

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Privatinės teisės katedra**

Neringos Bubnaitytės
IV kurso, komercinės teisės
studijų šakos studentės

Magistro darbas

**Prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymas pagal
Europos Teisingumo Teismo ir Lietuvos teismų praktiką**

Vadovas: lekt. dr. Marius Jakutavičius

Recenzentas: asist. Arūnas Želvys

Vilnius 2010

Turinys

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | IŽANGA | 3 |
| 2. | PREKIŲ ŽENKLŲ TAPATUMĄ IR PANAŠUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI..... | 6 |
| 3. | ŽYMENŲ TAPATUMAS | 9 |
| 3.1. | Žymenų tapatumo sąvoka | 9 |
| 3.2. | Žodinių žymenų tapatumo nustatymo kriterijai | 11 |
| 3.3. | Vaizdinių žymenų tapatumo nustatymo kriterijai | 13 |
| 3.4. | Kitų rūšių žymenų tapatumas..... | 15 |
| 4. | ŽYMENŲ PANAŠUMAS | 17 |
| 4.1. | Skiriamieji ir dominuojantys elementai | 17 |
| 4.1.1. | Skiriamojo požymio sąvoka..... | 18 |
| 4.1.2. | Silpno skiriamojo požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą | 20 |
| 4.1.3. | Ryškaus skiriamojo požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą..... | 21 |
| 4.1.4. | Dominuojančio požymio sąvoka..... | 22 |
| 4.1.5. | Dominuojančio požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą..... | 24 |
| 4.2. | Vaizdinio lyginimo kriterijai..... | 26 |
| 4.2.1. | Prekių ženklų rūšys, kurioms taikytinas vaizdinis lyginimas | 26 |
| 4.2.2. | Žodinių prekių ženklų vaizdinis panašumas | 27 |
| 4.2.3. | Žodinių ir kombinuotų prekių ženklų vizualaus panašumo nustatymas | 31 |
| 4.2.4. | Kombinuotų prekių ženklų vizualus panašumas..... | 34 |
| 4.2.5. | Vaizdinių ir mišrių prekių ženklų vizualaus panašumo nustatymas | 38 |
| 4.3. | Fonetinio lyginimo kriterijai | 41 |
| 4.3.1. | Fonetinio lyginimo objektas | 41 |
| 4.3.2. | Fonetinio lyginimo pagrindai: skiemuo, ritmas ir intonacija..... | 41 |
| 4.3.3. | Bendrieji principai | 43 |
| 4.3.4. | Atitinkamos teritorijos valstybinė kalba ir jos poveikis fonetiniam panašumo vertinimui..... | 44 |
| 4.3.5. | Skiemenų seka ir atskirų garsų tarimas..... | 48 |
| 4.4. | Konceptualaus palyginimo kriterijai..... | 52 |
| 4.4.1. | Konceptualiai panašūs prekių ženklai..... | 52 |
| 4.4.2. | Atitikmenų užsienio kalba doktrina JAV..... | 54 |
| 4.4.3. | Konceptualiai nepanašūs prekių ženklai | 59 |
| 4.5. | Atskirų rūšių netradicinių žymenų palyginimo ypatumai..... | 62 |

| | | |
|--------|--|----|
| 4.5.1. | Prekių ženklai-garsai..... | 63 |
| 4.5.2. | Erdviniai prekių ženklai..... | 65 |
| 4.5.3. | Prekių ženklai-kvapai..... | 68 |
| 4.5.4. | Prekių ženklai-spalvos..... | 68 |
| 4.5.5. | Prekių ženklai – judesiai ir gestai..... | 72 |
| 5. | IŠVADOS..... | 73 |
| | LITERATŪROS SĄRAŠAS..... | 74 |
| | SANTRAUKA..... | 83 |
| | SUMMARY..... | 84 |

IŽANGA

Nagrinėjamos temos aktualumas. Magistro darbo temos pasirinkimą lėmė prekių ženklų panašumo (tapatumo) instituto svarba visuomenės klaidinimo galimybei nustatyti bei egzistuojantys neaiškumai, nesutarimai ir prieštaravimai, kaip vertinti, ypač skirtingų rūšių, prekių ženklų panašumą ir tapatumą. Kadangi teisės aktuose nėra reglamentuojama, kada prekių ženklai laikomi tapačiais ar panašiais, praktikoje prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymo doktriną formuoja teismai. Gausi teismų praktika leidžia spręsti, kad ūkio subjektams vis dar sunku išsiaiškinti, ar prekių ženklai panašūs ar nepanašūs, o ir pačioje teismų praktikoje pasitaiko bylų, kuomet prekių ženklų panašumo klausimas sprendžiamas skirtingai. Be to, besivystant prekių ženkluose ir komercinėje veikloje kylant poreikiui naudoti vis daugiau netradicinių prekių ženklų, kyla naujos problemos. Tai sąlygoja, kad prekių ženklų tapatumo ar panašumo sąvokas konkrečių bylų faktams taikyti sudėtinga.

Darbo tikslai. Šio magistro darbo tikslas – sistemiškai išnagrinėti ir įvertinti Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) ir Lietuvos teismų praktiką, siekiant išsiaiškinti, kokie kriterijai yra reikšmingi nustatant prekių ženklų tapatumą ar panašumą, kokios yra šių kriterijų taikymo sąlygos bei įtaka vertinant bendrą prekių ženklų įspūdį, o taip pat nustatyti teorinius ir praktinius probleminius prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymo klausimus ir pasiūlyti jų sprendimus.

Darbo objektas. Šiame darbe nėra siekiama pateikti visaapimančią prekių ženklų teisinės apsaugos analizę. Šio magistro darbo objektas – galimybei supainioti esminę reikšmę turintis prekių ženklų tapatumo ir panašumo institutas Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų kontekste tradicinės prekių ženklų apsaugos prasme. Nors prekių ženklų teisė įgalina prekių ženklo savininką ginti savo teises nuo įvairių pažeidimų – pavyzdžiui, drausti naudoti ankstesniam prekių ženklui tapatų ar panašų žymenį komercinės veiklos dokumentuose, kaip juridinio asmens pavadinimą, reklamoje, kaip domeno vardą, drausti naudoti tapatų ar panašų žymenį, kuris nors ir neklaidina visuomenės, tačiau pažeidžia ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, kenkia jo reputacijai, suteikia nesąžiningą pranašumą pasinaudojant ankstesniu prekių ženklu ir t. t., išvardinti klausimai siejasi su kitais intelektinės nuosavybės objektais, dėl savo specifikos ir apimties paprastai yra išskiriami į atskiras temas ir aptariami atskiruose darbuose, todėl ir šiame darbe nėra laikomi darbo objektu.

Atsižvelgiant į darbo temos nagrinėjimo ribas, magistro darbas suskirstytas į tris struktūrines dalis. Pirmojoje dalyje labai koncentruotai išvardinami Europos Sąjungoje ir

Lietuvoje prekių ženklų tapatumą ir panašumą reglamentuojantys teisės aktai. Antroje dalyje atskleidžiama prekių ženklų tapatumo sąvoka bei prekių ženklų tapatumo vertinimas buvusio Pirmosios Instancijos Teismo (toliau – PIT), dabartinio Bendrojo Teismo (toliau – BT) ir ETT praktikoje, taip pat, siekiant tapatumo klausimą išnagrinėti visapusiškai, pasiremiant pavyzdžiais ir iš Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (toliau – VRHT) praktikos. Trečioji darbo dalis skirta aptarti prekių ženklų panašumą bei išnagrinėti jam nustatyti reikšmingus kriterijus. Siekiant vieno iš pagrindinių tikslų – kiek įmanoma išsamiau išanalizuoti ir atskleisti prekių ženklų panašumo kriterijų taikymo ir aiškinimo ypatumus, aptariant keletą atskirų kriterijų trečiojoje dalyje yra įvertinami ir analizuojami ne tik Europos Sąjungos, Lietuvos, bet ir JAV teismų sprendimai, atsižvelgiant į tai, kad ES prekių ženklų teisė istoriškai lenkia JAV, iš kurios yra atėjusi funkcionalumo doktrina, kai kurie visapusiškai galimybės supainioti vertinimui reikšmingi principai, ir kurioje netradiciniai prekių ženklai buvo pradėti registruoti žymiai anksčiau nei ES ar Lietuvoje. Būtinybę kontraversiškus, itin neaiškius, probleminius prekių ženklų panašumo nustatymo aspektus palyginti su JAV teismų sprendimuose taikomais kriterijais sąlygojo ne tik JAV pažangus prekių ženklų panašumo interpretavimas, daugiakultūrė, daugiakalbė aplinka, rinkos dydis, bet ir tai, kad tiek ES, tiek JAV yra prisijungusios prie 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo¹, ES ir JAV prekių ženklų teisės nuostatos iš esmės sutampa, o egzistuojantys skirtumai yra nežymūs. Be to, tarp ES ir JAV prekių ženklų sistemų nesunku išvelgti ir struktūrinių panašumų: federalinė ir valstijų prekių ženklų registracija JAV primena Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinių prekių ženklų valstybėse narėse registraciją ES, o JAV ir valstijų prekių ženklų teisė ir teismų praktika iš esmės panaši į ES ir valstybių narių nacionalinę prekių ženklų teisę ir teismų praktiką².

Tyrimo metodai. Siekiant užsibrėžto tikslo, darbe dažnai naudojamas dedukcijos metodas, kuris pasireiškia pagrindinius prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymui naudojamus kriterijus išskaidant į smulkesnes dalis ir jas nagrinėjant atskirai. Lyginant, kaip konkretų kriterijų supranta ir taiko Bendrijos mastu – VRHT, BT ir ETT, o Lietuvos mastu – Vilniaus apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), darbe naudojamas lyginamasis metodas. Lyginamasis metodas naudojamas ir siekiant parodyti tarp Europos ir JAV jurisdikcijų esančius skirtumus konceptualaus palyginimo ir kai kurių netradicinių prekių ženklų

¹ 1989-06-27 Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas. Valstybės Žinios, 1997, Nr. 50-1193.

² VAVER, D. Recent Trends in European Trademark Law: of Shape, Senses and Sensation. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2005, Nr. 95 [žiūrėta 2010-03-16], p. 895-913. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.

konfliktų vertinimo aspektais. Remiantis lingvistiniu metodu siekiama išaiškinti tam tikras sąvokas bei atskleisti jų turinį. Gautos išvados nagrinėjamos naudojant apibendrinimo metodą. Atskirų prekių ženklų teisės doktrinų susiformavimas ir jų įtaką atspindinti teismų praktikos pozicijų kaita nagrinėjama istoriškai. Be paminėtų metodų darbe taip pat naudojami loginis, teleologinis, sisteminės analizės ir kiti metodai.

Darbo originalumas. Lietuvos mokslinėje teisinėje literatūroje kol kas nepavyko aptikti publikacijų, kuriose būtų nagrinėjami netradicinių prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymo klausimai. Ir Lietuvos, ir Europos mastu teismų praktika šioje srityje taip pat labai menka, todėl darbe norima ne tik išanalizuoti esamus teismų sprendimus šiuo klausimu, bet ir pasiūlyti netradicinių prekių ženklų konfliktų sprendimų būdus.

Svarbiausi šaltiniai. Rašant darbą buvo naudojami įvairūs literatūros šaltiniai: Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos prekių ženklų teisės aktai, teorinė literatūra – įvairios monografijos bei užsienio šalių autorių straipsniai. Atsižvelgiant į šio darbo tyrimo objektą darbe plačiai remiamasi ETT, BT (buvusio PIT), Lietuvos teismų sprendimais.

PREKIŲ ŽENKLŲ TAPATUMĄ IR PANAŠUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Prieš pradėdant nagrinėti prekių ženklų tapatumo ir panašumo instituto ypatybes, šioje dalyje labai koncentruotai išvardinami Europos Sąjungoje ir Lietuvoje prekių ženklų tapatumą ir panašumą reglamentuojantys teisės aktai, kuriuos svarbu žinoti todėl, kad tiek ES, tiek Lietuvos mastu taikoma daugiasluoksni – tarptautinė, regioninė ir nacionalinė prekių ženklų apsauga, taigi vienoje jurisdikcijoje galimi konfliktai tarp joje sąveikaujančių nacionalinių, tarptautinių ir Bendrijos prekių ženklų.

Diskusijos dėl registruotų prekių ženklų teisės suderinimo Europoje buvo pradėtos jau prieš penkias dešimtis metų, tačiau Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti³ (toliau – Direktyva) buvo priimta tik 1988 m. gruodžio 21 d., o Bendrijos prekių ženklo reglamentas⁴ – 1993 m. gruodžio 20 d. Direktyva buvo skirta sukurti vieningą, apibrėžtą sistemą, kurios ribose prekių ženklų savininkai galėtų įgyvendinti ir ginti savo teises Europoje.

Pasak Europos Teisingumo teismo, Europos prekių ženklų teisės pamatinė nuostata - esminė funkcija garantuoti prekių kilmę vartotojams⁵. Prekių ženklas gali atlikti esminę kilmės garantijos funkciją tik tada, jei prekių ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės toje teritorijoje, kurioje jis naudoja savo prekių ženklą, drausti kitiems subjektams naudoti tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti⁶. Kai kyla galimybė supainioti prekių ženklus, esminė funkcija pažeidžiama. Viena vertus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo suklaudinimo, kadangi vartotojui pasirinkus klaidinamai panašiu prekių ženklu pažymėtą produktą dėl to nukenčia tiek patys vartotojai, kurie nusipirko ne tą produktą ar paslaugą, kuri ketino įsigyti; antra vertus, siekiant apsaugoti prekių gamintojus ir paslaugų teikėjus, nes nuviliojus jų pirkėjus sumažėja jų pardavimai, įtvirtinta dvejopa – *ex ante* ir *ex post* – prekių ženklų apsauga. 1993 m. Bendrijos prekių ženklo reglamentą pakeitusiame naujajame konsoliduotame 2009 m. Reglamente (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo⁷ (toliau – Reglamentas) *ex ante* apsauga nuo suklaudinimo galimybės įtvirtinta 8 straipsnio 1 dalyje:

³ 1988-12-21 Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo. OL, 1989 L 40, p. 1.

⁴ 1993-12-20 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 1994 L 011, p. 1.

⁵ BAINBRIDGE, D. I. *Cases and Materials in Intellectual Property Law*. London: Financial Times Pitman Publishing, 1999, p. 354.

⁶ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free Movement and Competition Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 159.

⁷ 2009-02-26 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 2009 L 78, p. 1.

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.

Ex post apsauga nuo suklaidinimo galimybės numatyta Reglamento 9 straipsnio 1 dalies a) ir b) punktuose:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

a) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu“.

Tarptautiniu lygiu tradicinė prekių ženklų apsauga įtvirtinta 1994 m. TRIPS sutarties 16 str. 1 d.⁸ Lietuvai ratifikavus 1994 m. TRIPS sutartį ir tapus ES nare, aukščiau minėtų tarptautinių ir ES teisės aktų nuostatos tapo sudėtine Lietuvos teisinio reglamentavimo dalimi. Įgyvendinant 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, jų, *inter alia*, tradicinę prekių ženklų apsaugą reglamentuojančios nuostatos buvo perkeltos į 2000 m. Prekių ženklų įstatymą⁹. Šio įstatymo 7 str. 1 d. 1) ir 2) punktai, draudžiantys registruoti tapatų ar į ankstesnį tarptautinį, Bendrijos ar nacionalinį prekių ženklą klaidinamai panašų

⁸ TRIPS sutarties 16 str. 1 d.: Įregistruoto prekės ženklo savininkas turi išimtines teises neleisti jokiai trečiajai šaliai, neturinčiai savininko sutikimo, naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, kurie yra tapatūs ar panašūs į tuos, kuriais buvo užregistruotas prekės ženklas, jei toks naudojimas keltų pavojų painioti. Tuo atveju, kai tapatus žymuo naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, turi būti daroma prielaida dėl pavojaus supainioti. 1994-04-15 Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties IC priedas: Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

⁹ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

prekių ženklą, yra analogiški Direktyvos 4 str. 1 d. a) ir b) punktams bei Reglamento 8 str. 1 d. a) ir b) punktams, o Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 1) ir 2) punktuose įtvirtintos įregistruoto ženklo savininko išimtinės teisės uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, tapatų įregistruotam ženklui tapatioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba tapatų ar klaidinamai panašų į įregistruotą ženklą tapatioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms atitinka Direktyvos 5 str. 1 d. a) ir b) punktus bei Reglamento 9 str. 1 d. a) ir b) punktus.

Kaip matyti iš aukščiau išvardintų nuostatų, jose akcentuojamas visuomenės klaidinimo galimybės santykis su prekių ženklų tapatumu ir panašumu. Nors, kaip minėta, tradicinė, su klaidinimo galimybe siejama prekių ženklų apsauga įtvirtinta trimis lygiais – tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu, nė viename teisės akte nėra detalizuojama, kokie žymenys yra laikytini tapatais ar panašiais, tik Direktyvos preambulės dešimtojoje konstatuojamoje dalyje yra pasakyta, kad būtina pateikti panašumo sąvokos išaiškinimą, kad nebūtų painiavos.

ŽYMENU TAPATUMAS

Prekių ženklų teisėje norint pašalinti teisės pažeidimą ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad konfliktuojantis vėlesnis prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę. Šiam reikalavimui taikoma išimtis, kai tiek konfliktuojantys žymenys, tiek jais žymimos prekės ar paslaugos yra identiški, tuomet visuomenės klaidinimas preziumuojamas tiek pagal LR prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 1 ir 7 punktus bei 38 str. 1 d. 1 punktą¹⁰, tiek pagal EB Tarybos reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 str. 1 d. a) punktą ir 9 str. 1 d. a) punktą¹¹. Jei žymenimis žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios, ankstesnio prekių ženklo savininkui yra naudinga, kad konfliktuojantys žymenys būtų laikomi tapačiais, nes tokiu būdu ankstesniam prekių ženklo suteikiama absoliuti apsauga ir nebereikia įrodinėti visuomenės klaidinimo galimybės, taip bylinėjimesi sutaupant laiko ir lėšų. Ir priešingai, jei prekės ar paslaugos yra netapačios, o panašios, tampa nebeaktualu atskirti, ar žymenys yra tapatūs, ar tik panašūs, kadangi ankstesnio prekių ženklo savininkas turės įrodyti visuomenės klaidinimo galimybę.

1.1. Žymenų tapatumo sąvoka

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsakyti į klausimą, ar žymenys yra tapatūs, yra labai lengva, tačiau toks įspūdis apgaulingas. Kai žymenys yra skirtingų rūšių, kyla klausimai, kaip vertinti, pavyzdžiui, žodinių ir vaizdinių žymenų tapatumą, žodinių ir garsinių žymenų tapatumą ir pan.

Pažymėtina, kad iki 2003 m. Bendrijos mastu doktrinoje buvo susiformavusios skirtingos nuomonės, kaip aiškinti netgi vienu rūšių prekių ženklų žymenų tapatumą. Iki tol kai kurie teismai aiškino, kad ankstesnio prekių ženklo įkomponavimas į vėlesnį prekių ženklą (remiantis taip vadinama „išsiurbimo“ teorija – angl. *swamping theory*) yra aiškus tapataus ženklo naudojimo atvejis. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje prekių ženklas „William R Asprey“ buvo pripažintas tapačiu ženklo „Asprey“. Tačiau kitos institucijos padarė priešingą išvadą. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registras, pavyzdžiui, sprendė, kad prekių ženklas „COMFORT AND JOY“ nėra tapatus „JOY“ prekių ženklo¹².

¹⁰ *Cit. op.* 9.

¹¹ *Cit. op.* 7.

¹² PHILLIPS, J. *Trade Mark Law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 313.

LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA byloje¹³ kilo klausimas, ar žymenų tapatumas turi būti vertinamas atsižvelgiant tik į abiemis ženklams bendrą skiriamąjį elementą, ar vertinant visą prekių ženklų elementų visumą.

Ieškovė *LTJ Diffusion SA* teigė, kad jei tapatumo sąvoka būtų aiškinama plačiau, tai leistų mažoms įmonėms sėkmingiau apsiginti nuo didelių korporacijų. Tačiau Generalinis advokatas Jacobs manė priešingai, kad suteikus absoliučią ir besąlyginę apsaugą, išeinančią už griežto tapatumo sąvokos, toks tapatumas būtų negailestingai išnaudojamas, ir didžiausios tokio tapatumo išnaudotojos būtų didelę ekonominę galią turinčios įmonės¹⁴.

Šioje byloje ETT sutiko su Generalinio advokato Jacobs nuomone jo pateiktoje išvadoje, kad iš principo, esant bet kokiems skirtumams, nesvarbu, ar jie atsirado dėl kokių nors elementų pridėjimo, atėmimo ar pakeitimo, žymenų tapatumo nebeturi būti¹⁵. Šios bylos sprendime Teisingumo Teismas palaikė koncepciją, kad tapatumas turi būti traktuojamas griežtai, ir pasisakė, kad tapatumas reiškia tai, jog prekių ženklai turi būti visiškai identiški, tačiau tuoj pat ir pridėjo išlygą, kad tapatumas gali apimti ir skirtumus, jei tik vidutinis vartotojas jų nepastebi. Jei nekyla jokių abejonių, kad konfliktuojančiais prekių ženklais žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios, prekių ženklų byloje aplinkybė, ar prekių ženklai yra tapatūs, ar panašūs, gali būti lemiamą bylos baigčiai, be to, dėl fakto, ar prekių ženklai yra tapatūs, ar panašūs, labai skirsis bylinėjimuisi skiriamos pastangos ir lėšos (prekių ženklams esant ne tapatiems, o panašiams, bylinėjimasis užtruks ilgiau, teks pateikti daugiau įrodymų, pavyzdžiui, užsakyti visuomenės apklausas, ekspertizes ir pan.), taip pat teisių gynimo priemonių taikymo greitumas, todėl tokia išlyga verčia užduoti klausimą, kur yra skiriamoji riba, kuomet prekių ženklai yra tapatūs, o kada jau tik panašūs. Į šį klausimą minėtoje išvadoje iš dalies mėgino atsakyti Generalinis advokatas Jacobs, kurio nuomone, jei *Diffusion* prekių ženklas „Arthur“ būtų atkartotas tokiu pačiu šriftu, tačiau nepadėjus taško po pirmąją raidę, vidutinis vartotojas manytų, kad tokie prekių ženklai yra tapatūs, kadangi tarp žymenų esantis skirtumas būtų labai mažas ir visiškai nereikšmingas, o jei šis vardas būtų užrašytas skirtingu šriftu ir (arba) jei prie jo būtų pridėtas kitas žodis, tuomet žymenys galėtų būti panašūs¹⁶. Šis pavyzdys vis dėlto neduoda aiškaus atsakymo į klausimą, o kaipgi teismams vertinti kitus atvejus, kai skirtumai tarp prekių ženklų yra tokie nežymūs,

¹³ ETT 2003-03-20 sprendimas byloje C-291/00, *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*. (2003), ECR I-02799.

¹⁴ ETT Generalinio advokato 2002-01-17 išvada byloje C-291/00, *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA* (2003), ECR I-02799, 26 punktas.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 50 punktas.

kad prekių ženklus sunku vienas nuo kito atskirti, nors jie griežtai vertinant ir nėra absoliučiai identiški. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai žymenys skiriasi tik viena raide, ar jie turi būti vertinami kaip panašūs, ar kaip identiški? Į šį klausimą mėginama atsakyti tolesnėse darbo dalyse, analizuojant kaip Bendrijos ir Lietuvos teismai vėlesnėse bylose sprendžia žodinių ir vaizdinių žymenų tapatumo klausimą.

1.2. Žodinių žymenų tapatumo nustatymo kriterijai

Nei Bendrojo teismo (ankstesnio PIT), nei Europos Teisingumo teismo praktikoje atvejų, kuomet būtų buvęs nustatytas dvigubas – ir prekių ženklų žymenų, ir jais žymimų prekių ar paslaugų – tapatumas dar nėra buvęs ir, atsižvelgiant į ETT pateiktą žymenų tapatumo sąvokos išaiškinimą *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA* byloje, tikėtina, kad nebus, kadangi tokie prekių ženklų konfliktai yra pirmiausia sprendžiami žemesnėje grandyje – dėl Bendrijos prekių ženklų – VRHT, o dėl nacionalinių prekių ženklų – nacionaliniuose valstybių narių teismuose. Atvejų, kuomet konfliktuoja tapatūs žodiniai prekių ženklai, tačiau kyla ginčų dėl jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo, taip pat nėra gausu. Dėl šios priežasties, siekiant kuo išsamiau pateikti apibendrintus kriterijus, kuriais vadovaujantis pripažįstama, kad žodiniai žymenys yra tapatūs, šioje darbo dalyje trumpam nukrypstama į VRHT praktiką, kurioje su tapačiais žymenimis susiduriama dažniau.

Remiantis VRHT pateiktu apibendrinimu¹⁷, laikoma, kad žodiniai žymenys yra tapatūs, jei abu žymenys yra žodiniai žymenys ir tiksliai sutampa juos sudarantys raidės ir skaičiai ar kiti rašmenys. Iš VRHT nagrinėtų protestų paminėtini atvejai, kada prekės buvo tapačios arba panašios, o žodiniai prekių ženklai buvo absoliučiai identiški: tai prekių ženklai „GALLUP“¹⁸, „SIGMA“¹⁹.

Pažymėtina, kad žodinių žymenų atveju nėra reiškiamos jokios pretenzijos į bet kokį vaizdinį elementą. Iš raidžių, skaičių ar kitų rašmenų sudaryti žymenys yra atvaizduojami standartiniu šriftu be jokių papildomų figūrinių elementų. Kai abu ženklai yra įregistruoti kaip žodiniai ženklai, neturi reikšmės, koku šriftu jie užrašyti, taip pat

¹⁷ OHIM. *The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 1: Identity* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-03]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_idendity.pdf>.

¹⁸ VRHT Protestų skyriaus 1998-07-21 sprendimas Nr. 48/1998, *SUOMEN GALLUP OY v. GALLUP, INC.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/en/0048-1998.pdf>>.

¹⁹ VRHT Protestų skyriaus 1998-09-16 sprendimas Nr. 66/1998, *Hispano Mecano Eléctrica S.A. v. EJA Engineering Plc.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/fr/0066-1998.pdf>>.

neturi reikšmės, ar jie užrašyti didžiosiomis, ar mažosiomis raidėmis. Šiuo aspektu paminėtini atvejai iš VRHT praktikos, kuomet buvo pripažinta, kad žodiniai žymenys yra tapatūs, nepaisant užrašymo didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis: tai žymenys „Primadonna“ ir „PRIMADONNA“²⁰, „SEMCO“ ir „Semco“²¹, „SAVANNAH“ ir „Savannah“²².

VRHT praktikoje sprendžiant prekių ženklų tapatumo klausimą, be kita ko, vadovaujamosi taisykle, pagal kurią tam, kad būtų nustatytas prekių ženklų panašumas, o ne tapatumas, pakanka, kad skirtūsi bent viena tokių žodinių žymenų raidė. Kaip pavyzdžiai iš VRHT Protestų skyriaus praktikos paminėtini prekių ženklai, kurie buvo pripažinti ne tapačiais, o panašiais dėl to, kad žymenyse skyrėsi viena raidė: tai žymenys „NOVALLOY“ ir „NOVALOY“²³, „ROLLEX“ ir „ROLEX“²⁴. Mechaniškas minėtos taisyklės taikymas vertintinas kritiškai dėl šių priežasčių. Pirma, turėdami omenyje žodinių prekių ženklą sudarytą iš neįprastų, retai pasitaikančių terminų, naujadarų, užsienietišku vardų ar žodžių užsienio kalba eiliniai vartotojai gali tiesiog nežinoti, kaip tiksliai rašomas toks žodinis prekių ženklas, todėl negalėtų atskirti, pavyzdžiui, „Paco Rabanne“ prekių ženklo nuo žymenų „Pacco Rabane“ ar „Pacco Rabanne“ ar „Polygynax“ nuo „Poligynax“ (šie variantai su rašybos klaidomis pateikiami iš realaus gyvenimo, jų apstu internetiniuose puslapiuose). Antra, net ir įgudę gimtosios kalbos vartotojai daro rašybos klaidų, todėl net ir matydami viena raide besiskiriančią žymenį, jie manytų, jog tai jiems pažįstamo gamintojo ar paslaugų teikėjo prekių ženklas. Manytina, jog šiuo atveju kaip vieną iš faktorių skiriant prekių ženklų tapatumą nuo panašumo reikėtų naudoti ir semantinį kriterijų. Tuomet, kai ankstesnis ilgesnis nei vidutinis žodinis prekių ženklas ir konfliktuojantis žodinis žymuo skiriasi tik viena raide, tačiau vartotojai abu žymenis suprastų kaip reiškiančius vieną ir tą patį dalyką, manytina, jog tokie žodiniai žymenys turėtų būti vertinami kaip identiški, kai visos kitos faktinės bylos aplinkybės yra palankios dvigubam ženklų tapatumui nustatyti (t. y., jei sutampa prekės ir paslaugos,

²⁰ VRHT Protestų skyriaus 1998-11-18 sprendimas Nr. 73/1998, *Lidl Stiftung & Co. KG v. Durigon GmbH* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/de/0073-1998.pdf>>.

²¹ VRHT Protestų skyriaus 2000-02-24 sprendimas Nr. 314/2000, *Semco A/S v. Courtaulds Aerospace, Inc.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/0314-2000.pdf>>.

²² VRHT Protestų skyriaus 2000-10-23 sprendimas Nr. 2454/2000, *Savannah Co. Limited v. Peek & Cloppenburg KG* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/2454-2000.pdf>>.

²³ VRHT Protestų skyriaus 1999-12-17 sprendimas Nr. 1525/1999, *Daicel Chemical Industries, LTD & BASF Aktiengesellschaft* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1999/en/1525-1999.pdf>>.

²⁴ VRHT Anuliavimo skyriaus 2004-05-04 sprendimas Nr. 125C 000620807/1, *Rolex S.A. v. G & A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-16]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/cancellation/en/C000620807_512.pdf>.

prekių platinimo ar paslaugų teikimo kanalai ir t. t.). Ir priešingai, jei žodiniai žymenys skiriasi tik viena raide, tačiau vartotojai neabejotinai suprastų žodžius kaip reiškiančius skirtingus dalykus, tokie žymenys turėtų būti vertinami kaip panašūs, o ne tapatūs, pavyzdžiui „Tarybinis“ ir „Tarnybinis“, „Saulius“ ir „Paulius“, „Ieva“ ir „pieva“ (išgalvoti pavyzdžiai). Kaip minėta, prekėms ar paslaugoms esant tapačioms, svarbu atskirti, ar prekių ženklai tapatūs, ar panašūs, nes nuo šio skirtumo priklauso, ar ankstesnio prekių ženklo savininkui bus užkraunama visuomenės klaidinimo galimybės įrodinėjimo našta, ar ne. Jei būtų sekama VRHT pavyzdžiu mechaniškai taikant vienos raidės skirtumo taisyklę, tai beprasmiškai iš prekių ženklų savininkų atimtų pastangas, laiką ir lėšas bei prailgintų bylinėjimąsi teismuose, kas, nors ir nedidele dalimi, galutiniam rezultate neigiamai atsilieptų ir visai visuomenei.

1.3. Vaizdinių žymenų tapatumo nustatymo kriterijai

Vaizdinis prekių ženklas apibrėžiamas kaip sudarytas iš grafinio (figūrinio) ir spalvinio elementų kombinacijos. Vaizdinio prekių ženklo sudedamąja dalimi taip pat gali būti ir žodinis elementas. Aiškumo dėlei pastaroji prekių ženklų rūšis toliau vadinama mišriais (kitur literatūroje – ir kombinuotais) prekių ženklais.

Šioje dalyje nagrinėjami dviejų tipų atvejai: kuomet konfliktuoja du vaizdiniai ar mišrūs prekių ženklai bei kuomet konfliktuoja žodinis prekių ženklas ir vaizdinis ar mišrus prekių ženklas.



Kalbant apie vaizdinių prekių ženklų konfliktus vertėtų priminti, kad bet kokių prekių ženklų dalinis tapatumas nepripažįstamas, todėl kokio nors papildomo elemento buvimas yra pakankamas, jog būtų pripažintas ženklų netapatumas. Ženklų tapatumą lemia, kai sutampa visos juose esančių elementų detalės (užrašai, figūros, grafika, spalvos)²⁵. Šiuo aspektu nėra svarbu, ar papildomas elementas yra žodis, figūra ar kombinacija iš jų. Vėlgi, kontroversija kyla dėl vertinimo, ar tapatumo tarp vaizdinių žymenų nebus, net jei pridedamas labai nereikšmingas komponentas, ar visgi tokiu atveju žymenis vis tiek reikėtų laikyti tapačiais.

Kai lyginami vaizdiniai prekių ženklai, dėl jų tapatumo turi būti sprendžiama vadovaujantis vizualiu suvokimu, tačiau turi būti atsižvelgiama į aplinkybę, kad vartotojų atmintyje prekių ženklo vaizdas išlieka netobulai. Dėl šios priežasties manytina, jog kai

²⁵ Valstybinis patentų biuras. *Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo*, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr. 28 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-03]. Prieiga per internetą: <www.vpb.lt>.

vaizdiniai prekių ženklai skiriasi labai nežymiai, pridedant, atimant ar pakeičiant labai nereikšmingus elementus, prekių ženklai turi būti laikomi tapačiais.

Iš VRHT praktikos paminėtinas sprendimas, kuomet buvo pripažinta, kad vaizdiniai prekių ženklai su žodiniu elementu „Camomilla“ nėra tapatūs, o tik panašūs²⁶. Nors lyginamuose prekių ženkluose – ankstesniame nacionaliniame prekių ženkle ir pareikštame registruoti Bendrijos prekių ženkle žodinis elementas visiškai sutapo, vizualūs skirtumai akivaizdūs, kaip matyti žemiau:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|--|
|  |  |

Kalbant apie atvejus, kai lyginami žodinis prekių ženklas ir vaizdinis prekių ženklas, atkreiptinas dėmesys į principinę nuostatą, kad prekių ženklas yra laikomas nebe žodiniu, o mišriu (kombinuotu), kai žymuo sudarytas iš standartiniu šriftu užrašytų raidžių ir (ar) skaičių ir (ar) kitų rašmenų, tačiau kaip neatskiriama ženklo dalis yra pateikiamas spalvotas ar paveikslėlių sudarantis fonas.

Nebe žodinio, o mišraus vaizdinio ženklo išvaizdą žymuo įgyja, kai prekių ženklą sudarantis žodis ar žodžiai yra užrašyti „menišku“ šriftu. Tas pats galioja ir kai ženklą sudarantis žodis užrašomas standartiniu šriftu, bet spalvotomis raidėmis. Apsibrėžti, kokios rūšies yra prekių ženklas svarbu todėl, kad žodinių, grafinių bei kombinuotų prekių ženklų tapatumui ar panašumui nustatyti taikomos skirtingos metodikos²⁷.

Kai vienas iš lyginamų prekių ženklų yra žodinis, o kitas – mišrus vaizdinis, laikoma, kad žymenys yra netapatūs, net jei vėlesnį kombinuotą prekių ženklą sudaro stilizuotu šriftu užrašytas absoliučiai tas pats žodis kaip ir žodiniame ženkle. Kaip pavyzdys, kai ženklai buvo pripažinti panašiais, o ne tapačiais, paminėtinas atvejis, kuomet ankstesnio nacionalinio mišraus vaizdinio (ir kitų panašių vaizdinių prekių ženklų su Marie Claire vardu) prekių ženklo savininkė įmonė Marie Claire Album (Société Anonyme) sėkmingai užprotestavo Marie Claire, S.A. pareikštą registruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą „MARIE CLAIRE“²⁸ (šios bylos istorija permaininga – iš

²⁶ VRHT Trečiosios apeliacinės tarybos 2001-01-23 sprendimas Nr. R 158/2000-3, *Camomilla SpA v. Ciro Di Natale* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-16]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2000/IT/R0158_2000-3.pdf>.


²⁷ PRANEVIČIUS, G. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės. *Jurisprudencija*, 2002, Nr. 33 (25), p. 95-109.

²⁸ VRHT Protestų skyriaus 2005-07-22 sprendimas Nr. B 568 214, *Marie Claire S.A. v. Marie Claire Album (Société Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-16]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>.


pradžią VRHT Protestų skyrius protestą atmetė, tačiau Apeliacijų skyrius jį tenkino, galiausiai Marie Claire, S.A. kreipėsi į PIT (Byla T-148/06), tačiau ieškinį atsiėmė).

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|--------------------------------------|
| marie claire | MARIE CLAIRE |

Kad ženklai gali būti laikomi tik panašiais, o ne tapačiais, jei vienas ženklas yra žodinis ženklas, o kitas vaizdinis, šią VRHT apibendrinimuose pateikiamą taisyklę patvirtina ir PIT priimti sprendimai, kuomet, pavyzdžiui, žodinis prekių ženklas „COYOTE UGLY“ buvo pripažintas ne tapačiu, o klaidinančiai panašiu į vaizdinį prekių ženklą panašioms prekėms žymėti²⁹ (žr. pav. žemiau):

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|--------------------------------------|
|  | COYOTE UGLY |

Tokį pat sprendimą PIT priėmė ir lyginant pareikštą registruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą su ankstesniu nacionaliniu žodiniu „DADA“ prekių ženklu tapačioms ir panašioms prekėms žymėti³⁰ (žr. pav. žemiau):

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| DADA |  |

1.4. Kitų rūšių žymenų tapatumas

Kaip matyti, ginčų aiškinantis ribą tarp prekių ženklų tapatumo ir panašumo Bendrijos teismų praktikoje yra buvę nedaug, todėl doktrina dar nėra išsami. Kadangi dar nėra buvę bylų dėl kai kurių kitų rūšių – garsinių, erdvinių, prekių ženklų – kvapų, prekių ženklų – judesių – prekių ženklų tapatumo, Bendrijos teismai šių rūšių prekių ženklų tapatumo klausimais dar nėra pasisakę, todėl galima tik spėlioti, kokius kriterijus Bendrijos teismai taikytų ir kaip aiškintų tapatumą. Jei Bendrijos teismai ir toliau laikytųsi griežtosios tapatumo koncepcijos, labai tikėtina, kad pavyzdžiui, tas pats muzikinis motyvas kaip prekių ženklas būtų pripažintas ne tapačiu, o panašiu, jei prekių ženklo registracijoje būtų nurodyta, kad garsai atliekami smuiku, o konfliktuojančiame


²⁹ PIT 2008-11-04 sprendimas byloje T-161/07, *Group Lottuss Corp., SL v. OHIM, Ugly, Inc.* (2008), ECR II-00240.

³⁰ PIT 2008-12-10 sprendimas byloje T-101/07, *Dada SpA v. OHIM, Dada Srl* (2008), ECR II-00313.

prekių ženkle tie patys garsai būtų atliekami, pavyzdžiui, trimitu ar tūba (atsižvelgiant į *Castellblanch, SA v. OHIM* byloje išreikštą PIT nuomonę, kuriai pritarė ir ETT, kad turi būti atliekamas tokių žymenų, kokie buvo įregistruoti arba kokie nurodyti paraiškoje įregistruoti, palyginimas neatsižvelgiant į jų naudojimą atskirai arba kartu su kitais prekių ženklais arba nuorodomis³¹). Tembros skirtumas vidutiniam vartotojui tokiu atveju būtų akivaizdus, bet kita vertus, motyvas liktų tas pats, pavyzdžiui, natų, tonacijos, tempo, ritmo atžvilgiu.

Dar sudėtingesnis klausimas būtų, jei teismams tektų spręsti prekių ženklų – kvapų konfliktus. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti vertinama per eilinio vartotojo suvokimo prizmę, kyla didelė abejonė, ar praktiškai būtų įmanoma nubrėžti ribą tarp šviežiai nupjautos žolės ir, pavyzdžiui, šieno kvapų tapatumo ir panašumo.

Dar vienas hipotetinis pavyzdys: jei kita įmonė pradėtų naudoti mėlyną spalvą tapačioms prekėms kaip ir, pavyzdžiui, TELEFONICA, S.A. (kuri, tarp kitko, siekia įgyti išimtinę teisę net į keletą mėlynos spalvos atspalvių) spalviniu Bendrijos prekių ženklų žymimams prekėms, kyla klausimai, kuo vadovaujantis teismas nustatytų spalvinių prekių ženklų tapatumą, ar būtų reikalaujama tikslaus spalvos kodo pagal CMYK, Pantone sistemas, kaip teismas nubrėžtų ribą tarp spalvinių prekių ženklų tapatumo ir panašumo, jei skirtumas būtų nedidelis. Atsižvelgiant į faktą, kad spalvinių Bendrijos prekių ženklų yra užregistruota jau keli šimtai, tenka tik apgailestauti, kad pasitaikius progai T-137/08 byloje, kurioje BCS SpA ginčijo Deere & Company spalvinio žymens (žr. pav. žemiau) kaip Bendrijos prekių ženklo registraciją, PIT iš esmės nenagrinėjo spalvų derinio kaip prekių ženklų tapatumo ir panašumo, o apsiribojo formalistiniu pastebėjimu, kad ieškovė BCS SpA Italijoje naudojo kelis žalios ir geltonos spalvos tonus bei žalios ir baltos spalvų derinį³².

| Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|---|
| Žalios ir geltonos spalvų derinys, iki 1996 m. Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje naudotas traktoriams ir kitoms žemės ūkio mašinoms. |  |

³¹ PIT 2005-12-08 sprendimas byloje T-29/04, *Castellblanch, SA v. OHIM, Champagne Louis Roederer SA* (2005), ECR II-05309, 57 punktą. Apie tai anksčiau pasisakyta ir teisės literatūroje, pavyzdžiui, FRANZOSI, M., et al. *European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations*. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 302.

³² PIT 2009-10-28 sprendimas byloje T-137/08, *BCS SpA v. OHIM, Deere & Company* (2009), ECR 00000, 73 punktą.

ŽYMENŲ PANAŠUMAS

Kaip buvo akcentuojama pirmoje darbo dalyje, siekiant nustatyti visuomenės klaidinimo galimybę *conditio sine qua non* yra žymenų panašumas arba tapatumas. Aptarus žymenų tapatumo klausimus antroje dalyje, ši darbo dalis skiriama įsigilinti į žymenų panašumo nustatymo problemas. Bendriausius žymenų panašumo kriterijus ETT įvardijo *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* byloje: visapusiškas nagrinėjamų prekių ženklų vizualių, fonetinių ar konceptualių panašumų vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu išpūdžiu, pirmiausia atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus³³. Prieš pradėdant analizuoti minėtus panašumo kriterijus tolesnėse darbo dalyse atskirai, reiktų atkreipti dėmesį, kad vis dėlto pagrindinis akcentas šioje byloje buvo principinė nuostata (ši nuostata vėliau atkartojama visuose paskesniuose teismo sprendimuose), kad nė vienas veiksnys atskirai paėmus negali daryti lemiamos įtakos sprendžiant, ar atitinkami prekių ženklai yra ar nėra klaidinamai panašūs.

1.5. Skiriamieji ir dominuojantys elementai

Daugumoje prekių ženklų bylų siekiant įrodyti klaidinamą panašumą bylos šalys remiasi faktu, kad nagrinėjamų prekių ženklų viena dalis sutampa ar yra labai panaši. Tačiau Bendrijos teismų praktika rodo, kad visos prekių ženklo sudedamosios dalys nėra nei vienodai vertinamos, nei laikomos vienodai reikšmingomis. Nors vartotojai prekių ženklą suvokia kaip vieną visumą, vis dėlto laikoma pripažintu faktu, kad beveik visuomet vartotojų atmintyje išlieka ne pilnas prekių ženklo vaizdas, o prekių ženklų skiriamieji ir dominuojantys komponentai, nes juos išsiminti lengviausia³⁴. Dėl šių komponentų reikšmės ETT pasisakė jau daugiau kaip prieš 10 metų: „Žymenys turi būti lyginami ne tik vaizdiniu, bet ir semantiniais (prasminiais) bei tarimo aspektais. Kartais vieni aspektai gali turėti didesnę reikšmę, kartais kiti, - priklausomai nuo žymimų prekių ir prekybos jomis aplinkybių. Vidutinis vartotojas paprastai nesiima analizuoti įvairių prekių ženklų detalių, todėl didžiausia reikšmė, nustatinėjant, ar žymenys yra klaidinamai panašūs, turi būti skiriama išskirtiniams ir dominuojantiems žymenų elementams, kuriuos vartotojai įsidėmi geriausiai³⁵“. Dėl šios priežasties yra svarbu panagrinėti išsamiau, kas

³³ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje C-251/95, *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (1997), ECR I-06191, 23 punktas.

³⁴ PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-104/01, *Claudia Oberhauser v. OHIM, Petit Liberto, SA* (2002), ECR II-04359, 47–48 punktai.

³⁵ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel BV* (1999), ECR I-03819.

yra laikoma skiriamaisiais ir dominuojančiais prekių ženklų elementais ir kokią įtaką šie elementai daro atliekant galimybės supainioti prekių ženklus vertinimą.

1.5.1. Skiriamąjo požymio sąvoka

Tiek nacionaliniuose teismuose, tiek Europos Sąjungos teismuose didelę dalį bylų dėl prekių ženklų sudaro bylos, kuriose ginčijamasi dėl prekių ženklų skiriamąjo požymio turėjimo ar neturėjimo (kas atitinkamai lemia prekių ženklų registracijos baigtį). Vien tokių bylų gausa rodo, jog atsakymas į klausimą, kas laikytina skiriamuoju prekių ženklo požymiu, nėra paprastas. Kaip vieną iš skiriamąjo požymio apibrėžimo variantų 2005 m. pateikė Generalinis advokatas Damaso Ruiz Jarabo Colomer savo išvadoje byloje *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM*. Jo nuomone, skiriamasis požymis yra neapibrėžta teisinė sąvoka, kuri yra susijusi su esmine šios ypatingos savybės funkcija – garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekės ar paslaugos kilmės tapatybę taip, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų. Vadinas, ši sąvoka reiškia, kad prekių ženklas turi būti pritaikytas atlikti šią funkciją nurodydamas prekių, kurias jis žymi, vienareikšmę komercinę kilmę³⁶.

Siekiant nustatyti, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, ETT savo jurisprudencijoje yra įtvirtinęs du vienas kitą papildančius kriterijus. Pirmas kriterijus – principinė nuostata, kad būtina atsižvelgti į prekes ir paslaugas, kurioms ženklas yra registruojamas, ir nustatinėti, ar ženklas turi originalumo ir išskirtinumo būtent tų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Antras kriterijus, kurį ETT taiko prekių ženklų bylose aiškinantis dėl skiriamąjo požymio – aiškinimasis, kaip prekes ar paslaugas suvokia asmenys, kuriems jos skirtos, remiantis paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo taisykle. Dėl šių dviejų pagrindinių kriterijų ETT yra pasisakęs teismų praktikoje plačiai cituojamoje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* byloje: Skiriamąjo požymio turėjimas ar jo įgijimas dėl naudojimo turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirma, į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją gali suvokti vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas³⁷. Lietuvos teismų praktika šiuo atžvilgiu nuo Bendrijos teismų

³⁶ ETT Generalinio advokato 2005-07-14 išvada byloje C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM* (2006), ECR I-00551, 27 punktą.

³⁷ ETT 2002-06-18 sprendimas byloje C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* (2002), ECR I-5475, 59 ir 63 punktai.

praktikos nesiskiria ir seka jos nustatytais kriterijais. Pavyzdžiui, nors tuo metu Lietuva dar nebuvo tapusi ES nare, vienoje iš 1999 m. priimtų nutarčių LAT atkartoja ETT sprendimo minėtoje *Lloyd* byloje 22 punktą: viena iš pagrindinių prekių ženklo apsaugos sąlygų – jo skiriamasis požymis, kuris vertinamas santykyje su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruojamas. Skiriamąją prekių ženklo savybę sudaro gebėjimas atpažinti šį prekių ženklą ir suteikia vartotojui galimybę atpažinti šį ženklą, o tuo pačiu ir prekę, tarp kitų prekių ženklų, naudojamų vienarūšiams gaminiams žymėti³⁸.

Pažymėtina, kad skiriamąjo požymio vertinimo klausimu, turi būti atsižvelgiama ir į paties žymens prigimtį (dvimatį ar trimatį vaizdą, muzikinį ar nemuzikinį garsą, žodį, kvapą, judesį), kadangi žymens kaip nuorodos pobūdis daro įtaką aukščiau minėtų dviejų skiriamąjo požymio nustatymo kriterijų taikymui. Akivaizdu, kad tai, kaip intensyviai ir kiek informacijos žmogus priima, priklauso nuo jos pobūdžio ir jutimo organų, kuriais ji priimama. Kalbant apie regėjamą, dvimatę figūrą matoma kitaip nei erdvinė³⁹.

Skiriamos dvi skiriamąjo požymio rūšys: prekių ženklas gali turėti skiriamąjį požymį *per se* („pagal prigimtį“) arba prekių ženklas gali būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Prekių ženklas laikomas įgijusiu skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo, kai šis ženklas identifikuoja produktą, kuriam žymėti jis yra pareikštas registruoti, kaip kilusį iš konkrečios įmonės ir taip atskiria šį produktą nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių. Kompetentingai institucijai nutarus, kad didelė dalis atitinkamai grupei priklausančių asmenų priskiria prekes kilusiomis iš konkrečios įmonės dėl šio prekių ženklo, ji privalo laikyti, kad yra patenkintas ženklo registracijai keliamas reikalavimas⁴⁰.

Ryškus skiriamasis požymis *per se* gali būti sustiprintas arba susilpnintas. Jei, pavyzdžiui, prekių ženklas ilgą laiką ir intensyviai naudojamas rinkoje ir dėl to atitinkama visuomenė lengvai jį atpažįsta, tokio prekių ženklo skiriamasis požymis *per se* paprastai sustiprėja. Sprendžiant apie tokio prekių ženklo žinomumą atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip produkto užimama rinkos dalis, prekių ženklo naudojimo laikotarpis, intensyvumas ir geografinė teritorija, į prekių ženklo reklamą įdėtų investicijų dydis, faktinis žinomumas rinkoje. Tačiau jei tame pačiame prekių ar paslaugų sektoriuje panašius prekių ženklus naudoja ir kiti gamintojai ir (ar) paslaugų teikėjai, skiriamasis prekių ženklo pobūdis susilpnės.

³⁸ LAT CBS 1999-12-14 nutartis civilinėje byloje *UAB „Raudona meška“ ir kt. v. UAB „Selita“*, Nr. 3K-3-831/1999, kat. 12.

³⁹ *Cit. op.* 36, 29 punktas.

⁴⁰ ETT 1999-05-04 sprendimas sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertiebs GmbH (WSC) v. Boots – und S. W. H. and F. A.* (1999), ECR I-02779, 49 ir 52 punktai.

Jei nėra įrodyta priešingai, vertinant prekių ženklų panašumą atsižvelgiama tik į ankstesnio prekių ženklo *per se* turimą skiriamąjį požymio stiprumą. Norint įrodyti, kad ankstesnis prekių ženklas įgijo stiprų skiriamąjį požymį dėl naudojimo, šiam faktui įrodyti ginčo šalis privalo pateikti atitinkamus prekių ženklo žinomumo įrodymus.

Tiek prekių ženklų doktrinoje, tiek teismų praktikoje yra įprasta skirstyti prekių ženklus į silpnus ir stiprius. Šiame kontekste prekių ženklo silpnumas ar stiprumas reiškia jo skiriamąjį požymio silpnumą ar ryškumą. Silpnais prekių ženklais vadinami tie, kurių skiriamasis požymis *per se* yra silpnas. Paprastai tam, kad prekių ženklą būtų galima įregistruoti, pakanka vidutinio skiriamąjį požymio. Ryškų skiriamąjį požymį prekių ženklai gali turėti iš prigimties, o iš prigimties silpni prekių ženklai ryškų skiriamąjį požymį gali įgyti dėl prekių ženklo naudojimo. Ryškus prekių ženklo skiriamasis požymis reiškia, kad tokį prekių ženklą atitinkama visuomenė lengvai atpažįsta. Manoma, jog stipriausią skiriamąjį požymį turi pripažinti plačiai žinomais, turintys reputaciją ir garsūs prekių ženklai.

Skiriamąjį požymio stiprumas ar silpnumas apibrėžia ankstesnio prekių ženklo apsaugos ribas – kuo prekių ženklas stipresnis, tuo didesnė jam teikiama apsauga⁴¹. Atkreiptinas dėmesys, jog vertinant klaidinimo galimybę atsižvelgiama į ankstesnio, o ne į vėlesnio prekių ženklo skiriamąjį požymio stiprumo laipsnį. Šiuo klausimu teisės doktrinoje vyksta daug ginčų, ar tokia išplėsta apsauga yra pateisinama, kieno interesams – prekių ženklų savininkų ar vartotojų – ji tarnauja ir t. t. Jei būtų pripažinta teisėta praktika, kad tarp prekių ženklų nėra klaidinamo panašumo, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas prie ankstesnio prekių ženklo dominuojančio elemento prideda savo prekes apibūdinantį žodį tokiu būdu, kad pasiskolintas elementas vėlesniame prekių ženkle nebedominuoja, vyrauja nuomonė, kad ankstesnis prekių ženklas, tapęs išskirtiniu ir vertingu dėl į jį įdėtų investicijų ir reklamą ir dėl jo naudojimo, greitai taptų beverčiu.

1.5.2. Silpno skiriamąjį požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą

Jei abiemis konfliktuojantiems prekių ženklams bendras elementas turi silpną skiriamąjį požymį, didžiausia tikimybė, kad vartotojų klaidinimo galimybės nebus, net jeigu prekių ženklų besiskiriančių elementų skiriamasis pobūdis yra vidutinis. Tokiais atvejais bendri skirtumai tarp prekių ženklų, nors ir santykinai nedideli, yra pakankami, kad vartotojai šiuos prekių ženklus galėtų atskirti vieną nuo kito. Pavyzdžiui, kai lyginamuose prekių ženkluose sutampa aprašomojo pobūdžio, produktą apibūdinantis

⁴¹ ETT 1998-09-29 sprendimas byloje C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* (1998), ECR I-05507, 18 punktas.

žodis, atliekant klaidinimo galimybės vertinimą jam teikiama mažesnė reikšmė, kadangi vartotojai gali suprasti tą žodį kaip nusakantį patį produktą, o ne prekių ženklo komponento prasmę, kaip padedantį identifikuoti komercinės kilmės šaltinį.

Dėl netobulos vartotojų galimybės atsiminti prekių ženklus, ankstesnio prekių ženklų elementų įkomponavimas vėlesniame prekių ženkle elementus sukeičiant vietomis išlaiko tikimybę suklaidinti, jei vartotojams konfliktuojančių prekių ženklų sukeliamas bendras įspūdis lieka iš esmės tas pats. Tačiau kada ankstesnio prekių ženklo skiriamasis pobūdis yra santykinai silpnas, tikimybė, kad vartotojai bus suklaidinti, yra mažesnė.

PIT byloje *L'Oréal SA v. OHIM, Revlon SA*⁴² konstatavo, kad ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio silpnumas neturi įtakos vertinant ženklų panašumą ir suklaidinimo tikimybę, kadangi tai nėra esminis kriterijus, įtakojantis vartotojų prekių ženklų suvokimą. Teismas pripažino, jog skiriamojo požymio silpnumas neeliminuoja suklaidinimo galimybės, nes ją gali lemti kiti veiksniai: netgi tuo atveju, kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, atvaizduojantis nevisą šį ankstesnį prekių ženklą, gali egzistuoti galimybė supainioti būtent dėl šių žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo⁴³.

Jei atitinkami lyginami prekių ženklai turi bendrų elementų, kurie neturi skiriamųjų požymių, tokie elementai vertinant vis dėlto neturi būti visiškai ignoruojami, jei tokie panašūs elementai be skiriamųjų požymių užima didelę dalį atitinkamų prekių ženklų, tačiau, tokiais atvejais, vertinant prekių ženklų panašumą panašiems elementams su skiriamuoju požymiu suteikiama didesnė reikšmė.

1.5.3. Ryškaus skiriamojo požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą

Priešingai nei byloje *L'Oréal SA v. OHIM, Revlon SA* PIT padarytai išvadai, kad ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio silpnumas neturi įtakos vertinant ženklų panašumą ir suklaidinimo tikimybę, *Sabèl* byloje ETT labai aiškiai pabrėžė, jog kuo stipresnis ankstesniojo prekių ženklo skiriamasis požymis, tuo didesnė tikimybė, jog prekių ženklai klaidinamai panašūs⁴⁴, todėl vertinant klaidinamą prekių ženklų panašumą

⁴² PIT 2005-03-16 sprendimas byloje T-112/03, *L'Oréal SA v. OHIM, Revlon SA* (2005), ECR II-00949, 61 punktas.

⁴³ Tą patį principą PIT pakartotinai taikė ir vėlesnėse bylose, pavyzdžiui, PIT 2006-01-06 sprendimas byloje T-147/03, *Devinlec Développement innovation Leclerc SA v. OHIM, TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ* (2006), ECR II-00011, 110 punktas: Kadangi supainiojimo galimybė yra specifinė ankstesnio prekių ženklo apsaugos sąlyga, ši apsauga taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ankstesniam prekių ženklui būdingas tik silpnas skiriamasis požymis.

⁴⁴ *Cit. op.* 33, 24 punktas.

į ankstesnio prekių ženklo stiprų skiriamąjį požymį turi būti atsižvelgiama visais atvejais be išimties.

Vėlesnio prekių ženklo sudarymas prie išskirtinio, ypač gerai žinomo prekių ženklo prilipdant nieko neišsiskiriančius ir (ar) bendrinius žodžius gali padidinti suklaudinimo galimybę, kadangi vartotojai būtų linkę manyti, jog vėlesnis prekių ženklas reiškia, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas pradėjo gaminti naujus produktus arba kad vėlesnis prekių ženklas kaip nors siejasi su ankstesniu prekių ženklu.

Kai vienas prekių ženklas yra visa apimtimi įkomponuojamas į kitą prekių ženklą, paprastai pripažįstama, kad ženklai klaidinamai panašūs, tačiau tai bendra taisyklė, todėl kiekvieną kartą nagrinėjant turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos faktus ir susijusias aplinkybes. Kai vėlesniame prekių ženkle prie abiemis konfliktuojantiems prekių ženkams bendro elemento pridėtas papildomas elementas turi santykinai silpną skiriamąjį požymį, yra aprašomojo pobūdžio ar tiesiog bendrinis žodis, o abiemis konfliktuojantiems prekių ženkams bendras elementas turi ryškų skiriamąjį požymį (prigimtinį ar įgijusį stiprų skiriamąjį pobūdį dėl naudojimo), tuomet klaidinamo panašumo tikimybė yra itin didelė. Tokiais atvejais labai tikėtina, kad vėlesnis prekių ženklas išsaugos ir naudosis ankstesnio prekių ženklo sukurtu patrauklumu vartotojams, nes pridėtasis elementas geriausiu atveju gali suteikti informacijos apie patį produktą, bet ne apie produkto komercinės kilmės šaltinį.

1.5.4. Dominuojančio požymio sąvoka

Sudėtinio prekių ženklo dominuojantį elementą PIT apibrėžė kaip atvejį, kai šis elementas vyrauja prekių ženklo vaizde, kurį visuomenė atsimena taip, kad visi kiti prekių ženklo elementai neturi reikšmės jo sudaromam bendram išpūdžiui⁴⁵. *Matratzen* byloje ETT padarė išvadą, kad esant tam tikroms aplinkybėms bendrame sudėtinio prekių ženklo sudaromame išpūdyje gali dominuoti tiek vienas, tiek keli elementai: nagrinėjant, ar yra supainiojimo galimybė, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Priešingai, šį palyginimą būtina naudoti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai

⁴⁵ PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM, Hukla Germany* (2002), ECR II-04335.

negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo išpūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje⁴⁶.

Norint įvertinti vienos ar kelių konkrečių sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių dominuojamąjį pobūdį, papildomai galima atsižvelgti į įvairių sudedamųjų dalių vietą sudėtinio prekių ženklo konfigūracijoje⁴⁷, nes ne visada ši santykinė vieta suteikia dominuojamąjį pobūdį vieno prekių ženklo elementui, ir dėl to kiti šio prekių ženklo elementai yra nežymūs bendrame jo sukeltame išpūdyje.

Tačiau susiduriama su problema, kad sprendimai, kuriais remiantis yra nustatoma, kurie prekių ženklų elementai laikytini dominuojančiais, yra priimami subjektyviai. Jurisprudencijoje vyrauja nuomonė, kad, pavyzdžiui, prekių ženklo pradžia, ypač jei ji pasižymi ryškiu skiriamuoju pobūdžiu, gali daugiau patraukti vartotojo dėmesį (vizualiai ir (ar) fonetiškai) ir giliau įsirežti į pirkėjo atmintį. Paprastai prekių ženklo dominuojantis elementas pasižymi ryškesniu skiriamuoju požymiu (prigimtinu ar įgytu dėl naudojimo) bei stipresne kilmės šaltinio nuoroda. Aprašomojo pobūdžio ar bendrinių terminų prasmę turintys elementai, kurių įtaka vartotojams sprendžiant apie produkto kilmės šaltinį labai nedidelė ar jei jie apskritai nedaro jokios įtakos, paprastai laikomi mažiau reikšmingais atliekant analizę dėl galimybės suklaidinti. Tačiau pabrėžtina, kad netgi aprašomojo pobūdžio elementas gali būti dominuojantis, jei jis yra naudojamas taip, kad yra geriausiai matomas, geriausiai pastebimas, ir gali įtakoti sprendžiant, kad du lyginami prekių ženklai yra klaidinami panašūs. Vis dėlto, jei naudojamas aprašomojo pobūdžio terminas, yra sunkiau įrodyti, kad jis yra dominuojantis elementas. Jei prekių ženklas sudarytas iš žodžio ir figūrinio elemento (paveikslėlio), dažnai didesnis svoris suteikiamas žodžiui, nes pirkėjai kalbėdami apie tokį prekių ženklą ar užsakydami juo žymimas prekes ar paslaugas vartos būtent tame prekių ženkle paminėtą žodį⁴⁸, ⁴⁹. Tačiau bendros taisyklės, kad kombinuotuose ženkluose dominuotų žodžiai ar figūriniai elementai (paveikslėliai), nėra; be to, kaip minėta, žodžių (raidžių kombinacijų) ar figūrinių elementų (paveikslėlių) dominavimas prekių ženkle nedaro lemiamos įtakos

⁴⁶ ETT 2006-03-09 sprendimas byloje C-421/04, *Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA* (2006), ECR I-02303, 32 punktas.

⁴⁷ *Cit. op.* 45, 35 punktas.

⁴⁸ LAT 2003-01-07 nutartis civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A Smirnov“ v. UDV NORTH AMERICA, Inc. ir VPB.*, Nr. 3K-3-167/2003 m., kat. 80; 82.: „vertinant ieškovo ženklo vartotojams daromą išpūdį, lemia stipriausias ir pagrindinis ženklo elementas – žodinis elementas „SMIRNOV“.

⁴⁹ LAT CBS 2003-04-23 nutartis civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“*, Nr. 3K-3-465/2003, kat. 80; 82; 94.1; 94.3; 94.5: „prekių ženklo žodinis elementas „Monastirskaja izba“ buvo pripažintas dominuojančiu, nes visi kiti prekių ženklo elementai buvo pripažinti neturinčiais skiriamosios savybės, nes jie nurodo vyno kilmės vietovę, vyno gaminimo būdą ir pripažinti būdingais tokios rūšies vynui“.

sprendžiant dėl klaidinimo galimybės. Vadovaujantis sveiku protu sprendžiama, kad įtaigesni ir labiau išsiskiriantys prekių ženklo elementai turėtų turėti didesnę svorį, o kiti, mažiau išsiskiriantys elementai – mažesnę svorį.

1.5.5. Dominuojančio požymio įtaka vertinant prekių ženklų panašumą

Lyginant prekių ženklų dominuojančius elementus, skiriamąjį požymį turintiems komponentams yra suteikiamas didesnis svoris nei kitiems elementams. Bendra taisyklė, kad tikimybė, jog bus nustatytas klaidinamas prekių ženklų panašumas, yra didžiausia, kai lyginamų prekių ženklų dominuojantys elementai yra identiški.

Dominuojantys elementai yra svarbūs, nes būtent jie patraukia vartotojų dėmesį, didžiausia tikimybė, kad būtent juos išims vartotojai ir rinkdamiesi produktą remsis būtent jais kaip kilmės nuoroda. Todėl galimybė suklaidinti gali kilti ir tada, kai tarp prekių ženklų egzistuojantis panašumas yra nedidelis, jei panašūs yra jų dominuojantys elementai.

Galutinį sprendimą vis dėlto priima ne teismas, o atitinkama visuomenė, pirkėjai, kurie daugeliu atveju greitai randa atsakymą, kuris elementas prekių ženkle yra dominuojantis, ir tai parodo trumpindami prekių ženklą ar pradėdami prekių ženklą pravardžiuoti vartojant tik dalį prekių ženklo. Apskritai visuomenėje pastebima tendencija, kad kasdienėje kalboje žmonės turi įprotį visur trumpinti pilnus pavadinimus - ar tai būtų dėl skubėjimo, ar dėl tingumo, ar taupant žodžius. Įmonės dažnai vadinamos ne pilnais pavadinimais, o sutrumpinimais, pavyzdžiui, „Vilniaus prekyba“ – VP. Toks trumpinimas neabejotinai įtakojo bylos baigtį Lietuvos teismų praktikoje byloje dėl prekių ženklų „VP“ ir „VP FINANCE“. Nusprendamas, kad ankstesnis „VP“ ir pareikštas registruoti „VP FINANCE“ prekių ženklai yra klaidinamai panašūs, teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo prekių ženklas „VP“ yra naudojamas ieškovo AB „Vilniaus prekyba“ koordinuojamos įmonių grupės, todėl vartotojai galėtų pamanyti, kad prekių ženklu „VP FINANCE“ žymimas paslaugas teikia kuri nors iš įmonių, priklausančių VP įmonių grupei⁵⁰.

Dažnai įvyksta konfliktas tarp prekių ženklų, kai vienas iš jų savininkų naudoja jame pavardę, o kitas – vardą ir pavardę. Kai kuriuose teismų sprendimuose yra pasisakyta, kad iš tiesų vartotojai dažnai pilną vardą ir pavardę trumpina naudodami tik pavardę. Dėl tokių vartotojų įpročių naudoti vien dominuojantį elementą kyla galimybė suklaidinti. Buvo nustatyta, kad pavardę kaip sudėtinį komponentą turintys prekių ženklai

⁵⁰ Vilniaus apygardos teismo 2006-06-27 sprendimas civilinėje byloje AB „Vilniaus prekyba“ v. VPB, Nr. 2-1-241-2006 (neskelbtas).

klaidinamai panašūs, Lietuvos teismų praktikoje, pavyzdžiui, byloje Nr. 3K-3-167/2003 m., kurioje LAT „pagrindiniu ir stipriu“ žodiniu elementu ženkle „PIERRE SMIRNOFF“ pripažino žodinį elementą „SMIRNOFF“⁵¹, o Bendrijos teismų praktikoje – byloje *Vincenzo Fusco v. OHIM*, tačiau šioje byloje PIT atkreipė dėmesį, kad įvairiose Europos bendrijos šalyse požiūris į žymenis, sudarytus iš asmens pavardžių, gali skirtis, todėl reikia vertinti atsižvelgiant konkrečios šalies atitinkamą visuomenę⁵².

Savaime suprantama, kad nustačius prekių ženklo dominuojantį elementą, to visiškai nepakanka, kad būtų galima nuspręsti dėl prekių ženklų panašumo. Pabrėžtina, kad atliekant prekių ženklų panašumo vertinimą negali būti ignoruojamas nė vienas elementas vien dėl to, kad jis nėra dominuojantis. Faktas, kad prekių ženkluose yra netgi identiškų dominuojančių elementų, nebūtinai pasibaigs išvada, kad abu lyginami prekių ženklai yra klaidinamai panašūs. Analizės pabaigoje prekių ženklas turi būti vertinamas kaip visuma.

Reziumuojant darytina išvada, jog didžiausia tikimybė, jog prekių ženklai bus pripažinti klaidinamai panašiais, kai lyginamuose prekių ženkluose sutampa ryškų skiriamąjį požymį turintis dominuojantis elementas, kadangi labiausiai tikėtina, jog galvodami apie vieną kurį iš lyginamų prekių ženklų vartotojai prisimins tą patį elementą. Tačiau vien nuogas faktas, kad prekių ženklų dalis sutampa, netgi jei sutampa dominuojantys elementai, dar nereiškia, kad bus automatiškai padaryta išvada, jog prekių ženklai klaidinamai panašūs. Kad vertinimas būtų atliktas teisingai, turi būti atsižvelgiama į bendrą išspūdį, kaip vartotojai suvokia prekių ženklus, kaip vartotojai įsimena prekių ženklus kaip visumą.

⁵¹ *Cit. op.* 48.

⁵² PIT 2005-03-01 sprendimas byloje T-185/03, *Vincenzo Fusco v. OHIM* (2005), ECR II-00715, 52 punktas.

1.6. Vaizdinio lyginimo kriterijai

1.6.1. Prekių ženklų rūšys, kurioms taikytinas vaizdinis lyginimas

Kaip minėta, prekių ženklų lyginimas vizualiai yra vienas iš prekių ženklų žymenų panašumo analizės aspektų. Pažymėtina, kad vizualiai prekių ženklus vertinti privaloma tik tada, kai prekių ženklą *per se* eilinis vartotojas gali suvokti vizualiai. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad atsižvelgiant į vieną iš esminių prekių ženklų registracijos kriterijų – būtinybę atvaizduoti prekių ženklą grafiškai, bent teoriškai vaizdiniu požiūriu gali būti lyginami visų rūšių prekių ženklai. Tačiau net ir laikantis reikalavimo, kad prekių ženklai turi būti lyginami tokie, kokie įregistruoti arba prašomi įregistruoti⁵³, prieš pradėdant prekių ženklų vaizdinę analizę svarbu prisiminti, kad nustatant klaidinamą prekių ženklų panašumą visų pirma vadovaujamas eiliniam vartotojui paliekamo bendro išpūdžio principu. Todėl logiška manyti, kad grafinį prekių ženklo atvaizdavimą yra būtina atskirti nuo atitinkamos visuomenės galimybės suvokti prekių ženklą vizualiai. Akivaizdu, kad eilinis vartotojas pagal kai kurių rūšių, pavyzdžiui, prekių ženklų – kvapų, prekių ženklų – garsų, ypač nemuzikinių, grafinį atvaizdavimą tiesiog negalėtų pasakyti, kokį gamintoją ar paslaugų teikėją toks žymuo identifikuoja, o juo labiau būtų neįmanoma reikalauti, kad atitinkama visuomenė galėtų tokios rūšies ženklus vizualiai atskirti vieną nuo kito, neturint nei specialių atitinkamos srities žinių, nei specialios įrangos (chromatografo, spektrometro ir pan.). Atsižvelgiant į prekių ženklų prigimtį, vizualus lyginimas vaidina reikšmingiausią vaidmenį lyginant vaizdinius prekių ženklus, ženklus-spalvas, ženklus-judesius, o žodinių ir erdvinių prekių ženklų atveju taip pat yra labai svarbus.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog vaizdinių ar žodinių prekių ženklų panašumas vien vaizdiniu aspektu dar automatiškai nereiškia, jog prekių ženklai bus pripažinti klaidinamai panašiais, netgi jei šiais prekių ženklais žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios ar labai panašios. Vadovaujantis bendro išpūdžio principu ir atsižvelgiant į visas konkrečios bylos aplinkybes, gali būti, kad vien vaizdinio lyginamų prekių ženklų panašumo užteks klaidinamam prekių ženklų panašumui konstatuoti, tačiau kitais atvejais, kai konkrečioje byloje svaresni kiti kriterijai, tokio panašumo gali nepakakti.

Norėtusi priminti, kad vienas iš kelių prekių ženklų klasifikavimo rūšių yra prekių ženklų skirstymas pagal tai, ar juos sudaro vienas komponentas, ar keli elementai. Vertinant vieno komponento prekių ženklus vizualus lyginimas kiek paprastesnis, tuo tarpu sudėtinių vaizdinių prekių ženklų atveju vadovaujamas bendro regimojo išpūdžio kriterijumi, kuriame svarbūs skiriamieji ir dominuojantieji elementai.

⁵³ BT 2009-12-02 sprendimas byloje T-434/07, *Volvo Trademark Holding AB v. OHIM, Elena Grebenshikova* (2009), ECR 00000, 37 punktas.


1.6.2. Žodinių prekių ženklų vaizdinis panašumas

Žodinių prekių ženklų atžvilgiu reikalavimo, kad juos sudarytų tam tikras raidžių skaičius, nėra. Jeigu registravimas neužprotestuojamas remiantis absoliučiais ar santykiniais atmetimo pagrindais, žodinius prekių ženklus gali sudaryti ir viena raidė ar vos kelių raidžių junginys, kuris nesudaro žodžio. Todėl vertinant tokius prekių ženklus vadovaujama tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir vertinant žodinius žymenis, sudarytus iš žodžio, vardo ar išgalvoto žodžio⁵⁴.

Priešingai nei vaizdinių ženklų, žodinių prekių ženklų atveju saugomas tiks pats žodis, o ne jo rašytinė forma. Tai reiškia, kad vizualiai lyginant žodinius prekių ženklus, ignoruojami bet kokie skirtumai, atsirandantys dėl to, kad žodžiai užrašyti mažosiomis ar didžiosiomis raidėmis, standartiniais ar stilizuotais šriftais, kadangi grafiniams ar stilistiniams elementams žodinių prekių ženklų atveju apsauga nesuteikiama⁵⁵.

Bendrojo regimojo išpūdžio prasme žodinių ar mišrių su dominuojančiu žodiniu elementu ženklų atveju lyginama žodžius sudarančių raidžių skaičius, raidžių seka, žodžių struktūra, žodžių skaičius, žodžių išdėstymas (vieta). Kuo panašesnė žodžių struktūra ir juos sudarančių raidžių skaičius, tuo didesnė tikimybė, kad vizualiai jie panašūs. Vis dėlto, nereikia pamiršti, kad eilinis vartotojas suvokia ženklą kaip visumą ir neskaičiuoja žodinių ženklų sudarančių raidžių skaičiaus, neanalizuoja struktūros ir pan. Todėl, jei žodžių struktūra iš esmės vienoda, nedideli raidžių ar raidžių skaičiaus skirtumai paprastai yra nepakankami pripažinti, kad vizualiai žymenys yra nepanašūs.

Teiginį, kad tapati ar labai panaši žodžių struktūra įtakoja prekių ženklų panašumą, galima iliustruoti PIT nagrinėta *Gérard Meric v. OHIM, Arbora & Ausonia, SL* byla. Šioje byloje konfliktavo 3 ankstesni žodiniai ir vaizdiniai nacionaliniai Ispanijos prekių ženklai bei prašomas įregistruoti žodinis Bendrijos prekių ženklas „PAM-PIM’S BABY-PROP“.

| Ankstesni prekių ženklai | | | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| PAM-PAM |  | PAM-PAM Servicio de Merchandising, SA | PAM-PIM’S BABY-PROP |

Kadangi prašomo įregistruoti prekių ženklo papildomi žodžiai „baby-prop“ atlieka tik antraeilį vaidmenį žymens sudarytoje visumoje, PIT lygino prašomo įregistruoti prekių

⁵⁴ PIT 2004-10-06 sprendimas sujungtose bylose T-117/03, T-119/03 ir T-171/03, *New Look Ltd v. OHIM, Naulover, SA* (2004), ECR II-03471, 48 punktas.

⁵⁵ PIT 2007-02-13 sprendimas byloje T-353/04, *Ontex NV v. OHIM, Curon Medical, Inc.* (2007), ECR II-00010, 74 punktas.

ženklą dominuojantį elementą „pam-pim’s“ ir ankstesnį prekių ženklą „PAM-PAM“. PIT konstatavo, kad jie sudaryti iš dviejų brūkšnelių sujungtų žodžių, kiekvienas iš šių žodžių turi po tris raides, iš kurių dvi yra tapačios, išdėliotos ta pačia tvarka ir tokioje pačioje vietoje. PIT manymu, balsių „a“ ir „i“ skirtumas antrajame žodyje bei papildoma priebalsė „s“ su apostrofu nebuvo pakankamai svarbūs, kad paneigtų nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklą ir prašomo įregistruoti prekių ženklą dominuojančio elemento vizualų panašumą⁵⁶.

Priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, gali būti atsižvelgiama į diakritinius ženklus, kirčius, kadangi jie gali nurodyti, kokios kalbos tai žodis. Daugumoje atvejų tiek vaizdinio, tiek fonetinio panašumo lyginimo tikslais remiamasi ta pačia žodinių prekių ženklų forma, išskyrus atvejus, kai tam tikros kalbos žodžių tarimas ir rašyba nesutampa (pavyzdžiui, angl. *night* [nait]).

Lyginant žodinius prekių ženklus vizualiai, viena iš taisyklių, kurią savo praktikoje suformulavo VRHT ir kurią patvirtino PIT, kad vartotojai paprastai skiria didesnę reikšmę žodžių pradžiai. Pavyzdžiui, vadovaudamasis šiuo principu *El Corte Inglés, SA v. OHIM* byloje PIT sprendė, kad pareikštas registruoti žodinis Bendrijos prekių ženklas MUNDICOR ir žodinis nacionalinis Ispanijos prekių ženklas MUNDICOLOR yra labai panašūs vizualiai. PIT pasisakė, kad dėl sutampančios žodžių šaknies „mundico“ žymenys yra labai panašūs vizualiai, o šį regimąjį išpūdį dar labiau sustiprina abiejų žodžių pabaigoje sutampanti raidė „r“. Atsižvelgiant į šiuos panašumus, ieškovo argumentas dėl skirtingo konfliktuojančių žymenų ilgumo yra nepakankamas, kad galėtų nustelbti didelį vaizdinį panašumą⁵⁷.

Vadovaujantis žodžio pradžios principu, paprastai laikoma, kad dėl panašios ar sutampančios žodžio pabaigos žymenys nėra panašūs. Buvo nustatyta, kad dėl sutampančios žodžių pabaigos žymenys nėra panašūs, pavyzdžiui, *Alcon Inc. v. OHIM, Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte* byloje, kurioje remdamasi ankstesniais tarptautiniais „PROVISC“ ir „DUOVISC“ žodiniiais prekių ženklais Alcon protestavo žodinio Bendrijos prekių ženklą „BioVisc“ registraciją. PIT patvirtino VRHT išvadą, jog lyginamų prekių ženklų priesagoms „visc“ (t. y. žodžių pabaigai) esant identiškoms, o priešdėliams, į kuriuos kaip į žodžių pradžią vartotojai kreipia daugiau

⁵⁶ PIT 2006-09-07 sprendimas byloje T-133/05, *Gérard Meric v. OHIM, Arbora & Ausonia, SL* (2006), ECR II-02737, 56-59 punktai.

⁵⁷ PIT 2004-03-17 sprendimas sujungtose bylose T-183/02 ir T-184/02, *El Corte Inglés, SA v. OHIM, Iberia Líneas Aéreas de España, SA, González Cabello, SA* (2004), ECR II-00965, 81 punktas.

dėmesio, esant skirtingiems (atitinkamai „bio“, „pro“ ir „duo“), nagrinėjami žymenys pasižymi aiškiais skirtumais ir vizualiai yra nepanašūs⁵⁸.

Panašiai *Les Éditions Albert René v. OHIM* byloje PIT vertino ir konfliktuojančius žodinius prekių ženklus „MOBILIX“ ir „OBELIX“, pasisakęs, kad žymenys vizualiai yra nepanašūs arba kad jie yra tik labai mažai panašūs: nors jie turi vienodus raidžių junginį „OB“ ir galūnę „LIX“, yra tam tikrų reikšmingų vizualių skirtumų, pavyzdžiui, po junginio „OB“ einančios raidės („E“ pirmuoju atveju ir „I“ antruoju atveju), žodžių pradžia (prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas prasideda raide „M“, o ankstesnis prekių ženklas prasideda raide „O“) bei jų ilgis⁵⁹. *Les Éditions Albert René* padavė apeliaciją mėgindama įrodyti klaidinamą žymenų panašumą Teisingumo teisme, bet ir vėl nesėkmingai⁶⁰.

Kai žodiniai prekių ženklų žymenys yra labai trumpi, juos sunku lyginti, nes kyla keblumų vertinant, kokį žymenį gali prisiminti vidutinis vartotojas. *Henkel KGaA v. OHIM* byloje lygindamas pareikštą registruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą „COR“ ir ankstesnį nacionalinį prekių ženklą „DOR“, užrašytą stilizuotomis gotiškėmis raidėmis be papildomų grafinių elementų, PIT vertino iš esmės kaip žodinius elementus ir sprendė, kad žymenys „COR“ ir „DOR“ yra nepanašūs, nors ir skiriasi tik pirmoji jų žodinio elemento raidė. PIT vėlgi nepanašumą grindė tuo, kad vartotojai didesnę reikšmę teikia žodžių pradžiai, o kadangi žodiniai žymenys sudaryti tik iš trijų raidžių, besiskirianti pirmoji raidė vartotojams sudaro pakankamą galimybę vizualiai atskirti šiuos du žymenis⁶¹.

Visiškai identiška išvada buvo padaryta ir byloje *Ontex NV v. OHIM*, kurioje konfliktavo pareikštas registruoti žodinis Bendrijos prekių ženklas „CURON“ ir stilizuotomis raidėmis užrašytas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas „EURON“. PIT sprendė, kad dėl žodžių trumpumo vartotojai geriau pastebės šių žymenų rašybos skirtumus, todėl dėl skirtingų pirmųjų raidžių nagrinėjamuose žymenyse atsirandantis skirtumas nustelbia paskutinių keturių raidžių sukuriamą panašumą⁶².

⁵⁸ PIT 2008-09-10 sprendimas byloje T-106/07, *Alcon Inc. v. OHIM, Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte* (2008), ECR II-00177, 34 punktas.

⁵⁹ PIT 2005-10-27 sprendimas byloje T-336/03, *Les Éditions Albert René v. OHIM, Orange A/S* (2005), ECR II-04667, 76 punktas.


⁶⁰ ETT 2008-12-18 sprendimas byloje C-16/06 P, *Les Éditions Albert René Sàrl v. OHIM, Orange A/S* (2008), ECR I-10053.

⁶¹ PIT 2007-05-23 sprendimas byloje T-342/05, *Henkel KGaA v. OHIM, Serra Y Roca, SA (SERCA)* (2007), ECR II-00052, 42 punktas.

⁶² *Cit. op.* 55, 70 ir 72 punktai.

Kas liečia visuotinai paplitusį įmonių pavadinimų trumpinimą, kai jais žymimos prekės ar paslaugos, pažymėtina, kad atitinkama visuomenė yra įpratusi prie tokių akronimų, todėl nesunkiai vieną akronimą atskiria nuo kito ir nėra klaidinama.

Remiantis aukščiau aptarta PIT praktika, peršasi logiška išvada, jog kuo žodinis prekių ženklas trumpesnis, tuo lengviau vartotojai pastebės skirtumus. Ir priešingai, kuo žodis ilgesnis ar didesnis jų skaičius, tuo mažiau atitinkama visuomenė atkreips dėmesį į skirtumus tarp prekių ženklų. Taigi, vaizdinį žodinių ženklų panašumą tiesiogiai proporcingai įtakoja žodžių ilgumas. Tačiau anksčiau šiuo klausimu PIT nebuvo nuoseklus. Kaip išimtį iš aukščiau minėto bendro principo vertėtų paminėti *Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM* bylą, kurioje ankstesnio vaizdinio nacionalinio prekių ženklo savininkė Vokietijos įmonė Institut für Lernsysteme GmbH protestavo JAV įmonės ELS Educational Services, Inc., prašomą įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|--|--------------------------------------|
|  | ELS |

Akcentuodamas daugiau tai, jog abu žodiniai žymenys yra sudaryti iš trijų raidžių ir kad sutampa jų antroji ir trečioji raidės, PIT sprendė, jog nei besiskirianti pirmoji raidė, nei figūrinis ankstesnio prekių ženklo elementas nesukuria pastebimų skirtumų tarp prekių ženklų⁶³.

Šis bendrą žodžio pradžios svarbos principą paneigiantis sprendimas motyvuojamas tuo, jog tarp ženklų žodžių pradžioje esančių skirtumų įtaka žymenų vaizdiniam panašumui visada priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Sakoma, jog vertinant bendrą išpūdį žymenys gali būti laikomi vizualiai panašiais, kai skirtumai žymenų pradžioje yra sunkiai vizualiai, fonetiškai ar konceptualiai pastebimi arba kai svarbesniais už žodžių pradžioje esantį skirtumą laikomi žodžių struktūros ar skiemenų sekos panašumai. Nors PIT išvada *ELS* byloje dėl akronimų vizualaus panašumo vertintina kritiškai, vis dėlto reikia sutikti, kad šie du žymenys gali būti laikomi klaidinamai panašiais bent jau dėl fonetinio aspekto, nes tikslinė visuomenė Vokietijoje šiuos du akronimus tartų beveik vienodai: balses „e“ ir „i“ panašiai, o priebalses „l“ ir „s“ visiškai vienodai, o jei žinotų apie *ELS* anglišką kilmę, tuomet tartų absoliučiai identiškai visą akronimą⁶⁴.


⁶³ PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-388/00, *Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM, ELS Educational Services, Inc.* (2002), ECR II-04301, 66-68 punktai.

⁶⁴ *Ibid.*, 71-72 punktai.

1.6.3. Žodinių ir kombinuotų prekių ženklų vizualaus panašumo nustatymas

Kai vizualiai lyginami skirtingų rūšių prekių ženklai, BT yra įtvirtinęs bendrą principą, kad analizuojant turėtų būti pagrįste remiamasi kombinuoto prekių ženklo dominuojančiu elementu: kompleksinis prekių ženklas ir kitas prekių ženklas, tapatus vienai iš kompleksinio prekių ženklo sudedamųjų dalių, gali būti laikomi panašiais tik tuo atveju, jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame kompleksinio ženklo sukurtame išpūdyje. Taip yra tuo atveju, kai ši sudedamoji dalis gali dominuoti šio prekių ženklo vaizdinio, kurį įsimena atitinkama visuomenė, atžvilgiu taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos bendrame pastarojo sukurtame išpūdyje⁶⁵.

Kadangi žodinių prekių ženklų atveju figūriniais elementams apsauga nesuteikiama, pažymėtina, kad kilus konfliktui su tapatų žodinių elementų inkorporuojančiu vaizdiniu prekių ženklu pastarajame papildomai saugomas grafinis paveikslėlis ar tam tikras meniškasis ar stilizuotas šriftas, kuriuo žodinis elementas yra užrašytas, gali prisidėti apsprendžiant lyginamų prekių ženklų vizualų nepanašumą. Į šį aspektą PIT atkreipė dėmesį *VOLVO* byloje, kurioje konfliktavo ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai „VOLVO“ bei prašomas įregistruoti vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „SOLVO“.


| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| VOLVO |  |

PIT pasisakė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo stilizuotas šriftas yra labai išskiriantis elementas, dėl kurio šis prekių ženklas labai skiriasi nuo ankstesnio žodinio prekių ženklo VOLVO, ir kad šis šriftas daro didelę įtaką bendram prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeliama išpūdžiui, nes jis būdingas jo dominuojančiam žodiniam elementui⁶⁶.

Meniško ar stilizuoto šrifto reikšmė taip pat matyti ir kitoje PIT nagrinėtoje byloje, kurioje ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo savininkė Miles Handelsgesellschaft International mbH protestavo Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH prašomą įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą (žr. pav. žemiau):


⁶⁵ *Cit. op.* 45, 33 punktas.

⁶⁶ *Cit. op.* 53, 37 punktas.

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| MILES |  |

Kadangi vėlesniame prekių ženkle žodiniai elementai nebuvo užrašyti kokiu nors specialiu šriftu ar spalvotomis raidėmis, dėl to sustiprėjo vizualus panašumas tarp konfliktuojančių žymenų. PIT manymu, vizualų panašumą tarp šių ženklų papildomai apsprendė ir tai, kad vėlesnio ženklo vaizdiniai elementai nebuvo vizualiai lygiaverčiais žodiniams elementams, o apskritime pavaizduoto kelio paveikslėlio reikšmė buvo menka, vertinant paveikslėlį kaip mažai išsiskiriantį prekėms, skirtoms kelių eismui⁶⁷.

Iš tiesų keista, kad vos keliomis savaitėmis anksčiau ypač permainingoje ir pasauliniu mastu priklausiusioje su prekių ženklu teise susijusios visuomenės dėmesį „Limoncello“ byloje priimtame sprendime⁶⁸ PIT laikėsi priešingos pozicijos. Esant prekėms panašioms, šioje byloje Italijos įmonės Shaker di L. Laudato & C. Sas pareikštą registruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą protestavo ankstesnio nacionalinio žodinio prekių ženklo „LIMONCHELO“ savininkė Ispanijos įmonė Limiñana y Botella, SL:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| LIMONCHELO |  |

Savo analizėje PIT vaizdinį prekių ženklą išskaidė į smulkias dalis⁶⁹ ir atsižvelgdamas į apvalios lėkštės, papuoštos citrinų ornamentu, užimamą plotą žymenyje sprendė, kad ji buvo dominuojantis vaizdinio žymens elementas, o žodinių elementų, kaip užimančių mažesnę plotą ir parašytų mažesnėmis raidėmis, nelaikė dominuojančiais elementais⁷⁰,

⁶⁷ PIT 2005-07-07 sprendimas byloje T-385/03, *Miles Handelsgesellschaft International mbH v. OHIM, Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH* (2005), ECR II-02665, 42 punktas.

⁶⁸ PIT 2005-06-15 sprendimas byloje T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM, Limiñana y Botella, SL* (2005), ECR II-02305.

⁶⁹ *Ibid.*: prašomo įregistruoti prekių ženklo sudedamosios dalys yra: žodis „limoncello“, užrašytas baltomis didelėmis raidėmis, žodžiai „della costiera amalfitana“, užrašyti mažesnėmis geltonomis raidėmis, žodis „shaker“, parašytas mažesnėmis mėlynomis raidėmis baltame langelyje, kurio raidė „k“ vaizduoja taurę, ir galiausia didelės apvalios lėkštės, kurios vidurys baltas, o kraštai papuošti piešiniais, vaizduojančiais geltonas citrinas tamsiame fone, ir žalsvai melsva ir balta brūkšniuota juosta, pavaizdavimas. Visos šios sudedamosios dalys pavaizduotos ant tamsiai mėlyno pagrindo.


⁷⁰ *Ibid.*: Dėl žodžio „limoncello“ PIT pastebi, kad nors šis žodis parašytas didesnėmis raidėmis nei kiti žodiniai elementai, tačiau jo vizualus išpūdis yra aiškiai menkesnis nei apvalios citrinomis papuoštos lėkštės išpūdis; žodis „limoncello“ yra mažesnis nei vaizdinis elementas apvali citrinomis papuošta lėkštė; žodžių junginys „della costiera amalfitana“ parašytas mažesnėmis nei žodis „limoncello“ raidėmis, akivaizdžiai mažesni už apvalios citrinomis papuoštos lėkštės paveikslėlį ir ne tokių kontrastingų spalvų. PIT teigia, kad nesant būtinybės nagrinėti fonetinių ir konceptualių savybių, ši sudedamoji dalis negali būti laikoma dominuojančiu prašomo įregistruoti prekių ženklo elementu, ypač atsižvelgiant į jos mažą dydį.

todėl jų įtakos bendram išpūdžiui nevertino. Remdamasis vien lėkšte kaip dominuojančiu elementu PIT sprendė, kad ji neturi jokio panašumo su ankstesniu žodiniu prekių ženklu, ir kad šio vaizdinio elemento dominavimas, palyginti su kitais prašomo įregistruoti prekių ženklo elementais, pašalina bet kokią galimybę supainioti, pagrįstą nagrinėjamuose prekių ženkluose esančių žodžių „limonchelo“ ir „limoncello“ vizualių, fonetinių ar konceptualių panašumų buvimu⁷¹.

VRHT padavus apeliaciją, ETT sprendė, kad PIT buvo neteisis, jog nagrinėjo tik dominuojantį vaizdinio žymens elementą, t.y. neįvertino bendro išpūdžio. ETT pažymėjo, kad vertinant panašumą galima koncentruotis ties dominuojančiais elementais, kai kiti žymens elementai yra nesvarbūs⁷².

Atsižvelgiant į šį ETT išaiškinimą, grąžinus bylą PIT priėmė jau kardinaliai priešingą sprendimą, pripažinęs, kad konfliktuojantys žymenys yra klaidinamai panašūs: kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, kurių kiekvienas vertinamas kaip visuma, vizualų palyginimą, reikia nurodyti, jog jiems būdingas aiškus panašumas. Iš tikrųjų žodžiai „limoncello“ ir „limonchelo“ yra beveik tapatūs vizualiai ir todėl reikia konstatuoti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apima ankstesnį prekių ženklą. Reikia nurodyti, jog skirtumai, atsiradę dėl citrinomis puoštos apvalios lėkštės bei kitų žodinių ar vaizdinių elementų, kurie yra nežymūs arba mažų mažiausia antraeiliai, kaip buvo konstatuota šio sprendimo 41 punkte, nėra pakankamai dideli, kad panaikintų šį žodžio „limoncello“, kuris yra pirmasis prašomo įregistruoti prekių ženklo žodis ir labiausiai pritraukia vartotojų dėmesį, sukurtą panašumą⁷³.

Vienas iš retų atvejų, kada ETT panaikino PIT sprendimą dėl galimybės supainioti – byla C-193/06 P⁷⁴, kurioje konfliktavo Quick Restaurants SA priklausantis ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „QUICKIES“ ir Société des Produits Nestlé SA prašomas įregistruoti kombinuotas Bendrijos prekių ženklas (žr. pav. žemiau):

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| QUICKIES |  |

⁷¹ *Cit. op.* 68, 66 punktas.

⁷² ETT 2007-06-12 sprendimas byloje C-334/05 P, *OHIM v. Shaker di L. Laudato & C. Sas* (2007), ECR I-04529, 42 punktas.

⁷³ PIT 2008-11-12 sprendimas byloje T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM, Limiñana y Botella, SL* (2008), ECR II-03085, 46 punktas.

⁷⁴ ETT 2007-09-20 sprendimas byloje C-193/06 P, *Société des Produits Nestlé SA v. OHIM, Quick restaurants SA* (2007), ECR I-00114.

PIT manymu, žodinis prekių ženklas QUICKIES ir kombinuotas prekių ženklas (susidedantis iš žodžio QUICKY ir vaizduojamo triušio) buvo panašūs. Savo sprendime ETT pripažino, kad PIT per daug dėmesio skyrė vėlesnio prekių ženklo žodiniam elementui QUICKY ir tuo pažeidė įtvirtintus principus, kad kiekvienas prekių ženklas turi būti vertinamas kaip visuma ir kad vertinant žymens elementai gali būti ignoruojami tik tuomet, kai jie nereikšmingi. PIT sprendė, kad kai sudėtinis prekių ženklas turi žodinį elementą sutampantį ar panašų į ankstesnį žodinį prekių ženklą, egzistuoja galimybė suklaidinti. Džiaugiantis, kad minėtoje byloje prekių ženklų savininkams pavyko pasiekti taikų susitarimą, prekių ženklų doktrinos požiūriu tenka tik apgailestauti, kad būtų gražinus nagrinėti Pirmosios instancijos teismui Nestlé atsiėmė ieškinį, todėl šiuo klausimu PIT nebeturėjo progos pateikti sprendimą su peržiūrėtu vertinimu, atsižvelgiant į ETT išaiškinimą. Manytina, kad atsižvelgiant į ETT išaiškinimą šioje byloje triušio paveikslėlis vėlesniame prekių ženkle buvo lygiavertis dominuojantis elementas, todėl klaidinamas prekių ženklų panašumas neturėjo būti konstatuotas.

Apibendrinant aukščiau išdėstyta PIT praktiką, galima būtų manyti, jog žodinių ir mišrių prekių ženklų atveju teismas lemiamą sprendimą turėtų priimti lygindamas dominuojančius žodinius elementus. Tačiau taip manyti būtų neteisinga, kadangi negalima atmesti tikimybės, jog mišriame ženkle dominuos būtent figūrinis elementas, paveikslėlis, o ne žodinis elementas, dėl ko prekių ženklai nebūtų vizualiai panašūs.



1.6.4. Kombinuotų prekių ženklų vizualus panašumas

Kai žymenys yra sudaryti iš žodinių ir figūrinių elementų, Bendrijos teismų praktikoje yra nusistovėjęs principas, kad žodinis žymens elementas vartotojo suvokimą paprastai įtakoja stipriau nei figūrinis komponentas. Laikoma, kad paprastai kaip dominuojantį elementą suvokia ir kalbėdama apie tokį žymenį atitinkama visuomenė kaip pavadinimą naudoja jo žodinį elementą. Dėl šios priežasties Bendrijos teismai laikosi nuomonės, jog kai lyginami mišrūs prekių ženklai turi skirtingus figūrinius elementus, bet jų žodiniai komponentai yra tapatūs arba labai panašūs, žymenys paprastai laikomi panašiais. Toks pats principas galioja ir mišriems prekių ženklams, kuriuose figūriniai elementai skiriasi, bet sutampa komponentai, vaizduojantys tam tikrą skaitmenį.

Tačiau aukščiau minėtos nuostatos laikymasis teismų praktikoje nepaneigia galimybės, kad bendrame išpūdyje gali dominuoti figūriniai elementai, todėl prekių ženklai gali būti panašūs vizualiai, kai jų figūriniai elementai sutampa arba yra panašūs, o žodiniai elementai skiriasi. ETT byloje C-488/06 P pažymėjo, kad iš teismų praktikos

niekaip nematyti, kad mišrių prekių ženklų, kuriuose vienu metu yra grafiniai ir žodiniai elementai, atveju būtent žodiniai elementai sistemingai turi būti laikomi dominuojančiais⁷⁵.

Pastaruoju aspektu kaip charakteringas prekių ženklų su panašiais figūriniais ir skirtingais žodiniais elementais vizualaus panašumo nustatymo pavyzdys paminėtina byla C-498/07 P, kuri per 10 metų bylinėjimosi galiausiai pasiekė ETT. Šioje byloje prekėms esant tapačioms, Ispanijos įmonės Aceites del Sur-Coosur SA pareikštą registruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą protestavo ankstesnių nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų savininkė Ispanijos įmonė Koipe Corporación SL (žr. pav. žemiau).

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|---|
|  |  |

Šioje byloje svarbu tai, jog ETT patvirtino šiems žymenims PIT taikytą vizualaus panašumo nustatymo metodiką, kurios dėka pasiektą išvadą apie klaidinamą prekių ženklų panašumą kaip teisingą įvardijo ir ETT. Priešingai nei VRHT, kuri dominuojančiais elementais laikė žodinius komponentus, PIT vertino, jog bendrame išpūdyje dominuoja vaizdiniai elementai, atliko išsamią jų analizę ir konstatavo, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, bendrų elementų visuma kėlė labai panašų bendrą vizualinį išpūdį, nes prekių ženklas „La Española“ labai tiksliai perteikė prekių ženklų „Carbonell“ pateikiamos informacijos esmę ir vizualinį išpūdį, o dėl to vartotojas neišvengiamai galėjo supainioti šiuos prekių ženklus. ETT sutiko su PIT vertinimu, kad į žodinių elementų poveikį bendro išpūdžio prasme reikia atsižvelgti mažiau, kadangi prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas, darantis nuorodą į prekės geografinę kilmę, turi tik neryškų skiriamąjį požymį ir konstatavo, kad PIT teisingai pritaikė taisyklę dėl galimybės supainioti prekių ženklus visapusiško vertinimo⁷⁶.

Kai kombinuotuose prekių ženkuose yra panašūs ne figūriniai, o žodiniai elementai, vertinant yra svarbus tiek bendras regimasis išpūdis, tiek pačių raidžių panašumai. Kaip pavyzdys paminėtinas sprendimas sujungtose bylose T-117/03, T-119/03 ir T-171/03, kuriame PIT pasisakė, kad net jei vartotojas susidūrė tik su vienu iš nagrinėjamų žymenų, visų pirma, dėl atskiro paryškintu šriftu pavaizduoto „NL“ suvokimo ir, antra, dėl po jo einančio žodžio, kuris gali būti suprastas kaip reiškiantis tam



⁷⁵ ETT 2008-07-17 sprendimas byloje C-488/06 P, *L & D SA v. OHIM, Julius Sämann Ltd* (2008), ECR I-05725, 55 punktas.

⁷⁶ ETT 2009-09-03 sprendimas byloje C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA v. Koipe Corporación SL, OHIM* (2009), ECR 00000, 71 punktas.

tikro stiliaus drabužius, vartotojas jį gali tapatinti su „NL“ išvestiniu prekių ženklu. Be to, prašomų įregistruoti žymenų „NL“ raidžių junginio skirtinga rašymo forma ankstesnio prekių ženklo NL atžvilgiu galėtų būti suvokiama kaip pastarojo ypatinga konfigūracija⁷⁷.

Kalbant apie spalvotus vaizdinius prekių ženklus, lyginamų ženklų figūrinių arba žodinių elementų panašumą gali sustiprinti tos pačios spalvos ar tokios pačios spalvų kombinacijos naudojimas konfliktuojančiame prekių ženkle. Suprantama, spalvos įtaka žymenų panašumui kiekvienu atveju gali įvairuoti, nelygu kiek spalva ar spalvų kombinacija prisideda prie bendro išpūdžio, kurį palieka atitinkamas prekių ženklas. Tačiau jei figūriniai ar žodiniai elementai lyginamuose prekių ženkluose skiriasi, vien tai, kad sutampa spalva ar spalvų derinys, iš principo nėra pakankamas veiksnys sukelti klaidinamą panašumą.

Analogišką PIT argumentacijai T-385/03 (BIKER MILES) byloje pavyzdį matome ir Lietuvos teismų praktikoje. Lygindamas atsakovui priklausantį prekių ženklą „MIKUŠ“ užrašytą stilizuotomis raidėmis ir neturintį papildomų elementų bei ieškovui priklausantį vaizdinį prekių ženklą „KUBUŠ“, sudarytą iš spalvotos etiketės su meškiuko, vaisių ir daržovių piešiniu bei žodžiu „KUBUŠ“, Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad žodinis elementas mišriame ženkle turi didesnę reikšmę analizuojant prekių ženklą kaip visumą⁷⁸.

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|---|
|  |  |

Teismo nuomone, ieškovo prekių ženklo vaizdinis elementas yra papildantis žodinį ir lyginant prekių ženklus yra praktiškai ignoruojamas, argumentuojant tuo, kad visi piešinyje naudojami elementai, jų ryškios spalvos būdingi sulčių ir panašių gėrimų, kurie skirti daugiausiai vaikams, etiketėms žymėti, todėl vien tokio vaizdo buvimas nedaro šio ženklo išskirtiniu. Tačiau keista, kad pripažinęs, jog „Kubuš“ prekių ženklas turi reputaciją Lietuvoje, teismas nesvarstė galimybės, kad elementas su meškiuko paveikslėliu gali būti įgijęs išskirtinumą dėl naudojimo, atsižvelgiant į tai, kad šis prekių ženklas plačiai reklamuojamas, reklaminiuose vaizdo klipuose pagrindinė rolė tenka būtent meškiukui Kubuš. Analogišką pavyzdį būtų galima pateikti palyginant su Nestlé prekių ženklu Nesquik, kurio vienas iš elementų yra triušis (žr. pav. žemiau):

⁷⁷ *Cit. op.* 54, 51 punktas.

⁷⁸ Vilniaus apygardos teismo 2008-12-12 nutartis civilinėje byloje *TYMBARK SA v. AGROS NOVA SP. Z.O.O., VPB*, Nr. 2-916-41/08.








Pav.: Nesquik tarptautinis prekių ženklas

Reklaminiais tikslais Nestlé naudoja triušio kostiumą, triušį vartotojai neabejotinai atpažįsta kaip vieną iš dominuojančių Nesquik prekių ženklo elementų, nors ant triušio kostiumo ir nebūna parašyta „Nesquik“.

Grįžtant prie lietuviškosios Kubuš bylos, manytina, kad šioje byloje vertindamas prekių ženklų panašumą teismas nesivadovauja ETT įtvirtinta bendro išpūdžio praktika: teismas išeliminuoja vaizdinį ieškovo ženklo elementą iš analizės, kadangi nelaiko šio elemento dominuojančiu ir vertina tik prekių ženklų žodinių elementų panašumą, motyvuodamas tuo, kad vartotojas didžiausią reikšmę skiria dominuojančiam ženklo elementui, bei aplinkybe, kad žodinis elementas mišriame ženkle turi didesnę reikšmę analizuojant prekių ženklą kaip visumą, jei vieno prekių ženklo viena sudedamoji dalis yra tapati ar panaši į kitą prekių ženklą⁷⁹. Tokia argumentacija vertintina kritiškai, kadangi Kubuš prekių ženkle meškiukas taip pat laikytinas dominuojančiu elementu. Šio prekių ženklo savininkė „Tymbark – GMW“ Sp. z o. o. Sp. k. pabrėžia reklamoje, kad tai būtent meškiuko gaminamos sultys, su aliuzija į tai, kad jos sveikos ir pan. Ši aplinkybė prisideda ir prie prekių ženklų „Mikuš“ ir „Kubuš“ skirtumų, kadangi vartotojams Lietuvoje „Kubuš“ neabejotinai papildomai asocijuosis su meškiuku.

Kitoje kombinuotų prekių ženklų byloje, vertindamas ginčą dėl prekių ženklų „Aquarelle“ ir „Aquafresh“, Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad vizualiai prekių ženklai panašūs, kadangi lyginamieji žodžiai užrašyti specialiu, labai panašiu šriftu, pirmosios žodžių raidės užrašytos didžiosiomis, kitos – mažosiomis raidėmis, abiejų žodžių raidės apvestos balta linija, raidė „q“ yra užrašyta vienodu stiliumi.

| Lyginimui pateikti ieškovo prekių ženklai | | | | | Ginčijamas atsakovo prekių ženklas |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg. Nr. 11210 | Reg. Nr. 36705 | Reg. Nr. 33060 | Reg. Nr. 33061 | Reg. Nr. 33062 | Reg. Nr. 43426 |
| АНБАФЕЛЛ |  |  |  |  |  |

Kad žodžiai „Aquafresh“ ir „Aquarelle“ turi vizualaus panašumo, patvirtino ir apeliacinės instancijos – Lietuvos apeliacinis teismas, kadangi žodžiai užrašyti panašiu šriftu, raidė






⁷⁹ Cit. op. 78.

„q” užrašyta vienodai. Tačiau šis teismas vertino, kad panašumas nėra reikšmingas, kadangi dalis lyginamų žodžių raidžių skiriasi⁸⁰.

1.6.5. Vaizdinių ir mišrių prekių ženklų vizualaus panašumo nustatymas

Vertindama vaizdinių ir mišrių prekių ženklų konfliktus VRHT vadovaujasi bendru principu, kad paprastai nepakanka konstatuoti, prekių ženklai yra panašūs, jei lyginamuose žymenyse sutampa arba yra panašus figūrinis komponentas, tačiau bent vienas iš lyginamų žymenų taip pat turi ir besiskiriantį žodinį elementą⁸¹. Tačiau jei lyginamiems žymenims bendras vaizdinis elementas yra dominuojantis arba jei žodinis elementas pasižymi silpnu skiriamuoju požymiu išvada turėtų būti priešinga. Tiek PIT, tiek ETT praktika leidžia teigti, jog pastarasis teiginys yra labiau pagrįstas.

Šiuo aspektu iš PIT praktikos paminėtinos sujungtos bylos T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, kuriose remdamasi visų pirma savo vaizdiniu Bendrijos prekių ženklu (o vėliau papildomai ir mišriu Bendrijos prekių ženklu) Vokietijos įmonė Mast-Jägermeister AG protestavo Gvatemalos įmonės Licorera Zacapaneca SA pareikštus registruoti mišrius Bendrijos prekių ženklus (žr. pav. žemiau):

| Ankstesni prekių ženklai | | Prašomi įregistruoti prekių ženklai | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| | | (byla T-81/03) | (byla T-82/03) | (byla T 103/03) |





Vizualių panašumų analizėje sujungtose bylose PIT rėmėsi pirmuoju (vien vaizdiniu) ankstesniu Bendrijos prekių ženklu, kadangi antrasis ankstesnysis prekių ženklui be elnio galvos vaizdo turi papildomų elementų, kurie tik dar labiau sustiprina skirtumus su prašomo įregistruoti prekių ženklu. Dėl labai gero matomumo ir dydžio konfliktuojančiuose prekių ženkluose PIT dominuojančiais elementais laikė abiejų bylos šalių bendrus vaizdinius elementus, kuriuos sudaro apskritime esantis elnio galvos vaizdas iš priekio. O prašomų įregistruoti prekių ženklų žodinių elementų bei aplinkybės,

⁸⁰ Lietuvos apeliacinio teismo 2003-05-12 sprendimas civilinėje byloje *Beecham Group p.l.c. v. I. K., I. K. personalinė įmonė, VPB*, Nr. 2A-99-2003 m.

⁸¹ OHIM. *Likelihood of confusion - Similarity of signs. The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2C* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_simi_of_signs.pdf>.

kad du iš jų įterpti į stačiakampį rėmą, ir kryžiaus su aureole ankstesniame prekių ženkle nelaikė lygiaverčiais vizualių požiūriu. PIT vertinimu, vizualūs žymenų skirtumai, tokie kaip abstraktesnis ir spalvotas šio vaizdinio elemento stilius prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, apskritimo dantyti kontūrai yra nepakankami, kad būtų išvengta bet kokios galimybės suklaidinti minėtą visuomenę, kadangi paprastas vartotojas, atmintyje išsaugantis tik netikslų prekių ženklo vaizdą, negalėtų iki smulkmenų prisiminti nagrinėjamų žymenų vaizdines detales. Be to, paprastas ispanakalbis vartotojas žodinius elementus „venado“ (ispaniškai „elnias“), „venado especial“, kurie yra tik prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, suvoktų kaip tiesioginę nuorodą į šių prekių ženklų vaizdinę dalį. Todėl PIT sprendė, kad, priešingai nei nurodė Apeliacinė taryba, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs vizualiai⁸².

Vaizdinių ir mišrių prekių ženklų panašumo nustatymo kriterijų aspektu kaip svarbi paminėtina ETT nagrinėta C-488/06 P byla, kurioje L & D SA mėgino įrodyti, jog jos prašomas įregistruoti mišrus Bendrijos prekių ženklas nėra klaidinamai panašus į ankstesnius Julius Sämamm Ltd. turimus Bendrijos, nacionalinius ir tarptautinius vaizdinius prekių ženklus:

| Ankstesni prekių ženklai | | | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|---|---|---|
| Bendrijos vaizdinis prekių ženklas Nr. 91.991 | Tarptautinis prekių ženklas Nr. 178969 | Tarptautinis prekių ženklas Nr. 328915 |  |
|  |  |  | |

Šioje byloje apeliante nesėkmingai mėgino įrodyti, jog jos prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas nepanašus į ankstesnius lyginamus prekių ženklus dėl to, jog vizualius panašumus nustelbia žodinių elementų „aire limpio“ skiriamasis požymis. Nagrinėdamas bylą pirmąja instancija PIT vertino, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo grafinis elementas turi akivaizdų dominuojantį požymį bendrame išpūdyje, kuris yra

⁸² PIT 2006-12-14 sprendimas sujungtose bylose T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, *Mast-Jägermeister AG v. OHIM, Licorera Zacapaneca SA* (2006), ECR II-05409, 92 punktą.

tikrai svarbesnis už žodinį elementą, ir kad paprastas vartotojas bus linkęs remtis prekės ženklo vaizdu, t. y. eglutės figūra, todėl pripažino vizualų žymenų panašumą⁸³.

Nors savo sprendime ETT nevertino lyginamų žymenų vizualaus panašumo kaip faktinio pobūdžio aplinkybių, ETT L & D SA apeliacinį skundą atmetė ir, be kita ko, pažymėjo, jog nėra jokios taisyklės, pagal kurią prekių ženklo pavadinimas turėtų būti laikomas skiriamuoju ir išgalvotu dėl to, kad jis neturi jokios konkrečios reikšmės, ir dar kartą atkreipė dėmesį, jog iš Teisingumo Teismo praktikos nematyti, kad sudėtinio prekių ženklo žodinis elementas sistemingai turi būti laikomas dominuojančiu bendrame šio prekių ženklo kuriamame išpūdyje⁸⁴.

Pavyzdžiai iš aukščiau nagrinėtų bylų paneigia VRHT praktikoje išgalėjusį vertinimą, kad išskyrus išimtinius atvejus, paprastai figūriniai elementai turi silpną skiriamąjį požymį ir akivaizdžiai rodo, jog vaizdinių ir mišrių prekių ženklų konfliktų atveju negalima automatiškai taikyti pernelyg bendros taisyklės, kad mišrių prekių ženklų negalima supainioti su tapatų ar panašų figūrinių elementą turinčiais grynai vaizdiniais žymenimis dėl mišrių prekių ženklų žodinių elementų skiriamojo požymio. Nors į skiriamuosius elementus atsižvelgti privalu, pavyzdžiai iš nagrinėtų bylų tik dar kartą iliustruoja kaip svarbu vertinti ne žymenų skirtumus, o bendrą jų sukeliama išpūdį. Dėmesio sutelkimas ties komponentais būtų tarsi dėmesio sutelkimas ties pikseliais vietoje paveikslėlių. Tuomet nematai to, ką reikia matyti, tuomet matai tik eilę elementų⁸⁵.

⁸³ PIT 2006-09-07 sprendimas byloje T-168/04, *L & D, SA v. OHIM, Julius Sämann Ltd* (2006), ECR II-02699, 92, 101-102 punktai.

⁸⁴ *Cit. op.* 75, 84 punktas.

⁸⁵ HOBBS, G. Q. C. Effects of CFI and ECJ case law on national practice: focusing on principles and policies. *European Communities Trade Mark Association 25th Annual Meeting in WARSAW* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://www.ecta.org/IMG/pdf/Hobbs_text_1_.pdf>.

1.7. Fonetinio lyginimo kriterijai

1.7.1. Fonetinio lyginimo objektas

Vienas iš veiksnių nustatant, ar prekių ženklai yra klaidinamai panašūs, yra jų fonetinis panašumas. Visuotinai sutariama, kad vertinant žymonių fonetinio panašumo laipsnį paprastai nagrinėjami žodiniai prekių ženklai arba žodiniai prekių ženklų elementai. Nesutarimai kyla dėl to, ar fonetinio išpūdžio prasme tam tikrą fonetinio panašumo laipsnį gali pasiekti ir paveikslėliai, kuriems galima duoti akivaizdų fonetinių apibūdinimą. VRHT laikosi pozicijos, kad grynai vaizdiniai žymenys fonetiškai nelyginami, savo paskelbtoje instrukcijoje pasisakiusi, kad žymonių figūriniai elementai nėra tariami ir todėl negali būti fonetinės analizės objektu. VRHT manymu, jei figūrinis elementas atvaizduoja kokį nors [semantinę prasmę turintį – aut. past.] dalyką, jis turi būti vertinamas konceptualaus panašumo požiūriu, pavyzdžiui, tarp žvaigždės emblemos ir žodžio „STAR“ fonetinio panašumo nėra⁸⁶.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jei regimojo išpūdžio prasme konfliktuojančiuose žymenyse tam tikri komponentai sutapo ar buvo panašūs vizualiai, tai dar nereiškia, kad fonetiškai šios dalys taip pat bus identiškos ar sutaps. Priklausomai nuo konkrečioje byloje taikytinos kalbos (ar kalbų) fonetinių taisyklių skiemenys ir, atitinkamai, jų tarimas gali nesutapti su abiemis žymenims bendra dalimi, dėl ko žymenys fonetiškai būtų nebe tokie panašūs ar net nepanašūs. Ir priešingai, jei vizualiai egzistuoja tam tikri skirtumai, fonetiniu aspektu jų gali nebelikti: pavyzdžiui, vizualiai tarp žymonių „Krafft“ ir „Kraft“ yra labai panašūs, o fonetiškai jie skamba identiškai⁸⁷.

1.7.2. Fonetinio lyginimo pagrindai: skiemuo, ritmas ir intonacija

Kai žodžiai yra užrašyti, žodžius žmonės suvokia vizualiai, o kai žodžiai yra tariami, juos suvokia savo klausa, todėl nustatinėjant prekių ženklų panašumą yra svarbu išnagrinėti ne tik prekių žymonių grafinį atvaizdavimą (t. y. raides), bet ir jų tarimą (t. y. garsus). Kalbos sraute garsai tariami ne po vieną, o tam tikrais junginiais. Dėl fiziologinių priežasčių pagal kvėpavimo ritmą ir daromas pauzes ilgesnis žodis ar žodžių junginys skaidomas į minėtus maždaug vienodo ilgumo junginius, intonacinius vienetus, vadinamus skiemenimis, kurie gali būti kirčiuoti ir nekirčiuoti, ilgi ir trumpi. Šis ilgesnių

⁸⁶ *Cit. op.* 81.

⁸⁷ PIT 2004-10-06 sprendimas byloje T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v. OHIM, Krafft, SA* (2004), ECR II-03445, 55 punktas.

žodžių ar žodžių junginių suskaidymas vadinamas ritmu⁸⁸. Pažymėtina, kad ritmas gali kisti priklausomai nuo to, kokius dalykus vartotojai ištaria: paprastai nežinomus dalykus, sudėtingus terminus reiškiantys žodžiai sakytini lėčiau, o įprasti, žinomi, kasdieniai terminai – greičiau. Žodžių ištaramas yra neatskiriamas taip pat nuo intonacijos⁸⁹, kurios svarbiausios ypatybės yra balso gaida – pakėlimas arba nuleidimas, balso sutvirtinimas ar susilpninimas, pauzės tarp žodžių ir žodžių junginių, kalbėjimo tempas ir tembras.

Atsižvelgiant į aukščiau itin trumpai užsimintas sakytinės kalbos savybes, lyginamų žymenų bendro fonetinio išpūdžio prasme pagrindiniais elementais laikomi skiemenys ir jų seka. Abejuose žymenyse sutampančių ar panašių skiemenų analizė itin reikšminga fonetiniam lyginimui, kadangi didžiausia tikimybė, jog faktas, kad žymenys palieka panašų bendrą fonetinį išpūdį, bus nustatytas pagal žymenyse sutampančius skiemenis ir šių skiemenų panašią ar tapačią kombinaciją. Bendrą fonetinį žymens sudaromą išpūdį ypatingai įtakoja žymens skiemenų skaičius ir jų seka. Jei ištarti žymenys sukuria identišką ar panašų ritmą bei intonaciją, ši aplinkybė taip pat prisideda prie to, kaip vartotojai suvokia žymenis fonetine prasme.

Tačiau jau nuo pat pradžių susiduriama su problema, ką laikyti skiemeniu, nes įvairiose kalbose Bendrijos teritorijoje skiemens apibrėžimas nėra vienodas. Pavyzdžiui, Lietuvoje skiemeniu laikoma vienu kartu ištariama garsinė žodžio dalis, kurios pagrindą sudaro balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis. Kiek žodyje yra balsių ir dvibalsių arba mišriųjų dvigarsių, tiek jame yra skiemenų. Lietuvoje skiemeniu niekada negali būti vien priebalsis ar keli priebalsiai, o, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, gali.

Dar daugiau, globalizacijos amžiuje vis reikšmingesne problema tampa žodinių elementų transliteracija, su kuria susiduriama vertinant tiek vizualų, tiek fonetinį, tiek konceptualų prekių ženklų žymenų panašumą. Visuotinai žinomas faktas, kad pasaulyje yra nemažai šalių, kuriose ne tik kalbama skirtingomis kalbomis, bet ir naudojamos netgi skirtingos abėcėlės. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos valstybėje narėje Graikijoje verslo srityje lygia greta naudojami graikų ir lotynų raidynai. Jeremy Phillips pažymi, kad

⁸⁸ ritmas [gr. *rhythmos* — darnumas, proporcingumas], reiškio, proceso tolydinis skaidymasis į laiko atžvilgiu tarpusavyje susijusius vienetus: 1. tam tikra žodžių, frazių, sakinių kaita, susijusi su jų prasme ir fiziologinėmis kalbėjimo galimybėmis, grožinėje literatūroje — ir su estetinė jų paskirtimi; 2. muz. kūrinio garsų trukmės santykiai; melodijos (ar daugiabalsio muz. kūrinio fragmento) garsų trukmės (ritminių verčių) seka; 3. kiekvienas tolygus pasikartojimas, kaitaliojimas, pvz., judesių Δ. *Tarptautinių žodžių žodynas*. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985.

⁸⁹ intonācija [lot. *intono* — garsiai tariai]: 1. lingv. melodinė ir dinaminė frazės (platesne reikšme — kalbos) struktūra; ~os fonetiniai požymiai: frazės dėmenų pagr. tonas, intensyvumas, trukmė, kartais ir balso tembras; žodžių Δ — žodžio tarimo būdas ir tonas, išreiškiantys kalbėtojo jausmą, pažiūrą į kalbamąjį objektą; sakinių Δ — ritminė melodinė sakinio sandara (klausiama, šaukiama, pasakojama Δ); 2. muz. minties išraiška įv. aukščio garsais; 3. balsu ar muz. instrumentu be fiksuoto garso aukščio išgaunamų garsų ir intervalų tikslumas. *Ibid.*


įprasta praktika tokiais atvejais laikyti žymenis klaidinamai panašiais arba ankstesnio prekių ženklo transliteraciją traktuoti kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmą⁹⁰.

Vienoje iš labiausiai cituojamų Bendrijos prekių ženklų teisės bylų, *Lloyd*, ETT yra pasisakęs, kad klaidinimo galimybei nustatyti iš principo gali užtekti vien žymenų fonetinio panašumo: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme įmanoma, kad dėl tarp prekių ženklų esančio vien fonetinio panašumo gali kilti galimybė supainioti⁹¹. Tačiau atvejai, kai prekių ženklai yra pripažįstami klaidinamai panašiais remiantis vien žymenų fonetiniu panašumu yra gana reti ir neįprasti.

Siekiant išsiaiškinti, kada žymenų tarimas yra laikomas panašiu, toliau šioje dalyje analizuojami žymenų fonetinėje analizėje taikomi kriterijai bei jų įtaka nustatant žymenų garsinį panašumą.

1.7.3. Bendrieji principai

Fonetinio išpūdžio vertinimo aspektu taikytini tie patys bendrieji prekių ženklų panašumo principai kaip ir vizualiū ir konceptualiū aspektu – bendras išpūdis, atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius elementus, vartotojo suvokimo kriterijus. Tai reiškia, kad esant prekių ženklų konfliktui, lyginamas ne absoliučiai visų žymenų sudėtis įeinančių žodinių elementų skambėjimo panašumas, o tik žymenų dominuojančių elementų, jei jie yra žodiniai. Kaip pavyzdys paminėtina *FIFTIES* byla. Bylos faktinės aplinkybės: *Claudia Oberhauser* pateikė paraišką įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą „*Fifties*“ džinsiniams drabužiams, o *Petit Liberto, SA*, pateikė protestą remiantis ankstesniu tapačioms prekėms Ispanijoje registruotu nacionaliniu mišriu prekių ženklu, kurio paveikslėlis pateikiamas žemiau:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|--------------------------------------|
|  | Fifties |

Teismas sprendė, kad ankstesniame prekių ženkle fonetiniu požiūriu dominuojantis buvo žodinis elementas „*Miss Fifties*“, kadangi būtent šį, teismo nuomone, žodžių junginį vartotojai atsimintų ir naudotų kaip prekių ženklo pavadinimą. Teismas sprendė, jog



⁹⁰ *Cit. op.* 12, p. 332.

⁹¹ *Cit. op.* 35.

faktas, kad visas prašomas įregistruoti Bendrijos ženklas įeina į ankstesnio mišraus prekių ženklo dominuojančio komponento sudėtį pagrindžia išvada, kad žymenys yra žymia dalimi fonetiškai panašūs. Be to, aplinkybė, kad lyginant žymenų fonetinius aspektus neatsižvelgiama į figūrinius elementus, dar labiau išryškina tarp žymenų esančius panašumus, nei lyginant vizualiai⁹². Nors vizualiai žymenis PIT pripažino nepanašiais, žymenų fonetinių ir konceptualių panašumų pakako konstatuoti, kad žymenys klaidinamai panašūs.

1.7.4. Atitinkamos teritorijos valstybinė kalba ir jos poveikis fonetiniam panašumo vertinimui

Kai fonetinis žymenų panašumas nagrinėjamas vienos valstybės teritorijos, kurioje vartotojai kalba ta pačia kalba, kuri naudojama žymenų žodiniuose elementuose, vertinimas yra gana aiškus ir didesnių sunkumų tuomet nekyla, nes vertinant yra akivaizdu, kad atitinkama visuomenė moka atitinkamos valstybės valstybinę kalbą, pagal kurios fonetines taisykles lyginamas žymenų tarimo panašumas. Kaip pavyzdį galima pateikti PIT nagrinėtos NEGRA MODELO bylos atvejį. Bylos faktinės aplinkybės: Cervecería Modelo, SA de CV pateikė paraišką įregistruoti mišrų vaizdinį žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą, tačiau dėl žymens registracijos protestą pateikė Modelo Continente Hipermercados, SA kaip ankstesnio Portugalijoje įregistruoto mišraus vaizdinio nacionalinio prekių ženklo savininkė, kadangi žymimos prekės buvo tapačios.

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---|---|
|  |  |


PIT prašomame įregistruoti prekių ženkle dominuojančiu elementu laikė žodinį komponentą „MODELO“, o žodį „negra“ – apibūdinančiu elementu, nes jis portugalų kalboje gali būti vartojamas apibūdinti tamsųjį alų. Kadangi klaidinimo galimybės analizei reikšmingi žodiniai elementai abiejuose žymenyse visiškai sutapo, PIT išsamiau jų nebenagrinėjo ir sprendė, jog fonetinis ir prasminis prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento tapatumas ankstesniam prekių ženklui nusveria vizualinius

⁹² *Cit. op.* 34, 40 punktas.

skirtumus, atsirandančius dėl grafinių įregistruoti prašomo prekių ženklo ypatumų, todėl šie skirtumai nepašalina supainiojimo galimybės⁹³.

Kai protestas dėl Bendrijos prekių ženklo yra grindžiamas ankstesniais prekių ženklais, kurie įgiję apsaugą įvairiose valstybėse narėse, fonetinio panašumo vertinimas kur kas sudėtingesnis, nes turi būti atsižvelgiama į galimą skirtingą žymenų tarimą visomis tų valstybių narių valstybinėmis kalbomis, neatsižvelgiant į vietines tarmes ir pan. Pažymėtina, kad kai lyginami vien žodiniai prekių ženklai, o ne vaizdiniai ar mišrūs prekių ženklai, bendras fonetinis išpūdis iš principo įgyja didesnę reikšmę nei vaizdinis išpūdis.

Problema kyla tada, kai tą patį žodinį elementą vienoje šalyje vartotojai taria vienaip, o kitoje – kitaip, pagal tos šalies kalbos fonetines tarimo taisykles. Sunkumus vertinant žymenų tarimo panašumus, atsirandančius, kai tuos pačius žodžius taria skirtingų kalbų žmonės, iliustruoja gana neseniai PIT priimtas sprendimas *Peek & Cloppenburg v. OHIM* byloje⁹⁴. Šioje byloje Ispanijos įmonė Redfil, SL pateikė paraišką įregistruoti mišrų vaizdinį Bendrijos prekių ženklą, o Peek & Cloppenburg pateikė protestą remiantis ankstesniais įvairiais nacionaliniais prekių ženklais ir ankstesniu žodiniu Bendrijos prekių ženklu tapačioms prekėms žymėti. Konfliktuojančių prekių ženklų paveikslėliai pateikiami žemiau:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|---|
| Aygill's |  |

Nors PIT priminė, kad šioje byloje ankstesnio prekių ženklo apsauga apima visą Bendrijos teritoriją ir kad todėl reikia vertinti žymenų panašumą pagal tai, kaip konfliktuojančius žymenis suvokia vartotojai visoje Bendrijos teritorijoje, pažymėtina, kad aptardamas žymenų sudaromą fonetinį išpūdį PIT atsižvelgė tik į 2 Bendrijos kalbas – anglų ir prancūzų.

Dėl fonetinių žymenų panašumų PIT sutiko su VRHT vertinimu, jog prancūzų kalba išarti žymenys skamba panašiai, tačiau anglų kalboje žymenys yra nepanašūs. Nors eilinis prancūzų kalba kalbantis vartotojas greičiausiai suprastų ankstesniame ženkle esantį apostrofą ir po jo einančią raidę „s“ kaip nuorodą į žodžio anglų kalbos kilmę, teismas laikėsi nuomonės, kad daryti išvados, kad prancūzų kalba kalbantys vartotojai

⁹³ PIT 2005-02-10 sprendimas byloje T-169/02, *Cervceria Modelo, SA de CV v. OHIM, Modelo Continente Hipermercados, SA* (2005), ECR II-00505, 40 punktas.

⁹⁴ PIT 2009-10-29 sprendimas byloje T-386/07, *Peek & Cloppenburg v. OHIM, Redfil, SL* (2009), ECR 00000.

galės išstarti ankstesnį ženklą pagal anglų kalbos tarimo taisykles, negalima, todėl buvo teisinga lyginti abu nagrinėjamus ženklus jiems abiemis taikant prancūzų kalbos tarimo taisykles ir taip nustatyti fonetinį panašumą⁹⁵. Galiausiai PIT konstatavo, kad žymenys vizualiai ir fonetiškai yra panašūs, todėl kyla galimybė supainioti. Kaip minėta, šioje byloje neatsakytu lieka klausimas, kodėl teismas vertino žymenų tarimo variantus tik anglų ir prancūzų kalbomis.

VRHT nuomone, kai žymens sudėtyje esama užsienio kalbų žodžių, turėtų būti preziumuojama, kad atitinkama visuomenė arba tos užsienio kalbos nežino, arba netgi jei ir supranta, ką reiškia tas užsienietiškas žodis, vis tiek vartotojai bus linkę tokį žodį tarti pagal savo gimtosios kalbos fonetines taisykles. Tuo tarpu doktrinoje sutinkama kitokia nuomonė, kad jei atitinkama visuomenė žino arba turėtų žinoti apie žodžio kilmę iš kitos užsienio kalbos, lyginant žymenis turi būti remiamasi žodžio tarimu, kaip jis tariamas toje užsienio kalboje. Tačiau jei nėra jokių priežasčių įtarti, kad žodis yra paimtas iš užsienio kalbos arba net jei atitinkama visuomenė supranta, kad jis užsienietiškas, bet nežino iš kokios užsienio kalbos, tada turėtų būti preziumuojama, jog eiliniai vartotojai tartų tokį žodį pagal nacionalinės kalbos tarimo taisykles⁹⁶.

Analizuojant Lietuvos teismų praktiką prekių ženklų bylose iš teismų priimtų sprendimų matyti, kad laikomasi antrosios pozicijos. Nors byloje *Beecham Group p.l.c. v. I. K., I. K. personalinė įmonė ir VPB* Lietuvos apeliacinis teismas tiesiogiai nepasisako, ar vartotojai Lietuvoje turėtų žinoti lotynų ir anglų kalbas, tačiau iš teismo sprendimo dalies susijusios su prekių ženklų fonetiniu lyginimu akivaizdu, kad šio teismo nuomone atitinkama visuomenė turėtų žinoti ir mokėti teisingai išstarti lyginamus žodinius elementus (ypatingai atsižvelgiant į faktą, kad lietuvių abėcėlėje raidės „q“ nėra): „Fonetine prasme žodžiai panašūs savo pirmąja dalimi „aqua“, tačiau kitos jų dalys skiriasi ir tariant žodis „Aquafresh“ natūraliai skyla į dvi dalis „aqua“ ir „fresh“, o žodis „Aquarelle“ tariasi vienisiai. Dėl to abiejų žodžių skambesys skirtingas“⁹⁷.

Tas pats požiūris matomas ir kitame Lietuvos apeliacinio teismo sprendime byloje *Spirits International N.V. ir Spirits Product International Intellectual Property B.V. v. Zakrytoe aksionerhoe obschestvo „Gruppa Predpriyatii „OST“*, kuriame vertindamas fonetinį įspūdį teismas glaustai pasisako, kad vertinant lyginamųjų ženklų žodinius žymenis STOLNAYA ir STOLICHNAYA, iš tiesų pastebimas fonetinis šių žymenų

⁹⁵ *Cit. op.* 94, 31 punktas.

⁹⁶ *Cit. op.* 12, p. 324.

⁹⁷ *Cit. op.* 80.

panašumas, nes šių žodžių pradžios ir pabaigos tarimas sutampa⁹⁸. Ir šioje byloje akivaizdu, kad Lietuvos teismai laiko, jog vartotojai Lietuvoje be jokios abejonės moka rusų kalbą ir geba teisingai ištartį lyginamus žymenis teisingai.

Tuo tarpu PIT nagrinėta HOOLIGAN byla rodo, kad Bendrijos teismai palaiko pirmąją poziciją. Bylos faktinės aplinkybės: Frank Dann ir Andreas Backer prašė įregistruoti Bendrijos prekių ženklų žodinį žymenį „HOOLIGAN“, prieš kurio registraciją protestą padavė Soci  t   proven  ale d'achat et de gestion (SPAG) SA, remdamasi turimu ankstesniu tarptautiniu (saugomu, inter alia, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje) ir nacionaliniu (Pranc  zijos) žodiniu prekių ženklų „OLLY GAN“ tapa  ioms prek  ms žymėti. Šioje byloje šalys sutar  , kad atitinkamą visuomenę sudar   Pranc  zijos ir Portugalijos paprasti vartotojai. Kalb  damas apie fonetinį aspektą PIT pa  ymėjo, kad sud  tinga tiksliai nustatyti, kaip paprastas vartotojas savo gimtąja kalba i  taria kitos kalbos žodį d  l trijų priežas  ių. Pirmą, n  ra ai  ku, kad šis žodis bus atpa  zintas kaip u  sienietiškas, ypa   kai, kaip ir vartotojo pranc  zo atveju, jis buvo pakeistas pagal priiman  ios kalbos ra  ybos taisykles. Taigi anglų kalbos žodis „hooligan“ egzistuoja pranc  zų kalboje kaip žodis „houligan“. Antra, net jeigu nagrin  jamo žodžio u  sienietiška kilm   atpa  zstama, jo tarimas neb  tinau yra toks kaip kilm  s kalboje. Galiausia teisingas tarimas⁹⁹ kilm  s kalba rei  kia, kad reikia žinoti ne tik tarimą, bet ir sugeb  ti žodį i  tartį be akcento. Tre  ia, vertinant supainiojimo galimyb  , reik  tų dar įrodyti, kad didžioji atitinkamos visuomen  s dalis tai sugeba.

Dar vienas svarbus i  ai  kinimas, kurį šioje byloje pateik   PIT, yra bandymas atsakyti į klausimą, į kokį – tikslų tarimą ar tarimą su akcentu – reik  tų atsi  velgti vertinant fonetinį žymenų pana  umą. I   PIT vertinimo reik  tų suprasti, kad jei žymi atitinkamos visuomen  s dalis u  sienietišką žodį taria teisingai, o kita žymi atitinkamos visuomen  s dalis žodį taria pagal gimtosios kalbos taisykles, vertinant žymenų fonetinį pana  umą turi b  ti atsi  velgiama į abu tarimus: D  l atitinkamos visuomen  s fonetinio žodžio „hooligan“ suvokimo Apeliacin   taryba gal  jo teisingai nustatyti, kad ši visuomen   žino šį žodį d  l jo įprasto naudojimo futbolo srityje. Ji taip pat teisingai nurod  , kad pirmasis šio žodžio skiemuo a priori pranc  ziškai tariamas „ou“. Apeliacin   taryba gal  jo pagrįstai manyti, kad vartotojas pranc  zas žino arba anglišką žodį „hooligan“ ir jo pagrindinį tarimą, arba pranc  zišką sąvoką „houligan“, kuri pateikiama

⁹⁸ Lietuvos apeliacinio teismo 2006-12-27 nutartis civilinėje byloje *Spirits International N.V. ir Spirits Product International Intellectual Property B.V. v. Zakrytoe akcionerhoe obschestvo „Gruppa Predpriyatii „OST“, VPB*, Nr. 2A-479/2006.

⁹⁹ Lyginamuoju aspektu pa  ymėtina, kad JAV laikomasi nuomon  s, jog n  ra jokio „teisingo“ prekių ženklų tarimo, kadangi neįmanoma nusp  ti, kaip atitinkama visuomen   tars tam tikrą žymenį. Tod  l sprendžiant d  l galimybės suklaidinti neturi b  ti remiamasi „teisingo“ tarimo sąvoka.

prancūzų kalbos žodyne ir kuri minima skundžiamame sprendime¹⁰⁰. Tačiau lieka neaišku, kokia turi būti padaroma išvada dėl žymenų fonetinio panašumo, jei pagal vieną tarimo variantą žymenys skamba panašiai, o pagal kitą – nepanašiai.

Nors PIT patvirtino VRHT pastebėjimą, kad tai, jog ankstesni ženklai yra sudaryti iš dviejų žodžių, o prašomas įregistruoti ženklas – tik iš vieno, yra reikšmingas fonetinis skirtumas tarp ginčijamų ženklų, tačiau PIT laikė, jog fonetiniams panašumams nusvėrus skirtumus, ženklai HOOLIGAN ir OLLY GAN atitinkamai visuomenei yra fonetiškai panašūs¹⁰¹.

Iš HOOLIGAN sprendimo paminėtina ir tai, kad jei žodžiai skamba panašiai ir vienas iš jų turi aiškiai apibrėžtą, iškarto suvokiamą prasmę, tai dar nereiškia, kad abu jie konceptualiai taip pat panašūs, jei kitas iš lyginamų žymenų tik skamba panašiai.

Kai lyginami žymenys tariami panašiai dėl to, kad atitinkama visuomenė net nesupranta apie vieno iš žymenų užsienietišką kilmę, kaip iliustracija paminėtina KIAP MOU byla, kurioje Oriental Kitchen SARL nesėkmingai bandė įrodyti, kad žodžių junginys eiliniams kasdienių maisto produktų vartotojams Didžiojoje Britanijoje turi aiškia ir apibrėžtą reikšmę tailandiečių kalba. Fonetinio lyginimo prasme šioje byloje PIT apsiribojo konstatavimu, kad dalis lyginamų žymenų sutampa, kas sąlygoja jų panašumą, o įrodymų, kad žymi visuomenės dalis turi pakankami laosiečių ar tailandiečių kalbų žinių, kad suprastų šių žodžių reikšmę, nėra¹⁰².

1.7.5. Skiemenų seka ir atskirų garsų tarimas

Ypatingais atvejais, kai ankstesnį žymenį sudaro du gerai atpažįstami elementai, o vėlesniame ženkle šie elementai tiesiog sukeičiami vietomis, vartotojai tai nesunkiai pastebėtų. Kita vertus, jei žymenis sudarytų vartotojams nepažįstami, sunkiai suvokiami neįprasti terminai, atitinkama visuomenė sunkiai pastebėtų skiemenų sukeitimą vietomis, todėl ši aplinkybė nesustiprintų žymenų klaidinamo panašumo. Taigi fonetiniu aspektu ankstesnio žymens skiemenų sukeitimas vietomis vėlesniame žymenyje reikšmingas tik tada, kai tai akivaizdu eiliniam vartotojui.

Kuomet lyginamų prekių ženklų skiemenys fonetiškai nėra identiški, sprendžiant dėl jų panašumo ar skirtingumo fonetiniu požiūriu pasitelkiami žodžiams ir žodiniams

¹⁰⁰ PIT 2005-02-01 sprendimas byloje T-57/03, *Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS v. OHIM* (2005), ECR II-00287, 60 punktas.

¹⁰¹ *Ibid.*, 62 punktas.

¹⁰² PIT 2003-11-25 sprendimas byloje T-286/02, *Oriental Kitchen SARL v. OHIM, Mou Dybfrost A/S* (2003), ECR II-04953, 47 punktas.

elementams vaizdinėje analizėje taikytini kriterijai – žodžio pradžios taisyklė, žodžių ilgumo ir panašumo tarpusavio priklausomybės taisyklė.

Atsižvelgiant į minėtą žodžio pradžios taisyklę byloje T-342/05 PIT vertino, kad fonetiškai žymenų COR ir DOR panašumo laipsnis menkas, kadangi atitinkamoje teritorijoje, kurioje prekiaujama šiais prekių ženklais žymimomis prekėmis, – Vokietijoje – pirmosios šių žymenų raidės vokiečių kalba yra tariamos skirtingai: priebalsė „c“ yra tariama kaip liežuvio užpakalinis (gomurinis) garsas, o „d“ – kaip liežuvio priekinis (dantinis) garsas.

Kaip sukėlusį daug diskusijų ir prieštaraujanti žodžio pradžios taisyklei fonetinio panašumo vertinimo aspektu taip pat paminėtina ELS byla, kurioje PIT padarė išvadą, kad lyginami žymenys ILS ir ELS yra fonetiškai panašūs, kadangi atitinkamoje visuomenėje Vokietijoje balsės „i“ ir „e“ yra tariamos labai panašiai, o priebalsės „l“ ir „s“ tariamos tapačiai¹⁰³. Tačiau šis sprendimas doktrinoje kritikuojamas, kadangi jei jis iš tiesų būtų teisingas, organizacijoms netrukus taptų sunku savo veikloje naudoti savo pavadinimų sutrumpinimus, nes kitaip jos rizikuotų pažeisti kitų prekių ženklų savininkų išimtinės teises.


Nagrinėjant trumpų žodinių elementų prekių ženkluose fonetinį panašumą iš Lietuvos teismų praktikos paminėtinas Vilniaus apygardos teismo sprendimas *TYMBARK SA v. AGROS NOVA SP. Z.O.O.* byloje. Nors šioje byloje kyla abejonių dėl teismo vertinimo kitų dviejų – vizualaus ir konceptualaus žymenų panašumo aspektų, reikia pažymėti, kad fonetinio išpūdžio prasme lygindamas žodinius dominuojančius elementus konfliktuojančiuose prekių ženkluose – ieškovo „KUBUŠ“ ir atsakovo „MIKUŠ“, teismas buvo teisingas, vertindamas, kad žymenys fonetiškai yra panašūs, nes šių žodžių galūnė gana išraiškinga, nebūdinga lietuvių kalbos žodžių galūnėms, tačiau su teismo teiginiu, jog tai labai sustiprina žodžių (atitinkamai ir ženklų) bendro suvokimo išpūdžio panašumą¹⁰⁴ nesinorėtų sutikti, ypatingai atsižvelgiant į PIT vertinimą, pavyzdžiui, T-112/06 byloje. Šioje byloje gerai žinomo Bendrijoje ir įvairiose valstybėse narėse registruoto vaizdinio prekių ženklo „IKEA“ savininkė nesėkmingai bandė nuginčyti vaizdinį prekių ženklą „idea“, kurią Walter Waibel prašė įregistruoti Bendrijos prekių ženklų taip pat baldams žymėti. PIT paliko galioti VRHT Apeliacijų tarybos sprendimą, o IKEA skundą atmetė, darydamas išvadą, kad žymenys vizualiai ir konceptualiai buvo nepanašūs, o fonetiniu požiūriu tik nežymiai panašūs. PIT pažymėjo, kad nors žodžius „idea“ ir „ikea“ sudaro identiškasis raidžių skaičius ir tapati skiemenų seka, turi būti

¹⁰³ *Cit. op.* 63, 71 punktas.

¹⁰⁴ *Cit. op.* 78.

vertinama, jog priebalsių „d“ ir „k“ tarimas labai skiriasi, kadangi pirmoji priebalsė yra skardžioji dantinė, o antroji – duslioji gomurinė priebalsė¹⁰⁵. Akivaizdu, kad tarp žodžių „Kubuš“ ir „Mikuš“ minėtoje lietuviškoje byloje fonetiniai skirtumai dar didesni.

Visose aukščiau minėtose bylose, kuriose remiamasi kaip pavyzdžiais, konfliktuojantys prekių ženklais buvo pripažinti klaidinamai panašiais, tačiau tarp žymenų esantis fonetinis panašumas buvo tik vienas iš 2 aspektų, dėl kurių buvo galimybė supainioti prekių ženklus. Fonetinio panašumo ir galimybės supainioti santykio prasme beprecedentį sprendimą PIT priėmė T-99/01 byloje¹⁰⁶. Kaip minėta, atvejai, kai prekių ženklai yra pripažinti klaidinamai panašiais remiantis vien žymenų fonetiniu panašumu yra gana reti ir neįprasti. Šios bylos aplinkybės: Mystery drinks GmbH pateikė prašymą įregistruoti vaizdinį žymenį „MYSTERY“ Bendrijos prekių ženklu, tačiau šį prašymą užprotestavo ankstesnio Vokietijoje įregistruoto žodinio nacionalinio prekių ženklo „MIXERY“ savininkė Karlsberg Brauerei KG Weber tapačioms ar labai panašioms prekėms žymėti. Savo sprendime PIT pripažino, kad vizualiai žymenys nėra panašūs tiek dėl raidžių skirtumų, tiek dėl figūrinės prašomo įregistruoti žymens formos, o ypač – stilizuotu šriftu užrašytos pirmosios raidės „M“, kaip matyti paveikslėlyje:

| Ankstesnis prekių ženklas | Prašomas įregistruoti prekių ženklas |
|---------------------------|--|
| MIXERY |  |

Fonetinio išpūdžio prasme, atsižvelgiant į vokiečių ir anglų kalbų tarimo taisykles žymenys buvo pripažinti panašiais, motyvuojant kad abiemis žymenims tapatūs elementai nustelbia fonetinius skirtumus.

Atsižvelgiant į tai, kad žymenys fonetiškai nėra tapatūs, o tik panašūs, kaip vienintelį pateisinimą tokiai išvadai galima suprasti byloje esančią aplinkybę, jog minėtais prekių ženklais žymimos panašios prekės (nealkoholiniai gėrimai ir alus) užsakomos žodžiu ir iš karto suvartojamos, todėl fonetinis žymenų panašumas įgyja ypatingai didelę reikšmę¹⁰⁷.

Lyginant su aukščiau paminėtais Bendrijos teismų sprendimais prekių ženklų bylose Lietuvos teismų priimtuose sprendimuose dažnai trūksta argumentavimo sprendžiant apie konfliktuojančių prekių ženklų panašumą, ypač fonetiniu aspektu. Antai lygindamas žodinius prekių ženklus „Chivas Regal“ ir „Chivas“ savo išvadai, jog

¹⁰⁵ PIT 2008-01-16 sprendimas byloje T-112/06, *Inter-Ikea Systems BV v. OHIM, Walter Waibel* (2008), ECR II-00006, 64 punktas.

¹⁰⁶ PIT 2003-01-15 sprendimas byloje T-99/01, *Mystery drinks GmbH v. OHIM, Karlsberg Brauerei KG Weber* (2003), ECR II-00043.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 45 ir 48 punktai.

ženklai tarpusavyje panašūs, pagrįsti pirmosios instancijos teismas pasitenkino trumpa fraze, jog pagrindinis ir stipriausias abiejų lyginamųjų prekių ženklų žodinis elementas „Chivas“ daro lemiamą įtaką juos suvokiant, o apeliacinės instancijos teismas apskritai nevertino šių ženklų vaizdinio, fonetinio ir semantinio panašumo ir apsiribojo pritarimu Vilniaus apygardos teismo išvadai, jog ženklai panašūs¹⁰⁸. Nors fonetinio įspūdžio aspektu, pavyzdžiui, byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo "TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A Smirnov" v. UDV NORTH AMERICA, Inc.* ir buvo konstatuota, kad konfliktuojančių prekių ženklų dominuojantys žodiniai elementai yra, be kita ko, fonetiškai panašūs, tačiau šioje, byloje, teismas nepasisako, kaip beveik identiškas žymenų „SMIRNOV“ ir „SMIRNOFF“ tarimas įtakoja galutinę išvadą dėl klaidinamo prekių ženklų panašumo¹⁰⁹.

Galbūt dėl to, kad nėra pakankamai įsigilinama į visus žymenų panašumo nustatymo aspektus, Vilniaus apygardos teismo praktikoje yra buvę net tokių kuriozų, kuomet teismas sprendė, pavyzdžiui, *UAB „Samsonas“ v. AB „Panerių investicijos“* byloje, jog ieškovo prekių ženklų dominuojantis žodinis elementas „TARYBINĖ (-ĖS)“ nėra, be kita ko, fonetiškai panašus į atsakovo naudojamuose žymenyse esantį stiprųjį ir pagrindinį žodinį elementą „TARNYBINĖ (-ĖS)“. Ši klaida buvo ištaisyta apeliacinėje instancijoje¹¹⁰.

¹⁰⁸ Lietuvos apeliacinio teismo 2004-06-15 nutartis civilinėje byloje *Chivas Brothers Limited v. Carat Tiernahrungsges m.b.H.*, Nr. 2A – 161/2004.

¹⁰⁹ Cituojama pagal LAT 2003-01-07 nutartį civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A Smirnov“ v. UDV NORTH AMERICA, Inc. ir VPB.*, Nr. 3K-3-167/2003 m., kat. 80; 82.

¹¹⁰ Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-10 nutartis civilinėje byloje *UAB „Samsonas“ v. AB „Vilniaus mėsos kombinatas“*, Nr. 2A– 191/2004.

1.8. Konceptualaus palyginimo kriterijai

Konceptualus¹¹¹ ženklų panašumas yra svarbus vertinant tiek ženklus kaip visumą, tiek atskirus jų elementus. Laikoma, kad konceptualių požiūriu ženklai yra tapatūs arba panašūs, jei pagal prasmę jie reiškia tapačias arba panašias sąvokas. Daugumoje atveju semantiškai lyginami žodiniai prekių ženklai, tačiau kuomet reikia lyginti išimtinai vaizdinius prekių ženklus, vis tiek taikomi tie patys semantiniams lyginimui nustatyti kriterijai.

1.8.1. Konceptualiai panašūs prekių ženklai

Toliau aptariami variantai, kada gali egzistuoti prekių ženklų prasminis panašumas. Prekių ženklų žymenys laikomi konceptualiai panašiais, kai:

- a) konfliktuoja žodis ir vaizdinis elementas, kuris fonetiškai įvardijamas tuo pačiu žodžiu (pavyzdžiui, žodis „katė“ ir katės paveikslėlis);
- b) konfliktuoja spalva kaip vaizdinis elementas ir tos spalvos pavadinimas;
- c) abu prekių ženklus sudarantys žodžiai reiškia tuos pačius dalykus, kuriuos vienija viena kategorija ir kurie pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis bei perteikia tas pačias emocines konotacijas;
- d) abu prekių ženklus sudarantys žodžiai pagal prasmę reiškia tą pačią sąvoką ar jos variacijas, kai žodiniai prekių ženklų elementai yra sinonimai. Kaip vienas iš charakteringų nustatyto lyginamų prekių ženklų semantinio panašumo atvejų Lietuvos teismų praktikoje paminėtina civilinė byla Nr. 2A-75/2009, kurioje teismas sprendė, kad abu prekių ženklai yra mažybiniai žodžiai, kuriais yra apibūdinamas sniegas, žodžiai „sniegelis“ ir „sniegutis“ semantiškai yra tapatūs¹¹²).

Prie šios semantinio panašumo kategorijos taip pat priskiriami atvejai, kai į vėlesnio prekių ženklo sudėtį įeina ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį turintis elementas ir dėl to vidutinis vartotojas gali suklysti manydamas, jog prekės ar paslaugos yra kilusios iš to paties šaltinio ar iš ekonomiškai susijusių įmonių. Tokio visuomenės klaidinimo galimybę Lietuvoje pavyko įrodyti ankstesnio prekių ženklo „VP“ savininkei akcinei bendrovei „Vilniaus prekyba“. Lygindamas ankstesnį prekių ženklą „VP“ ir pareikštą

¹¹¹ Konceptija [lot. *conceptio* — suėmimas, priėmimas; juridinių formulių suredagavimas]: 1. pažiūrų į kuriuos nors reiškinius sistema; daikto, reiškinių, proceso samprata; 2. kūrinio, veiklos sumanymas, mintinis projektas, planas. Konceptualūs [pranc. *conceptuel* < lot. *conceptus* — suvoktas]: 1. susijęs su sąvokomis, sąvokinis; 2. susijęs su konceptualizmu. Semántinis, ~iškas [↑ semantika], prasminis, susijęs su žodžio reikšme. *Tarptautinių žodžių žodynas*. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985.

¹¹² Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje UAB „Akmedita“ v. AB „Naujoji rūta“, VPB, Nr. 2A-75/2009.

registruoti „VP FINANCE“ teismas palaikė ieškovo argumentą, kad pagrindinis elementas atsakovo prekių ženkle yra raidės „VP“, nes žodis „FINANCE“ yra parašomojo pobūdžio, o grafinis elementas atlieka tik jungties vaidmenį tarp raidžių „VP“ ir žodžio „FINANCE“. Kadangi pagrindiniai ir sutampantys elementai abiejuose ženkluose yra raidės „VP“, kurios skamba vienodai ir išgirdus gali būti suvokiamos tapačiai, teismas nusprendė, kad ženklai yra panašūs¹¹³.

e) Prekių ženklai taip pat laikomi konceptualiai panašiais, kai du vaizdiniai elementai fonetiškai įvardijami tuo pačiu žodžiu (t.y. taip vadinamas dalykų, kuriuos žymi prekių ženklai, koncepcinis tapatumas ar panašumas). Toks dalyko bendrumas tarp lyginamų prekių ženklų buvo garsiojoje *Sabèl v. Puma* byloje – abu lyginami prekių ženklai vaizdavo kačių šeimos laukinius gyvūnus – leopardą ir pumą – šuolio pozoje. Nors abiejų prekių ženklų vaizdas skyrėsi, tačiau abiejų idėja buvo tapati. Tačiau pabrėžtina, kaip nusprendė minėtoje byloje Teisingumo Teismas, jog vien aplinkybės, kad visuomenė gali paprasčiausiai susieti du prekių ženklus dėl jų sutampančio semantinio turinio, nepakanka nuspręsti, jog egzistuoja galimybė supainioti, kai kalbama apie du prekių ženklus, iš kurių vieną sudaro žodžio ir vaizdo derinys, o kitas sudarytas tik iš vaizdo ir visuomenės požiūriu nėra labai gerai žinomas¹¹⁴. Teisingumo Teismas nurodė, kad tokia galimybė supainioti gali būti pripažįstama tik tuomet, kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai toks požymis įgytas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje¹¹⁵.

f) Žodiniai prekių ženklai laikomi panašiais, kai abu žodžiai reiškia tą patį, bet skirtingomis kalbomis. Šioje prekių ženklų prasminio panašumo vertinimo kategorijoje itin didelė problema yra įvardijama užsienio kalbos supratimas, nes priklausomai nuo aplinkybės, ar vidutinis vartotojas supras, ką reiškia žodis užsienio kalba, priklausys, ar prekių ženklai bus semantiškai panašūs, ar ne. Jeremy Philips atkreipia dėmesį, kad tai priklauso net nuo tautybės: „kai kurios tautos (pavyzdžiui, skandinavai, vokiečiai ir olandai) pagarsėję savo talentu kalboms, tuo tarpu kitos tautos demonstruoja tam tikrą nacionalinį išdidumą (prancūzai) arba uždarumą (britai bei ispanai), dėl ko jiems ypatingai sunku įsisavinti užsienio kalbas. Tai atsispindi ir teismų praktikoje. Pavyzdžiui, Paryžiaus apeliacinis teismas sprendė, kad prekių ženklai Xxieme SIECLE ir 21st CENTURY yra nepanašūs, tuo tarpu Italijoje Turino teismas buvo įsitikinęs, kad italai tikrai žinotų, jog „chat noir“ prancūziškai reiškia tą patį, ką „gatto nero“ itališkai“¹¹⁶.

¹¹³ *Cit. op.* 50.

¹¹⁴ *Cit. op.* 33, 11 ir 25 punktai.

¹¹⁵ *Ibid.*, 24 punktas.

¹¹⁶ *Cit. op.* 12, p. 325.

1.8.2. Atitikmenų užsienio kalba doktrina JAV

Europos Sąjungos valstybių narių skaičius didėja, kartu didėja ir kalbų skaičius. Vadinas, kol nėra sutarta dėl vieningo požiūrio kaip spręsti prekių ženklų su užsienio kalbų žodžiais tapatumo ir panašumo nustatymo klausimą, su augančiu kalbų skaičiumi toliau didės ir painiava ir išliks prieštaravimai teismų praktikoje. Nors kitoje didelėje rinkoje už Atlanto – JAV – tokių politinių pokyčių seniai nevyksta, tačiau galima išvelgti panašumų tuo aspektu, kad ši supervalstybė taip pat daugiakalbė ir dėl iki šiol vykstančios migracijos yra vadinama „tautų katilu“. Kaip ir ES, nemaža JAV vartotojų dalis kalba įvairiomis užsienio kalbomis, o visi vartotojai susiduria su dideliu skaičiumi prekių ženklų, turinčių užsienio kalbų žodinių elementų. Nagrinėjant prekių ženklus su užsienio kalbų žodžiais būtų naudinga palyginti, kaip tokių prekių ženklų panašumo klausimas sprendžiamas JAV.

Taigi, kaip prekių ženklų teisė gali pasitarnauti tokių prekių ženklų su užsienio kalbų žodžiais savininkų ir vartotojų interesams? Jungtinėse Valstijose į šį klausimą mėginama atsakyti pasitelkus atitikmenų užsienio kalba doktriną (angl. *doctrine of foreign equivalents*).

Remiantis šia doktrina, labiausiai paplitusių užsienio kalbų žodžiai, naudojami nagrinėjamame prekių ženkle, yra išverčiami į anglų kalbą dviem tikslais: Pirmia, kad būtų nustatyta, ar prekių ženklo žodinis elementas nėra bendrinis žodis, ar turi tokį skiriamąjį požymį, kad tenkintų prekių ženklų registracijos reikalavimus. Antra, vertimas į anglų kalbą reikalingas tuo tikslu, kad būtų nustatyta, ar prekių ženklas nėra tapatus ar klaidinamai panašus į ankstesnį prekių ženklą. Pažymėtina, kad atitikmenų užsienio kalba doktrina taikoma kaip gairės, o ne kaip ginčijama taisyklė, todėl ši doktrina nėra taikoma visiems be išimties žodžiams užsienio kalba, esantiems prekių ženklų sudėtyje. Jungtinėse Valstijose prekių ženklų bylose teismai šią doktriną taiko tik „gyvų“ (šiuo metu vartojamų) užsienio kalbų (pavyzdžiui, italų, prancūzų, ispanų, vokiečių, vengrų, lenkų ir pan.) žodžiams, kuriuos vartotojai galimai verstų į anglų kalbą, neatsižvelgiant į tai, ar toks žodis gali būti į anglų kalbą išverstas tiksliai ar ne. JAV Patentų ir prekių ženklų tarnybos paskelbtoje Prekių ženklų nagrinėjimo procedūros instrukcijoje¹¹⁷ vartojamas terminas „kalba, kuri pažįstama reikšmingai Amerikos vartotojų daliai“, kuris JAV praktikoje interpretuojamas kaip galimybė, kad paprastas (vidutinis) Amerikos pirkėjas

¹¹⁷ United States Patent and Trademark Office. Trademark Manual of Examining Procedure [interaktyvus], 1207 paragrafas, 01(b)(vi) punktas. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120701bvi>.

atkreiptų dėmesį ir išverstų tokį užsienio kalbos žodį į anglų. Taigi vidutinis Amerikos pirkėjas laikomas susipažinusi su nagrinėjama užsienio kalba¹¹⁸.

Dėl nuolat iš kitų pasaulio šalių į JAV atvykstančių imigrantų teismų praktika išplėtė suvokimą, kas Jungtinėse Valstijose yra laikoma šiuolaikine ir vidutiniam Amerikos vartotojui suprantama užsienio kalba. Pavyzdžiui, JAV Patentų ir prekių ženklų tarnybos Prekių ženklų apeliacinėje taryboje (*Trademark Trial and Appeal Board*, toliau tekste – T.T.A.B.) byloje *Oriental Daily News, Inc.* tokia kalba buvo pripažinta kinų kalba¹¹⁹, kitose bylose doktrina pritaikyta ir žodžiams japonų¹²⁰, afrikans¹²¹ kalbomis. Tačiau atitikmenų užsienio kalba doktrina netaikoma žodžiams iš mirusių kalbų, tokių kaip klasikinė graikų, hotentotų ar patagoniečių¹²². Lotynų kalba kaip taisyklė laikoma mirusia kalba, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog nagrinėjamas terminas lotynų kalba vis dar vartojamas atitinkamoje visuomenėje, tuomet toks lotyniškas terminas nelaikomas mirusiu.

Kaip minėta, atitikmenų užsienio kalba doktrina taikoma nepriklausomai nuo užsienietiško žodžio vertimo į anglų kalbą tikslumo (t. y. ar terminas anglų kalboje turi tikslų, aiškų, pažodinį vertimą, ar ne). Vienintelis skirtumas, kuris atsiranda dėl netikslų užsienietišku žodžių vertimų yra tas, kad bylą nagrinėjantis teismas turi atlikti sudėtingesnę analizę, nagrinėti žodžio pagrindinį ir visuotinai suprantamą vertimą. Jei žodis turi tikslų atitikmenį anglų kalba, tuomet teismo vertinimas paprastesnis. Pavyzdžiui, teismas sprendė, kad prekių ženklas „CHAT NOIR“ odekolonui žymėti yra klaidinamai panašus į prekių ženklą „BLACK CAT“, naudojamą kosmetikos prekėms, įskaitant tualetinį vandenį ir kvepalus, žymėti, kadangi „black cat“ (angl. juoda katė) yra tikslus žodžių junginio „chat noir“ atitikmuo prancūzų kalba¹²³. Kaip netikslaus vertimo pavyzdys paminėtina *Enrique Bernat* byla, kurioje JAV Penktosios apygardos apeliacinis teismas vertino, jog „chupa“ yra bendrinis čiulpinukus apibūdinantis žodis, nors iš tiesų

¹¹⁸ *Thomas*, 79 U.S.P.Q.2d 1021 (T.T.A.B. 2006), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹¹⁹ Teismas argumentavo, kad dėl didelio kinų ir anglų kalbas mokančių vartotojų skaičiaus kinų hieroglifai, kurių vertimas reiškia „Rytų dienos naujienos“, būtų aprašomojo pobūdžio laikraščiai. *Oriental Daily News, Inc.*, 230 U.S.P.Q. 637 (T.T.A.B. 1986), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹²⁰ Teismas sprendė, kad japonų kalbos žodis „otokoyama“ yra aprašomojo pobūdžio sakei. JAV Antrosios apygardos apeliacinio teismo 1999-04-29 sprendimas byloje *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import Inc.*, 50 U.S.P.Q. 2d 1626 (2d Cir. 1999) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCA2/1999/202.html>>.

¹²¹ *Consolidated Cigar Corp. v. Rembrandt Tobacco Corp. (Overseas) Ltd.*, 176 U.S.P.Q. 159 (T.T.A.B. 1972), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹²² MCCARTHY, J. T. *Trademarks and Unfair Competition: Volume 2*. Rochester, New York: Lawyers Co-operative Pub. Co., 1984, p. 79.

¹²³ *Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H.*, 111 U.S.P.Q. 286 (Comm'r Pat. 1956), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

pažodinis tokio žodžio vertimas iš ispanų kalbos yra „laižyti, čiulpti“¹²⁴. Jei žodis neturi tikslaus vertimo, tokiais atvejais teismai paprastai remiasi tokiu žodžio vertimu, kurį greičiausiai vartotų atitinkami vartotojai, suprantantys ir (ar) kalbantys ta užsienio kalba.

Jungtinėse Valstijose šioje kategorijoje dažniausiai pasitaiko atvejai, kai vienas iš ginčo prekių ženklų žodinių elementų yra vien tik anglų kalba, o kitas – vien tik užsienio kalba¹²⁵. Situacijos, kai abu lyginami prekių ženklai yra ne anglų kalbos žodžiai (ar žodiniai elementai) yra kur kas sudėtingesnės ir kelia daugiau problemų sprendžiant dėl prekių ženklų panašumo. Vienais atvejais, JAV Patentų ir prekių ženklų tarnybos Prekių ženklų apeliacinėje taryba (T.T.A.B.) taiko atitikmenų užsienio kalba doktriną, pavyzdžiui byloje *Miguel Torres S.A. v. Casa Vinicola Gerardo Cesari S.R.L.*¹²⁶, T.T.A.B. sprendė, kad tarp prekių ženklų DUE TORRI (italų k. „du bokštai“) ir TRES TORRES (ispanų k. „trys bokštai“) yra klaidinamas panašumas, kadangi šiais prekių ženklais žymimos prekės yra panašios (vynas ir brendis bei vynas, atitinkamai). Tačiau kitais atvejais, T.T.A.B. šios doktrinos netaiko. Pavyzdžiui, lyginant prekių ženklus „BEL AIR“ (prancūzų k.) ir „BEL ARIA“ (italų k.) buvo atsakyta šių ženklų žodžius versti ir pritaikyti doktriną¹²⁷, motyvuojant tuo, kad kai nagrinėjami žodiniai prekių ženklai turi daugiau nei vieną reikšmę, ši doktrina netaikytina.

Reikalavimu netaikyti atitikmenų užsienio kalba doktrinos kaip gynybos priemone vėlesniu prekių ženklų savininkai gali mėginti pasinaudoti, kai mažai tikėtina, jog tam tikrą žodį ar žodžių junginį užsienio kalba Amerikos vartotojai vers į anglų kalbą, pavyzdžiui, dėl tos priežasties, kad toks žodis ar žodžių junginys dėl naudojamo prekių ženklo įgijo papildomą reikšmę. Pavyzdžiui, 1974 metais tokios išvados buvo prieita lyginant prekių ženklus „CORDON BLEU“ (prancūzų k. mėlynas kaspinas) ir „BLUE RIBBON“ (anglų k. mėlynas kaspinas), kadangi prekių ženklas „CORDON BLEU“ sukūrė papildomą reikšmę, kuri skiriasi nuo žodžių junginio „mėlynas kaspinas“

¹²⁴ JAV Penktosios apygardos apeliacinio teismo 2000-04-18 sprendimas byloje *Enrique Bernat F., S.a.; S.a. Chupa Chups v. Guadalajara, Inc.; et al., Guadalajara, Inc.*, 210 F.3d 439 (5th Cir. 2000) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/210/439/483925/>>.

¹²⁵ BROOKMAN, A. L. *Trademark law: protection, enforcement, and licensing* [interaktyvus], P. A-140-75. Aspen Publishers, 1999 [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <http://books.google.lt/books?id=s15k7BB0jt4C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.

¹²⁶ *Miguel Torres S.A. v. Casa Vinicola Gerardo Cesari S.R.L.*, 49 U.S.P.Q.2d 2018 (T.T.A.B. 1998). Cituojama pagal REST, E. J. Lost in Translation: A Critical Examination of Conflicting Decisions Applying the Doctrine of Foreign Equivalents. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2006, Nr. 96 [žiūrėta 2010-03-14], p. 1211-1257. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>

¹²⁷ *Safeway Stores, Inc. v. Bel Canto Fancy Foods, Ltd.*, 5 U.S.P.Q.2d 1980, 1982 (T.T.A.B. 1987), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

reikšmės¹²⁸. Kaip papildomą reikšmę įgijusį T.T.A.B. laikė ir prekių ženklą „TIA MARIA“ (ispanų k. teta Marija), žymintį restoranų paslaugas, todėl nepanašų į ankstesnį prekių ženklą „AUNT MARY“ (anglų k. teta Marija), žymintį konservuotų vaisių produktus¹²⁹.

Tiek T.T.A.B., tiek JAV teismų praktikoje nuosekliai laikomasi principo, kad atitikmenų užsienio kalba doktrinos taikymui daroma išimtis, kai prekių ženklas sudarytas iš skirtingų – užsienio ir anglų – kalbų žodžių. Laikomasi nuomonės, jog vartotojai labiau linkę versti visą žodinį prekių ženklą, o ne atskiras jo dalis (šiuo aspektu galima išvėgti paralelę su ES teismų praktikos prekių ženklų bylose įtvirtintu bendru principu, jog vartotojai suvokia prekių ženklą kaip visumą ir neanalizuoja jo dalių). Pavyzdžiui, prekių ženklo „LE CASE“ („LE“ – artikelis prancūzų kalba, „CASE“ anglų kalba reiškia „dėžė“), žyminčio juvelyrinių dirbinių ir dovanų dėžutes, atžvilgiu doktrina nebuvo taikyta¹³⁰, o kitoje byloje dėl prekių ženklo „LE SORBET“ T.T.A.B. šią doktriną pritaikė (vėlgi „LE“ – artikelis prancūzų kalba, o žodis „SORBET“ prancūzų kalba – vaisiniai ledai, šerbetas)¹³¹. Tas pats principas taikytas ir byloje *French Transit Ltd. v. Modern Coupon Systems Inc.*, kurioje teismas vertino, jog atitikmenų užsienio kalba doktrina netaikytina prekių ženklui „LE CRYSTAL NATUREL“, kadangi žymenį sudaro vienas angliškas ir du prancūziški žodžiai¹³².

Jei nėra faktinių aplinkybių, dėl kurių galiotų aukščiau nurodytos išimtys, vis dėlto didesnė tikimybė, jog lyginant du prekių ženklus tiek JAV Patentų ir prekių ženklų tarnyboje, tiek JAV teismuose atitikmenų užsienio kalba doktrina bus taikoma, kadangi pastebima tendencija preziumuoti, jog atitinkama visuomenė žino nagrinėjamą užsienio kalbą. Pavyzdžiui, T.T.A.B. laikė, kad buvo pateikta nepakankamai įrodymų, paneigiančių, jog didesnė atitinkamos visuomenės dalis nevers žodinio prekių ženklo „La Peregrina“ (italų k. piligrimas) į jo atitikmenį anglų kalba¹³³. Motyvuodama, kad prancūzų kalba pakankamai gerai žinoma JAV vartotojams, T.T.A.B. taip pat taikė šią doktriną lygindama prekių ženklus „MARCHE NOIR“ (prancūzų k. juoda rinka) ir

¹²⁸ *Le Continental Nut Co. v. Le Cordon Bleu S.A.R.L.*, 181 U.S.P.Q. 646 (C.C.P.A. 1974), cituojama pagal REST, E. J. Lost in Translation: A Critical Examination of Conflicting Decisions Applying the Doctrine of Foreign Equivalents. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2006, Nr. 96 [žiūrėta 2010-03-14], p. 1211-1257. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.

¹²⁹ *Tia Maria, Inc.*, 188 U.S.P.Q. 524 (T.T.A.B. 1975), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹³⁰ *Universal Package Corp.*, 222 U.S.P.Q. 344 (T.T.A.B. 1984), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹³¹ *Le Sorbet, Inc.*, 1985 T.T.A.B. LEXIS 27, at *4 (T.T.A.B. 1985), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹³² *French Transit Ltd. v. Modern Coupon Systems Inc.*, 29 U.S.P.Q.2d 1626 (S.D.N.Y. 1992), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

¹³³ *La Peregrina Ltd.*, 86 U.S.P.Q.2d 1645, 1647 (T.T.A.B. 2008), cituojama pagal *Cit. op.* 117.

„BLACK MARKET MINERALS“ (anglų k. juodos rinkos mineralai) ir pripažino prekių ženklus klaidinamai panašiais¹³⁴.

Nors Jungtinėse Valstijose taikant atitikmenų užsienio kalba doktriną vis dar išlieka tam tikrų prieštaravimų ir neaiškumų¹³⁵, tokios doktrinos suformavimas yra pažangus dalykas, kadangi dėl globalizacijos, migracijos, vis didėjančios interneto svarbos kasdieniame gyvenime „besimaišant“ ir prekių ženklams, ji saugo vartotojų interesus nuo galimybės supainioti prekių ženklus ir įsigyti nepageidaujamus produktus, suteikia daugiau aiškumo prekių ženklų savininkams įgyvendinant ir (ar) ginant savo intelektinę nuosavybę, palengvina teisės taikymą procedūriniuose ir teisminiuose ginčuose.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose konceptualiam prekių ženklų panašumui teikiama tokia pat svarba klaidinimo galimybės vertinimo aspektu kaip ir Europos Sąjungos teismų praktikoje, kadangi vien dėl tapačios ar panašios žymenų reikšmės prekių ženklai gali būti pripažįstami klaidinamai panašiais. Tačiau akivaizdu, jog šiose didžiosiose pasaulio rinkose atitinkama visuomenė vertinama skirtingai. JAV vidutinis vartotojas yra laikomas labiau išprususiu nei Europoje, todėl ir reikalavimai vėlesnio prekių ženklo savininkui yra priešingi nei ES: Amerikoje atsakovas turi pateikti įtikinamus įrodymus, kad vidutinis vartotojas žodinio prekių ženklo užsienio kalba nevers į jo atitikmenį anglų kalba, tuo tarpu Europoje yra atvirkščiai – prekių ženklo registraciją ar naudojimą protestuojanti bylos šalis turi įrodyti, jog atitinkama visuomenė žino nagrinėjamo prekių ženklo užsienio kalbą ir tikėtina, kad galės išversti žodį bei suprasti jo reikšmę. Štai pavyzdys iš vos metų senumo prekių ženklų bylos Lietuvoje, kurioje Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis¹³⁶ 2009 m. gyveno 6,1 proc. lenkų, ir kurioje, neabejotina, nemažas papildomas procentas gyventojų žino ir (ar) vartoja lenkų kalbą kaip užsienio kalbą¹³⁷: vertindamas konfliktuojančius prekių ženklus „KUBUŠ“ ir „MIKUŠ“ Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad ženklų lyginti semantiškai neįmanoma, nes absoliuti dauguma

¹³⁴ *Cit. op.* 118.

¹³⁵ Daugiausia tokiais klausimais, kas konkrečioje byloje laikytina atitinkama visuomene ir ar doktriną visuomet galima taikyti dviejų žodinių prekių ženklų užsienio kalba (kalbomis) palyginimui. CHAUDHRI, S. Trademark Doctrine of Foreign Equivalents. In *Bulletin of the New York Intellectual Property Law Association* [interaktyvus]. January/February 2007 [žiūrėta 2010-04-08], p. 12-17. Prieiga per internetą: <<http://www.nyipla.org/Bulletin/JanFeb2007.pdf>> [žiūrėta 2010-04-08].

¹³⁶ Statistikos departamento prie LR Vyriausybės *Gyventojų sudėties teminė lentelė*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2420>>.

¹³⁷ Palyginimui – faktą, jog prancūzų kalba šneka labai gerai ar gerai 0,6 proc. visų JAV gyventojų T.T.A.B. laiko reikšmingu pagrįsti prekių ženklų supainiojimo tikimybei, kadangi prancūzakalbiai gyventojai yra trečia pagal dydį grupė JAV. 2000 m. *JAV gyventojų surašymo duomenys* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t20/tab05.pdf>>.

vidutinių vartotojų nežinos ir nesies tokių žodžių su vardais „Jokūbas“ ar „Mykolas“ (ar lenkiška jų versija), kaip teigė atsakovas¹³⁸.

1.8.3. Konceptualiai nepanašūs prekių ženklai

Mažiausiai problemų konceptualaus prekių ženklų lyginimo prasme kelia žymenys, iš kurių nė vienas neturi jokios apibrėžtos prasmės. Tuomet teismas tiesiog konstatuoja, kad konceptualaus panašumo tarp jų nėra. Paprastai tai atvejai, kai žodžiai yra naujadarai. Pavyzdžiui, lyginant ginčo prekių ženklus TRAVATAN ir TRIVASTAN, nekilo abejonių, kad konceptualiai jie nepanašūs, kadangi nė vienas neturi jokios prasmės¹³⁹.

Konceptualaus panašumo tarp prekių ženklų nėra ir tada, kai vienas iš lyginamų ženklų turi aiškią prasmę, o kitas jokios prasmės neturi. Taip pat nelaikoma, kad konceptualių požiūriu ženklai yra panašūs, jei:

- a) yra bendras terminas, kuris apima abu konfliktuojančius žodinius ženklus;
- b) abu ženklai patenka į tą pačią ženklų kategoriją ar potemę;
- c) jei ženklai fonetiniu požiūriu sutampa arba skamba labai panašiai, tačiau jų prasmė skiriasi.

Pastaruoju aspektu svarbi *Phillips-Van Heusen* byla, kurioje PIT pirmą kartą vertindamas prekių ženklų panašumą pradėjo taikyti taip vadinamą nuslopinimo teoriją. Šios teorijos esmė yra ta, jog visapusiškas galimybės supainioti vertinimas reiškia, kad dviejų žymenų konceptualūs skirtumai gali nuslopinti jų skambėjimo ir vizualius panašumus, kai bent vieno iš žymenų reikšmė yra tokia aiški ir apibrėžta, kad atitinkama visuomenė gali ją iš karto suvokti¹⁴⁰. Šią teoriją kaip teisingą priėmė ir bylose *Ruiz-Picasso and Others v. OHIM*¹⁴¹, *Mülhens v. OHIM*¹⁴² patvirtino ir ETT. Nuslopinimo teorija svarbi tuo, kad konceptualių skirtumų tarp prekių ženklų gali pakakti, kad būtų išvengta galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę, o vien fonetinių ar vien vizualių žymenų skirtumų, kaip yra nurodęs PIT¹⁴³, nepakaks ir prekių ženklai gali būti pripažinti klaidinamai panašiais.

¹³⁸ *Cit. op.* 78.

¹³⁹ ETT 2007-04-26 sprendimas byloje C-412/05 P, *Alcon Inc. v. OHIM* (2007), ECR I-03569, 28 punktą.

¹⁴⁰ PIT 2003-10-14 sprendimas byloje T-292/01, *Phillips-Van Heusen Corp. v. OHIM, Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (2003), ECR II-04335, 54 punktą.

¹⁴¹ ETT 2006-01-12 sprendimas byloje C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso and Others v. OHIM* (2006), ECR I-00643, 20 punktą.

¹⁴² ETT 2006-03-23 sprendimas byloje C-206/04 P, *Mülhens GmbH & Co. KG v. OHIM* (2006), ECR I-02717, 35 punktą.

¹⁴³ *Cit. op.* 82, 101 punktą.

PIT nuslopinimo teoriją pritaikė ir *Jabones Pardo*¹⁴⁴ byloje, kurioje konfliktavo ankstesnis prekių ženklas „Yupi“ ir pareikštas registruoti „Yuki“. Fonetiniu požiūriu prekių ženklai buvo labai panašūs (abu trumpi, dviskiemeniai žodžiai iš keturių raidžių, skyrėsi tik viena raidė), tačiau PIT lemiamą reikšmę suteikė konceptualiems prekių ženklų skirtumams. Buvo nustatyta, kad „Yuki“ neturi jokios semantinės prasmės, tuo tarpu „Yupi“ atitinkamą visuomenę galėtų suvokti kaip žodį džiaugsmui išreikšti. Tačiau, PIT nuomone, konceptualūs ženklų skirtumai nenuslopiną jų fonetinių ir vaizdinių panašumų, kadangi žodis „Yupi“ atitinkamos visuomenės – ispanų – kalboje atsirado neseniai ir tą įrodo tokio žodžio įrašymas tik į vieną ispanų kalbos žodyną. Šis laiko faktorius susilpnina prekių ženklo „Yupi“ semantinę poveikį atitinkamai visuomenei ir tokiu būdu mažina abiejų ginčo prekių ženklų konceptualius skirtumus.

Paminėtinas PIT sprendimas byloje *Mülhens v. OHIM*, kurioje konfliktavo prekių ženklai SIR ir ZIRH. Ieškovė Mülhens GmbH & Co. KG ginčijo pareikštą registruoti ZIRH prekių ženklą kaip klaidinamai panašų į ieškovės SIR prekių ženklą, tačiau pripažino, kad konceptualiai lyginami prekių ženklai yra nepanašūs ir neginčijo VRHT atlikto šių ženklų konceptualaus palyginimo, kurį kaip teisingą įvertino ir PIT: paprastas valstybių narių vartotojas greičiausiai pagalvos apie anglišką žodį „sir“, nes šis žodis Europoje plačiai žinomas, todėl konceptualaus panašumo nėra. Kadangi žodis „zirh“ neturi aiškios reikšmės nė vienoje iš vienuolikos oficialių Europos Sąjungos kalbų, plačioji visuomenė žodį „zirh“ suvoks kaip naujadarą. Todėl reikia konstatuoti, kad konceptualiai abu prekių ženklai yra nepanašūs¹⁴⁵. PIT pažymėjo, kad Šiuo atveju prie tokio nuslopinimo prisideda tai, kad prekių ženklai SIR ir ZIRH turi ir vizualių skirtumų. Be to, dviejų prekių ženklų fonetinio panašumo laipsnį dar labiau sumažina aplinkybė, kad prekės parduodamos taip, kad jas pirkdama atitinkama visuomenė paprastai jas žymintį prekių ženklą suvokia ir vizualiai.

Kaip minėta dalyje apie bendro išpūdžio vertinimą, prekių ženklų panašumą ar tapatumą apsprendžiantys veiksniai yra tarpusavyje tarpiai susiję. Prekių ženklų konceptualus panašumas taip pat įtakoja bendrą išvadą dėl prekių ženklų panašumo ar skirtingumo: didesnis ženklų semantinis bendrumas prisideda prie prekių ženklų panašumo, o prekių ženklų konceptualūs skirtumai mažina prekių ženklų panašumo laipsnį.

¹⁴⁴ PIT 2006-11-16 sprendimas byloje T-278/04, *Jabones Pardo, SA v. OHIM, Quimi Romar* (2006), ECR II-00090.

¹⁴⁵ PIT 2004-03-03 sprendimas byloje T-355/02, *Mülhens GmbH & Co. KG v. OHIM, Zirh International Corp.* (2004), ECR II-00791, 51 punktas.

Apie sunkumus vertinant semantinę prekių ženklų panašumą byloja kardinaliai priešingi pirmosios ir apeliacinės instancijų Lietuvos teismų vertinimai:

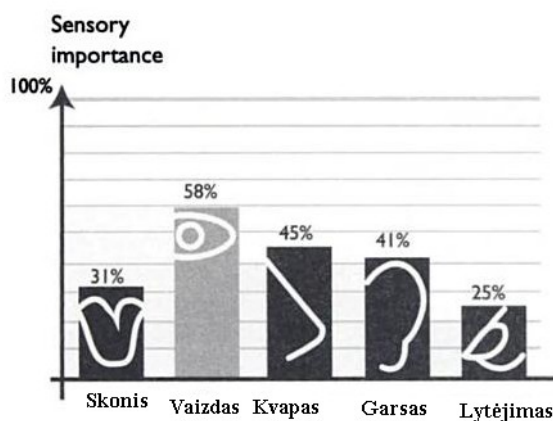
Lygindamas prekių ženklus „Aquafresh“ ir „Aquarelle“ bylą nagrinėjęs pirmąją instanciją Vilniaus apygardos teismas priėjo išvados, kad žodis „Aquafresh“ neverstinas į lietuvių kalbą, nes turi stiprų skiriamąjį požymį (aqua) ir yra suprantamas be vertimo, kai tuo tarpu žodžio „Aquarelle“ semantinė reikšmė Lietuvos vartotojui, įsigyjančiam asmens higienos prekę (dantų pastą), nėra greitai suvokiama. Tuo tarpu apeliacinės instancijos, Lietuvos apeliacinio teismo, vertinimas buvo diametraliai skirtingas. Teismas nesutiko su Vilniaus apygardos motyvavimu ir argumentavo, kad „Aquafresh“ žymuo gali būti suvokiamas kaip šviežias, gaivus vanduo (lot. *aqua* – vanduo, angl. *fresh* – gaivus, šviežias), o „Aquarelle“ suvokiamas ir reiškia vandeniniais dažais tapytą paveikslą arba tapybą vandeniniais dažais¹⁴⁶. Akivaizdu, kad Lietuvos apeliacinis teismas laikėsi požiūrio, kad abu prekių ženklai verčiami į lietuvių kalbą, todėl išsiaiškinus jų reikšmę pagal prasmę yra skirtingi.

Pažymėtina, kad jei dėl „Aquafresh“ prekių ženklo kiltų ginčas, kurį reikėtų spręsti JAV jurisdikcijoje, vertinant „Aquafresh“ konceptualaus panašumo su potencialiu konfliktuojančiu prekių ženklu aspektą, tokio panašumo nebūtų nustatyta, kadangi, kaip minėta, pagal JAV taikomą atitikmenų užsienio kalba doktriną vertinamas visas žodinis prekių ženklas (arba visi jį sudarantys žodiniai elementai) ir į atitinkamos visuomenės kalbą neverčiamos jo sudėtinės dalys (t.y. žodiniai elementai neskaidomi į įvairias kalbas). Tuo tarpu ES ir LR jurisdikcijoje vis dar lieka neaišku, kaip reikėtų vertinti konceptualų panašumą tokiu atveju, kai žodinis prekių ženklas sudarytas iš kelių užsienio kalbų žodinių elementų, nes vieningos praktikos nėra.

¹⁴⁶ *Cit. op.* 80.

1.9. Atskirų rūšių netradicinių žymenų palyginimo ypatumai

Verslininkai stengiasi sugalvoti vis naujų būdų, kaip išskirti savo prekes ar paslaugas iš konkuruojančių prekių ar paslaugų ir pritraukti daugiau pirkėjų, t. y. pasiekti didesnę pelną. Būtų naivu ir klaidinga manyti, kad prekių ženklai-garsai yra sukurti siekiant palengvinti prekių ar paslaugų atpažinimą akliems pirkėjams, spalvos – kurtiesiems ir pan. Netradicinių rūšių prekių ženklų vystymąsi ir gausėjimą rinkoje skatina tik verslo logika, paremta moksliniais duomenimis, kad, pavyzdžiui, kvapas turi tokį pat poveikį sąmonei kaip ir vaizdas (žr. pav. žemiau).



Pav.: jutimo svarba¹⁴⁷.

Tačiau naujos prekių ženklų rūšys sukuria naujas prekių ženklų savininkų pažeidimų rūšis, kurias turi spręsti teismai. Vienas iš pavyzdžių – kad dėl savo specifikos netradicinių prekių ženklų išimtinės teisės gali persidengti su kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Yra pagrindo manyti, kad erdviųjų prekių ženklų atveju gali kilti konfliktai su pramoninio dizaino teisėmis, garsiniai prekių ženklai gali pažeisti muzikos autorių teises ir t. t. Be to, neaišku, kaip vartotojai patys vertina erdviuosius ar spalvinius prekių ženklus – kaip prekių ženklus ar produkto dizainą. Tačiau į netradicinius prekių ženklus neigiamai žiūrintiems autoriams galima atkirsti, kad ne vien tik prekių ženklų teisės, bet ir pramoninio dizaino, autorių teisių suteikiamą apsaugą, jei tik atitinka keliamus reikalavimus (jei, pvz., dizainas yra asmeninės kūrybos rezultatas), gali įgyti ne tik netradiciniai prekių ženklai, bet ir tradiciniai dvimačiai vaizdiniai prekių ženklai, nors, kita vertus, prekių ženklai retai kada „peršoka“ autorių teisių apsaugos srityje iškelto kartelę. Bet ir tais atvejais, kai konfliktas neišvengiamai už prekių ženklų teisės ribų, vertinant

¹⁴⁷ LINDSTROM, M. *Brand Sense: How to build powerful brands through touch, taste, smell, sight & sound* [interaktyvus]. New York: Free Press, 2005 [žiūrėta 2010-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://books.google.lt/books?id=tzPrvHf2W1AC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>.

naujų netradicinių prekių ženklų tapatumą ir panašumą kyla specifinių sunkumų, kuriuos sąlygoja atitinkama prekių ženklo prigimtis.

1.9.1. Prekių ženklai-garsai

Prekių ženklais-garsais gali būti: gamtos ar aplinkos garsai, eilė tonų, muzikiniai motyvai be žodžių, daina ar žodžiai su muzikiniu akompanimentu. Vieną iš gamtos garsų – liūto riaumojimą MGM kompanija yra seniai įregistravusi prekių ženklu JAV, tačiau analogiškas bandymas Europoje, net ir pateikus grafinį šio garsinio prekių ženklo atvaizdavimą sonogramos pavidalu, baigėsi nesėkme. Nors iš principo sonogramos priimtinos, MGM sonogramą VRHT atmetė, motyvuojant tuo, kad liūtai riaumoja skirtingai: garsiai ir tyliai, ilgai ir trumpai, plonai ir storai, tuo tarpu MGM sonogramoje nebuvo nurodyta trukmė ar dažnis, taigi nieko nebuvo galima pasakyti apie garso aukštį, stiprumą ar trukmę¹⁴⁸. Kadangi registracijai keliami reikalavimai nėra savitiksliai, iš šių VRHT argumentų galima manyti, jog nurodyti kriterijai – garso aukštis, stiprumas, trukmė – būtų naudojami sprendžiant, ar kito liūto riaumojimą atkartojantis prekių ženklas yra klaidinamai panašus į MGM liūto riaumojimą, ar ne, tačiau abejotina dėl tokių kriterijų pritaikomumo prekių ženklų konflikto atveju, prisimenant, kad Bendrijos teismai visais įmanomais atvejais prekių ženklų bylose pabrėžia, jog turi būti vertinamas bendras įspūdis iš vidutinio apdairaus vartotojo pozicijų, todėl neįmanoma reikalauti iš vartotojų, kad jie atskirtų vieno liūto riaumojimą nuo kito.

Prekių ženklų-garsų atžvilgiu galima būtų pamanyti, kad galimybė supainioti gali egzistuoti tik tarp garsinių žymenų, tačiau taip nėra. Dar prieš dešimtmetį INTA darbo grupė savo ataskaitoje pažymėjo, kad tam tikrose situacijose gali kilti klaidinamas panašumas tarp prekių ženklo-garso ir vizualiai suvokiamo ženklo. Pavyzdžiui, jei viena įmonė tam tikrai paslaugai žymėti įregistruoja konkrečios rūšies paukščio čiulbėjimą, o konkuruojanti įmonė panašioms paslaugoms žymėti naudoja to paties paukščio pavadinimą ir atvaizdą, gali atsirasti galimybė supainioti. Be to, posmelis iš dainos ar ištrauka iš arijos taip pat gali būti prekių ženklais-garsais, o tai reiškia, kad tokio prekių ženklo sudėtyje esantys žodžiai gali konfliktuoti su žodiniaisiais arba mišriais vaizdiniais

¹⁴⁸ VRHT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2003-08-25 sprendimas Nr. R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf>.

prekių ženklais. Taigi, prekių ženklai-garsai gali būti klaidinamai panašūs į žodinius ir vaizdinius prekių ženklus¹⁴⁹.

Kol kas prekių ženklų-garsų panašumo nustatymo tema ne pateikia atsakymus, o kelia daug klausimų. Anksčiau problema buvo laikyta grafinis garsų atvaizdavimas (ypatingai nemuzikinių garsų), tačiau tobulėjant technologijoms ir visuotinai naudojant internetą dabar yra pakankamai paprasta pasiklausyti, koks garsas yra įregistruotas kaip prekių ženklas. Vis dėlto, vien tai, jog jau kuris laikas techninė galimybė išgirsti prekių ženklų-garsus yra visuotinai priinama, nieko nesako, kokie garsai laikytinai panašiais, o kokie – pakankamai nepanašiais. Jei dėl galimybės supainioti registruoto prekių ženklo-garso savininko konkurentai negali savo paslaugų žymėti tam tikrais registruoto garso variantais ar variacijomis, nėra aišku, kaip bus nubrėžiama riba, kada kiti garsai yra laikomi pakankamai nepanašiais į registruotąjį ir kuriuos garsus gali registruoti kiti ūkio subjektai. Kadangi dalį prekių ženklų-garsų sudaro muzikiniai garsai, kyla klausimas, ar bylas nagrinėjantys teisėjai turėtų būti apmokomi, kaip vertinti natomis užrašytų prekių ženklų-garsų panašumą.

Ilgesnių muzikinių motyvų, melodijų, trumpų muzikinių kūrinių kaip prekių ženklų-garsų tapatumo ir panašumo nustatymas taip pat suponuoja nemažus debatus (pavyzdžiui, kokią įtaką vertinant turėtų tokie veiksniai kaip ritmas, tempas, tonacija, polifonija ir monofonija ir t. t.), tačiau čia į pagalbą galėtų būti pasitelkiami autorių teisėje taikytini principai.

INTA darbo grupės ataskaitoje sakoma, kad su prekių ženklais-garsais susijusios problemos, įskaitant, be kita ko, jų panašumo vertinimą, nėra neįveikiamos ir unikalios, todėl jas galima spręsti taikant tradicinius prekių ženklų principus: sunkumai, kurie kyla vertinant, ar yra galimybė supainioti du prekių ženklus-garsus ar garsinį ir vaizdinį prekių ženklus, nėra susiję su jokiais unikaliomis problemomis ir gali būti sprendžiami naudojant kitų rūšių prekių ženklams šiuo metu taikomą vertinimą ir logiką. Prekių ženklo garsinio išpūdžio vertinimo ir prekių ženklų akustinio panašumo sąvokos yra visai ne naujos. Daugelyje jurisdikcijų žodinių prekių ženklų fonetinis panašumas jau sudaro dalį prekių ženklų registracijos ir galimybės supainioti vertinimo¹⁵⁰.

¹⁴⁹ INTA. Non-traditional Trademarks Taskforce Issues and Policy Group. *A Report on the Protection of Sound Trademarks* [interaktyvus]. February 1997 [žiūrėta 2009-12-01], p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 17, 19.

1.9.2. Erdviniai prekių ženklai

VRHT prekių ženklų registro duomenimis, iš netradicinių žymenų – garsinių, spalvinių ir pan. – daugiausia registruojama erdvinių prekių ženklų¹⁵¹. Kadangi netradicinių prekių ženklų registracija dar tik išibėgėja, todėl, natūralu, didžiojoje daugumoje su netradiciniais prekių ženklais susijusių bylų ginčijamasi netradicinių prekių ženklų registracijai svarbiais grafinio atvaizdavimo ir skiriamą poįymio turėjimo klausimais, tačiau jau atsiranda ir teismų sprendimų, susijusių su netradicinių prekių ženklų klaidinamu panašumu. Šioje srityje vienas iš pagrindinių klausimų – kiek reikšminga vertinant klaidinamą panašumą gali būti laikoma aplinkybė, kai tokiuose prekių ženkuose sutampa tam tikras elementas, kuris figūruoja ir kitos rūšies prekių ženkle.

Kai kurie autoriai¹⁵² teigia, kad prie trimačių prekių ženklų pritvirtinus žodinių žymenį, trimatis prekių ženklas praranda savo originalų išskirtinumą. Jochen Pagenberg¹⁵³ teigia, kad trimačiai prekių ženklai beveik visais atvejais bus naudojami kartu su prie produkto ar pakuotės formos pritvirtintu žodiniu žymeniu, todėl būtų neteisinga ankstesniam erdviniam ženklui nesuteikti apsaugos, kai prašoma uždrausti klaidinamai panašaus prekių ženklo naudojimą, jei ankstesnio trimačio prekių ženklo formą nukopijuoja konkurentas, kuris tik priklįjuoja savo žodinių žymenį ar savo įmonės pavadinimą ant nukopijuotos formos, motyvuodamas tuo, kad vartotojai atsimenta ne formą, o tik žodinių žymenį. Jei prekių ženklo savininkas iš tiesų visuomet turėtų įrodyti, kad forma įgijo antrinę reikšmę rinkoje, tokia našta žymiai sumažintų patrauklių formų produktų galimybes apskritai kada nors įgyti apsaugą, o tai sukurtų nelygias skirtingų kategorijų prekių ženklų apsaugos sąlygas.

Kai kartu su erdvinio prekių ženklu naudojamas žodinis elementas, Bendrijos valstybių narių teismų vertinimai dėl klaidinamo panašumo yra priešaringi. Vieni teismai sprendžia, kad iš esmės vien skirtingas žodinis elementas paneigia galimybę supainioti¹⁵⁴,

¹⁵¹ VRHT duomenimis 2009 m. spalio mėn. 61,32 % visų Bendrijos prekių ženklų sudarė žodiniai prekių ženklai, 37,28 % - vaizdiniai, 0,85 % - spalvos, 0,48 % - erdviniai, 0,05 % - kitokie prekių ženklai, 0,01 % - garsai, o hologramos ir kvapai - 0,0 %.

¹⁵² Dembowski, cituojama pagal PAGENBERG, J. Trade Dress and the Three-Dimensional Mark - The Neglected Children of Trademark Law? In *International Review of Industrial Property and Copyright Law* [interaktyvus]. 2004, Nr. 7 [žiūrėta 2010-01-10], p. 831-843. Prieiga per internetą: <<http://beck-online.beck.de>> [žiūrėta 2010-01-10].

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ UHU byloje (29 W (pat) 255/03) Vokietijos Federalinis patentų teismas turėjo nuspręsti, ar egzistuoja galimybė supainioti spalvotą klijų pieštuko formos erdvinį prekių ženklą ir ankstesnį spalvotą mišrų vaizdinį prekių ženklą, į kurio sudėtį įeina dvimatis klijų pieštuko piešinys ir žodinis elementas UHU. 2006-10-18 sprendimu teismas konstatavo, kad minėtų prekių ženklų atžvilgiu galimybė suklaidinti visuomenę neegzistuoja. Nors saugoma erdvinė forma ir dvimatis tokios formos piešinys ankstesniame prekių ženkle

kiti – kad žodinio elemento buvimas pats savaime nepaneigia galimybės suklaidinti visuomenę, kad vertinant prekių ženklų panašumą reikia atsižvelgti į formą ir spalvą, nes šie ryškesnį skiriamąjį požymį turintys elementai yra reikšmingi vertinant bendrą prekių ženklų sukliamą išpūdį¹⁵⁵.

Iš esmės analogiška situacija susiklostė Lietuvos teismų nagrinėtoje byloje dėl „DOMESTOS“ erdvinio prekių ženklo ir į jį panašios „DOSIA“ cheminio valiklio pakuotės (butelio). Tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinis teismas konfliktuojančių pakuočių panašumą iš esmės vadovaudamasis vien žodiniu elementu, akcentuodami tai, kad lyginamąsias pakuotes ginčo šalys naudoja su skirtingomis etiketėmis, t. y. DOMESTOS ir DOSIA, kas, teismų nuomone, eliminuoja visuomenės suklaidinimo galimybę.

Šioje byloje¹⁵⁶ LAT pažymėjo, kad žemesnių instancijų teismai lyginamąsias pakuotes individualizuojamuosius požymius (t. y. pakuočių kamščių forma ir dydis, pakuočių plotis, įdubų pakuotės korpuse forma, dydis, jų kiekis, išdėstymas, vietos, skirtos etiketei, dydis, kurie šiose pakuotėse nesutampa) nepagrįstai vertino kaip neturinčius reikšmės, sprendžiant dėl jų panašumo. Kaip erdvinio prekių ženklų panašumo nustatymui reikšmingas tiek šioje, tiek kitose galimose bylose turėti būti vertinamas LAT nurodytas kriterijus, kad kai pakuotėse yra dalis sutampančių požymių, kurie daugmaž iš esmės yra būdingi tam tikrų prekių pakuotėms kaip tam tikrų prekių pakavimo raidos rezultatas bei nulemti tų pakuočių paskirties bei funkcinių savybių, vartotojams tos pakuotės atrodys panašios, tačiau tokie pakuočių požymiai negali būti pagrindas spęsti dėl Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo vėlesnio žymens savininko atžvilgiu.

kai kuriais aspektais buvo panašūs, žodinis elementas „UHU“ ir kiti formos kontūro skirtumai paneigė galimybę supainioti.



¹⁵⁵ Kaip pavyzdys paminėtina 2006-10-26 Vokietijos Federalinio Aukščiausiojo teismo priimta nutartis Lindt Goldhase (I ZR 37/04) byloje. Šioje byloje erdvinio prekių ženklo – į auksaspalvę foliją įvynioto šokoladinio velykinio zuikio su žodžiu „LINDT“ – prekių ženklo savininkas siekė uždrausti konkurentui gaminti panašiai atrodančius šokoladinius kiškus. Federalinis Aukščiausiasis teismas vertino, kad nėra jokios taisyklės, pagal kurią erdvinio prekių ženklo bendrame vartotojui sudaromame išpūdyje visada dominuoja žodinis elementas (šiuo atveju „LINDT“). Todėl Federalinis Aukščiausiasis teismas grąžino bylą Apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo, kad jis įvertintų, kokią reikšmę turi žymens forma ir spalva vartotojams identifikuojant produkto komercinę kilmę. 2006 metais Vokietijos Aukščiausiajame teisme Lindt laimėjo bylą prieš kitą šokolado gamintoją – Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co KG, kurie taip pat gamino ir pardavinėjo į Lindt prekių ženklą panašius šokoladinius zuikius. Toje byloje teismas konstatavo, kad vertinant prekių ženklų panašumą reikia atsižvelgti į formą ir spalvą, nes šie ryškesnį skiriamąjį požymį turintys elementai yra reikšmingi vertinant bendrą prekių ženklų sukliamą išpūdį. Cituojama pagal WEBER, N., VIEFHUES, M. The tradition of non-traditional trademarks in Germany. In *World Trademark Review* [interaktyvus]. 2007, Nr. 8 [žiūrėta 2010-01-10]. Prieiga per internetą: <www.worldtrademarkreview.com> [žiūrėta 2010-01-10].

¹⁵⁶ LAT 2005-03-23 nutartis civilinėje byloje *Unilever N. V. v. UAB „Varta“*, Nr. 3K-3-150/2005, kat. 87; 89.

DOMESTOS byla rodo, kad LAT palaiko antrąją poziciją, kuri vertinta kaip labiau pagrįsta, kadangi erdvinių prekių ženklų atveju skiriamaisiais ir dominuojančiais elementais gali būti forma ir jos ypatumai, o ne žodiniai elementai.

Buvo tikimasi, kad dėl erdvinių prekių ženklų panašumo nustatymo kriterijų pasisakys ir ETT *LINDT* byloje. Trumpa *LINDT* bylos fabula: su ieškiniu dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo Lindt & Sprüngli kreipėsi ir į Austrijos teismą ir iš esmės reikalavo Franz Hauswirth nustoti gaminti ar pardavinėti Europos Sąjungos teritorijoje šokoladinius zuikius, tokius panašius į ieškovei priklausančiu erdviniu Bendrijos prekių ženklu (toliau – ginčijamas erdvinis prekių ženklas) saugomą šokoladinį zuikį, kad kyla pavojus juos supainioti. Austrijos Oberster Gerichtshof kreipėsi į ETT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą byloje.

Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo, yra pavojus supainioti Franz Hauswirth gaminamus ir parduodamus šokoladinius zuikius su Lindt & Sprüngli gaminamais ir parduodamais zuikiais, žymimais ginčijamu erdviniu prekių ženklu. Minėtas pavojus kyla dėl to, kad Franz Hauswirth gaminami ir parduodami zuikiai savo forma ir spalva yra panašūs į minėtu erdviniu prekių ženklu saugomus zuikius taip pat dėl to, kad ši bendrovė etiketes pritvirtina prekių apatinėje dalyje¹⁵⁷.

| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Bendrijos prekių ženklas | Franz Hauswirth GmbH gaminamas produktas |
|---|--|
|  |  |

Tačiau ETT apsiribojo atsakymais į klausimus dėl paraišką pateikusių asmens nesąžiningumui vertinti svarbių kriterijų ir dėl erdvinių prekių ženklų panašumo nustatymo nepasisakė.

¹⁵⁷ ETT 2009-06-11 sprendimas byloje C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* (2009), ECR 00000, 15-16 punktai.

1.9.3. Prekių ženklai-kvapai

Prekių ženklų teisės literatūroje kai kurie autoriai aiškiai išreiškia priešingumą, kad netradiciniai prekių ženklai būtų registruojami, motyvuojant tuo, kad kuo daugiau bus užregistruojama naujų netradicinių prekių ženklų, tuo mažiau liks žymenų, kuriuos įmonės galėtų naudoti be baimės, kad pažeis kitų subjektų intelektinės nuosavybės teises. Be to, perdėtai plati apsauga gali išaldyti kūrybiškumą, užuot jį paskatinusi.

Neginčytina, kad kvapas gali atskirti vieno gamintojo prekes nuo kitų gamintojų prekių ir vieną dieną, matyt, bus susitarta, kaip galima grafiškai atvaizduoti kvapą, tačiau tai iškels kitokias problemas. Bus nepaprastai sunku nuspręsti, ar konfliktuojantys prekių ženklai – kvapai yra tapatūs ar tik panašūs, o jei panašūs – ar jie panašūs tiek, kad dėl to gali kilti galimybė supainioti juos. Todėl galvojant apie tai, kaip galima būtų kvapus tiksliai, aiškiai, suprantamai atvaizduoti grafiškai, vertėtų pamąstyti, kokios apimties apsauga tokį prekių ženklą užregistravus būtų suteikiama ir kaip būtų sprendžiami konfliktai. Šiuos kriterijus būtina nustatyti ir dėl to, kad jau dabar netradiciniai prekių ženklai įsitvirtina rinkoje, bet, dėl kylančių problemų su grafiniu atvaizdavimu, kaip neregistruoti prekių ženklai.

1.9.4. Prekių ženklai-spalvos

Yra situacijų, kai gamintojui būtų labai sunku prie savo produkto pritvirtinti žodį ar kokį nors simbolį kaip prekių ženklą arba jis apskritai negali pažymėti produkto niekaip kitaip, tik panaudodamas spalvą kaip prekių ženklą (pavyzdžiui, nuspalvindamas benzina tam tikra spalva), kad išsiskirtų savo produktą iš kitų konkuruojančių prekių. Kai registruoto prekių ženklo-spalvos savininkas siekia uždrausti kitam subjektui komercinėje veikloje naudoti panašią spalvą prekėms ar paslaugoms žymėti, kyla daug problemišku klausimų. Pavyzdžiui, registruojant spalvą kaip prekių ženklą, nurodoma konkreči spalva. Tačiau nuo kitų prekių ženklų rūšių spalva skiriasi tuo, kad priklausomai nuo objekto ar paviršiaus, ant kurio uždedama spalva, savybių spalva gali atrodyti kitaip, todėl atitinkamai gali pasikeisti vartotojams sudaromas įspūdis¹⁵⁸. Vis dėlto svarbiausias klausimas slypi taip vadinamoje atspalvių supainiojimo teorijoje, kuri buvo suformuluota JAV ir kurios buvo laikomasi apie aštuoniasdešimt metų nuo 1906 m. Šios teorijos pagrindinis teiginys yra pozicija, kad suteikus išimtinę teisę į tam tikrą spalvą, kiti

¹⁵⁸ Į šį klausimą atkreiptas dėmesys JAV Federalinės apygardos apeliacinio teismo 2001-12-13 sprendime byloje *Thrifty, Inc.*, 274 F.3d 1349 [interaktyvus], 23-24 punktai. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCAFED/2001/284.html>>.

subjektai niekuomet neturės teisinio tikrumo, ar jų naudojamas atspalvis nepažeidžia kitų subjektų išimtinių teisių į panašų atspalvį, nes egzistuoja tik ribotas skaičius spalvų, todėl leidus vienam gamintojui monopolizuoti vieną spalvą su visais jos atspalviais varžys konkurenciją¹⁵⁹.

Šia teorija buvo pasiremta *Qualitex* byloje¹⁶⁰, kurioje ieškovė Qualitex siekė uždrausti konkuruojančiai įmonei Jacobson naudoti auksinę žalią spalvą tapačioms prekėms žymėti. Įmonė atsakė Jacobson tvirtino, kad jei būtų leista registruoti prekių ženklus-spalvas *per se*, dėl to kiltų netikrumas teikiant paraiškas ir būtų keliami daug bylų, nes konkuruojančios įmonės turėtų nustatyti, kokius spalvų atspalvius jie galėtų teisėtai naudoti. Be to, dėl atspalvių supainiojimo problemos sunkumų patirtų ir teismai, kai jiems reiktų spręsti, ar yra galimybė supainioti, nes tai, kaip atrodo spalva, priklauso nuo daugelio kintančių faktorių, pavyzdžiui, nuo aplinkos apšvietimo. Jacobson manymu, spalvų panašumą teismams nustatyti būtų daug sunkiau nei žodžių panašumą¹⁶¹.

Tačiau šiuos argumentus JAV Aukščiausiasis teismas atmetė ir atsisakė interpretuoti prekių ženklą-spalvą kitaip nei įprastus prekių ženklus. Teismas pažymėjo, kad teismas nuolat tenka spręsti sunkų klausimą, ar du žodžiai yra tiek panašūs, kad vartotojai gali juos supainioti, ir kad priimant sprendimus teismams padeda įstatymuose įtvirtinti standartai. Teismo tvirtinimu, teisėjai turėtų galėti taikyti tuos pačius standartus lygindami ir spalvas. Be to, Teismas pažymėjo, kad teismams jau reikėjo atlikti tokius palyginimus tose bylose, kai prekių ženklu buvo spalva kartu su simboliu ar piešiniu. Tokiu būdu teismas atmetė argumentą dėl atspalvių supainiojimo¹⁶².

¹⁵⁹ EBERT, L. B. Trademark Protection In Color: Do It By the Numbers!, P. 403. The Trademark Reporter [interaktyvus]. 1994, Nr. 84 [žiūrėta 2010-03-13], P. 379-407. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.

¹⁶⁰ Trumpa bylos fabula: Qualitex 1957 m. pradėjo gaminti ir pardavinėti „Sun Glow“ cheminio valymo press pads, nudažytus ypatinga auksine žalia spalva. Qualitex įregistravo „Sun Glow“ pavadinimą prekių ženklu 1959 m., o auksinę žalią spalvą – 1991 m. Nuo 1960 m. iki 1990 m. auksinės žalios spalvos reklamavimui Qualitex išleido virš 1,6 mln. JAV dolerių. 1989 m. įmonė Jacobson pradėti pardavinėti tapačias prekes, nudažytas auksine žalia spalva, panašia į Qualitex produktą. 1990-03-09 Qualitex pradėjo permainingą bylinėjimąsi: Kalifornijos federalinės apygardos teismas, be kita ko, sprendė, kad auksinė žalia spalva įgijo antrinę reikšmę, nes vartotojai siejo šią spalvą su Qualitex, pripažino, kad kyla galimybė supainioti, ir uždraudė Jacobson įmonei naudoti auksinę žalią spalvą ant jos produktų. Tačiau padavus apeliaciją ši sprendimą panaikino Devintosios apygardos apeliacinis teismas, kurio nuomone vien spalva negalėjo būti registruota kaip prekių ženklas, remdamasis atspalvių supainiojimo teorija, nurodė spalvos kaip prekių ženklo registraciją panaikinti, tačiau suteikė apsaugą įmonei Qualitex dėl pakuotės apsaugos (Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 13 F.3d 1297 (9th Cir. 1994)).

¹⁶¹ Stiklo pluošto izoliacijos gamintoja Owens-Corning pateikė paraišką registruoti rožinę spalvą kaip prekių ženklą stiklo pluošto izoliacijai žymėti.

¹⁶² JAV Aukščiausiojo teismo 1995-03-28 sprendimas byloje *Qualitex Co v. Jacobson Products Co*, 115 S. Ct. 1300 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USSC/1995/27.html>>.

Byloje *Owens-Corning Fiberglass Corp.* prieš JAV Patentų ir prekių ženklų tarnybą teismas taip pat atmetė atspalvių supainiojimo teoriją, dėl kurios negalima būtų registruoti prekių ženklų spalvos *per se*¹⁶³.

Registruojant spalvą kaip prekių ženklą Vokietijoje ir JAV taikomi skirtingi grafinio atvaizdavimo reikalavimai. Sistema JAV tokia, kad nėra leidžiama suteikti išimtinių teisių į šimtus galimų atspalvių, kadangi nei taisyklėse, nei praktikoje nėra nurodytas metodas, pagal kurį būtų tiksliai nustatytas konkretus atspalvis. JAV Patentų ir prekių ženklų tarnyba leidžia pasirinkti vieną arba įvairias kombinacijas tik iš 12 spalvų: raudonos, rožinės, rudos, mėlynos, pilkos, sidabrinės, violetinės, rausvai raudonos (fuksijos spalvos), žalios, oranžinės, geltonos ir auksinės. Minėtas spalvas galima „maišyti“, programos pagalba uždedant vienos spalvos sluoksnį ant kitos, tačiau paraišką patekęs subjektas turi aprašyti gautą spalvą.

Tuo tarpu Europos Sąjungoje, remiantis ETT išaiškinimu *Libertel* byloje, priimtinausias būdas atvaizduoti prekių ženklą-spalvą *per se* yra nurodyti jos kodą pagal tarptautiniu mastu pripažintą identifikaciją: Spalva *per se*, neapribota erdvėje, gali turėti skiriamąjį požymį 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto ir 3 dalies prasme tam tikrų prekių ir paslaugų atžvilgiu su sąlyga, kad, inter alia, ją galima aiškiai, tiksliai, užbaigtu, lengvai prieinamu, suprantamu, pastoviu ir objektyviu būdu pavaizduoti grafiškai. Pastarosios sąlygos negalima įvykdyti tiesiog pavaizduojant atitinkamą spalvą ant popieriaus, bet ji gali būti įvykdoma pažymint šią spalvą tarptautiniu mastu pripažintu identifikacijos kodu¹⁶⁴. Vadinasi, ES prekių ženklų kaip atskirų spalvų įvairovė galėtų būti žymiai didesnė nei JAV. Tačiau bent jau kol kas atskirų spalvų registravimas prekių ženklais yra vangus, pirmiausia atsižvelgiant į toje pačioje *Libertel* byloje ETT išsakytą perspėjimą vardan bendrojo intereso pernelyg neriboti spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams, siūlantiems prekes ir paslaugas, kurios yra tokios pačios rūšies kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos¹⁶⁵. Prekių ženklų išimtinių teisių gynimo aspektu būtų daug paprasčiau spręsti spalvų panašumą ar nepanašumą, jei tektų kalbėti tik apie 12 spalvų ar jų derinius kaip JAV. Tačiau, kadangi Europos Sąjungos valstybėse-narėse (pavyzdžiui, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje) prekių ženklai-spalvos jau registruojamos nurodant tarptautiniu mastu pripažintu

¹⁶³ JAV Federalinės apygardos apeliacinio teismo 1985-10-08 sprendimas byloje *Owens-Corning Fiberglass Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985) [interaktyvus], 1123 punktas. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCAFED/1985/793.html>>.

¹⁶⁴ ETT 2003-05-06 byloje C-104/01, *Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau* (2003), ECR I-03793.

¹⁶⁵ *Ibid.*

identifikacijos kodą (Pantone, RAL, RGB)¹⁶⁶, būtina žengti tolesnį žingsnį ir sutarti, kokie atspalviai laikytini klaidinamai panašiais, o kokie – pakankamai nepanašiais siekiant užtikrinti tiek prekių ženklų savininkų teisinį tikrumą, tiek apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo.

Tie negausūs pavyzdžiai iš Bendrijos teismų ir valstybių narių teismų praktikos rodo, kad nepaisant prekių ženklų-spalvų registracijos nurodant tarptautiniu mastu pripažintą identifikacijos kodą kilus ginčui dėl spalvų panašumo teismai jų panašumą ar nepanašumą vertina nurodydami kasdienėje kalboje įprastus spalvų pavadinimus, o ne kodus tiek kalbant apie vieną spalvą *per se* (pavyzdžiui, fuksijos spalva), tiek apie spalvų derinius.

Kad įprastų spalvų pavadinimų negalima atsisakyti, rodo pavyzdžiai iš Vokietijos teismų praktikos dėl neregistruotų prekių ženklų teisių gynimo – tiek dėl atskiros spalvos¹⁶⁷, tiek dėl spalvų derinio¹⁶⁸. Nesant registracijos, neįmanoma nurodyti spalvos kodo, todėl reikia vadovautis spalvos žodiniu aprašymu, remtis pavyzdžiais. Vadinasi, vėl atsiranda erdvė įvairioms interpretacijoms ir subjektyviam vertinimui.

¹⁶⁶ WIPO. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Eighteenth Session. *Non-traditional Marks – Key Learnings*. Geneva, November 12 to 16, 2007 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-13]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_2.doc> [žiūrėta 2010-02-13].

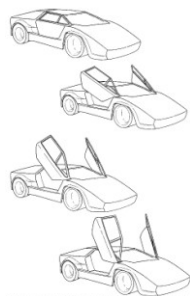
¹⁶⁷ Vokietijos Federalinio aukščiausiojo teismo („Bundesgerichtshof“) 2003-09-04 sprendimu byloje Nr. I ZR 23/01 - Farbmarkenverletzung I buvo pripažinta apsauga neregistruotam prekių ženklui – abstrakčiai fuksijos spalvai telekomunikacijų paslaugoms, motyvuojant tuo, kad 58 % vartotojų spalvos kaip komercinės kilmės šaltinio yra pakankamas įrodyti, kad spalva įgijo antrinę reikšmę, todėl konkuruojančiai įmonei buvo uždrausta naudoti magenta spalvą reklamoje.

¹⁶⁸ Vokietijos Federalinio aukščiausiojo teismo („Bundesgerichtshof“) 2009-02-19 sprendimas byloje Nr. I ZR 195/06 – Uhu, kurioje buvo siekiama pripažinti geltonos ir juodos spalvų derinį klijams žymėti neregistruotu prekių ženklu. Federalinis aukščiausiasis teismas pasakė, kad neregistruotiems prekių ženkluams galėjimas būti atvaizduotiems grafiškai nėra būtina apsaugos sąlyga, nors ši sąlyga yra privaloma registruotiems prekių ženkluams. Tačiau neregistruoti prekių ženklai turi būti aiškiai apibrėžti, o geltonos ir juodos spalvų derinio, į kurį pretenzijas reiškia ieškovas, atveju turi būti aišku, kokia spalvų proporcija sudaro prekių ženklą. Dėl šios priežasties buvo pripažinta, kad kito gamintojo produktas, kurį pradėta žymėti geltonos ir juodos spalvų deriniu, tačiau vėliau, nepažeidžia ankstesnio neregistruoto prekių ženklo savininko išimtinių teisių, nes ieškovas neįrodė, kad egzistuoja geltonos ir juodos spalvų derinio neregistruotas prekių ženklas.

1.9.5. Prekių ženklai – judesiai ir gestai

Ar judesys ir gestas priklauso tai pačiai netradicinių prekių ženklų grupei, nuomonės skiriasi.

Panašumo nustatymo judesio prekių ženklų aspektu pažymėtinas VRHT Pirmosios apeliacinės tarybos 2003-09-23 sprendimas¹⁶⁹, kuris reikšmingas šio darbo temai ne tiek dėl to, kad VRHT atsisakė įregistruoti Automobili Lamborghini Holding S.p.A. automobilio durelių atsidarymą į viršų kaip Bendrijos prekių ženklą-judėsį (kuris, tarp kitko buvo įregistruotas kaip prekių ženklas-judesys 2003-12-16 JAV), kiek Europos Sąjungoje prekių ženklams-judesiams teikiamos apsaugos aspektu. VRHT manymu, kitos automobilių kompanijos taip pat naudoja į viršų atsidarančias dureles, todėl Lamborghini durelių atsidarymo judesys (žr. pav. žemiau), pasak VRHT, negali būti laikomas produkto kilmės šaltiniu, o tiesiog „sportiniams automobiliams būdingu bruožu“.



Lamborghini mėgino paaiškinti, kad paraiškoje nurodytas durelių judesys vyksta paraleliai automobilio kūbului, tuo tarpu kitų automobilių modeliuose į viršų atsidarančios durelės juda skersai. Be to, nors Mercedes-Benz taip pat pradėjo gaminti automobilius su į viršų atsidarančiomis durelėmis, kurios taip pat juda paraleliai kūbului, Lamborghini tvirtino, kad turi prioriteto teisę, kadangi Mercedes-Benz rinkoje pasirodė tik po to, kai Lamborghini pateikė paraišką. VRHT nuomone durelių forma buvo būtina techniniam rezultatui pasiekti, vadinasi, neregistruotina, tačiau Lamborghini tokius argumentus atmetė ir paaiškino, kad Ferruccio Lamborghini dizaino tikslas buvo sukurti visiškai naują durelių konfigūraciją, kurią vartotojai galėtų neklysdami atpažinti kaip Lamborghini prekių ženklą. Nors VRHT Lamborghini paraišką atmetė pripažinusi, kad prekių ženklas iš esmės yra erdvinis žymuo su charakteringu judesiu, atsirandančiu dėl automobilio durelių techninės funkcijos, labiausiai turėtų neraminti tai, jog VRHT nesiaiškino, kuo skiriasi Lamborghini durelių atidarymo judesys nuo kitų gamintojų automobilių durelių.

¹⁶⁹ VRHT Pirmosios apeliacinės tarybos 2003-09-23 sprendimas Nr. R 772/2001-1, *Automobili Lamborghini Holding S.p.A.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/de/R0772_2001-1.pdf> [Žiūrėta 2010-01-21].

IŠVADOS

1. Kadangi prekių ženklų tapatumas nustatomas laikantis griežtosios tapatumo koncepcijos, pagal kurią reikalaujama, jog prekių ženklai turi būti identiški, bei kadangi prekių ženklai laikomi netapačiais, kai vienas iš lyginamų prekių ženklų yra žodinis, o kitas – kombinuotas, darytina išvada, kad tiek tradiciniai, tiek netradiciniai prekių ženklai gali būti pripažinti tapačiais tik tuomet, kai sutampa ir lyginamų prekių ženklų rūšis, ir juos sudarantys elementai.
2. Vaizdinį žodinių ženklų panašumą tiesiogiai proporcingai įtakoja žodžių ilgumas, nes kuo žodinis prekių ženklas trumpesnis, tuo lengviau vartotojai pastebi skirtumus, ir priešingai, kuo žodis ilgesnis ar didesnis jų skaičius, tuo mažiau atitinkama visuomenė atkreipia dėmesį į skirtumus tarp prekių ženklų.
3. Vertinant žodinių ir kombinuotų arba vien tik kombinuotų prekių ženklų vaizdinį panašumą reikia vengti skubotų išvadų, vadovaujantis nusistovėjusia nuomone, kad žodinis elementas kombinuotuose prekių ženkluose paprastai yra dominuojantis elementas, ir privaloma nustatyti dominuojantį elementą (elementus) atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes.
4. Vertinant kombinuotų ir vaizdinių prekių ženklų konfliktus, į skiriamuosius elementus atsižvelgti privalu, tačiau manyti, kad žodinio elemento buvimas kombinuotame prekių ženkle visais atvejais paneigia žymenų panašumą, yra klaidinga, jei žodinis elementas nėra dominuojantis bendrame kombinuoto prekių ženklo sudaromame įspūdyje.
5. Žodinių elementų užsienio kalba vertinimas prekių ženklus lyginant fonetiškai ir konceptualiai yra prieštaringas, ypačingai Lietuvos teismų praktikoje, nes išryškėja nelogiškas vertinimas, kad atitinkama visuomenė žino ir geba teisingai ištarti užsienietiškus žodžius, tačiau nevisuomet supranta jų reikšmę.
6. Netradicinių prekių ženklų vertinimo analizė leidžia teigti, kad šiems ženklams netaikytini visi bendrieji prekių ženklų lyginimo kriterijai. Vizualiai suvokiamais netradiciniams prekių ženklams-spalvoms, erdviniams prekių ženklams, prekių ženklams – gestams, judesiams, hologramoms netaikytinas bendrasis fonetinio lyginimo kriterijus, uodžiamais prekių ženklams netaikytini bendrieji fonetinio ir vaizdinio lyginimo kriterijai, prekių ženklams-garsams (išskyrus aiškiai suvokiamą, apibrėžtą prasmę turinčius įrašytus žodžius) netaikytini bendrieji vaizdinio ir konceptualaus lyginimo kriterijai. Tai reiškia, kad dėl netradicinių prekių ženklų specifinės prigimties nustatant žymenų panašumą visapusiškame galimybės supainioti vertinime išauga likusių kriterijų reikšmė, o tai reikalauja ypatingos atidos vertinant bei naujų metodikų sukūrimo.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Teisės norminiai aktai

1. 1989-06-27 Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas. Valstybės Žinios, 1997, Nr. 50-1193.
2. 1994-04-15 Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas: Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.
3. 1988-12-21 Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo. OL, 1989 L 40, p. 1.
4. 1993-12-20 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 1994 L 011, p. 1.
5. 2009-02-26 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 2009 L 78, p. 1.
6. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

2. Specialioji literatūra

1. BAINBRIDGE, D. I. *Cases and Materials in Intellectual Property Law*. London: Financial Times Pitman Publishing, 1999.
2. BROOKMAN, A. L. *Trademark law: protection, enforcement, and licensing* [interaktyvus]. Aspen Publishers, 1999 [žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <http://books.google.lt/books?id=s15k7BB0jt4C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
3. CHAUDHRI, S. Trademark Doctrine of Foreign Equivalents. In *Bulletin of the New York Intellectual Property Law Association* [interaktyvus]. January/February 2007 [žiūrėta 2010-04-08], p. 12-17. Prieiga per internetą: <<http://www.nyipla.org/Bulletin/JanFeb2007.pdf>>.
4. EBERT, L. B. Trademark Protection In Color: Do It By the Numbers! In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 1994, Nr. 84 [žiūrėta 2010-03-13], p. 379-407. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.

5. FRANZOSI, M., et al. *European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations*. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1997.
6. HOBBS, G. Q. C. Effects of CFI and ECJ case law on national practice: focusing on principles and policies. *European Communities Trade Mark Association 25th Annual Meeting in WARSAW* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://www.ecta.org/IMG/pdf/Hobbs_text_1.pdf>.
7. KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free Movement and Competition Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
8. LINDSTROM, M. *Brand Sense: How to build powerful brands through touch, taste, smell, sight & sound* [interaktyvus]. New York: Free Press, 2005 [žiūrėta 2010-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://books.google.lt/books?id=tzPrvHf2WIAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>.
9. MCCARTHY, J. T. *Trademarks and Unfair Competition: Volume 2*. Rochester, New York: Lawyers Co-operative Pub. Co., 1984.
10. PAGENBERG, J. Trade Dress and the Three-Dimensional Mark - The Neglected Children of Trademark Law? In *International Review of Industrial Property and Copyright Law* [interaktyvus]. 2004, Nr. 7 [žiūrėta 2010-01-10], p. 831-843. Prieiga per internetą: <<http://beck-online.beck.de>>.
11. PHILLIPS, J. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
12. PRANEVIČIUS, G. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės. *Jurisprudencija*, 2002, Nr. 33 (25), p. 95-109.
13. REST, E. J. Lost in Translation: A Critical Examination of Conflicting Decisions Applying the Doctrine of Foreign Equivalents. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2006, Nr. 96 [žiūrėta 2010-03-14], p. 1211-1257. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.
14. VAVER, D. Recent Trends in European Trademark Law: of Shape, Senses and Sensation. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2005, Nr. 95 [žiūrėta 2010-03-16], p. 895-913. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.
15. WEBER, N., VIEFHUES, M. The tradition of non-traditional trademarks in Germany. In *World Trademark Review* [interaktyvus]. 2007, Nr. 8 [žiūrėta 2010-01-10]. Prieiga per internetą: <www.worldtrademarkreview.com>.

3. Praktinė medžiaga

3.1. Europos Teisingumo Teismo praktika:

1. ETT 1997-11-11 sprendimas byloje C-251/95, *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (1997), ECR I-06191.
2. ETT 1998-09-29 sprendimas byloje C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* (1998), ECR I-05507.
3. ETT 1999-05-04 sprendimas sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertiebs GmbH (WSC) v. Boots – und S. W. H. and F. A.* (1999), ECR I-02779.
4. ETT 1999-06-22 sprendimas byloje C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel BV* (1999), ECR I-03819.
5. ETT 2002-06-18 sprendimas byloje C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* (2002), ECR I-5475.
6. ETT 2003-03-20 sprendimas byloje C-291/00, *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA.* (2003), ECR I-02799.
7. ETT 2003-05-06 byloje C-104/01, *Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau* (2003), ECR I-03793.
8. ETT 2006-01-12 sprendimas byloje C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso and Others v. OHIM* (2006), ECR I-00643.
9. ETT 2006-03-09 sprendimas byloje C-421/04, *Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA* (2006), ECR I-02303.
10. ETT 2006-03-23 sprendimas byloje C-206/04 P, *Mühlens GmbH & Co. KG v. OHIM* (2006), ECR I-02717.
11. ETT 2007-04-26 sprendimas byloje C-412/05 P, *Alcon Inc. v. OHIM* (2007), ECR I-03569.
12. ETT 2007-06-12 sprendimas byloje C-334/05 P, *OHIM v. Shaker di L. Laudato & C. Sas* (2007), ECR I-04529.
13. ETT 2007-09-20 sprendimas byloje C-193/06 P, *Société des Produits Nestlé SA v. OHIM, Quick restaurants SA* (2007), ECR I-00114.
14. ETT 2008-07-17 sprendimas byloje C-488/06 P, *L & D SA v. OHIM, Julius Sämann Ltd* (2008), ECR I-05725.
15. ETT 2008-12-18 sprendimas byloje C-16/06 P, *Les Éditions Albert René Sàrl v. OHIM, Orange A/S* (2008), ECR I-10053.

16. ETT 2009-06-11 sprendimas byloje C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* (2009), ECR 00000.
17. ETT 2009-09-03 sprendimas byloje C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA v. Koipe Corporación SL, OHIM* (2009), ECR 00000.
18. PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-104/01, *Claudia Oberhauser v. OHIM, Petit Liberto, SA* (2002), ECR II-04359.
19. PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-388/00, *Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM, ELS Educational Services, Inc.* (2002), ECR II-04301.
20. PIT 2002-10-23 sprendimas byloje T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM, Hukla Germany* (2002), ECR II-04335.
21. PIT 2003-01-15 sprendimas byloje T-99/01, *Mystery drinks GmbH v. OHIM, Karlsberg Brauerei KG Weber* (2003), ECR II-00043.
22. PIT 2003-10-14 sprendimas byloje T-292/01, *Phillips-Van Heusen Corp. v. OHIM, Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (2003), ECR II-04335.
23. PIT 2003-11-25 sprendimas byloje T-286/02, *Oriental Kitchen SARL v. OHIM, Mou Dybfrost A/S* (2003), ECR II-04953.
24. PIT 2004-03-03 sprendimas byloje T-355/02, *Mülhens GmbH & Co. KG v. OHIM, Zirh International Corp.* (2004), ECR II-00791.
25. PIT 2004-03-17 sprendimas sujungtose bylose T-183/02 ir T-184/02, *El Corte Inglés, SA v. OHIM, Iberia Líneas Aéreas de España, SA, González Cabello, SA* (2004), ECR II-00965.
26. PIT 2004-10-06 sprendimas byloje T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v. OHIM, Krafft, SA* (2004), ECR II-03445.
27. PIT 2004-10-06 sprendimas sujungtose bylose T-117/03, T-119/03 ir T-171/03, *New Look Ltd v. OHIM, Naulover, SA* (2004), ECR II-03471.
28. PIT 2005-02-01 sprendimas byloje T-57/03, *Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS v. OHIM* (2005), ECR II-00287.
29. PIT 2005-02-10 sprendimas byloje T-169/02, *Cervecería Modelo, SA de CV v. OHIM, Modelo Continente Hipermercados, SA* (2005), ECR II-00505.
30. PIT 2005-03-01 sprendimas byloje T-185/03, *Vincenzo Fusco v. OHIM* (2005), ECR II-00715.
31. PIT 2005-03-16 sprendimas byloje T-112/03, *L'Oréal SA v. OHIM, Revlon SA* (2005), ECR II-00949.
32. PIT 2005-06-15 sprendimas byloje T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM, Limiñana y Botella, SL* (2005), ECR II-02305.

33. PIT 2005-07-07 sprendimas byloje T-385/03, *Miles Handelsgesellschaft International mbH v. OHIM, Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH* (2005), ECR II-02665.
34. PIT 2005-10-27 sprendimas byloje T-336/03, *Les Éditions Albert René v. OHIM, Orange A/S* (2005), ECR II-04667.
35. PIT 2005-12-08 sprendimas byloje T-29/04, *Castellblanch, SA v. OHIM, Champagne Louis Roederer SA* (2005), ECR II-05309.
36. PIT 2006-01-06 sprendimas byloje T-147/03, *Devinlec Développement innovation Leclerc SA v. OHIM, TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ* (2006), ECR II-00011.
37. PIT 2006-09-07 sprendimas byloje T-133/05, *Gérard Meric v. OHIM, Arbora & Ausonia, SL* (2006), ECR II-02737.
38. PIT 2006-09-07 sprendimas byloje T-168/04, *L & D, SA v. OHIM, Julius Sämann Ltd* (2006), ECR II-02699.
39. PIT 2006-11-16 sprendimas byloje T-278/04, *Jabones Pardo, SA v. OHIM, Quimi Romar* (2006), ECR II-00090.
40. PIT 2006-12-14 sprendimas sujungtose bylose T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, *Mast-Jägermeister AG v. OHIM, Licorera Zacapaneca SA* (2006), ECR II-05409.
41. PIT 2007-02-13 sprendimas byloje T-353/04, *Ontex NV v. OHIM, Curon Medical, Inc.* (2007), ECR II-00010.
42. PIT 2007-05-23 sprendimas byloje T-342/05, *Henkel KGaA v. OHIM, Serra Y Roca, SA (SERCA)* (2007), ECR II-00052.
43. PIT 2008-01-16 sprendimas byloje T-112/06, *Inter-Ikea Systems BV v. OHIM, Walter Waibel* (2008), ECR II-00006.
44. PIT 2008-09-10 sprendimas byloje T-106/07, *Alcon Inc. v. OHIM, Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte* (2008), ECR II-00177.
45. PIT 2008-11-04 sprendimas byloje T-161/07, *Group Lottuss Corp., SL v. OHIM, Ugly, Inc.* (2008), ECR II-00240.
46. PIT 2008-11-12 sprendimas byloje T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM, Limiñana y Botella, SL* (2008), ECR II-03085.
47. PIT 2008-12-10 sprendimas byloje T-101/07, *Dada SpA v. OHIM, Dada Srl* (2008), ECR II-00313.
48. PIT 2009-10-28 sprendimas byloje T-137/08, *BCS SpA v. OHIM, Deere & Company* (2009), ECR 00000.

49. PIT 2009-10-29 sprendimas byloje T-386/07, *Peek & Cloppenburg v. OHIM, Redfil, SL* (2009), ECR 00000.
50. BT 2009-12-02 sprendimas byloje T-434/07, *Volvo Trademark Holding AB v. OHIM, Elena Grebenshikova* (2009), ECR 00000.

3.2. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos praktika:

1. VRHT Protestų skyriaus 1998-07-21 sprendimas Nr. 48/1998, *SUOMEN GALLUP OY v. GALLUP, INC.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/en/0048-1998.pdf>>.
2. VRHT Protestų skyriaus 1998-09-16 sprendimas Nr. 66/1998, *Hispano Mecano Eléctrica S.A. v. EJA Engineering Plc.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/fr/0066-1998.pdf>>.
3. VRHT Protestų skyriaus 1998-11-18 sprendimas Nr. 73/1998, *Lidl Stiftung & Co. KG v. Durigon GmbH* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1998/de/0073-1998.pdf>>.
4. VRHT Protestų skyriaus 1999-12-17 sprendimas Nr. 1525/1999, *Daicel Chemical Industries, LTD & BASF Aktiengesellschaft* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/1999/en/1525-1999.pdf>> [Žiūrėta 2009-12-01].
5. VRHT Protestų skyriaus 2000-02-24 sprendimas Nr. 314/2000, *Semco A/S v. Courtaulds Aerospace, Inc.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/0314-2000.pdf>>.
6. VRHT Protestų skyriaus 2000-10-23 sprendimas Nr. 2454/2000, *Savannah Co. Limited v. Peek & Cloppenburg KG* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/2454-2000.pdf>>.
7. VRHT Trečiosios apeliacinės tarybos 2001-01-23 sprendimas Nr. R 158/2000-3, *Camomilla SpA v. Ciro Di Natale* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-16]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2000/IT/R0158_2000-3.pdf>.
8. VRHT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2003-08-25 sprendimas Nr. R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf>.
9. VRHT Pirmosios apeliacinės tarybos 2003-09-23 sprendimas Nr. R 772/2001-1, *Automobili Lamborghini Holding S.p.A.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/de/R0772_2001-1.pdf>.

10. VRHT Anuliavimo skyriaus 2004-05-04 sprendimas Nr. 125C 000620807/1, *Rolex S.A. v. G & A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-16]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/cancellation/en/C000620807_512.pdf>.
11. VRHT Protestų skyriaus 2005-07-22 sprendimas Nr. B 568 214, *Marie Claire S.A. v. Marie Claire Album (Société Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-16]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>.

3.3. Lietuvos teismų praktika

1. LAT 2003-01-07 nutartis civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje občestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A Smirnov“ v. UDV NORTH AMERICA, Inc. ir VPB.*, Nr. 3K-3-167/2003 m., kat. 80; 82.
2. LAT 2005-03-23 nutartis civilinėje byloje *Unilever N. V. v. UAB „Varta“*, Nr. 3K-3-150/2005, kat. 87; 89.
3. LAT CBS 1999-12-14 nutartis civilinėje byloje *UAB „Raudona meška“ ir kt. v. UAB „Selita“*, Nr. 3K-3-831/1999, kat. 12.
4. LAT CBS 2003-04-23 nutartis civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“*, Nr. 3K-3-465/2003, kat. 80; 82; 94.1; 94.3; 94.5.
5. Lietuvos apeliacinio teismo 2003-05-12 sprendimas civilinėje byloje *Beecham Group p.l.c. v. I. K., I. K. personalinė įmonė, VPB*, Nr. 2A-99-2003 m.
6. Lietuvos apeliacinio teismo 2004-06-15 nutartis civilinėje byloje *Chivas Brothers Limited v. Carat Tiernahrungsges m.b.H.*, Nr. 2A – 161/2004.
7. Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-10 nutartis civilinėje byloje *UAB „Samsonas“ v. AB „Vilniaus mėsos kombinatas“*, Nr. 2A– 191/2004.
8. Lietuvos apeliacinio teismo 2006-12-27 nutartis civilinėje byloje *Spirits International N.V. ir Spirits Product International Intellectual Property B.V. v. Zakrytoe aksionerhoe obschestvo „Gruppa Predpriyatii „OST“*, VPB, Nr. 2A-479/2006.
9. Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje *UAB „ Akmedita“ v. AB „Naujoji rūta“*, VPB, Nr. 2A-75/2009.
10. Vilniaus apygardos teismo 2006-06-27 sprendimas civilinėje byloje *AB „Vilniaus prekyba“ v. VPB*, Nr. 2-1-241-2006 (neskelbtas).
11. Vilniaus apygardos teismo 2008-12-12 nutartis civilinėje byloje *TYMBARK SA v. AGROS NOVA SP. Z.O.O.*, VPB, Nr. 2-916-41/08.

3.4. JAV teismų sprendimai

1. JAV Aukščiausiojo teismo 1995-03-28 sprendimas byloje *Qualitex Co v. Jacobson Products Co*, 115 S. Ct. 1300 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USSC/1995/27.html>>.
2. JAV Federalinės apygardos apeliacinio teismo 1985-10-08 sprendimas byloje *Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCAFED/1985/793.html>>.
3. JAV Antrosios apygardos apeliacinio teismo 1999-04-29 sprendimas byloje *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import Inc.*, 50 U.S.P.Q. 2d 1626 (2d Cir. 1999) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCA2/1999/202.html>>.
4. JAV Penktosios apygardos apeliacinio teismo 2000-04-18 sprendimas byloje *Enrique Bernat F., S.a.; S.a. Chupa Chups v. Guadalajara, Inc.; et al., Guadalajara, Inc.*, 210 F.3d 439 (5th Cir. 2000) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/210/439/483925/>>.
5. JAV Federalinės apygardos apeliacinio teismo 2001-12-13 sprendimas byloje *Thrifty, Inc.*, 274 F.3d 1349 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-18]. Prieiga per internetą: <<http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USCAFED/2001/284.html>>.

3.5. Kita praktinė medžiaga

1. 2000 m. *JAV gyventojų surašymo duomenys* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t20/tab05.pdf>>.
2. ETT Generalinio advokato 2002-01-17 išvada byloje C-291/00, *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA* (2003), ECR I-02799.
3. ETT Generalinio advokato 2005-07-14 išvada byloje C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Begriebs KG v. OHIM* (2006), ECR I-00551.
4. INTA. Non-traditional Trademarks Taskforce Issues and Policy Group. *A Report on the Protection of Sound Trademarks* [interaktyvus]. February 1997 [žiūrėta 2009-12-01]. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.
5. VPB. *Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo*, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr. 28 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-03]. Prieiga per internetą: <www.vpb.lt>.

6. OHIM. *The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 1: Identity* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2009-12-03]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_identity.pdf>.
7. OHIM. *Likelihood of confusion - Similarity of signs. The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2C* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-01-21]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_simi_of_signs.pdf>.
8. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės *Gyventojų sudėties teminė lentelė*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <<http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2420>>.
9. *Tarptautinių žodžių žodynas*. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985.
10. United States Patent and Trademark Office. *Trademark Manual of Examining Procedure* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-04-08]. Prieiga per internetą: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120701bvi>.
11. WIPO. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Eighteenth Session. *Non-traditional Marks – Key Learnings*. Geneva, November 12 to 16, 2007 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010-02-13]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_2.doc>.

SANTRAUKA

Šiame darbe analizuojama Europos Teisingumo Teismo ir Lietuvos teismų praktika, siekiant identifikuoti prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymui reikšmingus kriterijus, šių kriterijų taikymo sąlygas bei įtaką vertinant bendrą prekių ženklų įspūdį, taip pat atkreipiamas dėmesys į teorinius ir praktinius probleminius prekių ženklų tapatumo ir panašumo nustatymo klausimus ir siūlomi jų sprendimai.

Pirmojoje dalyje labai koncentruotai nurodomas su prekių ženklų tapatumu ir panašumu susijęs teisinis reglamentavimas. Antrojoje dalyje atskleidžiama prekių ženklų tapatumo sąvoka bei prekių ženklų tapatumo vertinimas buvusio Pirmosios Instancijos Teismo, dabartinio Bendrojo Teismo ir ETT praktikoje, taip pat, siekiant tapatumo klausimą išnagrinėti visapusiškai, pasiremiant pavyzdžiais ir iš Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos praktikos. Trečioji darbo dalis skirta aptarti prekių ženklų panašumą bei išnagrinėti jam nustatyti reikšmingus kriterijus. Šioje dalyje Bendrijos ir Lietuvos teismų sprendimų analizė atlikta pagal bendriausius prekių ženklų panašumo nustatymo kriterijus: skiriamuosius ir dominuojančius elementus, vaizdinį, fonetinį bei konceptualų lyginimą. Darbo pabaigoje atskirai aptariama netradicinių prekių ženklų panašumo nustatymo specifika.

SUMMARY

Establishment of Identity and Similarity of Trade Marks in the Case Law of the European Court of Justice and Lithuanian Courts

This master thesis is dedicated to analyze case law of the European Court of Justice and Lithuanian courts, with the aim to identify criteria significant for establishment of identity and similarity of trade marks, conditions for application of those criteria as well as influence upon evaluation of the general impression created by trade marks. In addition, attention is drawn to theoretical and practical problem issues in establishment of identity and similarity of trade marks and suggestions on their solution are made.

In the first part, a list of condensed references is made to laws pertinent to the identity and similarity of trade marks. The second part reveals the concept of identity of trade marks and judgment of identity of trade marks in the case law of the former Court of First Instance, currently the General Court, and the European Court of Justice, supplemented by additional illustrations from the practice of the OHIM, in attempt of painting the full picture of the identity issue. The third part of the thesis focuses on the discussion of the similarity of trade marks and analysis of criteria for establishment of similarity of trade marks. Herein the analysis of case law of the European Court of Justice and Lithuanian courts has been carried out based on general criteria of similarity of trade marks: distinguishing and dominating elements, visual, phonetic and conceptual comparison of signs. The thesis ends with an independent discussion of peculiarities in establishing similarity of non-traditional trade marks.