

VILNIAUS UNIVERSITETAS

MARIJA MARKOVA

**REPUTACIJĄ TURINČIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS EFEKTYVUMAS
EUROPOS SĄJUNGOJE**

Daktaro disertacijos santrauka
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2018

Disertacija rengta 2012– 2016 metais Vilniaus universitete

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Mizaras (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Disertacija ginama viešame disertacijos Gynimo tarybos posėdyje:

Pirmininkas – prof. dr. Tomas Davulis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Nariai:

doc. dr. Lina Mikalonienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);

prof. dr. Ramūnas Birštonas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);

prof. dr. Solveiga Palevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);

doc. dr. Vadim Mantrov (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Disertacija bus ginama viešame disertacijos Gynimo tarybos posėdyje 2018 m. vasario mėn. 7 d. 13 val. Teisės fakulteto Kazimiero Leono Sapiegos (302) auditorijoje.

Adresas: Saulėtekio al. 9, Vilnius, Lietuva.

Disertacijos santrauka išsiuntinėta 2018 m. sausio mėn. 5 d.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

VILNIUS UNIVERSITY

MARIJA MARKOVA

**EFFECTIVENESS OF PROTECTION FOR REPUTED MARKS
IN THE EUROPEAN UNION**

Summary of doctoral dissertation

Social sciences, law (01 S)

Vilnius, 2018

The Dissertation was prepared during the period of 2012 – 2016 at Vilnius University.

Scientific supervisor – Prof. habil. Dr. Vytautas Mizaras (Vilnius University, Social Sciences, law – 01 S)

The doctoral dissertation will be defended at the Law Research Council of Vilnius University

Chairperson of the Council – Prof. Dr. Tomas Davulis (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Members:

Doc. Dr. Lina Mikalonienė (Vilnius University, social sciences, law – 01 S);

Dr. Ramūnas Birštonas (Vilnius University, social sciences, law – 01 S);

Prof. Dr. Solveiga Palevičienė (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S);

Doc. Dr. Vadim Mantrov (University of Latvia, social sciences, law – 01 S)

The doctoral dissertation will be defended at the public meeting of the Law Research Council on 7 of February, 2018 at 13:00 in the Kazimiero Leono Sapiegos (302) hall of Vilnius University Faculty of Law.

Address: Saulėtekio av. 9, Vilnius, Lithuania. The summary of the doctoral dissertation was distributed on 5 January, 2018.

The doctoral dissertation is available for review at the library of Vilnius University and website of Vilnius University: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius.

Nors prekių ženklai yra viena iš vertingiausių šiuolaikinio verslo nuosavybės formų ir sulaukia daug dėmesio tiek teismų praktikoje, tiek teisės doktrinoje, kai kurie prekių ženklų teisės aspektai lieka vis dar tokie pat neaiškūs, kaip prieš šimtą metų.

Tradicinė prekių ženklų apsauga yra paremta dviem principais – teritorialumo bei specializacijos. Pirmasis principas užtikrina, jog prekių ženklas gali būti saugomas tik toje šalyje, kurioje jis yra registruotas. Antrasis – tai, kad prekių ženklų savininkai gali įgyvendinti savo teises tik vėlesnių ženklų, naudojamų identiškoms ar panašioms prekėms žymėti, atžvilgiu. Abu principai įtvirtina pagrindinę prekių ženklų kilmės nurodymo funkciją ir užtikrina vartotojų apsaugą nuo suklaudinimo (t.y. užtikrina, kad vartotojai nesuklysdami galėtų atskirti vieno gamintojo prekes nuo kitų gamintojų prekių). Nors šie du prekių ženklų apsaugos principai siekia nustatyti tinkamą prekių ženklų turėtojų interesų ir laisvos konkurencijos balansą, šiuolaikinės prekybos sąlygos reikalauja, kad kai kuriems, paprastai plačiai žinomiems bei didelę vertę turintiems prekių ženklams, tam tikromis aplinkybėmis būtų suteikta platesnė apsauga.

Tarptautiniuose teisės aktuose išimtys iš šių dviejų principų yra numatytos plačiai žinomiems prekių ženklams.

Europos Sąjungoje (ES) prekių ženklų apsauga, užtikrinanti išimtį iš specializacijos principo ir numatanti prekių ženklų apsaugą nepanašių prekių bei paslaugų atžvilgiu, vadinama prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga („trade marks with reputation“ (anglų kalba), „renommée“ (prancūzų kalba), „bekannte“ (vokiečių kalba), „bekend“ (olandų kalba)).¹

¹ 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (Direktyva).

Direktyvos 5 str. 3 d. a) p. numato, kad, prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, jis gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu jis yra tapatus ar panašus į ankstesnį prekių ženklą, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurioms jis yra pareikštas įregistruoti arba kurioms jis yra įregistruotas, yra tapačios, panašios ar nėra panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją valstybėje narėje, kurioje paduota registracijos paraiška ar kurioje registruotas prekių ženklas, arba, ES prekių ženklo atveju, turi reputaciją Sąjungoje ir dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo be tinkamos

Prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga įtvirtinta Direktyvoje bei Reglamente ir numato, jog prekių ženklas gali būti saugomas ir tais atvejais, kuomet dėl vėlesnio panašaus ar identiško ženklo naudojimo nėra klaidinami vartotojai, tačiau yra sukeliama tam tikra žala ankstesniam ženklui – ženklas yra „blukinamas“ arba dėl vėlesnio ženklo naudojimo yra gaunama nepagrįsta nauda.²

Ši apsauga yra nepriklausoma prekių ženklų savininkų teisė, kuri, nors ir atspindi TRIPS sutarties 16 str. 3 d. įtvirtintus plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos principus, negali būti su jais tapatinama.³

priežasties atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti jo skiriamuosius požymius ar pakenkti jo reputacijai.

Analogiška apsauga ES ženklu yra įtvirtinta 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentą Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentą Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentą Nr. 2869/95 dėl vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklu ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (Reglamentą) 9 str. 2. d. c) p.

Nors kai kuriose ES kalbose ir nėra skirtumo tarp plačiai žinomų ženklų apsaugos ir apsaugos nuo „išblukimo“ ir nepagrįsto naudos gavimo, ES teisės nuostatose anglų kalba ir kalbomis, kurios yra pagrįstos vertimu iš anglų kalbos, aiškiai matomas šių dviejų terminų skirtumas. Lingvistiniai skirtumai nėra vien tik terminologijos klausimas, nes sąvokos, vartojamos Direktyvos 5 str. 3 d. a) p. ir 10 str. 2 d. c) ir Reglamente 8 str. 5 d. bei 9 str. 2 d. c) p. anglų kalba suponuoja prestižo ir kokybės reikalavimus, kurie nėra plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos sąlyga. Platesnė diskusija, pvz.:

KUR, A. Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation: what's it all about? *International Review of Industrial Property*. 1992, No (23), psl. 218-231.

² Terminas prekių ženklo „blukinimas“ (angl. ‘dilution’) apima dvi žalos prekių ženklui rūšis – žalą skiriamajam požymiui ir žalą reputacijai (angl. ‘tarnishment’).

³ Tarptautiniuose teisės aktuose pirmasis žingsnis suteikiant platesnę prekių ženklų apsaugą buvo žengtas priėmus Paryžiaus konvencijos 6 bis str. Šiame straipsnyje plačiai žinomiems prekių ženklu suteikta apsauga net ir tose jurisdikcijose, kuriose jie nėra registruoti, taip nukrypstant nuo teritorialumo principo. 1994 m. priėmus Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) 16 (3) str., plačiai žinomų prekių ženklų apsauga buvo išplėsta dar labiau užtikrinant apsaugą ir nepanašų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

Nors Direktyva ir Reglamentą numato plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, tokios apsaugos sąlygos ir ribos yra valstybių narių kompetencija.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti, ar teisinės nuostatos, ES įtvirtinančios apsaugą nuo „prekių ženklo išblukimo“ bei nesąžiningo pranašumo įgijimo, užtikrina efektyvią reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą.

Šio tyrimo tikslu, efektyvumas yra suprantamas, kaip kriterijus, sudarytas iš dviejų reikalavimų. Pirmasis efektyvios apsaugos reikalavimas – aiškiai apibrėžtos ir nedviprasmiškos sąlygos, kurioms esant galima prašyti taikyti apsaugą. Antrasis – nusistovėjusi, vieninga, suprantama ir nedviprasmiška praktika taikant tokias sąlygas. Tik esant abiem reikalavimams, prekių ženklų savininkai gali užtikrinti savo teisių apsaugą už specializacijos principo ribų, tais atvejais, kai toks teisių gynimo būdas yra būtinas dėl negalimumo taikyti tradicinę prekių ženklų apsaugą nuo vartotojų klaidinimo.

Šis tyrimas neapima plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos analizės, tačiau kai kurie jos aspektai darbe aptariami, siekiant nustatyti, kokios priežastys lėmė poreikį įtvirtinti teritorialumo bei specializacijos principų išimtis tarptautiniuose teisės aktuose.

Tyrimas vertina reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sistemos efektyvumą, bei apima šiuos aspektus:

- a) Direktyvos ir Reglamento nuostatas dėl reputaciją turinčių prekių ženklų;
- b) Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnybos (toliau – Tarnyba), ES Bendrojo Teismo (toliau – BT) bei ES Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktiką taikant ir aiškinant minėtas nuostatas;
- c) nacionalines nuostatas, įtvirtinančias reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą;
- d) nacionalinių prekių ženklų registrų ir teismų praktikos, taikant nacionalines nuostatas trijose analizuojamose jurisdikcijose, analizę.

Siekiant tyrimo tikslo, disertacijoje keliami šie uždaviniai:

- a) nustatyti priežastis, kurios paskatino prekių ženklų apsaugos išplėtimą už specializacijos principų ribų ir išsiaiškinti, ar priežastys, lėmusios tarptautiniuose

Abiejų kategorijų prekių ženklų apsaugos sąlygos ne visada yra lengvai atskiriamos, tai pastebėta ir mokslininkų darbuose. Žr., pvz.: KLIMKEVIČIŪTĖ, D. Boundaries of Legal Protection of well-known trademarks: problems of legal regulation. *Jurisprudencija*. 2009, Nr. 1 (115), psl. 267-294.

teisės aktuose plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos užtikrinimą, buvo skirtingos nuo priešasčių, dėl kurių ES įtvirtino reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą;

- b) išanalizuoti istorinius veiksnius, kurie lėmė prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos įtvirtinimą ES ir nustatyti, ar šie veiksniai gali padėti atskleisti apsaugos tikslą bei apimtį;
- c) ištirti Tarnybos, BT bei ESTT praktiką vertinant, kurios aplinkybės turi būti nustatytos norint sėkmingai įgyvendinti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą;
- d) išanalizuoti nacionalines nuostatas, įtvirtinančias reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, ir jų taikymą Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje bei Lietuvoje;
- e) ištirti, ar artimų teisės šakų, tokių kaip konkurencijos teisė ar „prisidengimo svetimu vardu“ apsaugos (*angl.* ‘passing-off’) nuostatos turi įtakos tam, kaip efektyviai trijose nagrinėjamosiose jurisdikcijose yra taikoma prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga;
- f) įvertinti, ar ES ir nacionalinės institucijos apsaugą nuo „išblukimo“ ir nesąžiningo pranašumo įgijimo taiko efektyviai ir nuosekliai;
- g) suformuoti pasiūlymus dėl prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos efektyvumo didinimo ir reglamentavimo tobulinimo.

Analizuojamos temos ištirtumo lygis, darbo originalumas bei praktinis pritaikomumas. Prekių ženklų apsauga, apimanti ir apsaugą nuo vėlesnio žymens naudojimo nepanašioms prekėms ir paslaugoms žymėti, mokslininkų analizuojama nuo tada, kai pasirodė pirmasis F. Schechter straipsnis šia tema.⁴ Tarptautiniai plačiai žinomų (*angl.* ‘well-known’) bei itin žinomų (*angl.* ‘famous’) prekių ženklų apsaugos aspektai turbūt geriausiai buvo išanalizuoti leidinyje, redaguotame F.W. Mostert ‘*Famous and Well-Known Marks - An International Analysis*’.⁵ Mokslininkai C. Gielen bei I.S. Fhima tyrė reputaciją turinčių prekių ženklų taikymą ES. Lietuvoje plačiai žinomų bei reputaciją

⁴ SCHECHTER, F. I. The rational basis for trademark protection. *Harvard law review*. 1927, Nr .40 (6).

⁵ MOSTERT, F.W. (2nd ed.). *Famous and Well-Known Marks - An International Analysis*. International Trademark Association, 2004.

turinčių prekių ženklų apsauga bene plačiausiai išanalizuoti D. Klimkevičiūtės darbuose.⁶ Įvertinus temos iširtumą moksliniu lygiu, galima daryti išvadą, jog šioje disertacijoje pristatomas tyrimas yra naujas ir inovatyvus dėl keleto priežasčių.

Pirma, tyrimas yra atliktas tuo metu, kai tarptautinė prekyba ir šiuolaikinis verslas reikalauja užtikrinti, kad prekių ženklai galėtų būti apsaugomi ir tais atvejais, kai vartotojai naudojami netradicinės prekybos metodais. Laikais, kuomet žinomais prekių ženklais žymimos prekės gali būti gaminamos atokiausiuose žemės kampeliuose ir parduodamos internetu, užtikrinti prekių ženklo išimtinumą bei investicijų į jį apsaugą, yra būtina.

Antra, tyrimą atlikti paskatino ESTT praktika bei neseniai ES pasibaigusi prekių ženklų reforma. Paskutiniųjų metų ESTT sprendimai tokiose bylose kaip *Intel*, *L'Oreal/Bellure*, *Interflora* ir *Wolf Jardin* patvirtino, kad prekių ženklų apsauga nuo nesąžiningo pranašumo įgijimo arba prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo išlieka labai neaiški ir reikalauja nuoseklios peržiūros tiek teisės taikymo, tiek prekių ženklų politikos formavimo lygiu.⁷ Be to, paskutiniųjų metų ESTT ir nacionalinių teismų sprendimų gausa atspindi šio teisės instituto svarbą šiuolaikiniam verslui bei tai, kad prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga nėra aiški ir patiems prekių ženklų savininkams. Europos Komisijos iniciatyva įvertintas prekių ženklų teisės funkcionavimas bei po jo atlikti teisės aktų pakeitimai, leido šio tyrimo autorei įvertinti, ar reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos reglamentavimo ir taikymo aiškumo trūkumas ES institucijų buvo įvertintas kaip kliūtis efektyviam prekių ženklų sistemos veikimui.

⁶ P.vz.: KLIMKEVIČIŪTĖ, D. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai*. 2010 Nr. 7(3).

⁷ ESTT. 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07 *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.*, [2008 I-08823].

ESTT. 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd.*, [2009 I-05185].

ESTT. 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje C-323/09 *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.*, [2011 I-08625].

ESTT. 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje C-383/12 *P. Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Office)*, [2013, nepublikuota].

Trečia, tyrimas analizavo nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų praktinį taikymą. Disertacija siekiama atsakyti į klausimą, ar iš tiesų tokia apsauga yra efektyvi ES ir atskirose valstybėse narėse. Be to, tyrime atkreipiamas dėmesys į kitas su prekių ženklų teise glaudžiai susijusias teisės šakas, tokias kaip konkurencijos teisė, bei jų įgyvendinimo mechanizmus, kurie gali turėti įtakos prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos efektyvumui nacionaliniu lygiu.

Galiausiai pastebėtina, kad tyrimas buvo baigtas po ES prekių ženklų reformos ir įvertina teisės aktų pakeitimų įtaką prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugai ateityje.

Metodologija. Tyrimas buvo atliktas pasitelkiant keletą metodų. Svarbiausieji aptariami žemiau.

Istorinis metodas buvo naudotas trims pagrindiniams tikslams pasiekti. Pirma, šis metodas buvo nepakeičiamas pirmajame skyriuje siekiant nustatyti istorines priežastis, kurios lėmė prekių ženklų apsaugos, platesnės nei teritorialumo bei specializacijos principai, susiformavimą. Antra, šis metodas naudotas siekiant išsiaiškinti „reputacijos“ sąvokos kelią į ES teisės aktus. Trečia, šiuo metodu naudotasi analizuojant Lietuvos prekių ženklų teisės pokyčius.

Teleologinis metodas buvo naudotas siekiant nustatyti ir išanalizuoti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos tikslus ir ribas. Šiuo metodu naudotasi ir pirmajame skyriuje tiriant plačiai žinomų prekių ženklų, kurie saugomi Paryžiaus konvencija bei TRIPS sutartimi, apsaugos tikslus. Teleologinis metodas naudotas ir siekiant suprasti bei išanalizuoti prekių ženklų registrų tarnybų ir teismų praktiką.

Lyginamasis metodas tyrime naudotas išsiaiškinti, ar lygintos valstybės narės Direktyvos ir Reglamento nuostatas taiko vienodai ir suteikia vienodo lygio apsaugą. Disertacijoje analizuota, kaip kiekvienas nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos elementas įvairių ES ir nacionalinių institucijų yra taikomas praktikoje ir, ar tas taikymas yra panašus.

Sisteminis metodas naudotas tirti teismų praktiką bei prekių ženklų registrų tarnybų sprendimus. Šis metodas leido išanalizuoti atskirus nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos elementus ne izoliuotai, bet įvertinus juos bendrame prekių ženklų sistemos kontekste. Sisteminis tyrimo metodas leido įvertinti kitų kategorijų prekių

ženklams ir reputaciją turinčių prekių ženklams taikomos apsaugos santykį. Šis metodas taip pat buvo itin svarbus formuojant pasiūlymus dėl analizuotų nuostatų pakeitimų.

Loginis ir dedukcijos metodai buvo daugiausiai pasitelkti formuoti išvadas ir pasiūlymus.

Kalbinis metodas naudotas atskleisti kai kurių sąvokų neaiškumus ir dviprasmybes. Labiausiai paminėtinas šio metodo panaudojimas nustatant, kad terminas „reputacija“ nėra vartojamas visose Direktyvos ir Reglamento kalbinėse versijose. Be to, šis metodas naudotas analizuojant Generalinių Advokatų išvadas ir ESTT sprendimus, kuriuose terminai „plačiai žinomas prekių ženklas“ ir „reputaciją turintis prekių ženklas“ vartojami kaip sinonimai (pvz.: *Adidas* sprendimas).⁸

Pagrindiniai tyrimo rezultatai dėl apsaugai keliamų tikslų bei jos ribų

Pirmasis disertacijos skyrius atskleidžia, kad prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos istorija turi būti vertinama platesniame bendrų pokyčių prekių ženklų sistemoje kontekste. Tuo metu, kai pramonės sąlygos pasikeitė, teisėje tapo būtina tam tikrais atvejais nukrypti nuo dviejų tradicinių prekių ženklų principų – teritorialumo ir specializacijos. 1925 metais įtvirtinus plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą buvo užtikrinta teritorialumo principo išimtis. Ši išimtis pripažino, kad prekių ženklai, kurie yra žinomi didelei visuomenės daliai konkrečioje valstybėje, gali toje valstybėje būti saugomi net jeigu jie joje yra neregistruoti. Nors ši apsauga ir tenkino naujai iškilusį prekių ženklų savininkų poreikį galėti saugoti savo prekių ženklą ir jo gerą valią tose jurisdikcijose, kuriose ženklas jau yra žinomas net be prekių ženklo savininko vykdomo ženklo naudojimo, tokia apsauga pirmiausia siekta užkirsti kelią vartotojų klaidinimui. Pirmoji prekių ženklų teisės išimtis vis dėlto ne visiškai atitiko naujosios kartos prekybos reikalavimus. Prekių ženklas tapo ne tik įrankiu, užtikrinančiu prekių kilmę, koku buvo nuo Romos imperijos laikų, jis tapo vertybe, kuriai pačiai savaime reikėjo užtikrinti

⁸ ESTT. 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.* Case Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd., [2003 I-12537].

apsaugą net ir tais atvejais, kuomet panašaus žymens naudojimas rinkoje ir neklaidina vartotojų.

ES valstybėms narėms susitarti dėl tokios platesnės prekių ženklų apsaugos bei jos ribų buvo sudėtinga. Kompromiso poreikis tarp skirtingas teises tradicijas puoselėjančių valstybių narių buvo itin aiškus. Beniliukso valstybių ir Vokietijos praktika nesąžiningos konkurencijos bei deliktų teisės srityje suteikė žinomiems prekių ženkams plačią apsaugą. Tokia pozicija buvo sunkiai suderinama su Jungtinės Karalystės skeptišku požiūriu į išplėstines prekių ženklų funkcijas. Kaip kompromisinis susitarimas, Direktyvos tekstas numatė apsaugą, kuri yra platesnė nei specializacijos principas, ir leidžia suteikti apsaugą nesant vartotojų klaidinimo, tačiau įtvirtino konkrečias žalos prekių ženklui rūšis. Direktyva numatė ir apsaugą nuo nesąžiningo pranašumo dėl naudojimosi ženklo skiriamuoju požymiu arba reputacija. Ši apsauga kuri, remiantis daugeliu mokslinių teorijų, nepriskiriama apsaugai nuo „išblukimo“ (*angl.* ‘protection against dilution’) ir laikoma nesąžiningos konkurencijos teisės dalimi, greičiausiai buvo įtvirtinta Direktyvoje todėl, kad valstybėms nepavyko susitarti dėl nesąžiningos konkurencijos direktyvos.

Dažniausiai minimos ekonomikos ar socialinių mokslų teorijos, galimai pagrindžiančios platesnę prekių ženklų apsaugą, yra šios: a) prekių ženklo reklamos funkcijos apsaugos teorija; b) vartotojų paieškų kaštų mažinimo teorija; c) prekių ženklo plėtros užtikrinimo teorija; d) apsaugos įgyvendinimo kaštų mažinimo teorija; bei d) vartotojų „išimtinio jausmo“ apsaugos teorija. Analizuojant istorinę Direktyvos rengimo medžiagą nustatyta, kad ES pasirinktos apsaugos tikslai ir ribos yra neaiškūs. Nors aptartos teorijos ir gali iš dalies pagrįsti ES pasirinktą apsaugos modelį, tyrime nustatyta, kad visos šios teorijos minimos ir kaip pagrindas plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai, įtvirtintai Paryžiaus konvencijoje bei TRIPS susitarime. Taigi, teisės aktų parengiamoji medžiaga bei pagrindinių teorijų, taikomų išplėstinei prekių ženklų apsaugai pagrįsti, analizė atskleidžia, kad ES pasirinktos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimtis nėra apibrėžta bei neturi aiškaus dogmatinio pagrindo.⁹

⁹ Į tai buvo atkreiptas dėmesys ir Max Planck instituto išvadoje:

Pagrindiniai tyrimo rezultatai dėl ES institucijų praktikos

ESTT praktika numato, kad siekiant pasinaudoti reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, prekių ženklo savininkas turi įrodyti šiuos elementus:

- a) ženklas yra žinomas suinteresuotai visuomenei, t.y. *ženklas turi reputaciją*;
- b) dėl tam tikro prekių ženklo ir žymens panašumo suinteresuotoji visuomenė susieja žymenį ir prekių ženklą, kitaip tariant, pastebi tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nepainioja, t.y. *yra ryšys tarp ženklų*;
- c) dėl tokio ryšio kyla žala: kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui, arba kenkimas šio prekių ženklo reputacijai, arba nesąžiningas naudojimas minėto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija, t.y. *kyla viena iš trijų žalos rūšių*;
- d) vėlesnis ženklo naudotojas neturi tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudoti ankstesniu prekių ženklu arba pažeisti jo skiriamąjį požymį ar reputaciją, t.y. *nėra teisėto pagrindo*.

Tarnybos, BT bei ESTT praktika opozicijų procedūrose bei ESTT pozicija teikiant preliminarius sprendimus, leidžia daryti keletą apibendrinimų.

Pirma, iš ESTT praktikos galima matyti, kad teismas tokiose bylose kaip *General Motors, Adidas Salomon, Pago* interpretavo „reputacijos“ sąvoką gana plačiai ir suteikė reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą ir ženklams, kurie yra žinomi tik tų vartotojų, kuriems yra skirtos reputaciją turinčių prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos (t.y. nišinė reputacija). Taigi, teismas nereikalavo ženklo žinomumo visoje visuomenėje.¹⁰

„Klausimai, susiję su prekių ženklų apsaugos tikslu ir apimtimi, turėtų būti aptarti preambuleje. Apsaugos tikslas turėtų būti formuojamas atsižvelgiant į prekių ženklų funkcijas, neišblukinant pačių teisės nuostatų, kurios įtvirtina prekių ženklų nuostatas, kontūrų.“ punktas 2.187.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, [interaktyvus. Žiūrėta 2014 m. sausio 12 d.], prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.

¹⁰ ESTT. 2009 m. spalio 6 d. sprendimas byloje C-301/07 *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, [2009 I-09429].

ESTT. 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, [1999 I-05421].

Tačiau Tarnybos praktika parodė, kad reputacija nėra lengvai įrodoma. Tais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas yra registruotas prekėms, kurios gali būti interpretuojamos kaip skirtos tiek specializuotai vartotojų grupei, tiek plačiai visuomenei, Tarnyba yra labiau linkusi prekes priskirti pastarajai kategorijai. Dėl tokios interpretacijos oponentai yra priversti įrodinėti ženklo žinomumą plačiojoje visuomenėje. Tarnyba taip pat griežtai vertina teritoriją, kurioje ženklas yra žinomas, bei jo naudojimo intensyvumą. Be to, Tarnyba taiko aukštus įrodinėjimo standartus vertinant reputaciją bei visuomenės apklausas ir joms naudojamas klausimų formuluotes. Todėl, galima sakyti, kad Tarnyba praktikoje apriboja lankstų ESTT reputacijos sąvokos išaiškinimą, leidžiantį taikyti apsaugą ženkams, kurie yra žinomi tik tai vartotojų grupei, kuriai yra skirtos prekės ar paslaugos, žymimos reputaciją turinčiu prekių ženklu.

Reikalavimas nustatyti „ryšį“ tarp dviejų ženklų yra vienas iš neaiškiausių ES teisės nuostatų dėl prekių ženklų, turinčių reputaciją, aspektų. ESTT savo praktikoje pateikė visiškai naują, tiesiogiai teisės aktuose nenumatytą, „ryšio tarp ankstesnio ir vėlesnio ženklų“ sąvoką nepaaiškindamas, kiek panašūs turi būti du ženklai, kad būtų galima patvirtinti tokio ryšio buvimą. Be to, teismas nepateikė išaiškinimo dėl to, kurios aplinkybės turi būti vertinamos siekiant nustatyti tokį ryšį, bei, kokie įrodymai gali būti pasitelkiami šiam tikslui. Nors *Intel* byloje ESTT patvirtino bendros aplinkybių vertinimo taisyklės (*angl.* ‘global appreciation test’) privalomumą vertinant ryšį tarp ženklų, vėlesnės bylos (pvz.: *Ferrero*) įtvirtino reikalavimą atskirai vertinti prekių ženklų panašumą ir ryšio tarp ženklų buvimą.¹¹ Tokia teismo pozicija yra sunkiai suprantama tiek iš teorinės, tiek iš praktinės pusės. Galbūt dėl aiškumo interpretuojant „ryšio tarp ženklų“ sąvokos trūkumo, šio elemento taikymas praktikoje pasuko įdomia kryptimi, daugiausiai dėmesio kreipiant į prekių ir paslaugų, kurioms žymėti naudojami abu ženklai, panašumo vertinimą.¹² Iki *Intel*, *L’Oreal* ir *Interflora* bylų tokia Tarnybos bei BT pozicija galėjo būti

¹¹ ESTT. 2011 m. kovo 24 d. sprendimas byloje C-552/09 P *Ferrero SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*.

¹² Ankstesnė Direktyvos versija numatė, kad apsauga gali būti taikoma ir „nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu“. Daugelis mokslininkų ir net generalinis advokatas J. Jacobs nebuvo tikri, kad prekių ženklų, turinčių reputaciją apsauga, turi būti suteikta ir panašių bei identiškų prekių ar paslaugų atžvilgiu. Nepaisant šių abejonių, ESTT byloje

pateisinama teismo praktikos dėl paskutinio nuostatos elemento – žalos prekių ženklui – stygiaus. Būtent šis elementas ilgą laiką buvo neanalizuotas ESTT ir retai taikomas praktikoje. Esant tokiai situacijai, reikalavimas užtikrinti, kad ankstesnio ir vėlesnio ženklo vartotojų grupės sutaptų bent iš dalies, užtikrino, kad reputaciją turinčių prekių ženklų savininkams nebūtų suteikiama per plati apsauga. Tačiau net ir po ESTT išaiškinimų dėl reikalavimų, taikomų nustatant žalą, bei juose įtvirtintų garantijų dėl per plačios apsaugos nesuteikimo, prekių ir paslaugų panašumas išlieka vienu iš pagrindinių aspektų nustatant ryšį tarp dviejų ženklų.

Iki *Intel* sprendimo, viena iš žalos rūšių – skiriamąjo požymio susilpnėjimas – buvo beveik neanalizuota teismo praktikoje. Šioje byloje teismas pirmą kartą pateikė žalos prekių ženklui analizę ir nustatė jos įrodinėjimo reikalavimus. Teismas pripažino, kad sprendžiant dėl žalos reputaciją turinčiam prekių ženklui, turi būti vertinama galimybė suklaidinti visuomenę bei prekių ir paslaugų panašumo lygis.¹³ Be to, teismas nustatė visiškai naują reikalavimą įrodyti žalą skiriamajam požymiui – ankstesnio prekių ženklo vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą. Pastarasis reikalavimas išlieka neaiškus ir yra interpretuojamas daugeliu būdų. Svarbu paminėti, kad ESTT pozicija, jog vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas yra objektyvi, o ne subjektyvi įrodymų kategorija, yra neraminanti. Atsižvelgiant į pačią sąvoką, kuri apima ekonominius parametrus, toks teismo išaiškinimas galėtų būti suprantamas kaip noro pirkti konkretų ženklą sumažėjimas, arba noro mokėti tam tikrą kainą sumažėjimas. Abiem atvejais, lieka visiškai neaišku, kaip tokios aplinkybės gali būti įrodomos. Šis neaiškumas buvo dar labiau patvirtintas vėlesniu *WOLF JARDIN* sprendimu, kuris reikalauja analizuoti galimą žalą skiriamajam požymiui loginių dedukcijų pagalba, prieš tai įvertinus galimą vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą.

Teismui nurodžius taikyti naują reikalavimą, tačiau nepateikus aiškių nurodymų, kaip tai daryti, Tarnyba savo veikloje turėjo nustatyti praktiškesnius šio reikalavimo

Davidoff v. Gofkid suteikė reputaciją turintiems ženkams apsaugą panašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, taip aiškiai nukrypdamas nuo ankstesnės Direktyvos versijos teksto.

¹³ ESTT. 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *C-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.*, [2008 I-08823], para.68.

taikymo kriterijus. Tarnybos praktikos analizė atskleidė, jog, tais atvejais, kai opozicija buvo susijusi su ženklu, registruojamu panašioms ar identiškoms prekėms ar paslaugoms, Tarnyba reikalavo įrodyti vartotojų pirkimo įpročių pasikeitimą (pvz.: *Red Bull v. Red Dog* byla).¹⁴ Tačiau tais atvejais, kai ženklas buvo pareikštas registruoti nepanašioms prekėms, vartotojų ekonominio elgesio pokytis galėjo būti įrodomas ir ženklo vertės sumažimu (pvz.: *Citi*).¹⁵

Įrodyti žalą skiriamajam prekių ženklo požymiui po *Interflora* sprendimo, kuriame ESTT pareikalavo nacionalinio teismo įsitikinti, ar vidutinis vartotojas gali nustatyti reklamos šaltinį prieš pradedant spręsti dėl galimos žalos skiriamajam požymiui, tapo dar sunkiau. Kaip jau buvo minėta, analizuojant *Intel* ir *WOLF JARDIN* sprendimus, naujausia ESTT praktika turi būti tinkamai išaiškinta, kad žala skiriamajam požymiui apskritai galėtų būti taikoma. ESTT ragintinas sušvelninti naujojo reikalavimo, įrodyti vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą, interpretavimą ir nukreipti dėmesį nuo objektyvaus šio kriterijaus vertinimo.

Skirtingai nei žala skiriamajam požymiui, žalos prekių ženklo reputacijai taikymas praktikoje yra gana nuoseklus. ES lygiu, pagrindinė praktika šiuo klausimu yra suformuota Tarnybos ir BT. Tarnybos sprendimai atskleidžia Vokietijos tradicijų, taikant apsaugą nuo nesąžiningo pranašumo, svarbą ir reikalauja įrodyti, kad vartotojas prekių ženklas sietų su konkrečiu įvaizdžiu.

Šį reikalavimą Tarnyba taiko griežtai, todėl norint sėkmingai pasinaudoti apsauga nuo žalos prekių ženklo reputacijai yra būtina įrodyti, kad ženklas vartotojų, kuriems yra skirta ženklu žymima prekė ar paslauga, nuomone turi tam tikra įvaizdį. Svarbu atkreipti dėmesį, jog vien tik prekių ženklo savininko pastangos tokį įvaizdį sukurti nėra pakankamas įrodymas. Daugeliu atveju, sprendimas, ar prekių ženklo savininkui pavyko tokį įvaizdį sukurti, yra priimamas Tarnybos, o šiuo tikslu visuomenės apklausos yra pasitelkiamos gana retai. Abejotina, ar Tarnyba iš tiesų turėtų priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu nepasitelkdama visuomenės apklausų ir kitų įrodymų. Šis pastebėjimas itin svarbus atsižvelgiant į tai, jog tam tikri argumentai, pavyzdžiui, kad vėlesniu ženklu

¹⁴ Tarnyba. 2010 m. sausio 11 d. sprendimas dėl opozicijos Nr R 69/2009-1 – *RED DOG / RED BULL et al.*

¹⁵ Tarnyba. 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas dėl opozicijos Nr. R 821/2005-1 – *CITIGATE / CITICORP et al.*

planuojamos žymėti prekės bus žemesnės kokybės, nei prekės žymimos reputaciją turinčiu ženklu, praktiškai negali būti įrodomi prekių ženklo registracijos stadijoje.

Gana keista, įvertinus pačios žalos prekių ženklo reputacijai prigimtį, kad ši žala dažniausiai yra patvirtinama tais atvejais, kai nustatomas bent kažkoks ryšys tarp prekių, žymimų ankstesniu bei vėlesniu prekių ženklais. Kita vertus, ryšys tarp prekių yra neišvengiamas, jeigu siekiama įrodyti, kad vartotojai sieja reputaciją turinčio ženklo įvaizdį su vėlesniu ženklu. Turbūt dėl šios priežasties praktikos analizė atskleidžia, kad tik labai populiarių prekių ženklų, kurie yra naudojami žymėti bendro vartojimo prekėms, įvaizdis yra pripažįstamas perduodamu iš tiesų skirtingoms prekėms ar paslaugoms (t.y. toms, kurios nėra platinamos tais pačiais būdais, negali būti vartotojų vertinamos kaip pakeičiamos ir pan.).

ESTT dar nėra analizavęs, ar reikalavimas įrodyti vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą, yra taikomas ir tais atvejais, kai siekiama nustatyti žalą prekių ženklo reputacijai. Atsižvelgiant į teismo argumentaciją žalos skiriamajam požymiui bylose, tikėtina, kad jis bus pritaikytas ir žalos ženklo reputacijai atvejais. Tačiau įvertinus visus anksčiau aptartus su šiuo reikalavimu susijusius neaiškumus, būtų rekomenduotina šio reikalavimo išvengti.

Tarnybos ir BI praktika rodo, kad žalos dėl nesąžiningo pranašumo institutas nėra tiek apsunkintas naujais ir neaiškiais reikalavimais, kiek žala skiriamajam požymiui ar reputacijai. Kaip ir anksčiau aptartų žalų atveju, Tarnybos praktika patvirtina, kad nesąžiningas pranašumas gali būti įrodytas, jei nustatoma, kad reputaciją turinčiu ženklu žymimos prekės ar paslaugos yra skirtos plačiai visuomenei arba yra kokiu nors būdu susijusios su prekėmis, kurios žymimos vėlesniu ženklu. Tokia išvada pagrindžiama tuo, jog siekiant įrodyti žalą, ankstesnio prekių ženklo įvaizdis turi būti perleidžiamas vėlesniam ženklui, taip pastarajam suteikiant nesąžiningą pranašumą. Praktikoje klausimui, ar nesąžiningas pranašumas gali būti įgytas, skiriamos vos kelios eilutės, o patys svarbiausi veiksniai nustatant žalą yra prekių ženklo reputacijos stiprumas, prekių ar paslaugų panašumas bei jų vartotojų grupės ir siekis įgyti nesąžiningą pranašumą.

Nepaisant mažiau neaiškių reikalavimų taikant šią žalos rūšį, vienas iš labiausiai kvestionuotinių apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo įgijimo aspektų yra tai, kad šiai žalos

rūšiai nėra taikoma bendroji prekių ženklų funkcijų doktrina. *L'Oreal/Bellure* sprendime ESTT aiškiai nurodė, jog, įrodinėjant nesąžiningo pranašumo įgijimą, nebūtina nustatyti, kad prekių ženklui buvo sukelta žala. Tokia pozicija yra nesuderinama su tradiciniais prekių ženklų teisės principais, įtvirtintais tokiose bylose kaip *Arsenal*.

Direktyvos ir Reglamento nuostatos dėl nesąžiningo pranašumo kritikuotinos ir dėl netinkamo šios žalos apibrėžimo. ES teisės nuostatų formuluotė suponuoja, kad teisėto pagrindo įgyti pranašumą dėl ankstesnio ženklo naudojimo klausimas turi būti sprendžiamas jau nustatčius, kad pranašumas yra įgytas nesąžiningai. ESTT galėjo išaiškinti, kad teisėtas pagrindimas yra netaikomas tais atvejais, kai pranašumas įgytas nesąžiningai, tačiau teismas šito kelio nepasirinko. Todėl pranašumo nesąžiningumo bei galimai jį pateisinančio pagrindo analizė tapo paini. Teismas yra patvirtinęs, jog siekis įgyti pranašumą prilygsta nesąžiningumui. Be to, laikymasis lyginamosios reklamos taisyklių (kaip ir subjektyvūs ženklo naudojimo pagrindai) yra vertinami kaip teisėtas naudojimo pagrindas tuo patvirtinant, kad tokie veiksmai vis tiek vertinami kaip nesąžiningi. Toks teismo išaiškinimas ne tik yra kritikuotinas, bet ir kelia veiksmų, kurie yra teisėti pagal kitus ES teisės aktus (pvz.: Lyginamosios reklamos direktyvą) teisėtumo prekių ženklų teisės požiūriu klausimą.

Trijų tipų žalos, kuri numatyta ES teisės aktuose, taikymo analizė leidžia daryti keletą išvadų. Pirma, reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai yra labiau linkę naudotis prekių ženklų apsauga tais atvejais, kuomet vėlesnis ženklas yra registruojamas arba naudojamas žymėti prekėms, kurios yra panašios, yra platinamos panašiais būdais, gali būti laikomos viena kitą pakeičiančiomis arba susijusiomis kitais būdais. Antra, tam, kad būtų konstatuojamas reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimas, būtina nustatyti, kad ankstesnio bei vėlesnio ženktais žymimų prekių vartotojų grupės sutampa bent iš dalies. Didžioji dalis prekių ženklų, kurių atžvilgiu buvo patvirtinta žala reputaciją turinčiam prekių ženklui, buvo registruoti prekėms, skirtoms plačiajai visuomenei. Nors ESTT išplėtė prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą ir nišinę reputaciją turinčių ženklų atžvilgiu, Tarnybos bei abiejų ES teismų praktika stengiasi išplėsti vartotojų grupės, kuriai skirti ženklų žymimi produktai, aiškinimą nesuvokiant jos siaurai. Ženklaus, skirtiems žymėti prekes ar paslaugas, kurios gali būti suprantamos kaip skirtos išimtinai ribotai vartotojų grupei, prekių ženklų, turinčių reputaciją apsauga sėkmingai taikyta dažniausiai

tais atvejais, kai vėlesniu ženklu žymimos prekės ar paslaugos yra bent kažkoku būdu susijusios su ankstesniu ženklu žymimoms prekėmis. Trečia, po *L'Oreal/Bellure* ir *Interflora* sprendimų tapo neaišku, koks santykis yra tarp prekių ženklų, turinčių reputaciją, ir visų kitų kategorijų prekių ženklų funkcijų. Atsižvelgiant į išplėstą prekių ženklų, saugomų klaidinamo panašumo atvejais (t.y., Direktyvos 5 str. 1 d. b) p.), funkcijų aiškinimą bei laisvesnį pačio klaidinančio panašumo aiškinimą, bendras prekių ženklų, turinčių reputaciją, pagrindimas, tapo diskutuotinas. Ypač neaiškus tokios apsaugos tikslas tapo tais atvejais, kuomet reputaciją turintys ženklai saugomi panašių ar identiškų prekių atžvilgiu. Galiausiai darytina išvada, kad ESTT aiškinimai yra sudėtingi. Taikant išaiškinamus nuostatas dėl reputaciją turinčių ženklų apsaugos, reikėtų vengti naujų reikalavimų, tokių kaip „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas“, kurie praktikoje yra sunkiai pagrindžiami. Reglamento 8 str. 5 d. ir 9 str. 2 d. c) p. bei atitinkamos Direktyvos nuostatos turėtų būti aiškesnės ir leisti jas taikančioms institucijoms visapusiškai įvertinti bylos aplinkybes, taip užtikrinant ir vieno iš pagrindinių ES prekių ženklų teisės principo „bendro aplinkybių vertinimo“ taikymą.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai dėl nacionalinių institucijų praktikos taikant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą

Lyginamoji trijų jurisdikcijų analizė leidžia daryti keletą išvadų. Teisinis reputaciją turinčių ženklų apsaugos vertinimas ne mažą dalimi priklauso nuo teisės sistemos, kurioje ši apsauga taikoma. Jungtinėje Karalystėje apsauga nuo ženklo „išblukimo“ bei nesąžiningo pranašumo įgijimo yra vertinama kaip išimtis iš klasikinės apsaugos nuo vartotojų suklaudinimo, kuri turi būti taikoma atsargiai, nesuteikiant prekių ženklų savininkams per plačios apsaugos. Dėl tokio požiūrio, reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga yra taikytina tik tuomet, kai ji gali būti vertinama kaip išimtis iš apsaugos nuo vartotojų suklaudinimo. Visiškai priešingai yra Vokietijoje, kur prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga yra vertinama iš konkurencijos teisės pozicijos ir užtikrinama tais atvejais, kai nustatoma, kad prekių ženklo galia pritraukti pirkėjus rinkoje gali būti silpninama. Toks požiūris, palyginus su Jungtinėje Karalystėje formuojama pozicija, yra žymiai labiau orientuotas į prekių ženklo, o ne į vartotojo apsaugą.

Antra, galima konstatuoti, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymui įtakos turi susijusios teisės šakos. Lietuvos pavyzdys rodo, kad aiškesnė nuostata, įtvirtinta

konkurencijos teisėje, galimai sumažino atvejų, kuomet yra remiamasi prekių ženklų teise. Tiek prekių ženklų savininkai, tiek teismai yra labiau linkę taikyti konkurencijos teisės numatytą apsaugą nei apsaugą nuo reputacijos pažeidimo ar nesąžiningo pranašumo įgijimo, įtvirtintą Prekių ženklų įstatyme. Nors tokiems pavyzdžiams susiformuoti įtakos turėjo daugelis veiksnių, vienas iš svarbiausių – ESTT praktikos neaiškumas ir painumas. Tokiose jurisdikcijose, kaip Lietuva, kurios istoriškai neturėjo daug patirties taikant plačią prekių ženklų apsaugą, jaučiamas aiškaus ES teisės interpretavimo stygius. Vokietijos teismų praktika, suformuota iki ES nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, žymių prekių ženklų, deliktų bei nesąžiningos konkurencijos teisės srityse daro įtaką ES nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų taikymui. Vokietijos teismų praktikos analizė parodė, kad reikalavimai prekių kokybei, prekių ženklo unikalumui ir itin aukštam žinomumo visuomenėje lygiui, suformuoti iki Direktyvos įsigaliojimo, lemia reputaciją turinčių prekių apsaugos sąlygų aiškinimą. Be to, šios šalies praktikoje bylos dažniausiai yra paremtos žala reputacijai bei nesąžiningo pranašumo įgijimu. Pirmoji žalos rūšis aiškiai saugo „ženklą pardavimo galią rinkoje“, o antroji – atspindi konkurencijos teisės principus. Panaši išvada darytina ir dėl Jungtinės Karalystės bendrojoje teisėje egzistuojančio „prisidengimo svetimu vardu“ (*angl.* ‘passing off’) instituto, kuris beveik visada yra taikomas kartu su reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos prašymais. Šio bendrosios teisės instituto tikslas yra aiškesnis, o jo teisinis santykis su prekių ženklų apsauga nuo vartotojų suklaudinimo yra paprastesnis.

Trečia, ankstesnės dvi išvados taip pat turi įtakos tam, kaip trijose jurisdikcijose yra aiškinami atskiri Direktyvos ir Reglamento nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų elementai. Nors teoriškai visoms valstybėms narėms ESTT aiškinimai yra vienodi, praktikos analizė leidžia daryti kitokią išvadą. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės institucijos reputacijos buvimą vertina labai griežtai ir tik konkrečių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Vokietijoje reputacija paprastai įrodoma visuomenės apklausų būdu, o Valstybinio patentų biuro praktika atskleidžia, kad svarbiausi faktoriai tokio tyrimo metu yra investicijų į ženklą, reklamos bei pardavimų apimtys. Taip pat pastebėtina, kad Vokietijos teismai beveik neanalizuoja „ryšio tarp ženklų“ buvimą, o Jungtinės Karalystės institucijos šiam elementui skiria atskirą analizę.

Be to, praėjus keletui metų po *Intel* ir *L'Oreal/Bellure* sprendimų, nacionalinė praktika atskleidžia, kad skiriasi ne tik šių sprendimų įgyvendinimas nacionaliniu lygiu, bet ir suvokimas dėl „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo“ sąvokos bei reikalavimų, taikomų įrodant nesąžiningą pranašumą. Pavyzdžiui, taikant pirmąją sąvoką, Jungtinėje Karalystėje buvo iškelti itin griežti reikalavimai įrodyti faktiškai pakitusius pirkimo įpročius bei pateikti tokius pokyčius patvirtinančias visuomenės apklausas. Vokietijoje, šis reikalavimas teismų yra vertinamas, kaip užkertantis kelią efektyviam apsaugos taikymui ir dažnai tiesiog iš viso netaikomas. Skiriasi ir nacionalinių teismų požiūris dėl *L'Oreal/Bellure* byloje nustatyto reikalavimo spręsti apie nesąžiningo pranašumo įgijimą remiantis vėlesnio ženklo vartotojo siekiu tokį pranašumą įgyti bei galimybės taikyti nuostatą net ir tais atvejais, kai nėra sukelta žala prekių ženklui. Jungtinėje Karalystėje toks ESTT aiškinimas buvo suprastas kaip per platus, todėl teismai sutelkė daugiau dėmesio į įgyto pranašumo sąžiningumo analizę bei atsisakė taikyti apsaugą tais atvejais, kai nepažeidžiama nei viena prekių ženklo funkcija. Priešingai tokiam požiūriui, Vokietijos teismai visiškai neanalizuoja, ar pranašumas yra sąžiningas ir kreipia dėmesį į ženklo vartotojo siekį įgyti pranašumą, bei į galimą teisėtą pagrindą naudoti ankstesnį ženklą. Lietuvos praktika analizuojant žalą reputaciją turintiems prekių ženkliams atskleidė, kad skirtingos žalos rūšys yra neanalizuojamos atskirai ir sąlygų, reikalingų jų taikymui, analizė teismų praktikoje beveik neegzistuoja.

Galiausiai pastebėtina, kad nepaisant skirtumų taikant apsaugą nuo reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimų, sėkmingas apsaugos taikymas visose jurisdikcijose didžiaja dalimi priklauso nuo trijų sąlygų – prekių ženklo reputacijos stiprumo, prekių ar paslaugų, kurioms žymėti yra naudojamas vėlesnis ženklas, bei prekių ženklo skiriamąjo požymio stiprumo.

Bendrosios tyrimo išvados:

1. Konkreti ES nuostatų dėl reputaciją turinčių ženklų formuluotė yra neaiški ir turi būti peržiūrėta. Reikia prisiminti, kad apsaugos, įtvirtintos Direktyvos 5 str. 3 d. a) p. bei 10 str. 2 d. c) p. ir atitinkamose Reglamento nuostatose, apimtis išlieka neapibrėžta. Dėl kompromiso tarp skirtingų valstybių narių, šios ES teisės nuostatos atspindi keletą tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų nuostatų. Bet kuri teisės nuostata gali būti sėkmingai taikoma teismuose ir joje įtvirtintas apsaugos

tikslas gali būti aiškinamas teismų tik tuomet, kai yra aiškus pagrindinis nuostatą pagrindžiantis principas ir tikslas. Taigi, norint efektyviai taikyti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą, pirmiausiai reikia įtvirtinti aiškų jos tikslą ir pagrindimą. Europos Komisijos ES prekių ženklų reforma neišsprendė šio poreikio. Autorės nuomone, ESTT ir valstybių narių teismai ir toliau susidurs su sunkumais aiškinant ir taikant skirtingų prekių ženklų kategorijų apsaugą, jei pirminiai teisės aktai nenustatys aiškių kiekvienos kategorijos prekių ženklų funkcijų, apsaugos tikslo bei apimties.

2. ESTT teisės aiškinimas reputaciją turinčių prekių ženklų srityje nėra taikomas vienodai. Nuo pat pradžių, pačiose nuostatose neįtvirtinus aiškaus šių prekių ženklų apsaugos tikslo, nuostatų aiškinimas buvo sunkiai pasiekiamas. Autorės nuomone, nacionalinių teismų pozicijų išsiskyrimas priimant ESTT teisės aiškinimą prasidėjo tuomet, kai ESTT išplėtė apsaugos ribas panašių ir identiškų prekių ir paslaugų atžvilgiu bei ženklams, turintiems nišinę reputaciją. Abu šie elementai nebuvo numatyti (bent jau skaitant tiesiogiai) pirminėje Direktyvos redakcijoje, kuri, autorės nuomone, neturėjo būti teismo aiškinama plečiamai. Vėlesnė ESTT praktika, panašu, sukėlė dar daugiau painiavos. Ilgą laiką teismas neturėjo progos išaiškinti konkrečių reikalavimų įrodinėjant bet kurią iš žalos rūšių. Tačiau po teismo išaiškinimų *Intel*, *L'Oreal/Bellure* ir *Interflora* bylose, ši, nuostatų dėl reputaciją turinčių ženklų, dalis tapo dar pairesnė. Visų pirma, naujasis reikalavimas įrodyti vartotojų ekonominio elgesio pokyčius, jei jis suprantamas kaip pirkimo įpročių pasikeitimas, turėjo būti išaiškintas plačiau nei tai teismas padarė *Intel* byloje. Po tai, kai reikalavimas įrodyti šį elementą ESTT buvo pakartotas *WOLF JARDIN* byloje, akivaizdu, kad valstybės narės ir toliau bus labai atsargios, patvirtindamos žalą skiriamajam požymiui, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo, kaip objektyvaus kriterijaus, yra praktiškai neįmanoma įrodyti tais atvejais, kai abu ženklai yra naudojami žymėti skirtingoms prekėms. Be to, *L'Oreal/Bellure* byla tapo kritikos objektu, nes leido taikyti apsaugą nuo nesąžiningo pranašumo įgijimo tais atvejais, kai nėra sukeliama jokia žala pačiam prekių ženklui. Šis sprendimas kritikuotinas ir už tai, kad įvėlė painiavą apsaugos nuo vartotojų klaidinimo bei prekių ženklų, turinčių reputaciją,

apsaugos kategorijose. Gana netikslus ESTT nesąžiningo pranašumo sąvokos išaiškinimas supainiojant nesąžiningumo ir teisėto pagrindo kategorijas, paskatino skirtingą šios apsaugos rūšies taikymą valstybėse narėse. Dėl nevisiškai aiškių ESTT sprendimų, nacionaliniai teismai labai skirtingai taikė ES nuostatas, o tai lėmė, kad nacionalinės teisės tradicijos turėjo didelę įtaką reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymui.

3. Apsaugos nuo vartotojų klaidinimo bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos santykis turi būti nustatytas iš naujo ir tinkamai išaiškintas. Nuo Direktyvos priėmimo, ES prekių ženklų teisėje įvyko daug svarbių pakeitimų. Vienas iš jų – platesnė vartotojų suklaudinimo bei prekių panašumo sąvokų interpretacija – tendencija, kuri pastebima ne tik ES, bet ir nacionalinėje teisėje.

Atsižvelgiant į šias išvadas, tyrimo autorė pritaria Europos Komisijos pasiūlymui prekių ženklų, saugomų Direktyvos 5 str. 1 d. a) p. ir 5 str. 1 d. b) p. funkcijas, apriboti tik kilmės nurodymo funkcija.

4. Prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga turi būti užtikrinama tik nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis ESTT praktika, visi prekių ženklai atlieka tas pačias funkcijas, nepriklausomai nuo jų žinomumo vartotojams lygio, bei į tai, kad apsauga nuo vartotojų klaidinimo apima apsaugą nuo asociacijos bei gali būti taikoma prekių, kurios yra panašios labai plačia prasme atžvilgiu, nėra poreikio papildomai apsaugoti reputaciją turinčius prekių ženklus panašių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Tokia išvada taip pat yra palaikoma BT, Tarnybos bei valstybių narių institucijų praktikos. Kaip buvo apžvelgta anksčiau, vienas iš pagrindinių elementų, kuris yra analizuojamas taikant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, yra prekių panašumas, t.y. praktikoje reikalaujama įrodyti sąlygas, būdingas Direktyvos 5 str. 1 d. Susiaurinus prekių ženklų, turinčių reputaciją apsaugą ir taikant ją tik nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, tokią apsaugą būtų galima laikyti išimtinė ir nustatyti griežtas, bet aiškias jos taikymo sąlygas. Taip pat prisimintina, kad tyrimo metu buvo nustatyta, jog „prisidengimo svetimu vardu“ (*angl.* ‘passing off’) bei nesąžiningo pranašumo įgijimo apsauga dažnai pasitelkiama kaip papildomas pagrindas tais atvejais, kai byla susijusi su ženklo naudojimu panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Taigi tais retais

atvejais, kuomet reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai negalėtų ginti savo teisių vartotojų klaidinimo pagrindu panašių prekių atžvilgiu, jų teisės galėtų būti užtikrinamos šių teisės institutų pagrindu.

5. Prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga turėtų būti taikoma tik tų prekių ženklų, kurie yra žinomi plačiajai visuomenei, atžvilgiu. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai apsauga yra suteikiama tik tiems ženkams, kurių reputacija visoje visuomenėje yra itin aukšta. Tokia išvada nestebina, nes ji seka iš reikalavimo įrodyti žalą ženklui tais atvejais, kai remiamasi prekių ženklo „išblukimo“ pagrindu. Taigi, jei prekių ženklas yra žinomas tik juo žymimų prekių vartotojams, o ankstesniu ir vėlesniu ženkais žymimos prekės yra iš tiesų visiškai nepanašios, vienu ženklu žymimų prekių vartotojas turbūt niekada rinkoje nepamatys kitu ženklu žymimų prekių. Net jei vartotojai tokias prekes rinkoje ir pastebėtų, kiltų klausimas, ar vien šis faktas yra pakankamas, kad sukeltų žalą prekių ženklui ar jo savininkui. Tačiau, jeigu priešingai, prekių ženklas yra žinomas visai visuomenei, įvairių prekių naudotojai šį ženklą rinkoje sutiks jį panaudojus bet kurio tipo prekei žymėti. Tokioje situacijoje labiau tikėtina, kad trečioji šalis norės panaudoti reputaciją turintį ženklą nesusijusioms prekėms žymėti ir kad vartotojai nustos asocijuoti žinomą prekių ženklą su konkrečiu gamintoju tuo sukeldami žalą prekių ženklui.
6. Nuostatos dėl reputaciją turinčių prekių ženklų turi būti supaprastintos. Šis tyrimas atskleidė, kad Direktyvos 5 str. 3 d. a) p. ir 10 str. 2 d. c) p. nėra visiškai aiškūs, o jų taikymas nėra vienodas. Taip pat buvo nustatyta, kad mažiausiai išplėtotą praktiką yra susijusi su žalos, įtvirtintos minėtos nuostatose, taikymu. Šio tyrimo autorė mano, kad tai lėmė keletas priežasčių. Visų pirma, yra beveik neįmanoma įrodyti jau kilusią žalą arba jos grėsmę nišinę reputaciją turinčiam ženklui, tais atvejais, kai vėlesnis ženklas pateikiamas registruoti nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Kaip jau buvo aptarta, galima įsivaizduoti, kad žala tais atvejais, kai ženklai naudojami tikrai nepanašioms prekėms žymėti, gali kilti tik tada, kai reputaciją turintis ženklas yra žinomas visai visuomenei. Taip yra todėl, kad tam, jog kiltų žala, abiem ženklais žymimų prekių vartotojai turi sutapti. Taigi tais atvejais, kai ženklų reputacija yra nišinė ir abu ženklai yra naudojami tikrai

skirtingoms prekėms žymėti, reikalavimas įrodyti bet kurią iš žalos rūšių yra beveik neįgyvendinamas. Būtent dėl šios priežasties, kaip matyti tyrime, reputaciją turinčių prekių ženklų gynimas dažniausiai buvo sėkmingas tais atvejais, kai abiem ženklais žymimos prekės buvo panašios ar susijusios kitu būdu. Antra, sistemos ir doktrinos, kurios įkvėpė ES prekių ženklų turinčių reputaciją instituto atsiradimą, nenumato atskirų ir detalių tokios apsaugos pažeidimo rūšių. Beniliukso prekių ženklų įstatymo 13 (A) str., Vokietijos teisės nuostatos, TIRPS 16 str. 3 d. ir F. Schechterio teorija mini vėlesnio ženklo naudojimą, kuris sukelią žalą ankstesniam ženklui. ES pozicija numatyti atskiras žalos rūšis bei vėlesnė ESTT pozicija šias rūšis aiškinti kaip atskiras su skirtingomis taikymo sąlygomis privedė prie neaiškių ir praktikoje sunkiai įgyvendinamų reikalavimų tokios apsaugos taikymui.

Doktorantės publikacijų sąrašas

1. Marakešo sutarties įtaka autorių teisių sistemai. *Teisė*, 2015, t. 95, psl. 140-150.
2. Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą pagrindžiančių teorijų analizė. *Teisė*, 2017, t. 103, psl. 103-131.

Doktorantės gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, teisės fakultetas, <i>magistro laipsnis</i>	2004-2009 m.
Pasirinkta specializacija – Europos Sąjungos ir Tarptautinė teisė	
Magistro darbas tema – „Prekių ženklų savininkų teisių apsauga Europos Sąjungos pasirinktinės distribucijos sistemose“ (vad. Dr. Lauras Butkevičius)	
Utrechto universitetas (Nyderlandai), <i>Erasmus programa</i>	2006 m. I. sem.
Utrechto universitetas, <i>tarptautinis teisės magistro laipsnis (LL.M)</i>	2007-2008 m.
Pasirinkta specializacija – Europos Sąjungos ir tarptautinė teisė	
Magistro darbo tema – „Trademark proprietors’ rights in EU distribution systems”	
<i>Cum laude</i> laipsnis	
Vilniaus universitetas, teisės fakultetas, <i>doktorantūros studijos</i>	2012-2016 m.
Stažuotė Max Planck institute Miunchene (Vokietija)	2012 I sem.

Darbinė veikla

<i>Stažuotoja</i>	2009-06/2010-01
Europos Sąjungos Ombudsmeno institucija	
<i>Advokato padėjėja</i>	2010-01/2011-05
„Borenius“ advokatų kontora	
<i>Vyriausioji specialistė</i>	2011-05/2013-01
Valstybinis turizmo departamentas	
<i>Teisėsaugos atašė</i>	2013 m

Lietuvos nuolatinė atstovybė Ženevoje (Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu)	
<i>Projektų valdymo specialistė (Associate Project Officer)</i>	2014-11/2017-11
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, Ženeva	
<i>Konsultantė (Local consultant)</i>	2017-09/2017-12
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija	

Although trade marks have become one of the most valuable assets of contemporary businesses and receive considerable attention in legislative and judicial forums, some aspects of trade mark law remain as confusing as a century ago.

Traditionally trade mark protection is based on the two core principles – territoriality and specialty. The former principle ensures that trade marks can only be protected in countries in which they are registered while the latter guarantees that trade mark proprietors can exercise their rights only against an identical or similar sign used for similar goods and services. Both principles establish the function of indication of origin and ensure protection against confusion (i.e. ensure that consumers can distinguish goods or services made by different manufactures). Although the two-core trade mark law principles must guarantee the right balance between the trade mark rights and competition, contemporary trade conditions require that some usually extremely known and high-value marks, under certain circumstances, would be afforded the protection extending beyond the two core principles.

International agreements establish exceptions to these two principles by affording protection to well-known marks.

Within the EU, the protection beyond the principle of specialty and ensuring rights against non-similar goods and services is defined as the protection of reputed marks (in the English version), “renommée” (in French), “bekannte” (in German), “bekend” (in Dutch), “ženklaī, turintys reputaciją” (in Lithuanian), etc.¹⁶

¹⁶ EU provisions on reputed marks are established in Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (the Directive) and Regulation 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the European Union trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (the Regulation).

Article 5 (3) (a) establishes that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier trade mark irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State in respect of which registration is applied for or in which the trade mark is registered or, in the case of an EU trade mark, has a reputation in the Union

Protection of reputed marks is provided for in the Directive and the Regulation and establishes that a trade mark can be protected even in cases when use of a later sign does not cause consumer confusion. In such cases the reputed mark can be protected if it has reputation and use of the later sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

This protection is an independent trade mark right which reflects the principles of Article 16 (3) of the TRIPS Agreement however cannot be equalled to it.¹⁷

The aim of this research is to analyse whether the provisions providing the protection against dilution and free riding within the EU allow for effective protection.

For the purpose of the present research, effectiveness is defined as a criterion composed of two elements. First, a list of clearly defined, unambiguous set of requirements which need to be present in order to apply for the protection. Second, established, predictable,

and the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

Analogous provision as regards the EU trade marks is established in Article 9 (2) (c) of the Regulation.

As it can be seen, although in some EU languages the difference between the terms used for the protection of well-known marks and the protection against dilution and free riding is unclear or even non-existent, the English version and versions of languages which are based on the English translation of the Directive and the Regulation however, make a clear distinction between the two notions (“well-known” and “reputed marks”). Linguistic differences are not purely the issue of terminology as the English term seems to possess a requirement of prestige and quality, which normally is not a legal requirement for the protection of well-known marks. For a wider discussion, please see, e.g. KUR, A. Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation: what's it all about? *International Review of Industrial Property*. 1992, No (23), pg. 218-231.

¹⁷ On the international level, Article 6 bis of the Paris Convention provided the first step in the expanded trade mark protection by affording well-known marks protection in jurisdictions where those marks were not registered, thereby departing from the principle of territoriality. In 1994, adoption of the TRIPS Agreement expanded the protection of well-known marks further by departing from the principle of specialty and granting protection against dissimilar goods and services.

Within the EU, although the Directive and the Regulation refer to well-known marks, conditions for the protection of well-known marks and the scope of their protection remain the competence of the Member States.

Separation of conditions for applying both provisions is not always easy to make and has been a subject of an academic debate. See, e.g. KLIMKEVIČIŪTE, D. Boundaries of Legal Protection of well-known trademarks: problems of legal regulation. *Jurisprudencija*. 2009, No 1 (115), pg. 267-294.

uniform and comprehensible application of such requirements in practice. Only the presence of both of these elements can ensure that trademark proprietors are able to exercise their rights beyond the principle of specialty, in cases such rights need to be protected due to unavailability of traditional trade mark law defence against confusion.

This research does not analyse protection for well-known marks. However, a discourse to the protection of well-known marks is introduced to establish historical reasons for departing from the traditional principles of territoriality and specialty on the international level.

It must be noted that the research analyses the effectiveness of overall framework of the protection for reputed marks. Therefore, the analysis covers the following aspects:

- a) relevant provisions of the Regulation and Directive on reputed trade marks;
- b) their interpretation by the European Intellectual Property Office (hereinafter – the Office), the Court of Justice of the European Union (hereinafter – CJEU) and the General Court (hereinafter – the GC);
- c) national provisions implementing the protection for reputed marks;
- d) their applicability requirements established by competent authorities in the three compared jurisdictions.

In order to evaluate the effectiveness of the protection for reputed marks, the **following points of analysis (tasks)** are undertaken:

- 1) to analyse the rationale to grant trade marks protection beyond the principle of specialty and to discuss if rationale to grant wider protection to well-known marks was different from rationale which led to the establishment of the protection for reputed marks within the EU;
- 2) to research historical developments of the EU legislation which led to the adoption of the protection of reputed marks and to analyse if these developments can reveal the intended scope and purpose of the protection against dilution and taking unfair advantage;
- 3) to review the case law of the CJEU, GC and the Office and to determine the key elements which must be present for the protection of the reputed marks;

- 4) to research legal provisions and relevant case law within the UK, Germany and Lithuania and to evaluate which conditions must be present for the institutions in different EU Member States to confirm the protection of the reputed mark;
- 5) to discuss if, and if so to what extent, provisions of closely related legal fields, such as competition laws or rules on passing-off, have any influence on effectiveness of applying the provisions on reputed marks within the researched jurisdictions.
- 6) to evaluate whether the protection against dilution and against taking unfair advantage is applied uniformly and effectively by the EU institutions and by the competent authorities of the researched Member States;
- 7) to propose possible suggestions for improving the effectiveness of protection against dilution and taking unfair advantage within the EU.

Previous research of the topic, originality of the present research and its potential practical applicability. It must be noted that the topic of trade mark protection beyond the principle of specialty has been the focus of analysis by legal scholars since the famous article of F. Schechter.¹⁸ International developments in the field of protecting well-known and famous marks and issues related to divergent practices of various jurisdictions were probably most extensively analysed in the publication edited by F.W. Mostert '*Famous and Well-Known Marks - An International Analysis*'.¹⁹ Scholars like D. Klimkevičiūtė analysed the differences of well-known marks and reputed marks within the EU²⁰. On the other hand, researchers like C. Gielen and I.S. Fhima have investigated the protection against dilution and taking unfair advantage from both practical applicability and rationale point of view. However, the current research is new and novel from several points of view. First, the research has been undertaken at the time when global business and electronic commerce require to ensure that trade marks can be protected in non-traditional sale environment. In times when most known brands can be manufactured in the most distant

¹⁸ SCHECHTER, F. I. The rational basis for trademark protection. *Harvard law review*. 1927, No 40 (6).

¹⁹ MOSTERT, F.W. (2nd ed.). *Famous and Well-Known Marks - An International Analysis*. International Trademark Association, 2004.

²⁰ E.g. KLIMKEVIČIŪTĖ, D. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai*. 2010 No 7(3).

corners of globe and can be sold online, ensuring the exclusivity of a trade mark is essential.

Second, this research has been undertaken as a result of the recent developments in the case law of the CJEU regarding this issue and the recent EU trade mark law reform. The recent case law of the CJEU in particular in the *Intel*, *L’Oreal/Bellure*, *Interflora* and *Wolf Jardin* cases revealed that the exact scope of the protection against detriment to distinctive character or repute and taking unfair advantage of distinctive character or repute remains controversial and lacks consistency within the entire EU trade mark law and policy framework.²¹ The increased number of new decisions also confirmed the importance of the issue to business and lack of clarity of the legal provisions from trade mark proprietors’ point of view. The initiative of the European Commission to evaluate the overall functioning of trade mark law and subsequent legislative changes, provided for an excellent opportunity for the author to see whether the lack of clarity regarding the protection of reputed marks was perceived as an obstacle to an effective EU trade mark law system, from the point of view of the EU institutions.

Third, the research analyses the provisions on reputed marks in the EU from the practical applicability point of view. It aims at answering the question on how effective the protection of reputed marks is in several EU Member States. Furthermore, it analyses the importance of other potential right enforcement mechanisms in the Member States, such

²¹ Court of Justice of European Union. *Decision of 27 November 2008 in case-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.*

Court of Justice of European Union. *Decision of 18 June 2009 in case C-487/07 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd.*

Court of Justice of European Union. *Decision of 22 September 2011 in case C-323/09 Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.*

Court of Justice of European Union. *Decision of 14 November 2014 in case C-383/12 P. Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Office).*

as unfair competition law, which can influence national practises on applying the protection of reputed marks.

Lastly, the research has been finalised after the EU trade mark law reform and looks at the impact of the legislative amendments to the future of the protection of reputed marks in the EU.

Methodology. The research has been performed by employing a combination of different methods.

Historical method was employed for three main purposes. First, it was irreplaceable for the analysis of historical rationale which led to the protection of trade marks beyond the traditional principles of territoriality and specialty. Second, this method was used extensively to follow the path of introducing the concept of reputation in the EU legislative framework. Lastly, it was substantially relied on to reveal historical changes in the Lithuanian trade mark laws.

Teleological method was mainly used to analyse the intended purpose and scope of the protection for reputed marks in EU legal framework. This method was also utilised to reveal the goals of the protection of well-known marks as established in the Paris Convention and the TRIPS Agreement. Teleological methodology was used to understand and analyse case law and practices of the trade mark registries.

Comparative research has been used to see if the researched Member States apply the provisions of the Directive and the Regulation on reputed marks uniformly and afford the same level of protection. To be more precise, the research analysed how each element of the provisions on reputed marks is applied by various EU and national institutions and whether this application is similar.

Systematic methodology has been adopted in the analysis of case law and practices of the trade mark registries. This method allowed to view the requirements for the application of each element of the provisions on reputed marks not in isolation but as part of the overall system of trade mark law. Systematic method was also used to evaluate the relationship between the protection for all marks (so called protection against confusion) and the protection available only for reputed marks. This analysis was important to formulate the proposed changes for the relevant legal provisions.

Logical and deduction methods were mainly used to formulate conclusions and recommendations.

Linguistic method in the research was used to reveal uncertainties and ambiguities in some terminology of the legal framework. Most notably, this method was employed to analyse the differences in linguistic versions of the Directive and the Regulation and to reveal that the notion ‘reputation’ is not used in all the linguistic versions of the legal provisions. Furthermore, this method was used to analyse some opinions of the Advocate General and the decisions of the CJEU (most notably the decision of *Adidas*) which uses the notions well-known mark and ‘reputed marks’ interchangeably.²²

Overall conclusions of the research:

1. The particular choice of wording for the EU provisions remains disputed and needs revisiting. It must be remembered that the exact scope of the protection chosen for Articles 5 (3) (a) and 10 (2) (c) of the Directive and later corresponding provisions of the Regulation remains undefined. As a compromise solution accommodating the requests of Member States of different legal traditions, the provisions of the Directive contain elements of the different international and national legislative acts. Each provision can be successfully applied in practice and its purpose can be interpreted by the national courts only if the underlying principle of the need for a particular provision is clear. As a result, in order to apply the protection for reputed marks effectively a clear underlying reason for such protection is needed. Initiative of the Commission to reform EU trade mark law has not addressed the question of defining the purpose and functions of reputed trade marks, well-known and regular trade marks. In the opinion of the author, as long as legislative instruments fail to address fundamental questions of the exact purpose and functions of each category of trade marks, the CJEU and the Member States will continue to struggle in defining and applying the protection for different categories of trade marks.

²² Court of Justice of European Union. *Decision of 23 October 2003 in case C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld trading Ltd.*

2. The interpretation of the CJEU case law is not fully applied in practice and its guidelines do not enjoy uniform application within the Member States. Due to the lack of clearly defined purpose for the EU provisions, an undisputed and acceptable interpretation was difficult to achieve from the very beginning. In the opinion of the author, the difficulties in accepting the CJEU guidelines commenced by interpreting the protection for reputed marks as applicable to similar goods and niche fame. Both of these requirements did not originate from the literal wording of the provisions and should not have been adopted. Furthermore, recent case law of the CJEU seems to have created even more confusion. For a long time, the CJEU did not have an opportunity to express itself on the requirement of proof of infringement. However, after the *Intel*, *L'Oreal/Bellure* and *Interflora* decisions, this part of the criteria of the EU provisions on reputed marks remains more confusing than ever. Firstly, the emphasis on the need to show change in economic behaviour of consumers, if understood as a requirement to prove change in buying habits, as a completely new element to the trade mark law had to be elaborated much further than it was done in *Intel*. As the court repeated its position in the recent *WOLF JARDIN* case it is evident that the Member States will continue to be very cautious in granting protection against detriment to distinctive character. This is understandable as it is probably not possible to establish change in economic behaviour as an objective criterion as requested by the CJEU in cases of dissimilar goods. Furthermore, quite a contradictory ruling in *L'Oreal/Bellure* became a source of critique as allowing protection of reputed marks against unfair advantage in cases where no damage to the mark has been caused. Even more correctly, the decision was disapproved as blurring the difference between the protection against consumer confusion and the protection of reputed marks. Furthermore, the unfortunate definition of taking unfair advantage which was further confused by the CJEU by mixing the concepts of unfairness and due cause gave rise to substantially different applications of this type of protection in the Member States. As a result of this unclear message from the CJEU, the national courts diverged in applying the guidelines, this resulting, in national legal traditions influencing the application of the EU provisions more than substantially.

3. The relationship between confusion and dilution needs to be redefined. From the adoption of the Directive, the EU trade mark law has experienced important developments. One of them was an expanded interpretation of the notions of confusion and similarity of goods – a tendency which is not only observed in the EU but also on a national level. Furthermore, the recent case law of the CJEU, in particular in the *L’Oreal/Bellure* and *Interflora* decisions raises a question of actual difference of functions of different categories of trade marks. As the two judgments clearly acknowledged the protection of advertising and investment functions for all trade marks, the question of a need for separate protection justified by different functions of various trade marks is left unanswered. For this reason, the author of this research supports the proposition of the Commission to limit the functions of trade marks under Article 5 (1) (a) and 5 (1) (b) of the Directive to function of indicating origin.
4. Protection should be limited to dissimilar goods. If, according to the recent practice of the CJEU, all trade marks perform the same functions irrespectively of their knowledge threshold and the protection against confusion allows confusion by association and is applied to a group of similar goods in a very wide sense, there is no need for reputed marks to be additionally protected against similar goods. Such conclusion is also supported by the case law of the GC, the Office and the Member States. As was discussed, one of the most important factors in determining success on reliance on a defence for reputed marks, is a conclusion on similarity of goods thereby implying that the practice already requires the conditions of Article 5 (1) to be present. By limiting protection for reputed marks only to cases of dissimilar goods or services, the protection for reputed marks could be amended to a truly exceptional one which could be awarded under strict but clear conditions. It is also important to remember that, as was revealed in this research, the provisions of unfair competition and passing-off laws are frequently relied upon by the parties and courts in cases of use of similar or identical marks to similar goods. As a result, narrowing down the protection for reputed marks only to cases of dissimilar goods would not preclude trademark proprietors from effective enforcement of their rights in the rare cases not covered by the protection against confusion.

5. Protection should be limited to the marks which are known by the public at large and are truly famous. The research has revealed that in most cases only marks which are known by an absolute majority of the public at large succeed in relying upon this protection for their reputation. Such a revelation is hardly surprising as it is conditioned by the need to show harm to the mark in cases of dilution. If the mark is known only to a niche consumer group and the goods are truly dissimilar, the consumers of both groups of goods will probably never encounter both signs used on the market. Furthermore, even if, although unlikely, they do, whether this causes harm both to the mark or its proprietor, remains unclear. If on the contrary, the mark is known to the public at large, its use on any type of goods is likely to be encountered by consumers of various types of goods. In such cases, the risk that a third party would be tempted to use reputed mark on unrelated goods or that the consumer would stop associating the mark with a particular user is much more plausible.
6. The provisions consist of over burdensome requirements and need to be simplified. Current research has revealed that each element of Articles 5 (3) (a) and 10 (2) (c) of the Directive lacks uniform understanding and consistency in application. It was also shown that the most underdeveloped and contradictory practice concerns the application of the element of infringement. The author of this thesis believes that there are several reasons for this. Firstly, actual harm or non-hypothetical risk under one of the injuries provided for in the EU law is almost impossible to prove in cases of applications to register later marks for dissimilar goods if the reputed mark enjoys niche fame. As was discussed above, only in cases where marks are known to the public at large can harm caused by the use on dissimilar goods be perceived, as for the injury to occur consumer circles of goods marked by the two signs must overlap. As a result, in cases of marks which enjoy niche fame and are used for dissimilar goods, the requirement to prove infringement – any of the types – is virtually impossible. For the same reason reliance on the provisions as was seen in this research was mainly successful when invoked against use on similar or related goods. Secondly, the legal systems or doctrines which constituted a basis for the EU provisions did not provide a detailed list of possible infringements. Article 13

(A) of the Benelux trade mark law, German case law, Article 16 (3) of the TRIPS Agreements and the theory of F. Schechter all spoke of the use of the junior sign which can harm the senior mark. The position chosen by the EU legislators to formulate different infringement types and the later position of the CJEU to interpret all types of infringement as separate led to requirements which are not clear and very difficult to apply in practice. At the same time EU law does require the global appreciation test to be used in evaluating trade mark cases. In the opinion of the author, these two approaches have not been combined successfully so far in applying the protection for reputed marks.

List of publications

1. Marakešo sutarties įtaka autorių teisių sistemai (*Influence of the Marrakesh Agreement to copyright law system*). *Teisė*, 2015, t. 95, pg. 140-150.
2. Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą pagrindžiančių teorijų analizė (*Analysis of theories justifying the protection for well-known marks*). *Teisė*, 2017, t. 103, pg. 103-131.

Curriculum vitae and academic activities of the author

Education

Vilnius University, faculty of law, *master of law degree* 2004-2009
Chosen specialization – EU and International law
Master thesis – “Protection of trade mark proprietors rights in EU selective distribution systems“(supervisor Dr. Lauras Butkevičius)

University of Utrecht (the Netherlands), *Erasmus program* 2006 I. sem.

University of Utrecht, *international master of law (LL.M)* 2007-2008

Chosen specialization – EU and International law
Master thesis – “Trademark proprietors’ rights in EU distribution systems”

Cum laude

Vilnius University, faculty of law, *doctoral studies* 2012-2016

Academic visit, Max Planck Institute Munich (Germany) 2012 I sem.

Work activities:

Intern 2009-06/2010-01

European Union Ombudsman institution

Associate, candidate to the bar 2010-01/2011-05

Attorneys-at-law, „Borenus“

Chief Legal Officer 2011-05/2013-01

State Department of Tourism

Justice Attaché 2013

Permanent mission of Lithuania to the UN and other international organizations, Geneva
(During the Presidency of Lithuania to the European Union Council)

Associate Project Officer 2014-11/2017-11

World Intellectual Property Organization, Geneva

Local consultant 2017-09/2017-12

World Intellectual Property Organization