

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

Privatinės teisės katedra

Armino Magylos,

V kurso, komercinės teisės

studijų šakos studento

Magistro darbas

Prekių ženklo apsaugos suteikiamos ribos lyginamojoje reklamoje

Vadovas: lekt. dr. Mantas Rimkevičius

Recenzentas: lekt. Marius Juonys

Vilnius

2017

TURINYS

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS	2
IVADAS.....	3
1. PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS RIBOS IR JŲ RAIDA EUROPOS SĄJUNGOJE	6
1.1. Prekių ženklo samprata, reikšmė, funkcijos ir jų analizė	6
1.2. Prekių ženklo atliekamų funkcijų sąryšis su suteikiamos teisinės apsaugos apimtimi. Apsaugos nuo klaidinimo ir apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo sistemos	11
1.3. Apsaugos išplėtimas dvigubo tapatumo atveju. Funkcijų teorijos ištakos, reikšmė ir taikymas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje	19
1.4. Europos Komisijos pasiūlymas reformuoti dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtį. Kritikos analizė ir tolimesnės perspektyvos	28
2. LYGINAMOSIOS REKLAMOS INSTITUTO SANKIRTA SU PREKIŲ ŽENKLUI SUTEIKIAMOS APSAUGOS APIMTIMI.....	34
2.1. Lyginamosios reklamos samprata ir reikšmė	34
2.2. Konkurento identifikavimo lyginamojoje reklamoje būdai.....	35
2.3. Reikalavimų, taikomų lyginamajai reklamai, sąryšis su saugomomis prekių ženklo funkcijomis	37
2.3.1. Reikalavimas nesukelti painiavos	42
2.3.2. Reikalavimas nediskredituoti ir nemenkinti	43
2.3.3. Reikalavimas nesąžiningai nesinaudoti reputacija.....	45
2.3.4. Reikalavimas neimituoti ir nekopijuoti.....	46
2.4. Prekių ženklo apsaugos palyginimas lyginamojoje reklamoje iš už jos ribų.....	47
IŠVADOS	50
ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.....	52
SANTRAUKA	59
SUMMARY	60

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ESTT - Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Prekių ženklų direktyva - 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 299, 2008-11-8, p. 25 - 33.

Naujoji prekių ženklų direktyva - 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436, valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 336, 2015-12-23, p. 1 - 26.

Prekių ženklo reglamentas - 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių. OL L 341, 2015-12-24, p. 21 - 94.

Paryžiaus konvencija - 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Valstybės žinios, 1996-08-07, Nr. 75-1796.

Prekių ženklų įstatymas - Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000-10-31, Nr. 92-2844.

TRIPS sutartis – 1994 m. gruodžio 23 d. sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba.

Pirmoji prekių ženklų direktyva – 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji tarybos Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 40, 1989-2-11, p. 1 - 7.

Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyva - 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos. OL L 376, 2006-12-27, p. 21 - 27.

Reklamos įstatymas – Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000-07-31, Nr. 64-1937.

Konkurencijos taryba – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

IVADAS

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje į vartotojų gerovę orientuotoje rinkoje vyraujant itin plačiam prekių ir paslaugų pasirinkimui, tarp verslo subjektų esantis poreikis pateikti savo siūlomą produktą kaip išskirtinį tampa vis aktualesnis. Itin tinkamos priemonės šio tikslo pasiekimui neabejotinai yra reklama ir prekių ženklas. Pastaruoju komercinės veiklos atstovams sudaroma galimybė sukurti išskirtinį ryšį su skiriamuoju žymeniu, tarnaujančiu kaip jų žymimų prekių ar paslaugų šaltinio identifikatoriumi prekyboje. Įgijus teisinę apsaugą, prekių ženklo populiarinimu bei juo žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės pagalba sudaromos galimybės sukurti potencialiai brangaus, didelę vertę ir prestižą rinkoje komunikuojantį komercinį instrumentą, užtikrinantį pardavimų pakartotinumą.

Vartotojų dėmesys taip pat pritraukiamas reklama, kuri dėl jos itin plačios sąvokos dabartiniame nuolatos tobulėjančiame technologijų ir interneto amžiuje įgyja įvairiausias formas. Ne išimtis yra ir specialiais leistinumų reikalavimais reguliuojama lyginamoji reklama, kurios pagalba objektyviai lyginant konkrečius rinkoje esančius komercinius pasiūlymus, vartotojai informuojami apie naudą, kurią galima gauti bei kartu užtikrinamas rinkos konkurencingumas.

Lyginamąją reklamą jos prigimtimi laikant konkurencijos teisės institutu, joje lyginamų konkrečių prekių ar paslaugų identifikavimo instrumentu panaudojus konkurento prekių ženklą, susiduria viena kitai giminingos, tačiau skirtingos intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės šakos. Kyla abiejų teisės šakų tarpusavio sankirtos klausimas, kurį sustiprina reikšmingi ir iki šiol teisinį neaiškumą Europos Sąjungos mastu menantys pasikeitimai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, sprendimu byloje *L'Oréal/Bellure* pristatant naujas savarankiškai gintinas prekių ženklo funkcijas, bei sprendimu byloje *Belgian Electronic Sorting Technology/Visys* konstatuojant, jog metagairių (angl. *metatags*) naudojimas interneto svetainių duomenyse yra informacijos pateikimo forma ir todėl laikytina reklama. Tampa neaišku, ar konkurento prekių ženklo panaudojimas metagairėse, arba, kitaip tariant, šiuolaikiniame interneto amžiuje itin populiarioje reklamoje pagal raktažodžius, būtų laikoma panaudojimu lyginamojoje reklamoje.

Darbo tikslas. Šiame darbe, visų pirma, bus siekiama išanalizuoti Europos Sąjungos prekių ženklų teisės prekių ženklui suteikiamos apsaugos specifiką ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje *L'Oréal/Bellure* įtaką esamai sistemai ir ateities

perspektyvoms. Antra, darbe bus nagrinėjamos prekių ženklo apsaugos ir lyginamajai reklamai taikomų leistinumų reikalavimų tarpusavio santykis ir jo reikšmė. Ypatingas dėmesys bus skiriamas reklamai pagal raktažodžius (angl. *keyword advertising*) ir pastarosios laikymui galima lyginamosios reklamos forma. Trečia, bus siekiama atsakyti į klausimą, ar skiriasi, ir jeigu taip, tai kuo konkrečiai, prekių ženklo apsaugos apimtis lyginamojoje reklamoje ir už jos ribų.

Darbo uždaviniai. Siekiant užsibrėžtų tikslų, šiame darbe yra keliami tokie uždaviniai:

- 1) atskleisti prekių ženklui suteikiamos apsaugos Europos Sąjungoje specifika;
- 2) išanalizuoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje *L'Oréal/Bellure* reikšmę ir galimą įtaką prekių ženklo apsaugos pokyčiams;
- 3) atsakyti į klausimą, ar reklama pagal raktažodžius (angl. *keyword advertising*) gali būti laikoma lyginamosios reklamos forma;
- 4) atskleisti konkrečius skirtumus ir panašumus tarp prekių ženklui suteikiamos apsaugos lyginamojoje reklamoje ir už jos ribų.

Darbo objektas. Šio darbo objektas yra Europos Sąjungos prekių ženklų teisės suteikiamos apsaugos prekių ženklui bendrosios ribos ir konkretūs jų kintamumo aspektai lyginamojoje reklamoje, bei pačios lyginamosios reklamos, kaip teisinio instituto reikšmė komercinės veiklos atstovams bei prekių ženklų savininkams. Darbe plačiai analizuojama nurodyto darbo objekto ištyrimui aktuali Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika ir teisinis reguliavimas.

Tyrimo metodai. Rengiant darbą buvo naudojami įvairūs tyrimo bei teisės aiškinimo metodai. Iš esmės galima išskirti sisteminį, teleologinį, lingvistinį, istorinį ir lyginamosios analizės metodus. Sisteminis metodas buvo taikomas susiejant teisės aktų normas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais. Teleologiniu metodu buvo siekiama atskleisti teisės aktuose įtvirtintų normų esmę ir jomis siekiamus tikslus. Lingvistinis metodas buvo naudojamas siekiant išsiaiškinti teisės doktrinoje anglų kalba pateikiamų sąvokų, susijusių su prekių ženklui suteikiamos apsaugos specifika, prasmę. Istorinis metodas buvo panaudotas siekiant išsiaiškinti priežastis lėmusias lyginamosios reklamos draudžiamumą arba griežtą reguliavimą Europos Sąjungos valstybėse narėse iki šio instituto harmonizavimo. Lyginamosios analizės metodu buvo lyginami prekių ženklo naudojimui lyginamojoje reklamoje aktualūs lyginamosios reklamos leistinumų reikalavimai, siekiant nustatyti jų tarpusavio ryšį.

Darbo originalumas. Lietuvos teisės doktrinoje nėra, o užsienio teisės doktrinoje labai sunku rasti atliktų mokslinių tyrimų, kuriuose lyginamosios reklamos institutas būtų išsamiai išnagrinėtas žvelgiant iš prekių ženklo savininko perspektyvos ir nustatyti reikšmingi šių intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės šakų atskirai reguliuojamų institutų sankirtos aspektai. Darbe taip pat išsamiai ištiriami tematikos prasme aktualūs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai bylose dėl prekių ženklo panaudojimo lyginamojoje reklamoje, kurių konkrečių taikymo atvejų Lietuvos teismų praktikoje dar nematyti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog tyrimas atliktas remiantis beveik vien užsienio teisės doktrina, kadangi lietuviškojoje šiam darbui aktuali tematika iš esmės, arba pakankamai išsamiai, nėra nagrinėta.

Svarbiausi šaltiniai. Darbe išsamiai remiamasi įvairiais Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės akademikų ir praktikų straipsniais, kurių dauguma publikuota tarptautiniame teisės apžvalgos žurnale *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*. Kaip svarbiausiais galėtų būti įvardijami *Vrije Universiteit Amsterdam* intelektinės nuosavybės teisės profesorius bei advokatas Martin Senftleben, Miunchene esančio *Max Planck Institute for Innovation and Competition* mokslininkė dr. Annette Kur, taip pat intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės profesorius dr. Ansgar Ohly, dėstantis, be kita ko, Oksfordo universitete. Darbe taip pat plačiai remiamasi atliekamo tyrimo tematika aktualia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.

1. PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS RIBOS IR JŲ RAIDA EUROPOS SAJUNGOJE

1.1. Prekių ženklo samprata, reikšmė, funkcijos ir jų analizė

Teisine prasme prekių ženklas yra bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir, kalbant apie nacionalinius prekių ženklus – kurį galima pavaizduoti grafiškai¹. Tuo tarpu kalbant apie Europos Sąjungos prekių ženklus – pavaizduoti tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą², t. y. neribojant vaizdavimo priemonių vien tik grafinėmis ir suteikiant galimybę visoje Europos Sąjungos teritorijoje įgyti apsaugą ir kitokios išraiškos ženklams, pavyzdžiui, išreikštiems vien tik garsu, užfiksuojant tai atitinkamomis technologinėmis priemonėmis. Šiame kontekste pažymėtina viena iš Naujojoje prekių ženklų direktyvoje numatytų naujovių, kuri nacionalinių prekių ženklų atžvilgiu taip pat neberibos leidžiamų vaizdavimo priemonių vien tik grafinėmis, suvienodinant jas su taikytinomis Europos Sąjungos prekių ženklams³, kadangi taikomas grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra pasenęs ir sukuria daug teisinio netikrumo dėl netradicinių ženklų, pavyzdžiui, vien tik garsų, vaizdavimo⁴.

Ekonomine prasme prekių ženklas yra priskiriamas pramoninės nuosavybės objektams ir laikytinas nematerialiu komerciniu turtu (nuosavybe), labiausiai pasireiškiančiu informacijos apie prekių ar paslaugų kilmę vartotojams suteikimu⁵, arba, kaip teisės doktrinoje teigiama, informacijos asimetriją tarp pirkėjo ir pardavėjo sumažinančia priemone⁶. Prekių ženklų teisė sudaro galimybes įmonėms (ar kitiems asmenims) sukurti išskirtinį ryšį su skiriamuoju žymeniu, kuris, suteikiant jam teisinę apsaugą, gali tarnauti kaip juo žymimų prekių ar paslaugų šaltinio identifikatorius prekyboje. Šia pagrindine prekių ženklo atliekama funkcija garantuojamas skaidrumas

¹ Prekių ženklų direktyvos 1 str., Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.

² Prekių ženklo reglamento 4 str. b) p.

³ Naujosios prekių ženklų direktyvos konstatuojamosios dalies (13) p., 3 str. b) p.

⁴ Europos Komisijos 2013 m. kovo 27 d. pasiūlymas COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. Išsamaus pasiūlymo paaiškinimo 5.1 p. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2013:0162:FIN>>.

⁵ MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (tezės)*, p. 1. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.

⁶ LANDES, W.; POSNER, R. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 178-179.

rinkoje - ji užtikrina sąžiningą konkurenciją, gina vartotojus nuo painiavos ar klaidinimo ir, leisdamas vartotojams aiškiai išreikšti jų teikiamą pirmenybę konkrečiam produktui ar paslaugai, prisideda prie tinkamo rinkos ekonomikos veikimo⁷.

Kalbant apie prekių ženklo atliekamas funkcijas, Europos Sąjungos teisės aktuose kaip pagrindinė ir svarbiausia yra išskirta tik viena – kilmės (skiriamoji) funkcija, baigtinio funkcijų sąrašo nepateikiant⁸ ir tokiu būdu paliekant tą išaiškinti teismų praktikai ir teisės doktrinai. Taigi, vadovaujantis tuo, prekių ženklo funkcijas galima suskirstyti į pagrindinę (svarbiausią) ir papildomas funkcijas⁹, žemiau kiekvieną iš jų atskirai aprašant plačiau:

- 1) Pagrindinė (svarbiausia) – kilmės arba skiriamoji funkcija;
- 2) Papildomos – garantijos arba kokybės, informavimo arba komunikavimo, investicinė, reklamos arba reputacijos funkcijos¹⁰.

Kilmės (skiriamoji) funkcija yra aiškinama kaip atliekanti dvejopą paskirtį – iš vienos pusės kaip nurodanti vartotojams konkrečios prekės ar paslaugos gamintoją ar teikėją (identifikuojanti prekės ar paslaugos šaltinį arba jos kilmę), o iš kitos pusės kaip išskirianti vienas rinkoje esančias prekes ar paslaugas nuo kitų. Pastaroji paskirtis yra ypač svarbi pakartotinio prekės ar paslaugos pirkimo ar įsigijimo atveju, kadangi prekių ženklas leidžia vartotojams, vadovaujantis prieš tai buvusia tokios prekės ar paslaugos vartojimo patirtimi apsispręsti, kurią prekę ar paslaugą rinktis arba kurios nesirinkti¹¹. Tokiu būdu vartotojams sudaromos galimybės susieti tam tikras konkretaus gamintojo ar teikėjo siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikas su konkrečiu prekių ženklu. Tai palengvina ekonominių sprendimų priėmimą ir sudaro galimybes prekių ar paslaugų gamintojams ar teikėjams konkuruoti tarpusavyje siekiant pelnyti vartotojų dėmesį.

Garantijos (kokybės) funkcija yra paremta prielaida, kad prekių ar paslaugų, žymimų konkrečiu prekių ženklu, gamintojai ar teikėjai yra skatinami palaikyti tiekiamų

⁷ SENFTLEBEN, M. *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?* IIC Vol. 42, No. 4/2011, p. 384. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/296125824_Trade_Mark_Protection_-_A_Black_Hole_in_the_Intellectual_Property_Galaxy>.

⁸ Prekių ženklų direktyvos konstatuojamosios dalies (11) p.; 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo konstatuojamosios dalies (8) p. OL L 78, 2009 3 24, p. 1 - 42.

⁹ MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (tezės)*, p. 2. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.

¹⁰ *Ibid.*, ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 paragr.

¹¹ SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 37 – 38. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>.

prekių ar paslaugų kokybės pastovumą¹² arba kokybę atitinkamai didinti, užtikrinant tokių prekių ar paslaugų vartojimo tęstinumą. Tokiu būdu prekių ženklai gali funkcionuoti kaip priemonė, skatinanti užtikrinti kokybės pastovumą, nes jie veikia kaip garantija vartotojui, kad konkrečiu prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba teikiamos to paties gamintojo ar teikėjo, ir todėl turėtų būti panašios kokybės. Garantijos (kokybės) funkcija nėra absoliuti, nes konkrečių prekių ar paslaugų kokybė gali laisvai keistis priklausomai nuo jų gamintojo ar teikėjo diskrecijos, tačiau pabrėžtina, kad būtent jam, o ne jo konkurentams tektų neigiamų pasekmių rizika, jeigu būtų leista nusistovėjusiai konkrečios prekės ar paslaugos kokybei sumažėti¹³ lyginant su ta, kurios tikisi prekės ženklą atpažįstantys vartotojai. Ši funkcija yra susijusi su kilmės (skiriamąja) funkcija, nes jos dėka vartotojai atskiria vienas prekes ar paslaugas (šiuo atveju – prieš tai vartotas ar kitokios patirties pagrindu žinomas) nuo kitų (dar nevartotų ar nežinomų) ir tokiu būdu yra sukuriama tam tikri lūkesčiai, susiję su tiekiamų prekių ar paslaugų kokybinėmis ar kitokio pobūdžio savybėmis, aktualiomis vartotojams. Kitaip tariant, ekonominis spaudimas, sukurtas prekių ženklą atpažįstančių vartotojų lūkesčių dėka, daugiau ar mažiau skatina gamintoją ar teikėją rūpintis jo prekių ar paslaugų kokybinių ar kitokių vartotojams svarbių savybių pastovumu, kartu užsitikrinant pastovų potencialių pirkėjų ar užsakovų ratą¹⁴.

Informavimo (komunikavimo) funkcija yra paminėta teismų praktikoje, tačiau nėra išsamiai ir aiškiai apibrėžta¹⁵. Teisės doktrinoje ši funkcija apibūdinama kaip kartu su informacija apie prekės ar paslaugos kilmę (šaltinį) taip pat nurodanti papildomą informaciją apie atitinkamas konkrečios prekės ar paslaugos kokybines savybes, tokiu būdu įtakojant vartotojų ekonominius sprendimus. Šios funkcijos pagalba prekių ženklas gali turėti tam tikrą informacinę vertę, jei vartotojai geba asocijuoti konkretų prekių

¹² SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 39. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>.

¹³ Generalinio advokato F. Jacobs 1990 m. kovo 13 d. išvada ESTT byloje *SA CNL-SUCAL NV/HAG GF AG*, C-10/89, EU:C:1990:112, 18 paragr.

¹⁴ SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 39. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>; MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (težės)*, p. 3. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.

¹⁵ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 paragr.; SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 5. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

ženklą su konkrečiomis kokybinėmis savybėmis¹⁶, pabrėžiant jos, kaip ir prieš tai minėtos kokybės (garantijos) funkcijos, papildomą arba išvestinį pobūdį lyginant su pagrindine prekių ženklo atliekama kilmės (skiriamąja) funkcija.

Be aptartųjų funkcijų ESTT praktikoje kaip atskiros (savarankiškos) funkcijos taip pat yra išskiriamos investicinė bei reklamos funkcijos. Investicinės funkcijos pasireiškimu yra laikomas prekių ženklo naudojimas jo savininkui siekiant įgyti arba puoselėti prekių ženklo reputaciją, tokiu būdu pritraukiant naujų ir išsaugant esamus prekių ženklui ištikimus vartotojus¹⁷. Tuo tarpu reklamos funkcijos egzistavimas grindžiamas tuo, kad prekių ženklo savininkas gali turėti tikslą prekių ženklu ne tik nurodyti prekių ar paslaugų kilmę, bet ir naudoti jį reklamos tikslais, siekdamas informuoti ir įtikinti vartotoją. Todėl prekių ženklas gali būti naudojamas kaip pardavimo skatinimo elementas arba kaip komercinės strategijos instrumentas¹⁸. ESTT yra pažymėjęs, kad abi šios funkcijos gali sutapti, tačiau turi būti aiškinamos kaip atskiros, kadangi investicinės funkcijos pagalba prekių ženklas gali būti naudojamas ne tik reklamoje, bet ir kitose prekybos technikos priemonėse¹⁹.

Šių funkcijų traktavimas kaip atskirų (savarankiškų), yra kritikuotinas, nes kaip matyti pagal pateiktus ESTT išaiškinimus, tiek investicinės, tiek reklamos funkcijomis iš esmės yra tuo pačiu būdu – investicijomis į prekių ženklą, siekiama to paties tikslo - užsitikrinti kuo didesnę prekių ženklą atpažįstančių ir juo pažymėtas prekes ar paslaugas įsigyti norinčių vartotojų ratą. Todėl vien dėl tokio investavimo formos (reklamos ar kitokios rūšies prekybos technikos priemonės) skirtingumo šiuo atveju nėra prasmės atriboti investicinę nuo prekių ženklo reklamos funkcijos ir traktuoti jas kaip dvi atskiras.

Reklamos funkcija teisės doktrinoje paprastai yra aiškinama kartu su reputacijos funkcija, jų neišskiriant kaip savarankiškų, kadangi griežto atribojimo tarp jų nėra²⁰. Prekių ženklas sudaro galimybes ne tik perteikti informaciją apie konkrečią prekę ar

¹⁶ DILLBARY, S. *Getting the Word Out: The Informational Function of Trademarks*. Arizona State Law Journal, Vol. 40 (2009), p. 4 – 8. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126857>.

¹⁷ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 60 - 64 paragr.

¹⁸ ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389, 91 - 92 paragr.

¹⁹ *Cit. Op.* 17, 61 paragr.

²⁰ SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 40 - 42. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>; MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (težės)*, p. 2. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.

paslaugą vartotojams, bet ir skatina kurti ir palaikyti gerą prekių ženklo reputaciją bei papildomai motyvuoti vartotojus įsigyti prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas. Reputacija gali būti matuojama vartotojų pasitenkinimo prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų lygiu ir potencialių vartotojų noru įsigyti juo pažymėtas prekes ar paslaugas. Esminis prekių ženklo reputacijos funkcijos momentas yra tas, kad jos dėka su konkrečios, rinkoje gerai žinomos rūšies preke ar paslauga, pažymėta tokiu prekių ženklu, vartotojams kylančias teigiamas asociacijas galima „perkelti“ kitos, ne taip gerai rinkoje žinomos arba net naujos rūšies prekei ar paslaugai, tokį prekių ženklą panaudojant kaip nepriklausomą tam tikro prestižo, įvaizdžio rodiklį²¹.

Teisės doktrinoje yra išskiriamos trys prekių ženklo vystymo stadijos: pirminė žymens „rezervacija“ išimtiniam naudojimui, kuri atliekama prekių ženklų teisės pagalba, tolesnis prekių ženklo vystymas reklamos ir juo žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės pagalba, ir galiausiai, potencialiai brangaus, didelę vertę ir prestižą rinkoje komunikuojančio prekių ženklo sukūrimas, kuris yra pirmose dviejose stadijose į prekių ženklą investuoto laiko ir lėšų pasekmė²². Iš to darytina išvada, kad prekių ženklo reputacijos funkcija pasižymi kompleksiskumu, kadangi gera reputacija yra sukuriama naudojantis visomis aptartomis papildomomis prekių ženklo atliekamomis funkcijomis kartu. Investicinės arba reklamos funkcijų pagalba yra siekiama papildomai motyvuoti vartotojus įsigyti prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas. Tokiu atveju prekių ženklas komunikuoja rinkoje ir informuoja apie juo žymimų prekių ar paslaugų kokybines ar kito pobūdžio savybes, aktualias vartotojams. To pasekoje prekių ženklo savininkas taip pat yra skatinamas užtikrinti gerą pačių prekių ar paslaugų, kuriomis žymimas reklamuojamas ir rinkai komunikuojamas prekių ženklas, kokybę, norėdamas užsitikrinti pardavimų ar užsakymų tęstinumą ir komercinį pelną.

Taip pat pabrėžtina, kad visų šių papildomų prekių ženklo funkcijų veikimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinės ir svarbiausios – kilmės (skiriamosios funkcijos). Kadangi jos dėka vartotojai sugeba identifikuoti ir atskirti vienas rinkoje esančias prekes ar paslaugas nuo kitų, prekių ženklo savininkas turi pagrįstą pagrindą vengti neigiamos vartotojų reakcijos į jų lūkesčių netenkinančias prekes ar paslaugas, paremtos buvusio

²¹ SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 37 – 38. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>.

²² SENFTLEBEN, M. *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*. IIC Vol. 40, No. 1, 2009, p. 46. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903>.

vartojimo patirtimi²³. Tokiu būdu pagrindinė kilmės (skiriamoji) funkcija tiesiogiai sąveikauja su papildoma garantijos (kokybės) funkcija, nes prekių ženklo savininkas paprastai yra suinteresuotas patenkinti tokius vartotojų lūkesčius. Kalbant apie kompleksinę reputacijos funkciją, kartu apimančią investicinę arba reklamos, bei informavimo (komunikavimo) funkcijas, ji netektų prasmės, jeigu vartotojai neatskirtų vieno prekių ženklo nuo kito, kadangi reputacijos funkcija iš esmės yra orientuota į prekių ženklo žinomumo ir atpažįstamumo rinkoje didinimą ir ypač stipraus skiriamąjo požymio kūrimą. Kitaip tariant, investavimas į prekių ženklą, jo reputacijos didinimas, reklamavimas ir komunikavimas rinkai būtų bereikalingas, jeigu tas netektų grįžtamosios naudos prekių ženklo savininkui, todėl kompleksinė reputacijos funkcija iš esmės yra skirta stiprinti pagrindinę prekių ženklo atliekamą kilmės (skiriamąją) funkciją.

Apibendrinant prekių ženklo atliekamų funkcijų tarpusavio sąveiką, darytina išvada, kad aptartos papildomos funkcijos yra tik kilmės (skiriamosios), kaip pagrindinės prekių ženklo funkcijos, pasireiškimo aspektai²⁴. Tą patvirtina ir sisteminis atitinkamų prekių ženklų teisę reguliuojančių teisės aktų normų aiškinimas – kilmės (skiriamosios) funkcijos atlikimas, t. y. žymens gebėjimas skirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų, yra privaloma teisinės apsaugos suteikimo ir jos išsaugojimo sąlyga²⁵. Tuo tarpu kitų (papildomų) prekių ženklo funkcijų atlikimas savaime nėra privalomas siekiant įgyti ir išsaugoti teisinę apsaugą ir priklauso tiesiogiai nuo prekių ženklo savininko diskrecijos.

1.2. Prekių ženklo atliekamų funkcijų sąryšis su suteikiamos teisinės apsaugos apimtimi. Apsaugos nuo klaidinimo ir apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo sistemos

Visų pirma, pabrėžtina, kad prekių ženklui suteikiamos teisinės apsaugos apimtis iš esmės yra lygi prekių ženklo savininkui suteikiamų teisių apimčiai, kadangi šių teisių esminė paskirtis yra apsauginė. Europos Sąjungoje galiojantis teisinis reguliavimas²⁶ prekių ženklo savininkui suteikia išimtinės teisės naudoti tokį prekių ženklą komercinėje

²³ SENFTLEBEN, M. *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*. IIC Vol. 40, No. 1, 2009, p. 47. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903>.

²⁴ MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (tezés)*, p. 3. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.

²⁵ Prekių ženklų direktyvos 2 str., 3 str. b), c), ir d) p., 12 str. 2 d. a) p.; Prekių ženklų reglamento 4 str. a) p., 7 str. b), c) ir d) p., 51 str. 1 d. b) p.

²⁶ Prekių ženklų direktyvos 5 str.; Prekių ženklų reglamento 9 str.; Prekių ženklų įstatymo 38 str.

veikloje prekėms ar paslaugoms žymėti²⁷. Šių teisių išimtinumas pasireiškia tuo, kad prekių ženklo savininkas tokiu būdu monopolizuoja prekių ženklą sudarantį žymenį savo komerciniam naudojimui ir atitinkamai įgyja teisę bet kokiems jo sutikimo neturintiems tretiesiems asmenims uždrausti komercinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, kuris yra:

- 1) tapatus prekių ženklui ir yra naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas (ar saugomas neįregistruotas, pripažinus jį plačiai žinomu²⁸). Tai yra vadinamasis dvigubo tapatumo (angl. *double identity*) atvejis;
- 2) tapatus prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus ir yra naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas (ar saugomas neįregistruotas, pripažinus jį plačiai žinomu), jeigu dėl tokio naudojimo yra galimybė suklaidinti atitinkamą dalį visuomenės;
- 3) tapatus prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus nepriklausomai nuo juo žymimų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo²⁹, jeigu prekių ženklas turi reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungoje, ir jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais, pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis arba pakenkiama jo reputacijai;
- 4) palaikytinas atitinkamoje valstybėje narėje plačiai žinomu pripažinto registruoto prekių ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir yra naudojamas netapačioms prekėms ar paslaugoms, kurių atžvilgiu saugomas plačiai žinomu pripažintas prekių ženklas, jeigu dėl tokio žymens naudojimo yra sukuriamas klaidinamas ryšys tarp netapačių prekių ar paslaugų ir plačiai žinomu pripažinto įregistruoto prekių ženklo, tokiu būdu esant galimybei pažeisti plačiai žinomu pripažinto prekių ženklo savininko interesus³⁰.

Europos Sąjungos prekių ženklų teisėje yra išskirti konkretūs veiksmai, kuriuos aukščiau nurodytais atvejais prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti³¹. Tokių veiksmų sąrašas nėra baigtinis³², tačiau manytina, jog apima visus atvejus, kuomet žymuo gali būti naudojamas kaip prekių ženklas, t. y. komercinėje veikloje prekėms ar

²⁷ ESTT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, EU:C:1999:82, 38 - 39 paragr.

²⁸ Paryžiaus konvencijos 6bis str., Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 d.

²⁹ ESTT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje *Davidoff & Cie SA/Gofkid Ltd.*, C-292/00, EU:C:2003:9, 24 - 26 paragr.

³⁰ TRIPS sutarties 16 str. 3 d.; Prekių ženklų įstatymo 9 str. 5 d.

³¹ Prekių ženklų direktyvos 5 str.; Prekių ženklų reglamento 9 str.; Prekių ženklų įstatymo 38 str.

³² ESTT 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, EU:C:2002:651, 38 paragr.

paslaugoms žymėti³³, kadangi jame nurodyti uždraustini žymens naudojimo atvejai varijuoja nuo prekių ar paslaugų, jų pakuočių žymėjimo iki žymens naudojimo kaip prekybinio pavadinimo bei komercinės veiklos dokumentuose ar reklamoje. Papildomai pažymėtina, kad atvejais, analogiškais nurodytiems viršuje, prekių ženklo savininkas *mutatis mutandis* taip pat turi teisę protestuoti ar ginčyti vėlesnių prekių ženklų registracijas ar paraiškas juos registruoti³⁴.

Pirmuoju ir antruoju iš aptartųjų atvejų yra įtvirtinta standartinė prekių ženklo apsauga nuo klaidinimo (angl. *protection against confusion*), skirta apsaugoti kiekvieno prekių ženklo atliekamą pagrindinę – kilmės (skiriamąją) funkciją³⁵. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad ESTT praktikoje pirmuoju (dvigubo tapatumo) atveju suteikiamos apsaugos apimtis nuo pat Europos Sąjungos prekių ženklų teisės harmonizavimo Pirmąja prekių ženklų direktyva buvo aiškinama kaip orientuota būtent į pagrindinės – kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugą, tačiau sprendimu *L'Oréal/Bellure* byloje šios apsaugos apimtis buvo išplėsta, aiškinant ją kaip saugančią ir garantijos (kokybės), informavimo (komunikavimo), investicinę bei reklamos funkcijas³⁶. Laikantis nuomonės, kad toks dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimties aiškinimas yra kritikuotinas ir netinkamas, bei siekiant konkretumo ir papildomo aiškumo, ši teismo sprendimo *L'Oréal/Bellure* byloje dalis ir jos reikšmė yra atskirai nagrinėjama sekančiame šios darbo dalies skyriuje (žr. p. 19 – 28).

Prekių ženklo pagrindinė – kilmės (skiriamoji) funkcija gali būti pažeidžiama esant galimybei suklaidinti atitinkamą dalį visuomenės dėl tokių prekių ar paslaugų kilmės (jų šaltinio). Tokia galimybė gali pasireikšti tiesiogiai – kai vartotojai gali sumaišyti naudojamą žymenį su prekių ženklu, arba netiesiogiai – kai vartotojai, nors ir atskirdami žymenį nuo prekių ženklo, gali susidaryti įspūdį, kad žymens naudotojas ir prekių ženklo savininkas yra tas pats asmuo, arba kad žymeniu pažymėtos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko ar su juo ekonomiškai susijusio asmens³⁷.

³³ ESTT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, EU:C:1999:82, 38 - 39 paragr.

³⁴ Prekių ženklų direktyvos 4 str.; Prekių ženklų reglamento 8 str.; Prekių ženklų įstatymo 7 str.

³⁵ Prekių ženklų direktyvos konstatuojamosios dalies (11) p.; 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo konstatuojamosios dalies (8) p. OL L 78, 2009 3 24, p. 1—42.

³⁶ SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 29 – 30. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58, 65 paragr.

³⁷ ESTT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje *SABEL BV/Puma AG*, C-251/95, EU:C:1997:528, 16 paragr.; ESTT 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, EU:C:1998:442, 29 paragr.

Atsižvelgiant į tai, prekių ženklo savininkas, antruoju iš aptartųjų atveju norėdamas uždrausti atitinkamą žymens naudojimą, turi įrodyti, jog dėl tokio naudojimo gali būti pažeista pagrindinė prekių ženklo atliekama skiriamoji (kilmės) funkcija, t. y. kad egzistuoja galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai suklaidinti atitinkamą dalį visuomenės dėl tokių prekių ar paslaugų kilmės (jų šaltinio). Tuo tarpu pirmuoju, dvigubo tapatumo atveju, prekių ženklui suteikiama apsauga yra absoliuti, pasireiškianti jau iš anksto galiojančia, tačiau nugincijama prezumpcija, jog dėl žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų tapatumo visuomenės suklaidinimo galimybė egzistuoja savaime³⁸. Taigi, pirmuoju ir antruoju atveju įtvirtintos standartinės prekių ženklo apsaugos esminė realizavimo sąlyga yra egzistuojanti galimybė pažeisti prekių ženklo kilmės (skiriamąją) funkciją.

Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad plačiai žinomo prekių ženklo atveju galimybė pažeisti prekių ženklo kilmės (skiriamąją) funkciją, t. y. galimybė atitinkamai suklaidinti dalį visuomenės yra aiškinama plačiau (žr. šio skyriaus 17 – 18 p.).

Trečiuoju iš aptartųjų atveju yra įtvirtinta speciali apsauga nuo prekių ženklo silpninimo (angl. *protection against dilution*). Ji skirta apsaugoti prieš tai aptartą iš esmės visas papildomas funkcijas inkorporuojančią kompleksinę prekių ženklo reputacijos funkciją, kuri gali būti pamatuojama vartotojų pasitenkinimo prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų lygiu ir potencialių vartotojų noru įsigyti juo pažymėtas prekes ar paslaugas. Šiame kontekste pakartotina prieš tai minėta (žr. p. 10) teisės doktrinoje nurodoma trijų prekių ženklo vystymo stadijų doktrina, pagal kurią prekių ženklas jo savininko veiksmų - reklamos ir juo žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės dėka gali tapti potencialiai brangiu, didelę vertę ir prestižą rinkoje komunikuojančiu prekių ženklu. Tokiu atveju laikytina, kad prekių ženklas atlieka kompleksinę reputacijos funkciją, kurios atlikimą oficialiai pripažinus kompetentingai institucijai, toks prekių ženklas yra laikomas turinčiu reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ar visoje Europos Sąjungoje, ko pasėkoje jam yra suteikiama speciali apsauga, sauganti šią specifinę prekių ženklo atliekamą funkciją.

Reputacijos funkcijos pažeidimas gali pasireikšti šiais būdais (vienu, keliais arba visais trimis): (i) kenkimu tokio prekių ženklo skiriamajam požymiui (angl. *blurring*) arba (ii) jo geram vardui (jo reputacijai *per se*) (angl. *tarnishment*), arba (iii) nesąžiningai pasinaudojant prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu (angl. *free-riding*), tačiau tik tada, jeigu toks kenkimas arba pasinaudojimas yra atliekamas be tinkamos

³⁸ TRIPS sutarties 16 str. 1 d.

priežasties (angl. *due cause*)³⁹. Visos trys pažeidimų rūšys yra išaiškintos ESTT praktikoje. Kenkimas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui yra suprantamas kaip šio prekių ženklo gebėjimo identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir naudojamas, susilpnėjimas. Tapataus reputaciją turinčiam ar į jį panašaus žymens naudojimas gali lemti tokio prekių ženklo tapatybės ir jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą, kadangi tokiu atveju reputaciją turintis prekių ženklas, iš anksto keldavęs asociacijas su prekėmis ar paslaugomis, kurioms yra įregistruotas ir naudojamas, nebegali to padaryti⁴⁰.

Antroji pažeidimo rūšis – kenkimas reputaciją turinčio prekių ženklo geram vardui (jo reputacijai *per se*) yra suprantamas kaip reputaciją turinčiu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų patrauklumo visuomenei sumažėjimas. Tokį pažeidimą gali lemti, pavyzdžiui, reputaciją turinčiam prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimas žymint prekes ar paslaugas, kurių charakteristika ar kokybinės savybės gali daryti neigiamą poveikį prekių ženklo įvaizdžiui⁴¹.

Trečiasis reputacijos funkcijos pažeidimo būdas – nesąžiningas naudojimas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba jo geru vardu (reputacija *per se*) yra tokio prekių ženklo teikiamų privalumų „nemokamas eksploatavimas“. Ši pažeidimo rūšis yra suprantama kaip reputaciją turinčio prekių ženklo gero įvaizdžio ar su juo teigiamų siejamų charakteristikų perkėlimas tapačiam ar į jį panašiam žymeniui arba pastaruoju žymimoms prekėms ar paslaugoms. Tokiu perkėlimu trečiasis asmuo, siekdamas naudoti sau, nemokamai pasinaudoja reputaciją turinčio prekių ženklo sėkme, prestižu ir patrauklumu, arba, kitaip tariant, prekių ženklo savininko pastangomis sukurtu rezultatu⁴².

Šiame kontekste papildomai atkreiptinas dėmesys į atskiroms reputacijos funkcijos pažeidimo rūšims taikomo įrodinėjimo standarto nevienodumą ESTT praktikoje. Siekiant uždrausti atitinkamą konfliktuojančio žymens naudojimą remiantis kenkimu reputaciją

³⁹ ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655, 27 paragr.; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 38 paragr.; SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 31. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>.

⁴⁰ ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655, 76 paragr.; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 39 paragr.

⁴¹ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 40 paragr.

⁴² *Ibid.*, 41, 49 paragr.

turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reikia įrodyti, kad dėl tokio naudojimo konkrečiu būdu pasikeitė arba ateityje galimai pasikeis prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas reputaciją turintis prekių ženklas, vartotojų ekonominis elgesys⁴³. Tuo tarpu grindžiant reputacijos funkcijos pažeidimą kita jo rūšimi – nesąžiningu pasinaudojimu reputaciją turinčio prekių ženklo geru vardu arba skiriamuoju požymiu, pakanka vien tokio bandymo pasinaudoti, kadangi sprendimu *L'Oréal/Bellure* byloje buvo konstatuota, kad „nauda, gaunama iš minėto naudojimo, turi būti laikoma nesąžiningai gauta iš minėto prekių ženklo skiriamąjo požymio ar jo gero vardo“⁴⁴. Toks nevienodas reputacijos funkcijos pažeidimo įrodinėjimo standartas yra kritikuojamas teisės doktrinoje, teigiant, jog tokiu būdu yra sukuriama spraga, kuria gali pasinaudoti prekių ženklo savininkas, objektyviai negalėdamas įrodyti minėto vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimo - vietoj to galima grįsti pažeidimą vien argumentacija dėl pažeidėjo bandymo nesąžiningai pasinaudoti reputaciją turinčio prekių ženklo geru vardu ar jo skiriamuoju požymiu, išvengiant konkrečių įrodymų pateikimo⁴⁵.

Lyginant aptartą specialią reputaciją turinčiam prekių ženklui suteikiamą apsaugą nuo prekių ženklo silpninimo su standartine apsauga nuo klaidinimo, specialioji apsauga ESTT praktikoje laikoma platesne, nes jos realizavimo galimybė nepriklauso nuo pagrindinės prekių ženklo atliekamos kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimo⁴⁶. Šiame kontekste pažymėtina, kad aptariama speciali apsauga turėtų būti suprantama ne kaip platesnė už standartinę apsaugą, o tiesiog kaip sauganti visai kitą, savitą ir ne kiekvieno prekių ženklo atliekamą kompleksinę reputacijos funkciją. Siekiant realizuoti apsaugą nuo klaidinimo, kaip minėta, reikia įrodyti ja saugomos pagrindinės prekių ženklo atliekamos kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimą. Tuo tarpu siekiant realizuoti apsaugą nuo prekių ženklo silpninimo, visų pirma, reikia nustatyti, kad konfliktuojantis žymuo gali sukelti vartotojams bet kokią asociaciją su reputaciją turinčiu prekių ženklu,

⁴³ ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655, 77 paragr.

⁴⁴ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 49 paragr.; SENFTLEBEN, M. *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?* IIC Vol. 42, No. 4/2011, p. 385. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/296125824_Trade_Mark_Protection_-_A_Black_Hole_in_the_Intellectual_Property_Galaxy.

⁴⁵ SENFTLEBEN, M. *Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?* // *Constructing European Intellectual Property: Achievements and Perspectives* (edited by Christophe Geiger). Edward Elgar Publishing, 2013, p. 152; SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 2 - 3. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772.

⁴⁶ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 59 paragr.

t. y. jog visuomenė pastebėtų ryšį tarp jų, nors jų ir nepainiotų⁴⁷, bei antra, reikia įrodyti jau kitos - specifinės prekių ženklo atliekamos reputacijos funkcijos, sukurtos paties savininko pastangų dėka, pažeidimą, ir tokia apsauga galima tik atvejais, kai žala reputacijos funkcijai yra daroma nesant tinkamos priežasties, ko nenumato apsauga nuo klaidinimo, sauganti kilmės (skiriamąją) funkciją.

Toliau, ketvirtuoju iš aukščiau nurodytų uždraudimo atvejų yra realizuojama plačiai žinomo registruoto prekių ženklo išplėstinė apsauga juo žymimų prekių ar paslaugų atžvilgiu netapačioms prekėms ar paslaugoms⁴⁸. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad tiek registruoto, tiek neregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo apsauga yra kritikuotina dėl ja sukuriama teisinio neaiškumo, kadangi iki galo nėra aišku, į kurių konkrečiai prekių ženklo funkcijų apsaugą ji yra orientuota. Kaip matyti iš Prekių ženklų įstatymo bei TRIPS sutarties teksto⁴⁹, plačiai žinomo prekių ženklo apsauga gali būti realizuojama tada, kai konfliktuojantis žymuo yra tapatus arba panašus į plačiai žinomą registruotą⁵⁰ arba neregistruotą prekių ženklą („galima palaikyti plačiai žinomo prekių ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu“), ir jo naudojimas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms – jeigu plačiai žinomas prekių ženklas neregistruotas, arba netapačioms prekėms ar paslaugoms – jeigu plačiai žinomas prekių ženklas yra įregistruotas, gali suklaidinti („kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti“). Atrodytų, kad ši apsauga iš esmės niekuo nesiskiria nuo aptartos standartinės prekių ženklo apsaugos nuo klaidinimo, saugančios pagrindinę – kilmės (skiriamąją) funkciją, kuri pažeidžiama esant tai pačiai galimybei suklaidinti. Tačiau teisinis neaiškumas sukuriama plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą reglamentuojančių normų aiškinimo rekomendacija, pagal kurią klaidinimu taip pat turi būti laikomas ir pakenkimas tokio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba

⁴⁷ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 36 paragr.; ESTT 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje *General Motors Corporation/Yplon SA*, C-375, EU:C:1999:0408, 23 paragr.; ESTT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje *Adidas-Solomon AG/Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01, EU:C:2003:582, 29, 31 paragr.; ESTT 2008 m. balandžio 10 d. sprendimas byloje *Adidas AG/Marca Mode CV*, C-102/07, EU:C:2008:217, 41 paragr.

⁴⁸ Paryžiaus konvencijos 16 str. 3 d.

⁴⁹ TRIPS sutarties 16 str. 3 d.; Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 ir 5 d.

⁵⁰ Tai laikytina šio teisinio instituto nenuoseklumu lyginant TRIPS sutarties 6bis str. 1 d. su Paryžiaus konvencijos 16 str. 3 d. Be to, toks reikalavimas yra nelogiškas, kadangi plačiai žinomo prekių ženklo statusas, kaip teisinis institutas, iš esmės yra skirtas suteikti standartinę, t. y. kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugą tiems prekių ženkliams, kurie dėl atitinkamai plataus jų naudojimo yra žinomi visuomenei, tačiau jų dar nėra spėta įregistruoti (MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (tezės)*, p. 5 - 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>).

pasinaudojimas juo, jeigu tai padaroma nesąžiningai⁵¹. Iš tokio plataus klaidinimo sąvokos aiškinimo matyti, kad aptarta apsauga iš esmės skirta saugoti pagrindinę – kilmės (skiriamąją) funkciją, tačiau iš dalies saugo ir reputacijos funkciją, pastarosios pažeidimu laikant nesąžiningą kenkimą prekių ženklo skiriamajam požymiui ar pasinaudojimą juo, tačiau pažeidimu nelaikant kenkimo prekių ženklo geram vardui (jo reputacijai *per se*) ar jo pasinaudojimu, kaip kad yra reputaciją turinčio prekių ženklo atveju. Be to, kaip minėta (žr. 50 išnašą), plačiai žinomumui pripažinto prekių ženklo įregistravimo kaip sąlygos, lemiančios apsaugos išplėtimą netapačioms prekėms ar paslaugoms, logika taip pat nėra aiški.

Galima būtų pamanyti, kad tokiu klaidinimo sąvokos aiškinimu plačiai žinomo prekių ženklo atveju tam tikra prasme yra įtvirtinama iš tarptautinės, kaip atskiros teisės šakos, kylanti apsauga nuo plačiai žinomo prekių ženklo silpninimo, pagal Europos Sąjungos teisę galiojanti reputaciją turintiems prekių ženklams. Tačiau nė vienas iš minėtoje rekomendacijoje⁵² nurodytų ir tokios apsaugos doktrinai (angl. *dilution doctrine*) būdingų elementų – nesąžiningas kenkimas prekių ženklo skiriamajam požymiui ar pasinaudojimas juo, nėra minimi privalomąją, o ne rekomendacinę galią turinčiose TRIPS sutartyje ir Paryžiaus konvencijoje, reglamentuojančiose patį plačiai žinomų prekių ženklų institutą ir aptariamą apsaugą⁵³. Lyginant ją su reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastarosios realizavimas, kaip minėta, nepriklauso nuo kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimo, t. y. galimybės suklaidinti dėl prekių ar paslaugų kilmės (jų šaltinio) egzistavimo. Tuo tarpu plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos realizavimo atžvilgiu, tokios galimybės suklaidinti egzistavimas yra būtina sąlyga. Todėl manytina, kad plačiai žinomo prekių ženklo apsauga iš esmės orientuota į pagrindinės – kilmės (skiriamosios) funkcijos saugojimą, tačiau šiuo atveju būdingas specifinis itin plataus klaidinimo sąvokos aiškinimas lemia ir dalinę reputacijos funkcijos apsaugą, kurios dalinį atlikimą būtų galima pagrįsti, pavyzdžiui, plačiu tokio prekių ženklo žinomumu. Bet kuriuo atveju, plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos

⁵¹ Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Generalinės asamblėjos 1999 m. rugsėjo 20 - 29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų 34-ojoje posėdžių sesijoje priimtos Bendros rekomendacijos dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų 4 str. 1 d. b) p.

⁵² Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Generalinės asamblėjos 1999 m. rugsėjo 20 - 29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų 34-ojoje posėdžių sesijoje priimtos Bendros rekomendacijos dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų 4 str. 1 d. b) p.

⁵³ SENFTLEBEN, M. *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*. IIC Vol. 40, No. 1, 2009, p. 50 – 53. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903>.

traktavimo kaip apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo klausimą palikta spręsti kiekvienai Europos Sąjungos valstybei narei atskirai⁵⁴.

Apibendrinant prekių ženklo atliekamų funkcijų sąryšį su jam suteikiamos apsaugos apimtimi, darytina išvada, kad iš esmės yra dvi atskiros ir savo veikimo prasme viena nuo kitos nepriklausančios apsaugos sistemos, kuriomis saugomos skirtingos prekių ženklo atliekamos funkcijos. Prekių ženklų teisės pagalba įregistravus ar pripažinus plačiai žinomu žymenį, turintį skiriamąjį požymį ir gebantį atskirti vienas rinkoje esančias prekes ar paslaugas nuo kitų, t. y. tenkinantį privalomąją teisinės apsaugos suteikimo sąlygą – atliekantį kilmės (skiriamąją) funkciją, pastaroji tampa apsaugota būtent tam tikslui skirta standartinė apsauga nuo klaidinimo. Tuo tarpu prekių ženklo savininkui nusprendus naudotis papildomomis reklamos, investicine bei informacine funkcijomis, kurias gali atlikti prekių ženklas, arba kitaip tariant, atitinkamai investavus į prekių ženklo populiarinimą ir jo gero vardo kūrimą, prekių ženklas gali tapti potencialiai brangiu, didelę vertę ir prestižą rinkoje komunikuojančiu prekių ženklu, t. y. turinčiu reputaciją. Toks prekių ženklas atitinkamai laikomas atliekančiu aptartą kompleksinę visas papildomas prekių ženklo funkcijas apimančią reputacijos funkciją, jeigu tą oficialiai pripažįsta kompetentinga institucija, ir tokiu atveju ši funkcija yra saugoma specialia tam skirta apsauga nuo prekių ženklo silpninimo. Abiejų aptartų apsaugos sistemų atskirumas ir nepriklausomumas vienai nuo kitos taip pat buvo patvirtintas ESTT sprendimu *Davidoff* byloje, konstatuojant, kad reputaciją turintis prekių ženklas yra saugomas abiejų apsaugos sistemų atskirai, t. y. specialiajai apsaugai nuo prekių ženklo silpninimo neapimant standartinės apsaugos nuo klaidinimo⁵⁵.

1.3. Apsaugos išplėtimas dvigubo tapatumo atveju. Funkcijų teorijos ištakos, reikšmė ir taikymas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje

Šiame darbo skyriuje bus kritiškai nagrinėjama didžiulį atgarsį tarp prekių ženklų teisės praktikų ir akademikų sukėlusį ESTT sprendimo *L'Oréal/Bellure* byloje dalis, kuria buvo konstatuota, kad dvigubo tapatumo atveju prekių ženklui suteikiama apsauga yra saugoma ne tik pagrindinė – kilmės (skiriamoji) funkcija, „bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių ar paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar

⁵⁴ SENFTLEBEN, M. *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*. IIC Vol. 40, No. 1, 2009, p. 53. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903>.

⁵⁵ ESTT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje *Davidoff & Cie SA/Gofkid Ltd.*, C-292/00, EU:C:2003:9, 18, 27, 29 paragr.

reklamos funkcijos“, taip pat pabrėžiant, kad konfliktuojančio žymens naudojimą tokiu atveju galima uždrausti „net jeigu šiuo naudojimu negalima pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai“⁵⁶. Tokiu aiškinimu buvo kardinaliai pakeista nusistovėjusi ESTT praktika ir nutrinta aiški riba tarp standartinės prekių ženklo apsaugos nuo klaidinimo, suteikiamos kiekvienam prekių ženklui, ir specialios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo, suteikiamos tik reputacijos funkciją atliekantiems prekių ženkams⁵⁷. Šis išaiškinimas, beje, buvo pateiktas prekių ženklo naudojimo lyginamojoje reklamoje kontekste⁵⁸, ieškovui iš esmės siekiant uždrausti reputaciją turinčių prekių ženklo naudojimą lyginamuosiuose sąrašuose, kuriuose buvo lyginami prabangūs kvėpalai su daug pigesnėmis jų imitacijomis.

Kalbant apie tokio aiškinimo ištakas, atkreiptinas dėmesys į dvigubo tapatumo taisyklės apibūdinimą Prekių ženklų direktyvos ir Prekių ženklų reglamento konstatuojamosiose dalyse⁵⁹ – „apsauga, suteikiama įregistruotu prekių ženklu, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklu garantuoti kilmę, turėtų būti absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ar paslaugų“. Šia nuostata kilmės (skiriamoji) funkcija išskiriama kaip svarbiausia, tačiau kaip matyti iš citatoje pabrauktų žodžių, ji nėra nurodoma kaip vienintelė saugotina dvigubo tapatumo atveju, o ką tiksliai suteikiamos apsaugos kontekste reiškia jos absoliutumas, taip pat nėra aiškinama. Toks Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo paliktas neaiškumas sudaro galimybes interpretacijai, kad ir kitos prekių ženklo funkcijos gali būti apimamos dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos⁶⁰.

Pirmasis pastarajai interpretacijai reikšmingas buvo ESTT sprendimas byloje *Hölterhoff/Freiesleben*, kurioje ieškovas ginčijo jo prekių ženklų minėjimą prekybinėse

⁵⁶ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 – 65 paragr.

⁵⁷ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.].

Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>; SENFTLEBEN, M. *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?* IIC Vol. 42, No. 4/2011, p. 385. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą:

<https://www.researchgate.net/publication/296125824_Trade_Mark_Protection_-_A_Black_Hole_in_the_Intellectual_Property_Galaxy>.

⁵⁸ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 21 paragr.

⁵⁹ Prekių ženklų direktyvos konstatuojamosios dalies (11) p.; 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo konstatuojamosios dalies (8) p. OL L 78, 2009 3 24, p. 1–42.

⁶⁰ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 3 - 4. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

derybose siekiant apibūdinti konkrečius brangakmenių supjaustymo išmatavimus⁶¹. Teismas konstatavo, kad vien toks apibūdinamojo pobūdžio naudojimas, neigiamai nepaveikiantis naudojamų prekių ženklų kilmės (skiriamosios) funkcijos, nepažeidžia jokių tokiu atveju saugomų interesų⁶². Dar aiškiau ši taisyklė buvo suformuluota vėlesniame ESTT sprendime byloje *Arsenal/Reed*, konstatuojant, kad dvigubo tapatumo atveju „numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant leisti prekių ženklo savininkui apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl naudotis šiomis teisėmis leistina tais atvejais, kai trečiasis asmuo naudodamas ženklą pažeidžia ar gali pažeisti ženklo funkcijas, visų pirma jo esminę prekių kilmės garantijos vartotojams funkciją“⁶³. Toks aiškinimas buvo plačiai suprastas kaip dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos ribas orientuojantis būtent į pagrindinės – kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimo atvejus⁶⁴, ir juo vadovautasi vėlesniuose aktualiuose sprendimuose⁶⁵.

Galiausiai, ESTT sprendimu minėtoje *L'Oréal/Bellure* byloje buvo pirmą kartą pasinaudota aptartu dvigubo tapatumo taisyklę apibūdinančiose Prekių ženklų direktyvos ir Prekių ženklų reglamento konstatuojamosiose dalyse esančiu atvirumu. Įvesta plati vadinamoji funkcijų teorija (angl. *function theory*), pagal kurią papildomomis laikytinos ir paprastai būtent reputaciją turinčių prekių ženklų atliekamos aukščiau aptartos garantijos (kokybės), informavimo (komunikavimo), investicinė bei reklamos funkcijos yra savarankiškai saugomos dvigubo tapatumo atveju, t. y. jų pažeidimui konstatuoti nėra būtinas kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimas⁶⁶. Kadangi, kaip minėta, pastarųjų papildomų funkcijų apsauga iš esmės galima tik tada, kai prekių ženklas jo savininko pastangų dėka atlieka kompleksinę jas apjungiančią reputacijos funkciją, šiuo sprendimu buvo panaikinta aiški riba tarp standartinės apsaugos nuo klaidinimo, suteikiamos visiems

⁶¹ ESTT 2002 m. gegužės 14 d. sprendimas byloje *Hölterhoff/Freiesleben*, C-2/00, EU:C:2002:287, 2, 5 - 7 paragr.

⁶² *Ibid.*, 16 – 17 paragr.

⁶³ ESTT 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, EU:C:2002:651, 51 paragr. (rekomenduotina skaityti angliškąjį variantą, kadangi yra svarbių neatitikimų lyginant su lietuvišku sprendimo tekstu).

⁶⁴ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 4 - 5. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

⁶⁵ ESTT 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar*, C-245/02, EU:C:2004:717, 59 paragr.; ESTT 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje *Adam Opel AG/ Autec AG*, C-48/05, EU:C:2007:55, 21 paragr. (rekomenduotina skaityti angliškąjį variantą, kadangi yra svarbių neatitikimų lyginant su lietuvišku sprendimo tekstu).

⁶⁶ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 1 – 2. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

prekių ženklams be išimties, ir specialios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo, suteikiamos, ekonomine prasme, daug aukštesnės vertės prekių ženklams, rinkoje dažnai siejamiems su tam tikru prestižu.

Aptartos funkcijų teorijos, arba, kitaip tariant, kiekvienos iš papildomų prekių ženklo funkcijų atskiro ir savarankiško saugojimo dvigubo tapatumo atvejais esminis problemiškas pasireiškia tuo, kad kitai pusei, t. y. potencialiam pažeidėjui, tokiu atveju nėra galimybės gintis remiantis minėta tinkama naudojimo priežastimi (angl. *due cause*)⁶⁷, kaip kad yra specialiosios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo atveju, nors aptariama funkcijų teorija iš esmės yra orientuota į lygiai tų pačių prekių ženklo savininko interesų apsaugą.

Puikus pavyzdys šiame kontekste būtų dar prieš *L'Oréal/Bellure* sprendimą Vokietijos Aukščiausiam Teismui nagrinėta „violetinio atviruko“ (vok. „*Lila Postkarte*“) byla, kurioje buvo sprendžiama dėl reputaciją turinčio prekių ženklo *Milka* savininko teisių pažeidimo prekiaujant atvirukais, keliančiais ironiškas aliuzijas su minėtu prekių ženklu ir jo reklamos kampanijomis. Violetinės spalvos (tokios pačios, kurioje paprastai pateikiamas ir reklamuojamas Vokietijoje reputaciją turintis prekių ženklas *Milka*) atviruko fone figūravo užrašas „Virš medžių viršūnių ramybė, kažkur karvė baubia. Mūū!“, ironizuojantis gamtos su kalnais ir karvėmis idilę, rodomą *Milka* reklamose. Vokietijos teismas, visų pirma, konstatavo reputaciją turinčio prekių ženklo naudojimą Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. prasme, kadangi atvirukas gali sukelti vartotojams asociaciją su reputaciją turinčiu prekių ženklu⁶⁸, ir nors toks naudojimas yra vien dekoratyvinis, šiuo atveju suteikiama apsauga nuo prekių ženklo silpninimo leidžia svarstyti dėl galimo pažeidimo. Pasvėrus *Milka* savininko argumentus dėl kenkimo prekių ženklo geram vardui ir nesąžiningo naudojimosi prekių ženklo reputacija iš vienos pusės, bei fundamentalią saviraiškos laisvę mene iš kitos pusės, buvo nuspręsta, kad toks

⁶⁷ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 3. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>; KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 14. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>; SENFTLEBEN, M. *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 27 - 28. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123>.

⁶⁸ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 36, 59 paragr.; ESTT 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje *General Motors Corporation/Yplon SA*, C-375/97, EU:C:1999:408, 23 paragr.; ESTT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje *Adidas-Solomon AG/Fitnessworld Trading Ltd*, C- 408/01, EU:C:2003:582, 29, 31 paragr.; ESTT 2008 m. balandžio 10 d. sprendimas byloje *Adidas AG/Marca Mode CV*, C- 102/07, EU:C:2008:217, 41 paragr.

reputaciją turinčio prekių ženklo dekoratyvinis naudojimas yra laikytinas naudojimu dėl tinkamos priežasties, ir todėl negali būti uždraustas⁶⁹. Tuo tarpu vadovaujantis ESTT *L'Oréal/Bellure* byloje sukurta funkcijų teorija, sprendžiant dėl analogiško naudojimo net ne reputaciją turinčio, o eilinio prekių ženklo atžvilgiu, teorine prasme sprendimas galėtų būti visiškai kitoks, tvirtinant jog pažeista, pavyzdžiui, vien reklamos, investicinė, ar kokia kita papildoma funkcija, tokiam pažeidimui atremti nesant galimybės pasiremti tinkama naudojimo priežastimi.

Tokia plati funkcijų teorijos įvesta apsaugos apimtis sudaro pačias įvairiausias galimybes dvigubo tapatumo atveju nustatyti prekių ženklo suteikiamų teisių pažeidimą. Pavojingai priartėjama prie teisių išimtinumo, suteikiamo, pavyzdžiui, patentų arba autorių teisių reguliavime, kur jau vien minėtų objektų panaudojimas gali lemti atitinkamą pažeidimą⁷⁰.

Aptartas ESTT žingsnis *L'Oréal/Bellure* byloje tarp daugelio prekių ženklų teisės praktikų ir teoretikų vertinamas kaip pernelyg drąsus ir neįgyvendinamas, arba bereikalingas ir pavojingas⁷¹, kadangi byloje buvo ginami reputaciją turintys prekių ženklai, kurių apsauga nuo prekių ženklo silpninimo ir taip yra įtvirtinta Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. Todėl iki galo nėra aiškūs ESTT motyvai, vadovaujantis kuriais į dvigubo tapatumo atvejais suteikiamos apsaugos apimtį papildomai įtrauktos ir kitos prekių ženklo funkcijos, tokiu iš esmės sukuriant papildomą pagrindą apsaugai nuo prekių ženklo silpninimo dvigubo tapatumo atveju⁷².

Žvelgiant iš parfumerijos gamintojų perspektyvos, jų gaminiai yra brangūs ir delikatus dalykai, emocijų ir vaizduotės išsireiškimai. Jų specifinis patrauklumas yra sukuriamas ne tik atitinkama chemine struktūra ir į jų sudėti įeinančiais ingredientais, bet taip pat ir prabangos bei grožio aura, supančia juos. Todėl bet koks mėginimas sunaikinti

⁶⁹ SENFTLEBEN, M. *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 25 - 29. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123>.

⁷⁰ SENFTLEBEN, M. *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010, p. 25. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123>.

⁷¹ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 2. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

⁷² SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 2 - 3. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

ar išsklaidyti šią aurą yra prilyginamas bandymui pakenkti pačių parfumerijos gaminių sukuriamam žavesiui⁷³. Šiame kontekste taip pat pažymėtinas įdomus pastebėjimas, jog sprendimas *L'Oréal/Bellure* byloje pademonstruoja, kad ESTT yra vedamas moralaus priešingumo ar išankstinio neigiamo nusistatymo prieš „parazitizmą“, t. y. nemokamą naudojimąsi kieno nors pastangomis sukurtu rezultatu, kopijavimą, imitavimą⁷⁴.

Tačiau taip pat atkreiptinas dėmesys, kad sprendime iš esmės buvo konstatuoti dviejų iš lyginamajai reklamai taikomų reikalavimų pažeidimai, būtent: joje nesąžiningai nesinaudoti konkurento prekių ženklo reputacija, bei neimituoti juo žymimų prekių ar paslaugų⁷⁵. Todėl šio prejudicinio sprendimo reikšmė paties *L'Oréal* prekių ženklų savininko teisių apsaugojimo prasme iš esmės būtų buvusi tokia pati ir nesukuriant aptartos funkcijų teorijos, kadangi *L'Oréal* prekių ženklų naudojimas tokiuose lyginamuosiuose sąrašuose būtų uždraustinas jau vien lyginamosios reklamos teisinio reguliavimo pagalba, kurio aktualūs aspektai, siekiant konkretumo ir papildomo aiškumo, yra aptariami sekančioje šio darbo dalyje, skirtoje būtent lyginamosios reklamos instituto ir jo santykio su prekių ženkliui suteikiamos apsaugos apimtimi ištyrimui (žr. p. 37 – 47).

Pačiam ESTT *L'Oréal/Bellure* byloje sukurtos funkcijų teorijos sėkmingai ir nuosekliai pritaikyti dvigubo tapatumo atvejais nepavyko, kas yra matyti iš vėlesnių sprendimų bylose dėl prekių ženklo naudojimo reklamoje pagal raktažodžius (angl. *keyword advertising*)⁷⁶. Sprendimu byloje *Google France/Louis Vuitton* teismas, visų pirma, lakoniškai nurodė, jog „šiuo atveju reikšmingos funkcijos, kurias reikia nagrinėti, yra kilmės nurodymo funkcija ir reklamos funkcija“⁷⁷. Toliau teismas pateikė trumpą reklamos funkcijos, kaip instrumento, skirto informuoti ir pritraukti vartotojus, sąvoką ir nagrinėdamas pastarosios pažeidimo galimybę konstatavo, kad toks prekių ženklo naudojimas reklamoje pagal raktažodžius žalos šiai funkcijai nedaro, papildomai

⁷³ KUR, A.; BENTLY, L.; ir OHLY, A. *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 10/01, p. 2. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 27 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492032>.

⁷⁴ VISSER, D. *Misrepresentation and Missappropriation. Two Common Principles or Common "Basic Moral Feelings" of Intellectual Property and Unfair Competition Law* // *Common Principles of European Intellectual Property Law* (edited by Ansgar Ohly). Mohr Siebeck, 2012, p. 248 – 254.

⁷⁵ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. f) ir g) p.; Reklamos įstatymo 6 str. 7) ir 8) p.; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 41, 43, 49, 75 - 76 paragr.

⁷⁶ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 4. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.] Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

⁷⁷ ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389, 81 paragr.

pagrįsdamas šį faktą tuo, kad interneto vartotojui suvedus prekių ženklo kaip raktinio žodžio pavadinimą į paieškos sistemą, paties prekių ženklo savininko svetainė natūraliai figūruos natūralių rezultatų sąrašė ir paprastai vienoje iš pirmųjų eilučių⁷⁸. Šis argumentas, visų pirma, yra paprasčiausiai netaikytinas atvejais, kai prekių ženklo savininkas apskritai neturi interneto svetainės. Be to, aplinkybė, kad nebuvo užsiminta ir nagrinėtos kitos – informacinės (komunikavimo) bei investicinės prekių ženklo funkcijos, gali būti laikytina kaip patvirtinanti tam tikrą strategiją, teismo panaudotą siekiant apeiti išvestą funkcijų teoriją⁷⁹.

Sekančiose *BergSpechte/Günter* bei *Portakabin/Primakabin* bylose ESTT laikėsi *Google France/Louis Vuitton* byloje aptartų išaiškinimų, analogiškai konstatuodamas, jog aktualios yra tik kilmės (skiriamoji) ir reklamos funkcijos, tuo pačiu iš karto nurodydamas, kad pastaroji nėra reklamoje pagal raktažodžius negali būti pažeidžiama⁸⁰. Kyla klausimas, ar iš viso reikia nurodyti reklamos funkciją, kaip reikšmingą prekių ženklo apsaugos prasme, jei iš karto nurodoma, jog tokioje reklamoje ji pažeidžiama būti negali.

Byloje *Interflora/Marks & Spencer*, visų pirma, yra pateikiama Europos Komisijos kritika funkcijų teorijai, pažymint, jog dvigubo tapatumo atveju užtikrinama apsauga tik nuo kėsinosi į prekių ženklo kilmės (skiriamąją) funkciją, o kitos funkcijos gali būti svarbios geriausiu atveju aiškinant reputaciją turintiems prekių ženkliams suteikiamą apsaugą⁸¹. Kritika taip pat matoma iš generalinio advokato N. Jääskinen byloje pateiktos išvados, joje palaikant Europos Komisijos poziciją bei pažymint, jog „faktinę padėtį būtų geriau ištaisyti atitinkamomis teisėkūros priemonėmis, o ne perorientuojant teismų praktiką“⁸². Atsakydamas į šiuos argumentus, teismas sprendime pažymėjo, kad prekių ženklo kilmės (skiriamoji) funkcija nėra vienintelė, verta apsaugos nuo trečiųjų asmenų vykdomų pažeidimų dvigubo tapatumo atvejais, ir jog „negalima manyti, kad tik gerą vardą turintys prekių ženkliai gali atlikti kitas nei kilmės nuorodos funkcijas“⁸³. Šį kartą

⁷⁸ *Ibid.*, 91 – 98 paragr.

⁷⁹ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 4. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.] Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

⁸⁰ ESTT 2010 m. kovo 25 d. sprendimas byloje *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni*, C-278/08, EU:C:2010:163, 32 – 33 paragr.; ESTT 2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje *Portakabin Ltd/Primakabin BV*, C-558/08, EU:C:2010:416, 31 – 32 paragr.

⁸¹ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 35 paragr.

⁸² Generalinio advokato N. Jääskinen 2011 m. kovo 24 d. išvada ESTT byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:173, 7 - 9 paragr.

⁸³ *Cit. Op.* 81, 39 – 40 paragr.

teismas automatiškai neatmetė galimo reklamos funkcijos pažeidimo, kaip praeituose sprendimuose, tačiau priėjo prie analogiškos išvados, jog „vien to, kad trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, todėl šio prekių ženklo savininkas priverstas didinti reklamos pastangas, kad išsaugotų arba didintų savo žinomumą tarp vartotojų, jokių atveju nepakanka išvadai, kad pažeidžiama šio ženklo reklaminė funkcija“⁸⁴. Šiame sprendime taip pat pirmą kartą buvo nagrinėta galimybė pakenkti investicinei funkcijai, tačiau tą lėmė vien ieškovo teiginys, jog šiai funkcijai yra kenkiama tokioje reklamoje pagal raktažodžius naudojant jo prekių ženklą. Teismas pažymėjo, kad investicinei funkcijai gali būti pakenkiama tais atvejais, kai konfliktuojančio žymens naudojimas dvigubo tapatumo atvejais „smarkiai riboja šio savininko galimybes naudotis prekių ženklu kuriant naujiems ir ištikimiems klientams pritraukti reikalingą reputaciją“, o kai tokia reputacija jau sukurta – atvejais, kai toks naudojimas „kenkia šiai reputacijai bei dėl to kyla jos praradimo pavojus“⁸⁵. Galiausiai teismas konstatavo, kad ir šiai funkcijai dėl tokios reklamos pagal raktažodžius nėra daroma žala, kadangi „negalima pripažinti prekių ženklo savininko teisės prieštarauti, kad sąžiningos konkurencijos ir prekių ženklo kilmės funkcijos paisymo sąlygomis konkurentas naudotųsi šiam prekių ženklui tapačiu žymeniu prekėms ir paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis ženklas, jei dėl tokio prekių ženklo naudojimo savininkas turi tik pritaikyti savo pastangas, kad įgytų arba išsaugotų naujiems ir ištikimiems vartotojams pritraukti reikalingą reputaciją“⁸⁶.

Neeilinių funkcijų teorijos praktinį pritaikymą pademonstravo generalinė advokatė J. Kokott, savo išvadoje byloje *Viking Gas/Kosan Gas* ją pritaikydama kaip tam tikrą papildomą balansavimo priemonę, skirtą visapusiškam šalių veiksmų įvertinimui vadovaujantis neiškraipytos konkurencijos leitmotyvu⁸⁷. Išvadoje buvo sprendžiamas klausimas dėl prekių ženklo savininko pažeidimo pastarajam parduodant specialios formos kompozitinius dujų balionus, įregistruotus kaip prekių ženklus, užpildytus dujomis vartotojams, kurie vėliau gali būti trečiojo asmens užpildomi iš naujo, ant jų pritvirtinant trečiojo asmens, kaip dujų kilmės šaltinio, etiketes. Generalinė advokatė,

⁸⁴ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 54 – 59 paragr.

⁸⁵ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 42 – 43, 62 – 63 paragr.

⁸⁶ *Ibid.*, 64 paragr.

⁸⁷ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 12. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

atmetusi argumentus dėl prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo⁸⁸ dujų atžvilgiu, kompozitinių dujų balionų pakartotinį užpildymą įvertino funkcijų teorijos kontekste. Atskirai įvertindama galimą poveikį prekių ženklo informavimo (komunikavimo), investicinei bei reklamos funkcijoms, generalinė advokatė pažymėjo, kad „ne kiekviena neigiama įtaka prekių ženklo funkcijoms pateisina Prekių ženklų direktyvos 5 str. 1 d. taikymą“, bei „privalo būti gerbiami kiti interesai, kurie yra svarbesni“. Minėtų kitų, svarbesnių interesų analizė lėmė priėjimą prie išvados, jog „vartotojo nuosavybės teisė į kompozitinį dujų balioną ir konkurencijos apsauga yra svarbiau, nei žala daroma prekių ženklo funkcijoms. Vartotojai negalėtų laisvai be suvaržymų naudotis nuosavybės teise į dujų balioną ir būtų priklausomi nuo vieno tiekėjo, nes kiti tiekėjai negalėtų naudoti dujų baliono pagal paskirtį. Taip pat būtų labai ribojama konkurencija dujų, pardavinėjamų balionuose, rinkoje. Jei vartotojai tuščius dujų balionus galėtų pasikeisti tik pas *Kosan*, tokie vartotojai kitiems tiekėjams būtų nebesiekiami“⁸⁹. Tačiau teismas, nagrinėdamas šią bylą, sprendime funkcijų teorija nepasirėmė ir žalos prekių ženklo funkcijoms galimybių neaiškino, kadangi laikė, priešingai nei generalinė advokatė savo išvadoje, jog prekių ženklo savininko teisės į kompozitinį dujų balioną, kaip prekių ženklą, yra išnaudotos⁹⁰.

Kaip matyti iš aptartų ESTT sprendimų, bandymai pritaikyti funkcijų teoriją praktikoje nėra sėkmingi. Neaišku, kokiais konkrečiais atvejais gali būti pažeidžiama viena ar kita iš pagal funkcijų teoriją saugomų prekių ženklo funkcijų, kadangi ESTT praktikoje nėra randama atvejo, kai teismas būtų konstatavęs kurios nors iš šių funkcijų pažeidimą⁹¹. Tik dvi iš jų yra bandyta apibrėžti ir nagrinėti galimybę pakenkti joms, tuo tarpu likusios – garantijos (kokybės) bei informavimo (komunikavimo) funkcijos dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos kontekste apskritai nėra paminėtos išskyrus pačiame *L'Oréal/Bellure* sprendime ir todėl iki šiol laikytinos *terra incognita*⁹². Be to, kadangi funkcijų teorijoje dvigubo tapatumo atveju saugotinių funkcijų sąrašas nebuvo pateiktas kaip baigtinis („bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių ar

⁸⁸ Prekių ženklų direktyvos 7 str.; Prekių ženklų reglamento 13 str.

⁸⁹ Generalinės advokatės J. Kokott 2011 m. balandžio 7 d. išvada ESTT byloje *Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S*, C-46/10, EU:C:2011:222, 50 – 59, 65 - 67 paragr.

⁹⁰ ESTT 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje *Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S*, C-46/10, EU:C:2011:485, 42 paragr.

⁹¹ Vadovaujantis oficialios ESTT interneto svetainės <http://curia.europa.eu/> duomenimis iki 2017 m. kovo 14 d. imtinai.

⁹² SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 5. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos⁹³), paliekama vietos interpretacijai, kad gali būti „sukurta“ ir daugiau savarankiškai saugotinių funkcijų⁹⁴.

1.4. Europos Komisijos pasiūlymas reformuoti dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtį. Kritikos analizė ir tolimesnės perspektyvos

Aptartos funkcijų teorijos praktinis nepritaikomumas ir teisinis neaiškumas, be kita ko sukuriamas, kaip minėta, ribos tarp reputaciją turintiems prekių ženklams suteikiamos specialios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo ir eiliniams prekių ženklams suteikiamos standartinės apsaugos nuo klaidinimo nutrynimu lėmė Europos Komisijos pastangas konkretizuoti dvigubo tapatumo atvejo reguliavimą Europos Sąjungos prekių ženklų teisėje. 2011 m. vasario 15 d. buvo užbaigtas Europos Komisijos inicijuotas ir Max Planck intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės instituto atliktas mokslinis tyrimas dėl Europos prekių ženklų teisės sistemos bendro funkcionavimo, kurio atlikimo tikslas, be kita ko, buvo sudaryti Europos Komisijai sąlygas pasiūlyti atitinkamus pakeitimus aktualiuose teisės aktuose, apimant Prekių ženklų direktyvą ir Prekių ženklų reglamentą⁹⁵.

Tyrimė, kalbant apie funkcijų teorijos reformuotą dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtį, buvo pažymėta, jog ji nepriklauso nuo jokių kitų interesų derinimo, turint omenyje prieš tai aptartą aplinkybę, kad ji kitai šaliai nesuteikia galimybės gintis tinkama prekių ženklo naudojimo priežastimi (angl. *due cause*), kaip kad yra reputaciją turinčiam prekių ženklui suteikiamos apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo atveju. Taip pat buvo pažymėta, jog nors dauguma sąžiningų prekių ženklo naudojimo atvejų siekiant vien „nurodomojo“ tikslo (angl. *honest referential use*) bus laikytini naudojimu lyginamojoje reklamoje Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. prasme, dabartinė teisinio reguliavimo būklė yra netinkama⁹⁶.

⁹³ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 paragr.

⁹⁴ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 12. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

⁹⁵ *Study on Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Max Planck institute for Intellectual Property and Competition Law: Munich, 2011 m. vasario 15 d., p. 1. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.

⁹⁶ *Ibid.*, 2.260 punktas (p. 121 – 122).

Europos Komisija, laikydama jai byloje *Interflora/Marks & Spencer* išsakytos savo nuomonės, sutampančios su tradiciniu ir nusistovėjusiu požiūriu, jog dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtis yra orientuota būtent į kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugą, bei atsižvelgdama į atliktame tyrime nurodytus argumentus, 2013 m. kovo 27 d. priėmė bei perdavė Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Sąjungos Parlamento peržiūrai pasiūlymus dėl Prekių ženklų direktyvos ir Prekių ženklų reglamento pakeitimo kartu su jų projektais. Atitinkamose šių projektų konstatuojamosiose dalyse buvo pažymėta, jog „siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą, būtina paaiškinti, kad ne tik panašumo atveju, bet ir tuo atveju, jei tapatus žymuo naudojamas tapačioms prekėms ir paslaugoms žymėti, apsauga prekių ženklui turėtų būti suteikiama tik jeigu (ir tiek, kiek) neigiamai paveikiama pagrindinė prekių ženklo funkcija – garantuoti komercinę prekių ar paslaugų kilmę“, o atitinkamuose straipsniuose, jog prekių ženklo savininkas dvigubo tapatumo atveju konfliktuojančio žymens naudojimą gali uždrausti „jeigu toks naudojimas turi ar gali turėti įtakos prekių ženklo funkcijai garantuoti vartotojams prekių ir paslaugų kilmę“⁹⁷.

Toks bandymas dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtį aiškiai ir konkrečiai orientuoti būtent į kilmės (skiriamąją) funkciją ir tam tikra prasme atkurti iki *L'Oréal/Bellure* sprendimo buvusią harmoniją tarp skirtingų prekių ženklo apsaugos sistemų atrodytų sveikintinas dėl panaikinamo aptarto teisinio neaiškumo. Tačiau Prekių ženklų reglamentas ir Naujoji prekių ženklų direktyva buvo priimti be šių dvigubo tapatumo atvejais suteikiamos apsaugos apimties reguliavimo pakeitimų, jiems nepritarus Europos Parlamento Teisės reikalų komitetui. Nepritarimo priežastys procedūriniuose dokumentuose nėra nurodytos⁹⁸.

⁹⁷ Europos Komisijos 2013 m. kovo 27 d. pasiūlymas COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. Išsamaus pasiūlymo paaiškinimo 5.1 p. 2 papunktis; pasiūlymo konstatuojamosios dalies (19) p., 10 str. 2 d. a) p. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2013:0162:FIN>>; Europos Komisijos 2013 m. kovo 27 d. pasiūlymas COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. Išsamaus pasiūlymo paaiškinimo 5.3 p. 2 papunktis; pasiūlymo konstatuojamosios dalies (15) p., 9 str. 2 d. a) p. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2013:0161:FIN>>.

⁹⁸ 2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. Pakeitimai Nr. 4 ir 28. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=R EPORT&reference=A7-2014-0031&language=LT>>; 2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. Pakeitimai Nr. 5 ir 30. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą:

Teisės doktrinoje minima, jog kritikos sulaukta iš įvairių intelektinės nuosavybės arba prekių ženklų asociacijų, vienijančių šių sričių akademikus ir praktikus, kuri, manytina, ir lėmė atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų leidybos organų nepritarimą Europos Komisijos pasiūlytai dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos reformai⁹⁹. Tuo tarpu teigiamos reakcijos sulaukta tik iš Europos Sąjungos prekių ženklų savininkų asociacijos (MARQUES), pastarajai akcentuojant, jog ši reforma dvigubo tapatumo atvejais suteiks teisinio aiškumo plėtojant teismų praktiką¹⁰⁰.

Minėta kritika iš esmės buvo grindžiama dviem argumentais. Visų pirma, šiame kontekste primintina, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti juo ženklini prekes, kurios paties ženklo savininko arba su jo sutikimu buvo su tuo ženklu išleistos į rinką Europos Sąjungoje (angl. *exhaustion of the rights conferred by a trade mark*), nebent tokiam nesutikimui pagrįsti egzistuoja teisėta priežastis, pavyzdžiui, tokių prekių kokybės pablogėjimas, atsiradęs po jų išleidimo į rinką¹⁰¹. Pirmasis argumentas, kritikuojantis aptartą Europos Komisijos siūlomą reformą yra tai, jog dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos apimtį apribojant vien kilmės (skiriamosios) funkcijos saugojimu, prekių ženklo savininkas nebegalės uždrausti prekių, paties savininko pažymėtų ir išleistų į rinką už Europos Sąjungos ribų, paralelinio importo į Europos Sąjungą, kadangi kilmės (skiriamoji) funkcija tokiu atveju nebus pažeidžiama atsižvelgiant į faktą, jog tokios prekės kyla iš paties prekių ženklo, kuriomis jos pažymėtos, savininko. Teigiama, jog tokiu būdu prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo teritorija iš Europos Sąjungos būtų išplėsta tarptautiniu lygmeniu (angl. *recognition of international exhaustion*)¹⁰².

<<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2014-0032+001-054+DOC+PDF+V0//LT>>.

⁹⁹ KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4, p. 6 – 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.

¹⁰⁰ *Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System*. MARQUES, 2013 m. balandžio 19 d., p. 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.marques.org/PositionPapers/Downloads/20130419_marques_info_note_on_proposed_changes_to_eu_tm_law.pdf>.

¹⁰¹ Prekių ženklų direktyvos 7 str.; Prekių ženklų reglamento 13 str.

¹⁰² *Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive*. INTA, 2013 m. birželio 7 d., p. 15 – 16.

[interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą:

<<http://www.inta.org/advocacy/documents/june2013intacommentseutmsystemsreview.pdf>>;

Opinion regarding the European Commission's proposal for a recast of the Trade Mark Directive and the proposal for a modification of the Community Trade Mark regulation. APRAM, 2013 m. birželio 24 d., p. 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <<https://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-opinion-on-the-TM-package.pdf>>; *Opinion regarding the European Commission proposal for a recast of the Trade Mark Directive*. GRUR, 2013 m. liepos 1 d., p. 10 – 11. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą:

Manytina, jog šis argumentas yra nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis nusistovėjusia ESTT praktika dar iki funkcijų teorijos sukūrimo byloje *L'Oréal/Bellure*, dvigubo tapatumo atvejais suteikiama apsauga buvo leidžiama pasinaudoti tik tada, „kai trečiasis asmuo naudodamas ženklą pažeidžia ar gali pažeisti ženklo funkcijas, visų pirma jo esminę prekių kilmės garantijos vartotojams funkciją“¹⁰³. Teismas, vadovaudamasis šia nusistovėjusia praktika, niekada nekvestionavo minėtos prekių ženklo savininko galimybės atitinkamai drausti paralelinį tokių prekių importą į Europos Sąjungos teritoriją. Todėl sunkiai paaiškinama, kodėl ši aptarta prekių ženklo savininko galimybė galėtų būti kaip nors apribota paprasčiausiai padarant ESTT praktikoje nusistovėjusią taisyklę, orientuojančią dvigubo tapatumo atvejais suteikiamos apsaugos apimtį konkrečiai į kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugą, aiškiai matoma Europos Sąjungos lygiu harmonizuotame įstatyminiame reguliavime. Tokiais atitinkamų prekių paralelinio importo į Europos Sąjungą atvejais prekių ženklo savininkas gali pagrįsti tokių prekių sulaikymą muitinėse teigdamas, jog šios prekės nėra teisėtai, t. y. paties prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu išleistos į rinką. Vadovaujantis TRIPS sutartimi, kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimas, t. y. visuomenės suklaudinimo galimybė tokiu atveju bus preziumuojamas¹⁰⁴, ir jos egzistavimo įrodinėti prekių ženklo savininkui taip pat nereikės. Todėl Europos Komisijos pasiūlyta dvigubo tapatumo atveju prekių ženklo suteikiamos apsaugos reforma vargiai galėtų tapti pagrindu prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo tarptautiniu mastu sistemai (angl. *recognition of international exhaustion*)¹⁰⁵.

Be to, tokia kritika yra nepagrįsta ir dėl to, kad netgi atmetus Europos Komisijos pasiūlymą, t. y. toliau vadovaujantis plačią apsaugą suteikiančia funkcijų teorija ir dvigubo tapatumo atveju savarankiškai saugant ne tik kilmės, bet ir kitas prekių ženklo funkcijas, nėra aišku koku būdu pastarąsias galėtų pažeisti aptariamasis paralelinis importas. Kadangi tokios prekės būtų laikytinos originaliomis, t. y. pažymėtomis prekių ženklais ir į rinką už Europos Sąjungos ribų išleistomis paties prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu, mažai tikėtina, kad tretysis asmuo, importuodamas jas atgal į Europos

<http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2013-07-01_GRUR_Opinion_Recast_TM_Directive-full_01.pdf>.

¹⁰³ ESTT 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, EU:C:2002:651, 51 paragr. (rekomenduotina skaityti angliškąjį variantą, kadangi yra svarbių neatitikimų lyginant su lietuvišku sprendimo tekstu).

¹⁰⁴ TRIPS sutarties 16 str. 1 d.

¹⁰⁵ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 8 – 10. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

Sąjungą, tokiu būdu galėtų kaip nors pažeisti prieš tai aptartoje ESTT praktikoje minimas prekių ženklo reklamos, investicinę ar kitas funkcijas¹⁰⁶.

Antruoju kritikoje išsakytu argumentu teigiama, jog kadangi lyginamojoje reklamoje, net ir neteisėtoje, paprastai pažeidžiamos kitos, nei prekių ženklo kilmės (skiriamoji) funkcija, prekių ženklo naudojimo joje tokiais atvejais nebūtų galima uždrausti remiantis reformuota dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos taisykle. Todėl Europos Komisijos pasiūlytuose redaguotuose prekių ženklų direktyvos ir reglamento projektuose yra akivaizdus prieštaravimas tarp nuostatos, reformuojančios dvigubo tapatumo atveju suteikiamos apsaugos taisyklę, ir nuostatos¹⁰⁷, kuria į prekių ženklo savininko galimų uždrausti veiksmų sąrašą įtraukta galimybė uždrausti prekių ženklo naudojimą lyginamojoje reklamoje, prieštaraujančioje Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvoje nurodytiems reikalavimams¹⁰⁸.

Pastarasis argumentas dėl aptartų nuostatų prieštaravimo viena kitai taip yra nepagrįstas, kadangi galimybę uždrausti prekių ženklo naudojimą lyginamojoje reklamoje, neatitinkančioje visų Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. jai numatytų reikalavimų prekių ženklo savininkas turės neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė yra atskirai numatyta prekių ženklų teisę reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar ne. Kaip teisingai pažymėjo Europos Komisijos pasiūlytus prekių ženklų direktyvos ir reglamento pakeitimus teigiamai įvertinusi Europos Sąjungos prekių ženklų savininkų asociacija (MARQUES), galimybės uždrausti prekių ženklo naudojimą lyginamojoje reklamoje, neatitinkančioje visų Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos, įtraukimu į prekių ženklo savininko galimų uždrausti veiksmų sąrašą yra tiesiog papildomai kodifikuojama esama padėtis¹⁰⁹.

¹⁰⁶ SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014), p. 8 – 10. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.

¹⁰⁷ Naujosios prekių ženklų direktyvos 10 str. 3 d. f) p.; Prekių ženklų reglamento 9 str. 3 d. f) p.

¹⁰⁸ *Opinion regarding the European Commission's proposal for a recast of the Trade Mark Directive and the proposal for a modification of the Community Trade Mark regulation*. Association of Trade Mark and Design Rights Practitioners (APRAM), 2013 m. birželio 24 d., p. 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <<https://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-opinion-on-the-TM-package.pdf>>; *Opinion regarding the European Commission proposal for a recast of the Trade Mark Directive*. The German Association for Protection of Intellectual Property (GRUR), 2013 m. liepos 1 d., p. 10 – 11. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2013-07-01_GRUR_Opinion_Recast_TM_Directive-full_01.pdf>.

¹⁰⁹ *Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System*. MARQUES, 2013 m. balandžio 19 d., p. 7. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.marques.org/PositionPapers/Downloads/20130419_marques_info_note_on_proposed_changes_to_eu_tm_law.pdf>.

Šiuo atžvilgiu manytina, kad aptartu antruoju Europos Komisijos pasiūlytus pakeitimus kritikuojančiu argumentu iš tikrųjų norima pasakyti, kad dvigubo tapatumo atveju suteikiamos prekių ženklo apsaugos apimties apribojimą vien kilmės (skiriamosios) funkcijos saugojimu oficialiai įtvirtinus įstatyminiame reguliavime, svetimo prekių ženklo naudojimą neteisėtoje, t. y. neatitinkančioje visų jai keliamų reikalavimų lyginamojoje reklamoje ne visada būtų galima uždrausti vien prekių ženklų teisės pagalba. Tačiau jeigu tokia lyginamoji reklama neatitiktų visų jai keliamų reikalavimų, tas pats tikslas, t. y. prekių ženklo naudojimo joje nutraukimas galėtų būti pasiektas atitinkamai vien lyginamosios reklamos teisinio reguliavimo pagalba. Vienaip ar kitaip, šį aspektą, siekiant papildomo aiškumo, yra verta plačiau nagrinėti tolesniame šio darbo skyriuje (žr. p. 47 – 49) prieš tai aptarus aktualius lyginamosios reklamos instituto klausimus.

Kaip matyti, aptarti argumentai, kritikuojantys Europos Komisijos pasiūlymą, nėra įtikinantys ir tinkamai nepagrindžia, kodėl dvigubo tapatumo atvejais prekių ženklui suteikiamos apsaugos apimtis turėtų būti aiškinama plačiau, nei saugant vien kilmės (skiriamąją) funkciją, arba kitaip tariant, kodėl teisinis neaiškumas, kurį lemia byloje *L'Oréal/Bellure* sukurta funkcijų teorija, neturėtų būti pašalinamas dar iki pastarosios sukūrimo ESTT praktikoje nusistovėjusią taisyklę, orientuojančią dvigubo tapatumo atvejais suteikiamos apsaugos apimtį konkrečiai į kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugą, padarant aiškiai matoma Europos Sąjungos lygiu harmonizuotame įstatyminiame reguliavime.

Priėmus prekių ženklų direktyvos ir reglamento pakeitimus be Europos Komisijos pasiūlytųjų dvigubo tapatumo atvejais suteikiamos apsaugos apimties kontekste ir šios papildomai nekonkretizuojant, paliekama vietos tolesnei apibrėžtumo ir teisinio racionalumo stokojančios bei nenuspėjamos funkcijų teorijos plėtrai. Jos sukūrimo motyvai, kaip ir nutrinta riba tarp standartinės prekių ženklo apsaugos nuo klaidinimo ir specialios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo sistemų vis dar lieka neaiški. To pasėkoje neišspręstas taip pat lieka klausimas dėl tinkamos naudojimo priežasties (angl. *due cause*), taikomos specialios apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo apsaugos sistemoje ir skirtos balansuoti tarp prekių ženklo savininko ir kitų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui, saviraiškos laisvė komercinėje veikloje (angl. *freedom of commercial speech*), analogiško taikymo funkcijų teorijos pagalba praplėstai apsaugos apimčiai dvigubo tapatumo atvejais.

Iš kitos pusės, džiugina tai, jog funkcijų teorijos problematika yra gan išsamiai aptarta bei išnagrinėta tarp Europos Sąjungos prekių ženklų teisės akademikų bei praktikų ir yra vertinama prieštaringai. Be to, kaip matyti iš vėlesnių ESTT sprendimų po *L'Oréal/Bellure* bylos, bandymai pritaikyti funkcijų teoriją praktikoje nėra sėkmingi.

2. LYGINAMOSIOS REKLAMOS INSTITUTO SANKIRTA SU PREKIŲ ŽENKLUI SUTEIKIAMOS APSAUGOS APIMTIMI

2.1. Lyginamosios reklamos samprata ir reikšmė

Lyginamąją reklamą laikant specifine reklamos rūšimi, visų pirma reikia pateikti pačios reklamos teisinę sąvoką. Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvoje bei Reklamos įstatyme reklama yra apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine veikla, kuri skatina įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą¹¹⁰. Žvelgiant iš komercinės perspektyvos, reklama gali būti apibūdinama kaip tam tikras informacinis instrumentas, kuriuo siekiama įtakoti vartotojų ekonominių sprendimų priėmimą atitinkamų rinkoje siūlomų prekių ar paslaugų atžvilgiu.

Lyginamoji reklama yra apibrėžiama kaip bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas¹¹¹. Šios reklamos rūšies specifiskumas pasireiškia tuo, kad jai atitinkamai yra taikomi ne tik bendrieji reklamai, atskiriems jos skleidimo būdams bei atskirų prekių ir paslaugų reklamai taikytini principai ir teisiniai reikalavimai¹¹², bet ir specialūs būtent lyginamosios reklamos teisėtumą užtikrinantys reikalavimai¹¹³.

Siekiant geriau suvokti lyginamosios reklamos, kaip teisinio instituto reikšmę, naudinga trumpai paminėti kelis jo istorinius aspektus. Iki lyginamosios reklamos teisinio reguliavimo įtvirtinimo Europos Sąjungos teisės aktuose, daugelyje Europos Sąjungos šalių lyginamoji reklama buvo traktuojama kaip sukelti nepalankų poveikį konkurentams ir tokiu būdu kenkianti sąžiningai konkurencijai, arba laikytina prekių ženklo savininko teisių pažeidimu. Pastarajam traktavimui pavyzdys būtų Beniliukso

¹¹⁰ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 2 str. a) p.; Reklamos įstatymo 2 str. 10 p.

¹¹¹ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 1 str. b) p.; Reklamos įstatymo 2 str. 4 p.

¹¹² Numatyti Reklamos įstatymo 3 – 5 str. bei trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose, ir kurie šio darbo aktualumo prasme atskirai nėra aptariami.

¹¹³ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str.; Reklamos įstatymo 6 str.

šalys. Visose trijose valstybėse galiojęs vieningas prekių ženklų įstatymas draudė prekių ženklo naudojimą lyginamojoje reklamoje, o Belgijoje lyginamoji reklama kaip tokia, apskritai buvo draudžiama. Vienu iš griežčiausių šio instituto nacionaliniu reguliavimu pasižymėjo Vokietija, kurioje reklamos davėjas lyginamosios reklamos naudojimą turėdavo pagrįsti atitinkama teisėta priežastimi ir naudoti ją tik tiek, kiek būtina¹¹⁴.

Labai skirtingas lyginamosios reklamos reglamentavimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių komercinių subjektų lėmė nevienodas sąlygas konkuruoti tarpvalstybiniu mastu. Buvo sudaromos kliūtys laisvam prekių ir paslaugų judėjimui bei bendrosios Europos Sąjungos rinkos sukūrimui ir tinkamam funkcionavimui¹¹⁵. Europos Komisijai bei kitiems atitinkamiems Europos Sąjungos teisės aktų leidybos organams, be aptartųjų reglamentavimo skirtingumo neigiamų aspektų taip pat laikantis požiūrio, kad teisėta lyginamąja reklama galima skatinti paslaugų bei prekių tiekėjų konkurenciją vartotojų naudai, sudarant jiems galimybes objektyviai palyginti įvairių panašių gaminių privalumus¹¹⁶, 1997 m. lyginamosios reklamos teisinis reguliavimas buvo visiškai harmonizuotas Europos Sąjungos lygmeniu¹¹⁷.

2.2. Konkurento identifikavimo lyginamojoje reklamoje būdai

Tam, kad atitinkamą reklamą būtų galima laikyti lyginamąja ir jos leistinumui taikyti specialius tam skirtus reikalavimus, vidutinis vartotojas, pagal tokios reklamos turinį, turi sugebėti joje tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti reklamos davėjo konkurentą arba jo prekes ar paslaugas¹¹⁸. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad vienu metu galima atpažinti ne vieną, o kelis reklamos davėjo konkurentus arba jų siūlomas prekes ar paslaugas, yra nesvarbi siekiant pripažinti reklamos lyginamąjį pobūdį¹¹⁹. Vadovaujantis tokiu

¹¹⁴ KIRMANI, S. M. *Cross-Border Comparative Advertising in the European Union*. Boston College International and Comparative Law Review 201 (1996), Vol. 19, Issue 1, p. 201 – 206. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 31 d.].

Prieiga per internetą: <<http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=iclr>>.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 201 – 203. Tas iš esmės atspindi ir Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos konstatuojamosios dalies (2), (5), (6) ir (20) p.

¹¹⁶ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos konstatuojamosios dalies (6) ir (8) p.

¹¹⁷ 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama. OL L 290, 1997 10 23, p. 18–22, 1 str. 9) p.

¹¹⁸ ESTT 2001 m. lapkričio 25 d. sprendimas byloje *Toshiba Europe GmbH/ Katun Germany GmbH*, C-112/99, EU:C:2001:566, 31 paragr.; ESTT 2003 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG/Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, C-44/01, EU:C:2003:205, 35 paragr.; ESTT 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje *De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-381/05, EU:C:2007:230, 16 paragr.

¹¹⁹ ESTT 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje *De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-381/05, EU:C:2007:230, 21 paragr.

aiškinimu, lyginamosios reklamos pasireiškimo atvejus galima suskirstyti į tiesiogiai ir netiesiogiai identifikuojančius konkurentą.

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad norint reklamą laikyti lyginamąja, abiem atvejais vidutinis vartotojas turi gebėti iš tokios reklamos turinio identifikuoti konkretų reklamos davėjo konkurentą, jo prekes ar paslaugas, arba keletą konkrečių konkurentų, jų prekių ar paslaugų. Kitaip tariant, reklamos, kurioje pateikiama tik abstrakti nuoroda į bet kurį rinkoje esantį reklamos davėjo konkurentą arba bet kurias rinkoje esančias prekes ar paslaugas, laikyti lyginamąja ir vertinti jos teisėtumą pagal specialius jai taikomus leistinumo reikalavimus nebus galima, kadangi vartotojas tokiu atveju negalės suprasti, kas konkrečiai yra lyginama. Pastarajam teiginiui puikus pavyzdys būtų televizijoje kažkada itin populiarī buvusi skalbimo miltelių reklama, joje lyginant reklamos davėjo ir „įprastus“, t. y. bet kurio kito rinkoje esančio subjekto skalbimo miltelius. Ši reklama, dėl joje pateikiamos abstrakčios nuorodos, negalėtų būti laikoma lyginamąja.

Realus tiesioginio identifikavimo pavyzdys yra 2011 m. Konkurencijos tarybos tirta reklama, kurioje reklamos davėjas (internetinė parduotuvė, prekiaujanti buitine ir kompiuterine technika) lygino savo prekių kainas su tas pačias prekes parduodančių konkurentų kainomis, reklamoje pateikdamas kainų kortelių nuotraukas, kuriose buvo matyti kurio konkretaus konkurento prekybos centre (pagal pastarojo pavadinimą) šios nuotraukos buvo darytos¹²⁰. Tuo tarpu realus netiesioginio identifikavimo pavyzdys yra 2010 m. Konkurencijos tarybos tirta reklama, kurioje buvo pateikiamas dviejų mobiliojo interneto modemų atvaizdas, dešinėje pusėje pateikiant reklamos davėjo modemą *Vodafone* su užrašu „greitas“, o kairėje pusėje pateikiant juodos spalvos modemą be jokių pavadinimų ar žymenų, tačiau su horizontalia rožinės ir mėlynos spalvota juosta bei užrašu „lėtas“. Atlikdama tyrimą Konkurencijos taryba nustatė, kad reklamoje „lėtais“ įvardijamiems modemams identiškus platina reklamos davėjo konkurentas *Omnitel*, juos papildomai žymėdamas atitinkamu prekių ženklu. Buvo nuspręsta, kad reklama yra lyginamoji, kadangi joje vaizduojamas grafinis vaizdo elementų ir spalvų išdėstymas, įskaitant jame naudojamą spalvų gamą, buvo neatsitiktinis ir tokia reklama buvo lyginamos konkretaus reklamos davėjo konkurento teikiamos mobiliojo interneto paslaugos¹²¹.

¹²⁰ Konkurencijos taryba. Klaidinančios ir neleistinos lyginamosios reklamos vertinimo gairės (2016 m. rugpjūčio mėn. redakcija), p. 27.; Konkurencijos tarybos 2011 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 2S-24 „Dėl *IMK LT, UAB reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams*“.

¹²¹ Konkurencijos taryba. Klaidinančios ir neleistinos lyginamosios reklamos vertinimo gairės (2016 m. rugpjūčio mėn. redakcija), p. 27.; Konkurencijos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 2S 21 „Dėl

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į nurodyto antrojo, netiesioginio konkurento identifikavimo pavyzdžio faktinę aplinkybę, jog reklamos davėjas savo mobiliojo ryšio modema lygindamas su konkurento modemu, reklamoje pastarojo neįvardijo ir jo prekių ženklo nenurodė (išnašoje pateikiama šios reklamos nuotraukos nuoroda internete¹²²). Ši aplinkybė galėtų būti vertinama dvejopai – kaip reklamos davėjo siekis: 1) išvengti reklamos traktavimo kaip lyginamosios ir tuo pačiu specialių lyginamąją reklamą reglamentuojančių reikalavimų taikymo jai, arba 2) išvengti galimo konkurento, kaip prekių ženklo savininko, teisių pažeidimo. Kadangi ši lyginamoji reklama buvo pripažinta neleistina dėl konkurento prekių ir paslaugų menkinimo ir diskreditavimo¹²³, žvelgiant iš prekių ženklų teisės perspektyvos (jeigu reklamoje konkurento modemas būtų buvęs pateiktas kartu su jo prekių ženklu) manytina, kad galimą konkurento, kaip prekių ženklo savininko, teisių pažeidimą, atmetus *L'Oréal/Bellure* byloje sukurtą funkcijų teoriją, būtų galima nagrinėti nebent tuo atveju, jeigu prekių ženklas būtų laikomas turinčiu reputaciją, kadangi kilmės (skiriamoji) funkcija prekių ženklo naudojimu tokioje reklamoje nebūtų pažeista.

Vienaip ar kitaip, galima patvirtinti, kad iš esmės bet kokioje reklamoje panaudojus konkurento prekių ženklą, reklama visada bus laikoma lyginamąja ir to pasėkoje jai taikomi specialūs tokios reklamos leistinumui reikalavimai, kadangi prekių ženklo atliekama pagrindinė – kilmės (skiriamoji) funkcija, kaip jau aptarta pirmojoje šio darbo dalyje (žr. p. 7), atlieka dvejopą paskirtį – iš vienos pusės nurodo vartotojams konkrečios prekės ar paslaugos gamintoją ar teikėją (identifikuoja prekės ar paslaugos šaltinį arba jos kilmę), o iš kitos pusės išskiria vienas rinkoje esančias prekes ar paslaugas nuo kitų. Todėl pagal reklamoje nurodytą prekių ženklą vidutinis vartotojas visais atvejais be abejonės sugebės identifikuoti atitinkamą reklamos davėjo konkurentą arba šio konkurento prekes ar paslaugas.

2.3. Reikalavimų, taikomų lyginamajai reklamai, sąryšis su saugomomis prekių ženklo funkcijomis

Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į lyginamosios reklamos teisinio instituto reikšmę žvelgiant iš prekių ženklo savininko perspektyvos. Kaip jau aptarta pirmojoje darbo

„Vodafone Mobile Connect“ modemo reklamos atitiktis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“.

¹²² [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. balandžio 2 d.]. Prieiga per internetą:

<<http://iverslo.blogas.lt/tag/mobilusis-internetas>>.

¹²³ Konkurencijos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 2S 21 „Dėl „Vodafone Mobile Connect“ modemo reklamos atitiktis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“.

dalyje, prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti tretiesiems asmenims komercinėje veikloje be jo sutikimo naudoti jo prekių ženklą ar su juo atitinkamai konfliktuojantį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti tais atvejais, kai toks naudojimas gali pažeisti prekių ženklo atliekamą kilmės (skiriamąją) funkciją arba, jeigu prekių ženklas laikomas turinčiu reputaciją, jo kompleksinę reputacijos funkciją. Tuo tarpu reklamos tapimą lyginamąja, kaip minėta, lemia konkretaus konkurento arba jo prekių ar paslaugų identifikavimas joje. Kaip nurodyta Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvoje, siekiant lyginamosios reklamos veiksmingumo, kaip tokio identifikavimo instrumentas gali būti panaudojamas ir konkurento prekių ženklas, ir tokiu atveju, lyginamajai reklamai atitinkant visus be išimties jos leistinumui taikomus reikalavimus, prekių ženklo savininkas negalės uždrausti jo prekių ženklo naudojimo tokioje reklamoje¹²⁴. Todėl teisėta lyginamoji reklama yra vienas iš prekių ženklo savininko teisių apribojimo atvejų¹²⁵. Šį faktą patvirtina ir ESTT sprendimas byloje *O2/Hutchison*, joje aiškinant prekių ženklo naudojimo teisėtoje lyginamojoje reklamoje aspektus¹²⁶.

Atsižvelgiant į tai, kad lyginamąja reklama vartotojų naudai yra skatinama prekių ir paslaugų teikėjų tarpusavio konkurencija¹²⁷, lyginamosios reklamos leistinumą reikalavimai iš esmės yra orientuoti į vartotojų apsaugą ir į sąžiningos konkurencijos užtikrinimą. Kitaip tariant, lyginamosios reklamos institutą galima laikyti kitos nei intelektinės nuosavybės teisės šakos – konkurencijos teisės dalyku. Šį faktą galima patvirtinti iš esmės ir tuo, kad lyginamosios reklamos priežiūrą įstatymų leidėjas yra pavesta atlikti būtent Konkurencijos tarybai¹²⁸.

Iš kitos pusės, prekių ženklo savininko teisių apribojimas lyginamojoje reklamoje tam tikra prasme yra kompensuojamas atitinkamus lyginamosios reklamos leistinumą reikalavimus orientuojant į naudojamo prekių ženklo funkcijų apsaugą. Pirmojoje darbo dalyje išsamiai ištyrus prekių ženklo atliekamas funkcijas ir joms suteikiamą apsaugą, ir to pasėkoje žinant, kad:

- 1) kiekvienas prekių ženklas atlieka kilmės (skiriamąją) funkciją, kuri yra ginama nuo galimybės suklaidinti visuomenę;

¹²⁴ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos konstatuojamosios dalies (13) – (15) p.

¹²⁵ Prekių ženklų įstatymo 39 str. 1 d. 4 p. Atkreiptinas dėmesys, kad šis apribojimas „išplaukia“ iš Klaidinančios ir lyginamosios reklamos konstatuojamųjų dalių (13) – (15) p. ir nėra numatytas Prekių ženklų direktyvoje. Tuo tarpu Prekių ženklų įstatymo 39 str. 2 d. nuostata „išplaukia“ būtent iš Prekių ženklų direktyvos ir yra skirta joje numatytiems kitiems prekių ženklo savininko teisių apribojimo atvejams. Todėl lyginamosios reklamos atveju Prekių ženklų įstatymo 39 str. 2 d. neturėtų būti taikoma.

¹²⁶ ESTT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje *O2 Holdings Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-553/06, EU:C:2008:339, 38 – 39, 45 paragr.

¹²⁷ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos konstatuojamosios dalies (6) ir (8) p.

¹²⁸ Reklamos įstatymo 19 str. 2 d.

- 2) reputaciją turintys prekių ženklai atlieka kompleksinę reputacijos funkciją, kuri yra ginama nuo, nesant tinkamos priežasties, kenkimo tokio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui, bei nesąžiningo pasinaudojimo vienu iš jų,

įvertinus lyginamosios reklamos leistinumui taikomus reikalavimus, darytina išvada, kad prekių ženklui suteikiamos apsaugos ribų tolimesniam nagrinėjimui lyginamojoje reklamoje yra aktualūs trys – reikalavimas nesukelti painiavos tarp reklamos davėjo ir konkurento, nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių ženklo, bei nesąžiningai nesinaudoti konkurento prekių ženklo reputacija. Pastarųjų trijų aktualumas prekių ženklo naudojimo lyginamosios reklamos atvejais yra patvirtinamas ir teismų praktikoje, joje kaip irgi reikšmingą šiame kontekste dar įvardijant ir reikalavimą neimituoti konkurento prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų¹²⁹. Todėl pastarasis irgi bus aptariamasis.

Prieš pradėdant prekių ženklo atliekamų funkcijų ir jų apsaugos kontekste nagrinėti kiekvieną iš išskirtų lyginamosios reklamos leistinumui kriterijų, atkreiptinas dėmesys į du itin svarbius aspektus. Pirmasis iš jų yra tai, kad konkurento prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje, vadovaujantis ESTT praktika, visada bus laikomas naudojimu paties konkurento prekėms ar paslaugoms žymėti, kadangi reklamos davėjas, reklamoje lygindamas atitinkamas savo ir konkurento prekių ar paslaugų savybes, siekia atskirti savo prekes ar paslaugas kaip geresnes už konkurento ir skatina jas įsigyti¹³⁰. Kadangi lyginamojoje reklamoje gali būti lyginamos tik tą pačią paskirtį turinčios arba tuos pačius poreikius tenkinančios prekės ar paslaugos, kurios vartotojų atžvilgiu gali būti tarpusavyje pakeičiamos¹³¹, konkurento prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje absoliučioje daugumoje atvejų bus laikytina naudojimu tapačioms prekėms ar paslaugoms, t. y. naudojimu dvigubo tapatumo atvejais. Tai lemia, kad tokį naudojimą teoriškai būtų galima vertinti per prieš tai aptartos nenuspėjamos ir teisinio aiškumo stokojančios byloje *L'Oréal/Bellure* sukurtos funkcijų teorijos prizmę.

Antrasis aspektas yra tai, kad ESTT 2013 m. sprendimu (dar prieš *L'Oréal/Bellure* ir kitas reklamos pagal raktažodžius ESTT bylas) byloje *Belgian Electronic Sorting Technology/Visys* konstatavo, kad metagairių (angl. *metatags*) naudojimas interneto svetainių duomenyse yra informacijos pateikimo forma ir todėl laikytina reklama, bei „šiuo atžvilgiu neturi reikšmės tai, kad šios metagairės lieka nematomos interneto

¹²⁹ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 70 paragr.

¹³⁰ ESTT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje *O2 Holdings Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-553/06, EU:C:2008:339, 35 – 36 paragr.

¹³¹ ESTT 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje *Lidl SNC/Vierzon Distribution SA*, C-159/09, EU:C:2010:696, 25 paragr.

virtotojui ir kad ne jis, o paieškos sistema yra jų tiesioginis adresatas¹³². To pasėkoje darytina išvada, kad *Google* paieškos sistemoje (ar kitokioje panašioje) *Google AdWords*¹³³ (ar kitokios panašios raktažodžių susiejimo paslaugos) pagalba paslaugos užsakovui susiejus jo konkurento prekių ženklą su nuoroda į paslaugos užsakovo internetinę svetainę, kurioje siūlomos įsigyti šio paslaugos užsakovo prekės ar paslaugos, bus laikoma lyginamąja reklama ir tokio konkurento, kaip prekių ženklo savininko, teisių pažeidimas galės būti nagrinėjamas tik per konkurencijos teisės instituto – lyginamosios reklamos leistinumą kriterijus.

Įdomu tai, kad Konkurencijos tarybos, ESTT ir, teisės portalo *Infolex* duomenimis, Lietuvos Respublikos teismų praktikoje nerandama nė vieno konkretaus atvejo¹³⁴, kai tokioje reklamoje pagal raktažodžius panaudojus konkurento prekių ženklą ir šiam iškėlus bylą dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, reklamos pagal raktažodžius davėjas gintųsi argumentu, jog reklama yra lyginamoji, ir todėl konkurento, kaip prekių ženklo savininko, teisės tokiu atveju yra apribotos. Tačiau pažymėtina, kad du tokie atvejai 2010 ir 2011 m. buvo nagrinėjami Danijoje. Reputaciją turinčio prekių ženklo *Tempur*, naudojamo čiužiniams žymėti, konkurentai interneto paieškos sistemoje susiejo šiam prekių ženklui identišką žodį su nuorodomis į jų interneto svetaines. Vienu atveju prie tokios nuorodos buvo matomas užrašas „Žemiausia kaina! Nuo €199 užsisakykite dabar“, kitu atveju, „Užsisakykite Medicomfort čiužinį. Iki 40% pigiau nei kiti aukščiausios kokybės firminiai čiužiniai“. Teismas abiem atvejais konstatavo, kad tai yra lyginamoji reklama, tačiau pirmuoju atveju taip pat pažymėjo, kad gali egzistuoti ir prekių ženklo savininko teisių pažeidimas, kadangi egzistuoja visuomenės suklaudinimo galimybė. Pirmuoju atveju teismas galiausiai išsprendė bylą remdamasis sąžiningos konkurencijos pažeidimo pagrindais. Tuo tarpu antruoju atveju teismas konstatavo, kad prekių ženklo pažeidimo spręsti negalima, nes lyginamoji reklama atitinka visus jai keliamus reikalavimus. Ja virtotojai nėra klaidinami, o reklamos davėjas, reklamoje aiškiai išskirdamas, kad siūlomi yra 40% už kitus aukščiausios kokybės firminus čiužinius,

¹³² ESTT 2013 m. liepos 11 d. sprendimas byloje *Belgian Electronic Sorting Technology NV/Visys NV*, C-657/11, EU:C:2013:516, 56 – 60 paragr.

¹³³ *Google AdWords* sistemos veikimas išsamiai paaiškintas ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendime sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389, 22 - 27 paragr.

¹³⁴ Oficialių ESTT interneto svetainės <http://curia.europa.eu/>, Konkurencijos tarybos interneto svetainės duomenų bazės <http://kt.gov.lt/lt/teisine-informacija/nutarimai>, bei teisės portalo *Infolex* interneto svetainės <http://www.infolex.lt/portal/start.asp> duomenimis iki 2017 m. balandžio 3 d. imtinai.

įskaitant ir *Tempur*, pigesni *Medicomfort* čiužiniai, sąžiningos konkurencijos taisyklių nepažeidė¹³⁵.

Įvertinus aukščiau išdėstyta, atkreiptinas dėmesys į tai, nei vienoje iš aukščiau nurodytų ir funkcijų teorijos taikymo prasme aptartų ESTT bylų dėl prekių ženklo naudojimo reklamoje pagal raktažodžius (*BergSpechte/Günter*, *Portakabin/Primakabin*, *Google France/Louis Vuitton* ir *Interflora/Marks & Spencer*) nebuvo svarstomas klausimas, ar toks prekių ženklo naudojimas gali būti laikomas naudojimu lyginamojoje reklamoje. Tiesa, *Google France/Louis Vuitton* byloje buvo trumpai užsiminta, kad šiuo atveju nėra reikalo nagrinėti, ar tokia reklama yra lyginamoji¹³⁶. Toje pačioje ir *Interflora/Marks & Spencer* bylose teiktose generalinių advokatų išvadose lyginamosios reklamos institutas taip pat trumpai minimas, tačiau aiškiai neatsakoma į klausimą, ar tokia reklama pagal raktažodžius galėtų ir ar turėtų būti laikoma lyginamąja¹³⁷.

Faktą, kad metagairių naudojimas yra reklama, ESTT minėtu sprendimu byloje *Belgian Electronic Sorting Technology/Visys* patvirtino keliais metais vėliau, nei buvo priimti nurodyti sprendimai prekių ženklo naudojimo reklamoje pagal raktažodžius bylose. Tačiau natūraliai keista, kodėl šis įdomus aspektas, įvertinus šių bylų tinkamumą faktinių aplinkybių prasme, nebuvo konkrečiai iškeltas anksčiau. Sufleruoja jau vien *keyword advertising* antrasis žodis.

Vienaip ar kitaip, ESTT praktikoje patvirtinus, jog metagairių naudojimas yra reklama, bei turint omenyje prieš tai aptartą faktą, kad prekių ženklo panaudojimas reklamoje iš esmės visada lems jos lyginamąjį pobūdį, nes tokiu atveju esminė specialios šios reklamos rūšies sąlyga – identifikuoti reklamos davėjo konkurentą arba jo prekes ar paslaugas, neabejotinai bus tenkinama. Todėl sekančiuose šios darbo dalies skyriuose konkrečiai nagrinėjant išskirtus lyginamosios reklamos leistinumą reikalavimus, reikšmingus prekių ženklui suteikiamos apsaugos kontekste, ESTT išaiškinimai minėtose bylose dėl prekių ženklo naudojimo reklamoje pagal raktažodžius bus itin aktualūs.

¹³⁵ SPAUWEN, J. *AdWord Tempur Trade Mark Infringement or Permitted Comparative Advertising?* 2011 m. vasario 24 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvdl.com/news/adword-tempur-trade-mark-infringement-or-permitted-comparative-advertising/>.

¹³⁶ ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389, 70 – 71 paragr.

¹³⁷ Generalinio advokato M. Poiarės Maduro 2009 m. rugsėjo 22 d. išvada ESTT sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2009:569, 105, 106, 152 paragr.; Generalinio advokato N. Jääskinen 2011 m. kovo 24 d. išvada ESTT byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:173, 42, 103 paragr.

2.3.1. Reikalavimas nesukelti painiavos

Šis reikalavimas „nesukelti painiavos tarp komercinės veiklos subjektų, tarp reklamos davėjo ir konkurento arba reklamos davėjo ir konkurento prekių ženklų, pavadinimų, kitų žymenų su skiriamaisiais požymiais, prekių ar paslaugų“¹³⁸, vertinant iš prekių ženklui suteikiamos apsaugos perspektyvos, užtikrina klasikinę apsaugą nuo klaidinimo, arba kitaip tariant saugo pagrindinę prekių ženklo atliekamą kilmės (skiriamąją) funkciją. Ji, kaip žinia, gali būti pažeidžiama tada, kai egzistuoja galimybė suklaidinti atitinkamą dalį visuomenės dėl tokių prekių ar paslaugų kilmės (jų šaltinio). Remiantis ESTT praktika, galimybę suklaidinti, šio aptariamo lyginamosios reklamos leistinumą reikalavimo prasme reikia aiškinti taip pat, kaip ji aiškinama Europos Sąjungos prekių ženklų teisiniame reguliavime, t. y. „galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais iš ekonomiškai susijusių įmonių“¹³⁹.

ESTT taip pat yra išaiškinęs, kaip ši suklaidinimo galimybė pasireiškia bylose dėl prekių ženklo naudojimo reklamose pagal raktažodžius. Visų pirma, pabrėžtina, kad tokiu atveju turinys, iš kurio turi būti sprendžiama ar egzistuoja aptariama suklaidinimo galimybė, ar ne, sudaro reklaminė nuoroda ir prie jo pridėtas trumpas komercinis pranešimas. Kartu jie vadinami reklaminiu skelbimu¹⁴⁰, ir atsiranda į interneto paieškos sistemą suvedus atitinkamą raktinį žodį, t. y. spręsti reikia iš informacijos, matomos pateiktuose paieškos rezultatuose, neatsidarant pačios reklaminės nuorodos. Kaip realus praktinis pavyzdys tinka minėtas Danijos teisme nagrinėtas *Tempur* atvejis: „Reikalingas naujas čiužinys? <http://www.MedicomfortMatras.nl> Užsisakykite Medicomfort čiužinį. Iki 40% pigiau nei kiti aukščiausios kokybės firminiai čiužiniai“¹⁴¹. Siekiant nustatyti, ar egzistuoja suklaidinimo galimybė, reikia įvertinti, ar pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas aiškiai gali suprasti, kad reklaminiame skelbime nurodytos

¹³⁸ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. h) p.; Reklamos įstatymo 6 str. 4 p.

¹³⁹ ESTT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje *O2 Holdings Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-553/06, EU:C:2008:339, 49, 59 paragr.

¹⁴⁰ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 11 paragr.

¹⁴¹ SPAUWEN, J. *AdWord Tempur Trade Mark Infringement or Permitted Comparative Advertising?* 2011 m. vasario 24 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvdl.com/news/adword-tempur-trade-mark-infringement-or-permitted-comparative-advertising/>.

prekės ar paslaugos yra kilusios ne iš prekių ženklo savininko ir ne iš ekonomiškai su juo susijusio asmens¹⁴².

Kitaip tariant, toks vartotojas, į interneto paieškos sistemą suvedęs jam norimą prekių ženklą (kurį atitinkamas tokio prekių ženklo savininko konkurentas metagairėse nematomai susiejo su jo reklaminio skelbimu) ir tarp gautų rezultatų matydamas prekių ženklo konkurento reklaminį skelbimą, turi aiškiai suvokti, kad tai yra visiškai kito asmens prekės ir paslaugos, siūlomos jam kaip alternatyva. Jeigu tokios konkrečios išvados toks vartotojas daryti negali, aptariamas lyginamosios reklamos leistinumų reikalavimas yra netenkinamas, ir kartu egzistuoja tiek lyginamosios reklamos leistinumų, tiek prekių ženklo savininko teisių pažeidimas¹⁴³.

Darytina išvada, kad prekių ženklo pagrindinės – kilmės (skiriamosios) funkcijos apsaugos apimtis yra tokia pati tiek lyginamosios reklamos, tiek prekių ženklų teisinio reguliavimo prasme.

2.3.2. Reikalavimas nediskredituoti ir nemenkinti

Šiuo leistinumų reikalavimu yra numatyta reklamos davėjo pareiga nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių ženklą, pavadinimo, kitų žymenų su skiriamaisiais požymiais, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties¹⁴⁴. Tokia formulotė iš esmės primena atitinkamas prieš tai minėtos reputaciją turinčių prekių ženklų atliekamos kompleksinės reputacijos funkcijos pažeidimų rūšis, kurios gali pasireikšti: (i) kenkimu tokio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba (ii) jo geram vardui (jo reputacijai *per se*), arba (iii) nesąžiningai pasinaudojant vienu iš jų. Kadangi trečiasis atvejis yra akivaizdžiai susijęs su toliau nagrinėjamu, t. y. sekančiame darbo skyriuje nurodytu reikalavimu nesąžiningai nesinaudoti reputacija, būtent šio skyriaus kontekste verta panagrinėti pirmuosius du.

Kaip žinia, kenkimas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui yra suprantamas kaip šio prekių ženklo gebėjimo identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir naudojamas, susilpnėjimas. Tapataus reputaciją turinčiam ar į jį panašaus žymens naudojimas gali lemti tokio prekių ženklo tapatybės ir jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą, kadangi tokiu atveju reputaciją turintis prekių ženklas,

¹⁴² ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389, 84, 89 - 90 paragr.

¹⁴³ *Cit. Op.* 139, 46 paragr.

¹⁴⁴ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. d) p.; Reklamos įstatymo 6 str. 5 p.

iš anksto keldavęs asociacijas su prekėmis ar paslaugomis, kurioms yra įregistruotas ir naudojamas, nebegali to padaryti¹⁴⁵. Iš tokio šios reputacijos funkcijos pažeidimo rūšies aiškinimo matyti, kad iš esmės yra kėsiniama padaryti prekių ženklą bendrinium, t. y. vartotojo sąmonėje nebekeliančio sąsajų su konkrečia komercine kilme. Toks argumentavimas yra matomas ir ESTT sprendime byloje *Interflora/Marks & Spencer*¹⁴⁶. Tuo tarpu pažodžiui įvertinus pateiktą aptariamo lyginamosios reklamos leistinumo reikalavimo apibrėžimą, manytina, kad juo yra draudžiama diskredituoti arba menkinti konkurento prekių ženklą ar juo žymimas prekes ar paslaugas, turint omenyje tiesioginį diskreditavimą arba menkinimą, o ne skiriamąjo požymio silpninimą. Todėl manytina, kad šiuo atveju aktuali yra antroji kompleksinės reputacijos funkcijos pažeidimo rūšis.

Pastaroji yra suprantama kaip reputaciją turinčiu prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų patrauklumo visuomenei sumažėjimas. Tokį pažeidimą gali lemti, pavyzdžiui, reputaciją turinčiam prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimas žymint prekes ar paslaugas, kurių charakteristika ar kokybinės savybės gali daryti neigiamą poveikį prekių ženklo įvaizdžiui¹⁴⁷. Kadangi, kaip matyti, šia pažeidimo rūšimi yra taikomasi į gerą prekių ženklo įvaizdį tarp vartotojų, manytina, kad to paties prevencijai yra skirtas ir aptariamas lyginamosios reklamos leistinumo reikalavimas, draudžiantis diskredituoti arba menkinti prekių ženklą arba juo žymimas prekes ar paslaugas. Tokią išvadą pagrįsti galima ir Konkurencijos tarybos praktika – ištyrusi prieš tai aptartą „greito“ ir „lėto“ mobiliojo interneto modemų lyginamąją reklamą, Konkurencijos taryba nustatė, kad ja buvo pažeistas būtent aptariamas reikalavimas nediskredituoti ir nemenkinti, kadangi žodis „lėtas“, apibūdinantis reklamos davėjo konkurento teikiamas paslaugas, nagrinėjamos reklamos kontekste turėjo neigiamą reikšmę, t. y. dėl reklamoje neįvardintų konkrečių paslaugų savybių buvo menkinama bendra modemų ir mobiliojo interneto paslaugų kokybė, bei tuo pačiu formuojamas neigiamas konkurento ir jo teikiamų paslaugų įvaizdis¹⁴⁸.

¹⁴⁵ ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655, 76 paragr.; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 39 paragr.

¹⁴⁶ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 76 – 78 paragr.

¹⁴⁷ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 40 paragr.

¹⁴⁸ Konkurencijos taryba. Klaidinančios ir neleistinos lyginamosios reklamos vertinimo gairės (2016 m. rugpjūčio mėn. redakcija), p. 27.; Konkurencijos tarybos 2011 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 2S-24 „Dėl IMK LT, UAB reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“.

2.3.3. Reikalavimas nesąžiningai nesinaudoti reputacija

Pastarasis yra apibrėžiamas kaip draudžiantis nesąžiningai pasinaudoti konkurento prekių ženklo, pavadinimo ar kitų žymenų su skiriamaisiais požymiais reputacija arba konkuruojančios prekės ar paslaugos nuoroda į kilmę¹⁴⁹. Žvelgiant iš prekių ženklų teisės perspektyvos, šis reikalavimas sutampa su reputaciją turinčio prekių ženklo atliekamos kompleksinės reputacijos funkcijos pažeidimo trečiaja rūšimi – nesąžiningu pasinaudojimu prekių ženklo geru vardu (jo reputacija *per se*). Todėl aptariamas reikalavimas, kaip ir prieš tai aptartas reikalavimas nediskredituoti ir nemenkinti, yra orientuotas į kompleksinės prekių ženklo reputacijos funkcijos apsaugą nuo vieno iš trijų galimų pažeidimo rūšių.

Ši pažeidimo rūšis, kaip minėta, gali būti vaizdžiai apibūdinama kaip prekių ženklo teikiamų privalumų „nemokamas eksploatavimas, ir yra suprantama kaip prekių ženklo gero įvaizdžio ar su juo teigiamų siejamų charakteristikų perkėlimas tapačiam ar į jį panašiam žymeniui arba pastaruoju žymimoms prekėms ar paslaugoms. Tokiu perkėlimu trečiasis asmuo, siekdamas naudos sau, nemokamai pasinaudoja tokio prekių ženklo sėkme, prestižu ir patrauklumu, arba, kitaip tariant, prekių ženklo savininko pastangomis sukurtu rezultatu¹⁵⁰.

Šiame kontekste paminėtinas ESTT sprendimas prekių ženklo naudojimo reklamoje pagal raktažodžius byloje *Interflora/Marks & Spencer*, kurioje teismas laikėsi nuomonės, kad sunku paneigti, jog reklamos davėjas, raktažodžiu pasirinkdamas gerą vardą turintį konkurento prekių ženklą, nesiekia pasinaudoti pastarojo geru vardu, kadangi tikėtina, jog daug vartotojų ieškos informacijos į paieškos sistemą įvesdami būtent tokį prekių ženklą. Tačiau panaudojant tokį prekių ženklą kaip raktažodį siekiant atkreipti dėmesį į reklamą, kurioje rodomos alternatyvios prekės ar paslaugos šiuo prekių ženklu žymimoms, jos nepateikiamos kaip pastarųjų imitacijos, bei kitaip nėra pažeidžiama prekių ženklo funkcijoms, toks naudojimas yra laikytinas sveika ir sąžininga konkurencija ir prekių ženklų teisės prasme laikytinas naudojimu dėl tinkamos priežasties¹⁵¹.

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas nesąžiningą naudojimąsi tokio prekių ženklo geru vardu (jo reputacija *per se*) uždrausti

¹⁴⁹ Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. f) p.; Reklamos įstatymo 6 str. 7 p.

¹⁵⁰ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 41, 49 paragr.

¹⁵¹ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 91, 95 paragr.

vienodai efektyviai galėtų tiek vien prekių ženklų teisės, tiek vien lyginamosios reklamos reguliavimo pagalba.

2.3.4. Reikalavimas neimituoti ir nekopijuoti

Šis reikalavimas apibrėžiamas kaip draudžiantis reklamos davėjui savo reklamuojamas prekes ar paslaugas reklamoje pateikti kaip prekių ar paslaugų, pažymėtų apsaugą turinčių prekių ženklu, imitacijas ar kopijas¹⁵². Prekių ženklu suteikiamos apsaugos požiūriu, nėra aišku, kodėl ESTT įvardijo jį kaip reikšmingą prekių ženklo naudojimo lyginamojoje reklamoje atvejais¹⁵³. Būtų galima pamanyti, kad juo yra saugoma prekių ženklo pagrindinė – kilmės (skiriamoji) funkcija, tačiau ją ir taip saugo pirmasis aptartas lyginamosios reklamos leistinumą reikalavimas. Be to, kaip minėta, reikalavimo nekelti painiavos pažeidimas visada kartu lems ir prekių ženklo kilmės (skiriamosios) funkcijos pažeidimą vien prekių ženklų teisės požiūriu.

Primintina šį reikalavimą neimituoti ir nekopijuoti palietusi ESTT praktika, nagrinėjant ginčus dėl prekių ženklo naudojimo lyginamojoje reklamoje. *L'Oréal/Bellure* byloje teismas, sprenddamas dėl reputaciją turinčių atitinkamų *L'Oréal* prekių ženklų naudojimo lyginamojoje reklamoje juos lyginant su pigesnėmis parfumerijos gaminių imitacijomis, pažymėjo, kad reklamos davėjui lyginamojoje reklamoje yra tiesiogiai draudžiama nurodyti, kad reklamuojamos prekės ar paslaugos yra konkurento prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų imitacijos ar reprodukcijos¹⁵⁴.

Šis sprendimo aspektas yra kritikuojamas teisės doktrinoje, argumentuojant, jog savaime nedraudžiant imituoti garsių parfumerijos gaminių kvapo, kadangi jis nėra apsaugotas jokia intelektinės nuosavybės forma, t. y. gaminti imitacijas, tačiau draudžiant tokių gaminių reklamoje nurodyti šią objektyvią aplinkybę, t. y. būtent paprastą faktą, kad prekė yra kitos prekės charakteristinių savybių imitacija, vartotojas yra priverstas tokį produktą atrasti pats savo jėgomis, pavyzdžiui, išbandant daugybę įvairių rinkoje esančių kvėpalų iki kol bus atrasti alternatyvūs trokštamiems, tačiau brangiems kvėpalams¹⁵⁵. Taip pat buvo išryškintas galimas šio, kaip nepriklausomo lyginamosios reklamos

¹⁵² Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. g) p.; Reklamos įstatymo 6 str. 8 p.

¹⁵³ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 70 paragr.

¹⁵⁴ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 76 - 77 paragr.

¹⁵⁵ KUR, A.; BENTLY, L.; ir OHLY, A. *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 10/01, p. 3 - 4. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 27 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492032>.

leistinumo reikalavimo prieštaravimas su nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo direktyva, kurios konstatuojamojoje dalyje yra nurodyta, jog „direktyva nesiekia mažinti vartotojo pasirinkimo uždraudžiant reklamuoti produktus, kurie atrodo panašūs į kitus produktus, nebent šis panašumas keltų vartotojams painiavą dėl komercinės produkto kilmės ir dėl to klaidintų“¹⁵⁶.

Neigiamas ESTT požiūris į tokį prekių ar paslaugų imitavimą yra matomas ir nagrinėjant galimus prekių ženklo reputacijos funkcijos pažeidimus pasinaudojant jų geru vardu. Pavyzdžiui, byloje *Interflora/Marks & Spencer* teismas pažymėjo kad „tokia išvada peršasi visų pirma tais atvejais, kai reklamos internete davėjai pasirenka gerą vardą turintiems prekių ženkams tapačius raktažodžius siūlydami prekes, kurios yra šių prekių ženklų savininko prekių imitacija“¹⁵⁷. Toks požiūris dar kartą įrodo, kad ESTT yra vedamas moralaus priešingumo ar išankstinio neigiamo nusistatymo prieš „parazitizmą“, t. y. nemokamą naudojimąsi kieno nors pastangomis sukurtu rezultatu, kopijavimą, imitavimą¹⁵⁸.

Vienaip ar kitaip, šis aptartas lyginamosios reklamos leistinumo reikalavimas, žvelgiant iš prekių ženklo funkcijų apsaugos perspektyvos, nėra aktualus. Todėl nėra aišku, kodėl ESTT kaip reikšmingą prekių ženklo naudojimo lyginamojoje reklamoje atveju kartu su kitais aptartais reikalavimais išskyrė ir reikalavimą neimituoti ir nekopijuoti¹⁵⁹.

2.4. Prekių ženklo apsaugos palyginimas lyginamojoje reklamoje iš už jos ribų

Pirmąją darbo dalį skyrus prekių ženklui suteikiamos apsaugos sistemų veikimo, jų pritaikymo praktikoje ir tolesnio vystymo analizei ir problematikai įvertinti, tuo tarpu antrojoje darbo dalyje išryškinus aktualius prekių ženklo naudojimo lyginamojoje reklamoje aspektus ir tokiam naudojimui reikšmingus lyginamosios reklamos leistinumo reikalavimus bei jų sąryšį su prekių ženklo funkcijomis, šiame darbo skyriuje pateikiamas

¹⁵⁶ 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. OL L 149, 2005 6 11, p. 22—39, konstatuojamosios dalies (14) p.

¹⁵⁷ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 90 paragr.

¹⁵⁸ VISSER, D. *Misrepresentation and Missappropriation. Two Common Principles or Common “Basic Moral Feelings” of Intellectual Property and Unfair Competition Law* // Common Principles of European Intellectual Property Law (edited by Ansgar Ohly). Mohr Siebeck, 2012, p. 248 – 254.

¹⁵⁹ ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L’Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 70 paragr.

objektyvus abiejų institutų sankirtos palyginimas iš prekių ženklo savininko perspektyvos.

Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors lyginamoji reklama savo esme, kaip minėta, yra laikytina prekių ženklo savininko teisių apribojimo atveju, joje įtvirtinta vieninga prekių ženklo apsauga nepriklausomai nuo prekių ženklo atliekamų funkcijų. Tas yra naudinga paprasto, eilinio arba kitaip tariant reputacijos statuso neturinčio prekių ženklo savininkui, kadangi tokiu atveju prekių ženklui iš esmės yra suteikiama platesnė apsauga lyginamojoje reklamoje, nei už jos ribų. Panaudojus tokį prekių ženklą reklamoje ir vartotojui jo pagalba identifikavus konkretų reklamos davėjo konkurentą arba jo prekes ar paslaugas, t. y. prekių ženklo savininką, reklamą galima traktuoti kaip lyginamąją ir pastarasis įgyja papildomas teises ginčyti naudojimą, kuriuo nesažiningai naudojamas arba kenkiama prekių ženklo geram vardui.

Tuo tarpu reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas jo prekių ženklo panaudojimo lyginamojoje reklamoje atveju nebeturi teisės ginčyti naudojimo, kuriuo yra kenkiama reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Tačiau kadangi lyginamosios reklamos esmė yra palyginti dviejų skirtingų komercinių subjektų teikiamas prekes ar paslaugas, sunku įsivaizduoti atvejį, kai reputaciją turinčio prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje galėtų lemti pastarojo gebėjimo identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir naudojamas, susilpnėjimą ar jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą¹⁶⁰. ESTT praktikoje randamas atvejis, kai prekių ženklo savininkas teigė, jog jo prekių ženklo kaip raktažodžio naudojimas metagairių pagalba daro vartotojams įspūdį, kad šis prekių ženklas yra tam tikras bendrinis žodis. Tačiau ESTT šį argumentą atmetė nurodydamas, jog tokiu atveju dėl lyginamojo prekių pobūdžio skiriamasis požymis tik sustiprėja¹⁶¹.

Vienaip ar kitaip, turint omenyje, kad esminė prekių ženklo savininko teisė yra uždrausti paralelinį prekių ženklo ar su juo atitinkamai konfliktuojančio žymens naudojimą, pažymėtina, kad prekių ženklo atliekamos funkcijos, išskiriant aptartą reputacijos funkcijos gynimą nuo kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui, iš esmės gali būti apgintos vienodai efektyviai tiek prekių ženklų teisės pagalba kreipiantis su ieškiniu į teismą, tiek lyginamosios reklamos teisinio reguliavimo pagalba kreipiantis su

¹⁶⁰ (pateikiamas kenkimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui apibrėžimas) ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655, 76 paragr.; ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378, 39 paragr.

¹⁶¹ ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604, 78 - 81 paragr.

skundu į Konkurencijos tarybą¹⁶², pastarajam nepasiteisinus, taip pat esant galimybei toliau bylinėtis administracine tvarka. Abu variantai, lyginant juos tarpusavyje, yra viena kitos nepanaikinamos alternatyvos. Tačiau vieno iš jų nesėkmingo realizavimo faktą teoriškai galima panaudoti prieš antrojo sėkmę.

¹⁶² Reklamos įstatymo 19 str. 2 d., 25 str. 2 d., 21 str. 1 d. 5 p.

IŠVADOS

1. Europos Sąjungos prekių ženklų teisėje egzistuoja dvi atskiros ir taikymo prasme viena nuo kitos nepriklausomos apsaugos sistemos – apsaugos nuo klaidinimo sistema, ir apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo sistema. Pirmoji yra suteikiama visiems prekių ženkams, užtikrinant pagrindinės atliekamos – kilmės funkcijos apsaugą. Antroji yra suteikiama tik reputacijos funkciją gebantiems atlikti prekių ženkams, kuria užtikrinama tokio prekių ženklo atliekamos reputacijos funkcijos apsauga nuo kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui ir nuo nesąžiningo pasinaudojimo vienu iš jų. Visi trys įvardinti reputacijos funkcijos pažeidimai visais atvejais turi būti padaromi nesant teisėtos priežasties.
2. ESTT sprendimas *L'Oréal/Bellure* pateikė tris svarbius išaiškinimus, iš kurių darbo tematikos prasme esminiu laikytinas išaiškinimas, jog dvigubo tapatumo atveju yra saugomos garantijos (kokybės), informavimo (komunikavimo) reklamos bei investicinė funkcijos. Šios funkcijos yra saugomos savarankiškai, t. y. jų pažeidimas nepriklauso nuo fakto, ar pažeidžiama kilmės funkcija. Toks aiškinimas lėmė ribos tarp eilinio ir reputaciją turinčio prekių ženklo nutrynimą ir Europos Komisijos nesėkmingus bandymus reformuoti dvigubo tapatumo taisyklę, įstatymiškai nurodant, kad ji orientuota vien į kilmės funkcijos apsaugą. Tikslių priežasčių, kodėl reforma nepavyko ir svarių argumentų prieš ją nėra randama, todėl nutrintoji riba tarp eilinio ir reputaciją turinčio prekių ženklo išlieka. Kita vertus, ESTT praktikoje nerandama nė vieno atvejo, kai minėtas išaiškinimas būtų pritaikytas realiai ir pripažintas kurios nors iš naujų funkcijų pažeidimas.
3. Kadangi raktažodžiai yra užkoduojami metagairėse, kurių naudojimas, vadovaujantis 2013 m. ESTT sprendimu byloje *Belgian Electronic Sorting Technology/Visys*, yra reklama, tai reklama pagal raktažodžius neturėtų būti laikoma išimtimi lyginamosios reklamos prasme. Tačiau realių atvejų, kai konkurento prekių ženklo naudojimas metagairėse buvo pripažintas naudojimu lyginamojoje reklamoje, kol kas randama tik Danijoje 2010 ir 2011 m.
4. Prekių ženklo savininko teisės uždrausti atitinkamai konfliktuojantį paralelinį prekių ženklo naudojimą tiek vien prekių ženklų teisės, tiek vien lyginamosios reklamos reguliavimo pagalba iš esmės yra vienodos. Skirtumai pasireiškia tuo, jog lyginamoji reklama turi vieningą prekių ženklo apsaugos sistemą, kuri kartu saugo prekių ženklo pagrindinę kilmės funkciją bei reputacijos funkciją, tačiau pastaroji

nėra saugoma nuo vieno iš trijų jos pažeidimo būdų – kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui. Tokiu būdu eilinio prekių ženklo apsauga lyginamojoje reklamoje yra didesnė, nei už jos ribų. Tuo tarpu reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, išskyrus nurodytą aspektą dėl kenkimo tokio prekių ženklo skiriamajam požymiui, iš esmės išlieka nepakitusi.

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. Teisės aktai:

1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai:

- 1) Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). *Valstybės žinios*, 2000-10-31, Nr. 92-2844.
- 2) Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). *Valstybės žinios*, 2000-07-31, Nr. 64-1937.

1.2. Europos Sąjungos teisės aktai:

- 1) 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 299, 2008-11-8, p. 25 – 33.
- 2) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436, valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 336, 2015-12-23, p. 1 - 26.
- 3) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių. OL L 341, 2015-12-24, p. 21 - 94.
- 4) 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji tarybos Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 40, 1989-2-11, p. 1 - 7.
- 5) 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo konstatuojamosios dalies (8) p. OL L 78, 2009 3 24, p. 1 - 42
- 6) 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. OL L 149, 2005 6 11, p. 22—39.

1.3. Tarptautinės teisės aktai:

- 1) 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. *Valstybės žinios*, 1996-08-07, Nr. 75-1796.

- 2) 1994 m. gruodžio 23 d. sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba.

2. Specialioji literatūra:

1.1. Spausdintinės monografijos:

- 1) VISSER, D. *Misrepresentation and Missappropriation. Two Common Principles or Common “Basic Moral Feelings” of Intellectual Property and Unfair Competition Law* // *Common Principles of European Intellectual Property Law* (edited by Ansgar Ohly). Mohr Siebeck, 2012.
- 2) LANDES, W.; POSNER, R. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003

1.2. Elektroniniai dokumentai:

- 1) MIZARAS, V. *Prekių ženklų teisė (tezės)*. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2016/04/Prekiu-zenklai_tezes.pdf>.
- 2) SENFTLEBEN, M. *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?* IIC Vol. 42, No. 4/2011. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/296125824_Trade_Mark_Protection_-_A_Black_Hole_in_the_Intellectual_Property_Galaxy>.
- 3) SAKULIN, W. *Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <<http://dare.uva.nl/search?identifier=e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a>>.
- 4) SENFTLEBEN, M. *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*. IIC Vol. 40, No. 1, 2009. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903>.
- 5) SENFTLEBEN, M. *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. EIPR Vol. 36, No. 8 (2014). [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772>.
- 6) DILLBARY, S. *Getting the Word Out: The Informational Function of Trademarks*. Arizona State Law Journal, Vol. 40 (2009). [interaktyvus;

- žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. Prieiga per internetą:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126857>.
- 7) SENFTLEBEN, M. *Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?* // *Constructing European Intellectual Property: Achievements and Perspectives* (edited by Christophe Geiger). Edward Elgar Publishing, 2013. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 29 d.]. Prieiga per internetą:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1875629>.
- 8) KUR, A. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. IIC Vol.45. 2014, Issue 4. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536>.
- 9) SENFTLEBEN, M. *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2010. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123>.
- 10) KUR, A.; BENTLY, L.; ir OHLY, A. *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 10/01. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 27 d.]. Prieiga per internetą: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492032>.
- 11) KIRMANI, S. M. *Cross-Border Comparative Advertising in the European Union*. Boston College International and Comparative Law Review 201 (1996), Vol. 19, Issue 1. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 31 d.].
- 12) SPAUWEN, J. *AdWord Tempur Trade Mark Infringement or Permitted Comparative Advertising?* 2011 m. vasario 24 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvdl.com/news/adword-tempur-trade-mark-infringement-or-permitted-comparative-advertising/>.
- 13) *Study on Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Max Planck institute for Intellectual Property and Competition Law: Munich, 2011 m. vasario 15 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.

3. Teismų sprendimai:

- 1) Generalinio advokato F. Jacobs 1990 m. kovo 13 d. išvada ESTT byloje *SA CNL-SUCAL NV/HAG GF AG*, C-10/89, EU:C:1990:112.
- 2) ESTT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *L'Oréal SA/Bellure NV*, C-487/07, EU:C:2009:378.
- 3) ESTT 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:604.
- 4) ESTT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2008:389.
- 5) ESTT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, EU:C:1999:82.
- 6) ESTT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje *SABEL BV/Puma AG*, C-251/95, EU:C:1997:528.
- 7) ESTT 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, EU:C:1998:442.
- 8) ESTT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, EU:C:2008:655.
- 9) ESTT 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje *General Motors Corporation/Yplon SA*, C-375, EU:C:1999:0408.
- 10) ESTT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje *Adidas-Solomon AG/Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01, EU:C:2003:582, 29, 31 paragr.; ESTT 2008 m. balandžio 10 d. sprendimas byloje *Adidas AG/Marca Mode CV*, C-102/07, EU:C:2008:217.
- 11) ESTT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje *Davidoff & Cie SA/Gofkid Ltd.*, C-292/00, EU:C:2003:9.
- 12) ESTT 2002 m. gegužės 14 d. sprendimas byloje *Hölterhoff/Freiesleben*, C-2/00, EU:C:2002:287.
- 13) ESTT 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, EU:C:2002:651.
- 14) ESTT 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar*, C-245/02, EU:C:2004:717.
- 15) ESTT 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje *Adam Opel AG/ Autec AG*, C-48/05, EU:C:2007:55.
- 16) ESTT 2010 m. kovo 25 d. sprendimas byloje *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni*, C-278/08, EU:C:2010:163.

- 17) ESTT 2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje *Portakabin Ltd/Primakabin BV*, C-558/08, EU:C:2010:416.
- 18) Generalinio advokato N. Jääskinen 2011 m. kovo 24 d. išvada ESTT byloje *Interflora Inc./Marks & Spencer plc*, C-323/09, EU:C:2011:173.
- 19) Generalinės advokatės J. Kokott 2011 m. balandžio 7 d. išvada ESTT byloje *Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S*, C-46/10, EU:C:2011:222.
- 20) ESTT 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje *Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S*, C-46/10, EU:C:2011:485.
- 21) ESTT 2001 m. lapkričio 25 d. sprendimas byloje *Toshiba Europe GmbH/ Katun Germany GmbH*, C-112/99, EU:C:2001:566.
- 22) ESTT 2003 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG/Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, C-44/01, EU:C:2003:205.
- 23) ESTT 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje *De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-381/05, EU:C:2007:230.
- 24) ESTT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje *O2 Holdings Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-553/06, EU:C:2008:339.
- 25) ESTT 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje *Lidl SNC/Vierzon Distribution SA*, C-159/09, EU:C:2010:696.
- 26) ESTT 2013 m. liepos 11 d. sprendimas byloje *Belgian Electronic Sorting Technology NV/Visys NV*, C-657/11, EU:C:2013:516.
- 27) Generalinio advokato M. Poiares Maduro 2009 m. rugsėjo 22 d. išvada ESTT sujungtose bylose *Google France SARL/Louis Vuitton Malletier SA*, C-238/08, *Google France SARL/Viaticum SA*, C-237/08 ir *Google France SARL/CNRRH SARL*, C-238/08, EU:C:2009:569.

4. Konkurencijos tarybos nutarimai

- 1) Konkurencijos tarybos 2011 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 2S-24 „*Dėl IMK LT, UAB reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams*“.
- 2) Konkurencijos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 2S 21 „*Dėl „Vodafone Mobile Connect“ modemo reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams*“.

5. Kiti šaltiniai

- 1) Konkurencijos taryba. Klaidinančios ir neleistinos lyginamosios reklamos vertinimo gairės (2016 m. rugpjūčio mėn. redakcija).
- 2) Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Generalinės asamblėjos 1999 m.

rugsėjo 20 - 29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų 34-ojoje posėdžių sesijoje priimtos Bendros rekomendacijos dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų 4 str. 1 d. b) p.

- 3) Europos Komisijos 2013 m. kovo 27 d. pasiūlymas COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2013:0162:FIN>>.
- 4) Europos Komisijos 2013 m. kovo 27 d. pasiūlymas COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2013:0161:FIN>>.
- 5) 2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0031&language=LT>>.
- 6) 2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2014-0032+001-054+DOC+PDF+V0//LT>>.
- 7) *Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System.* MARQUES, 2013 m. balandžio 19 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.marques.org/PositionPapers/Downloads/20130419_marques_info_note_on_proposed_changes_to_eu_tm_law.pdf>.
- 8) *Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive.* International Trademark Association (INTA), 2013 m. birželio 7 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą: <<http://www.inta.org/advocacy/documents/june2013intacommentseutmsystemsreview.pdf>>;
- 9) *Opinion regarding the European Commission's proposal for a recast of the Trade Mark Directive and the proposal for a modification of the Community Trade Mark regulation.* Association of Trade Mark and Design Rights Practitioners (APRAM), 2013 m. birželio 24 d. [interaktyvus; žiūrėta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per

internetā: <<https://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-opinion-on-the-TM-package.pdf>>.

- 10) *Opinion regarding the European Commission proposal for a recast of the Trade Mark Directive*. The German Association for Protection of Intellectual Property (GRUR), 2013 m. liepos 1 d., [interaktyvus; žiūrēta 2017 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetā: <http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2013-07-01_GRUR_Opinion_Recast_TM_Directive-full_01.pdf>

SANTRAUKA

Šiuolaikinėje į vartotojų gerovę orientuotoje rinkoje vyraujant itin plačiam prekių ir paslaugų pasirinkimui, tarp verslo subjektų esantis poreikis pateikti savo siūlomą produktą kaip išskirtinį tampa vis aktualesnis. Itin tinkamos priemonės šio tikslo pasiekimui neabejotinai yra reklama ir prekių ženklas, veikiantis kaip identifikatorius rinkoje. Išskirtina speciali reklamos rūšis – lyginamoji reklama, kurios pagalba objektyviai lyginant konkrečius rinkoje esančius komercinius pasiūlymus, vartotojai informuojami apie naudą, kurią galima gauti bei kartu užtikrinamas rinkos konkurencingumas.

Lyginamąją reklamą jos prigimtimi laikant konkurencijos teisės institutu, joje lyginamų konkrečių prekių ar paslaugų identifikavimo instrumentu panaudojus konkurento prekių ženklą, susiduria viena kitai giminingos, tačiau skirtingos intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės šakos. Kyla abiejų teisės šakų tarpusavio sankirtos klausimas, kurio esminiai aspektai yra išsamiai nagrinėjami šiame darbe.

Pirmojoje darbo dalyje skiriamas dėmesys Europos Sąjungos prekių ženklų teisės reguliavimui, jo suteikiamoms prekių ženklo apsaugos galimybėms. Analizuojama kiekvienos iš prekių ženklo atliekamų funkcijų sąryšis su suteikiamos apsaugos apimtimi. Taip pat išsamiai nagrinėjamos praktinės problemos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje ir teisinio reguliavimo ateities tendencijos.

Antrojoje darbo dalyje nagrinėjama lyginamosios reklamos reikšmė, paliečiami istoriniai šio teisinio instituto aspektai. Analizuojamas lyginamosios reklamos leistinumų reikalavimų ryšys su prekių ženklui suteikiama apsauga. Ypatingas dėmesys skiriamas reklamai pagal raktažodžius lyginamosios reklamos perspektyvoje. Išskiriami konkretūs prekių ženklui suteikiamos apsaugos ribų skirtumai jį naudojant lyginamojoje reklamoje ir už jos ribų.

SUMMARY

While today's consumer-oriented market offers eminently wide choice in goods and services, the need between business entities to present their proposed product as exquisite becomes more and more relevant.

Especially appropriate means for achieving such goal are certainly the trade mark, acting as an identifier in the market, and advertising. A special form of advertising must be emphasized in this context – comparative advertising, which can demonstrate objectively the merits of various comparable products and also stimulate competition between suppliers of goods and services to the consumer's advantage.

While comparative advertising in its nature is treated under competition law, related but different branches of the legal system – intellectual property law and competition law clashes when the advertiser uses the trade mark of his competitor in order to identify goods or services being compared. Fundamental aspects of such intersection are thoroughly examined in this work.

First part of the work focuses on the range of protection that is being granted to trade marks by the European Union trade mark law. Thorough analysis includes every function of the trade mark and its cohesion with the granted protection, also problematic aspects of European Court of Justice's case law and its future tendencies.

Second part of the work emphasizes on the importance of comparative advertising and some of its historical aspects. Its permissibility requirements are analyzed in the context of trade mark protection. Particular attention is paid to keyword advertising as to a form of comparative advertising. Specific differences on the protection of trade mark are distinguished in the context of using the trade mark in comparative advertising and beyond its scope.