

PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ TEISINĖS APSAUGOS RIBOS: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMAS

Danguolė Klimkevičiūtė

Mykolas Romeris universiteto Teisės fakulteto

Civilinės ir komercinės teisės katedra

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370 5) 2612 843

Elektroninis paštas D.Klimkeviciute@lat.lt

Pateikta 2008 m. birželio 4 d., parengta spausdinti 2009 m. sausio 23 d.

Anotacija. *Plačiai žinomo prekių ženklo apsauga yra išimtis, palyginti su pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos teritoriniu, registracijos bei specifikacijos principais. Plačiai žinomas prekių ženklas saugomas ir tuomet, kai toje valstybėje, kurioje prašoma apsaugos, jis nėra registruotas tos valstybės nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Plačiai žinomas prekių ženklas gali būti saugomas net ir tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurios yra žymimos kitu prekių ženklu, nėra panašios į tas, kurioms naudojamas arba yra registruotas plačiai žinomas prekių ženklas (jeigu vis dėlto tas ženklas yra taip pat ir registruotas).*

Tarptautinių, Europos Sąjungos bei Lietuvos nacionalinės teisės aktų nuostatos dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų nėra analogiškos, iš dalies jos netgi yra prieštaringos. Europos Sąjungos teisės bei Lietuvos nacionalinės teisės aktuose numatoma dar viena prekių ženklų kategorija. Jie taip pat gali būti saugomi nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms. Tai prekių ženklai, turintys reputaciją. Tarptautinėje teisėje tokia prekių ženklų kategorija nėra numatyta. Vienareikšmio atsakymo, koks yra plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, skirtumas ir koks jų santykis, nenurodoma nei doktrinoje, nei teismų praktikoje.

Straipsnyje pateikiama tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų analizė, pabrėžiant teisinio reguliavimo neatitikimus, lemiančius iš dalies užprogramuotą koncepcinio pobūdžio plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ir šios apsaugos ribų problematiką. Straipsnyje taip pat analizuojama, koks yra plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, santykis. Autorė taip pat pateikia siūlymus, kaip galėtų būti sprendžiamos dėl netinkamo teisinio reguliavimo kylančios problemos siekiant išvengti neapibrėžtų, neprognozuojamų teisinių situacijų, nes tai reikštų, kad nepaisoma galimų atsakovų – kitų prekių ženklų savininkų ar naudotojų – teisėtų interesų.

Reikšminiai žodžiai: *civilinė teisė, plačiai žinomas prekių ženklas, plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos.*

Įvadas

Vienas iš problemiškesnių bei kontroversiškesnių prekių ženklų teisės klausimų yra plačiai žinomų prekių ženklų teisinė apsauga. Pagrindiniai prekių ženklų teisinės apsaugos principai yra teritorinis¹, registracijos² bei specifikacijos.³ Plačiai žinomo prekių ženklo teisinė apsauga pagal savo prigimtį gali būti minėtų principų išimtis.⁴ Tai yra plačiai žinomas prekių ženklas, saugomas ir ne-

- 1 Teritorinis principas reiškia, kad prekių ženklas yra saugomas tik toje valstybėje, kurioje jam suteikiama prekių ženklo registracijos arba naudojimo apsauga.
- 2 Registracijos principas reiškia, jog tam tikros valstybės teritorijoje ženklui būtų suteikiama apsauga, jis teisės aktų nustatyta tvarka toje valstybėje turi būti įregistruotas. Nors registracijos principas ir nėra absoliutus (kai kuriose valstybėse apsauga gali būti suteikiama taip pat ir prekių ženklo naudojimui), vis dėlto tai yra vienas iš pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos principų; Gotting, H.-P. Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. Issue 4. Munich, 2000, p. 395–396; World Intellectual Property Organization (WIPO). *Introduction to Intellectual Property (Theory and Practice)*. London: Kluwer Law International Ltd, 1997, p. 194–195; World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property Reading Material*. Geneva, 1998, p. 70.
- 3 Specifikacijos principas reiškia, kad prekių ženklas yra saugomas toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti ženklas registruotas arba yra naudojamas (tose valstybėse, kur apsauga gali būti suteikiama ir prekių ženklo naudojimui). Ginčyti kito (vėlesnio) prekių ženklo registraciją ar drausti jį naudoti galima tik tuomet, kai tas ženklas yra registruotas (naudojamas) prekėms ir (arba) paslaugoms, tapaçioms toms arba panašioms į tas, kurioms yra saugomas ankstesnis prekių ženklas.
- 4 Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowed Marks and Marks Having a (High) Reputation –

registruotas, atsižvelgiant į tai, kad valstybėje, kurioje prašoma plačiai žinomo prekių ženkle apsaugos, ženkle apsaugai yra taikomas būtent (ir tik) registracijos principas.⁵ Plačiai žinomo prekių ženkle apsauga reiškia ir teritorinio principo išimtį, nes šiuo atveju ženkle apsauga nėra ribojama valstybių, kuriose tas ženklas yra (jeigu yra) registruotas (ar saugomas **dėl naudojimo**, jeigu remiantis tos valstybės teise tai yra galima), sienomis. Maža to – ženklas, kuriam būtina plačiai žinomam prekių ženklui taikoma apsauga, netgi neprivalo būti faktiškai naudojamas toje valstybėje, kurioje siekiama apsaugos.⁶ Plačiai žinomo prekių ženkle teisinė apsauga gali būti padidinta taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, palyginti su tomis, kurioms žymėti yra skirtas plačiai žinomas prekių ženklas.⁷ Taip pat pažymėtina, kad tarptautiniai⁸, Europos Sąjungos⁹

What's It All About? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. Issue 2. Munich, 1992, p. 218; De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 279.

- 5 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.) (*Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796) 6bis straipsnis; Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (*Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620), 16 straipsnio 2 ir 3 dalys. Kalbant apie plačiai žinomų prekių ženklų teisinę apsaugą pažymėtina, jog tai gali būti, kaip minėta, neregistruotas prekių ženklas; tačiau ženklas, kuriam būtinas *plačiai žinomo prekių ženkle* statusas ir apsauga, gali būti ir *registruotas* prekių ženklas. T. y., kalbant apibendrintai, ženklas, kuriam būtinas plačiai žinomo prekių ženkle statusas ir remiantis tuo statusu suteikiama apsauga, gali būti tiek neregistruotas, tiek ir registruotas prekių ženklas.
- 6 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (*Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620), 16 straipsnio 2 dalyje *inter alia* įtvirtinta, kad „valstybės narės, nustatydamos, ar prekių ženklas plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekių ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekių ženklą.
- 7 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (*Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620), 16 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama, kada plačiai žinomo prekių ženkle apsauga gali būti padidinta taip pat ir atsižvelgiant į nepanašias prekes ir (ar) paslaugas.
- 8 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.) (*Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796, 6bis straipsnis; Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), 16 straipsnio 2 ir 3 dalys (*Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620).
- 9 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams,

bei nacionaliniai teisės¹⁰ aktai, įtvirtindami pareigą suteikti apsaugą plačiai žinomiems prekių ženklams, neapibrėžia plačiai žinomo prekių ženklo sampratos, neįtvirtina aiškių ir vienodų kriterijų, kada prekių ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu¹¹ bei kokiais atvejais plačiai žinomas prekių ženklas yra saugomas tik tapačioms ir (arba) panašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, o kokiais atvejais – taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms (t. y. apsauga neatitinka vadinamojo specifikacijos principo). Taip pat pažymėtina, kad tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės nuostatos dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų ir galimybės šiuos ženklus saugoti taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, nėra analogiškos, o nacionaliniame teisės akte – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme (toliau – Prekių ženklų įstatymas)¹² įtvirtinto teisinio reguliavimo netolygumas yra akivaizdus.

Straipsnio tikslas bei uždaviniai pirmiausia yra pateikti tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų analizę pabrėžiant šio teisinio reguliavimo netikslumus bei netolygumus, iš dalies lemiančius koncepcinio pobūdžio plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ir šios apsaugos ribų problemas. Taip pat straipsnyje pateikiami siūlymai, kaip turėtų būti sprendžiamos teisinio reguliavimo sukeltos problemos, kad būtų kiek įmanoma išvengta neapibrėžtų, neprognozuojamų teisinių situacijų, kai nepaisoma galimų atsakovų – kitų prekių ženklų savininkų ar naudotojų – teisėtų interesų.

Kada ir kokioms aplinkybėms esant gali būti ginčijama kito prekių ženklo registracija arba uždraudžiama ženklą naudoti netgi tuomet, kai jis yra skirtas žymėti skirtingoms prekėms ir (arba) paslaugoms, palyginti su tomis, kurios žymimos plačiai žinomu prekių ženklu? Šis aspektas yra straipsnio esmė. Į jį atsižvelgiant bus analizuojamos tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nuostatos.

susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*). [1989] OL, L40, 4 straipsnio 2 dalies (d) punktas; 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*). [1994] OL L11, 8 straipsnio 2 dalies (c) punktas.

10 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 9 straipsnis (*Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844).

11 Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57–67; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Justitia*. 2007, 2(64): 51–66.

12 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844.

Tyrimo objektas – plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų bei masto teisinio reguliavimo ypatumai ir problematika. Kitaip tariant, kokiais atvejais šios kategorijos prekių ženklų apsauga yra galima ne tik tapačioms bei panašioms, bet ir skirtingoms – nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms. Straipsnyje taikomi sisteminis, lyginamasis bei analitinis metodai.

Tam tikri su plačiai žinomų prekių ženklų teisine apsauga susiję Lietuvos teisės klausimai yra nagrinėti tik ankstesnėse straipsnio autorės publikacijose (apie plačiai žinomo prekių ženklų sampratą bei ženklų pripažinimo plačiai žinomum kriterijus). Šiame straipsnyje autorė toliau plėtoja savo mokslinius tyrimus plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos klausimais, iškeldama naujas, Lietuvos teisėje dar visiškai nenagrinėtas problemas, aktualias tiek teoriniu bei praktiniu aspektais, pateikdama galimo atitinkamų teisės nuostatų aiškinimo bei taikymo ir nacionalinių teisės aktų tobulinimo pasiūlymus.

1. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: reguliavimas tarptautinėje teisėje

Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ištakos yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija) *6bis* straipsnis.¹³ Analizuojant šią Paryžiaus konvencijos nuostatą atkreiptinas dėmesys į keletą aspektų.¹⁴

13 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.) (*Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796) *6bis* straipsnyje nustatyta, kad „(1) Sąjungos šalis įsipareigoja arba administracijos iniciatyva, jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai, arba suinteresuoto asmens prašymu atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekių ženklą, jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą prekių ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, kadangi registravimo arba panaudojimo šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas, kaip ženklas asmens, kuris naudojasi šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį tokiems pat arba panašioms gaminiams. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu; (2) Reikalavimui dėl tokio ženklo anuliavimo paduoti suteikiamas ne trumpesnis kaip penkerių metų terminas, skaičiuojamas nuo ženklo registravimo datos. Sąjungos šalis turi teisę numatyti terminą, per kurį gali būti reikalaujama uždrausti naudoti ženklą; (3) Terminas nenustatomas reikalavimui dėl anuliavimo arba naudojimo uždraudimo ženklų, užregistruotų arba naudojamų nesąžiningu būdu.“

14 Svarbu pažymėti, kad minėta Paryžiaus konvencijos nuostata neturi būti aiškinama tik kaip įpareigojanti valstybes nares priimti tam tikrus įstatymus ar nuostatas savo nacionalinėje teisėje. Jeigu tai nėra nesuderinama su valstybių narių konstitucinėmis sistemomis, administracinės

Visų pirma aptariamoji tarptautinės teisės norma įtvirtina pareigą valstybėms suteikti apsaugą plačiai žinomiems prekių ženkams, skirtiems prekėms žymėti. Tai yra Paryžiaus konvencija nenumato pareigos valstybėms narėms saugoti plačiai žinomus prekių ženklus, kurie skirti paslaugoms žymėti. Valstybės narės gali atitinkamas Paryžiaus konvencijos nuostatas taikyti ir plačiai žinomiems prekių ženkams, skirtiems paslaugoms žymėti, tačiau neturi tokios pareigos.¹⁵

Taip pat Paryžiaus konvencija nenumato pareigos saugoti plačiai žinomus prekių ženklus nepanašioms prekėms, t. y. plačiai žinomų prekių ženklų apsauga remiantis šia tarptautinės teisės norma yra taikoma tik tapačioms ir (arba) panašioms prekėms.¹⁶ Tai labai svarbu pažymėti, nes plačiai žinomo prekių ženklo apsauga nepanašioms prekėms kalbant apie šio prekių ženklo statuso suteikiamas teisinės apsaugos ribas – vienas iš problemiškesnių klausimų.

Paryžiaus konvencijos 6*bis* straipsnyje įtvirtintoje nuostatoje taip pat numatyta, jog plačiai žinomo prekių ženklo savininkas gali siekti savo prekių ženklo apsaugos (kaip minėta, kai prekės yra tapačios ir (arba) panašios) tik tuomet, kai kitas prekių ženklas, atkartojantis arba imituojantis plačiai žinomą prekių ženklą, kuris yra plačiai žinomo prekių ženklo vertimas, arba kai to ženklo svarbiausia dalis atkartoja arba imituoja žinomą ženklą ir gali būti painiojama su plačiai žinomu prekių ženklu (angl. *liable to create confusion*). Minėta tarptautinės teisės nuostata neprivalo būti taikoma tais atvejais, kai neįrodoma galimybė painioti.¹⁷

Kitas svarbus aspektas, kad remiantis minėta Paryžiaus konvencijos nuostata neprivalo būti suteikiama plačiai žinomo prekių ženklo apsauga toje valstybėje, kurioje tas ženklas nėra naudojamas, nors čia valstybės narės gali laisvai pasirinkti ir kitą atvejį.¹⁸ Taigi esant įrodymams, kad ženklas toje valstybėje narėje

ir teisingumo institucijos, esant šalių prašymui, turi suteikti šiame Konvencijos straipsnyje įtvirtintoms nuostatoms galią (efekta); tokiu atveju, aptariamoji Paryžiaus konvencijos nuostata tampa tiesiai taikoma (angl. *self-executing*); Bodenhausen, G. H. C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Revised at Stockholm in 1967)*. Geneva, 1968, p. 90.

Kartu pažymėtina, kad Paryžiaus konvencijos 6*bis* straipsnyje yra nustatytas *minimalus* tarptautinės teisės reikalaujamas plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos standartas; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 13 d. preliminarus nutarimas, priimtas byloje *Nieto Nuni v. Monlleo Franquet*, byla Nr. C-328/06. In *European Trade Mark Reports. Issue 3*. Thomson Sweet & Maxwell, 2008, p. 232.

15 Bodenhausen, G. H. C. *op. cit.*, p. 90–91.

16 Bodenhausen, G. H. C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Revised at Stockholm in 1967)*. Geneva, 1968, p. 92.

17 *Ibid.*, p. 90.

18 *Ibid.*, p. 91.

tapo žinomas net jo nepanaudojus, tokia plačiai žinomo prekių ženklų apsauga gali būti suteikta.¹⁹

Apibendrinant aptariamajame Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnyje įtvirtintas nuostatas, darytina išvada, kad pagal Paryžiaus konvenciją, plačiai žinomo prekių ženklų apsauga nėra didesnė, negu tai suteiktų ženklų registracija (apsauga nuo kito (vėlesnio) tapataus ar panašaus ženklų registracijos ar naudojimo tokioms pačioms ir (arba) panašioms prekėms, kurioms žymėti yra skirtas plačiai žinomas prekių ženklas). Jeigu ženklas, kuriuo siekiama plačiai žinomo prekių ženklų apsaugos toje valstybėje narėje (kurioje siekiama apsaugos) statuso, yra registruotas, paprastai nėra būtinybės taikyti Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio nuostatas, nes jos, kaip minėta, nesuteikia teisių daugiau, negu suteiktų ženklų registracija.²⁰ Tai yra Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis yra svarbus tais atvejais, kai siekiama ženklų apsaugos toje Paryžiaus konvencijos valstybėje narėje, kurioje atitinkamas prekių ženklas nėra įgijęs apsaugos tos valstybės nacionalinės teisės nustatyta tvarka. Tokios apsaugos, viršijančios ženklų teritorinės apsaugos principą, sąlyga – ženklas turi būti plačiai žinomas.²¹

Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ir šios apsaugos ribų teisinis reguliavimas tarptautinėje teisėje toliau buvo plėtojamas Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; toliau – TRIPS sutartis), konkrečiai – šios Sutarties 16 straipsnio 2 bei 3 dalyse.²²

-
- 19 Pažymėtina, kad 1958 m. Lisabonos konferencijoje dėl Paryžiaus konvencijos peržiūrėjimo buvo svarstoma galimybė, jog prekių ženklų naudojimas valstybėje narėje, kurioje jam siekiama plačiai žinomo prekių ženklų apsaugos, nebūtų privaloma tokios apsaugos suteikimo sąlyga, tačiau šis pasiūlymas buvo atmestas; žr.: *Ibid.*, p. 91.
- 20 De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 281.
- 21 Kelbrick, R. „Gaps“ in Time: When Must a Mark Be Well Known? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. Issue 8, Volume 37. Munich, 2006, p. 920–921; Gotting, H.-P. Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. Issue 4. Munich, 2000, p. 405–406.; Maniatis, S. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 270; Apie prekių ženklų pripažinimo plačiai žinomu procedūrą ir kriterijus. Plačiau žr.: Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57–67; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklų samprata ir prekių ženklų pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Justitia*. 2007, 2(64): 51–66.
- 22 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620) 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Paryžiaus konvencijos (1967) 6bis straipsnis mutatis

Analizuojant TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 bei 3 dalyse įtvirtintas nuostatas matyti, jog šioje Sutartyje numatyti reikalavimai valstybėms narėms suteikti apsaugą plačiai žinomiems prekių ženkluams visų pirma siejami su jau aptarta Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio norma.²³ Tai yra Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis yra plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindas ir remiantis TRIPS sutartimi. Vis dėlto pažymėtina, kad TRIPS sutartis, plėtodama Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio nuostatose įtvirtintus plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos standartus, numato keletą naujų svarbiausių aspektų, palyginti su Paryžiaus konvencijos nuostatomis.

Visų pirma, TRIPS sutartyje (16 straipsnio 2 dalyje) plačiai žinomo prekių ženklo teisinė apsauga padidinama taip pat ir paslaugoms. Taip pat apibrėžiami tam tikri kriterijai ženklą pripažinti plačiai žinomu, konkretizuojantys Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą (nors, reikia pripažinti, ir TRIPS sutartyje nurodyti ženklą pripažinimo plačiai žinomu kriterijai yra gana riboti).²⁴ Šia teisės norma taip pat buvo pasiektas tikslas, kuriam nebuvo pritarta 1958 m. Lisabonos konferencijoje dėl Paryžiaus konvencijos peržiūrėjimo, jog ženklui, kuriam būtina plačiai žinomo prekių ženklo apsauga, faktinis naudojimas toje valstybėje narėje nebūtų sąlyga tokią apsaugą suteikti.²⁵ Taigi TRIPS sutartimi, palyginti su Paryžiaus konvencijos nuostatomis, įtvirtintas aukštesnis plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos standartas.

Svarbiausias plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos aspektas, kuris nebuvo numatytas Paryžiaus konvencijoje, yra tai, jog remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalimi numatyta galimybė padidinti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms. Remiantis TRIPS

mutandis taikomas paslaugoms. Valstybės narės, nustatydamos, ar prekių ženklas yra plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekių ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekių ženklą“; 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Paryžiaus konvencijos (1967) 6bis straipsnis *mutatis mutandis* taikomas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios tom, kurioms prekių ženklas yra registruotas, kuomet nustatoma, jog prekes arba paslaugas, kurioms ženklas naudojamas, galima susieti (angl. *would indicate a connection*) su registruoto prekių ženklo savininku ir dėl tokio naudojimo gali būti pažeisti registruoto prekių ženklo savininko interesai.“

- 23 Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W. O; Perlmutter, Sh. *International Intellectual Property Law and Policy*. New York: LexisNexis, 2000, p. 187.
- 24 Plačiau dėl TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalyje numatytų kriterijų ženklą pripažinti plačiai žinomu žr.: Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai, 2(64): 51–66.
- 25 Watal, J. *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*. The Hague: Kluwen Law International, 2001, p. 255; Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. London: Thomson Sweet & Maxwell, 2003, p. 173–174.

sutarties 16 straipsnio 3 dalimi galimybė plačiai žinomo prekių ženkle apsauga padidinti taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms, siejama su toliau nurodytomis sąlygomis. Visų pirma remiantis aptariamąja TRIPS sutarties nuostata tokia galimybė yra suteikiama tik registruotiems plačiai žinomiems prekių ženklams. Taip pat turi būti nustatyta, jog prekes arba paslaugas, kurioms ženklas yra naudojamas, galima susieti (angl. *would indicate a connection*) su registruoto plačiai žinomo prekių ženkle savininku (nors prekės arba paslaugos, kurios žymimos tais prekių ženklais, yra nepanašios) ir dėl to gali būti pažeisti registruoto plačiai žinomo prekių ženkle savininko interesai. Tai yra remiantis šia TRIPS sutarties nuostata nebūtina, kad minėtieji ženklai būtų painiojami²⁶ arba atsirastų supainiojimo tikimybė (angl. *likelihood of confusion*)²⁷, bet yra pakankama „sąsaja“ (angl. *connection*), dėl kurios gali būti pažeisti plačiai žinomo prekių ženkle savininko interesai. Ši TRIPS sutarties nuostata teisės doktrinoje aiškinama kaip galimybė saugoti plačiai žinomą prekių ženklą nuo vadinamojo prekių ženkle silpninimo (angl. *dilution*)²⁸ net ir nesant painiojimo ar painiojimo tikimybės (angl. *likelihood of confusion*).²⁹

-
- 26 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.) (*Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796) 6bis straipsnio 1 dalis.
- 27 Sutarties dėl intelektualinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (*Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620) 16 straipsnio 1 dalis; De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 281.
- 28 Trumpai „silpninimas“ (angl. *dilution*) gali būti apibrėžiamas kaip „garsaus (angl. *famous*) prekių ženkle gebėjimo identifikuoti ir atskirti prekes arba paslaugas, mažinimas“; plačiau žr.: Samuels, L. B. Is Dilution a Delusion? In *Journal of the Patent and Trademark Office Society*. 2004, 86: 325–335; Jacoby, J. The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution. In *The Trademark Reporter*. 2001, 91: 1046–1068.
- Pagal vadinamąją silpninimo (angl. *dilution*) teoriją, garsūs (angl. *famous*) prekių ženklai, skirtingai nei plačiai žinomi prekių ženklai, yra saugomi, atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, ir nesant tikimybės painioti. Taigi sukloidinimas (angl. *confusion*) ir silpninimas (angl. *dilution*) yra dvi skirtingos prekių ženklų teisinės apsaugos formos, paremtos skirtingais principais; plačiau žr.: Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. In *The Trademark Reporter*. 2005, 95: 642–704.
- 29 Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. London: Thomson Sweet & Maxwell, 2003, p. 174; De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 287; Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law

Atskirai būtina aptarti TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos padidinimas nepanašioms prekėms arba paslaugoms *inter alia* yra siejamas su tuo, jog tas plačiai žinomas prekių ženklas turi būti registruotas. Iš tikrųjų tai yra labai kontroversiškas aspektas, kuris doktrinoje kartais įvardijamas netgi kaip TRIPS sutarties priėmimo procedūroje padaryta klaida³⁰, nes yra gana sunku rasti atsakymą, kodėl – turint omenyje plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos, kurios ištakos yra Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis, esmę – galimybė saugoti plačiai žinomą prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms *inter alia* yra siejama dar ir su tokio ženklo registracija.

Iš tikrųjų TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti valstybėms narėms pareigą saugoti plačiai žinomus prekių ženklus taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms, turėtų būti siejama ne su tokio plačiai žinomo prekių ženklo registracija *per se*, bet su tuo, kiek ženklas žinomas visuomenėje, ar ženklo reputacija.³¹ Kuo didesnė yra prekių ženklo reputacija bei komercinis patrauklumas, tuo didesnė yra ženklo apsauga.³² Vadinamiesiems garsiems (angl. *famous*) prekių ženklaus, labiau žinomiems bei didesnės reputacijos (arba, kitaip tariant, – aukščiausios kategorijos plačiai žinomiems prekių ženklaus), būtina didesnė apsauga, t. y. tam tikrais atvejais ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms, negu plačiai žinomiems (angl. *well-known*) prekių ženklaus.³³ Taigi atkreiptinas dėmesys, jog kalbant apie plačiai žinomų (angl. *well-known*) prekių ženklų ap-

Reform. In *The Trademark Reporter*, 2005, 95: 643.

Šio straipsnio kontekste trumpai galima pažymėti, jog ženklo silpninimas (angl. *dilution*) suprantamas kaip plačiai žinomo prekių ženklo gero vardo (angl. *goodwill*) arba reputacijos (angl. *reputation*) menkinimas, mažinant ženklo išskirtinumą, skiriamąjį požymį (angl. *distinctive character*) arba reklaminę vertę (angl. *advertising value*); žr.: Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W. O.; Perlmutter, Sh. *International Intellectual Property Law and Policy*. New York: LexisNexis, 2001, p. 203.

30 Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W. O.; Perlmutter, Sh., *op. cit.*, p. 197.

31 *Ibid.*, p. 190.

32 Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W. O.; Perlmutter, Sh., *op. cit.*, p. 191; Mostert, F. W. Well-Known and Famous Marks: is Harmony Possible in the Global Village? In *The Trademark Reporter*, 1996, 86: 116.

33 Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W. O.; Perlmutter, Sh., *op. cit.*, p. 190; Chong, S. Protection of Famous Trademarks Against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, the United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. In *The Trademark Reporter*, 2005, 95: 642.

Tipa pat pažymėtina, jog negalima nurodyti itin tikslios takoskyros, atribojant vadinamuosius garsius (angl. *famous*) bei plačiai žinomus (angl. *well-known*) prekių ženklus, nes šios sąvokos yra giminiškos.

saugą (Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis³⁴, TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalis³⁵) ši apsauga *per se* nėra siejama su reputacija, bet tik su tuo, kiek jie žinomi visuomenėje (tam tikrame visuomenės sluoksnyje).³⁶

Bene svarbiausias pažymėti aspektas yra tai, kad TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies nuostata yra *minimalus reikalavimas* valstybėms narėms. Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje gali numatyti, jog plačiai žinomų prekių ženklų apsauga nepanašioms prekėms arba paslaugoms nėra siejama su registracija *per se*, kaip tokios apsaugos suteikimo sąlyga.³⁷ Šio straipsnio autorės nuomone, būtent remiantis tokiu aiškinimu valstybėms narėms savo nacionalinėje teisėje reglamentuojant plačiai žinomų prekių ženklų nepanašioms prekėms arba paslaugoms apsaugą ir tokios apsaugos nesusiejant su registracija *per se* būtų racionali išeitis sprendžiant dilemą, kodėl galimybė padidinti plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą nesilaikant vadinamojo specifikacijos principo, t. y. taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms, *inter alia* priklauso ir nuo to, ar tas prekių ženklas yra dar ir įregistruotas.

2. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: reguliavimas Europos Sąjungos teisėje

Nagrinęjant plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų reglamentavimą Europos Sąjungos teisėje³⁸ matyti, kad tiek remiantis 1988 m. gruodžio 21 d.

-
- 34 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.). *Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796.
- 35 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.
- 36 De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 275, 290; Plačiau dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijų žr.: Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai. Kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2007, 2(64): 51–66.
- 37 De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006, p. 287; Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. In *The Trademark Reporter*, 2005, 95: 647.
- 38 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*). [1989] OL, L40, 4 straipsnio 2 dalies (d) punkte nustatyta, kad „1. Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbta negaliojančia: a) jeigu jis yra tapatus anks-

Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB (toliau – Direktyva) valstybių narių įstatymais, susijusiais su prekių ženklais, suderintais su 4 straipsnio 2 dalies (b) punktu, tiek 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies (c) punkte įtvirtinta nuostata, plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos pagrindas, taip pat kaip ir remiantis TRIPS sutartimi, yra Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnis. Plačiai žinomo prekių ženklo apsauga remiantis minėtomis teisės normomis yra siejama tik su tapačiomis ir (arba) panašiomis prekėmis ir (arba) paslaugomis (*inter alia* galimybė suklaidinti, apimančia ir galimybę klaidingai susieti su ankstesniu prekių ženklu), t. y. numatyta apsauga neviršija specifikacijos principo ribų.

Europos Sąjungos teisėje reglamentuojant plačiai žinomų prekių ženklų teisinę apsaugą nėra įtvirtinta nuostatų, *expressis verbis* atitinkančių anksčiau aptartą TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies nuostatą³⁹ dėl galimybės suteikti apsaugą plačiai žinomiems prekių ženklu, taip pat ir skirtiems nepanašioms prekėms arba paslaugoms. Ar tai vis dėlto reiškia, kad Europos Sąjungos teisė nenumato vadinamojo specifikacijos principo išimties?

Iš tikrųjų analizuojant Direktyvos bei Reglamento nuostatas matyti, jog Europos Sąjungos teisėje prekių ženklo, skirto nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, apsauga, siejama ne su plačiai žinomo prekių ženklo kategorija, nu-

tesniam prekių ženklu, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra taikomas arba registruojamas, yra tapačios prekėms arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas; b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės, arba gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu. 2. 1 dalyje „ankstesnis ženklas“ reiškia /.../ d) prekių ženklus, kurie paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženklu metu yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnio prasme.

1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*). [1994] OL, L11, 8 straipsnio 2 dalies (c) punkte įtvirtinta, kad „1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas: a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklu, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinio galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia: c) prekių ženklai, kurie paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklo padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklo pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnyje vartojamų žodžių „plačiai žinomi“ prasme valstybėje narėje yra plačiai žinomi.“

39 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su prekyba, aspektų (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

matyta Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnyje⁴⁰ bei TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse⁴¹ įtvirtintose nuostatose, bet su prekių ženklo geru vardu (reputacija) (angl. *reputation*)⁴², jeigu vėliau prekių ženklą netinkamai naudojant gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumą ar gerą vardą (angl. *repute*).⁴³ (Toliau straipsnyje bus vartojamas terminas „prekių ženklai, turintys reputaciją“).

- 40 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.). *Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796.
- 41 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.
- 42 Teisės aktuose angliškas terminas „*reputation*“ verčiamas ar šio termino lietuvių kalbos atitinkamo vartojamas nevienodai: Direktyvoje bei Reglamente tik lietuvių kalba vartojamas terminas „geras vardas“; Prekių ženklų įstatyme vartojamas terminas „reputacija“.
- 43 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*) [1989] OL, L40, 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad „Be to, prekių ženklas nėra registruojamas arba jo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu 2 dalies prasme jis yra tapatus ar panašus į Bendrijos prekių ženklą ir turi būti arba buvo įregistruotas tokiomis prekėmis ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo vartojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamuosius bruožus ar gerą vardą.“ 4 straipsnio 4 dalies (a) punkte įtvirtinta, kad „Be to, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba jo registracija bus pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus arba panašus į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą kaip jis apibrėžiamas 2 dalyje ir turi būti arba buvo registruotas prekėms ar paslaugoms, nepanašioms į prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu toje valstybėje narėje jis turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo panaudojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius bruožus ar gerą vardą.“ 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis, ar pakenkiama jo geram vardui.“ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*) [1994] OL, L11, 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad „Be to, ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženkliui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti

Taigi Europos Sąjungos teisėje, be plačiai žinomų prekių ženklų, kuriems yra taikoma platesnė apsauga negu, jeigu galima taip teigti, paprastiesiems prekių ženkluams ir kuri nėra numatyta tarptautinės teisės nuostatose (Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis⁴⁴, TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 ir 3 dalys⁴⁵), įtvirtinama dar viena prekių ženklų kategorija – būtent vadinamieji prekių ženklai, turintys reputaciją (angl. *reputation*). Kas yra tie vadinamieji prekių ženklai, turintys reputaciją, ir kaip šios kategorijos prekių ženklai susiję su plačiai žinomais prekių ženklais? Ir ar galima vis dėlto teigti, jog Europos Sąjungos teisė, kuria remiantis, kaip minėta, galimybė saugoti prekių ženklą, skirtą nepanašioms prekėms arba paslaugoms, yra siejama ne su ženklo plačiu žinomumu, bet su ženklo reputacija, nevisiškai atitinka tarptautinės teisės nuostatas, konkrečiai – teisės normą, įtvirtintą TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje?

Ieškant atsakymo į šiuos klausimus visų pirma būtina pažymėti, kad plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos svarbiausias tikslas yra galimybė saugoti nors ir neregistruotą, bet visuomenėje (tam tikrame visuomenės sluoksnyje) žinomą ženklą, laikantis teritorinio principo – būtent apsauga atsižvelgiant į tai, kiek ženklas yra žinomas.⁴⁶ Tai yra plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsau-

prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareiškėtas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“ 9 straipsnio 1 dalies (c) punkte įtvirtinta, kad „Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti: bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženkliui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

- 44 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.). *Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796.
- 45 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.
- 46 Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos garantija yra jo žinomumas. Kai tam tikras visuomenės sluoksnis prekių ženklą, kuriuo pažymėtos konkrečios prekės ir (arba) paslaugos, gerai žino kaip priklausantį būtent tam prekių gamintojui ar paslaugų teikėjui, t. y. ženklą ir juo pažymėtas prekes ir (arba) paslaugas gerai identifikuoja, nesuteikti tokiam ženkliui apsaugos reikštų nepaisyti visuomenėje (tam tikrame jos sluoksnyje) susiformavusio įspūdžio apie tą prekių ženklą ir juo pažymėtas prekes. Taip būtų iškreipiamas iš tikrųjų rinkoje aiškiai susiklostęs grįžtamas ryšys: *prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t. y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas)*. Sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam, svarbiausia pradinė padėtis ir vidinis kriterijus turėtų būti tai, ar įvertinant konkrečios bylos konkrečias aplinkybes būtų pagrįsta ir teisinga pripažinti

gos koncepcija, kurios ištakos, kaip minėta, yra Paryžiaus konvencija – galimybė saugoti neregistruotą prekių ženklą net ir tais atvejais, kai valstybėje, kurioje prašoma apsaugos, prekių ženklai yra saugomi būtent juos registruojant⁴⁷ (nors ir turint omenyje anksčiau minėtą TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, kuria remiantis plačiai žinomo prekių ženklo, skirto nepanašioms prekėms arba paslaugoms, apsauga *inter alia* yra siejama su to ženklo registracija, taip pat ir anksčiau nurodytą tam tikrą kritiką dėl tokio reglamentavimo).

Kalbant apie Europos Sąjungos teisėje įtvirtintą prekių ženklų kategoriją – prekių ženklus, turinčius reputaciją, svarbu tai, jog šiuo atveju besąlygiškai yra kalbama apie konkrečioje valstybėje jos teisės aktų nustatyta tvarka saugomus prekių ženklus (registruotus arba naudojamus)⁴⁸. Kitaip tariant, prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga, nėra teritorinio principo išimtis.⁴⁹

Koks yra plačiai žinomų prekių ženklų ir prekių ženklų, turinčių reputaciją, santykis, nėra pateikiama aiškaus nei teorinio, nei praktinio atsakymo. Galima paminėti, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 1999 m. rugsėjo 14 d. preliminariniame nutarime Nr. C-375/97, priimtame byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*⁵⁰, išaiškino, jog remiantis Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies nuostata tam, kad prekių ženklo apsauga būtų išplėsta suteikiant ją ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, registruotas prekių ženklas turi būti žinomas nemažai (angl. *significant*) visuomenės daliai, susijusiai su tomis prekėmis arba paslaugomis, kurios žymimos tuo prekių ženklu. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas šioje byloje aiškindamas Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies nuostatą taip pat pažymėjo, kad pirmoji sąlyga kalbant apie minėtą Direktyvos normą yra tai, jog ankstesnis prekių ženklas turi būti žinomas (tam tikru mastu) visuomenei. Tik tuomet, kai ženklas yra pakankamai žinomas visuomenei, ginčo dėl vėlesnio ženklo atveju turi būti galima dviejų prekių ženklų sąsaja, netgi naudojamų nepanašioms prekėms arba paslaugoms, ir dėl to ankstesniam prekių ženklui gali būti padaryta žala.⁵¹ Prekių ženklas turi būti įgijęs reputaciją visuomenėje, susijusioje su tuo prekių ženklu, t. y. prekių ženklu pažymėtomis prekėmis arba paslaugomis, arba

prekių ženkliui aukštesnį apsaugos standartą negu toks, kurį jam suteiktų įprasta administracinė registracijos procedūra. Šiuo atveju turėtų būti įvertinama, koks stiprus yra rinkoje susiklostęs grįžtamasis ryšys: *prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t. y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas)*; plačiau žr.: Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai. Kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2007, 2(64): 51–66.

47 Žr.: *Supra note 21*.

48 Žr.: *Supra note 2*.

49 Žr.: *Supra note 1*.

50 Case C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* [1999] ECHR I-4521.

51 Case C-375/97, *op. cit.* 23 punktas.

visuomenėje apskritai (plačiaja prasme), arba labiau specifiniame jos sluoksnyje (pavyzdžiui, tarp prekyautojų, veikiančių specifiniame sektoriuje).⁵² Remiantis Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma negali būti daroma išvada, kad prekių ženklas šiuo atveju turi būti žinomas tam tikrai apibrėžtai visuomenės daliai.⁵³ Būtinasis žinomumas visuomenėje pasiektas tada, kai ankstesnis prekių ženklas yra žinomas didelei (angl. *significant*) visuomenės daliai, susijusiai su prekėmis ir (arba) paslaugomis, pažymėtomis tuo prekių ženklu.⁵⁴ Sprendžiant, ar ši (žinomumo) sąlyga įgyvendinta, nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visas šias svarbias bylos aplinkybes: kokią rinkos dalį užima prekės arba paslaugos, pažymėtos tuo prekių ženklu, jų naudojimo intensyvumas, geografinis paplitimas ir paplitimo trukmė, investicijų, kurias bendrovė yra atlikusi, reklamuodama tą prekių ženklą, dydis.⁵⁵ Generalinis advokatas G. F. Jacobsas šioje byloje pažymėjo, kad prekių ženklas, turintis reputaciją, neprivalo būti taip plačiai žinomas, kaip plačiai žinomas prekių ženklas. Generalinis advokatas taip pat pažymėjo, kad išimtinis plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos pobūdis, kai ši apsauga taikoma taip pat ir neregistruotiems prekių ženkams, reiškia, jog prekių ženkams, kuriems būtina plačiai žinomiems prekių ženkams taikoma apsauga, turi būti taikomi gana aukšti žinomumo standartai.⁵⁶

Iš aptartojo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminarus nutarimo vis dėlto taip ir lieka neaišku, kuo gi skiriasi plačiai žinomas prekių ženklas, remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalimi, saugomas nepanašioms prekėms arba paslaugoms, jeigu *inter alia* toks ženklas yra registruotas, ir ženklas, turintis reputaciją, kuris pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas taip pat gali būti saugomas nepanašioms prekėms arba paslaugoms, ir kokia jų skiriamoji riba? Reikia pripažinti, jog neaiškumo ir tam tikros šių kategorijų painiavos yra gana nemažai. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai ne tik kad nepateikia tikslaus atsakymo, bet, galima sakyti, netgi minėtų kategorijų skirtumų ribą padaro tam tikra prasme dar labiau miglotą. Jeigu prekių ženklas, turintis reputaciją, kuriam būtina apsauga nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, neturi būti taip plačiai žinomas kaip plačiai žinomas prekių ženklas, kodėl ir kuo remiantis vis dėlto tuomet šių prekių ženklų teisinė apsauga remiantis Europos Sąjungos teise⁵⁷ gali

52 Case C-375/97, *op. cit.*, 24 punktas.

53 Case C-375/97, 25 punktas.

54 *Ibid.*

55 Case C-375/97, *op. cit.*, 27 punktas.

56 Maniatis, S. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 270.

57 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988*

būti taikoma taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms (nusižengiant specifikacijos principui), kai plačiai žinomi prekių ženklai, atsižvelgiant į tai, kaip *expressis verbis* įtvirtinta TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalyje⁵⁸, yra saugomi tik tapačioms ir (arba) panašioms prekėms (t. y. nenusižengiant specifikacijos principui), o remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalimi, plačiai žinomo prekių ženklo apsauga nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms *inter alia* siejama su to ženklo registracija.

Nors šių dviejų prekių ženklų (plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją) kategorijų santykis nėra iki galo aiškus, tačiau jos neprieštarauja viena kitai, veikiau daugeliu atveju susipina, nors ir nėra sinonimiškos.⁵⁹ Sprendžiant dėl specialiosios apsaugos prekių ženklui suteikimo (tiek plačiai žinomam prekių ženklui, tiek prekių ženklui, turinčiam reputaciją) lemiantis kriterijus, kiek prekių ženklas yra žinomas. Kita vertus, žinomumas, kalbant apie plačiai žinomus prekių ženklus, yra vienas iš „tradicinių“ prekių ženklų teisės terminų. Apibendrintai kalbant, tai yra kiekybinis kriterijus.⁶⁰ Tuo tarpu reputacija kalbant apie prekių ženklus, turinčius reputaciją, reiškia ženklo patrauklumą, dar kitaip apibūdinamą kaip ženklo reklaminė vertė (angl. *advertising value*). Tai ne tiek kiekybinis, kiek kokybinis kriterijus.⁶¹ Taigi remiantis Europos Sąjungos teise apsauga nepanašioms prekėms arba paslaugoms gali būti suteikiama prekių ženklui, kuris visų pirma atitinkamai žinomas (tai vienas indikatorių)⁶², tačiau taip pat dar atitinka ir kokybinių kriterijų – turi reikšmingą reklaminę vertę (angl. *advertising value*) (kiekybinis kriterijus, nors ir mažesnis negu plačiai žinomų prekių ženklų, *plius* kokybinis kriterijus).⁶³ Taigi tiek, kiek prekių ženklas, kuriam būtina prekių

to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC). [1989] OL, L40, 4 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 4 dalies (a) punktas, 5 straipsnio 2 dalis; 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*). [1994] OL, L11, 8 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 1 dalies (c) punktas.

58 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.

59 Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. Issue 2*. Munich, 1992, p. 218.

60 Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. Issue 2*. Munich, 1992, p. 225.

61 *Ibid.*, p. 226.

62 Case C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* [1999] ECHR I-4521.

63 Taip pat būtina dar kartą pabrėžti, kad tiek kalbant apie plačiai žinomus prekių ženklus, tiek ir

ženklą, turinčio reputaciją, (didesnė) apsauga, taip pat turi būti atitinkamai žinomas. Plačiai žinomo prekių ženklą ir prekių ženklą, turinčio reputaciją, teisinės kategorijos susipina.⁶⁴

Europos Komisija laikosi nuostatos, kad prekių ženklų, turinčių reputaciją, teisinis reguliavimas Europos Sąjungos teisėje neprieštarauja tarptautinei teisei (konkrečiai, TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 daliai⁶⁵), remiantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. preliminariu nutarimu, priimtu byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*⁶⁶ C-375/97 teigiant, kad reputacijos teisinė kategorija yra ne tokia reikli (angl. *less demanding*) kaip plataus žinomumo teisinė kategorija.⁶⁷

Straipsnio autorės nuomone, tokiai nuostatai negalima visiškai pritarti (arba bent jau nurodytoji nuostata nėra visiškai argumentuota), nes tokiu atveju kyla natūralus klausimas: jeigu reputacijos teisinė kategorija yra kelianti mažiau reikalavimų negu plataus žinomumo kategorija, kodėl ir kuo remiantis Europos Sąjungos teisė ženkls, turintiems reputaciją, suteikia apsaugą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, tuo tarpu plačiai žinomiems prekių ženkls, jeigu ženklas nėra įregistruotas, suteikiama apsauga apsiribojant tapačiomis bei panašiomis prekėmis ir (arba) paslaugomis. (Čia turima omenyje ir TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata dėl registruotų plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, kuri, kaip minėta, yra

apie prekių ženklus, turinčius reputaciją, žinomumas arba reputacija *per se* nėra pakankamai teisės aktuose numatyta didesnei apsaugai suteikti. Tai yra, be žinomumo ar reputacijos, turi būti nustatytos ir kitos būtinos sąlygos tokiai apsaugos suteikti: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*). [1989] OL, L40, 4 straipsnio 2 dalies (d) punktas, 4 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 4 dalies (a) punktas, 5 straipsnio 2 dalis; 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklų Nr. 40/94 (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*). [1994] OL, L11, 8 straipsnio 2 dalies (c) punktas, 8 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 1 dalies (c) punktas.

- 64 Be abejo, plačiai žinomo prekių ženklą ir prekių ženklą, turinčio reputaciją, tarpusavio santykio ir atribojimo klausimas yra kompleksinis, būtinas atskiras išsamus jo tyrimas, ir tai galėtų būti atskiro straipsnio tema (ypač dėl taikymo nagrinėjant konkrečias praktines bylas). Šiame straipsnyje pateikiami, straipsnio autorės nuomone, patys pagrindiniai aspektai dėl plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, teisinių kategorijų tiek, kiek tai yra būtina kalbant apie nevienodą reguliavimą tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje, ir siekiant atsakyti į klausimą, ar Europos Sąjungos teisė šiuo aspektu neprieštarauja tarptautinei teisei.
- 65 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.
- 66 Case C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA* [1999] ECHR I-4521.
- 67 Dinwoodie, G. B.; W. O. Hennessey, W. O.; Perlmutter, Sh. *International Intellectual Property Law and Policy*. New York: LexisNexis, 2001, p. 197.

minimalus standartas.) Tuo tarpu Europos Sąjungos teisės normos, numatančios ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą, nesilaikant specifikacijos principo, nors ir prekių ženklų, turinčių reputaciją, atveju reikalauja mažesnio žinomumo, negu kalbant apie plačiai žinomų prekių ženklus, tačiau taip pat kelia dar vieną – papildomą (kokybinį) (t. y. ženklo reklaminės vertės (angl. *advertising value*) kriterijų, nes atitinkamas žinomumas *per se* nėra pakankamas suteikti šios kategorijos ženklu didesnę apsaugą. Iš tikrųjų remiantis šiame straipsnyje pateikta analize būtų galima daryti tam tikrą išvadą, jog Europos Sąjungos teisėje esanti ženklų, turinčių reputaciją, kategorija, iš dalies yra artima garsiems (angl. *famous*) prekių ženklu, nes šiuo atveju yra kaupiami tiek žinomumo, tiek reputacijos elementai.

3. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: reguliavimas Lietuvos teisėje

Kalbant apie plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų reglamentavimą Lietuvos teisėje⁶⁸ matyti, jog nacionalinė teisė plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribas, atsižvelgiant į tai, ar kalbama apie kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas), ar ženklo savininko teises (Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 bei 5 dalys), nustato nevienodai. Tai yra tuo atveju, kai

68 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (*Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844) 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad „Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus šio įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintam plačiai žinomam ženklui, priklausančiam kitam asmeniui, arba klaidinamai į jį panašus.“ 9 straipsnis nustato, kad „1. Ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje; 2. Ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas; 3. Ženklas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje pripažįstamas teismo tvarka; 4. Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, Lietuvos Respublikoje pripažinto plačiai žinomu ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninėje ar komercinėje veikloje bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl tapačių ir (ar) panašių prekių, kurioms plačiai žinomas ženklas naudojamas; 5. Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, pripažinto plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje įregistruoto ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninėje ar komercinėje veikloje naudoti bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu ženklu, ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės.“ Plačiau apie prekių ženklų pripažinimo plačiai žinomais procedūrą, kriterijus bei Lietuvos teismų praktiką žr.: Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai. Kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2007, 2(64): 51–66.

plačiai žinomo prekių ženklo savininkas ginčija kito (vėlesnio) prekių ženklo registraciją, įstatymas *expressis verbis* neįtvirtina, ar tokia galimybė yra tik tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos tapačios bei panašios, ar vis dėlto yra galimybė ginčyti kito ženklo registraciją ir tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos yra skirtingos (nesilaikant specifikacijos principo).⁶⁹ Šis klausimas nacionalinėje teisėje iki galo nereguluotas. Kita vertus, kai yra kalbama apie ženklo savininko teises (Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 bei 5 dalys), beveik pažodžiui yra perkeltos TRIPS Sutarties 16 straipsnio 2 bei 3 dalyse įtvirtintos normos.⁷⁰ Tai yra Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje atkartojama TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalies nuostata, plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos ribas apibrėžiant tik tapačioms ir (arba) panašioms prekėms. Taigi būtina atkreipti dėmesį, jog Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje yra kalbama tik apie prekes, neatsižvelgiant, kad atitinkamas reguliavimas taikytinas ir paslaugoms. Tai vertintina kaip akivaizdi įstatymo spraga. Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje, kaip ir TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje, galimybė saugoti plačiai žinomą prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms *inter alia* siejama su plačiai žinomo prekių ženklo registracija.

Taigi kalbant apie plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos ribas ir galimybę tokius ženklus saugoti taip pat ir nepanašioms prekėms arba paslaugoms, vienareikšmiai stokojama nacionalinio reguliavimo, nuoseklumo, konkrečiai – ypač kai yra kalbama apie kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos ginčijimą (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą⁷¹).

Straipsnio autorės nuomone, šią nuostatą galima vertinti keliais aspektais. Viena vertus, jeigu būtų turima galvoje TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalyje⁷² bei Direktyvos 4 straipsnio 2 dalies (d) punkte⁷³ įtvirtintos nuostatos, tuomet aptariamoji Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto norma galėtų būti aiškinama tik atsižvelgiant į specifikacijos principo ribas (galimybę remiantis plačiai žinomu prekių ženklu ginčyti kito prekių ženklo registraciją susiejant su

69 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* (bylos Nr. 3K-3-1191/2003).

70 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.

71 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844.

72 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.

73 Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*). [1989] OL, L40.

prekių ir (arba) paslaugų tapatumu bei panašumu). Kita vertus, plačiai žinomas prekių ženklas gali būti ir įregistruotas, tada tampa aktuali TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, o tai reiškia, jog toks ženklas gali būti saugomas taip pat ir nepanašioms prekėms bei paslaugoms.⁷⁴ Ar tai reiškia, kad Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, jeigu plačiai žinomas prekių ženklas nėra įregistruotas, gali būti taikoma tik tada, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurias žymi lyginamieji prekių ženklai, yra tapačios arba panašios? O tais atvejais, kai plačiai žinomas prekių ženklas yra įregistruotas, atsižvelgiant į tokį ženklą kito ženklo registracija gali būti ginčijama net ir tada, kai prekės ir (arba) paslaugos yra skirtingos? Kokia vis dėlto galėtų būti daroma išvada?

Straipsnio autorės nuomone, atsižvelgiant į tai, jog Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte *expressis verbis* nėra įtvirtintas imperatyvas, kad ši nuostata gali būti taikoma ir ženklo registracija ginčijama tik tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurias žymi lyginamieji prekių ženklai, yra tapačios arba panašios, taip pat turint omenyje, jog TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisės norma yra minimalus standartas, darytina išvada, jog minėta nacionalinės teisės norma gali būti taikoma tiek kai prekės ir (arba) paslaugos yra tapačios arba panašios, tiek ir tada, kai prekės yra skirtingos. Tai yra, ši teisės norma turėtų būti aiškinama taip, *kaip yra palankiau plačiai žinomo prekių ženklo savininkui*, neatsižvelgiant į tai, ar plačiai žinomas prekių ženklas yra, ar nėra įregistruotas.

Kita vertus, negalima nepažymėti, kad tokiu atveju, kalbant apie plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribas atsižvelgiant į nacionalinį reguliavimą, teisinė situacija būtų dvejopa. Kito (vėlesnio) prekių ženklo registracija galėtų būti ginčijama taip pat ir tais atvejais, kai prekės ir (arba) paslaugos nėra tapačios arba panašios, neatsižvelgiant į tai, ar tas plačiai žinomas prekių ženklas *inter alia* yra registruotas. Ginant plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises nepanašių prekių ir (arba) paslaugų apsauga galima tik tuomet, kai plačiai žinomas prekių ženklas *inter alia* yra registruotas (Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 dalis). Straipsnio autorės nuomone, ieškant išeities iš minėtos dviprasmiškos nacionalinio reguliavimo situacijos visų pirma turėtų būti tobulintina Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies norma atsisakant plačiai žinomo prekių ženklo registracijos kaip vienos iš sąlygų numatant galimybę saugoti tokį ženklą taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms.

74 Žr.: *Supra note 37*.

Taip pat būtina aptarti, kaip nacionalinėje teisėje yra reglamentuojama prekių ženklų, turinčių reputaciją, teisinės apsaugos ribos.⁷⁵ Kaip matyti iš Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte bei 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintų teisės normų, atkartojančių Direktyvos 4 straipsnio 2 dalies (d) punkto bei 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, nacionalinės teisės reguliavimas vėlgi nėra nuoseklus. Tai yra kai kalbama apie kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos ginčijimą, ženklo, turinčio reputaciją, apsauga nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms yra galima tik tada, kai tai yra Europos Bendrijos prekių ženklas, turintis reputaciją Bendrijoje (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio, reglamentuojančio ženklo savininko teises, 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti ženklo, turinčio reputaciją, apsaugą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, tokią galimybę *inter alia* sieja su ženklo reputacija Lietuvos Respublikoje. Tai yra vadovaujantis šios teisės norma, skirtingai negu remiantis Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu, gali būti ginami nepanašių prekių ir (arba) paslaugų prekių ženklai, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra nacionalinė, ar Europos Bendrijos prekių ženklo registracija. Straipsnio autorės nuomone, toks nacionalinės teisės reguliavimas nėra nuoseklus, nes neaišku, kodėl ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos teisės normose daromas skirtumas, atsižvelgiant į tai, ar ženklas, kuriam būtina ženklo, turinčio reputaciją, apsauga, yra nacionalinis prekių ženklas, ar Europos Bendrijos prekių ženklas, juolab kad Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies (a) punkte yra numatyta galimybė valstybėms narėms suteikti galimybę ginčyti kito (vėlesnio) ženklo registraciją, taip pat ir prekių ženklų, turinčių reputaciją toje valstybėje narėje. Straipsnio autorės nuomone, nacionalinėje teisėje tokia galimybė (ir nacionaliniams, o ne tik Europos Bendrijos prekių ženklu) taip pat turėtų būti numatyta.

75 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (*Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844) 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinta, kad „Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus ankstesniam Bendrijos prekių ženklu arba klaidinamai į jį panašus, jeigu vėlesnis ženklas pareiškštas registruoti ar įregistruotas prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios nėra panašios į prekes ir (ar) paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi reputaciją Europos Bendrijoje ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai. 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad „Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklu nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.“

Išvados

1. Remiantis Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, plačiai žinomo prekių ženkle apsauga nėra didesnė, negu tai suteiktų ženklo registracija (apsauga nuo kito (vėlesnio) tapataus ar panašaus ženklo registracijos arba naudojimo tokioms pačioms ir (arba) panašioms prekėms, kurioms žymėti yra skirtas plačiai žinomas prekių ženklas). Jeigu ženklas, kuriam toje valstybėje narėje (kurioje siekiama apsaugos) būtina plačiai žinomo prekių ženkle apsauga, yra registruotas, paprastai nėra būtinybės taikyti Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnio nuostatas, nes jos nesuteikia teisių daugiau, negu suteiktų ženklo registracija. Tai yra Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnis yra svarbus tais atvejais, kai siekiama ženklo apsaugos toje Paryžiaus konvencijos valstybėje narėje, kurioje atitinkamas prekių ženklas nėra įgijęs apsaugos tos valstybės nacionalinės teisės nustatyta tvarka.

2. TRIPS sutartimi, palyginti su Paryžiaus konvencijos nuostatomis, įtvirtintas aukštesnis plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos standartas. TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalyje plačiai žinomo prekių ženkle teisinė apsauga padidinama taip pat ir paslaugoms bei nurodomi tam tikri kriterijai ženklą pripažinti plačiai žinomu, konkretizuojantys Paryžiaus konvencijos *6bis* straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą. Taip pat šia teisės norma buvo pasiektas tikslas, jog ženklo, kuriam būtina plačiai žinomo prekių ženkle apsauga, faktinis naudojimas toje valstybėje narėje nebūtų tokios apsaugos suteikimo sąlyga. TRIPS sutartimi įtvirtintas aukštesnis, palyginti su Paryžiaus konvencijos nuostatomis, plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos standartas.

3. Svarbiausias plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos aspektas, kuris nebuvo numatytas Paryžiaus konvencijoje, yra tai, jog TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje yra numatyta galimybė padidinti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms. Remiantis šia nuostata tokia galimybė yra suteikiama tik registruotiems plačiai žinomiems prekių ženklams. Taip pat turi būti nustatyta, jog prekes arba paslaugas, kurioms ženklas yra naudojamas, galima susieti su registruoto plačiai žinomo prekių ženkle savininku (nors prekės arba paslaugos, kurios žymimos palyginamaisiais prekių ženklais, yra nepanašios) ir dėl to gali būti pažeisti registruoto plačiai žinomo prekių ženkle savininko interesai. Ši TRIPS sutarties nuostata *inter alia* reiškia galimybę saugoti plačiai žinomą prekių ženklą nuo vadinamojo prekių ženkle galingos silpninimo (angl. *dilution*), net ir nesant klaidinimo ar klaidinimo tikimybės.

4. TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies nuostata yra *minimalus reikalavimas* valstybėms narėms. Valstybės narės gali savo nacionalinėje teisėje numatyti, jog plačiai žinomų prekių ženklų apsauga nepanašių prekių arba paslaugų atžvilgiu nėra siejama su registracija *per se*, kaip tokios apsaugos suteikimo sąlyga. Plačiai

žinomų prekių ženklų apsauga, taip pat ir skirtų nepanašioms prekėms arba paslaugoms, turėtų būti siejama ne su tokio plačiai žinomo prekių ženklo registracija *per se*, bet su ženklo žinomumu visuomenėje ar ženklo reputacija.

5. Europos Sąjungos teisėje plačiai žinomo prekių ženklo apsauga yra siejama tik su tapačiomis ir (arba) panašiomis prekėmis ir (arba) paslaugomis (*inter alia* suklaidinimo galimybe, kuri apima ir galimybę klaidingai susieti su ankstesniu prekių ženklu), t. y. numatyta apsauga nepažeidžia specififikacijos principo.

6. Remiantis Europos Sąjungos teise nepanašių prekių ir (arba) paslaugų prekių ženklo apsauga, siejama ne su plačiai žinomo prekių ženklo kategorija, kaip įtvirtinta Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio bei TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatose, bet su prekių ženklo geru vardu (reputacija), jeigu netinkamai naudojant vėlesnį prekių ženklą gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ir ankstesnio prekių ženklo privalumais arba turėti įtakos ankstesnio prekių ženklo skiriamiesiems bruožams ar geram vardui. Prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga nėra teritorinio principo išimtis.

7. Plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, kategorijos nėra prieštaraujančios viena kitai, bet daugeliu atvejų, susijusios (susipynusios), nors ir nėra sinonimiškos. Tam tikras prekių ženklo žinomumas yra lemiantis kriterijus sprendžiant dėl specialiosios apsaugos prekių ženklu suteikimo (tiek plačiai žinomam prekių ženklu, tiek prekių ženklu, turinčiam reputaciją). Kita vertus, žinomumas, kalbant apie plačiai žinomus prekių ženklus, yra vienas „tradicinių“ prekių ženklų teisės terminų. Tai yra kiekybinis kriterijus. O reputacija, kalbant apie prekių ženklus, turinčius reputaciją, reiškia ženklo patrauklumą, dar kitaip apibūdinamą kaip ženklo reklaminę vertę (angl. *advertising value*). Tai yra ne tiek kiekybinis, kiek kokybinis kriterijus. Remiantis Europos Sąjungos teise prekių ženklo nepanašioms prekėms arba paslaugoms apsauga gali būti suteikiama visų pirma atitinkamai žinomam prekių ženklu (vienas iš indikatorių), tačiau taip pat dar atitinkančiam ir kokybinį kriterijų, būtent turinčiam reikšmingą reklaminę vertę (angl. *advertising value*) (kiekybinis kriterijus, nors ir mažesnis, negu plačiai žinomų prekių ženklų, *plius* kokybinis kriterijus). Taigi tiek, kiek prekių ženklu, kuriam būtina prekių ženklo, turinčio reputaciją, (didesnė) apsauga, taip pat kiek jis turi būti atitinkamai žinomas; plačiai žinomo prekių ženklo ir prekių ženklo, turinčio reputaciją, teisinės kategorijos susijusios (susipynusios).

8. Lietuvos nacionalinėje teisėje plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos, atsižvelgiant į tai, ar kalbama apie kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas), ar ženklo savininko teises (Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 bei 5 dalys), reglamentuojamos nevienodai. Tai yra tuo atveju, kai plačiai žinomo prekių ženklo savininkas ginčija kito (vėlesnio) prekių ženklo registraciją, įstatymas *expressis verbis* neįtvirtina, ar tokia galimybė yra tik tuomet,

kai prekės ir (arba) paslaugos tapačios bei panašios, ar vis dėlto yra galimybė ginčyti kito ženklo registraciją ir tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos yra skirtingos (nesilaikant specifikacijos principo). Šis klausimas nacionalinėje teisėje iki galo nereguluotas. Kalbant apie ženklo savininko teises (Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 bei 5 dalys) beveik pažodžiui yra perkeltos TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 bei 3 dalyse įtvirtintos normos. Tai yra Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje atkartojama TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalies nuostata, apibrėžiant plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos ribas tiksliai tapačioms ir (arba) panašioms prekėms. Pažymėtina, jog Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje yra kalbama tik apie prekes nenumatant, kad atitinkamas reguliavimas turėtų būti taikomas ir paslaugoms. Tai vertintina kaip akivaizdi įstatymo spraga. Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje, kaip ir TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje, galimybė saugoti plačiai žinomą prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms *inter alia* siejama su plačiai žinomo prekių ženklo registracija.

9. Atsižvelgiant į tai, jog Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte *expressis verbis* nėra įtvirtintas imperatyvas, kad ši nuostata gali būti taikoma ir ženklo registracija ginčijama tik tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurias žymi lyginamieji prekių ženklai, yra tapačios arba panašios, taip pat turint omenyje, jog TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisės norma yra minimalus standartas, darytina išvada, jog minėta nacionalinės teisės norma gali būti taikoma tiek kai prekės ir (arba) paslaugos yra tapačios arba panašios, tiek ir kai prekės yra skirtingos. Tai yra ši teisės norma turėtų būti aiškinama taip, *kaip yra palankiau plačiai žinomo prekių ženklo savininkui*, neatsižvelgiant į tai, ar plačiai žinomas prekių ženklas yra, ar nėra įregistruotas.

10. Nacionalinėje teisėje, kalbant apie kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos ginčijimą, ženklas, turintis reputaciją, gali apsaugoti nepanašias prekes ir (arba) paslaugas tik kai tai yra Europos Bendrijos prekių ženklas, turintis reputaciją Bendrijoje (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą). Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio, kuris reglamentuoja ženklo savininko teises, 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti, kad turintys reputaciją ženklai gali apsaugoti nepanašias prekes ir (arba) paslaugas, tokią galimybę *inter alia* sieja su ženklo reputacija Lietuvos Respublikoje. Tai yra remiantis šios teisės norma, skirtingai negu vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu, gali būti ginami nepanašių prekių ir (arba) paslaugų prekių ženklai neatsižvelgiant į tai, ar tai yra nacionalinė, ar Europos Bendrijos prekių ženklo registracija. Toks nacionalinėje teisėje numatytas reguliavimas nėra nuoseklus ir turėtų būti tobulinamas, nes nepagrįsta, kai teisės normose dėl ženklo, turinčių reputaciją, apsaugos daromas skirtumas, atsižvelgiant į tai, ar ženklas, kuriam būtina ženklo, turinčio reputaciją, apsauga, yra nacionalinis, ar Europos Bendrijos prekių ženklas.

References

- Bodenhause, G.H.C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Revised at Stockholm in 1967)*. Geneva, 1968.
- Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. In *The Trademark Reporter*, 2005, 95.
- De Carvalho, N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwen Law International, 2006.
- Dinwoodie, G. B.; Hennessey, W.O.; Perlmutter, Sh. *International Intellectual Property Law and Policy*. New York: Lexis Nexis, 2001.
- Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. London: Thomson Sweet & Maxwell, 2003.
- Gotting, H.-P. Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. Issue 4, 2000.
- Jacoby, J. The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution. In *The Trademark Reporter*. 2001, 91.
- Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga. Kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Jurisprudencija*. 2004, 55(47).
- Kelbrick, R. „Gaps“ in Time: When Must a Mark Be Well Known? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. Issue 8, 2006.
- Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomumui kriterijai. Kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Jus-titia*. 2007: 2(64).
- Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? In *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. Issue 2. 1992.
- Maniatis, S. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2006.
- Mostert, F. W. Well-Known and Famous Marks: is Harmony Possible in the Global Village? In *The Trademark Reporter*. 1996, 86.
- Samuels, L. B. Is Dilution a Delusion? In *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 2004, 86.
- Watal, J. *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*. The Hague: Kluwen Law International, 2001.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Introduction to Intellectual Property (Theory and Practice)*. London: Kluwen Law International Ltd, 1997.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property Reading Material*. Geneva, 1998.
- 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo

- (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone – 1911 m. birželio 2 d., Hagoje – 1925 m. lapkričio 6 d., Londone – 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje – 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme – 1967 m. liepos 14 d.). *Valstybės žinios*. 1996. Nr. 75-1796.
- Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001. Nr. 46-1620.
- 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (angl. *First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks (89/104/EEC)*) [1989] OL, L40.
- 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 (angl. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*). [1994] OL, L11.
- Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*. 2000. Nr. 92-2844.
- Case C-328/06 *Nieto Nuni v. Monlleo Franquet*. In *European Trade Mark Reports. Issue 3*, 2008.
- Case C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* [1999] ECHR I-4521.
- Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* (bylos Nr. 3K-3-1191/2003).

THE BOUNDARIES OF LEGAL PROTECTION OF WELL-KNOWN TRADEMARKS: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

Danguolė Klimkevičiūtė

Mykolas Romeris University

Summary. *The legal protection of well-known trademarks is an exception to the fundamental principles of trademark law, i.e. territoriality, registration and „speciality“. The well-known trademark is protected even if it had not been registered according to the national legal regulation of that state, in which protection is sought. The well-known trademark can also be protected even in respect to the goods and (or) services which are not similar to those for which the well-known trademark is used or registered (in case the trademark is registered).*

The legal provisions related to the boundaries of the protection of the well-known trademarks in international, European Union and Lithuanian national legal acts

are not analogous and moreover, in some parts they are even contradictory. At the same time, European Union law and Lithuanian national law provide another type of trademarks, which could be also protected in respect to dissimilar goods and (or) services, namely trademarks having a reputation. There is no such category of trademarks provided in the international law. The legal doctrine as well as current case law does not produce the clear answer as to what is the difference and relationship between the well-known trademarks and trademarks having a reputation.

The article provides an analysis of the legal provisions in international, European Union and Lithuanian national law, related to the boundaries of the legal protection of well-known trademarks. This analysis in particular emphasizes inadequacies in the legal regulation, causing partly „programmed“ conceptual problematic related to legal protection of well-known trademarks, namely, the boundaries of that protection. The article also provides an analysis on what is the interrelation between the well-known trademarks and trademarks having a reputation. At the same time, the article suggests possible solutions as to how the problems which are „programmed“ in the legal regulation could be solved. This could be helpful in avoiding uncertain and unforeseeable legal situations, which in turn could mean neglecting the interests of possible defendants – the owners or users of other trademarks.

Keywords: *civil law, well-known trademark, the boundaries of the legal protection of well-known trademark.*

Danguolė Klimkevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėja. Mokslinių tyrimų kryptis: pramoninės nuosavybės teisė. Mokslinis straipsnis parengtas autorės stažuotės Miuncheno intelektinės nuosavybės teisės centre prie Makso Planko instituto (intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė) metu. Miuncheno intelektinės nuosavybės teisės centras neprieštaravo (ir netgi pageidavo), kad ši nuoroda būtų pateikta.

Danguolė Klimkevičiūtė, Mykolas Romeris University, Faculty of law, Department of Civil and Commercial Law, lecturer, adviser to the Chairman of the Civil Cases Department of the Supreme Court of Lithuania. Research interests: industrial property law. The article was prepared during the internship period in the Munich Intellectual Property Law Centre, Max Planck Institute (Intellectual Property, Competition and Tax Law).