

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Privatinės teisės katedra**

Artūro Vaznio
V kurso, komercinės teisės
studijų šakos studento

Magistro darbas

**Reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga pagal ES teisę:
specialiosios apsaugos sąlygos**

Vadovas: prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras

Recenzentas: lekt. dr. Marius Jakutavičius

Vilnius, 2011

Turinys

Įvadas	3
1. Reputaciją turinčių prekių ženklų specialiųjų apsaugos sąlygų genezė.....	6
1.1. Apsaugos teisinio reguliavimo šaltiniai Europos Sąjungos teisėje.....	6
1.2. Specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimo motyvai	9
1.3. Reputaciją turintiems prekių ženkams suteikiamos apsaugos apimtys vertinimas...	13
1.4. Reikšmingi specialiųjų apsaugos sąlygų kilmės bei istorinės raidos bruožai.....	16
2. Specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui aktualūs veiksniai	21
2.1. Ankstesnio prekių ženklo aspektai.....	21
2.1.1. Reputacijos reikalavimas	22
2.1.1.1. Prekių ženklo reputacijos samprata (kiekybinis bei kokybinis reikalavimai)	22
2.1.1.2. Prekių ženklo reputacijos apimtis: suinteresuota visuomenė.....	25
2.1.1.3. Prekių ženklo reputacijos teritoriniai aspektai	26
2.1.1.4. Prekių ženklo reputacijos nustatymui svarbios aplinkybės	29
2.1.2. Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir išskirtinumas	31
2.2. Ryšys tarp konfliktuojančių žymenų	33
2.2.1. Ryšio reikšmė specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui	33
2.2.2. Faktinio ryšio reikalavimas.....	35
2.3. Vėlesnio žymens naudojimas be rimtos priežasties.....	37
2.3.1. Rimtos žymens naudojimo priežasties samprata	37
2.3.2. Rimtos priežasties santykis su specialiosiomis apsaugos sąlygomis.....	39
3. Nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija formos.....	41
3.1. Bendrosios pastabos.....	41
3.2. Nesąžiningas kenkimas skiriamajam prekių ženklo požymiui	43
3.3. Nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai	49

3.4. Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu	52
3.5. Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija.....	54
4. Specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo specifika	60
4.1. Įrodinėjimo standarto analizė.....	60
4.2. Atskirų specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo pareigos ypatumai	63
Išvados	69
Literatūros sąrašas.....	71
Santrauka.....	78
Summary	79

Įvadas

Temos aktualumas. Siekis suteikti tinkamą apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams, lemia tai, jog turi būti nustatytos aiškios ir nedviprasmiškos tokios apsaugos materialinių (komuliatyvių) bei specialiųjų (alternatyvių) sąlygų taikymo taisyklės. Antra vertus, efektyvi pastarųjų žymenų savininkų interesų apsauga negali nepagrįstai suvaržyti kitų subjektų teisės naudoti žymenis komercinėje veikloje. Atsižvelgiant į naujausią Teisingumo Teismo (toliau – TT)¹ praktiką, aiškinant specialiąsias apsaugos sąlygas – kenkimą ir nesąžiningą pasinaudojimą prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija, vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar šis teismas siekia efektyvaus reputaciją turinčių prekių savininkų interesų gynimo bei jų ir kitų subjektų prieštaraujančių interesų suderinimo, negalima. Be to, kyla neaiškumas dėl TT suformuluotų taisyklių pagrįstumo ir pritaikomumo nagrinėjant protestus dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos panaikinimo arba sprendžiant uždraudimo naudoti vėlesnį žymenį komercinėje veikloje bylas.

Svarbu atsižvelgti ir tai, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) prekių ženklų teisė plėtojama dviem kryptimis: sukūrus Bendrijos prekių ženklą (ES lygiu) bei priėmus atitinkamas prekių ženklų teisę derinančias direktyvas (valstybių narių nacionaliniais lygiais). Vadinasi, tinkamas specialiųjų apsaugos sąlygų suvokimas ir taikymas tiesiogiai įtakoja reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos vystymąsi valstybėse narėse. Šiuo metu valstybių narių teismai ir protestus nagrinėjančios institucijos gali susidurti su problema, kurios iš ES institucijų praktika vadovautis, sprendžiant dėl apsaugos suteikimo reputaciją turintiems prekių ženklams, nes nėra aišku kaip tarpusavyje dera TT, Bendrojo teismo (toliau – BT) ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – VRDT) suformuluotos specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo taisyklės.

Atsižvelgiant į tai, jog magistro darbe reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos funkcionavimas vertinamas per praktikoje ir teisės doktrinoje įtvirtintas specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo taisykles, darbe atliekamas tyrimas laikytinas originaliu.

Darbo tikslai. Magistro darbo tikslas – pateikti detalią specialiųjų apsaugos sąlygų analizę, aptariant kenkimo ir nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju

¹ Aptariant ES teismų pozicijas, magistro darbe vartojami pavadinimai atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje (įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 dieną) pateikiamus institucijų pavadinimus – Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Tačiau nurodant šių teismų sprendimus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, nurodomi ankstesni ES teismų pavadinimai – Europos Teisingumo Teismas ir Pirmosios Instancijos Teismas.

požymiu ir/ar reputacija teorinius bei praktinius aspektus. Siekiant pastarojo tikslo, darbe keliami šie uždaviniai. Pirma, atskleisti kiekvienos iš specialiųjų apsaugos sąlygų turinį, įvertinant ES teismų ir VRDT suformuluotas specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo ir aiškinimo taisykles (didžiausią dėmesį skiriant naujausiai ir kontraversiškai vertinimai TT praktikai). Antra, apžvelgti pastarųjų taisyklių praktinius aspektus, nagrinėjant protestus dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos panaikinimo ir sprendžiant bylas dėl vėlesnio žymens naudojimo komercinėje veikloje uždraudimo – t. y. aptarti specialiųjų reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąlygų įrodinėjimą. Trečia, nustatyti, kurios nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija taisyklės yra tinkamiausios, atsižvelgiant į jų turinį bei reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų ir kitų subjektų interesus.

Darbo objektas. Siekiant įgyvendinti minėtus uždavinius, magistro darbe nagrinėjama dalis ES antrinėje teisėje įtvirtintų reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąlygų – specialiosios sąlygos (nesąžiningas kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui („blukinimas“), nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai („juodinimas“), nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu, nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija (apibendrintai – „parazitavimas“). Norint pateikti išsamią šių sąlygų analizę, aptariamai papildomos apsaugos suteikimo motyvai ir jos ribos, taip pat reikšmingi istorinės raidos bruožai. Kadangi apsaugos suteikimas priklauso nuo dviejų apsaugos sąlygų grupių, darbe analizuojamos tos materialinės (komuliatyvios) apsaugos sąlygos, kurios svarbios specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui. Be to, atsižvelgiant į tai, kad specialiųjų apsaugos sąlygų formuluotėse vartojamos sąvokos „prekių ženklo reputacija“ bei „prekių ženklo skiriamasis požymis“ – tiriami ankstesniam prekių ženklui keliami reikalavimai. Galiausiai, norint įvertinti reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų galimybės pasinaudoti apsauga, darbe analizuojama specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo standarto specifika bei įrodinėjimo pareigos vykdymo bruožai.

Tyrimo metodai. Detalios specialiųjų apsaugos sąlygų analizės pateikimui bei magistro darbo objekto išnagrinėjimui naudojama keletas tyrimo metodų: aprašomasis, loginis – analitinis, lyginamasis, istorinis, sisteminis.

Aprašomojo metodo pagalba pateikiamos teisės doktrinoje esančios pozicijos dėl reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos. Kadangi magistro darbe neapsiribojama teoriniu nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar

reputacija tyrimu, aprašomasis metodas naudojamas ES teismų bei VRDT pozicijų pristatymui.

Loginis – analitinis metodas pasitelkiamas atskirų specialiųjų apsaugos sąlygų turinio išanalizavimui, su šiomis sąlygomis susijusių problemų nustatymui bei pastarųjų problemų galimų sprendimų pateikimui.

Lyginamojo ir istorinio metodų naudojimą sąlygoja tai, kad ES antrinėje teisėje numatytos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos pirmtaku laikomas Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) prekių ženklų teisėje įtvirtintas apsaugos nuo „atskiedimo“ institutas, kurio atitinkamos taikymo taisyklės, nuo jo sukūrimo iki šių dienų, pakito. Tad, norint įvertinti šiuo metu ES prekių ženklų teisėje esančių taisyklių, skirtų „blukinimui“, „juodinimui“ ir „parazitavimui“, tinkamumą bei pateikti galimus problemų sprendimus, darbe atsižvelgiama į istorinę raidą bei šiuolaikinį „atskiedimo“ instituto taikymą JAV.

Sisteminio metodo naudojimas pasireiškia įvairiai. Pirmiausia, šio metodo dėka magistro darbe įvertinama specialiųjų ir atitinkamų materialinių apsaugos sąlygų tarpusavio sąveika (t. y. atskleidžiama materialinių sąlygų reikšmė specialiųjų sąlygų taikymui) bei pateikiami „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ skirtumai. Taip pat, aptariamas metodas pasitelkiamas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ribų vertinimui, siekiant nustatyti, ar suteikiama apsauga tenkina prekių ženklų savininkus, bet nepagrįstai nesuvaržo kitų subjektų teisių vartoti žymenis.

Svarbiausi šaltiniai. Turint omeny tai, jog ES prekių ženklų teisė plėtojama dviem lygiais (regioniniu bei valstybių narių nacionaliniais) ir prie reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taisyklių kūrimo prisideda ES teismai bei VRDT, magistro darbe naudojamos atitinkamais ES teisės aktais bei minėtų institucijų priimtais sprendimais, didžiausią dėmesį skiriant naujausiai ir kritikuotinai TT praktikai. Išsamiai darbo objekto analizei ir praktikoje suformuluotų „blukinimo“, „juodinimo“, „parazitavimo“ taisyklių įvertinimui taip pat remiamasi teisės doktrina. Pristatomos magistro darbo objekto tyrimui aktualios generalinių advokatų (E. Sharpston, P. Mengozzi ir kt.), teisės mokslininkų (J. Phillips, M. Francosi ir kt.) pozicijos. Pažymėtina, jog reikšmingas specialiųjų apsaugos sąlygų analizės šaltinis – J. Truskaitės daktaro disertacija „Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos“, kuriame detalai bei sistemingai aptariama reputaciją turinčių žymenų apsauga.

1. Reputaciją turinčių prekių ženklų specialiųjų apsaugos sąlygų genezė

1.1. Apsaugos teisinio reguliavimo šaltiniai Europos Sąjungos teisėje

Prieš pradėdant analizuoti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą, tikslinga pateikti pastarųjų prekių ženklų specialiųjų apsaugos sąlygų reglamentavimą ES lygmeniu.

ES mastu regioninė prekių ženklų apsauga sistema buvo sukurta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo² (toliau – Reglamentas, CTMR).

Visų pirma, aktualios reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai nuostatos įtvirtintos Reglamento 8 straipsnyje, kuriame pateikiami santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta jog, ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje³, savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi reputaciją Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi reputaciją toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo reputacijai. Antras aptariamos apsaugos atvejis yra susijęs su Bendrijos prekių ženklo savininkui suteikiamomis išimtinėmis teisėmis (Reglamento 9 str. 1 d. c p.): savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi reputaciją ir

² OL, 1994 L 11, p. 1 – 36 (Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 17 tomas 01 p. 146 – 180). Kadangi šis reglamentas keletą kartų buvo keistas, magistro darbe nuorodos daromos į kodifikuotą reglamento redakciją – 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 2009 L 78, p. 1-42.

³ Reglamento 8 str. 2 d. nurodyti "ankstesni prekių ženklai" reiškia tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šioms prekių ženkams prašomus suteikti prioritetus: Bendrijos prekių ženklus; prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje; prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus; pagal Bendrijoje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai. Taip pat prekių ženklai, kurie paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje vartojamų žodžių "plačiai žinomi" prasme valstybėje narėje yra plačiai žinomi.

jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo reputacijai.

Kaip galima matyti, specialiosios apsaugos sąlygos pateiktose teisės normose yra analogiškos, tačiau tai nereiškia, jog pastarosios teisės normos taikomos vienodai. Reglamento 8 straipsnio 5 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo skirtumai pasireiškia keletu aspektų. Pagal Reglamento 8 straipsnio 5 dalį pareiškus protestą, siekiama panaikinti vėlesnio prekių ženklo registraciją, o remiantis 9 straipsnio 1 dalies c punktu – uždrausti bet kokio tapataus ar panašaus į reputaciją turintį prekių ženklą žymens naudojimą komercinėje veikloje. Kitas aspektas susijęs su žalos Bendrijos prekių ženklui, turinčiam reputaciją, reikalavimo specifika.⁴

Kaip matyti, CTMR įtvirtina keturias (tris)⁵ specialiąsias apsaugos sąlygas:

- i. nesąžiningas kenkimas skiriamajam prekių ženklo požymiui;
- ii. nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai;
- iii. nesąžiningas naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu;
- iv. nesąžiningas naudojimas prekių ženklo reputacija.

Žvelgiant iš ES teisės aktų leidėjo pozicijos, specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimas 1993 m. Reglamento redakcijoje nebuvo novatoriškas žingsnis prekių ženklų teisėje, kadangi siekis suteikti apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklu aptinkamas žymiai anksčiau – 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmojoje Tarybos direktyvoje (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymo derinimo.⁶ Šiuo metu galiojančioje

⁴ Palyginus Reglamento 8 straipsnio 5 dalies bei 9 straipsnio 1 dalies c punkto formuluotes galima pastebėti, jog santykinis atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindų atveju įtvirtinta „(...) gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui (...)“, o išvardinant prekių ženklo savininko teises nurodoma „(...) dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas (...)“. Tokio skirtumo priežastis yra tame, jog pirmuoju atveju sprendžiama dėl prekių ženklo registravimo, nesant vėlesnio prekių ženklo naudojimo, o antruoju atveju yra siekiama uždrausti vėlesnio, naudojamo, žymens naudojimą komercinėje veikloje. (VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 3. [žiūrėta 2011-02-09]. Prieiga per internetą:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>.

[žiūrėta 2011-02-09].)

Šis aspektas aptariamas skyriuje „4.1. Įrodinėjimo standarto analizė“.

⁵ Nei teismų praktikoje, nei doktrinoje nėra vieningai sutariama, ar reikėtų nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija vertinti kaip vieną ar kaip dvi atskiras specialiąsias apsaugos sąlygas. Tarkim, BT viename iš savo sprendimų nurodo, jog reikia išanalizuoti tris skirtingas galimybes, t. y. kad neteisėtas naudojimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, pirma, pakenks ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenks ankstesnio prekių ženklo reputacijai arba, trečia, bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija. (Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA S.A. v. OHIM*, (2007), OL, 2007 C 95, p. 36–36, para. 36.) O generalinis advokatas G. F. Jacobs vienoje iš savo išvadų, teigia, kad skiriamos keturios specialiosios apsaugos sąlygos. (Generalinio advokato G. F. Jacobs 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje C-408/01 *Adidas – Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, para. 36).

⁶ OL, 1989 L 40, p. 1 – 7 (Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 17, tomas 01, p. 92 – 98).

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susiejusiems su prekių ženklais, suderinti redakcijoje (kodifikuota redakcija)⁷ (toliau – Direktyva, TMD) aptariamoms apsaugos sąlygoms nepakito.

Direktyvos nuostatos esmingai nesiskiria nuo anksčiau minėtų Reglamento teisės normų. TMD 4 straipsnio 4 dalies a punkte⁸ numatyta galimybė valstybei narei suteikti papildomą apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams, panaikinant vėlesnio nacionalinio prekių ženklo registraciją esant tokioms pat sąlygoms kaip ir CTMR 8 straipsnio 5 dalyje, o Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje⁹, išvardijant prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, nurodoma, jog, kaip pirmuoju atveju (kalbant apie valstybių narių prekių ženklų teisės harmonizavimą TMD), valstybės narės gali suteikti prekių ženklo savininkui tokią pat teisę, kaip ir CTMR 9 straipsnio 1 dalies c punkte – teisę uždrausti trečiosioms šalims naudoti bet koki žymenį, tapatų ar panašų į reputaciją turintį prekių ženklą, prekybos veikloje, kuris pažeidžia jo, kaip reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teises.

Taigi ES prekių ženklų teisę sudaro dvi šakos. Viena vertus, išskiriama Bendrijos prekių ženklų sistema, kuri galioja visoje Bendrijoje ir kurią reglamentuoja Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. Kita vertus, egzistuoja skirtingos nacionalinės teisinės sistemos, taikomos nacionaliniams prekių ženklams, kurių kiekviena veikia konkrečioje valstybėje narėje, tačiau kurios yra labai didelė apimtimi suderintos taikant Prekių ženklų direktyvą.¹⁰ Apibendrinant, tiek Reglamente, tiek ir Direktyvoje įtvirtintą reguliavimą, galima teigti, jog įregistruoti prekių ženklą gali būti sukliudyta ar tokio prekių ženklo naudojimas gali būti sustabdytas, jei tenkinamos dvi sąlygų grupės. Pirma, egzistuoja

⁷ OL, 2008 L 299, p. 25 – 33.

⁸ Šioje TMD teisės normoje įtvirtinta, kad bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas neregistruojamas arba jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu jis yra tapatus arba panašus į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą kaip jis apibrėžiamas 2 dalyje ir turi būti arba buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, nepanašioms į prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu toje valstybėje narėje ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo panaudojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius požymius ar reputaciją. Pažymėtina, jog Direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje numatyta analogiška, bet privaloma, apsauga Bendrijos prekių ženkliui, turinčiam reputaciją. Magistro darbe, siekiant nuoseklumo, atskirai nebus daromos nuorodos į TMD 4 straipsnio 3 dalį, tačiau tai kas taikytina TMD 4 straipsnio 4 dalies a punktui *mutatis mutandis* yra aktualu ir 4 straipsnio 3 daliai.

⁹ Šioje TMD teisės normoje įtvirtinta, kad bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai.

¹⁰ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07 *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para. 14.

išankstinės sąlygos, kurios yra kumulatyvaus pobūdžio: turi būti ankstesnis prekių ženklas ir vėlesnis prekių ženklas ar žymuo, jie turi būti tapatūs arba panašūs, ankstesnių prekių ženklas turi turėti reputaciją ir vėlesnis prekių ženklas turi būti naudojamas be rimtos priežasties. Antra, egzistuoja pasekmės, kurių reikia vengti ir kurios yra alternatyvios: turi būti, bent jau potencialiai, su ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba reputacija susijęs nesąžiningas naudojimas arba kenkimas. Jei įvykdomos abi (pirma ir antra) sąlygų grupės, prekių ženklo savininkas gali reikalauti, kad būtų taikoma atitinkamoje nuostatoje numatyta apsauga.¹¹

Pateiktas Direktyvos nuostatų trumpas apibūdinimas, parodantis, CTMR bei TMD nuostatų dėl apsaugos reputaciją turintiems prekių ženkams suteikimo norminio turinio atitikimą, yra svarbus apsaugos sąlygų aiškinimui. „Tiek EB teismų praktikoje, tiek teisės doktrinoje vadovaujamosi taisykle, kad analogiškos Direktyvos ir Reglamento nuostatos turi būti interpretuojamos vienodai.¹² Dėl šios priežasties aiškinant Direktyvos nuostatas, galima vadovautis EB teismų sprendimais, aiškinančiais Reglamento nuostatas, ir atvirkščiai.¹³ Todėl magistro darbe, siekiant pateikti išsamią specialiųjų apsaugos sąlygų analizę, pasitelkiami ir Reglamento, ir Direktyvos nuostatų išaiškinimai, pateikti TT, BT ir VRDT, bei šių institucijų praktikoje įtvirtintos taisyklės.

1.2. Specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimo motyvai

Pateiktos Reglamento ir Direktyvos nuostatos, įtvirtinančios materialines (kumulatyvias) bei specialiąsias (alternatyvias) prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos sąlygas, neatskleidžia papildomos apsaugos¹⁴ suteikimo motyvų. Tačiau apsiriboti papildomos apsaugos suteikimo motyvų nustatymu nepakanka, nes iškyla keletas kitų klausimų – kokia antrinėje ES teisėje suteikiamos papildomos apsaugos apimtis (ar suteikiama apsauga tinkama) ir kokią vaidmenį apsaugos apimtys nustatyme atlieka specialiosios

¹¹ *Cit. op.* 10, para. 40.

¹² Generalinio advokato R. J. Colomer 2001 m. sausio 18 d. išvada byloje C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* (2001), ECR I-06959, para. 29. (Cituojama per: TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 214.)

¹³ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 215.

¹⁴ Magistro darbe vartojama sąvoka „papildoma apsauga“ atsižvelgiant į tokios pat sąvokos vartojimą doktrinoje. ES prekių ženklų teisė suteikia *papildomą* apsaugą reputaciją turintiems prekių ženkams, atskirai nuo tradicinės prekių ženklų apsaugos, pagrįstos klaidinimo reikalavimu. (FRANCOSI, Mario, et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 222).

apsaugos sąlygos: kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui ir/ar reputacijai bei nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija.

Komercinių žymenų, tame tarpe ir prekių ženklų, teisinės apsaugos ribos apibrėžiamos vadovaujantis jų atliekamomis funkcijomis.¹⁵ Tačiau prekių ženklų atliekamų funkcijų apsauga yra svarbi ne tik apsaugos ribų nustatymui, bet ir apsaugos suteikimo priežasčių įvertinimui.

„Komercinių žymenų esminė funkcija yra identifikacinė – atskirti vieną verslo subjektą arba jo prekes ir paslaugas nuo kito verslo subjekto ar jo prekių ar paslaugų. Šiai funkcijai užtikrinti yra būtina apsauga nuo kitų asmenų tapačių ar panašių žymenų naudojimo, kai tai sąlygoja suklaidinimo galimybę.“¹⁶ Identifikacinė, dar kitaip vadinama kilmės funkcija, laikoma esmine prekių ženklų funkcija tiek statutinėje teisėje¹⁷, tiek teismų praktikoje.¹⁸ CTMR ir TMD kilmės funkcijos apsaugai būtina sąlyga yra klaidinimo reikalavimas. Kaip teisingai savo išvadoje nurodo generalinis advokatas G. F. Jacobs, jei nebūtų klaidinimo reikalavimo, prekių ženklų savininkams suteikiama apsauga būtų per plati ir trukdytų Bendrijos prekių ženklų sistemos funkcionavimui.¹⁹ Apsauga nuo klaidinančių veikslių yra ne tik būtina, bet ir pakankama identifikacinei funkcijai užtikrinti. Dėl šios priežasties teisė uždrausti kitiems asmenims naudoti tapačius ar panašius žymėjimus, nesant suklaidinimo galimybės, komercinių žymenų savininkams gali būti suteikta tik pripažinus, kad tokie žymenys atlieka ne vien identifikacinę funkciją.²⁰

¹⁵ *Cit. op.* 13, p. 205.

¹⁶ *Cit. op.* 13, p. 205.

¹⁷ Reglamento preambulės 2 punkte įtvirtinta, jog tarp įmonių turimų teisinių priemonių turi būti prekių ženklai, leidžiantys visoje Bendrijoje, neatsižvelgiant į valstybių sienas, tapačiomis priemonėmis atskirti įmonių gaminamas prekes ir teikiamas paslaugas. Direktyvos preambulės 11 punkte teigiama, kad apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklui garantuoti kilmę, turėtų būti absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ar paslaugų.

¹⁸ Pavyzdžiui, TT sprendimas *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* byloje. Priimdamas sprendimą šioje byloje TT nurodė, kad esminė prekių ženklo paskirtis yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant jam nesunkiai atskirti šią prekę ir paslaugą nuo kitos kilmės prekės ar paslaugos. Iš tikrųjų, tam kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminio neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos buvo pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę.“ (Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273, para. 48.) Analogiškai prekių ženklo kilmės funkcijos apsauga apibrėžiama ir kituose TT ir BT sprendimuose: Europos Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje C-48/05 *Adam Opel v. Autec AG* (2006), ECR I-1017, para. 35. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA S.A. v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36, para 35.

¹⁹ Generalinio advokato G. F. Jacobs 2000 m. sausio 27 d. išvada byloje C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG ir Adidas Benelux* (2000), ECR I-04861, para. 35.

²⁰ *Cit. op.* 13, p. 205.

Teisinėje literatūroje išskiriama visa aibė prekių ženklų atliekamų funkcijų: kokybės užtikrinimo (nors pats prekių ženklas nereiškia juo žymimų prekių (paslaugų) kokybės, tačiau būtent dėl prekių ženklų žymimų prekių (paslaugų) tam tikrų kokybinių charakteristikų, gamintojas (paslaugų teikėjas) susikuria vartotojų pasitikėjimą, pagrįstą tuo, jog pastarojo gamintojo (paslaugų teikėjo) gaminamos prekės (teikiamos paslaugos) patenkina vartotojų poreikius), socialinio statuso identifikavimo (tai prekių ženklo socialinė funkcija, reiškianti, kad prekės ir paslaugos, kurias vartotojai įsigyja, formuoja jų įvaizdį visuomenėje), vartotojų apsaugos (šios funkcijos pagrindinė idėja – prekių ženklas apsaugo vartotojus nuo suklydimo galimybės net nežinant apie pačios prekės (paslaugos) charakteristikas, tačiau pasitikint pačiu žymeniu), gamintojo reputacijos užtikrinimo (prekių ženklas sudaro galimybes gamintojui (paslaugų teikėjui) susikurti gerą vardą tiek tarp konkurentų, tiek tarp vartotojų), reklamos ir rinkodaros (ši funkcija tiesiogiai susijusi su informacija, kurią perteikia prekių ženklas ir kuri tiesiogiai skatina vartotojus įsigyti tam tikru prekių ženklu pažymėtas prekes (paslaugas).²¹ Tačiau ES teismai yra pripažinę tik dalį doktrinoje išvardintų prekių ženklo funkcijų. ES teisėje bei ES teismų praktikoje pabrėžiama pagrindinės prekių ženklų funkcijos apsauga, tačiau nėra atmetamos ir kitos žymenų funkcijos, net ir kalbant apie tradicinę prekių ženklų apsaugą, esant klaidinimo reikalavimui. TT yra nurodęs, jog prekių ženklo atliekamoms funkcijoms yra priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę, bet ir kitos jo funkcijos – garantuoti šių prekių ar paslaugų kokybę arba informavimo (prekių ar paslaugų kokybės užtikrinimo), investavimo ar reklamos.²²

Galima teigti, jog konkretaus prekių ženklo atliekamos funkcijos priklausys nuo paties žymens atitinkamų savybių. Atsižvelgus į kokybinius bei kiekybinius reikalavimus,

²¹ SODIPO, Bankole. *Piracy and Counterfeiting. GATT TRIPS and developing countries*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 70-74.

²² Tokios išvados TT priėjo analizuodamas tradicinę prekių ženklų apsaugą, kuri remiasi klaidinimo reikalavimu. TT pažymėjo, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip šio ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas, ir todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajam asmeniui naudojant šį žymenį padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms. Šioms funkcijoms priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę, bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių ar paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos. Taigi apsauga, suteikiama Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte, yra didesnė už apsaugą, numatytą to paties 5 straipsnio 1 dalies b punkte, kuriai įgyvendinti reikalaujamas galimybės supainioti buvimas ir galimybė pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai. Iš TT praktikos matyti, kad, remiantis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu, prekių ženklo savininkas negali prieštarauti prekių ženklo tapataus žymens naudojimui, jei šiuo naudojimu nepadaroma žala šio prekių ženklo funkcijoms. (Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), OL, 2009 C 180, p. 6, paras. 58-60).

kurie keliami reputaciją turinčiam prekių ženklui²³, nėra klaidinga manyti, jog kalbant apie tokių prekių ženklų atliekamas, tuo pačiu ir saugotinas, funkcijas kilmės funkcijos apsaugai neturėtų būti teikiamas pagrindinis dėmesys. Šią mintį puikiai atskleidžia generalinės advokatės E. Sharpston pozicija: „Nors akivaizdžiai paradoksalu, bet labai gerai žinomi prekių ženklai yra ypač pažeidžiami dėl panašių prekių ženklų egzistavimo, net jeigu jie skirti visiškai skirtingoms prekėms, kurias supainioti reali galimybė mažai tikėtina. Be to, tokie prekių ženklai dažnai atlieka funkcijas, kuriomis ne tik siekiama susieti prekes ar paslaugas su tuo pačiu šaltiniu. Reputaciją turintys prekių ženklai sukuria stiprų kokybės, išskirtinumo, jaunystės, pramogų, prabangos, nuotykių, žavesio ar kitų, visų manymu, geidžiamų gyvenimo būdo atributų, kurie nebūtinai turi būti susiję su konkrečiomis prekėmis, tačiau patys savaime gali būti stipri rinkodaros priemonė.“²⁴ Į pastarųjų funkcijų sukūrimą ir išlaikymą prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas investuoja, todėl tokios jo investicijos turi būti apsaugotos.²⁵ Standartinė apsaugos zona (apsauga, grindžiama klaidinimo reikalavimu – aut. past.) nelaikoma optimalia „stipresniems“ prekių ženklams dėl keleto priežasčių. Svarbiausia priežastis yra ta, jog klaidinimo galimybės reikalavimas yra per silpnas, nes šiuo atveju, dėmesys kreipiamas į vartotojo klaidinimą, tačiau net ir nesant klaidinimo prekių ženklui gali būti pakenkta vien dėl to, jog atitinkamoje rinkoje egzistuoja „gretimi“ prekių ženklai (angl. *neighbouring trademarks*).²⁶

Remiantis CTMR ir TMD nustatytais specialiosiomis apsaugos sąlygomis, jų įtvirtinimas turėtų būti suprantamas kaip priemonė skirta apsaugoti reputaciją turinčių prekių ženklų reklamavimo (rinkodaros), ūkio subjekto reputacijos, komunikavimo (informacijos perteikimo) funkcijas, nes žala šioms funkcijoms (taip pat ir prekių ženklo savininko interesams) gali atsirasti tuomet, kai kitas asmuo naudoja žymenį, galintį

²³ Reikalavimai, kurie keliami reputacijai, aptariami magistro darbo skyrelyje „2.1.1.1. Prekių ženklo reputacijos samprata (kiekybinis ir kokybinis reikalavimai)“.

²⁴ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, paras. 8-9. Toliau plėtodama šią savo mintį generalinė advokatė pateikia pavyzdį: „Nesunku įsivaizduoti, kad jei prekių ženklas „Coca-Cola“ būtų įregistruotas tik nealkoholiniams gėrimams, šio prekių ženklo išskirtinumui galėtų būti pakenkta, jei jis (ar panašus prekių ženklas ar žymuo) būtų kitų asmenų naudojamas įvairioms su tokiais gėrimais nesusijusioms prekėms žymėti; arba kad jo reputacijai galėtų būti pakenkta, jei jis būtų naudojamas prastos kokybės variklio alyvai ar pigiam dažų skiedikliui žymėti.“

²⁵ Specialiojoje literatūroje yra teigiama, kad dažnai prekių ženklas turi žymiai didesnę ekonominę vertę, nei pats ūkio subjektas. Be to, prekių ženklai sudaro svarbią dalį bendrame ūkio subjekto turte. (MALLIARIS, Stylianos. Protecting famous trademarks: Comaparative analysis of US and EU diverging approaches – The battle between legislatures and the Judiciary Who is the ultimate judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2010, Nr. 9, p. 45.)

²⁶ BENTLY, Lionel, et al. *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 261.

pakenkti prekių ženklo skiriamajam požymiui ar/ir reputacijai arba nesąžiningai pasinaudoti prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar/ir reputacija.

Galima daryti išvadą, jog esant tokioms aplinkybėms, kurios sudaro sąlygas prekių ženklui atlikti pačias įvairiausias funkcijas bei dėl jų įgyti žymią ekonominę vertę, neišvengiamai susiduriama su tradicinės prekių ženklų apsaugos, kuri remiasi klaidinimo reikalavimu, esant panašioms ar tapatiems žymenims ir tapačioms ar panašioms prekių (paslaugų) kategorijoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, nepakankamu. Tai viena iš priežasčių, kodėl būtina suteikti apsaugą reputaciją turintiems prekių ženkams. Tik uždraudus specialiosiose apsaugos sąlygose numatytus veiksmus, galima išvengti žalos reputaciją turinčio prekių ženklo atliekamoms funkcijoms.

1.3. Reputaciją turintiems prekių ženkams suteikiamos apsaugos apimtys vertinimas

Reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai yra itin suinteresuoti, kad aplink jų prekių ženklus būtų sukurta kuo platesnė išimties zona, o kiti rinkos dalyviai siekia šią zoną sumažinti iki minimumo. Viešasis interesas reikalauja ne tik apsaugoti tokius paradoksaliai lengvai pažeidžiamus prekių ženklus, bet taip pat užkirsti kelią dominuojančioms įmonėms, kurioms, plačiuoju požiūriu, priklauso šie prekių ženklai, piktnaudžiauti apsauga pažeidžiant kitų, silpnesnių rinkos dalyvių, interesus.²⁷ Žvelgiant per šio aspekto prizmę, doktrinoje aptinkama nuomonė, jog prekių ženklo reputacija ar jo unikalumas tam tikroms prekėms (paslaugoms) nėra pagrindas suteikti platesnę apsaugą.²⁸ Su šiuo teiginiu negalima besąlygiškai susitikti, kadangi, įvertinus reputaciją turinčių prekių ženklų specifines charakteristikas, lemiančias reklamavimo ir kitų funkcijų apsaugos reikalingumą, platesnės apsaugos suteikimas kaip tik ir grindžiamas prekių ženklo įgyta reputacija. Tačiau, žymens savybės negali būti pagrindas suteikti platesnę apsaugą reputaciją turintiems prekių ženkams, ta prasme, jog prekių ženklo reputacija ar išskirtinumas negali pateisinti labai plačios apsaugos, nenustatant būtinų papildomų sąlygų ar reikalavimų. Siekiant apibrėžti tinkamas papildomos apsaugos ribas, reikia derinti dvejopo pobūdžio interesus: viena vertus, egzistuoja prekių ženklo savininko teisės, antra vertus, kitų ūkio subjektų siekis kuo įmanoma laisviau naudoti

²⁷ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para. 32.

²⁸ KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai. *Justitia*, 2009, Nr. 2 (72), p. 78.

žymenis. Šių interesų suderinimas yra esminis dalykas, o būtent tokio tikslo yra siekiama CTMR ir TMD.²⁹

Pastarąjį teiginį nėra sunku pagrįsti, nes, kaip jau buvo minėta, Reglamente ir Direktyvoje nustatytos dviejų rūšių apsaugos sąlygos – materialinės (komuliatyvios) bei specialiosios (alternatyvios), o ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui norint pasinaudoti apsauga, turės būti tenkinamos abi sąlygų grupės. Iš to seka, kad specialiosios apsaugos sąlygos, greta materialinių sąlygų, yra „priemonė“, kuria „susiaurinamos“ papildomos apsaugos ribos. Jei prekių ženklo, turinčio reputaciją, savininkas prieštarautų vėlesnio prekių ženklo registracijai arba siektų užrausti bet kokio kito žymens naudojimą komercinėje veikloje, remdamasis vien tik prekių ženklo reputacija bei prekių ženklų asociacijos (angl. – *likelihood of association*) reikalavimu, kuris kyla dėl žymenų panašumo ar tapatumo³⁰, pozityviojoje teisėje numatytos apsaugos taikymas būtų nepagrįstai išplėstas. Taip pat, pastaruoju atveju nepasireikštų anksčiau aptartos funkcinės prekių ženklų apsaugos taikymas. Manytina, jog specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimas apibrėžia numatytos papildomos apsaugos ribas, taip suderindamas reputaciją turinčio prekių ženklo savininko interesą – atgauti prekių ženklo įtvirtinimo rinkoje investicijas, bei kitų asmenų interesą – nesuteikti nepateisinamai plačios apsaugos.

Pabrėžtina, jog reikia pritarti nuomonei, kad reputaciją turinčių žymenų papildoma apsauga yra savarankiška koncepcija, kuri skiriasi nuo bendrosios komercinių žymenų apsaugos ne savo laipsniu, bet pobūdžiu.³¹ Vadinasi, tai autonominė apsaugos sistema, todėl, kai analizuojamos papildomos apsaugos ribos, omenyje turimos ne įprastos (tradicinės) žymenų apsaugos ribų išplėtimas, bet papildomos apsaugos ribų vertinimas, kaip savarankiško instituto.

Tačiau anksčiau pateikta mintis nereiškia to, kad *tik* specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimas papildomoje reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugoje turėtų būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas pripažinti, jog suteikiamos apsaugos ribos yra tinkamos. Apsaugos, kuri atitiktų žymenų savininkų, vartotojų ir kitų ūkio subjektų interesus, tinkamą funkcionavimą lemia ir atskiros nesąžiningo kenkimo bei pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija taikymo taisyklės, suformuotos teismų ar protestus nagrinėjančių institucijų. Tokios taisyklės ar kriterijai

²⁹ FRANCOSE, Mario et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 209.

³⁰ Ryšio (asociacijos), kaip apsaugos sąlygos sąvoka ir reikšmė specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui analizuojama skyrelyje „2.2. Ryšys tarp konfliktuojančių žymenų“.

³¹ *Cit. op.* 13, p. 206.

turi būti parinkti „atsargiai“, nes „atskiedimo“ (angl. – *dilution*)³² institute pagrindinis dėmesys neskiriamas vartotojų interesų apsaugai, be to, jo taikymas įtakoja konkurenciją tarp ūkio subjektų.³³ Atsižvelgiant į tai, šiuo metu doktrinoje yra išsakoma kritika, jog TT, remiantis naujausia praktika, neprisideda prie socialinės gerovės (skirtingų interesų derinimo).³⁴

Vertinant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimties ribas, reikia paminėti, jog kaip matyti iš Reglamento 8 straipsnio 5 dalies ir Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto, ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas gali prieštarauti vėlesnio prekių ženklo registravimui, jei jis registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis reputaciją turintis prekių ženklas. Tai išimtis iš specifikacijos³⁵ principo. Šio principo netaikymas³⁶ reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugoje iš esmės priartina prekių ženklo savininko teises prie absoliučių teisių į konkretų komercinį žymenį daiktinės teisės prasme.³⁷ Remiantis šiuo požiūriu ir turint omenyje suklaidinimo reikalavimo netaikymą, galima manyti, kad reputaciją turintiems prekių ženkams suteikiamos apsaugos ribos dar labiau nepateisinamai išplečiamos. Tačiau tokia išvada nėra visiškai pagrįsta. Pirma, kaip jau buvo minėta, reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą reikia suprasti, kaip skirtingo pobūdžio apsaugą (savarankišką institutą). Antra, atsižvelgus į žalą, kurią gali patirti reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas, specifika (ji aptariama tolesnėse darbo dalyse, kuriose analizuojamos atskiros specialiosios apsaugos sąlygos), specifikacijos principo įtvirtinimas tokių ženklų

³² Plačiau „atskiedimo“ institutas aptariamas skyrelyje „1.4. Reikšmingi specialiujų apsaugos sąlygų kilmės bei istorinės raidos bruožai“.

³³ WECKSTRÖM, Katja. *Protection of Trade marks Having a Reputation: a Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Turun Yliopisto, 2002, p. 56.

³⁴ BJÖRKENFELDT, Mats. The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in *L'Oréal v Bellure*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, (2010), nr. 5(2), [interaktyvus], p. 107 [žiūrėta 2011-02-14]. Prieiga per internetą:

<<http://jiplp.oxfordjournals.org/content/5/2/105.full>> [žiūrėta 2011-02-14].

Šio aspekto kritika išsamiau pateikiama analizuojant nesažiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo reputacija („3.5. Nesažiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija“).

³⁵ Specifikacijos principas reiškia, kad prekių ženklas yra saugomas tų prekių ir (arba) paslaugų atžvilgiu, kurioms žymėti ženklas yra registruotas arba yra naudojamas (tose valstybėse, kur apsauga prekių ženkliui gali būti suteikiama ir naudojimo pagrindu). (KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Justitia*, 2008, nr. 2 (68), p. 37.)

³⁶ Kalbant apie specifikacijos principo netaikymą būtina paminėti tai, kad TT aiškindamas TMD 5 straipsnio 2 dalies taikymą, konstatavo, jog sistemiškai aiškinant direktyvos nuostatas bei atsižvelgiant į Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies tikslus, negalima teigti, kad prekių ženkliams turintiems reputaciją būtų suteikiama mažesnė apsauga, kai žymuo naudojamas tapačioms ar panašioms prekėms ir paslaugoms, nei tada, kai prekių ženklas naudojamas netapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms. Galiausiai TT priėjo prie išvados, jog remiantis Direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi, apsauga reputaciją turintiems prekių ženkliams turi būti suteikiama ir tapačių bei panašių prekių (paslaugų) atveju. (Europos Teisingumo Teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00, *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389, paras. 24, 25, 30.)

³⁷ *Cit. op.* 13, p. 207.

apsaugos sąlygose tam tikrose situacijose paneigtą reputaciją turinčių prekių ženklų atliekamų funkcijų apsaugą. Nors galimybė reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą netapačioms ir nepanašioms prekėms suprantamas kaip apsaugos ribų išplėtimas, naudingas prekių ženklo savininkui, tačiau labai žinomi prekių ženklai nėra naudojami visur bei negali būti registruoti ir išlaikyti visose srityse ir visose prekių (paslaugų) kategorijose, kuriose gali atsirasti prekių ženklo savininko teisių pažeidimai.³⁸ Vadinasi specifikacijos principo netaikymas turėtų būti suprantamas ne kaip apsaugos ribų išplėtimas, bet kaip racionalus reikalavimas, pateisinantis specialiųjų apsaugos sąlygų taikymą.

Baigiant analizuoti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos suteikimo priežastis bei pastarosios apsaugos apimtį ribas, prieiname prie išvados, kad specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimas atitinkamose CTMR ir TMD teisės normose (konkrečių jų taikymo taisyklių suformulavimas praktikoje), turi būti suvokiamas kaip papildomos reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų interesų apsaugos motyvas, padedantis apriboti aptariamą apsaugos apimtį, siekiant apsaugoti specifines tokių prekių ženklų funkcijas. Tačiau kiekvienu atveju, reikia teisingai įvertinti ir taikyti visas apsaugos sąlygas, ir jei tokio reikalavimo bus paisoma, reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga turėtų būti laikoma tinkama.³⁹

1.4. Reikšmingi specialiųjų apsaugos sąlygų kilmės bei istorinės raidos bruožai

Prekių ženklų atskiedimas (angl. – *dilution*) yra skirstomas į dvi rūšis: „blukinimą“ (angl. – *blurring*) ir „juodinimą“ (angl. – *tarnishment*). Žvelgiant plačiau, „blukinimas“ atitinka naudojimą, kuriuo kenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, o „juodinimas“ atitinka naudojimą, kuriuo kenkiama geram ankstesnio prekių reputacijai. CTMR ir TMD numato dar vieną piktnaudžiavimo kategoriją: nesąžiningą naudojimąsi ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija, dažnai vadinamą „parazitavimu“ (angl. – *free-riding*).⁴⁰

Specialiųjų reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąlygų – „blukinimo“ ir „juodinimo“ – pirmtaku yra laikoma „atskiedimo“ teorija. Prekių ženklų apsaugos nuo „atskiedimo“ (angl. – *dilution*) teorija seniai yra mokslinių nesutarimų objektas (ir kelia

³⁸ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark law. A practical anatomy*. New York: Oxford University Press, 2003, p. 365.

³⁹ Generalinio advokato G. F. Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. išvada byloje Nr. C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1998), ECR I-05421, para. 42.

⁴⁰ *Cit. op.* 27, paras. 11-12.

kai kurių komentatorių susierzinimą dėl tariamo kitų šią teoriją aiškinančių komentatorių, įskaitant teismus, nesupratingumo).⁴¹ Dėl šios generalinės advokatės E. Sharpston minties bei atsižvelgiant į magistro darbo tyrimo objektą bei problematiką yra pravartu išanalizuoti specialiąsias apsaugos sąlygas pasitelkus istorinį tyrimo metodą. Istorinės analizės taip pat reikalauja ta aplinkybė, jog kai TT pirmą kartą savo praktikoje nagrinėjo klausimą dėl prekių ženklų „atskiedimo“, jis rėmėsi JAV teismų jurisprudencija, susijusia su aptariama teorija.⁴²

„Atskiedimo“ teorijos pradininku laikomas amerikiečių mokslininkas F. I. Schechter, kuris dar XX a. trečiajame dešimtyje suformulavo prekių ženklų savininko teisių apsaugos teoriją, nepagrįstą tradiciniu vartotojų klaidinimo reikalavimu.⁴³ F. I. Schechter pažymėjo, jog tradicinė prekių ženklų apsauga, kuri paremta klaidinimu (angl. – *deceit*) ir kurios tikslas garantuoti prekių ženklo kilmės funkciją yra nepakankama, nes ji ignoruoja faktą, kad pirkėjų rato sukūrimas bei išlaikymas yra esminė prekių ženklo paskirtis. Be to, žymens individualumo ir išskirtinumo apsauga turi ypatingą reikšmę prekių ženklo savininkui.⁴⁴ Pastarasis mokslininkas neatmesdamas prekių ženklo kilmės funkcijos, teigė, jog, kai prekių ženklas įsitvirtina rinkoje, jam turi būti suteikta apsauga ir kitų prekių (paslaugų) kategorijose, kaip natūralus tradicinės apsaugos išplėtimas.⁴⁵ „Atskiedimo“ teorijos pradininkas suformulavo keturis teiginius, kuriais grindžiama aptariama teorija: (1) šiuolaikinio prekių ženklo vertė slypi jo prekybinėje galioje; (2) ši prekybinė galia priklauso nuo psichologinės įtakos visuomenei, kuri remiasi ne šiuo ženklu žymimų prekių vertingumu, o žymens unikalumu ir savitumu; (3) prekių ženklo unikalumas bei savitumas yra pažeidžiamas, kai prekių ženklas naudojamas žymėti tiek susijusias (angl. – *related*), tiek nesusijusias prekes; (4) ir prekių ženklo apsaugos laipsnis

⁴¹ *Cit. op.* 27, para. 30.

⁴² MALLIARIS, Stylianos. Protecting famous trademarks: Comaparative analysis of US and EU diverging approaches – The battle between legislatures and the Judiciary Who is the ultimate judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2010, Nr. 9, p. 48.

⁴³ F. I. Schechter teorija iš esmės yra grindžiama ankstesniais Anglijos ir Vokietijos teismų sprendimais. Britų teismas uždraudė naudoti prekių ženklą „Kodak“ žymėti dviračius. Vokietijos teismas laikėsi nuomonės, jog žymiam prekių ženklui „Odol“ buvo padaryta žala, naudojant tokį pat prekių ženklą kitų kategorijų prekėms. Šiame sprendime teismas nurodė, kad garsus prekių ženklas turi būti saugomas nuo atskiedimo (vok. – *Verweasserung*), nes jis prarastų „pardavimo“ galią, jei analogišku prekių ženklu būtų žymimos net ir visiškai skirtingos prekės. (DERENBERG, Walter J., The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes. In *California Law review* [interaktyvus]. 1956, nr. 3, [žiūrėta 2011-02-15], p. 448-449

Prieiga per internetą: < <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3478748.pdf?acceptTC=true>.> [žiūrėta 2011-02-15].)

⁴⁴ SCHECTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. In *Harvard Law Review* [interaktyvus]. 1927, nr. 6, [žiūrėta 2011-02-15], p. 822.

Prieiga per internetą: < <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1330367.pdf> > [žiūrėta 2011-02-15].

⁴⁵ *Ibid.*, p. 823.

turi priklausyti nuo prekių ženklo savininko pastangų, dėl kurių prekės ženklas yra unikalus ir savitas.⁴⁶

Reziumuojant, „atskiedimo“ teorija siekia apsaugoti prekybinę (rinkodaros) prekių ženklo vertę. Toks siekis remiasi prielaida, jog vyraujantis prekių ženklo prekybinės vertės elementas – dėl naudojimo atsiradusi prekių ženklo galimybė funkcionuoti savarankiškai, kaip pardavimo priemonė, nepriklausomai nuo tam tikrų prekių ar paslaugų.⁴⁷ Prekių ženklo apsaugos nuo atskiedimo motyvavimas žymens unikalumo (individualumo) savybėmis bei jo prekybine galia, iš esmės atitinka ankstesniame šio darbo skyriuje pateiktas papildomos apsaugos suteikimo reputaciją turintiems prekių ženkliams priežastis ES teisėje. (F. I. Schechter suformuluotos teorijos pagrindinės idėjos taip pat pastebimos tolesnėse šio darbo dalyse, analizuojant specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui aktualius veiksnius.)

F. I. Schechter sukurta „atskiedimo“ teorija sukėlė JAV įstatymų leidėjo reakciją. XX a. viduryje buvo siūlymų priimti teisės aktus, kuriuose palaikomas apsaugos suteikimas prekių ženkliams, pasižymintiems unikaliais ar specifiniais požymiais. Tačiau JAV teismai susidūrė su problema, jog nesant atitinkamų apribojimų ar reikalavimų, prekių ženklo savininko teisių gynimas, remiantis „atskiedimo“ teorija, „įtrauktų“ tradicinę apsaugą, paremtą klaidinimo reikalavimu, kadangi kiekvienas ieškinys dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo galėtų būti grindžiamas pastarąja teorija. Be to, F. I. Schechter teorija nebuvo išbaigta ta prasme, jog joje nepateikiamos aplinkybės, kurios leistų konstatuoti prekių ženklo išskirtinumo ar unikalumo nykimą, o tai tik dar labiau sunkino teisės normų taikymą bei aiškinimą.⁴⁸ Tačiau vėliau tapo aišku, jog apsaugos nuo „atskiedimo“ suteikimui yra būtinas prekių ženklo žinomumas.⁴⁹

Per keletą dešimtmečių nuo 1947 m. JAV atskiros valstijos priėmė teisės aktus, skirtus apsaugai nuo „atskiedimo“. Bet dėl įvairių priežasčių jie buvo taikomi retai bei atsakovai dažniausiai nebūdavo pripažįstami atsakingais.⁵⁰ Tik 1996 m. JAV buvo priimtas federalinis įstatymas dėl prekių ženklų skiriamojo požymio silpninimo (angl. – *Federal Trademark Dilution Act* – FTDA). Bet priėmus šį teisės aktą, JAV teismų

⁴⁶ *Ibid.*, p.831.

⁴⁷ YU, Peter K. *Intellectual property and information wealth: issues and practises in the digital age*. Westport: Praeger publishers, 2007, p. 282.

⁴⁸ *Cit. Op.* 47, p. 283.

⁴⁹ DERENBERG, Walter J. The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes. In *California Law review* [interaktyvus]. 1956, nr. 3, [žiūrėta 2011-02-16], p. 453. Prieiga per internetą: < <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3478748.pdf?acceptTC=true>.> [žiūrėta 2011-02-16].

⁵⁰ McCARTHY, Thomas J. Dilution of a trade mark: European and United states law compared. In *Trademark reporter*, 2004, nr. 94, p. 1166.

sprendimuose atsispindėjo skirtingas požiūris į FTDA nuostatas dėl prekių ženklų „atskiedimo“, jų taikymo apimtį bei sąlygas, visų pirma, dėl to, ar ieškovas turi įrodyti realiai egzistuojančią (faktinę) žalą ar tik tokios žalos galimybę⁵¹, atsiradusią dėl prekių ženklo skiriamą požiūrio „blukinimo“ ar „juodinimo“.⁵² (Vienose valstijose teismai taikė „realios žalos standartą“, kitose prekių ženklo savininkas turėjo įrodyti tik tokios žalos atsiradimo galimybę). Tačiau FTDA normų formuluotės bei „atskiedimo“ doktrina reikalauja, aiškaus ir griežto testo, o ne spekuliatyvaus ar dviprasmiško žalos skiriamajam požiūriui vertinimo standarto. Jei būtų taikomas abejonių keliantis standartas, tai nuvestų prie pražūtingų monopolinių rezultatų ir paskatintų teisminės praktikos nevienodumą.⁵³ Tokios pozicijos laikėsi ir JAV Aukščiausiasis Teismas, pareikalavęs, jog ieškovas įrodytų faktinį „atskiedimą“, taip pat žalą atsiradusią dėl vėlesnio žymens naudojimo.⁵⁴ „Faktinio atskiedimo“ reikalavimas buvo pagrįstas tik gramatiniu FTDA nuostatų aiškinimu. Be to, buvo paliktas neaiškumas dėl „faktinio atskiedimo“ įrodinėjimo – kokiomis priemonėmis tai galima įrodyti.⁵⁵

Tai nebuvo vienintelė problema, kuri kilo dėl lingvistinio FTDA nuostatų aiškinimo. Atskirų valstijų teismai, remdamiesi JAV Aukščiausiojo Teismo pateiktais FTDA nuostatų išaiškinimais, taip pat darė skirtumą tarp „blukinimo“ bei „juodinimo“, laikydami pozicijas, jog ieškinio dėl „juodinimo“ patenkinimui pakanka galimybės, jog vėlesnis prekių ženklas pakenks ankstesniam prekių ženklui.⁵⁶

Šiuo metu JAV yra taikoma naujesnė (2006 m.) FTDA redakcija (angl. – *Trademark Dilution Revision Act* – TDRA), kuri panaikino „faktinio atskiedimo“ reikalavimą, įtvirtindama, kaip pakankamą pagrindą ankstesnio žinomo prekių ženklo

⁵¹ Faktinis „atskiedimas“ reikalauja ne ko kito, kaip tik empirinių pasikeitusio vartotojų elgesio įrodymų, pasireiškiančių vėlesnio prekių ženklo savininko pajamų sumažėjimu. (SIMON, Illanah. The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a comparative analysis. [interaktyvus], p. 3. [žiūrėta 2011-02-16].

Prieiga per internetą:

<http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Simon_WEB_000.pdf> [žiūrėta 2011-02-16].)

⁵² KIM, Paul E. Preventing dilution of the Federal trademark dilution act: why the FDTA requires actual economic harm. In *University of Pennsylvania Law Review* [interaktyvus], 2001, p. 719, [žiūrėta 2011-02-20]. Prieiga per internetą:

<http://content.ebscohost.com/pdf13_15/pdf/2001/UPL/01Dec01/6279403.pdf?T=P&P=AN&K=6279403&S=R&D=buh&EbscoContent=dGJyMNL80Sep7Q4wtvhOLCmr0ieprdSsa64S7eWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptki3p7dluePfgex44Dt6fIA> [žiūrėta 2011-02-20].

⁵³ *Cit. op. 52.*, p. 760.

⁵⁴ *Cit. op. 51.*, p. 2.

⁵⁵ *Cit. op. 51.*, p. 10.

⁵⁶ *Cit. op. 51.*, p. 20.

savininko ieškinio patenkinimui, „atskiedimo“ galimybę (angl. – *likelihood of dilution*).⁵⁷ Taigi kaip matyti iš istorinės specialių apsaugos sąlygų pirmtakės „atskiedimo“ teorijos raidos, vyksta judėjimas link prekių ženklo savininko teisių gynimo „palengvinimo“, nereikalaujant įrodyti realios (faktinės) žalos, patirtos dėl vėlesnio žymens naudojimo.

Vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar „atskiedimo“ teorijos raida turėjo įtakos priimant tarptautinius teisės aktus, negalima. Doktrinoje aptinkama nuomonė, jog siekis apsaugoti prekių ženklus nuo skiriamąjo požymio ar gero vardo (reputacijos) silpninimo (ar kenkimo jiems) yra įtvirtintas 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties 1 C priedo – Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (toliau – TRIPS sutartis)⁵⁸ 16 straipsnio 3 dalyje.⁵⁹ Pastaroje teisės normoje numatyta, kad Paryžiaus konvencijos (1967) 6bis straipsnis *mutatis mutandis* taikomas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios toms, kurioms prekių ženklas yra registruotas, kuomet nustatoma, jog prekes arba paslaugas, kurioms ženklas naudojamas, galima susieti su registruoto prekių ženklo savininku ir dėl tokio naudojimo gali būti pažeisti registruoto prekių ženklo savininko interesai. Šiuo atveju specialiosios apsaugos sąlygos neminimos, tačiau kaip matyti iš Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) rekomendacijos, skirtos plačiai žinomų prekės ženklų apsaugai⁶⁰, 4 straipsnio 1 dalies b punkto ir šios teisės normos taikymo išaiškinimo, prekių ženklo savininko interesai yra pažeidžiami, kai vėlesnio prekių ženklo naudojimas gali pakenkti arba nesąžiningai pasinaudoti plačiai žinomo prekių ženklo skiriamuoju požymiu.⁶¹

⁵⁷ SCHEINFELD, Robert C.; BAGLEY Parker H. Trademark Dilution act: An Evolutionary Shift in Focus. In *New York Law Journal*, [interaktyvus], 2006, nr. 99 (236), [žiūrėta 2011-02-20] p. 1. Prieiga per internetą:

<<http://www.bakerbotts.com/files/Publication/52cb33f9-c50d-4e09-80cc-a803e7841aab/Presentation/PublicationAttachment/76082c53-884b-4f7d-a8c2-a9e8fe480147/Scheinfeld%20NYLJ%20Article,%2011-22-06.pdf>> [žiūrėta 2011-02-20].

⁵⁸ Valstybės žinios, 2001, Nr. 46–1620.

⁵⁹ KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Justitia*, 2008, nr. 2 (68). p. 40.

⁶⁰ Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) rekomendacijos, skirtos plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai (World Intellectual Property Organisation. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*) [interaktyvus]. Ženeva, 2000. [žiūrėta 2011-02-21]. Prieiga per internetą:

<http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage> [žiūrėta 2011-02-21].

⁶¹ *Ibid.*, p. 17.

2. Specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui aktualūs veiksniai

Remiantis CTMR ir TMD nuostatomis, kuriose įtvirtinta apsauga reputaciją turintiems prekių ženkams, galima pastebėti, jog specialiųjų apsaugos sąlygų turinio elementai yra glaudžiai susiję su materialinėmis šios apsaugos sąlygomis. Darbo autoriaus nuomone, siekiant sistemiškai išanalizuoti „blukinimą“, „juodinimą“ ir „parazitavimą“, svarbu aptarti pastarosiose sąlygose vartojamas sąvokas – „prekių ženklo reputacija“ ir „prekių ženklo skiriamasis požymis“. Be to, specialiųjų apsaugos sąlygų suvokimui aktualios ne tik ankstesnio prekių ženklo savybės, kadangi specialiųjų apsaugos sąlygų taikymą įtakoja ir kitos materialinės apsaugos sąlygos. Todėl, šioje magistro darbo dalyje taip pat analizuojami „ryšio tarp konfliktuojančių žymenų“ ir „vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo be rimtos priežasties“ reikalavimai (žvelgiant per specialiųjų apsaugos sąlygų prizmę).

2.1. Ankstesnio prekių ženklo aspektai

Iš Reglamento 8 straipsnio 5 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies c punkto bei Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto ir 5 straipsnio 2 dalies matyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui norint pareikšti protestą dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos arba uždrausti bet kokio žymens naudojimą komercinėje veikloje, yra keliamos atitinkamos sąlygos, kurių dalis – reikalavimai pačiam (ankstesniam) prekių ženklui. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į magistro darbo tyrimo objektą ir problematiką, analizuojant ankstesnio prekių ženklo aspektus, nebus plačiau tiriami tie reikalavimai, kurie nesiejami su specialiųjų apsaugos sąlygų taikymu (t. y. tie, kurie būdingi tradicinei prekių ženklų apsaugai, paremtai klaidinimo reikalavimu). Tačiau verta paminėti, jog:

- i. prekių ženklo savininkui siekiant pasinaudoti papildoma apsauga, jo prekių ženklas turi būti įregistruotas, nesvarbu ar tai būtų Bendrijos, tarptautinė ar nacionalinė registracija;⁶²
- ii. papildoma apsauga suteikiama tik naudojam prekių ženklui, nes tik toks prekių ženklas gali įgyti reputaciją;⁶³
- iii. viena iš materialinių apsaugos sąlygų – konfliktuojančių prekių ženklų panašumas/tapatumas, nes specialiosiose apsaugos sąlygose numatyta žala, jeigu ji

⁶² Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. liepos 11 d. sprendimas byloje T-150/04, *Mülhens GmbH & Co. KG v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 199, p. 31, para. 56.

⁶³ FRANCOISI, Mario et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 219.

padaroma, kyla dėl tam tikro ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo ar bet kokio kito žymens, naudojamo komercinėje veikloje panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos du prekių ženklus arba ankstesnį prekių ženklą su vėlesniu žymeniu naudojamu komercinėje veikloje, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja.⁶⁴

2.1.1. Reputacijos reikalavimas

Ne visų prekių ženklų savininkai gali pareikšti protestą dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos panaikinimo arba ieškinį dėl žymens naudojimo uždraudimo komercinėje veikloje, norėdami išvengti jiems priklausančio prekių ženklo „blukinimo“, „juodinimo“ ar „parazitavimo“. Papildoma apsauga gali būti suteikta tik prekių ženklams, kurie turi reputaciją⁶⁵.

Reputacijos sąvokos bei jos nustatymui svarbių aplinkybių nepateikia nei CTMR, nei TMD. Pasitelkus lingvistinį tyrimo metodą, nesunku nustatyti, jog, reputacijos reikalavimas yra siejamas su pačiu prekių ženklu, o ne su ūkio subjekto geru vardu. Svarbu ir tai, jog saugotini yra ne „garsūs“ (angl. – *famous*) prekių ženklai kaip tokie, bet apsauga yra labiau orientuota į prekių ženklų įgytą sėkmę, žinomumą ar reputaciją (angl. – *goodwill*)⁶⁶. Be to, žymuo neturi reputacijos vien dėl to, jog jis siejamas su garsiu žmogumi ar įvykiu, nes prekių ženklas įgyja reputaciją dėl sąsajos su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, kurios juo žymimos.⁶⁷

2.1.1.1. Prekių ženklo reputacijos samprata (kiekybinis bei kokybinis reikalavimai)

Pagal Reglamento 119 straipsnio 2 dalį, oficialios VRDT kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų. Pažodinis Reglamento nuostatų aiškinimas šiomis penkiomis kalbomis sudaro galimybę atitinkamas sąvokas suprasti skirtingai. Vienose kalbose

⁶⁴ Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823, para. 30.

⁶⁵ Lietuviškose Reglamento ir Direktyvos versijose, atitinkamos teisės normose įtvirtintas terminas „prekių ženklo *geras vardas*“, tačiau teisės doktrinoje, ES teismų ir VRDT praktikoje anglų kalba, vartojama sąvoka „prekių ženklo *reputacija*“. Todėl siekiant nuoseklumo ir aiškumo, magistro darbe naudojama sąvoka „*reputaciją* turintys prekių ženklai“.

⁶⁶ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 10. [žiūrėta 2011-02-23]. Prieiga per internetą:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>

[žiūrėta 2011-02-23].

⁶⁷ *Ibid.*

sąvoka „reputacija“ reiškia kiekybinius kriterijus, kitose – kokybinius. Doktrinoje teigiama, kad prekių ženklo reputacija turėtų būti siejama tiek su kiekybiniais, tiek ir kokybiniais elementais.⁶⁸ Kalbinius niansus savo praktikoje taip pat pažymėjo ir TT. Teismas nurodė, jog pastarasis aspektas nereiškia sąvokos „reputacija“ vidinio prieštaravimo, nes negalima paneigti, jog, atsižvelgiant į vieningą Bendrijos teisės aiškinimą, žinomumo reikalavimas kyla iš visų vartojamų kalbų.⁶⁹ Taigi TT akcentuoja kiekybinį prekių ženklo reputacijos reikalavimą.

Kiekybinis reputacijos reikalavimas. Kiekybinis reputacijos reikalavimas yra specifikacijos principo netaikymo pasekmė, nes papildoma apsauga suteikiama netapačių ar nepanašių prekių (paslaugų) atveju. Tik tada, kai prekių ženklą visuomenė žino, susidūrusi su kitu (vėlesniu) prekių ženklu gali pastaruosius žymenis susieti, dėl ko gali nukentėti reputaciją turintis prekių ženklas.⁷⁰ Tam, kad būtų įvykdyta reputacijos sąlyga, ankstesnis prekių ženklas turi būti žinomas didelei visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai. Nagrinėjant šį reikalavimą, reikia atsižvelgti į visas svarbias bylos aplinkybes, t. y. ypač į prekių ženklo užimamą rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę bei įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį.⁷¹ Prekių ženklo žinomumas yra išmatuojamas rodiklis, kuris paprastai nustatomas remiantis vartotojų apklausų rezultatais⁷², tačiau neleidžiama reikalauti, kad ankstesnį prekių ženklą žinotų konkreti suinteresuotos visuomenės procentinė dalis ir kad ši reputacija egzistuotų didelėje atitinkamos teritorijos dalyje.⁷³ Kas yra laikoma „didele visuomenės dalimi“ ES teismų praktikoje neatskleidžiama. Reputaciją turinčiam prekių ženklu apsauga nuo „atskiedimo“ ir „parazitavimo“ suteikiama ne tik reputacijai, bet ir skiriamajam tokio žymens požymiui, o tai paprastai taikoma garsiems (angl. – *famous*) prekių ženkluams. Kadangi šias dvi skirtingas teisinės kategorijas apima vienas teisinis terminas, yra nuomonių, jog reputacijos kiekybiniam reikalavimui keliami tokie pat žinomumo reikalavimai kaip ir plačiai žinomiems prekių ženkluams, reikalaujant 80-90 % žinomumo.⁷⁴ Tačiau, ES teismai laikosi bendros pozicijos, kad reputaciją turinčių prekių

⁶⁸ *Cit. op.* 63, p. 214- 215.

⁶⁹ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421, para. 22.

⁷⁰ *Ibid.*, para. 23.

⁷¹ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12, para. 48.

⁷² *Cit. op.* 63, p. 214.

⁷³ *Cit. op.* 71, para. 48.

⁷⁴ *Cit. op.* 63, p. 214.

ženklų pripažinimo lygis, kurį reikia nustatyti, yra mažesnis už plačiai žinomų prekių ženklų pagal Paryžiaus konvencijos 6a straipsnį.⁷⁵

Kokybinis reputacijos reikalavimas. Apskritai, prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsauga nuo nesąžiningo pasinaudojimo jo reputacija suponuoja, kad prekių ženklas turi „specialiąją reputaciją“.⁷⁶ Prekių ženklo reputacijos kokybinis elementas yra psichologinis faktorius, kuris negali būti tiksliai išmatuotas.⁷⁷ Teisinėje literatūroje teisingai pažymima, jog prekių ženklo reputacija turėtų būti apibrėžiama pagal jo prekybinę galią (t. y. kokybiniai prekių ženklo reputacijos aspektai turi būti siejami su pastarųjų žymenų atliekamomis funkcijomis – reklamos ir rinkodaros), didžiausią dėmesį skiriant prekių ženklo perduodamai informacijai (arba sukurtam įvaizdžiui).⁷⁸ Pažymėtina, jog neturėtų būti daroma prielaida, kad kiekvienas reputaciją turintis prekių ženklas vien dėl tos reputacijos asocijuojasi su prestižu ar aukšta kokybe.⁷⁹ Apibendrinant, tai kas pasakyta, galima teigti, jog vertinant reputaciją per kokybinį reputacijos elementą, reputacija turėtų būti suprantama, kaip prekių ženklo savybė, nebūtinai siejama su prestižu, turinti ekonominę vertę dėl galimybės sukurti atitinkamą teigiamą įvaizdį vartotojų sąmonėje, dėl kurio vartotojai skatinami pirkti tuo ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas.

Galiausiai, naudinga paminėti, jog TT analizuodamas specialiąsias apsaugos sąlygas, nurodė, kad vertinat ryšį tarp konfliktuojančių prekių ženklų⁸⁰, papildomai reikia įvertinti reputaciją turinčio prekių ženklo kokybinius kriterijus (reputacijos aukštumą).⁸¹ Autoriaus nuomone, tokia TT pozicija yra priimtina, nes ji patvirtina, jog prekių ženklo reputacijai keliami kokybiniai reikalavimai. Be to, kiekybiniai prekių ženklo reputacijos kriterijai nėra pakankami, tam kad būtų nesąžiningai pakenkta arba pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija, nes nėra teisinga manyti, kad „blukinimas“, „juodinimas“ ar „parazitavimas“ pakenks *tik* prekių ženklo žinomumui.

⁷⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimas byloje T-420/03, *El Corte Inglés, SA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 197, p. 19, para. 110.

⁷⁶ *Cit. op.* 63, p. 216.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 217.

⁷⁸ *Ibid.* Reputacija, kalbant apie prekių ženklus, reiškia ženklo patrauklumą, dar kitaip apibūdinamą kaip ženklo reklaminė vertė (angl. – *advertising value*). (KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Justitia*, 2008, nr. 2 (68), p. 45.

⁷⁹ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36, para. 58.

⁸⁰ Ryšio reikalavimas aptariamas skyriuje „2.2. Ryšys tarp konfliktuojančių žymenų“.

⁸¹ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 235.

2.1.1.2. Prekių ženklo reputacijos apimtis: suinteresuota visuomenė

Prekių ženklo reputacija yra vertinama suinteresuotos (aktualios, atitinkamos, angl. – *relevant*) visuomenės ir prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas registruotas, atžvilgiu. Tai gali būti plačioji arba specialių žinių turinti visuomenė.⁸² Todėl jei prekių ženklas žymi masinio vartojimo prekes (paslaugas) – suinteresuota visuomenė bus visa visuomenė, tačiau jei prekių ženklu žymimos specifinės prekės (paslaugos), skirtos profesionaliam arba pramoniniam naudojimui, suinteresuotą visuomenę sudarys tokių specifinių prekių (paslaugų) pirkėjai.⁸³ Pažymėtina, kad galimos situacijos, kai prekės ar paslaugos yra skirtos atitinkamos srities profesionalams, tačiau dėl prekių ženklo savininko aktyvios reklamavimo veiklos ar investicijų, prekių ženklas įgyja reputaciją ir visoje visuomenėje.⁸⁴

ES teismų ir VRDT praktikoje nurodomi ir kiti suinteresuotos visuomenės nustatymui svarbūs aspektai. Vertinant suinteresuotą visuomenę, reikia atsižvelgti ne tik į esamus prekių ar paslaugų pirkėjus, bet ir potencialius vartotojus, taip pat ir į tuos, kurie, su reputaciją turinčiu prekių ženklu žymimomis prekėmis yra susiję netiesiogiai, pavyzdžiui, norint atsakyti į klausimą, ar ženklas, naudojamas sporto įrangos žymėjimui, turi reputaciją, reikės atsižvelgti į atitinkamos sporto šakos „fanus“. Kitas reikšmingas aspektas – prekių (paslaugų) platinimas per skirtingus prekybinius kanalus (pardavimas prekybos centruose, per specializuotus tarpininkus ar distributorius). Pastaruoju atveju, reputacija turi būti nustatyta, tik vienoje pirkėjų grupėje, tarkim tų asmenų atžvilgiu, kurie perka prekes (paslaugas) prekybos centruose.⁸⁵

⁸² *Cit. op.* 79, para. 24.

⁸³ *Cit. op.* 66, p. 12.

⁸⁴ Europos Teisingumo Teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimas byloje C-320/07, *Antartica Srl v. VRDT* (2009), OL, 2009 C 113, p. 7, para. 49. Šiame sprendime, TT patvirtino BT išvadą, jog dėl ankstesnio prekių ženklo „Nasdaq“, kuriuo buvo žymimos paslaugos, skirtos prekybai finansinėmis priemonėmis (akcijomis ir pan.), pateikimo (rodymo) žiniasklaidoje, skirtoje visai visuomenei, o ne tik asmenims, kurie užsiima finansinių priemonių pirkimu ar pardavimu, laikytina, jog prekių ženklas „Nasdaq“ turi reputaciją visoje visuomenėje.

⁸⁵ *Cit. op.* 66, p. 12.

Analogiškos pozicijos laikosi ir WIPO rekomendacijoje dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos. Priklausomai nuo prekių ar paslaugų rūšies, prekių (paslaugų) pardavimo kanalai gali skirtis. Vienos prekės gali būti prieinamos visuomenei prekybos centruose, kitos parduodamos per agentus vartotojų namuose ar darbo vietose. Dėl šios priežasties, apklausa, atlikta, norint nustatyti prekių ženklo žinomumą prekybos centre, netiks, kai pastarosios prekės ar paslaugos parduvinėjamos ne prekybos centruose. (Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) rekomendacijos, skirtos plačiai žinomų prekės ženklų apsaugai. *World Intellectual Property Organisation: „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*) [interaktyvus]. Ženeva, 2000. [žiūrėta 2011-02-24], p. 16. Prieiga per internetą:

<http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage> [žiūrėta 2011-02-24].)

Be to, prekių ženklo reputacijos reikalavimas yra vertinamas ir „žemesniu“ lygmeniu – t.y. vieno vartotojo. (Prekių ženklo skiriamasis požymis ir reputacija turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kaip juos suvokia atitinkama visuomenė, sudaryta iš paprastų prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas registruotas, vartotojų, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs. Todėl žala, kurią sudaro pakenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba jo reputacijai, turi būti vertinama atsižvelgiant į paprastą prekių ar paslaugų, kurioms registruotas šis prekių ženklas, vartotojų, pakankamai informuotą ir protingai pastabų bei nuovokų.⁸⁶)

Pažymėtina, kad specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui būtina, jog ankstesnis reputaciją turintis prekių ženklas būtų žinomas vėlesniu prekių ženklu žymimų prekių (paslaugų) vartotojams⁸⁷, nes negalima atmesti, kad prekių ar paslaugų, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė visiškai skiriasi nuo vėlesniu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų suinteresuotos visuomenės ir kad ankstesnis prekių ženklas, nepaisant reputacijos, būtų nežinomas visuomenei, kuriai skirtas vėlesnis prekių ženklas. Gali būti, kad visuomenė, kuriai skirtas vienas iš dviejų ženklų, niekada nesusidurs su kitu prekių ženklu, todėl nenustatys jokio ryšio tarp jų.⁸⁸ Minėta, jog tam tikrais atvejais, prekių ženklo reputacija gali „peržengti“ specialios (profesionalų) visuomenės ribas. Tokioje situacijoje įmanoma, kad prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė sulygins prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, net jeigu ji visiškai skirsis nuo visuomenės, suinteresuotos prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas.⁸⁹

2.1.1.3. Prekių ženklo reputacijos teritoriniai aspektai

Yra du „reputacijos sąlygos“ reikalavimai, kurie turi būti tenkinami, kad būtų suteikta prekių ženklo apsauga. Pirma, prekių ženklas turi turėti reputaciją. Antra, ši reputacija turi egzistuoti konkrečioje geografinėje vietovėje.⁹⁰ Vadovaujantis Reglamento bei Direktyvos nuostatomis gali kilti neaiškumas dėl teritorijos, kurioje prekių ženklas turi įgyti reputaciją. Aktualiai (angl. – *relevant*) teritorija prekių ženklo reputacijos nustatymui turi būti ta, kurioje prekių ženklu suteikiama apsauga – prekių ženklas turi turėti

⁸⁶ Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823, paras. 33,35.

⁸⁷ *Cit. op.* 66, p. 13.

⁸⁸ *Cit. op.* 86, para. 48.

⁸⁹ *Cit. op.* 86, paras. 52-53.

⁹⁰ Generalinės advokatės E. Sharpston 2009 m. balandžio 30 d. išvada byloje C-301/07, *PAGO International GmbH v. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (2009), ECR I-09429, para. 17.

reputaciją ten, kur jis registruotas (todėl nacionaliniai prekių ženklai turi turėti reputaciją valstybės teritorijoje, o Bendrijos prekių ženklas – ES).⁹¹

Teritorijos, kurioje prekių ženklas turi reputaciją, nustatymui svarbus aspektas susijęs su tais atvejais, kai prekių ženklo žinomumas ir reputacija, kalbant apie Bendrijos prekių ženklą, „peržengia“ ES ribas – t.y. ankstesnio prekių ženklo savininkas siekdamas įrodyti prekių ženklo reputaciją pateikia įrodymus, jog ženklas žinomas pasauliniu mastu. Bet ir šiuo atveju, ankstesnio prekių ženklo savininkas turės pateikti įrodymus patvirtinančius, kad žymuo turi reputaciją aktualioje atitinkamos teritorijos dalyje.⁹²

Tačiau klaidinga manyti, jog prekių ženklas turi turėti reputaciją *visoje* ES ar valstybės narės teritorijoje. TT *General Motors Corporation v. Yplon SA* sprendime⁹³ aiškindamas Direktyvos nuostatų taikymą, pažymėjo, jog konstatavimui, kad prekių ženklas turi reputaciją pakanka, kad žymuo būtų žinomas žymioje valstybės narės teritorijos dalyje.⁹⁴ Nors pastarasis TT sprendimas neskirtas Bendrijos prekių ženklui, turinčiam reputaciją, tačiau atsižvelgiant į koegzistencijos⁹⁵ principą, kuriuo remiantis Bendrijos prekių ženklu neturėtų būti keliami griežtesni reikalavimai nei nacionaliniams prekių ženklu, galima teigti, kad Bendrijos prekių ženklui pakanka įgyti reputaciją žymioje ES teritorijos dalyje. Be to, nagrinėjant šį aspektą istoriniu metodu, manytina, jog nėra reikalaujama, kad prekių ženklas įgytų reputaciją visoje ES, nes iš Reglamento dėl Bendrijų prekių ženklo pirmojo projekto (1980 m.) buvo išbrauktas reikalavimas, jog prekių ženklas įgytų reputaciją *visoje* Bendrijoje (kiekvienoje valstybėje narėje).⁹⁶

TT nepateikė sąvokos „žymi teritorijos dalis“ apibūdinimo. Tačiau šio teismo praktikoje nurodoma, kas nėra „reikšminga dalis“. Sprendime *Nieto Nuño* dėl panašios sąvokos, nagrinėjant, ar prekių ženklas yra „plačiai žinomas“ pagal direktyvos 4 straipsnio 2 dalies d punktą, buvo nuspręsta, kad Taragonos miestas ir jo apylinkės

⁹¹ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 13. [žiūrėta 2011-02-26]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf> [žiūrėta 2011-02-26].

⁹² *Ibid.*, p. 14.

⁹³ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421.

⁹⁴ *Ibid.*, para. 28. Šioje byloje TT sprendė dėl Beniliukso prekių ženklo, aktualios teritorijos. Kadangi prekių ženklas buvo įregistruotas Beniliukso prekių ženklų agentūroje, Beniliukso teritorija laikytina valstybės narės teritorija. Todėl prekių ženklas turi būti žinomas Beniliukse, bet neturi būti reikalaujama, kad toks prekių ženklas įgytų reputaciją visose Beniliukso valstybėse.

⁹⁵ Vienas iš galimų koegzistencijos principo požymių – nacionalinio prekių ženklo savininko teisių ir Bendrijos prekių ženklo savininko teisių lygiavertiškumas. (MIZARAS, Vytautas. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos principai. *Justitia*, 2004, nr. 4 (52), p. 8.)

⁹⁶ FRANCOSSI, Mario et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 218.

Ispanijoje nėra reikšminga valstybės narės dalis. Pagal analogiją taikant tuos pačius argumentus „reikšingos Bendrijos dalies“ sąvokai matyti, kad jeigu „dalis“, objektyviai vertinant pagal jos dydį ir ekonominę įtaką, palyginti su visa Bendrija, yra nedidelė ir jeigu atitinkama visuomenė yra labiau išplitusi visoje Bendrijoje, tokios dalies negalima laikyti „reikšminga Bendrijos dalimi“. Tokią išvadą galima padaryti remiantis įprasta žodžio „reikšminga“ reikšme.⁹⁷ Siekiant nustatyti ar atitinkama teritorijos dalis laikytina žymia, reikia atsižvelgti į geografinį teritorijos plotą bei į tai, kuri visos (valstybės narės ar ES) populiacijos dalis gyvena toje teritorijoje.⁹⁸ Panašiam žymios tam tikros teritorijos dalies vertinimui pritaria ir generalinis advokatas G. F. Jacobs, nurodydamas, jog reputacijos konstatavimui gali būti svarbūs ir kalbiniai ar kultūriniai aspektai, todėl, pavyzdžiui, prekių ženklo žinomumas Flandrijoje (olandiškai kalbančioje Belgijos dalyje), turėtų būti pakankamas reputacijos reikalavimo tenkinimui.⁹⁹

Antra vertus, turint omenyje Bendrijos prekių ženklą, iškyla klausimas, ar pakankamas prekių ženklo žinomumas vienoje ES valstybėje narėje? Reikėtų pritarti nuomonei, jog Bendrijos prekių ženklas gali įgyti reputaciją vienos valstybės teritorijoje, priešingu atveju, Bendrijos prekių ženklas taptų mažiau patraukliu nei nacionaliniai prekių ženklai. Be to, yra būtina suteikti Reglamento 8 straipsnio 5 daliai tokią pačią teritorinę apimtį kaip ir 8 straipsnio 1 dalies b punktui (jei klaidinimo atsiradimo vienoje valstybėje narėje pakanka atsisakymui registruoti vėlesnį prekių ženklą, tai reputacijos patvirtinimui to taip pat turėtų užtekti).¹⁰⁰ Tokios pat pozicijos laikosi ir TT: Bendrijos prekių ženklas turi būti žinomas didelei visuomenės, suinteresuotos šiuo prekių ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, daliai reikšmingoje Bendrijos teritorijos dalyje ir kad, atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, aptariamoms valstybės narės teritorija gali būti laikoma sudarančia reikšmingą Bendrijos teritorijos dalį.¹⁰¹

Bet kuriuo atveju, norint suteikti apsaugą Bendrijos prekių ženklui, jis turi įgyti reputaciją vienoje valstybėje narėje, tačiau šios valstybės teritorija turi būti reikšminga ES dalis. Žvelgiant iš kitos pozicijos, prekių ženklas turi reputaciją valstybėje narėje

⁹⁷ *Cit. op.* 90, para. 32. Analizuodama teritorinius reputacijos aspektus, generalinė advokatė šioje išvadoje pateikė savo nuomonę, jog kas yra reikšminga Bendrijos dalis, nepriklauso nuo nacionalinių sienų ir turi būti nustatyta įvertinus visas svarbias bylos aplinkybes, ypač atsižvelgiant į a) visuomenę, suinteresuotą prekių ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, ir šios visuomenės dalį, kuriai prekių ženklas yra žinomas, taip pat b) vietovės, kurioje egzistuoja reputacija, svarbą, kurią apibūdina tokie veiksniai kaip jos geografinis dydis, gyventojų skaičius ir ekonominė reikšmė. (para. 41.)

⁹⁸ *Cit. op.* 91.

⁹⁹ Generalinio advokato G.F. Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. išvada byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1998), ECR I-05421, para. 47.

¹⁰⁰ *Cit. op.* 91, p. 14.

¹⁰¹ Europos Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimas byloje C-301/07, *PAGO International GmbH v. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (2009), ECR I-09429, para. 30.

(reikšmingoje jos dalyje), bet ne reikšmingoje Bendrijos dalyje, nacionalinė registracija toje valstybėje narėje bus reikalinga tam, kad būtų apsaugota prekių ženklo reputacija toje valstybėje narėje, nes tokios apsaugos Bendrijos prekių ženklas pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą suteikti negalės.¹⁰² Doktrinoje tokia pozicija kritikuojama dėl keleto priežasčių, kurios aktualios ir specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui. Remiantis minėtu požiūriu, jog Bendrijos prekių ženklas saugotinas visoje ES, nors reputacija nustatyta tik reikšmingoje jos dalyje, suponuoja tai, kad prekių ženklas turi „dirbtinę“ reputaciją ta prasme, kad tokio prekių ženklo savininkas galės pareikšti protestą dėl vėlesnio žymens registracijos ar kito žymens naudojimo uždraudimo tose ES dalyse, kur jo prekių ženklas reputacijos neturės. Tai yra nepriimtina, nes nebus įmanoma konstatuoti (įrodyti), tarkim, nesažiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija, tose ES teritorijos dalyse, kuriose prekių ženklas iš tikrųjų nebus įgijęs reputacijos (neįmanoma pakenkti žymens reputacijai, kuri realiai neegzistuoja).¹⁰³

2.1.1.4. Prekių ženklo reputacijos nustatymui svarbios aplinkybės

TT sprendime *General Motors Corporation v. Yplon SA* nurodė, jog norint nustatyti, ar prekių ženklas tenkina reputacijos reikalavimą, reikia įvertinti visas aplinkybes, konkrečiai, prekių ženklo užimamą rinkos dalį, naudojimo intensyvumą, trukmę bei geografinį paplitimą, ūkio subjekto investicijų dydį.¹⁰⁴ Manytina, jog šis aplinkybių sąrašas nėra išsamus, ir kiekvienu atveju, iškilus konfliktui tarp prekių ženklo, turinčio reputaciją, ir vėlesnio žymens, bus svarbūs ir kiti kiekybiniai bei kokybiniai reputacijos aspektai. Toliau pateikiamos VRDT praktikoje suformuluotos reputacijos nustatymui svarbios aplinkybės, apsiribojant tomis, kurios reikšmingos specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui.

Užimama rinkos dalis. Šis faktorius atskleidžia, kokia suinteresuotos visuomenės dalis, pirkėjų skaičiaus prasme, įsigyja prekes (paslaugas), pažymėtas atitinkamu prekių ženklu. Tuo pačiu tai padeda įvertinti, ar pastaruoju žymeniu pažymėtos prekės (paslaugos) yra „sėkmingos“ lyginant jas su konkuruojančių ūkio subjektų prekėmis

¹⁰² *Cit. op.* 90, para. 50.

¹⁰³ Aptartos pozicijos netinkamumą pagrindžia ir tai, jog TT aiškindamas ES teisės normas, susijusias su klaidinimo reikalavimu, nurodė, jog klaidinimas yra pagrindas uždrausti vėlesnio prekių ženklo naudojimą visoje Bendrijos teritorijoje, nors klaidinimas pasireiškia vienoje valstybėje narėje. Nėra pagrindo teigti, kad reputacijos ekonominės vertės apsauga turėtų būti vertinama pagal griežtesnius kriterijus. (MANIATIS, Spyros; BOTIS, Dimitris. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2010, p. 442-443.)

¹⁰⁴ Europos Teisingumo Teismo sprendimas 1999 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421, para. 27.

(paslaugomis). Šioje vietoje, svarbu pažymėti, kad galimos situacijos, kai prekių ženklas registruotas atitinkamai kategorijai prekių (paslaugų), tačiau realiai prekių ženklas naudojamas tik daliai tos kategorijos prekių (paslaugų) – tai „dalinės“ reputacijos atvejai, ir tokioje situacijoje būtina vertinti reputaciją, tik tų prekių (paslaugų) atžvilgiu, kurios faktiškai gaminamos (teikiamos). Verta paminėti ir tai, jog reikia daryti skirtumą tarp atitinkamos prekės (paslaugos) pirkėjų, ir asmenų kurie žino tam tikrą prekių ženklą, nes paprastai, šios grupės nėra vienodo dydžio.¹⁰⁵

Naudojimo intensyvumas. Pastarasis kriterijus nustatomas įvertinus ūkio subjekto pardavimų rodiklius – atitinkamų prekių (paslaugų) pardavimų skaičių bei apyvartą. Naudojimo intensyvumas turi būti nustatomas, atsižvelgus į pačią rinką t.y. esamų ir potencialių pirkėjų skaičių. VRDT nuomone, aptariamas rodiklis turėtų būti taikomas kaip pagalbinė priemonė prekių ženklo reputacijos įrodymui, vertinat jį kartu su kitais prekių ženklo savininko pateiktais įrodymais, bet tai nereiškia, kad apyvartinė vertė tam tikrais atvejais negali būti lemiamas kriterijus, sprendžiant žymens reputacijos klausimą.¹⁰⁶

Investavimo veikla. Tai vienas iš dažniausia akcentuojamų rodiklių, leidžiančių įvertinti prekių ženklo reputaciją. Tačiau ūkio subjekto atliekamas prekių (paslaugų), pažymėtu tam tikru prekių ženklu, reklamavimas konkrečiu atveju turi būti vertinamas nuodugnai, nes reklamavimo veikla ne visada reiškia, jog prekių ženklas tapo žinomas.¹⁰⁷ Iš esmės, ES teismai aidžiausią dėmesį skiria kiekybiniais ūkio subjekto vykdomos investavimo veiklos elementams.¹⁰⁸

Minėta, jog yra daugelis kitų aplinkybių (faktorių), kurie svarbūs prekių ženklo reputacijos nustatymui ir į kuriuos turi atsižvelgti teismai ir kitos kompetentingos

¹⁰⁵ *Cit. op.* 91, p. 18. Pavyzdžiui, dauguma žmonių žino „Ferrari“ prekių ženklą, kuriuo žymimi automobiliai, tačiau kadangi tai prabangūs sportiniai automobiliai, jų pirkėjų skaičius yra mažas, lyginant su asmenimis, žinančiais pastarąjį prekių ženklą.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 19.

¹⁰⁷ BT sprendamas dėl ieškovės pateiktų įrodymų – įvairių reklaminių brošiūrų, reklaminių žinučių, transliuotų per televiziją ir kt. – konstatavo, jog ieškovės pateikti įrodymai administracinėje procedūroje pakankamai neįrodo ieškovės ankstesnių prekių ženklų tariamo ryškaus skiriamąjo požymio dėl to, kad jos yra žinomos rinkoje, ir tariamos šių ženklų reputacijos, nes šie įrodymai neapima pakankamai detalių objektyvių ar tikrų aplinkybių, leidžiančių įvertinti EMIDIO TUCCI prekių ženklų užimamą rinkos dalį Ispanijoje, jų naudojimo dažnumą, geografines ribas ir naudojimo trukmę arba įmonės investicijų, skirtų jų reklamai, dydį. (Pirmosios Instancijos Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje T-8/03, *El Corte Inglés, SA v. VRDT* (2004), OL, 2005 C 115, p. 10–11, para. 73.)

¹⁰⁸ BT yra konstatavęs, jog reikia nurodyti, kad nagrinėjama ankstesniais prekių ženklais pažymėtų prekių, kaip antai garso ir vaizdo kasečių, labai paplitusių tarp Europos vartotojų, pardavimo lygis bei daug žiūrovų pritraukiančių renginių, per kuriuos naudojami minėti prekių ženklai, rėmimo apimtis, dažnumas ir reguliarumas patvirtina Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį nagrinėjami ankstesni prekių ženklai atitinka teismų praktikoje suformuluotą reputacijos kriterijų, t. y. kad juos žino didelė visuomenės dalis. (Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12, para. 57.)

institucijos, sprendamos dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos panaikinimo ar uždraudimo bet koki žymenį naudoti komercinėje veikloje, kaip antai, prekių ženklo naudojimo trukmė, prekių ženklo vertė, geografinis prekių ženklo naudojimo paplitimas. Kai kurių iš šių aplinkybių nustatymas yra reikšmingas ir siekiant įrodyti specialiosiose apsaugos sąlygose įtvirtintų pažeidimų buvimą. Darbo autoriaus nuomone, užimamos rinkos dalies ar apyvartos sumažėjimas turėtų patvirtinti, tai kad ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teisės buvo pažeistos dėl vėlesnio žymens naudojimo.

2.1.2. Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir išskirtinumas

Primintina, kad vėlesnio prekių ženklo registracija ar kitokio vėlesnio žymens naudojimas gali pakenkti ne tik ankstesnio prekių ženklo reputacijai, bet ir skiriamajam požymiui. Žvelgiant per „atskiedimo“ teorijos kilmę, skiriamojo požymio apsaugos svarba akcentuojama ir F. I. Schechter sukurtoje teorijoje, kurioje jis nurodė, kad žymens individualumo ir išskirtinumo apsauga turi ypatingą reikšmę prekių ženklo savininkui. Nors dabartinis teisinis reglamentavimas nutolo nuo pradinės F. I. Schechter idėjos, įvedus prekių ženklo žinomumo reikalavimą, tačiau tai, kad prekių ženklo skiriamasis požymis yra saugotinas – neabejojama.¹⁰⁹ Verta paminėti ir tai, jog Reglamento ir Direktyvos nuostatose, kuriose įtvirtinta papildoma apsauga reputaciją turintiems prekių ženklams, sąvoka „skiriamasis prekių ženklo požymis“ suprantama bendrąja prasme, t. y. kaip reikalavimas žymens įregistravimui. Todėl nesvarbu, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, ar tokį turi iš „prigimties“, skiriamajam požymiui turi būti suteikta apsauga.¹¹⁰

Skiriamasis prekių ženklo požymis turi būti vertinamas siejant jį su prekėmis ir paslaugomis, kurioms žymėti jis naudojamas. Taigi norint nustatyti prekių ženklo skiriamojo požymio stiprumą, reikia žiūrėti kokioms prekių ar paslaugų klasėms jis yra registruotas. Pavyzdžiui, jei prekių ženklas „SPA“ įregistruotas sanatorijoms, jis neturės stipraus skiriamojo požymio ir gali būti laikomas bendriniu žodžiu, tačiau tai nereiškia, jog jei ženklu „SPA“ būtų žymimos kosmetikos priemonės, būtų laikoma, kad jis neturi stipraus skiriamojo požymio. Be to, tai, kad tam tikras žodis reiškia ir kitus dalykus,

¹⁰⁹ JAV apsauga nuo „atskiedimo“ gali būti taikoma prekių ženklams, kurie turi būti ne tik žinomi (angl. – *famous*), bet turi turėti ir skiriamąjį požymį. (WECKSTRÖM, Katja. *Protection of Trade marks Having a Reputation: a Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Turun Yliopisto, 2002, p. 66).

¹¹⁰ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 368.

tarkim žodis „SPA“ reiškiantis *sanitas per aqua*, dar nelemia to, kad jis negali turėti skiriamąjo požymio, jei visuomenė tokį žodį pirmiausia sieja su tam tikromis prekėmis (paslaugomis).¹¹¹

Prekių ženklo skiriamąjo požymio analizė neapsiriboja tik jo, kaip saugotino prekių ženklo elemento (savybės) vertinimu, nes jis reikšmingas nustatant specialiųjų apsaugos sąlygų buvimo galimybę. TT *General Motors Corporation v. Yplon SA*, byloje pažymėjo, kad kuo stipresnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, tuo lengviau konstatuoti, jog reputaciją turinčiam prekių ženklui buvo padaryta (gali atsirasti) žala dėl vėlesnio žymens įregistravimo ar naudojimo.¹¹² (Ši TT pozicija pripažįstama ir BT praktikoje.¹¹³) Pastaroji TT idėja paaiškinama taip: kuo stipresnis ankstesniam prekių ženklui būdingas ar dėl jo naudojimo įgytas skiriamasis požymis, tuo labiau tikėtina, kad susidūrusi su tapačiu arba panašiu vėlesniu prekių ženklu atitinkama visuomenė prisimins minėtą ankstesnį prekių ženklą.¹¹⁴ Tačiau, doktrinoje ir praktikoje galima aptikti ir priešingą nuomonę dėl prekių ženklo skiriamąjo požymio stiprumo vertinimo. Manoma, jog prekių ženklai, turintys labai stiprų skiriamąjį požymį, yra labiau atsparūs „atskiedimui“.¹¹⁵ VRDT Apeliacinė taryba taip pat nurodo, kad ES teismų pozicija yra ginčytina, nes kuo garsesnis prekių ženklas, tuo mažiau tikėtina, kad visuomenė susies prekių ženklus.¹¹⁶

TT vertindamas prekių ženklo skiriamąjo požymio svarbą specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui, tiksliau ryšio tarp žymenų nustatymui, dėmesį atkreipė ir į ženklo unikalumą: net jeigu reputaciją turintis ankstesnis prekių ženklas nėra unikalus, vėlesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo naudojimas gali susilpninti minėto ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Tačiau kuo unikalesnis ankstesnis prekių ženklas, tuo

¹¹¹ Pirmosios Instancijos Teismo 2009 m. kovo 25 d. sprendimas byloje T-21/07, *L'Oréal v. OHIM* (2009), OL, 2009 C 113, p. 33, para. 28, 34.

¹¹² *Cit. op.* 104, para. 30.

¹¹³ Pirmosios Instancijos Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje T-8/03, *El Corte Inglés SA v. VRDT* (2004), OL, 2005 C 115, p. 10–11, para. 55. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12, para. 65. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje T-47/06, *Antartica Srl v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 211, p. 27, para. 57.

¹¹⁴ Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823, paras. 54–55.

¹¹⁵ SIMON, Illanah. Dilution in the United States and European Union (and beyond) Part II: testing for blurring. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. (2006), nr. 1 (10), [žiūrėta 2011-02-27], p. 653. Prieiga per internetą: < <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/10/649.abstract> > [žiūrėta 2011-02-27].

¹¹⁶ VRDT Apeliacinės Tarybos 2002 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. R186/2001-1, *Ferrero oHG mbH v. Jordi Tarrida Llopart*, [interaktyvus], [žiūrėta 2011-02-27], para. 20. Prieiga per internetą: < http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/en/R0186_2001-1.pdf > [žiūrėta 2011-02-27].

labiau tikėtina, kad dėl tapataus arba panašaus vėlesnio prekių ženklo naudojimo bus pakenkta jo skiriamajam požymiui.¹¹⁷

Baigiant analizuoti prekių ženklo skiriamojo požymio sampratą ir svarbą specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui, darytina išvada, kad prekių ženklo skiriamojo požymio bei jo stiprumo ar netgi unikalumo tinkamas įvertinimas yra labai svarbus, ne tik dėl anksčiau minėtų priežasčių, bet ir dėl to, jog jei prekių ženklas neturės „pakankamo“ skiriamojo požymio (specialiųjų apsaugos sąlygų prasme), nebus galima konstatuoti nesąžiningo kenkimo ar pasinaudojimo juo.¹¹⁸

2.2. Ryšys tarp konfliktuojančių žymenų

2.2.1. Ryšio reikšmė specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui

Žala reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui ir reputacijai bei nesąžiningas pasinaudojimas skiriamuoju požymiu ir reputacija kyla dėl tam tikro ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos du prekių ženklus, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja. Jeigu tokio ryšio visuomenė nenustato, dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo negali būti nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija arba jiems pakenkta. Tačiau vien tokio ryšio buvimo nepakanka, kad būtų nuspręsta, jog egzistuoja viena iš nurodytų žalos rūšių.¹¹⁹ Tokia TT išvada, suponuoją, jog norint nustatyti „blukinimą“, „juodinimą“ ar „parazitavimą“, yra būtina dar viena apsaugos sąlyga – asociacijos arba ryšio (angl. – *link*) tarp konfliktuojančių žymenų.

Apskritai, yra skiriami trys atvejai, parodantys, panašių ar tapačių žymenų naudojimo pasekmes visuomenėje. Pirmas atvejis kai, visuomenė supainioja žymenį su

¹¹⁷ *Cit. op.* 114, para. 74. Šiame kontekste generalinė advokatė E. Sharpston išplėtojo TT pateiktą poziciją dėl unikalumo. Generalinė advokatė nurodė: „Mano nuomone, unikalumas nėra esminis reikalavimas. Dabar norėčiau padaryti trumpą pertrauką ir aptarti žodį „unikalus“. *Court of Appeal* nurodo, kad niekas, išskyrus ieškovę, nenaudojo prekių ženklo „Intel“ kokiais nors prekių kategorijai žymėti. *Intel* savo pastabose tvirtina, kad „visiškai unikalūs“ prekių ženklai yra labai reti ir kad apsauga taip pat turi būti taikoma prekių ženkams, kurie yra „iš esmės unikalūs“. Mano manymu, tai yra nuoroda į ne tokią siaurą (tačiau plačiai paplitusią) žodžio „unikalus“ reikšmę, artimesnę žodžiams „labai neįprastas“. Bet kuriuo atveju bet koks išskirtinis prekių ženklas greičiausiai (bent jau „iš esmės“) bus unikalus tam tikru požiūriu. „Tikrai“ unikalus prekių ženklas bus ypač išskirtinis. Kuo labiau išskirtinis yra prekių ženklas, tuo labiau tikėtina, kad jo išskirtinumui kenkia kitų panašių prekių ženklų buvimas.“ (Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc.v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para. 72.)

¹¹⁸ *Cit. op.* 115.

¹¹⁹ *Cit. op.* 114, paras. 30-32.

prekių ženklų (tiesioginis supainiojimas). Antras atvejis susijęs su tomis situacijomis, kai visuomenė nustato ryšį tarp prekių ženklų savininkų ir supainioja pačius ženklus (netiesioginis supainiojimas). Trečia galima situacija kai, visuomenė mano, jog vėlesnis žymuo panašus į ankstesnį prekių ženklą, ir suvokiant vėlesnį žymenį, jis primena ankstesnį prekių ženklą, bet šiuo atveju visuomenė žymenų nepainioja (asociacija siaurąja prasme).¹²⁰ Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymui, ryšio reikalavimą reikia suprasti trečiuoju iš nurodytų atvejų (kaip asociaciją siaurąja prasme). Ryšio sampratą pateikė *TT Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (toliau – *Intel v. CPM*) sprendime – tai situacija kai, paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuvokiam vartotojui vėlesnis prekių ženklas primena ankstesnį prekių ženklą.¹²¹

Taigi klaidinimas, kuriuo paremta tradicinė prekių ženklų apsauga, ir ryšys yra skirtingos kategorijos. ES teismai aiškiai, nurodė, kad reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui siekiant apsaugoti savo žymenį nereikia įrodyti klaidinimo, o pakanka įrodyti asociaciją siaurąja prasme. Iš TT ir BT praktikos galima pastebėti ir tai, jog dėmesys skiriamas ryšio ir klaidinimo atribojimui bei jų tarpusavio santykio nustatymui. Šiuo požiūriu, TT nurodė, kad prekių ženklo reputacija, kad ir labai žinoma, neleidžia manyti, kad egzistuoja klaidinimas vien dėl to, jog egzistuoja asociacija tarp žymenų.¹²²

Reikia sutikti su generalinės advokatės E. Sharpston nuomone, jog minėto ryšio reikalavimas logiškai dera su pirmąja sąlygų grupe (komuliatyviomis papildomos apsaugos sąlygomis). Jis susijęs su prekių ženklų panašumo arba tapatumo klausimu. Tačiau, tai nereiškia, jog žymenų panašumas savaime lemia asociacijos buvimą. Sprendime *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* Teisingumo Teismas laikėsi nuomonės, jog, iš esmės, direktyvos 5 straipsnio 2 dalis nereikalauja, kad egzistuotų visuomenės suklaudinimo galimybė, tačiau numato, kad turi būti toks reputaciją turinčio prekių ženklo ir naudojamo žymens vizualus, fonetinis ar konceptualusis panašumas, kad suinteresuotoji visuomenė nustatytų šio ženklo ir žymens „sąsają“ ar „ryšį“, nors jų ir nepainiotų. Tokio ryšio egzistavimas, lygiai kaip ir galimybė supainioti esant kitoms aplinkybėms, kai to yra reikalaujama, turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksnius.¹²³

¹²⁰ Generalinio advokato G. F. Jacobs 2000 m. sausio 27 d. išvada byloje C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG ir Adidas Benelux* (2000), ECR I-04861, para. 16.

¹²¹ *Cit. op.* 114, para. 60.

¹²² Europos Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* (2000), ECR I-04861, para. 41.

¹²³ *Cit. op.* 114, para. 24.

Ryšio konstatavimui svarbus suinteresuotos visuomenės nustatymas. Analizuojant suinteresuotos visuomenės sampratą ankstesniame šio darbo skyrelyje buvo pažymėta, jog tam tikrais atvejais, vertinant prekių ženklo reputaciją, suinteresuotas visuomenė yra visa visuomenėje, kitais atvejais – atitinkama jos dalis.

Ryšio tarp konfliktuojančių žymenų nustatymas negali apsiriboti tik suinteresuotos visuomenės „apibrėžimu“, nes net jeigu prekėmis ar paslaugomis, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, suinteresuota visuomenė yra ta pati arba sutampa tam tikra dalimi, minėtos prekės ar paslaugos gali būti tokios nepanašios, kad vėlesnis prekių ženklas ar kitas žymuo atitinkamai visuomenei neprimins ankstesnio prekių ženklo.¹²⁴

Manytina, jog suinteresuotos visuomenės „apibrėžimas“ bei prekių (paslaugų) panašumo įvertinimas laikytini pirmaisiais aspektais, į kuriuos reikia atsižvelgti, norint nustatyti ryšį tarp konfliktuojančių žymenų. Be to, kaip jau buvo minėta analizuojant ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, prekių ženklo išskirtinumas (skiriamąjo požymio stiprumas) laikomas reikšminga aplinkybe, nes kuo stipresnis skiriamasis prekių ženklo požymis, tuo lengviau konstatuoti ryšio buvimą.¹²⁵

2.2.2. Faktinio ryšio reikalavimas

Pateiktos ES teismų pozicijos dėl analizuojamos papildomos apsaugos sąlygos parodo, ryšio vietą reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikyme – kaip būtinos „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ prielaidos, tačiau tiesiogiai nepateikia atsakymo, ar toks ryšys turi būti tikras (faktiškai esantis) (angl. – *actual*), ar pakanka tokio ryšio galimybės (angl. – *likelihood of association*).

Taip yra todėl, kad ES teismai daugiau dėmesio kreipia į aplinkybes, kurios svarbios ryšio tarp konfliktuojančių žymenų nustatymui. Pagal TT praktiką laikomasi pozicijos, jog papildomos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymui yra būtinas

¹²⁴ *Cit. op.* 114, para. 49. Tinkamą tokios situacijos pavyzdį pateikė generalinė advokatė E. Sharpston vienoje iš savo išvadų, nurodydama, kad tam tikru atveju prekių ir paslaugų, kurioms žymėti naudojami nagrinėjami prekių ženklai, pobūdis gali būti svarbus siekiant nustatyti ryšio visuomenės sąmonėje buvimą. Jei abu prekių ženklai yra panašūs, tačiau naudojami labai skirtingų sričių prekėms, faktinė aplinkybė, jog ankstesnis prekių ženklas turi gerą vardą vienoje srityje (pvz., gręžinių jūroje įrengimai), nebūtinai leidžia daryti išvadą, kad visuomenės sąmonėje egzistuoja ryšys su vėlesniu prekių ženklu, jei jis būtų naudojamas visiškai kitokioje srityje (pvz., žemės ūkyje naudojami pesticidai), nes šios dvi suinteresuotosios visuomenės grupės sutampa tik labai nedidele dalimi. (Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje *C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para. 60.)

¹²⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA S.A. v. OHIM*, (2007), OL, 2007 C 95, p. 36–36, para. 47.

faktinis (realiai egzistuojantis) ryšys tarp žymenų. Šioje vietoje verta paminėti, kad teisinėje literatūroje aptinkama nuomonė, jog jei teismas reikalautų faktinės asociacijos (ryšio), o ne jos galimybės, didžioji dalis ieškinių dėl „atskiedimo“ būtų nepatenkinti (t. y. būtų apsunkinta galimybė pasinaudoti efektyvia žinomų prekių ženklų savininkų teisių apsauga).¹²⁶ Darbo autoriaus nuomone, pateikta doktrininė pozicija nėra reikšminga kalbant apie reputaciją turinčių prekių ženklų papildomą apsaugą dėl keleto priežasčių. Visų pirma, pastarosios nuomonės šalininkai nepateikia argumentų, kaip galėtų pasireikšti žinomų prekių ženklų savininkų teisių gynimo apsunkinimas. Negana to, kaip teisingai nurodo generalinė advokatė E. Sharpston, yra galimos situacijos, kuomet realus ryšys tarp prekių ženklų negalės egzistuoti – tai atvejai, kai dar tik paduota paraiška įregistruoti vėlesnį prekių ženklą ir jis dar nenaudojamas.¹²⁷ Kitas pastarosios doktrininės pozicijos kritikos aspektas susijęs su ryšio reikalavimo svarba (vieta) specialiųjų apsaugos sąlygų taikyme. Minėta, jog ryšys yra būtina sąlyga papildomos apsaugos taikymui, tačiau nepakankama „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ konstatavimui. Jos nustatymas priklausys nuo faktinių atitinkamos situacijos aplinkybių, kurios reikšmingai nesiskirs ryšio vertinime, ar kai bus siekiama įrodyti realiai egzistuojantį ryšį, ar tik jo buvimo galimybę.

Apibendrinant, reikia akcentuoti, kad ryšio nustatymas yra fakto, o ne teisės klausimas¹²⁸ ir jis glaudžiai susijęs su atskiriomis nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija formomis, nes daugelis veiksmų, kurie yra svarbūs siekiant nustatyti ryšio egzistavimą, taip pat bus svarbūs (antrame analizės etape) sprendžiant klausimą dėl parazitavimo, blukinimo ar juodinimo egzistavimo arba jų egzistavimo galimybės (ypač blukinimo atveju, kuris, kai ryšys egzistuoja, yra labiau tikėtinas nei kiti du pažeidimai). Tačiau kiekvienas kriterijus (tiek pirmajame, tiek antrajame vertinimo etape) turi būti vertinamas atskirai.¹²⁹

¹²⁶ SIMON, Illanah. Dilution in the United States and European Union (and beyond) Part II: testing for blurring. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. (2006), nr. 1 (10), [žiūrėta 2011-02-28], p. 652. Prieiga per internetą: < <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/10/649.abstract> > [žiūrėta 2011-02-28].

¹²⁷ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para.52.

¹²⁸ JEHORAM, Tobias C.; VAN NISPEN, Constant; HUYDECOPER, Tony. *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2010, p. 306.

¹²⁹ *Cit. op.* 127, para. 45.

2.3. Vėlesnio žymens naudojimas be rimtos priežasties

Būtina, nors dažnai neakcentuojama, reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos suteikimo sąlyga, yra vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimas be rimtos (teisėtos, tinkamos, pateisinamos) priežasties. Prieš pradėdant analizuoti galimus vėlesnio žymens naudojimo be rimtos priežasties atvejus bei siekiant suformuluoti tokios priežasties apibrėžimą, naudinga nurodyti tam tikras šios apsaugos sąlygos taikymui svarbias aplinkybes.

Pirmoji aplinkybė susijusi su įrodinėjimu. Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas, norėdamas apsaugoti savo prekių ženklą nuo „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ turi įrodyti, jog yra tenkinamos visos materialinės ir specialiosios apsaugos sąlygos, numatytos Reglamento 8 straipsnio 5 dalyje ar atitinkamai 9 straipsnio 1 dalies c punkte bei Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte ir 5 straipsnio 2 dalyje. Tačiau, analizuojamos sąlygos buvimą turi įrodyti atsakovas (vėlesnio žymens savininkas).¹³⁰ Toks įrodinėjimo pareigos „perkėlimas“ atsakovui yra paaiškinamas tuo, jog vėlesnio prekių ženklo registracija ar vėlesnio žymens naudojimas be rimtos priežasties yra preziumuojamas.¹³¹

Verta pažymėti ir tai, kad rimtos priežasties nustatymui nėra svarbu vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens savininko nesąžiningi ketinimai – t. y. sąmoningas siekis pakenkti ar/ir pasinaudoti ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija.¹³² Taigi svarbiausia nustatyti, ar konkrečiu atveju, vėlesnis žymuo naudojamas dėl rimtos priežasties.

2.3.1. Rimtos žymens naudojimo priežasties samprata

Viename iš savo sprendimų VRDT Apeliacinė Taryba nurodė, jog pareiškėjui (atsakovui) norint pagrįsti rimtą vėlesnio žymens naudojimo priežastį, jis turi įrodyti, kad

¹³⁰ *Cit. op.* 114, para. 39.

¹³¹ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 45. [žiūrėta 2011-03-01]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf> [žiūrėta 2011-03-01].

¹³² „Nesąžingumas“ (angl. – *bad faith*), apibūdinant pastarąją papildomos apsaugos sąlygą nurodytas, todėl, kad pagal šiuo metu JAV galiojantį FTDR, atsakovo nesąžingumas (sąmoningas ketinimas naudoti žymenį, siekiant komercinės naudos) pripažįstamas viena iš veiksmų, leidžiančių konstatuoti „atskiedimą“. (SIMON, Illanah. Dilution in the United States and European Union (and beyond) Part II: testing for blurring. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. (2006), nr. 1 (10), [žiūrėta 2011-03-02], p. 656-657. Prieiga per internetą: < <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/10/649.abstract>> [žiūrėta 2011-03-02].)

konfliktuojantį žymenį jis naudojo tokiu būdu, jog, nepaisant galimos žalos, ankstesnio prekių ženklo savininkui, nėra pagrįsta iš jo reikalauti nustoti naudoti pastarąjį žymenį, arba kad pareiškėjas turi pirmesnę teisę naudoti žymenį, tarkim ankstesnę nacionalinę prekių ženklo registraciją.¹³³ Be to, rimta vėlesnio žymens naudojimo priežastimi gali būti laikomos tokios situacijos, kai vėlesnio žymens naudojimas jo savininkui yra būtinas, neatsižvelgiant į kito ūkio subjekto patiriamą žalą.¹³⁴ Kaip matyti iš pateiktų rimtos naudojimo priežasties apibūdinimų, tai situacijos, kai ankstesnio prekių ženklo savininko interesų apsauga apribojama vėlesnio žymens savininko naudai.

Sutinkant su pateiktu rimtos priežasties apibūdinimu, galima teigti, jog tokios priežasties buvimas kiekvienu atveju pasireišk vis kitaip, priklausomai nuo faktinių aplinkybių. CMT ir TMD nepateikia rimtos vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo priežasties pavyzdžių. Taip pat nėra aišku, ar nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija pateisinamas galimas remiantis ginčo šalių sutikimu, ar tai turi būti teisės aktuose numatyti atvejai.¹³⁵ Šiuo metu negalima atsakyti į šį klausimą, nes iki šiol ES teismai nesusidūrė su pastaruoju aspektu.

Tai dar labiau sustiprina tą mintį, kad rimtos vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo priežasties nustatyme pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečioms faktinėms konfliktuojančių žymenų naudojimo situacijos aplinkybėms. Autoriaus nuomone, aiškumo dėlei naudinga pateikti keletą teismineje ir VRDT praktikoje esančių šios apsaugos sąlygos taikymo pavyzdžių. Remiantis VRDT Apeliacine Taryba, situacija, kai pareiškėjas naudojo prekių ženklą nepanašioms prekėms ar paslaugoms atitinkamoje teritorijoje prieš tai, kai oponentas kreipėsi dėl prekių ženklo įregistravimo arba prieš pastarajam prekių ženklui įgyjant reputaciją, vertintina kaip rimta vėlesnio prekių ženklo naudojimo priežastis. Kitas rimtos naudojimo priežasties pavyzdys gali būti toks, kai oponento ženklas buvo sukurtas pareiškėjo ir jis suteikė oponentui neišimtinę teisę įregistruoti bei naudoti tokį ženklą tam tikrai prekių (paslaugų) klasei, tačiau išlaikė teisę naudoti tokį ženklą kitoms prekėms (paslaugoms). Tačiau faktas, kad pareiškėjas, siekiantis įregistruoti prekių ženklą, yra nacionalinės tokio pat prekių ženklo registracijos savininkas, negali būti laikoma teisėta naudojimo priežastimi, papildomos apsaugos

¹³³ VRDT Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. R 283/1999-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, [interaktyvus], para. 101, [žiūrėta 2011-03-05]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/it/R0283_1999-3.pdf> [žiūrėta 2011-03-05].

¹³⁴ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 379.

¹³⁵ FRANCOSSI, Mario, et al. *European Community Trademark. Comentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 221.

suteikimo Bendrijos prekių ženklui atveju.¹³⁶ Panašios pozicijos laikėsi ir BT ir papildomai nurodė, jog tokio pat, kaip žodinis prekių ženklas, interneto svetainės pavadinimo turėjimas, nesudaro pagrindo teigti, kad vėlesnio prekių ženklo naudojimas gali būti pateisinamas.¹³⁷

2.3.2. Rimos priezasties santykis su specialiosiomis apsaugos sąlygomis

Lingvistiniu požiūriu, žodžių „be rimtos priezasties“ įtraukimas į Reglamento ir Direktyvos tekstą, apibūdina situacijas, kai atsakovas įgyja pranašumą (pasinaudoja prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija – aut. Past.) dėl prekių ženklo naudojimo, ir jei nesant rimtos priezasties, toks naudos gavimas turėtų būti laikomas nesąžiningu.¹³⁸ Pateikta doktrininė pozicija suponuoja mintį, kad esant rimtai vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo priežasčiai, atskirai neįvertinus gautos naudos, galima teigti, jog ji gauta sąžiningai.

Žvelgiant per specialiųjų apsaugos sąlygų ir rimtos vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo priezasties santykio prizmę, analogišką klausimą iškėlė generalinis advokatas P. Mengozzi vienoje iš išvadų.¹³⁹ P. Mengozzi siekdamas atskleisti nesąžiningo pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija – turinį, svarstė, ar nauda iš prekių ženklo reputacijos gali nebūti nesąžininga, jeigu šiam prekių ženklui tapačiu ar į jį panašiu žymeniu naudojamosi be rimtos priezasties. Generalinis advokatas nurodė: „(...) pažyminy „nesąžiningas“ svarbus tik tada, kai tokio žymens naudojimui remiamasi tinkama (rimta – aut. Past.) priezastimi ir tokia priezastis įrodoma. Tai reiškia, kad jeigu „postūmis“ trečiosios šalies žymeniui, duotas dėl ryšio su plačiai žinomu prekių ženklu (...), atsiranda naudojant šį žymenį dėl tinkamos priezasties, norint nustatyti, ar minėto prekių ženklo savininkas gali uždrausti tokį naudojimą, reikia įsitikinti, ar trečiosios šalies gauta nauda yra nesąžininga.“¹⁴⁰ Pasak generalinio advokato, jei vėlesnio prekių ženklo savininkas neįrodo rimtos naudojimo priezasties,

¹³⁶ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 46. [žiūrėta 2011-03-06]. Prieiga per internetą:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>. [žiūrėta 2011-03-06].

¹³⁷ Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05, *Citigroup Inc., Citibank NA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 128, p. 32, para. 85.

¹³⁸ *Cit. op.* 134.

¹³⁹ Generalinio advokato P. Mengozzi 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd.* (2009), ECR I-05185.

¹⁴⁰ *Cit. op.* 139, paras. 106-107.

preziuruojama, kad vėlesnio žymens naudojimas yra nesąžiningas. Atsakydamas į preliminarajame sprendime keltą klausimą, dėl Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies taikymo, jis nurodė, kad jeigu prekybininkas naudoja į kito asmens prekių ženklą panašų žymenį ir iš to gauna naudos, kurią lemia šis panašumas ir iš to kylantis šio žymens susiejimas su minėto prekių ženklo teigiamomis savybėmis, toks naudojimas gali būti draudžiamas, jeigu vykdomas be rimtos priešasties, kuria nelaikytina pačios naudos gavimas, arba įrodžius rimtą priešastį, jeigu atsižvelgus į tokią priešastį ir visas svarbias bylos aplinkybes toks naudojimas yra nesąžiningas.¹⁴¹ Pateiktoje išvados dalyje kalbama apie dvi situacijas, kai reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti vėlesnį žymenį. Pirmuoju atveju, rimtos naudojimo priešasties nebuvimas lemia nesąžiningo pasinaudojimo prezumpciją. Darbo autoriaus nuomone, toks rimtos vėlesnio žymens naudojimo priešasties ir specialiųjų apsaugos sąlygų santykio suvokimas kritikuotinas. Vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens savininkas turi įrodyti, kad egzistuoja rimta priešastis net tik tada, kai jam priklausantis žymuo nesąžiningai pasinaudos ankstesniu prekių ženklu, bet kai ir iškilis grėsmė, jog bus pakenkta reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar reputacijai. Manytina, jog neteisinga teigti, kad esant rimtai priešasčiai apskritai nebus daroma žala ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ir/ar reputacijai. Be to, gramatinės Reglamento 8 straipsnio 5 dalies bei 9 straipsnio 1 dalies c punkto bei Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto ir 5 straipsnio 2 dalies formuluočių struktūros suponuoja, kad „nesąžiningumo“ ir „galimų rimtų naudojimo priešasčių“ vertinimas turi būti atliekamas atskirai. Žinoma, tai nepaneigia, tos idėjos, kad vienas reikalavimas gali įtakoti kitą.¹⁴² Antroji generalinio advokato pozicijos dalis leidžia manyti, jog net ir esant rimtai vėlesnio žymens naudojimo priešasčiai, atsižvelgus į kitas bylos aplinkybes ir į patį nesąžiningos naudos gavimą, reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas galės uždrausti vėlesnio žymens naudojimą. Pastarasis teiginys taip pat kelia abejonių, nes jis paneigia „nerimtos vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo priešasties“ kaip savarankiškos papildomos apsaugos sąlygos reikalavimą. Antra vertus, pateikta generalinio advokato nuomonė, dar kartą įrodo, jog teismui sprendžiant dėl galimo nesąžiningo kenkimo ir/ar pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija, reikia atsižvelgti į visas bylos aplinkybes bei įvertinti, ar konkrečiu atveju rimta vėlesnio žymens naudojimo

¹⁴¹ *Cit. op.* 139, para. 111.

¹⁴² *Cit. op.* 135.

priežastis gali „atsverti“ žalą, kurią patiria reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas dėl „blukinimo“, „juodinimo“ bei „parazitavimo“.

Manytina, jog vertinant specialiųjų apsaugos sąlygų santykį su vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo be rimtos priežasties reikalavimu, pagrįsta doktrinoje aptinkama mintis, jog specialiosios apsaugos sąlygos ir žymens naudojimo be rimtos priežasties reikalavimas suteikia teismui tam tikrą „lankstumą“, kai nors ir atsiranda žala reputaciją turinčiam prekių ženklui, tačiau teisingumas reikalauja, kad šiuo atveju, vėlesnio žymens savininkas nebūtų laikomas atsakingu.¹⁴³

3. Nesąžiningo kenkimo ir pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija formos

3.1. Bendrosios pastabos

Prieš pradėdant analizuoti atskirus kenkimo ir nesąžiningo pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija atvejus, reikia paminėti, jog remiantis Reglamento 8 straipsnio 5 dalimi ir 9 straipsnio 1 dalies c punktu bei Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktu ir 5 straipsnio 2 dalimi, yra galimi keturi atvejai, kai dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos ar kito žymens naudojimo komercinėje veikloje, padaroma ar gali būti padaroma žala ankstesniam reputaciją turinčiam prekių ženklui: kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui; kenkimas prekių ženklo reputacijai; nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu; nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija.

Vadinasi, specialiųjų apsaugos sąlygų tyrimas atliekamas vertinant keturias, o ne tris, skirtingas situacijas. Ši teiginį gali pagrįsti ir tai, jog CTMR ir TMD teisės normose naudojamas jungtukas „arba“.¹⁴⁴ Pastarasis teiginys yra aktualus, nes dažnai, tiek ES teismų praktikoje, tiek ir teisės doktrinoje, nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir reputacija suprantami kaip viena specialioji papildomos apsaugos sąlyga.¹⁴⁵

¹⁴³ *Cit. op.* 134.

¹⁴⁴ *Cit. op.* 135, p. 219.

¹⁴⁵ Pavyzdžiui, BT viename iš savo sprendimų konstatavo, kad reikia išanalizuoti tris skirtingas galimybes, t. y. kad neteisėtas naudojimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, pirma, pakenks ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenks ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba, trečia, bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu. (Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje T-47/06, *Antartica Srl v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 211, p. 27, para. 36.). Tris pažeidimo atvejus daktaro disertacijoje analizuoja ir J. Truskaitė

Pažymėtina, kad tai alternatyvios apsaugos sąlygos, todėl užtenka vienos iš jų konstatavimo, jog ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui būtų suteikta papildoma apsauga.¹⁴⁶

Pagal Reglamento 8 straipsnio 5 dalį nėra saugoma prekių ženklo reputacija kaip prekių ženklo bruožas ar savybė, ir šia teisės norma nėra siekiama uždrausti visų vėlesnių prekių ženklų, panašių ar tapačių reputaciją turinčiam prekių, registravimą. Būtinai turi egzistuoti galimybė, kad vėlesnis prekių ženklas, jei bus įregistruotas ir naudojamas, pakenks reputaciją turinčiam prekių ženklui vienu iš nurodytų būdų.¹⁴⁷ (Nors pateiktas teiginys skirtas CTMR 8 straipsnio 5 daliai, manytina, jog tai kas pasakyta, taikytina ir CTMR 9 straipsnio 1 dalies c punktui bei TMD 4 straipsnio 4 dalies a punktui ir 5 straipsnio 2 daliai (t. y. visoms nuostatoms, kuriose įtvirtintos specialiosios apsaugos sąlygos).

Apskritai, apsauga nuo „blukinimo“, „juodinimo“ bei „parazitavimo“ orientuota į prekių ženklo įvaizdį ar atitinkamą vartotojams perduodamą žinutę. Pastaroji žinutė kildinama iš anksčiau minėtų reputaciją turinčio prekių ženklo atliekamų reklamos ir kokybės funkcijų, kurios reiškia, kad prekių ženklas ne tik nurodo prekių ar paslaugų kilmę, bet ir perduoda tam tikrą žinutę vartotojui. Ši žinutė yra prekių ženklo savybė, įgyta dėl jo naudojimo, todėl prekių ženklui įgijus tokią žinutę, ji prisideda prie prekių ženklo reputacijos ir išskirtinumo formavimo visuomenėje. Žinutė gali būti suprantama kaip pridėtinė reputaciją turinčio prekių ženklo vertė, gauta dėl ūkio subjekto, kurio gaminamos (teikiamos) prekės (paslaugos) žymimos tokiu prekių ženklu, reklamavimo ir investavimo veiklos, ir ji yra labai svarbi prekių ženklo savininkui.¹⁴⁸

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Reglamento ir Direktyvos tekstuose lietuvių kalba nėra akcentuojama, kad ne tik pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir reputacija turi būti nesąžiningas, bet ir kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui ir reputacijai, nes nesąžiningumo elementas yra esminis specialiųjų apsaugos sąlygų taikyme, kadangi tik jei minėti veiksmai bus nesąžiningi, bus galima konstatuoti

(TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 237-245).

¹⁴⁶ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje T-47/06, *Antartica Srl v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 211, p. 27, para. 56.

¹⁴⁷ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 35. [žiūrėta 2011-03-07]. Prieiga per internetą:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>

[žiūrėta 2011-03-07].

¹⁴⁸ *Ibid.*

reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teisių pažeidimą.¹⁴⁹ Todėl tikslus specialiųjų apsaugos sąlygų apibūdinimas turėtų būti toks: nesąžiningas kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui; nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai; nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiui; nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija.

3.2. Nesąžiningas kenkimas skiriamajam prekių ženklo požymiui

Kenkimas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui, dar kitaip vadinamas „atskiedimu“, „išplovimu“ arba „blukinimu“ (angl. – *dilution by blurring*). Skiriamajam prekių ženklo požymiui bus pakenkta, jei visuomenė pradės mažiau jį sieti su atitinkama prekių ar paslaugų klase, kuriai prekių ženklas įregistruotas, ir kurios gaminamos (teikiamos) vieno gamintojo (paslaugų teikėjo) ir pradės sieti šį prekių ženklą su kitomis prekėmis ar paslaugomis turinčiomis kitą kilmę.¹⁵⁰

Verta priminti, jog apsaugos reputaciją turintiems prekių ženklams suteikimo esminis dalykas nėra kilmės funkcijos apsauga, nes pasireiškus „blukinimui“ ir dėl to susilpnėjus prekių ženklo gebėjimui perduoti tam tikrą informaciją vartotojams apie prekių arba paslaugų gamintoją, su kuriuo vartotojai sieja tam tikras prekių ar paslaugų charakteristikas, yra pakenkiama prekių ženklui gebėjimui skatinti visuomenę įsigyti atitinkamu prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas. Tokios pozicijos laikosi ir TT. TT nurodo, kad kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui atsiranda nuo to momento, kai susilpnėja šio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas kaip pagamintoms ar suteiktoms minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą. Taip yra būtent tada, kai ankstesnis prekių ženklas, iš karto sukeldavęs asociacijas su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruotas, nebegali to padaryti.¹⁵¹ Pateikta „blukinimo“ samprata suponuoja, jog prekių ženklo skiriamasis požymis, tiksliau skiriamąjo požymio poveikis visuomenei, yra prekių ženklo savininko investicijų objektas, o būtent dėl tokio poveikio vartotojai yra skatinami įsigyti atitinkamu prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų,

¹⁴⁹ FRANCOSSI, Mario, et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 221.

¹⁵⁰ *Cit. op.* 147, p. 37.

¹⁵¹ Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823, para. 29.

todėl galima teigti, kad ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas siekdamas pasinaudoti apsauga nuo „blukinimo“, nori apsaugoti savo investicijas.¹⁵²

Prekių ženklo gebėjimas skatinti vartotojus įsigyti juo žymimų prekių ar paslaugų, gali sumažėti arba išnykti, kai kiti ūkio subjektai naudoja panašius ar tapačius prekių ženklus kitoms prekėms ar paslaugoms, nei kad buvo įregistruotas ankstesnis reputaciją turintis prekių ženklas arba, apskritai, kitus žymenis komercinėje veikloje. Tai veda prie skiriamąjo prekių ženklo požymio „erozijos“ sukeltos dėl „parazitinių“ ženklų daugėjimo, kurie nors ir nemenkina ankstesnio (originalaus) prekių ženklo, tačiau dėl didelio skaičiaus jie gali susilpninti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, tad ir jo patrauklumą vartotojams.¹⁵³

Pažymėtina, jog apsauga nuo kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui yra skirta tiesioginės sąsajos tarp komercinio žymens ir juo žymimų prekių ar paslaugų apsaugai ir būtent šiuo aspektu, blukinimas skiriasi nuo nesąžiningo kenkimo prekių ženklo reputacijai.¹⁵⁴

Žvelgiant plačiau, kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui yra artimiausias „atskiedimo“ teorijai, nes pagal F. I. Schechter suformuluotą teoriją, suteikiant apsaugą nuo „atskiedimo“ pagrindinis dėmesys skiriamas prekių ženklo skiriamajam požymiui. Tačiau F. I. Schechter akcentavo, kad nuo „atskiedimo“ turi būti saugomi tik specifiniai ar unikalūs žymenys. Pastaroji idėja aptinkama ir šių dienų doktrinoje, pažymint, jog apsauga nuo žymens skiriamąjo požymio silpninimo turi būti suteikiama tik labai ribotam žymenų ratui, argumentuojant tuo, kad žymuo ginamas ir nesant konkrečios žalos jam darymo ir negaunant iš jo nepagrįstos naudos.¹⁵⁵ Darbo autoriaus nuomone, pateikta pozicija nėra pakankamai pagrįsta dėl keleto priežasčių. Pirma, reikia sutikti, jog kenkimo skiriamajam požymiui atveju, žala prekių ženklo pasireiškia arba kils tokios žalos galimybė, nes tokio supratimo reikalauja pati šios apsaugos sąlygos samprata (žala kyla, dėl to, kad susilpnėja reputaciją turinčio prekių ženklo gebėjimas skatinti vartotojus įsigyti tam tikrą prekę ar paslaugą). Be to, kaip matysime vėliau, vadovaujantis naujausia TT praktika, yra reikalaujama realios (faktinės) žalos buvimo (ar tokios žalos galimybės)

¹⁵² „Šiomis priemonėmis (specialiosiomis apsaugos sąlygomis – aut. Past.) teikiama apsauga yra mažiau susijusi su ryšiu tarp prekės ir jos šaltinio ir daugiau – su prekių ženklo, kaip komunikavimo priemonės, perduodančios bendresnio pobūdžio komercinę informaciją, naudojimu.“ (Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje *C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823, para.13.)

¹⁵³ *Cit. op.* 147, p. 38.

¹⁵⁴ TRUSKAITE, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 241.

¹⁵⁵ *Ibid.*

dėl „blukinimo“. Antra kritikos priežastis susijusi su ES teismų pozicija, jog kiekvienas reputaciją turintis prekių ženklas įgyja skiriamąjį požymį bent jau dėl jo naudojimo. Šioje vietoje, verta priminti ir tai, jog yra sutariama, kad apsauga reputaciją turinčiam prekių ženklui suteikiama nepriklausomai nuo to, ar skiriamasis prekių ženklo požymis yra „įgimtas“ ar įgytas. Pastaruoju argumentavimu nėra siekiama paneigti TT ir BT praktikoje suformuluotų taisyklių, jog kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, tuo lengviau pripažįstamas galimybės pakenkti buvimas.¹⁵⁶ Manytina, kad tokia ES teismų pozicija nėra pagrindas teigti, kad nuo „blukinimo“ turi būti saugomi tik labai išskirtiniai ar unikalūs prekių ženklai, nes prekių ženklo skiriamojo požymio stiprumas yra tik aplinkybė, leidžianti teismui konstatuoti didesnę realios ar galimos žalos ar tokios žalos galimybę dėl „blukinimo“. Poziciją, jog nuo blukinimo turi būti saugomi ne tik labai išskirtiniai ženklai, patvirtina ir TT nurodydamas, kad net jeigu reputaciją turintis ankstesnis prekių ženklas nėra unikalus, vėlesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo naudojimas gali susilpninti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį.¹⁵⁷

Tačiau pažymėtina, kad „skiriamojo požymio erozija“ negali atsirasti tais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją, o vėlesnis prekių ženklas tiesiog panašus į jį, nes tai lemtų automatinį ir paviršutinišką blukinimo galimybės pripažinimą visiems prekių ženklu, turintiems reputaciją.¹⁵⁸ Todėl baigiant analizuoti šį aspektą, autoriaus manymu, reikia sutikti su VRDT pozicija – svarbiausia, kad ankstesnis prekių ženklas turi turėti tam tikrą (išimtinį) požymį, kuris leistų vartotojams susieti jį su atitinkamu kilmės šaltiniu, kadangi tai vienintelis atvejis, kada kenkimo galimybė gali būti pastebėta.¹⁵⁹

Pagal VRDT praktiką, ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininko ieškinio (protesto) tokiose bylose patenkinimas priklausys nuo faktinių aplinkybių. Jei tas pats prekių ženklas yra naudojamas žymėti daugybei skirtingų prekių (paslaugų), jis neturės tiesioginio ryšio su atitinkamomis prekėmis (paslaugomis), todėl tokiu atveju negalės pasireikšti „atskiedimas“. Vadinasi, jei atsakovas (pareiškėjas) įrodo, kad ankstesnis prekių ženklas yra „įprastas“ ir įvairiose prekybos ar paslaugų teikimo srityse, jis sėkmingai paneigs „atskiedimo“ galimybę. Be to, jei ankstesnio prekių ženklo savininkas nereagavo ir neprieštaravo panašių prekių ženklų naudojimui, tai gali rodyti, kad jis nėra suinteresuotas tuo, ar vartotojai toliau susies tokį prekių ženklą būtent su juo

¹⁵⁶ Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12, para. 65.

¹⁵⁷ *Cit. op.* 151, para. 73.

¹⁵⁸ *Cit. op.* 147, p. 38.

¹⁵⁹ *Ibid.*

žymimomis prekėmis (paslaugomis).¹⁶⁰ Galiausiai, teismas sprenddamas dėl „blukinimo“ ar jo galimybės, turės atsižvelgti ir į prekių ir paslaugų klases, kurioms tas ženklas registruotas, nes skiriamasis požymis neegzistuoja „vakuume“.¹⁶¹

Pateikta kenkimo ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui analizė suponuoja mintį, jog analizuojamos specialiosios apsaugos sąlygos taikymui labai svarbu nubrėžti pakankamai aiškias ribas – pernelyg nesusiaurinat bei nepagrįstai neišplečiant papildomos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymo. Vadinasi, reikalingi nedviprasmiški „blukinimo“ nustatymo kriterijai. Šiuo metu, atsižvelgiant į TT sprendimą byloje *Intel. v. CPM*¹⁶², manytina, jog kenkimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui nustatymas yra sudėtingas. Pastarajame sprendime, TT nurodė, kad įrodymas, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, paprastų vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas būtent dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje.¹⁶³ Taigi TT „blukinimo“ konstatavimui įvedė neaiškų „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijų. Pastarojo kriterijaus reikalavimas analizuojamoje specialiojoje apsaugos sąlygoje iškelia keletą svarbių klausimų.

Doktrinoje abejojama, ką reiškia „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas“ – ar tai turėtų būti siejama su sumažėjusiu atitinkamu prekių ženklu žymimų prekių, ar paslaugų pirkimu ar su sumažėjusia prekių ženklo verte dėl „blukinimo“?¹⁶⁴ Manytina, jog TT vartojama sąvoka „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas“ turėtų reikšti sumažėjusį ūkio subjekto, kurio gaminamos (teikiamos) prekės (paslaugos) žymimos šiuo prekių ženklu, pelną dėl sumažėjusios pirkimų apimties, tačiau šio požiūrio oponentai nurodo, jog pastarasis reikalavimas turėtų reikšti prekių ženklo vertės sumažėjimą, nes prekių ženklo vertės sumažėjimo atveju dėmesys skiriamas pačiam ženklui, o ne prekių ar paslaugų pirkimo skatinimui.¹⁶⁵ Analogiškos nuomonės laikosi ir generalinė advokatė E. Sharpston: kenkimas skiriamajam požymiui *nebūtinai* apima ekonominę žalą, todėl ekonominio elgesio pokyčiai nėra esminiai. Jei prekių ženklas *Coca-Cola* ar kitas panašus

¹⁶⁰ *Cit. op.* 147, p. 38.

¹⁶¹ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 384.

¹⁶² *Cit. op.* 151.

¹⁶³ *Cit. op.* 151., para. 77.

¹⁶⁴ MANIATIS, Spyros; BOTIS, Dimitris. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2010, p. 461.

¹⁶⁵ *Ibid.*

prekių ženklas ar žymuo būtų naudojami keletui tarpusavyje nesusijusių prekių žymėti, jo skiriamasis požymis galėtų susilpnėti, tačiau žmonių išgeriamas šio gėrimo kiekis gali ir nesumažėti. Tačiau, be jokios abejonės, bet kokie įrodymai, patvirtinantys neigiamus vartotojų įpročių pokyčius, paremtų ieškovės argumentus.¹⁶⁶ Tačiau pateikta mintis taip pat nėra išbaigta, kadangi, kaip jau buvo minėta, reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga nuo kenkimo skiriamajam požymiui yra siekiama apsaugoti ankstesnio prekių ženklo savininko investicijas, dėl kurių ženklas turi atitinkamą poveikį visuomenei, skatinantį pirkti tuo prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas.

Galima daryti prielaidą, kad atsakymą į klausimą, ką reiškia TT sprendime *Intel v. CPM* pateiktas „blukinimo“ kriterijus, įmanoma rasti nustatčius „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijaus kilmę. „Vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijus paprastai naudojamas vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos komercinės veiklos srityje ir reiškia poveikį vartotojo apsisprendimui įsigyti prekę ar paslaugą.¹⁶⁷ Vadinasi, galbūt šis kriterijus galėtų būti kildinamas ir aiškinamas pagal Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje¹⁶⁸ ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo¹⁶⁹ nuostatas. Tačiau minėtose direktyvose yra akcentuojamas vėlesniu prekių ženklu žymimų prekių (paslaugų) vartotojų elgesys, o, remiantis TT, siekiant nustatyti vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą, reikia žiūrėti į ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų vartotoją.¹⁷⁰

Verta paminėti, ir tai, jei „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijus yra siejamas su sumažėjusiu atitinkamu prekių ženklų pažymėtų prekių ar paslaugų pirkimu, galima manyti, kad jei sumažėjo ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų pirkimas, tai padidėjo vėlesniu ženklu žymimų prekių ar paslaugų pardavimas. Iš to seka, jog vėlesnio žymens savininkas gauna naudos. Bet kenkimo ankstesnio reputaciją turinčio

¹⁶⁶ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECRI-08823, para.74.

¹⁶⁷ *Cit. op.* 154, p. 243.

¹⁶⁸ 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“), OL, 2005 L 149, p. 22-39

¹⁶⁹ 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija). OL, 2006 L 376, p. 21—27.

¹⁷⁰ Be to, yra diskutuotina, ar apskritai Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo galėtų būti taikoma, nes ji reikalauja vartotojų klaidinimo, o specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui klaidinimo reikalavimas nėra aktualus. (HIDE, Felicity; CLARK, Birgit. *ECJ clarifies dilution test for well-known brands*. [interaktyvus], 2009, p. 29, [žiūrėta 2011-03-08]. Prieiga per internetą:

<<http://boulton.keepnet.net/news/eIntel28-30.pdf>> [žiūrėta 2011-03-08].)

prekių ženklo skiriamajam požymiui konstatavimui nėra svarbu ar vėlesnio prekių ženklo savininkas gauna kokią nors ekonominę naudą dėl panašaus ar tapataus žymens naudojimo, nes vėlesnio prekių ženklo naudotojo gaunamos komercinės naudos klausimas yra greičiau susijęs su „parazitavimu“, o ne su „blukinimu“.¹⁷¹ Ši mintis leidžia teigti, jog „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijus dalinai neatitinka „blukinimo“ sampratos.

Sekantis argumentas, jog „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijus yra ne tik neaiškus, bet ir netinkamas, yra susijęs su ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teisių gynimo būdais. Teisinėje literatūroje nurodoma, kad po TT *Intel v. CPM* sprendimo ES prekių ženklų teisė pasuko „sutartinių santykių“ linkme, nes norint apsiginti nuo reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimų, teks įrodyti realius finansinius nuostolius.¹⁷² Tai nedera su pagrindiniu ankstesnio prekių ženklo savininko reikalavimu (esant kenkimui skiriamajam ženklo požymiui) – uždrausti (panaikinti) vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimą (registraciją).¹⁷³

Kaip matyti TT suformuluotas „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijaus reikalavimas norint suteikti apsaugą nuo „blukinimo“ yra vertinamas nevienareikšmiškai bei palieka nemažai neaiškumų. Manytina, jog tinkamas „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijaus taikymo taisyklės ateityje turės pateikti teismai, sprenddami konkrečias bylas dėl nesąžiningo kenkimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba TT ateityje turės tinkamai atskleisti šio kriterijaus turinį.

Galiausiai, verta pristatyti galimas TT *Intel v. CPM* sprendimo pasekmės. Doktrinoje pagrįstai pažymima, kad TT tiesiogiai nenurodė, kad kitų pažeidimų atveju – nesąžiningo kenkimo prekių ženklo reputacijai, nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija ar skiriamuoju požymiu – yra reikalaujamas „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas“. Todėl tikėtina, kad reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai sieks apsaugoti savo interesus remdamiesi kitomis specialiosiomis apsaugos sąlygomis, ypač „parazitavimu“, nes labai dažnai, esant „blukinimui“, gali pasireikšti ir nesąžiningas

¹⁷¹ *Cit. op.* 166, para. 76.

¹⁷² MALLIARIS, Stylianos. Protecting famous trademarks: Comaparative analysis of US and EU diverging approaches – The battle between legislatures and the Judiciary Who is the ultimate judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2010, Nr. 9, p. 58.

¹⁷³ Jei pirmaisiais dviem atvejais (kenkimo prekių ženklo reputacijai ir nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija) reikalavimai dėl uždraudimo paprastai derinami su kompensaciniais teisių gynimo būdais, tai trečiuoju – žymens skiriamojo požymio silpninimo atveju – aiškiai svarbesnis reikalavimas dėl uždraudimo, kadangi pademonstruoti konkrečią žalą arba atsakovo naudą šiuo atveju nepaprastai sudėtinga. (*Cit. op.* 154, p. 245.)

pasinaudojimas ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija.¹⁷⁴

3.3. Nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai

Šis ankstesnio prekių ženklo reputacijos pažeidimas dažnai apibūdinamas kaip „atskiedimas juodinant“ (angl. – *dilution by tarnishment*) ir pasireiškia tada, kai dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos ar vėlesnio žymens naudojimo komercinėje veikloje be rimtos priežasties galėtų būti sumenkintas ar sumenkinamas prekių ženklo įvaizdis ar prestižas, kurį visuomenė sieja su tuo ženklu. Žala kurią neteisėtas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas gali padaryti ankstesnio prekių ženklo reputacijai, atsiranda, kai prekes ar paslaugas, žymimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, visuomenė gali vertinti taip, kad sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Šios žalos galimybė dažniausiai gali atsirasti tada, kai minėtoms prekėms ar paslaugoms būdingas požymis arba savybė gali padaryti neigiamą įtaką ankstesnio prekių ženklo reputacijai dėl savo tapatumo prašomam įregistruoti prekių ženklui arba panašumo į jį.¹⁷⁵

Iš pateiktos „juodinimo“ sampratos, matyti, jog šio pažeidimo atveju dėmesys yra skiriamas ankstesniam prekių ženklui, vertinant prekių ženklą, kaip priemonę perduodančią informaciją apie juo žymimų prekių ar paslaugų išskirtines savybes arba požymius, arba juo perteikiamus vaizdus ir išpūdžius, tokius kaip prabanga, gyvenimo būdas, išskirtinumas, nuotykių, jaunystė.¹⁷⁶ Tai reikšmingas aspektas, kadangi ankstesnio prekių ženklo savininkas turės įrodyti ne tik tai, kad vėlesnio prekių ženklo registracija ar bet kokio kito vėlesnio žymens naudojimas komercinėje veikloje paskatintų neigiamas visuomenės asociacijas, bet ir, jei ankstesnio prekių ženklo savininkas remsis tuo, kad kenkiama specifiniam prekių ženklo įvaizdžiui, jis turės pateikti įrodymų, kad prekių ženklas turi tam tikrą įvaizdį.¹⁷⁷

Analizuojamo pažeidimo bylose prekių ženklo įvaizdžio nustatymas yra labai svarbus, kadangi priklausomai nuo įvaizdžio, kurį ankstesniu prekių ženklu pažymėtos prekės (paslaugos) turi visuomenėje arba įvaizdžio, kurį prekių ženklo savininkas siekia sukurti vartotojų tarpe, priklausys „juodinimo“ ar jo galimybės buvimas. Pateiktas

¹⁷⁴ HIDE, Felicity; CLARK, Birgit. *ECJ clarifies dilution test for well-known brands*. [interaktyvus], 2009, p. 30, [žiūrėta 2011-03-09]. Prieiga per internetą: <<http://boulton.keepnet.net/news/eIntel28-30.pdf>> [žiūrėta 2011-03-09].)

¹⁷⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36, para. 39.

¹⁷⁶ *Ibid.*, para. 35.

¹⁷⁷ *Cit. op.* 147, p. 39.

teiginys puikiai atskleidžiamas viename iš VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimų. Ankstesnio prekių ženklo „Hollywood“, įregistruoto kramtomajai gumai, savininkas siekė uždrausti analogiško prekių ženklo naudojimą cigaretėms, kitiems tabako gaminiams, žiebtuvėliams ir degtukams. Ankstesnio prekių ženklo savininkas argumentavo, jog visuomenė jo prekių ženklą sieja su jaunyste, sveikata bei dinamiškumu, ir jei bus leidžiama ženklą „Hollywood“ naudoti ant tabako gaminių, tai pakenks ankstesnio prekių ženklo reputacijai, nes visuomenė cigaretes ir tabako gaminius sieja su priklausomybe, ligomis, mirtimi. VRDT Apeliacinė Taryba patenkino ankstesnio prekių ženklo savininko prašymą iš dalies, nurodydama, jog žiebtuvėlių ir degtukų atveju, kenkimas prekių ženklo reputacijai nelabai tikėtinas.¹⁷⁸

Doktrinoje teigiama, kad nesąžiningas kenkimas prekių ženklo reputacijai yra ganėtinai neapibrėžtas pažeidimas, neturintis išankstinių nustatymo gairių ir kiekvieną kartą priklauso nuo faktinių aplinkybių.¹⁷⁹ Tačiau VRDT praktikoje, taikant Reglamento 8 straipsnio 5 dalį, išskiriami tokie atvejai, kada gali pasireikšti „juodinimas“:

- i. siekiant įregistruoti vėlesnį prekių ženklą yra panaudojamas ankstesnio prekių ženklo vaizdinis elementas, kuris pakeičiamas negatyviai ar net įžeidžiančiai;
- ii. vėlesnio prekių ženklo paraiška paduodama prekėms, kurios sukelia negatyvias asociacijas ar galėtų prieštarauti ankstesnio prekių ženklo naudojimui;
- iii. vėlesnio prekių ženklo paraiška paduota prastos kokybės prekėms arba nesuderinamoms prekėms, lyginat su ankstesnio prekių ženklo specifine kokybe ar įvaizdžiu.¹⁸⁰

Nepaisant keleto galimų „juodinimo“ pasireiškimo atvejų, ES teismai pritaria tam, kad siekiant nustatyti nesąžiningą kenkimą ankstesnio prekių ženklo reputacijai, didelis dėmesys turi būti skiriamas prekių ir paslaugų klasėms, kurioms žymenys įregistruoti. Jei kyla konfliktas tarp prekių ženklų, kurie naudojami labai skirtingoms prekių (paslaugų) kategorijoms, labai mažai tikėtina, kad bus galimybė pakenkti prekių ženklo reputacijai.¹⁸¹ Prekių ir paslaugų klasių ir jų ypatybių svarbą analizuojamo pažeidimo

¹⁷⁸ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 385.

¹⁷⁹ *Ibid.*, p. 386.

¹⁸⁰ *Cit. op.* 147, p. 39.

¹⁸¹ BT yra nurodęs, prekių ženklai SPA ir SPA-FINDERS skirti labai skirtingoms prekėms, t. y. mineraliniams vandenims bei leidiniams ir kelionių agentūros paslaugoms. Todėl mažai tikėtina, jog sumažės prekių ženklo SPA patrauklumas, net jei prekės ir paslaugos, kurias apima prekių ženklas SPA-FINDERS, pasirodys esančios prastesnės kokybės. (Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d.

nustatymui geriausia apibūdinti remiantis generalinės advokatės E. Sharpston pateiktais pavyzdžiais: „Pirma pateikiau du hipotetinius nesusijusių prekių, parduodamų pažymėtu „Coca-Cola“ ar kitu panašiu prekių ženklu, pavyzdžius: vienu atveju – prastos kokybės variklių alyvą ar pigių dažų skiediklį, kitu atveju – išskirtinius brangius rankų darbo papuošalus. Mano nuomone, žalos padarymas *Coca-Cola Company* priklausančio prekių ženklo reputacijai yra tikėtinas pirmuoju atveju ir mažai tikėtinas antruoju atveju. Bet kuriuo numanomo juodinimo atveju būtinai reikės palyginti kiekvieno iš prekių ženklų konotacijas, kiek tai susiję su jais žymimomis prekėmis ar paslaugomis arba galbūt jų perduodama bendresnio pobūdžio informacija, ir įvertinti padarytą žalą.“¹⁸²

Verta pažymėti, kad pagal Reglamento 8 straipsnio 5 dalį ir 9 straipsnio 1 dalies c punktą bei Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktą ir 5 straipsnio 2 dalį, norint pasinaudoti papildoma apsauga, vėlesnis prekių ženklas turi būti naudojamas kaip prekių ženklas arba vėlesnis žymuo turi būti naudojamas komercinėje veikloje, todėl kenkimo ankstesnio prekių ženklo reputacijai nebus kai, tarkim per žiniasklaidos priemones bus formuojamas neigiamas tam tikrų prekių ar paslaugų įvaizdis.¹⁸³

Vertinant analizuojamo pažeidimo santykį su anksčiau aptarta specialiąja apsaugos sąlyga (nesąžiningu kenkimu prekių ženklo skiriamajam požymiui), naudinga aptarti, generalinės advokatės E. Sharpston mintį, kad „juodinimo“ atveju žengiama žingsniu toliau nei blukinimo atveju, t. y. ankstesnis prekių ženklas dėl visuomenės sąmonėje susiformavusio jo ir vėlesnio prekių ženklo ryšio yra ne tik susilpninamas, bet realiai menkinamas.¹⁸⁴ Manytina, kad besąlygiškai vadovautis pateikta mintimi nederėtų, nes „blukinimas“ ir „juodinimas“ yra savarankiški pažeidimai. Viena vertus, tikėtina, kad jei dėl vėlesnio žymens naudojimo bus kenkiama prekių ženklo skiriamajam požymiui, gali atsirasti žala ir prekių ženklo reputacijai. Tačiau ir pastaruoju atveju teismas sprenddamas dėl papildomos apsaugos suteikimo turės įvertinti, ar „blukinimas“ iš tikrųjų pasireiškia. Be to, „juodinimo“ atveju yra reikalaujama, kad vėlesnis prekių ženklas būtų įregistruotas prastos kokybės prekių ar paslaugų žymėjimui ar vėlesnis žymuo būtų naudojamas kitokiu būdu, sukeliančiu neigiamas asociacijas vartotojų tarpe, o tai nėra aktualu apsaugos taikymui nuo „blukinimo“.

sprendimas byloje T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. VRDT* (2005), OL, 2005 C 182, p. 35, para. 49.)

¹⁸² *Cit. op.* 166, para. 81.

¹⁸³ Pavyzdžiui, per žiniasklaidos priemones buvo paskelbta, kad visuomenėje žinomi asmenys susižalojo naudodami tam tikru prekių ženklu pažymėtus skustuvus. (PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 383.)

¹⁸⁴ *Cit. op.* 166, para. 79.

3.4. Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu

Nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija apibūdinimui tiek doktrinoje, tiek ES teismų praktikoje vartojamas terminas „parazitavimas“ (angl. – *free riding*). Nesąžiningas pranašumo įgijimas, pasinaudojant ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija, turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojama ar piktybiškai naudojamosi garsiu prekių ženklu arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija.¹⁸⁵

Verta priminti, jog taikant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą labai dažnai nėra daromas skirtumas tarp nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija. Netgi keliamas klausimas, ar nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu yra savarankiška specialioji apsaugos sąlyga, kadangi dažniausia šis pažeidimas pasireiškia kartu su kenkimu skiriamajam požymiui.¹⁸⁶ Sekantis tokio skirtumo nedarymo pateisinamas yra paremtas tuo, jog abu „parazitavimo“ atvejai yra siejami su dviem sąlygom: pirma, specifiniu žymens įvaizdžiu – „žinia“, kurią žymuo perteikia vartotojams ir antra, galimybe perkelti šį įvaizdį atsakovo prekėms ar paslaugoms.¹⁸⁷

Nepaisant to, į klausimą, ar ES teisės aktų leidėjo žingsnis – skirti atskirus „parazitavimo“ atvejus – yra pagrįstas, reikia atsakyti teigiamai, nes teisinėje literatūroje teisingai nurodoma, kad, jei prekių ženklo skiriamasis požymis yra vertas apsaugos, o nesąžiningas pasinaudojimas yra draudžiamas veiksmas, tai nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu yra „iš prigimties blogas“, todėl jis turi patekti į papildomos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimtį.¹⁸⁸

Be to, tarp dviejų galimų „parazitavimo“ atvejų yra daromas tam tikras koncepcinis skirtumas. Nesąžiningo naudojimosi prekių ženklu skiriamuoju požymiu sąvoka apima tuos atvejus, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas gauna naudą iš ankstesnio prekių ženklo patrauklumo, neteisėtai naudodamas prekių ženklą ar kitą žymenį, panašų ar tapatų reputaciją turinčiam prekių ženklui, kuris yra žinomas rinkoje (iš esmės, neteisėtai

¹⁸⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. VRDT* (2005), OL, 2005 C 182, p. 35, para. 51.

¹⁸⁶ FRANCOSE, Mario, et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997, p. 220.

¹⁸⁷ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 237.

¹⁸⁸ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 379.

pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo reklamine verte ir patrauklumu).¹⁸⁹ Minėta, kad abejais „parazitavimo“ atvejais iškyla grėsmė, kad bus perkeltas vartotojų tarpe susiformavęs ankstesnio prekių ženklo įvaizdis. Autoriaus nuomone, sąvoka „prekių ženklo įvaizdis“ yra kompleksinė kategorija, nes kaip galima pastebėti iš teismų praktikos ir teisės doktrinos, prekių ženklo įvaizdį formuoja ir tam tikras skiriamąjį požymio patrauklumas, ir kokybinės charakteristikos. Dėl šios priežasties, esminis skirtumas nuo nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju prekių ženklo požymiu tas, kad nesąžiningo pasinaudojimo reputacija atveju nesąžiningai pasisavinama įvaizdžio kokybė, o ne patrauklumas.¹⁹⁰ Kitaip tariant, nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu pažeidimas yra siejamas su patrauklių reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdžio savybių pasisavinimu. Geriausiai pateiktą konceptualų skirtumą iliustruoja toks pavyzdys, kai siekiant atkreipti vartotojų dėmesio reklamoje parašoma „Nemokami „Chanel No. 5“ kvėpalai visam gyvenimui!“, tačiau greta mažesniu šriftu nurodoma „Mes Jums negalime pasiūlyti tokio stulbinančio dalyko kaip šis, bet naudokite „Lube-o-Slick“ variklių alyvą ir jūsų automobilis jausis kuo puikiausiai.“ Tokios reklamos poveikis nebūtų toks pat, jei būtų panaudota žinutė „Nemokamos „Honda“ dalys visam gyvenimui!“, nes „Chanel“ prekių ženklo naudojimas žymėti su automobiliais susijusioms prekėms ir paslaugoms, turi žymiai ryškesnį skiriamąjį požymį, nei „Honda“ prekių ženklas.¹⁹¹ Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, kenkimas ankstesnio prekių ženklo turinčio reputaciją skiriamajam požymiui labiau tikėtinas tais atvejais, kai šis ženklas turi ypač stiprų skiriamąjį požymį. Tačiau tai ne vienintelė situacija, kai galimas nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu. Remiantis VRDT praktika, „parazitavimas“ galimas ir tada, kai tarp prekių ar paslaugų, žymimų prekių ženklais yra „specialus ryšys“, leidžiantis perkelti ankstesnio prekių ženklo savininko prekių (paslaugų) teigiamas savybes, susiformavusias tarp vartotojų dėl konkretaus prekių ženklo naudojimo, susiejant jas su vėlesnio prekių ženklo savininko prekėmis ir/ar paslaugomis.¹⁹²

Minėta, jog dažniausia ir teisminėje praktikoje, ir teisės doktrinoje nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija bendrai vadinami „parazitavimu“, todėl paprastai šių specialiųjų

¹⁸⁹ VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 40. [žiūrėta 2011-03-10]. Prieiga per internetą:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>

[žiūrėta 2011-03-10].

¹⁹⁰ *Ibid.*, p. 41.

¹⁹¹ *Cit. op.* 188.

¹⁹² *Cit. op.* 189, p. 40.

apsaugos sąlygų taikymo taisyklės bei kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti norint suteikti papildomą apsaugą nuo „parazitavimo“, sutampa. Dėl pastarosios priežasties sekančiame skyrelyje analizuojant nesąžiningą pasinaudojimą prekių ženklo reputacija pateikti aspektai yra aktualūs bei taikytini šiame skyrelyje aptartam ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimui.

3.5. Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija

Šis pažeidimas tai situacija, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas gauna naudos dėl ankstesnio prekių ženklo žinomumo, neteisėtai pasinaudodamas pastarojo prekių ženklo prestižu.¹⁹³ Nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija atveju dėmesys skiriamas ankstesniu žymeniu perteikiamoms kokybinėms prekių ženklo įvaizdžio savybėms, kurias vartotojai sieja su atitinkamu prekių ženklu žymimomis prekėmis (paslaugomis).

Apskritai, formuluotė „nesąžiningas naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija“, susijusi ne su kenkimu prekių ženklui, bet su nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas tapatų ar panašų žymenį.¹⁹⁴ Taigi „parazitavimo“ konstatavimui nėra svarbu, ar ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas patiria realią žalą dėl vėlesnio žymens naudojimo ir ar dėl tokio naudojimo yra pakenkiama jo interesams.¹⁹⁵ Analogiškos pozicijos laikosi ir TT – trečiojo asmens naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija gali pasirodyti nesąžiningas, net jeigu tapataus ar panašaus žymens naudojimas nekenkia prekių ženklo skiriamajam požymiui ir jo reputacijai arba, bendrai tariant, prekių ženklo savininkui.¹⁹⁶

Nauda, kurią vėlesnio žymens savininkas gauna (gali gauti) atsiranda dėl ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimo. Kitaip tariant, tai yra galimybė, kad reputaciją turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su ankstesniu reputaciją turinčiu prekių ženklu.¹⁹⁷ Tačiau galimybė

¹⁹³ *Cit. op.* 189, p. 41.

¹⁹⁴ Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), OL, 2009 C 180, p. 6, para. 41.

¹⁹⁵ JEHORAM, Tobias C.; VAN NISPEN, Constant; HUYDECOPER, Tony. *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2010, p. 309.

¹⁹⁶ *Cit. op.* 194, para. 43.

¹⁹⁷ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36–36, para. 40.

nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklų reputacija galėtų atsirasti tik tuomet, jei suinteresuotai visuomenei, nepainiojant prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių (paslaugų) kilmės, vėlesniu prekių ženklu žymimos prekės (paslaugos) taptų ypač patrauklios vien dėl to, kad jos žymimos prekių ženklu, tapo ar panašiu į ankstesnį reputaciją turintį prekių ženklą.¹⁹⁸

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklų įvaizdžio perkėlimą reikia aptarti keletą aspektų. Pirma, įvaizdžio perkėlimo rizika kyla tada, kai ankstesnis prekių ženklas vartotojų tarpe įgyja specifinę reputaciją – prekių ženklas atspindi tobulumo, kokybės, patikimumo įvaizdį arba perduoda kokią nors pozityvią žinutę, skatinančią vartotojus pirkti tokiu prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas. Toks ankstesnio prekių ženklų įvaizdis turi būti aiškiai nustatytas ir neturėtų būti preziumuojamas.¹⁹⁹ Antra, ne kiekvienu tapataus ar panašaus vėlesnio prekių ženklų naudojimo atveju yra įmanomas ankstesnio prekių ženklų įvaizdžio perkėlimas, kadangi įvaizdžio perkėlimui yra būtinas atitinkamas bendrumas tarp konfliktuojančiais prekių ženklais žymimų prekių (paslaugų). Svarbiausia yra būtent galimybė perkelti reputaciją turinčio žymens įvaizdį, todėl bendrumas turėtų pasireikšti ne bendrose ūkio subjektų veiklos srityse, o bendrose prekių savybėse – t. y., ar joms gali būti formuojamas analogiškas įvaizdis.²⁰⁰ Vadinas, ankstesnio prekių ženklų įvaizdžio perkėlimo galimybė turi būti suprantama kaip būtina analizuojamos specialiosios apsaugos sąlygos taikymo prielaida, tačiau jokia būdu nepakankama ankstesnio žymens savininkui siekiant apsisaugoti nuo „parazitavimo“. Teisingai vienoje iš savo išvadų pažymėjo generalinis advokatas P. Mengozzi, jog Bendrijos teisės aktų leidėjo vartojamos formuluotės „nesąžiningai pasinaudoti“ negalima bendrai apibrėžti. Panašu, kad ją konkrečiai siekta taikyti lanksčiai, kiekvieną atvejį vertinant atskirai ir atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes.²⁰¹ Tai kas

¹⁹⁸ BT aiškindamas „parazitavimo“ sąvoką bei sprenddamas dėl papildomos apsaugos suteikimo pažymėjo, jog tarp nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar reputacija ir klaidinimo yra skirtumas. Galimybė supainioti egzistuoja tuomet, kai atitinkamas vartotojas gali atkreipti dėmesį į prašomą įregistruoti prekių ženklu žymimą prekę arba paslaugą manydamas, kad tai yra prekė arba paslauga, kurios komercinė kilmė yra tokia pati kaip ir prekės arba paslaugos, žymimos ankstesniu prekių ženklu, kuris tapatus prašomam įregistruoti prekių ženklu arba panašus į jį. Tačiau galimybė, jog neteisėtai naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar reputacija, egzistuoja tada, kai vartotojas, nebūtinai supainiodamas nagrinėjamos prekės arba paslaugos komercinę kilmę, dėmesį atkreipia į patį prašomą įregistruoti prekių ženklą ir nuperka juo pažymėtą prekę arba paslaugą todėl, kad ji pažymėta šiuo prekių ženklu, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklu arba panašus į jį. (*Cit. op.* 197, para. 42.)

¹⁹⁹ *Cit. op.* 189, p. 41.

²⁰⁰ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 238.

²⁰¹ Generalinio advokato P. Mengozzi 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd.* (2009), ECR I-05185, para. 71.

pasakyta suponuoja, kad net ir esant bendrumui tarp prekių (paslaugų) savybių yra galimos situacijos, kai dėl įvaizdžio perkėlimo vėlesnio žymens savininkui bus praktiškai neįmanoma gauti nesąžiningos naudos.

ES teismų praktikoje dėl aptariamąsias specialiosios apsaugos sąlygos taikymo nurodoma, jog nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo reputacija konstatavimui svarbu nustatyti suinteresuotą visuomenę – ar ji bendroji visuomenė, ar specialių žinių turinti jos dalis. BT sprenddamas dėl tapataus ankstesniam reputaciją turinčiam prekių ženklui žymens naudojimo kompiuterių programoms žymėti, nurodė, kad iš tikrųjų mažai tikėtina, kad vien prekių ženklo, žyminčio šias paslaugas, tapatumas reputaciją turinčiam ankstesniam prekių ženklui daro didelę įtaką ribotai ir palyginti nedidelei, specialių žinių turinčiai visuomenei pasirenkant rinkoje esančią vienokią ar kitokią programinę įrangą. Daug labiau tikėtina, kad tokio pasirinkimo atveju būtų atsižvelgiama į kitus svarbesnius ir lemiamus veiksnius, kaip antai kiekvienos siūlomos programinės įrangos kaina, jos parametrai ar pajėgumas informatikos požiūriu.²⁰²

„Parazitavimo“ nustatymui taip pat reikšmingas ūkio subjektų veiklos bendrumas – jei ūkio subjektų veikla esmingai nesiskiria yra didesnė ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimo tikimybė.²⁰³

Apibendrinant, teismui sprendžiant dėl ankstesnio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimo ir nesąžiningo pasinaudojimo reputacija reikia įvertinti: (1) ar abu prekių ženklai nukreipti į tokia pačia suinteresuotą visuomenę; (2) ar nėra reikšmingo skirtumo tarp konfliktuojančiais prekių ženklais žymimų prekių ir/ar paslaugų; (3) ar ankstesnis ir vėlesnis prekių ženklai siekia perduoti panašią žinutę vartotojams.²⁰⁴ Teismas teigiamai atsakęs į minėtus klausimus, galės konstatuoti, jog vėlesnio žymens naudojimas žymėti atsakovo prekes (paslaugas) suteiks jam ekonominės naudos, o tai lems nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo reputacija (skiriamuoju požymiu).

²⁰² Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36, para. 74.

²⁰³ BT konstatavo, jog egzistuoja didelė tikimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą „CITI“ muitinės tarpininkų veikloje, taigi ir įgaliotinio veikloje, susijusioje su klientų lėšų ir nekilnojamojo turto valdymu, atsiras piktnaudžiavimas, t. y. bus nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo „CITIBANK“ nusistovėjusia reputacija bei ieškovių didelėmis investicijomis siekiant šios reputacijos. Toks prašomo įregistruoti prekių ženklo „CITI“ naudojimas taip pat gali leisti manyti, kad įstojusi į bylą šalis yra susijusi su ieškovėmis ar joms priklauso, todėl galėtų palengvinti prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų pardavimą. Ši galimybė dar didesnė, nes ieškovėms priklauso daug ženklų, turinčių elementą „citi“. (Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05, *Citigroup Inc., Citibank NA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 128, p. 32, para. 83.)

²⁰⁴ Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimas byloje T-93/06, *Mülhens GmbH & Co. KG v. OHIM* (2008), OL, 2008 C 197, p. 20, paras. 41-43.

Ekonominė nauda, kurią gauna vėlesnio prekių ženklo savininkas, atsiranda dėl ankstesnio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimo sąlygoto tam tikro „postūmio“. Remiantis VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimais, „postūmis“ suprantamas kaip situacija, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas pasinaudoja ankstesnio prekių ženklo savininko investicijoms, kad paskatintų savo žymeniu žymimų prekių ir/ar paslaugų pardavimus neproporcinga apimtimi, lyginant su jo paties investicijoms.²⁰⁵ Taigi dėmesys skiriamas atsakovo investicijų dydžiui, o ankstesnio prekių ženklo savininko investicijų dydis nėra svarbus. Doktrinoje nurodoma jog, apsauga nuo „parazitavimo“ turi būti suteikta nepriklausomai nuo ankstesnio prekių ženklo savininko investicijų į prekių ženklą dydžio.²⁰⁶ Pažymėtina, kad „postūmis“ „parazitavimo“ atveju turėtų būti suprantamas, kaip vėlesniu prekių ženklu žymimų prekių (paslaugų) prekybos palengvinimas dėl susiejimo su ankstesniu reputaciją turinčiu prekių ženklu. Siekiant tinkamai pagrįsti pateiktą „postūmio“ sampratą, naudinga pateikti generalinio advokato P. Mengozzi poziciją. Generalinis advokatas teigia: „(...) jog plačiai žinomo prekių ženklo įvaizdžio poveikis prašomu įregistruoti žymeniu žymimiems produktams yra *palengvinta* prekyba šiomis prekėmis, tačiau visai kas kita sakyti, (...) jog vartotojas išsigyja šiuos, o ne kitus produktus *vien* dėl šio poveikio. Šis požiūris yra labai ribotas ir reiškia, kad plačiai žinomas prekių ženklas yra saugomas nuo parazitavimo, tik jeigu galima įrodyti, kad vartotojas nepirks prašomu įregistruoti žymeniu pažymėto produkto, nesant plačiai žinomo prekių ženklo poveikio jam.“²⁰⁷

Nesažiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir reputacija analizei aktualus TT sprendimas *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd.* (toliau – *L'Oréal ir kt. v. Bellure NV ir kt.*) byloje. Šiame sprendime TT aiškindamas „parazitavimo“ sąvoką konstatavo, jog nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas žymenį, panašų į reputaciją turintį prekių ženklą, yra gauta nesažiningai iš šio skiriamąjo požymio ar reputacijos, jeigu trečiasis asmuo taip bando pasinaudoti reputaciją turinčio prekių ženklo sėkme tam, kad gautų naudos iš pastarojo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir

²⁰⁵ *Cit. op.* 189.

²⁰⁶ CALESHU, James T. Trademarks and the "Free Ride" Doctrine: Unfair Competition. Trademark Infringement. In *Stanford Law Review* [interaktyvus]. 1964, nr. 16 [žiūrėta 2011-03-11], p. 739. Prieiga per internetą: <<http://www.jstor.org/stable/1227074?seq=4>> [žiūrėta 2011-03-11].

²⁰⁷ *Cit. op.* 201, para. 101.

išlaikyti.²⁰⁸ Pateikta TT pozicija dėl „parazitavimo“ yra vertinama nevienareikšmiškai ir abejojama jos tinkamumu suteikiant apsaugą nuo „parazitavimo“.

Pirma, „nesąžiningumo“ bei „pasinaudojimo“ (naudos gavimo) elementai yra sujungiami į vieną. Šis TT pozicijos aspektas yra kritikuotinas, nes norint nustatyti, kad vėlesnio prekių ženklo pareiškėjas ar tariamas pažeidėjas nesąžiningai pasinaudojo ankstesnio prekių ženklo reputacija, pastarojo ženklo savininkas turi „pereiti“ dviejų pakopų testą. Pirmiausia, jis turi įrodyti, kad kita šalis įgijo pranašumą; tada turi pagrįsti, kad tas pranašumas nesąžiningas.²⁰⁹ Dviejų pakopų testo taikymas sprendžiant dėl „parazitavimo“ yra būtinas, nes ne kiekvienas panašaus ar tapataus vėlesnio žymens naudojimas gali duoti ankstesnėje pastraipoje aptartą nesąžiningą „postūmį“. Pavyzdžiui, prekybos centruose nedraudžiama prekyba kukurūzų dribsniais, nors šios rūšies produkto pardavimų sėkmė nulemta „Kellogs“ įmonės reklamavimo veiklos. Šiuo atveju kiti ūkio subjektai pardavinėdami kukurūzų dribsnius „parazituoja“ dėl to, jog jiems nėra draudžiama ant savo pakuočių naudoti kukurūzų dribsnių nuotraukų bei pardavinėti šias prekes tose pačiose lentynose kaip ir „Kellogs“ kompanijos.²¹⁰ Be to, minėta TT pozicija reiškia, kad nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija yra draudžiamas *per se*.²¹¹ Dėl šios priežasties doktrinoje TT sprendimas laikomas netinkamu konkurenciniu (ekonominiu) ir vartotojų interesų apsaugos požiūriais. Negalima manyti, jog TT priimdamas *L'Oréal ir kt. v. Bellure NV ir kt.* sprendimą, siekė tam tikru būdu harmonizuoti ES konkurencijos teisę, nes iš teismo pateikto „parazitavimo“ išaiškinimo matyti, jog juo izoliuotai ginamos tik gamintojo (ankstesnio prekių ženklo savininko) teisės, o apsaugoje nuo nesąžiningos konkurencijos turi būti derinami vartotojų bei gamintojų interesai.²¹²

Pažymėtina jog, „dviejų pakopų“ testo taikymas paneigiamas ir dėl kitos priežasties. Ankstesnio prekių ženklo savininkui įrodžius, jog asmuo norėdamas įregistruoti prekių ženklą ar naudodamas bet kokią kitą žymenį komercinėje veikloje

²⁰⁸ Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), OL, 2009 C 180, p. 6, para. 50.

²⁰⁹ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 380.

²¹⁰ MEALE, Daren; SMITH, Herbert. It may look or smell like a ‘free ride’ but it is not ‘unfair competition’. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. 2007, nr. 2. [žiūrėta 2011-03-11], p. 14.

Prieiga per internetą: < <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/2/1/12.full.pdf+html> > [žiūrėta 2011-03-11].

²¹¹ GANGJEE, Dev; BURRELL, Robert. Because You’re Worth It: L’Oréal and the Prohibition on Free Riding. In *The Modern Law Review* [interaktyvus]. 2010, nr. 73 (2). [žiūrėta 2011-03-11], p. 282. Prieiga per internetą: < <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.2010.00794.x/pdf> > [žiūrėta 2011-03-11].

²¹² *Ibid.*, p. 294.

sąmoningai siekia pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo reputacija, atsakovo (pareiškėjo) gauta nauda bus laikoma nesąžininga, o tai lems „parazitavimą“ ar jo atsiradimo galimybę ateityje. Viena vertus, tokia TT pozicija gali būti laikoma pagrįsta, nes tai, kad kitas ūkio subjektas sąmoningai siekė žymėti savo gaminamas prekes (teikiamas paslaugas) prekių ženklu arba naudojo žymenį, panašų ar tapatų ankstesniam reputaciją turinčiam prekių ženklui, komercinėje veikloje patvirtina, jog ankstesnis prekių ženklas turi tam tikrą teigiamą poveikį vartotojams.²¹³ Be to, pats siekis gauti naudos iš ankstesnio prekių ženklo reputacijos patvirtina, nehipotetinę „parazitavimo“ galimybę.²¹⁴ Antra vertus, aptariamasis TT sprendimas dažnai laikomas netinkamu, akcentuojant tai, kad TT nepateisinamai išplečia papildomos apsaugos ribas.²¹⁵ Dėl to, jog po pastarojo TT sprendimo, reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai galės lengviau apginti savo teises, diskusijų kilti neturėtų, nes minėta, kad tokių prekių ženklų savininkams nereikės „pereiti“ dviejų pakopų testo. Tačiau gali kilti klausimas, ar teismui nustačius, jog vėlesnio žymens savininkas sąmoningai siekė pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo reputacija, tai yra pakankama, kad būtų konstatuotas „parazitavimas“. Jei ieškovas (protesto pareiškėjas) įrodytų atsakovo nesąžiningus ketinimus dėl vėlesnio žymens registracijos ar naudojimo komercinėje veikloje, o teismas (institucija nagrinėjanti protestus) remdamasis tik nesąžiningų ketinimų buvimu panaikintų vėlesnio prekių ženklo registraciją ar uždraustų vėlesnio žymens naudojimą, toks sprendimas turėtų būti vertinamas kaip nepagrįstas, nes, kaip jau buvo minėta, nekiekvienam atveju yra galimas ankstesnio prekių ženklo reputacijos perkėlimas. Todėl, darbo autoriaus nuomone, reikėtų pritarti VRDT ir BT praktikai. VRDT laikosi tokios pozicijos, jog nesąžiningi atsakovo ketinimai nėra būtina papildomos apsaugos reputaciją turintiems prekių ženklu suteikimo sąlyga, bet jei ankstesnio prekių ženklo savininkui pavyksta įrodyti, kad vėlesnio žymens registracija ar naudojimu siekiama nesąžiningos naudos gavimo, tai tik padidina „parazitavimo“ galimybę.²¹⁶ Analogiška nesąžiningų ketinimų reikšmė „parazitavimo“ nustatyme aptinkama ir naujausioje BT praktikoje – teismas konstatuodamas nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija įvertino ne tik tą aplinkybę, jog vėlesnio žymens savininkas

²¹³ *Cit. op.* 206.

²¹⁴ MANIATIS, Spyros; BOTIS, Dimitris. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2010, p. 467.

²¹⁵ *Cit. op.* 211.

²¹⁶ VRDT *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], p. 41. [žiūrėta 2011-03-12]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf> [žiūrėta 2011-03-12].

tikslingai siekė įregistruoti tapatų reputaciją turinčiam prekių žymeni, bet ir tai, jog yra galimybė ant atsakovo prekių perkelti reputaciją turinčio prekių ženklo atitinkamą įvaizdį.²¹⁷ Atsižvelgiant į tai kad, įvaizdžio perkėlimui svarbios visos faktinės konkrečios situacijos aplinkybės, darytina išvada, jog TT nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija išaiškinimas sprendime *L'Oréal ir kt. v. Bellure NV ir kt.* dėl nesąžiningų ketinimų svarbos apsaugos suteikime nuo „parazitavimo“ nėra tinkamas ir ateityje aptarta TT pozicija turės būti patikslinta ar pakeista.

Baigiant analizuoti nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo reputacija, reikia sutikti, kad šio pažeidimo dominuojantis požymis yra įvaizdžio perkėlimas, tad norint nustatyti „parazitavimą“ turėtų pakakti įrodyti, jog trečiosios šalies naudojamas žymuo ypač patrauklus vartotojui todėl, kad šis žymuo yra siejamas su teigiamomis reputaciją turinčio prekių ženklo savybėmis tokiu būdu, kuris skatina vartotoją pirkti šiuo žymeniu pažymėtus produktus.²¹⁸ Konstatavus šias aplinkybes, būtų galima pripažinti, jog vėlesnio prekių ženklo registracija arba vėlesnio žymens naudojimas komercinėje veikloje turėtų būti laikomas nesąžiningu, eksploatuojančiu ankstesnio prekių ženklo reputaciją ir/ar skiriamąjį požymį.

4. Specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo specifiška

4.1. Įrodinėjimo standarto analizė

Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas siekdamas vėlesnio prekių ženklo registracijos panaikinimo arba norėdamas uždrausti žymens naudojimą komercinėje veikloje turi įrodyti, jog egzistuoja tiek materialinės (komuliatyvios), tiek ir specialiosios (alternatyvios) apsaugos sąlygos.²¹⁹

Atsižvelgiant į Reglamento (Direktyvos) 8 straipsnio 5 dalies (4 straipsnio 4 dalies a punkto) bei 9 straipsnio 1 dalies c punkto (5 straipsnio 2 dalies) formuluotes, galima pastebėti skirtumą, kuris yra reikšmingas įrodinėjimui. CTMR ir TMD nuostatose, kuriose pateikiami santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai, nurodoma – „jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties *gali atsirasti galimybė*

²¹⁷ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje T-47/06, *Antartica Srl v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 211, p. 27, para. 60.

²¹⁸ *Cit. op.* 201, para. 103.

²¹⁹ Tačiau vėlesnio prekių ženklo savininkas, siekdamas išvengti jam priklausančio ženklo registracijos panaikinimo arba kito žymens naudojimo komercinėje veikloje uždraudimo, turi įrodyti, jog jis prekių ženklą ar kitą žymenį naudoja dėl rimtos priežasties.

nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo reputacijai“, o minėtuose teisės aktuose išvardinant prekių ženklo savininko išimtinės teisės įtvirtinta, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiosioms šalims naudoti bet koki žymenį komercinėje veikloje „jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo *įgyjamas* nesąžiningas pranašumas arba *pakenkiama* prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo reputacijai“. Taigi pirmuoju atveju akcentuojama žalos ankstesniam prekių ženklui ir/ar nesąžiningos naudos gavimo galimybė, antruoju – faktinės žalos padarymas ir/ar nesąžiningos naudos gavimas.

Toks skirtumas yra natūralus ir paaiškinamas tuo, jog pareiškus protestą dėl registracijos panaikinimo, realios žalos ar nesąžiningos naudos faktas egzistuos tik išimtiniais atvejais, nes paprastai pareiškėjas dar nebus pradėjęs naudoti savo prekių ženklo. Žinoma, jei yra įrodymų, kad prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, buvo faktiškai naudojamas, į tai reikės atsižvelgti.²²⁰ Be to, minėtas reikalavimas yra pagrįstas dėl kitos priežasties. Jeigu numatoma, kad tokia žala atsiras dėl to, jog vėlesnio prekių ženklo savininkas naudos savo prekių ženklą, ankstesnio prekių ženklo savininkas neturėtų privalėti laukti realaus žalos atsiradimo, kad galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo naudojimą.²²¹ Tačiau neaišku, kiek tikėtinas turi būti nesąžiningas kenkimas arba pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija. Pagal VRDT praktiką reikalaujama paprasta kenkimo ir/ar nesąžiningo pasinaudojimo galimybė (angl. – *simple probability*).²²² Šis reikalavimas vertinamas kaip pakankamai aukštas standartas, nes jis reiškia, jog žala arba nesąžininga nauda turi būti labiau tikėtina, nei netikėtina.²²³ Viename iš savo sprendimų VRDT Apeliacinė Taryba nurodė, jog norint uždrausti vėlesnio prekių ženklo registraciją, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi įrodyti rimtą kenkimo ir/ar nesąžiningo pasinaudojimo galimybę (angl. – *serious likelihood of detriment or unfair advantage*).²²⁴ Reikalavimas, jog kenkimas ir/ar nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija turi būti ne hipotetinė galimybė, pastebima ir BT praktikoje – ankstesnio prekių ženklo savininkas

²²⁰ *Cit. op.* 216, p. 42.

²²¹ Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823, para. 38.

²²² VRDT Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. R 283/1999-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-14], para. 88. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/it/R0283_1999-3.pdf> [žiūrėta 2011-03-14].

²²³ SIMON, Illanah. The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a comparative analysis. [interaktyvus], p. 27, [žiūrėta 2011-03-14].

Prieiga per internetą:

<http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Simon_WEB_000.pdf> [žiūrėta 2011-03-14].

²²⁴ *Ibid.*, p. 28.

neprivalo įrodyti, kad egzistuoja faktinė ir reali galimybė pakenkti jo prekių ženklui, bet jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių padaryti *prima facie* išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė pasinaudojimo ar pakenkimo galimybė ateityje. Tokia išvada gali būti įrodyta ypač tikimybių analize pagrįstos loginės dedukcijos pagrindu bei atsižvelgiant į įprastą praktiką atitinkamoje verslo srityje bei visas kitas bylos aplinkybes.²²⁵ Šioje vietoje reikia pažymėti, jog pareiškus protestą dėl vėlesnio prekių ženklo registraciją panaikinimo, galimos situacijos, kai pastarasis žymuo buvo naudotas prieš paraiškos padavimą, nekenkiant ir/ar nesąžiningai nesinaudojant ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir reputacija, tačiau tai nėra kliūtis panaikinti prekių ženklo registraciją remiantis „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ galimybe.²²⁶ TT pozicija analizuojamu klausimu laikoma analogiška BT bei VRDT. Jau minėtoje *Intel v. CPM* byloje TT, apibūdindamas įrodinėjimo standartą, nurodė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas neturi įrodyti, kad egzistuoja konkreti ir reali žala jo prekių ženklui Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme. Bet kuriuo atveju ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad yra veiksmų, leidžiančių daryti išvadą, jog egzistuoja rimta galimybė, jog tokia žala atsiras ateityje.²²⁷ Tai reiškia, jog reikalaujami tokie įrodymai, kurie leistų teismui konstatuoti, kad „blukinimas“, „juodinimas“ ir „parazitavimas“ turi būti tikėtini. Ši tikimybė turi būti įrodyta atitinkamais įrodymais, o ne pagrįsta teorinėmis prielaidomis.²²⁸

Tais atvejais, kada ankstesnio prekių ženklo savininkas siekia uždrausti vėlesnio žymens naudojimą komercinėje veikloje (CTMR 9 str. 1 d. c p., TMD 5 str. 2 d.), ieškovas turės pateikti įrodymų, patvirtinančių realią (faktinę) žalą ar nesąžiningai gautą naudą. Pastarasis reikalavimas yra pateisinamas, kadangi tokios žalos (naudos) egzistavimas (gavimas) objektyviai įmanomas. Realios žalos standartui pritarė ir generalinis advokatas G. F. Jacobs išvadoje *General Motors Corporation v. Yplon SA* byloje.²²⁹ Nors pastarojoje byloje TT tiesiogiai nesutiko su generalinio advokatu, tačiau minėtos generalinio advokato minties ir nepaneigė, o sprendime *Intel v. CPM*, įtvirtindamas „vartotojų ekonominio elgesio pokyčio“ reikalavimą papildomos apsaugos suteikime nuo „blukinimo“, neabejotinai pripažino realios ekonominės žalos reikalavimą.

²²⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05, *Citigroup Inc., Citibank NA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 128, p. 32, paras. 77-78.

²²⁶ *Cit. op.* 223, p. 28.

²²⁷ *Cit. op.* 221.

²²⁸ McCARTHY, Thomas J. Dilution of a trade mark: European and United States law compared. *Trademark reporter*, 2004, nr. 94, p. 1170.

²²⁹ Generalinio advokato G.F. Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. išvada byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1997), ECR I-05421, para. 43.

Analizuojant nesąžiningą kenkimą reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui, buvo minėta, jog „vartotojų ekonominio elgesio pokytis“ turėtų reikšti sumažėjusias šiuo ženklu žymimų prekių (paslaugų) pirkimo apimtis. Vadinasi, TT pasuko priešinga kryptimi nei JAV teismai, kurie įsigaliojus TDRA, nereikalauja iš žinomo prekių ženklo savininko pateikti įrodymus, patvirtinančius „faktinį atskiedimą“ (angl. – *actual dilution*).²³⁰ Įrodinėjimo standarto pakeitimas JAV paaiškinamas tuo, jog norint įrodyti „faktinį atskiedimą“, ieškovas turės pateikti brangiai kainuojančias, bet dažnai nepatikimas, jo prekių ženklu žymimų prekių (paslaugų) vartotojų apklausas.²³¹

BT praktikos dėl realios ar faktinės žalos reikalavimo esant „kenkimui“, „blukinimui“ ir „parazitavimui“ pateikti neįmanoma, kadangi šis teismas nesusidūrė su Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto (Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies) aiškinimu. Tačiau BT niekada nepaneigė, jog įrodinėjimo standartas, kurio reikalaujama registracijos pripažinimo negaliojančia bylose (pateiktas ankstesnėje pastraipoje) negalėtų būti taikomas ir siekiant uždrausti vėlesnio žymens naudojimą komercinėje veikloje.²³²

4.2. Atskirų specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo pareigos ypatumai

Norėdamas pasinaudoti papildoma apsauga, ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, leidžiančius teismui (protestus nagrinėjančiai institucijai) konstatuoti, kad konkrečiu atveju yra nehipotetinė galimybė pasireikšti kenkimui arba nesąžiningam pasinaudojimui ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir reputacija bei kaip pasireiškia „blukinimas“, „juodinimas“ ir „parazitavimas“.²³³ Analogiškos pozicijos laikosi ir BT. Viename iš savo sprendimų šis teismas nurodė, jog įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinę reputaciją, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks prekių ženkliui, kuriuo grindžiamas protestas, arba juo nesąžiningai pasinaudos, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitą faktinę aplinkybę. Tačiau neturėtų būti preziumuojama, kad taip yra visada. Iš tikrųjų įmanoma, kad iš pirmo žvilgsnio gali

²³⁰ Plačiau šis aspektas aptariamas skyrelyje „1.4. Reikšmingi specialiųjų apsaugos sąlygų kilmės bei istorinės raidos bruožai“.

²³¹ WAKEFIELD, Jed; HAACK Phillip. *The Still Blurry Standards for Proving Trademark Dilution*. [interaktyvus], p. 1. [žiūrėta 2011-03-14].

Prieiga per internetą: <http://www.fenwick.com/docstore/publications/ip/blurry_trademark_dilution.pdf> [žiūrėta 2011-03-14].

²³² *Cit. op.* 223.

²³³ *Cit. op.* 216, p. 43.

pasirodyti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas negali sukurti vienos iš trijų nurodytų galimybių reputaciją turinčio ankstesnio prekių ženklo atžvilgiu, nepaisant to, kad jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį. Tokiu atveju protestas turi būti atmetamas kaip nepagrįstas, jeigu tokios ne hipotetinės pakenkimo arba nesąžiningo pasinaudojimo galimybės ateityje negalima įrodyti kitomis aplinkybėmis, kurias turi nurodyti bei pagrįsti protestą pareiškęs asmuo.²³⁴ Vadinasi, atsakovui naudojant labai panašų žymenį, kuris visuomenei primena ieškovo prekių ženklą, ieškovas gali uždrausti vėlesnio ženklo naudojimą ar pripažinti jo registraciją negaliojančia tik įrodęs bent vieną iš konkrečių Direktyvoje ir Reglamente numatytų pažeidimų: gavimą nesąžiningos naudos iš prekių ženklo reputacijos ir skiriamą poįžymio, žalą prekių ženklo reputacijai arba kenkimą jo skiriamajam poįžymiu.²³⁵ Jei nebūtų reikalavimo ankstesnio prekių ženklo savininkui įrodyti konkrečios specialiosios apsaugos sąlygos egzistavimo nehipotetinės galimybės, papildoma reputaciją turintiems prekių ženkams suteikiama apsauga būtų perteklinė, taikoma visais panašių ar tapačių vėlesnių prekių ženklo naudojimo atvejais, o tai savo ruožtu prieštarautų tokios apsaugos tikslams.²³⁶

Sekantis įrodinėjimo pareigos aspektas susijęs su ES teismų ir VRDT praktikoje suformuluotais specialiujų apsaugos sąlygų nustatymo kriterijais. Minėtos institucijos savo sprendimuose yra nurodę, jog ankstesnio prekių ženklo ryškus skiriamasis poįžymis, aukštas reputacijos lygis bei fonetinis ir vaizdinis konfliktuojančių žymenų panašumas leidžia konstatuoti didesnę „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ galimybę. Tačiau, pažymėtina, jog jokia būdu pastarosios aplinkybės nėra pakankamos reputaciją turintiems prekių ženkams apsaugos suteikimui. Tinkamas visų faktinių aplinkybių įvertinimas yra ypač svarbus specialiujų apsaugos sąlygų įrodinėjimui. Generalinė advokatė E. Sharpston vienoje iš išvadų pažymėjo: „Pirma, vertinimas turi būti bendro pobūdžio, atsižvelgiant į visas svarbias faktines aplinkybes. Faktinės aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti, kiekvienu atveju bus skirtingos ir neįmanoma parengti išsamaus faktinių aplinkybių sąrašo. Nė viena iš faktinių aplinkybių greičiausiai neturės lemiamos reikšmės. Reikės įvertinti keletą kriterijų, kurių kiekvienas atitinka skalės padalą. „Žemas balas“ vertinant

²³⁴ Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36, para. 48. Pateiktas BT išaiškinimas skirtas vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimui negaliojančia, tačiau nėra pagrindo manyti, kad jis negalėtų būti taikomas ir Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktui bei Direktyvos 5 straipsnio 2 daliai.

²³⁵ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 236.

²³⁶ *Cit. op.* 216, p. 43.

pagal vieną skalę gali reikšti „aukštą balą“ vertinant pagal kitą skalę.²³⁷ Tai puikiai atsispindi TT ir BT praktikoje dėl papildomos apsaugos taikymo reputaciją turintiems prekių ženklams.²³⁸

Atsižvelgiant į tai, kad TT, BT ir VRDT atskirų specialiųjų apsaugos sąlygų taikymui yra suformulavę skirtingas taisykles, toliau aptariama kiekvienos iš specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo specifika.

Nesąžiningas kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Minėta, jog TT *Intel v. CPM* sprendime nurodė, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, paprastų vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje.²³⁹ Žvelgiant per įrodinėjimo pareigos prizmę, „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ kriterijaus įtvirtinimas „blukinimo“ pažeidime yra kritikuotinas. Pirma, doktrinoje pažymima, kad po *Intel v. CPM* sprendimo ankstesnio prekių ženklo savininkas turės pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo, jis patyrė piniginių nuostolių (t. y. sumažėjo ankstesnio prekių ženklo savininko paradavimų apimtys), o tai padaryti bus labai sunku.²⁴⁰ Manytina, kad ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų pardavimai gali sumažėti ne tik dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo, o dėl daugelio kitų priežasčių, pavyzdžiui dėl sumažėjusių kito ūkio subjekto gaminamų (teikiamų) analogiškų prekių (paslaugų) kainos. Antra, nagrinėjant atskirą žymens silpninimo atvejį, ieškovui paprastai bus sunku įrodyti tokios žalos grėsmę, kadangi reikšmingesnė žala paprastai atsiras tik susidėjus keletui tokio paties pobūdžio pažeidimų.²⁴¹ Tad teisingai pažymi J. Truskaitė, jog TT nepripažįsta prekių ženklo savininko teisių pažeidimu tokių veiksmų, kurie patys savaime nesukelia vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimo grėsmės, o tokią grėsmę sąlygotų tik kitiems asmenims kartu atliekant

²³⁷ Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07 *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECRI-08823, para. 83.

²³⁸ ES teismai sprendami dėl kenkimo ar nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija yra suformulavę keletą kriterijų, kurių nustatymas konkrečiame prekių ženklų konflikte padeda konstatuoti, jog vėlesnio prekių ženklo naudojimas pakenks ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ir/ar reputacijai arba nesąžiningai pasinaudos jais. Pavyzdžiui, minėtame *General Motors Corporation v. Yplon SA* sprendime TT pažymėjo, jog kuo stipresnis skiriamasis prekių ženklo požymis tuo labiau tikėtina, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo atsiras žala reputaciją turinčiam prekių ženklui.

²³⁹ *Cit. op.* 221, para. 77.

²⁴⁰ MALLIARIS, Stylianos. Protecting famous trademarks: Comparative analysis of US and EU diverging approaches – The battle between legislatures and the Judiciary Who is the ultimate judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2010, Nr. 9, p. 57.

²⁴¹ *Cit. op.* 235, p. 242.

panašius veiksnius.²⁴² Trečia, tuo atveju, kai vėlesnis prekių ženklas nebuvo naudotas ir siekiama panaikinti tokio ženklo registraciją, vartotojų ekonominio elgesio pokyčio apskritai nebus, o kas galėtų įrodyti rimtą vartotojų ekonominio elgesio pokyčio galimybę TT nenurodė.²⁴³

Nesąžiningas kenkimas ankstesnio prekių ženklo reputacijai. Šis pažeidimas konstatuojamas tada, kai dėl vėlesnio žymens naudojimo sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Minėta, jog galimos įvairios „juodinimo“ situacijos (vėlesniame prekių ženkle negatyviai panaudojamas ankstesnis prekių ženklas ar jo elementas; vėlesnis tapatus ar panašus prekių ženklas naudojamas prastos kokybės prekėms ir/ar paslaugoms ir kt.), todėl įrodinėjimas priklausys nuo konkrečių vėlesnio prekių ženklo ar kito žymens naudojimo aplinkybių. Verta priminti, jog norint kad būtų patenkintas ieškinys (protestas) byloje dėl nesąžiningo kenkimo prekių ženklo reputacijai, ieškovas turės pateikti ir tuos įrodymus, kurie leistų teismui nustatyti specifinį ankstesnio prekių ženklo įvaizdį, nes tik nustatčius įvaizdį bus galima spręsti, ar vėlesnio žymens naudojimas kenkia ar galėtų pakenkti ankstesnio prekių ženklo reputacijai.²⁴⁴

Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija. Analizuojant šį pažeidimą ankstesnėje magistro darbo dalyje buvo nurodyta, kad esant „parazitavimui“ yra perkeliamas ankstesnio prekių ženklo įvaizdis, dėl ko palengvėja vėlesniu žymeniu žymimų prekių (paslaugų) pardavimas. Vadovaujantis TT suformuluotu specialiu apsaugos sąlygų įrodinėjimo standartu, ankstesnio prekių ženklo savininkas turės įrodyti, kad ūkio subjektas naudojantis panašų ar tapatų reputaciją turinčiam prekių ženklui žymenį gauna realios (faktinės) ekonominės naudos (arba pareiškiant protestą dėl vėlesnio prekių ženklo registravimo – yra rimta galimybė, jog tokios naudos jis gaus ateityje). Šiuo metu, yra sunku nurodyti įrodymus, kuriuos turėtų pateikti ankstesnio prekių ženklo savininkas, nes TT, aiškindamas nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija, nėra

²⁴² *Cit. op.* 235, p. 243.

²⁴³ *Cit. op.* 237.

²⁴⁴ Tokia išvada darytina remiantis BT praktika, aiškinant CTMR nuostatas dėl „juodinimo“. BT yra konstatavęs, jog „(...) prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms paslaugoms nebūdingas joks požymis ar savybė, galintys patvirtinti tikimybę taip pakenkti ankstesniam prekių ženklui. Ieškovė nenurodė ir *a fortiori* neįrodė tokio požymio ar savybės. Vien ryšio tarp prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų nepakanka ir jis nėra lemiamas. Žinoma, toks ryšys sustiprina tikimybę, kad visuomenė, susidūrusi su prašomu įregistruoti prekių ženklu, pagalvos ir apie ankstesnį prekių ženklą. Tačiau vien šios aplinkybės nepakanka, kad sumažėtų ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Taip gali atsitikti tik tuo atveju, jeigu įrodyta, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų požymiai ar savybės gali potencialiai kenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Tačiau toks įrodymas šiuo atveju nebuvo pateiktas.“ (Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA SA v. VRDT* (2007), O L, 2007 95, p. 36, para. 67.)

analizavęs specialiosios apsaugos sąlygos įrodinėjimo aspektų. Be to, manytina, jog reikalavimas iš reputaciją turinčio prekių ženklo savininko pateikti įrodymus, patvirtinančius kito ūkio subjekto gautą ekonominę naudą yra nepagrįstas įrodinėjimo pareigos apsunkinimas. Darbo autoriaus nuomone, BT nustatytos „parazitavimo“ įrodinėjimo taisyklės yra žymiai tinkamesnės. Vadovaujantis BT praktika, nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija konstatuojamas tais atvejais, kai iš teismui pateiktų įrodymų matyti, jog įmanomas ankstesnio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimas dėl bendrų konfliktuojančiais prekių ženklais žymimų prekių (paslaugų) savybių, bendrų prekių ženklus naudojančių subjektų veiklos bruožų, nes būtent šios aplinkybės teismui rodo nehipotetinę „parazitavimo“ galimybę.²⁴⁵ Aptariamoms specialiosios apsaugos sąlygoms įrodinėjimui svarbus jau minėtas TT sprendimas byloje *L'Oréal SA ir kt. v. Bellure NV ir kt.*, kuriame teismas nurodė, jog „parazitavimo“ konstatavimui, pakanka, kad ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas įrodytų kito ūkio subjekto nesąžiningus ketinimus siekiant pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija.²⁴⁶ Be to, net ir nesant vėlesnio žymens savininko nesąžiningų ketinimų, atsižvelgiant į tai, kad TT sujungė „nesąžiningumo“ ir „naudos gavimo“ elementus į vieną, ankstesnio žymens savininkui nereikės „pereiti“ „dviejų pakopų testo“.²⁴⁷ Nors, kaip jau buvo minėta, analizuojant „parazitavimą“ tokia TT pozicija nėra tinkama, tačiau laikoma, kad TT nepagrįstai palengvino ankstesnio prekių ženklo savininko įrodinėjimo pareigos vykdymą.

Baigiant analizuoti specialiųjų apsaugos sąlygų įrodinėjimo specifiką, reikia pažymėti, jog tinkamo įrodinėjimo standarto bei aiškių įrodinėjimo taisyklių nustatymas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymui yra reikšmingas dalykas, nes jei įrodinėjimo standartas bus labai aukštas reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai negalės gauti naudos, kurią turėtų suteikti papildoma apsauga, tačiau jei įrodinėjimo pareigos vykdymas bus „lengvas“, kitų ūkio subjektų galimybės naudoti žymenis bus

²⁴⁵ Pavyzdžiui, Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05, *Citigroup Inc., Citibank NA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 128, p. 32, paras. 77-83, Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12, paras. 62-67.

²⁴⁶ Taip galima manyti atsižvelgus į TT pateiktą nesąžiningos naudos išaiškinimą, pagal kurį nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas žymenį, panašų į reputaciją turintį prekių ženklą, yra gauta nesąžiningai iš šio skiriamojo požymio ar reputacijos, jeigu trečiasis asmuo taip bando pasinaudoti reputaciją turinčio prekių ženklo sėkme tam, kad gautų naudos iš pastarojo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti. (Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), OL, 2009 C 180, p. 6, para. 50.)

²⁴⁷ TT pozicija dėl minėtų elementų sujungimo buvo aptarta analizuojant nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo reputacija (žr. „3.5. Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija“).

nepagrįstai apribotos.²⁴⁸ Manytina, jog šiuo metu TT „blukinimo“ pažeidimo atveju įtvirtinus reikalavimą ankstesnio prekių ženklo savininkui įrodyti „vartotojų ekonominio elgesio pokytį“ dėl vėlesnio žymens naudojimo yra pernelyg susiaurinamos papildomos apsaugos nuo „blukinimo“ ribos. Tačiau TT byloje *L'Oréal SA ir kt. v. Bellure NV ir kt.* pripažindamas pakankamu „parazitavimo“ konstatavimo pagrindu nesąžiningus vėlesnio prekių ženklo savininko ketinimus bei sujungdamas „nesąžiningumo“ ir „naudos gavimo“ elementus, reikšmingai palengvino reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų įrodinėjimo pareigos vykdymą. Darytina išvada, jog nuo šiol reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai, norėdami pasinaudoti papildoma reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga dažniau bandys įrodyti nesąžiningą pasinaudojimą jiems priklausančio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija, o ne nesąžiningą kenkimą jiems priklausančio prekių ženklo skiriamajam požymii.

²⁴⁸ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 375.

Išvados

1. Magistro darbe atliktas ES antrinėje teisėje įtvirtintų specialiųjų apsaugos sąlygų tyrimas parodė, jog norint nustatyti, ar reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimtis yra tinkama (suteikianti tokių prekių ženklų savininkams galimybę pasinaudoti efektyvia apsauga, nepagrįstai nesuvaržant kitų asmenų teisės naudoti žymenis kuo laisviau), reikia atskirai įvertinti kiekvieno iš CTMR ir TMD teisės normose įtvirtintų alternatyvių ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimų (kenkimo bei nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija) taikymo taisyklės. Be to, siekis suderinti prieštaraujančius reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų bei kitų asmenų interesus reikalauja to, jog „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ taikymo taisyklės turi ne tik atitikti jų turinį (sampratą), bet ir nesukelti sunkumų praktikoje, nagrinėjant protestus dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos ar sprendžiant bylas dėl uždraudimo naudoti konfliktuojantį žymenį komercinėje veikloje. Jei specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo taisyklės atitiks paminėtus reikalavimus, reputaciją turintiems prekių ženkams suteikiamos apsaugos apimtis turėtų būti laikoma tinkama. Šiuo metu tai galima pasakyti tik apie vieną iš specialiųjų sąlygų – „juodinimą“, dėl kurio nustatymo ES teismai ir VDRT laikosi bendros (tinkamos) pozicijos, jog šis pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos ar vėlesnio žymens naudojimo komercinėje veikloje be rimtos priežasties galėtų būti sumenkintas prekių ženklo įvaizdis ar prestižas, kurį visuomenė sieja su tuo ženklu, o ankstesnio prekių ženklo savininkui pakanka pateikti įrodymus, kurie leistų nustatyti specifinį ankstesnio prekių ženklo įvaizdį bei kaip gali pasireikšti kenkimas prekių ženklo reputacijai. Tačiau naujausioje TT praktikoje įtvirtintos „blukinimo“ ir „parazitavimo“ sąlygų taikymo taisyklės nėra tinkamos.

2. TT reikalaujamas vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo arba tokio pasikeitimo galimybės ateityje apsaugoje nuo nesąžiningo kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui, įtvirtino BT bei VRDT praktikoje niekada netaikytą, su teisių gynimo būdais, konceptuali požiūriu, nederantį „blukinimo“ nustatymo kriterijų. Pagrindinis argumentas prieš pastarojo kriterijaus taikymą, yra tas, kad vartotojų ekonominio elgesio pokytis reiškia sumažėjusius reputaciją turinčių prekių ženklų žymimų prekių (paslaugų) pardavimus, bet kenkimas skiriamajam požymiui nebūtinai apima ekonominę žalą. Šio kriterijaus reikalavimas taip pat neleidžia reputaciją turinčių prekių ženklų savininkams pasinaudoti efektyviu teisių gynimu, kadangi nepagrįstai apsunkinamas įrodinėjimo

pareigos vykdymas. Vadinasi, vartotojų ekonominio elgesio pokyčio reikalavimas nedera su „blukinimo“ samprata bei nepagrįstai apriboja papildomos apsaugos suteikimą, todėl ateityje turės būti pakoreguotas.

3. Kritikuotina ir konkurencinės teisės požiūriu nepriimtina TT pozicija dėl „parazitavimo“ uždraudimo *per se* (sujungiant „nesąžiningumo“ bei „naudos gavimo“ elementus į vieną) bei pripažinimo, jog vėlesnio žymens savininko nesąžiningi ketinimai yra pakankamas pagrindas konstatuoti nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija. Taip yra paneigiamas „dviejų pakopų“ testo taikymas bei nepateisinamai palengvinamas „parazitavimo“ įrodinėjimas, dėl ko nepagrįstai išplečiamos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ribos. Dėl TT pozicijos netinkamumo tiek teoriniu, tiek ir praktiniu požiūriais, manytina, jog turi būti vadovaujamosi BT ir VRDT praktika, pagal kurią „parazitavimo“ esminis bruožas – ankstesnio prekių ženklo įvaizdžio perkėlimas, galintis suteikti atsakovui (pareiškėjui) nesąžiningą „postūmį“ prekių pardavimui ar paslaugų teikimui, todėl protestus nagrinėjanti institucija ar teismas sprendami dėl nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija, turi nustatyti ne tik įvaizdžio perkėlimą, bet ir jo sąlygotą nesąžiningą „postūmį“.

Literatūros sąrašas

1. Teisės norminiai aktai

1.1. Tarptautiniai teisės aktai

1. 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio Prekybos Organizacijos steigimo sutarties 1 C priedas: Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Valstybės žinios, 2001, Nr. 46–1620.

1.2. Europos Sąjungos teisės aktai

1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. OL, 2009 L 78, p. 1.
2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, OL, 1994 L 11, p. 1 – 36 (Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 17 tomas 01 p. 146 – 180).
3. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susiejusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija), OL, 2008 L 299, p. 25 – 33.
4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija). OL, 2006 L 376, p. 21-27.
5. 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“), OL, 2005 L 14, p. 22-39.
6. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo, OL, 1989 L 40, p. 1 – 7 (Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 17, tomas 01, p. 92 – 98).

2. Specialioji literatūra

2.1. Knygos, monografijos

1. BENTLY, Lionel, et al. *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. New York: Cambridge University Press, 2008.
2. FRANCOSE, Mario, et al. *European Community Trademark. Commentary to the European Community regulations*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997.
3. JEHORAM, Tobias C.; VAN NISPEN, Constant; HUYDECOPER, Tony. *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2010.
4. MANIATIS, Spyros; BOTIS, Dimitris. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 2010.
5. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark law. A practical anatomy*. New York: Oxford University Press, 2003.
6. SODIPO, Bankole. *Piracy and Counterfeiting. GATT TRIPS and developing countries*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1997.
7. TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
8. WECKSTRÖM, Katja. *Protection of Trade marks Having a Reputation: a Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Turun Yliopisto, 2002.
9. YU, Peter K. *Intellectual property and information wealth: issues and practises in the digital age*. Westport: Praeger publishers, 2007.

2.2. Straipsniai

1. BJÖRKENFELDT, Mats. The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in *L'Oréal v Bellure*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, (2010), nr. 5(2), [interaktyvus], [žiūrėta 2011-02-14].
Prieiga per internetą: <<http://jiplp.oxfordjournals.org/content/5/2/105.full>> [žiūrėta 2011-02-14].
2. CALESHU, James T. Trademarks and the "Free Ride" Doctrine: Unfair Competition. Trademark Infringement. In *Stanford Law Review* [interaktyvus]. 1964, nr. 16 [žiūrėta

- 2011-03-11]. Prieiga per internetą: < <http://www.jstor.org/stable/1227074?seq=4>> [žiūrėta 2011-03-11].
3. DERENBERG, Walter J. The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes. In *California Law review* [interaktyvus]. 1956, nr. 3, [žiūrėta 2011-02-16].
Prieiga per internetą:
< <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3478748.pdf?acceptTC=true>.> [žiūrėta 2011-02-16].
 4. GANGJEE, Dev; BURRELL, Robert. Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding. In *The Modern Law Review* [interaktyvus]. 2010, nr. 73 (2). [žiūrėta 2011-03-11].
Prieiga per internetą: < <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.2010.00794.x/pdf>> [žiūrėta 2011-03-11].
 5. HIDE, Felicity; CLARK, Birgit. *ECJ clarifies dilution test for well-known brands*. [interaktyvus], 2009, [žiūrėta 2011-03-08].
Prieiga per internetą: <<http://boulton.keepnet.net/news/eIntel28-30.pdf>> [žiūrėta 2011-03-08].
 6. KIM, Paul E. Preventing dilution of the Federal trademark dilution act: why the FDFTA requires actual economic harm. In *University of Pennsylvania Law Review* [interaktyvus], 2001, [žiūrėta 2011-02-20].
Prieiga per internetą:
<http://content.ebscohost.com/pdf13_15/pdf/2001/UPL/01Dec01/6279403.pdf?T=P&P=AN&K=6279403&S=R&D=buh&EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4wtvhOLCmr0ieprdSsa64S7eWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptki3p7dIuePfgex44Dt6fIA> [žiūrėta 2011-02-20].
 7. KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai. *Justitia*, 2009, Nr. 2 (72).
 8. KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Justitia*, 2008, nr. 2 (68).
 9. MALLIARIS, Stylianos. Protecting famous trademarks: Comaparative analysis of US and EU diverging approaches – The battle between legislatures and the Judiciary Who is the ultimate judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2010, Nr. 9.
 10. McCARTHY, Thomas J. Dilution of a trade mark: European and United states law compared. In *Trademark reporter*, 2004, nr. 94.

11. MEALE, Daren; SMITH, Herbert. It may look or smell like a 'free ride' but it is not 'unfair competition'. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. 2007, nr. 2. [žiūrėta 2011-03-11]. Prieiga per internetą: <<http://jiplp.oxfordjournals.org/content/2/1/12.full.pdf+html>> [žiūrėta 2011-03-11].
12. MIZARAS, Vytautas. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos principai. *Justitia*, 2004, nr. 4 (52).
13. SCHECTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. In *Harvard Law Review* [interaktyvus]. 1927, nr. 6, [žiūrėta 2011-02-15].
Prieiga per internetą:
<<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1330367.pdf?acceptTC=true>> [žiūrėta 2011-02-15].
14. SCHEINFELD, Robert C.; BAGLEY Parker H. Trademark Dilution act: An Evolutionary Shift in Focus. In *New York Law Journal*, [interaktyvus], 2006, nr. 99 (236), [žiūrėta 2011-02-20].
Prieiga per internetą: <<http://www.bakerbotts.com/files/Publication/52cb33f9-c50d-4e09-80cc-a803e7841aab/Presentation/PublicationAttachment/76082c53-884b-4f7d-a8c2-a9e8fe480147/Scheinfeld%20NYLJ%20Article,%2011-22-06.pdf>> [žiūrėta 2011-02-20].
15. SIMON, Illanah. The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a comparative analysis. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-02-16].
Prieiga per internetą:
<http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Simon_WEB_000.pdf> [žiūrėta 2011-02-16].
16. SIMON, Illanah. Dilution in the United States and European Union (and beyond) Part II: testing for blurring. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. (2006), nr. 1 (10), [žiūrėta 2011-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/10/649.abstract>> [žiūrėta 2011-02-28].
17. WAKEFIELD, Jed; HAACK Phillip. *The Still Blurry Standards for Proving Trademark Dilution*. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-03-14]. Prieiga per internetą: <http://www.fenwick.com/docstore/publications/ip/blurry_trademark_dilution.pdf> [žiūrėta 2011-03-14].

3. Praktinė medžiaga

3.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai

3.1.1. Teisingumo Teismo sprendimai

1. Europos Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimas byloje C-301/07, *PAGO International GmbH v. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (2009), ECR I-09429.
2. Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), OL, 2009 C 180, p. 6.
3. Europos Teisingumo Teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimas byloje C-320/07, *Antartica Srl v. VRDT* (2009), OL, 2009 C 113, p. 7.
4. Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2008), ECR I-08823.
5. Europos Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje C-48/05, *Adam Opel v. Autec AG* (2006), ECR I-1017.
6. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00, *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389.
7. Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje C-206/01, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273.
8. Europos Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* (2000), ECR I-04861.
9. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421.

3.1.2. Bendrojo Teismo sprendimai

1. Pirmosios Instancijos Teismo 2009 m. kovo 25 d. sprendimas byloje T-21/07, *L'Oréal v. OHIM* (2009), OL, 2009 C 113, p. 33.
2. Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimas byloje T-93/06, *Mülhens GmbH & Co. KG v. OHIM*, (2008), OL, 2008 C 197, p. 20.
3. Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimas byloje T-420/03, *El Corte Inglés SA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 197, p. 19.

4. Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05, *Citigroup Inc., Citibank NA v. VRDT* (2008), OL, 2008 C 128, p. 32.
5. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. liepos 11 d. sprendimas byloje T-150/04, *Mühlens GmbH & Co. KG v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 199, p. 31.
6. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje T-47/06, *Antartica Srl v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 211, p. 27.
7. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *SIGLA S.A. v. OHIM* (2007), OL, 2007 C 95, p. 36–36.
8. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. vasario 6 d. sprendimas byloje T-477/04, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. VRDT* (2007), OL, 2007 C 129, p. 11–12.
9. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. VRDT* (2005), OL, 2005 C 182, p. 35.
10. Pirmosios Instancijos Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje T-8/03, *El Corte Inglés SA v. VRDT* (2004), OL, 2005 C 115, p. 10–11.

3.2. Generalinių advokatų išvados

1. Generalinės advokatės E. Sharpston 2009 m. balandžio 30 d. išvada byloje C-301/07, *PAGO International GmbH v. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (2009), ECR I-09429.
2. Generalinio advokato P. Mengozzi 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd.* (2009), ECR I-05185.
3. Generalinės advokatės E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd* (2007), ECR I-08823.
4. Generalinio advokato G. F. Jacobs 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje C-408/01, *Adidas – Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537.
5. Generalinio advokato R. J. Colomer 2001 m. sausio 18 d. išvada byloje C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* (2001), ECR I-06959.
6. Generalinio advokato G. F. Jacobs 2000 m. sausio 27 d. išvada byloje C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG ir Adidas Benelux* (2000), ECR I-04861.

7. Generalinio advokato G. F. Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. išvada byloje Nr. C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1998), ECR I-05421.

3.3. VRDT sprendimai

1. VRDT Apeliacinės Tarybos 2002 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. R186/2001-1, *Ferrero oHG mbH v. Jordi Tarrida Llopart*, [interaktyvus], [žiūrėta 2011-02-27]. Prieiga per internetą: < http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/en/R0186_2001-1.pdf> [žiūrėta 2011-02-27].
2. VRDT Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. R 283/1999-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-05]. Prieiga per internetą: < http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/it/R0283_1999-3.pdf> [žiūrėta 2011-03-05].

4. *Travaux préparatoires*

1. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) rekomendacijos, skirtos plačiai žinomų prekės ženklų apsaugai (World Intellectual Property Organisation. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*) [interaktyvus]. Ženeva, 2000. [žiūrėta 2011-02-21]. Prieiga per internetą:<http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage> [žiūrėta 2011-02-21].
2. VRDT. *The Manual Concerning Opposition Part 5, Trademarks with Reputation, Article 8(5) CTMR* [interaktyvus], [žiūrėta 2011-02-09]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf>. [žiūrėta 2011-02-09].

Santrauka

Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos institutas, įtvirtintas ES antrinėje teisėje, kelia diskusijas tiek praktikoje, tiek ir teisės doktrinoje, visų pirma, dėl specialiųjų apsaugos sąlygų – „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ – sampratos bei tinkamų tokios apsaugos apimties ribų nustatymo.

Magistro darbe reputaciją turinčių prekių ženklų specialiųjų apsaugos sąlygų tyrimas atliekamas analizuojant atskiras kenkimo bei nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija formas. Siekiant pateikti išsamią „blukinimo“, „juodinimo“ ir „parazitavimo“ analizę, nurodomi specialiųjų apsaugos sąlygų įtvirtinimo ES teisėje motyvai, apibūdinama šių sąlygų svarba reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimties nustatymui bei pateikiami reikšmingi istorinės raidos bruožai. Be to, atsižvelgus į tai, kad analizuojamų apsaugos sąlygų taikymui įtakos turi tinkamas materialinių apsaugos sąlygų supratimas – darbe dėmesys skiriamas ryšio tarp konfliktuojančių žymenų ir vėlesnio žymens naudojimo be rimtos priežasties reikalavimų apibūdinimui bei ankstesnio prekių ženklo aspektų (reputacijos reikalavimo ir skiriamąjo požymio) atskleidimui. Atliekant analizę, siekiama teoriniu ir praktiniu (įrodinėjimo) požiūriais įvertinti naujausioje Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintus specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo kriterijus ir aktualias pozicijas bei nustatyti, ar reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai gali pasinaudoti efektyvia teisių apsauga, tačiau nepagrįstai nesuvaržant kitų asmenų teisės kuo laisviau naudoti žymenis.

Magistro darbe atliktas tyrimas parodė, jog šiuo metu reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos efektyvumo, taip pat ir apsaugos apimties, vienareikšmiškai įvertinti negalima. Teisingumo Teismas, „blukinimo“ atveju įtvirtindamas neaiškų ir sunkiai praktikoje pritaikomą „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ reikalavimą bei uždrausdamas nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir/ar reputacija *per se* (sujungdamas „nesąžiningumo“ ir „naudos gavimo“ elementus į vieną), tiek susiaurino („blukinimo“ atveju), tiek ir nepateisinamai išplėtė („parazitavimo“ atveju) reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ribas. Be to, pastarosios Teisingumo Teismo pozicijos nevysiškai atitinka ankstesnes, nuoseklias ir praktikoje nesudėtingai pritaikomas, Bendrojo Teismo bei Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) suformuluotas specialiųjų apsaugos sąlygų taikymo taisykles.

Protection of trademarks with reputation under EU law: special conditions of protection

Summary

Protection of trademarks with reputation under secondary EU law induces controversy in practice and in legal doctrine, primarily because of the conception of special conditions of protection – „blurring“, „tarnishment“ and „free-riding“ – as well as in determining proper limits of such protection.

This master thesis approaches special conditions of protection in individually analyzing forms of detriment and unfair advantage of distinctive character and reputation of the earlier mark. For the attainment of providing detailed analysis of „blurring“, „tarnishment“ and „free-riding“, the author indicates reasons why special conditions of protection were embedded in EU law, qualifies their role in defining ambits of protection and reviews significant historical aspects. In addition, considering the fact that application of special conditions is influenced by material conditions of protection – attention is given to link between conflicting marks and requirement of using latter mark without due cause as well as to aspects of the previous mark (the requirement of reputation and distinctive character). Furthermore, the analysis focuses on assessing new criteria and relevant positions of the Court of Justice relating to special conditions of protection in order to provide the answer to the question if owners of the trademarks with reputation can profit from effective protection, however without gratuitously restricting other's right to use marks as free as possible.

The research has demonstrated that currently it is difficult to evaluate the effectiveness of the protection of trademarks with reputation, likewise the ambit of it. By demanding the change in economic behavior of the consumers (which is considered to be not only vague, but also intricately applicable) in order to prove “blurring” and prohibiting “free-riding” *per se* (by compounding the elements of “unfairness” and “gaining advantage”), the Court of Justice has simultaneously narrowed limits of protection (in case of “blurring”) and unjustifiably broadened the scope of protection (in case of “free-riding”). Moreover, last mentioned findings of the court not fully correspond to consisted and simply applicable rules developed by the General Court and Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs).