www.mruni.eu

Rūta ZMEJAUSKAITĖ

DAKTARO DISERTACIJA

Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika

SOCIALINIAI MOKSLAI,
TEISĖ (01 S)
VILNIUS, 2013

MYKOLO ROMERIO
UNIVERSITETAS

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Rūta Zmejauskaitė

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU TEISINĖ PROBLEMATIKA

Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2013

Disertacija rengta 2008–2012 metais Mykolo Romerio universitete.

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Jūratė Usonienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

ISBN 978-9955-19-509-2 © Mykolo Romerio universitetas, 2013

TURINYS

Disertacijoje vartojami sutrumpinimai 6

ĮVADAS 7

1 SKYRIUS.
NEMATOMO ŽYMENS IR NEMATOMO PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATOS 16

1.1. Nematomi prekių ženklai, kaip viena iš netradicinių prekių ženklų grupių 16

1.2. Nematomų prekių ženklų specifika ir rūšys 18

1.3. Poreikio saugoti nematomus žymenis prekių ženklų teise istoriniai aspektai. Aktuali statistika 19

1.4. Matomi netradiciniai prekių ženklai bei jų rūšys 24

2 SKYRIUS.
PAGRINDINĖS PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATOS KONCEPCIJOS 27

2.1. Prekių ženklo sampratos reglamentavimas tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje 27

2.1.1. Paryžiaus konvencija 27

2.1.2. TRIPS sutartis 28

2.1.3. Kitos tarptautinės sutartys 31

2.1.4. Europos Sąjungos teisės aktai 33

2.2. Liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija 34

2.2.1. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą, pagal TRIPS sutartį ir Europos Sąjungos teisę 34

2.2.2. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą Lietuvos teisėje 38

2.2.3. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą Jungtinių Amerikos Valstijų teisėje 39

2.3. Matomo žymens (angl. ***visible – sign***) sistemos valstybės, pripažįstančios prekių ženklus, sudarytus tik iš vizualiai suvokiamų žymenų 42

2.4. *Telle quelle* principo taikymas nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama 43

3 SKYRIUS.
SKIRIAMOJI PREKIŲ ŽENKLO FUNKCIJA 46

3.1. Pagrindinės prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindimo doktrinos 46

3.2. Neiškreiptos konkurencijos principas, kaip prekių ženklų teisinės apsaugos Europos Sąjungos teisinėje erdvėje pagrindas 48

3.3. Prekių ženklo funkcijos 48

3.4. Skiriamosios prekių ženklo funkcijos santykis su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui 51

4 SKYRIUS.
ATSKIRŲ TIPŲ NEMATOMŲ ŽYMENŲ GALĖJIMO ATLIKTI SKIRIAMĄJĄ PREKIŲ ŽENKLO FUNKCIJĄ VERTINIMAS 55

4.1. Kvapas 57

4.1.1. Pagrindinės kvapo charakteristikos. Kvapų rūšys 57

4.1.2. *Pirminiai* kvapai 58

4.1.2.1. Pirminio kvapo funkcija 58

4.1.2.2. JAV ***funkcionalumo*** doktrinos samprata, paskirtis ir atmainos 59
4.1.2.3. Atsisakymo registruoti pirminius kvapus pagrindo problema 61
4.1.3. *Produktų* kvapai 64
4.1.3.1. *Produktų* kvapų požymiai ir rūšys 64
4.1.3.2. *Produktų* kvapų konkurenciniai aspektai. Atsisakymo registruoti pagrindo nustatymo problema 65
4.1.4. Kvapo vertinimas vidutinio vartotojo suvokimo aspektu 73
4.1.4.1. Kvapo suvokimo ypatumai 73
4.1.4.2. Skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo 77
4.1.4.3. Kvapo arbitrarumas, kaip sąlyga atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją 79
4.1.5. Kvapo vertinimas paslaugų atžvilgiu 80
4.1.7. Kvapo žymens semiotinė analizė 83
4.2. Skonis 84
4.2.1. Skonio vertinimas prekių atžvilgiu 84
4.2.1.1. Skonio žymens savybės. Skonių rūšys 84
4.2.1.2. Pagrindiniai konkurenciniai aspektai. Farmacijos gaminių skoniai 86
4.2.2. Skonio vertinimas vidutinio vartotojo suvokimo aspektu 92
4.2.3. *Coca-Cola* atvejo analizė 95
4.3. Garsas 96
4.3.1. Pagrindinės garso, kaip prekių ženklo, charakteristikos. Garsų rūšys 96
4.3.2. Pagrindiniai konkurenciniai aspektai. Garsų funkcionalumas 99
4.4. Apibendrinamieji teiginiai 104
5 SKYRIUS.
NEMATOMO ŽYMENS GALIMYBĖS BŪTI PAVAIZDUOTAM GRAFIŠKAI PROBLEMATIKA 107
5.1. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje 107
5.1.1. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo reglamentavimas 107
5.1.2. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo prasmė, paskirtis ir tinkamumo kriterijai 113
5.1.3. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo ir skiriamosios prekių ženklo funkcijos santykis 117
5.1.4. Prekių ženklų registro trūkumai 118
5.2. Atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodai 120
5.2.1. Skonio, kvapo ir garso žymenų žodinio aprašymo metodas 120
5.2.1.1. Žodinio aprašymo metodo vertinimas Teisingumo Teismo ir VRDT praktikoje 120
5.2.1.2. Žodinio aprašymo metodas JAV teisėje 127
5.2.2. Cheminė formulė, kaip skonio ir kvapo žymenų grafinis pavaizdavimas 132
5.2.3. Kvapo ir skonio pavyzdys (angl. ***specimen***) 132
5.2.4. Kvapo atvaizdo vertinimas grafinio pavaizdavimo aspektu 133

5.2.5. Kvapo diagramos 133
5.2.6. Kvepalų radaras 135
5.2.7. „Ateities“ kvapų grafinio pavaizdavimo metodai 136
5.2.8. Garso žymens grafinio pavaizdavimo skaitmeniniai metodai ir muzikinė notacija 137
5.2.8.1. Garso grafinio pavaizdavimo reglamentavimas ES teisės aktuose 137
5.2.8.2. Muzikinė penklinė 138
5.2.8.3. Garso diagramos: oscilograma, sonograma ir spektrograma 139
5.3. Apibendrinimas 142
IŠVADOS 146
LITERATŪROS SĄRAŠAS 149
PRIEDAI 159
SANTRAUKA 161
SUMMARY 176

DISERTACIJOJE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI

angl.	angliškai
ES	Europos Sąjunga
JAV	Jungtinės Amerikos Valstijos
JVPPB	Jungtinių Valstijų patentų ir prekių ženklų biuras
LAT	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nr.	numeris
OL	oficialus leidinys
p.	puslapis
PINO	Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija
pranc.	prancūziškai
PŽTAT	JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė taryba
TRIPS sutartis	Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje
VPB	Valstybinis patentų biuras
VRDT	Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas)

ĮVADAS

Tyrimo problematika bei darbo aktualumas. Siekiant užtikrinti prekių ženklų teisinės apsaugos Europos Bendrijoje vienodumą bei efektyvumą, buvo priimti du teisės aktai: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[1] (toliau – Direktyva) bei 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo[2] (toliau – Reglamentas). Direktyvos 2 straipsnyje (Reglamento 4 straipsnyje) buvo apibrėžta prekių ženklo samprata, apimanti tris elementus: 1) prekių ženklas turi būti *žymuo*[3]; 2) žymuo turi būti toks, kad leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų; 3) žymuo turi būti toks, kad jį būtų galima pavaizduoti grafiškai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), aiškindamas Direktyvos 2 straipsnį, apibrėžiantį prekių ženklo, kaip saugotino objekto sampratą, patvirtino minėtuose teisės aktuose išvardytų prekių ženklais registruotinų žymenų sąrašo nebaigtinį pobūdį. Teisingumo Teismas išaiškino, jog prekių ženklas gali būti sudarytas ir iš žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, su sąlyga, kad šiuos žymenis galima pavaizduoti grafiškai[4]. Tokiu būdu buvo legalizuota galimybė Europos Sąjungos teisinėje erdvėje prekių ženklais registruoti tokius nematomus žymenis kaip garsas, kvapas ir skonis.

Pastarasis Teisingumo Teismo išaiškinimas suteikė pagrįstus lūkesčius ūkio subjektams, kurie naudoja ar yra suinteresuoti naudoti jutiminius žymenis *kaip* prekių ženklus, t. y. save identifikuoti ir pristatyti rinkai su jutiminių priemonių pagalba, tikėtis, jog garsą, kvapą ar skonį galima registruoti prekių ženklu ir tokiu būdu įgyti teisinę apsaugą prekių ženklų teisės instrumentais. Svarbu pabrėžti, kad praktikoje jutiminių žymenų naudojimas prekių ženklo prasme yra nors ir išties retas, tačiau egzistuojantis reiškinys[5]. Technologijų vystymasis yra toks spartus, o jutiminio marketingo[6] atstovų skatinimas moderniojoje ženklodaroje naudoti jutiminius elementus (garsą, skonį, kvapą) nuolat populiarėja, todėl, net jei šiuo metu nematomi prekių ženklai naudojami retai, ateityje ši praktika, atsižvel-

---

1 Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEC valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L 040. (2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [2008] OL L 299).

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1993] OL L 11. (2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) [2009] OL L 078).

3 *Žymuo* prekių ženklų teisės prasme. Plačiau apie tai žr. disertacijos 1 skyriuje.

4 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737. P. 44.

5 Disertacijos 1.3. poskyryje detalizuojama, jog daugiausiai kvapo prekių ženklų yra įregistruota JAV, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Garso prekių ženklų registracijų skaičiaus augimo tendencija akivaizdi. Garso prekių ženklai naudojami kino pramonėje, kompiuterinės technikos, buitinės technikos, programinės įrangos, mobiliųjų telefonų pramonėje ir t. t. Pastebėtina, jog prekių ar paslaugų žymėjimas nematomais žymenimis paprastai finansine prasme yra išties brangus marketingo elementas, todėl dažniausiai tokius jutiminius instrumentus naudoja didelio finansinio pajėgumo kompanijos, kurių rinka dažnai peržengia valstybių teritorijų sienas, apima regionus ar net visą pasaulį. Šis rinkų, kuriose gali būti naudojami nematomi prekių ženklai, geografinis aspektas gali liudyti teisinės apsaugos poreikį platesniu mastu, o ypač tokiame regione kaip Europos Sąjunga.

6 Plačiau apie jutiminio marketingo instrumentus žr. disertacijos 1.3. poskyryje.

giant į pasaulines tendencijas, tikėtina išaugs. Šią prognozę pagrindžia ne tik inovacijų potencialo augimas bet ir tai, jog tradiciniai rinkos subjektų savęs identifikavimo instrumentai, tokie kaip klasikiniai prekių ženklai[7] šiandieną yra tam tikra prasme „išsemti"[8], todėl išties sudėtinga sukurti išskirtinį bei stiprų prekių ženklą, kuris atitiktų naujumo kriterijų ir nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. Be to, marketingo specialistai vienbalsiai tvirtina, jog klasikinis marketingas nebe efektyvus, nes vartotojo dėmesingumas mažėja proporcingai vaizdinių komunikavimo priemonių gausėjimui. Tai įtakoja verslo subjektų augantį poreikį užmegzti ryšį su vartotojais kitų nei rega žmogaus jutimų pagalba.

Tačiau teorinės nematomų žymenų registravimo prekių ženklais galimybės įgyvendinimas praktikoje susidūrė su daugybe sunkumų, lėmusių šiandieninę Vidaus rinkos derinimo tarnybos[9] (toliau – VRDT) poziciją – šiuo metu kvapo bei skonio žymenys registruoti Bendrijos prekių ženklu nepriimami[10]. Atsižvelgiant į tai, jog VRDT yra viena svarbiausių regioninių institucijų, be kita ko formuojančių nematomų žymenų registravimo prekių ženklais paraiškų ekspertizės koncepciją, dauguma nacionalinių prekių ženklų registro tarnybų (įskaitant LR Valstybinį patentų biurą) laikosi analogiškos pozicijos ir teigia, jog šiuo metu skonio bei kvapo žymenis registruoti prekių ženklais nėra įmanoma. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO)[11] iniciatyva apibendrinti statistiniai duomenys rodo, jog iš aštuoniasdešimties apklaustų valstybių keturiasdešimt aštuoniose, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ir į nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos praktiką, kvapas *per se* prekių ženklu nėra registruojamas[12]. Į pastarųjų valstybių sąrašą patenka nemažai Europos Sąjungos valstybių (Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Vengrija, Estija, Malta ir t. t.), o tai liudija, kad liberali Teisingumo Teismo pozicija prekių ženklais leisti registruoti ir tam tikrų tipų nematomus žymenis faktiškai nėra įgyvendinama.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą situaciją, išskirtinas pirmasis probleminis aspektas: būtina išsiaiškinti, ar kvapo ir skonio prekių ženklų atmetimas *ab initio* neturi neigiamos įtakos neiškreiptos konkurencijos sistemai, kurios palaikymui ir yra skirta prekių ženklų teisinė apsauga. Jei rinkoje kvapo ar skonio žymuo veikia *kaip* prekių ženklas,

---

7 Plačiau klasikinių prekių ženklų samprata aptariama disertacijos 1.1. poskyryje.

8 Pavyzdžiui, disertacijos rengimo metu yra įregistruota 555 009 Europos Bendrijos žodinių prekių ženklų bei 424 551 figūrinių prekių ženklų. Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>, <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

9 Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas) (angl. *Office for Harmonization in the Internal Market* (Trade Marks and Designs), įsteigta 1993 m. gruodžio mėn. 20 d. Tarybos Reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 pagrindu Europos Bendrijos prekių ženklams ir dizainui registruoti, įsikūrusi Ispanijoje, Alikantėje.

10 VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo (*The Manual Concerning Examination of Formalities. Part B 2*), 2012 07 01 redakcijos B 2 dalies 8.7. punktas. Informacija VRDT internetinėje svetainėje, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-01] < http://www.ohim.eu>.

11 Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (angl. *World Intellectual Property Organization*; toliau dar vadinama PINO) yra Jungtinių Tautų specializuota agentūra, kurios paskirtis yra tarptautinės intelektinės nuosavybės vystymas. Šiuo metu PINO narėmis yra 184 valstybės. Informacija PINO internetinėje svetainėje [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-06] <http://www.wipo.org>.

12 WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6). January 25, 2010. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

vartotojai gali manyti, kad visos to konkretaus kvapo ar skonio prekės yra kilusios iš to paties šaltinio, todėl teisė privalo sudaryti sąlygas užkirsti kelią vartotojo suklaidinimo galimybei. Kitaip tariant, jei kvapas ar skonis yra pajėgūs identifikuoti gamintoją ar paslaugų teikėją, būtini teisiniai instrumentai šių nematomų žymenų apsaugai užtikrinti, tik taip gali būti palaikoma neiškreiptos konkurencijos sistema pirmiausiai užtikrinanti vartotojo interesus.

Antra, nėra aišku, kokiomis sąlygomis yra laikoma, kad nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, kokia apimtimi turi būti vertinamas viešasis interesas išlaikyti nematomus žymenis laisvai prieinamus konkurentams, ar egzistuoja tokia nematomų žymenų kategorija, kuriai viešojo intereso sumetimais be jokių išimčių neturėtų būti taikoma teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis. Šių klausimų aptarimo poreikį įtakoja tai, jog tokie nematomi žymenys, kaip kvapas, skonis ir garsas yra plačiai naudojami rinkoje kaip jutiminiai elementai, skirti vartotojui sudominti, todėl paprastai viešasis interesas reikalauja išlaikyti šiuos žymenis laisvai prieinamus visiems rinkos subjektams.

Trečia, praktikoje kvapo ir skonio žymenų registravimo prekių ženklais atmetimo pagrindas beveik visais atvejais yra šių žymenų neatitikimas grafinio pavaizdavimo reikalavimui. Atsižvelgiant į tai, jog grafinio pavaizdavimo barjero skonio bei kvapo žymenys europiniame kontekste niekuomet nėra įveikę ir todėl šis reikalavimas tapęs pagrindine kliūtimi šių tipų prekių ženklų registracijai, šiandieną siūloma grafinio pavaizdavimo reikalavimą modifikuoti. Europos Komisijos užsakymu Makso Planko instituto[13] parengtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje“[14], kurioje, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai Europos Sąjungos teisės aktų leidėjui, pasiūlyta grafinio pavaizdavimo reikalavimą pašalinti iš pagrindinio prekių ženklo apibrėžimo bei modifikuoti tokiu būdu, jog Bendrijos prekių ženklais ar nacionaliniais prekių ženklais galima būtų registruoti žymenis, jeigu jie būtų pavaizduoti būdu, kuris priimtinas konkrečios registravimo sistemos atžvilgiu ir tas būdas gali būti nebūtinai grafinis. Pastaroji Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų teisinę apsaugą, keitimo iniciatyva patvirtina, kad egzistuoja poreikis spręsti grafinio pavaizdavimo problemą ir kad tai yra aktualu.

Tyrimo aktualumą patvirtina ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos iniciatyvos atrasti teisinius instrumentus, su kurių pagalba prekių ženklo paraiškoje galima būtų įvardyti nematomus žymenis. 2010 m. buvo sukurta darbo grupė, skirta Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*, toliau – Singapūro sutartis)[15] taisyklių, reglamentuojančių grafinio žymenų pavaizdavi-

---

[13] Makso Planko institutas (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija) (angl. *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*).

[14] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), kurioje pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas (taip pat ir Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų kontekste) ir, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai ES teisės aktų leidėjui. Makso Planko instituto prestižas, kompetencija ir įtaka prekių ženklų teisės plėtros tendencijoms Europoje lemia būtinybę pabrėžti šio Instituto įžvalgų reikšmę. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

[15] Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*), priimta 2006 m. kovo 13 d. Lietuva prie šios sutarties disertacijos rengimo metu dar nėra prisijungusi. Informacija PINO internetinėje svetainėje [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-01] <http://www.wipo.org>.

mo klausimus, peržiūrėjimui[16]. Tačiau šiuo metu kvapo bei skonio grafinio pavaizdavimo klausimai šiame teisės akte palikti atviri, neįvardijant jokių aiškių taisyklių, reglamentuojančių kvapo bei skonio grafinio pavaizdavimo reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad šioje disertacijoje nagrinėjamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos yra analogiškos nuostatoms, įtvirtintoms Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatyme bei į tai, jog Lietuvoje nėra nematomų žymenų registravimo prekių ženklais praktikos, nematomo žymens registravimo prekių ženklu lietuviškajame kontekste atskirai analizuojami nebus, tačiau pabrėžtina, kad disertacijoje gauti autorės tyrimo rezultatai bei išvados taikytinos ir Lietuvos prekių ženklų teisės kontekste.

Disertacija baigta rengti 2012 m. rugsėjo mėnesį.

Tyrimo objektas. Šio darbo tyrimo objektas yra prekių ženklo sampratą ir žymens registravimo prekių ženklu sąlygas reglamentuojančios teisės normos, šių normų aiškinimas ir praktinis taikymas, taip pat Teisingumo Teismo, VRDT, įvairių valstybių nacionalinių teismų pateikti absoliučių reikalavimų prekių ženklui išaiškinimai. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje disertacijoje vartojama sąvoka „absoliutūs reikalavimai prekių ženklui" apima absoliučius reikalavimus prekių ženklo registracijai ir absoliučius reikalavimus prekių ženklui, kaip saugotinam objektui apskritai[17]. Nematomų žymenų atitikimo absoliutiems reikalavimams, o kartu nematomų žymenų galimybės būti registruotiems prekių ženklais pagrindiniai aspektai bus analizuojami atskaitos tašku laikant ES teisės aktuose (Direktyvoje ir Reglamente) įtvirtintas teisės nuostatas. Tačiau, stokojant Direktyvos ir Reglamento nuostatų dėl absoliučių reikalavimų nematomiems žymenims taikymo teisminės praktikos, probleminiai nematomų žymenų aspektai analizuojami paraleliai tiriant bei lyginant JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos teismų praktiką.

Darbo tikslas yra identifikuoti nematomo žymens registravimo prekių ženklu prielaidas, nustatyti kokia apimtimi turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą išlaikyti nematomus žymenis laisvai prieinamus konkurentams, išsiaiškinti, ar egzistuoja tokia nematomų žymenų kategorija, kuriai viešojo intereso sumetimais be jokių išimčių turėtų būti netaikoma teisinė apsauga prekių ženklų teise ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis, suformuoti konceptualų požiūrį į absoliučių reikalavimų prekių ženklui taikymo ypatumus nematomų žymenų atžvilgiu bei išsiaiškinti nematomų žymenų teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais poreikį.

Šiam tikslui pasiekti formuluojami šie **uždaviniai**:

1. Atskleisti nematomo žymens ir nematomo prekių ženklo sampratos turinį, išskirti pagrindines, pasaulyje vyraujančias prekių ženklo sampratos koncepcijas, išnagrinėti liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos teisinę prigimtį ir ypatumus, išskirti valstybes, pripažįstančias prekių ženklus, sudarytus tik iš vizualiai suvokiamų žymenų, bei nustatyti *telle quelle* principo taikymo nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama, ypatumus;

2. Išskirti prekių ženklo, kaip saugotino objekto funkcijas, nustatyti kuri iš šių funkcijų yra pagrindinė, identifikuoti prekių ženklo pagrindinės funkcijos santykį su neiš-

[16] Working Group on the Review of Rule 3(4) to (6) of the Regulations Under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. June 28 to June 29, 2010 (Geneva, Switzerland). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[17] Plačiau apie tai žr. disertacijos 3.4. poskyryje.

kreiptos konkurencijos užtikrinimo tikslu, išsiaiškinti pagrindinės prekių ženklo funkcijos santykį su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui;

3. Atlikti atskirų tipų nematomų žymenų gebėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją vertinimo analizę: išskirti pagrindines kvapo, skonio ir garso žymenų charakteristikas, turinčias reikšmės neiškreiptos konkurencijos sistemos užtikrinimui, pateikti kvapo, skonio ir garso pagrindinių probleminių aspektų, nustatytinų šiuos žymenis vertinant prekių ar paslaugų, kurioms žymėti tokie žymenys būtų skirti, atžvilgiu, analizę, nustatyti sąlygas, kuomet nematomiems žymenims *de jure* turi būti netaikoma teisinė apsauga prekių ženklų teise, atskleisti nematomų žymenų pagrindinius konkurencinius aspektus, atskleisti nematomų žymenų vertinimo vidutinio vartotojo suvokimo aspektu ypatumus;

4. Išnagrinėti grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmę, paskirtį, tinkamumo kriterijus, vietą absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje ir santykį su pagrindine prekių ženklo funkcija;

5. Ištirti atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus, nustatyti šių metodų tinkamumą atsižvelgiant į grafinio pavaizdavimo reikalavimo prasmę ir paskirtį, identifikuoti pagrindines grafinio pavaizdavimo problemas ir jų sprendimo galimybes.

Disertacijos ginamieji teiginiai:

1. Esminis, fundamentalus ir privalomas žymens galimybės būti registruotam prekių ženklu pagrindas yra žymens gebėjimas atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Žymens neatitikimas šiam reikalavimui visuomet užkerta kelią tokio žymens registracijai prekių ženklu. Tačiau jei nematomas žymuo atitinka šį reikalavimą, jam visais atvejais turi būti garantuota teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais, todėl tokį žymenį turėtų būti leista registruoti prekių ženklu.

2. Nematomi žymenys, kurie yra funkcionalūs taikomąja prasme, prekių ženklais negali būti registruojami net ir tuo atveju, jei šie žymenys, juos naudojant yra įgiję antrinę reikšmę.

3. Kvapo ir skonio žymenys negali būti registruojami prekių ženklais neįrodžius, kad įgyta antrinė reikšmė, kitaip tariant, visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama registruoti kvapą ar skonį, būtina įrodyti, jog tokie žymenys rinkoje yra taip stipriai individualizuoti, kad vartotojai tokį kvapą ar skonį atpažįsta kaip kilusį kad ir iš anoniminio, tačiau iš skirtingo nuo kitų, verslo subjekto.

4. Grafinis žymens pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus siejant jį su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios, o žymens negalėjimas atitikti grafinio pavaizdavimo reikalavimo neturėtų įtakoti tokio žymens kvalifikavimo prekių ženklu.

Mokslinis naujumas ir tyrimų apžvalga. Lietuvoje mokslinių tyrimų, kuriuose nagrinėjami nematomų žymenų registravimo prekių ženklais probleminiai aspektai nėra atlikta. Artimiausia disertacijos temai analizė buvo pateikta dr. D. Klimkevičiūtės parengtame moksliniame straipsnyje „Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai“[18], tačiau šiame straipsnyje buvo analizuoti

[18] Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1 (67).

matomo žymens, o konkrečiai – erdvinės formos registravimo prekių ženklu probleminiai aspektai (taip pat ir apsaugos ypatumai).

Užsienio valstybėse atliktuose moksliniuose tyrimuose disertacijoje analizuojamoms problemoms yra skirta daugiau dėmesio, tačiau kompleksinio tyrimo Europos Sąjungos teisinio reglamentavimo kontekste nėra atlikta. Daugiausiai mokslinių įžvalgų, susijusių su disertacijoje analizuojamais klausimais yra pateikę S. Sandri ir S. Rizzo [19], tačiau ši monografija parengta apytikriai prieš dešimt metų, kuomet dar nebuvo priimtų dalies šiam tyrimui reikšmingų teismų sprendimų, kurių analize yra grindžiamos šio disertacinio tyrimo išvados. Netradicinių žymenų registravimo prekių ženklais probleminius aspektus ES teisės kontekste nagrinėjo N. Ianeva[20], tačiau ši autorė daugiausiai dėmesio skyrė žodinių netradicinių prekių ženklų registravimo ypatumų atskleidimui. Netradicinių prekių ženklų teisinės apsaugos probleminius klausimus lyginamuoju aspektu (lyginant JAV ir ES teisę) sprendė K. L. Port[21], tačiau šis autorius beveik nelietė nematomų žymenų skiriamojo požymio nustatinėjimo probleminių aspektų.

JAV teisinio reglamentavimo kontekste yra atlikta daugiau tyrimų: pavyzdžiui skonio prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę A. E. Compton[22], N. L. Clarke[23], J. N. Cox[24], kvapo prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę B. Elias[25], E. M. Reimer[26], N. K. G. Lau[27], garso prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę Bumpus D. R.[28]. Disertacijoje analizuojamus klausimus JAV teisinio reglamentavimo kontekste fragmentiškai aptarė tokie autoriai kaip M. Hyman, H. Chung [29].

Bendrus prekių ženklų teisės klausimus, kurie disertacijoje yra aptariami būtent nematomų žymenų registravimo prekių ženklais kontekste, o konkrečiai – prekių ženklo ir žymens sampratos aspektus, absoliučių reikalavimų taikymo ypatumus, prekių ženklo antrinės reikšmės įgijimo klausimus, prekių ženklų funkcionalumo nustatinėjimo klau-

---

19 Sandri S., Rizzo S. *Non – conventional trademarks and Community Law*. London: Marques, 2003.

20 Ianeva N. *Registration of non-conventional signs under the Community Trademark Regime.* Berlin: Verlag Wissenschaftlicher, 2008.

21 Port K. L. On Nontraditional Trademarks. *Northern Kentucky Law Review*. 2011, Vol. 38, Issue 1: 1-60.

22 Compton A. E. Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2010, Vol. 8, Issue 3: 340-359.

23 Clarke. N. L. Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products. *University of Illinois Law Review*. 1993, Vol. 1993, Issue 1: 105-132.

24 Cox. J. N. Why COCA-COLA'S Fictional Lawsuit Against Coke Zero For Taste Infringement is a Losing Battle. *Journal of Intellectual Property Law*. 2009, Vol. 17, Issue 1: 121-146.

25 Elias B. Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances. *The Trademark Reporter*. 1992, Vol. 82, Issue 4 (July-August): 475-530.

26 Reimer E. M. Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. 2012, Vol. 14, Issue 3: 693-728.

27 Lau N. K. G. Registration of Olfactory Marks as Trademarks: Insurmmountable Problems? *Singapore Academy of Law Journal*. 2004, Vol. 16, No. 1: 254-267.

28 Bumpus D. R. Bing, Bang, Boom: An Analysis of In Re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made during a Product's Normal Course of Operation. *Federal Circuit Bar Journal*. 2011, Vol. 21, Issue 2: 245-280.

29 Hyman M., Chung H. Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States. *The Computer & Internet Lawyer*. 2005, Volume 22, Number 11: 216-250.

simus nagrinėjo tokie autoriai kaip T. C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper [30], Carvalho N. P. [31], M. Franzosi [32], S. M. Maniatis [33], M. Leistner [34], A. Kur [35].

Kai kurie nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo bei skiriamojo požymio nustatymo probleminiai aspektai aptarti minėtoje Europos Komisijos užsakymu Makso Planko instituto parengtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje“[36], kurioje pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas (taip pat ir Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų kontekste), bei, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai ES teisės aktų leidėjui. Būtent šioje studijoje aptartos idėjos ir buvo atspirties taškas šio darbo autorei formuluojant šioje disertacijoje esančias įžvalgas.

Disertacinio tyrimo naujumą pagrindžia tai, jog iki šiol kompleksinio tyrimo, analizuojančio kvapo, skonio ir garso žymenų registravimo prekių ženklais probleminius klausimus būtent Europos Sąjungos teisės aktų kontekste nėra atlikta. Šiame disertaciniame tyrime pirmą kartą suformuotas konceptualus požiūris į absoliučių reikalavimų prekių ženklui, įtvirtintų Direktyvoje ir Reglamente, taikymo ypatumus nematomų žymenų registravimo prekių ženklais aspektu, iškeliant bei analizuojant pagrindines nematomų žymenų problemas, susijusias su nematomo prekių ženklo skiriamojo požymio nustatymu. Autorės žiniomis, analogiško tyrimo nei Lietuvos teisės moksle, nei pasauliniu mastu nėra atlikta.

Darbo metodologija.

Atliekant šį tyrimą buvo naudojami *lyginamasis, lingvistinis, apibendrinimo, dedukcijos, indukcijos, sintezės, teleologijos* metodai.

Naudojant lyginamąjį metodą atskleidžiamas prekių ženklo sampratos reguliavimas įvairių valstybių nacionalinėje teisėje bei atskirose valstybėse prekių ženklams taikomi absoliutūs reikalavimai, o taip pat šių absoliučių reikalavimų taikymo ypatumai kontinentinės ir bendrosios teisės sistemos valstybėse. Lyginamojo metodo taikymas leidžia geriau suprasti prekių ženklo, kaip saugotino objekto paskirtį bei identifikuoti svarbiausius prekių ženklo sampratos aspektus. Daugiausiai buvo orientuojamasi į šiuo metu galiojančią nacionalinę teisę ir aktualius teismų sprendimus.

Istorinis metodas daugiausiai buvo naudojamas pirmoje disertacijos dalyje, aptariant nematomų žymenų prekių ženklų teisinės apsaugos instrumentais istorines prielaidas. Istorinė analizė padeda suprasti šių objektų teisinės apsaugos poreikį, šių objektų naudojimo prekių ženklo prasme kilmę.

---

[30] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: KLJ BV, 2010.

[31] Carvalho N. P. supra note 31 *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. USA: Kluwer Law International, 2010.

[32] Franzosi M. *European Community trademark*. Boston: Kluwer Law International, 1997.

[33] Maniatis S. M., Botis D. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence.* London: Sweet & Maxwell, 2010.

[34] Leistner M. Harmonization of intellectual property law in Europe: the European Court of Justice's trade mark case law, 2004-2007. *Common Market Law Review.* 2008, 45: 69-91.

[35] Kur A. Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law. *Trademark Law and Theory – a Handbook of Contemporary Research*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.

[36] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

Lingvistinis metodas naudotas aiškinant teisės normas ir teismų sprendimų formuluotes, nustatant teisės aktuose naudojamų sąvokų prasmę bei reikšmę.

Apibendrinimo, dedukcijos, indukcijos, sintezės metodai naudoti nustatant dėsningumus, principus, siejant nematomų žymenų prigimtinius požymius su teisinėmis prielaidomis šių ženklų teisinei apsaugai, formuluojant išvadas bei pasiūlymus.

Teleologinis metodas naudotas nustatant įstatymų leidėjo tikruosius tikslus ir ketinimus, pavyzdžiui analizuojant grafinio pavaizdavimo reikalavimo, įtvirtinto Direktyvoje bei Reglamente prasmę bei prigimtį.

Tyrimų rezultatai ir darbo struktūra:

Tyrimų rezultatų patikimumas ir aprobavimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai paskelbti Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų žurnale „Socialinių mokslų studijos“: publikuotas mokslinis straipsnis „Nematomo žymens registravimo Europos Bendrijos prekių ženklu problematika: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai“ bei publikuojamas mokslinis straipsnis „Skonis kaip prekių ženklas: ar skonis gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją“[37]. Preliminarūs tyrimo rezultatai buvo paskelbti 2010 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro kartu su VRDT organizuotoje konferencijoje „Kaip apsaugoti prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje“, parengtame pranešime „Netradiciniai prekių ženklai ES teisėje“. Preliminarūs tyrimo rezultatai taip pat buvo aptarti Strasbūro universiteto Tarptautiniame Intelektinės nuosavybės studijų centre (angl. *Center for International Intellectual Property Studies* (CEIPI)), kuriame stažuotės metu buvo parengta dalis disertacijos.

Darbas svarstytas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje.

Medžiaga disertacijai buvo renkama Makso Planko institute (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija), Strasbūro universiteto Tarptautiniame Intelektinės nuosavybės studijų centre (Strasbūras, Prancūzija), Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (Prekių ženklai ir dizainas) (Alikantė, Ispanija), Saragosos universitete (Saragosa, Ispanija) ir Alikantės universitete (Alikantė, Ispanija).

Darbe analizuota šaltinių įvairovė ir gausa, kritiškas autorės požiūris, preliminarių disertacijos rezultatų publikavimas ir darbe taikyti tyrimų metodai leidžia teigti, kad gauti patikimi tyrimų rezultatai.

Darbo struktūra. Direktyvoje ir Reglamente įtvirtinta prekių ženklo samprata apima šiuos elementus: 1) prekių ženklas turi būti *žymuo*; 2) žymuo turi būti toks, kad leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų; 3) žymuo turi būti toks, kad jį būtų galima pavaizduoti grafiškai. Šios europiniame kontekste aktualios prekių ženklo sampratos elementų triados pagrindu yra suformuota disertacinio tyrimo struktūra.

Pirmasis, antrasis ir trečiasis disertacijos skyriai yra skirti bendro pobūdžio klausimams aptarti. Pirmame disertacijos skyriuje analizuojama nematomo žymens ir nematomo prekių ženklo sampratos, išskiriamos nematomų prekių ženklų rūšys, aptariama bendra nematomų ženklų specifika ir pagrindiniai poreikio taikyti nematomiems žymenims prekių ženklų teisės apsaugą istoriniai aspektai. Pirmame disertacijos skyriuje

[37] Mokslinis straipsnis bus publikuotas Socialinių mokslų studijos 2013, Nr. 5(1).

pateikiami nematomų žymenų registravimo prekių ženklais duomenys. Šiame skyriuje taip pat analizuojami kitų netradicinių prekių ženklų tipų ypatumai.

Antrame disertacijos skyriuje aptariamos pagrindinės pasaulyje vyraujančios prekių ženklo sampratos koncepcijos. Pagal tai, kaip valstybės apibrėžia žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą sąrašą, išskiriama liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija, kuri būdinga valstybėms, savo nacionalinėje prekių ženklų teisėje įtvirtinusioms galimybę prekių ženklais registruoti ir nematomus žymenis, kurie yra suvokiami kitais nei rega žmogaus jutimais ir konservatyvaus požiūrio į prekių ženklo sampratą koncepcija. Pastarosios koncepcijos laikosi valstybės, kuriose privaloma žymens registravimo prekių ženklu sąlyga yra žymens vizualumas. Šiame disertacijos skyriuje aptariamos pagrindinės teisės nuostatos, reglamentuojančios prekių ženklo sampratą, išvardijami žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą tipai ir analizuojami *telle quelle* principo taikymo nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama, ypatumai.

Trečiame disertacijos skyriuje yra aptariamos pagrindinės prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindimo doktrinos, analizuojamas neiškreiptos konkurencijos principo santykis su prekių ženklų teise, išskiriamos pagrindinės prekių ženklo funkcijos bei aptariamas šių funkcijų santykis su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui.

Ketvirtas bei penktas disertacijos skyriai yra skirti atskirų tipų nematomų žymenų atitikimo aktualiems absoliutiems reikalavimams prekių ženklui tyrimui. Šiuose disertacijos skyriuose analizė atliekama Direktyvoje ir Reglamente įtvirtintų absoliučių reikalavimų prekių ženklui kontekste[38].

Ketvirtame disertacijos skyriuje analizuojama, kokiomis sąlygomis nematomi žymenys atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, t. y. atskiria vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Atsakant į šį klausimą aptariamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso charakteristikos, išskiriamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso žymenų rūšys, identifikuojami nematomų žymenų funkcionalumo aspektai, identifikuojami pagrindiniai konkurenciniai aspektai, analizuojami išeikvojimo doktrinos taikymo ypatumai nematomų prekių ženklų atžvilgiu.

Penktame disertacijos skyriuje analizuojama nematomo žymens galimybės būti pavaizduotam grafiškai problematika. Aptariama grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje. Taip pat šiame skyriuje analizuojami atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo ypatumai, atskirai aptariant šiuo metu žinomus nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus: žodinį žymenų aprašymą, cheminę formulę, nematomų žymenų pavyzdžių (angl. *specimen*) tinkamumą, atvaizdą, kvapo diagramas, kvepalų radarą, muzikinę penklinę ir garso diagramas.

[38] Plačiau apie tai disertacijos žr. 4 skyriaus įvade.

1 SKYRIUS.
NEMATOMO ŽYMENS IR NEMATOMO PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATOS

1.1. Nematomi prekių ženklai, kaip viena iš netradicinių prekių ženklų grupių

Šiuolaikinė prekių ženklų teisė pagal žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, pobūdį, išskiria netradicinių prekių ženklų (angl. *non-traditional*, *non-conventional trademarks*), arba kitaip – „*naujų rūšių*“ prekių ženklų (angl. *new types of trademark*) kategoriją, kurią sudaro du pagrindiniai prekių ženklų tipai: matomi (angl. *visible*) prekių ženklai ir prekių ženklai, kuriuos sudaro nematomas žymuo (angl. *marks consisting of a non-visible sign). Prekių ženklą visuomet sudaro žymuo, todėl šias pagrindines žymens* (angl. *a sign*) ir *ženklo* (angl. *a mark*) sąvokas būtina detalizuoti. Bendrinėje kalboje sąvoka *žymuo* turi keletą reikšmių, pvz., žymuo – viešas simbolis, suteikiantis informaciją, ar instrukcijas; žymuo – simbolis, turintis tam tikrą prasmę[39]. Prekių ženklų teisėje sąvoka *žymuo* suprantama kaip bet koks reiškinys, skirtas informuoti ir suteikti papildomą prasmę[40]. Teisės doktrinoje pabrėžiama, jog sąvoka *ženklas* paprastai nurodo, jog žymuo yra įregistruotas kaip prekių ženklas[41]. Taigi žymens sąvoka yra platesnė nei ženklo: kiekvienas ženklas yra žymuo, bet ne kiekvienas žymuo yra ženklas. Žymuo yra prekių ženklo elementas, jo substancija, tuo tarpu prekių ženklas – teisinė fikcija, teisinis statusas, suteikiamas tuo atveju, jei konkretus žymuo atitinka teisės aktų reikalavimus, keliamus prekių ženklui.

Netradicinių prekių ženklų kategoriją išskiria žymenų, sudarančių šiuos prekių ženklus specifika. Sąvoka „*netradiciniai*“, apibūdinanti šią prekių ženklų kategoriją, nėra įstatyminė sąvoka – tai sąvoka, nusakanti žymenų, sudarančių tokius prekių ženklus, pobūdį, ji vartojama prekių ženklų teisės doktrinoje. Sąvoka *netradiciniai prekių ženklai* nei Europos Sąjungos teisės aktuose, nei tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose prekių ženklų teisinę apsaugą, nei nacionalinės teisės aktuose, įskaitant Lietuvos Respublikos įstatymus, nėra vartojama. Taip pat nei vienas teisės aktas nenustato jokių prekių ženklo „netradiciškumo“ kriterijų, todėl būtina išskirti pagrindinius aspektus, pagal kuriuos atitinkamas prekių ženklas priskiriamas būtent netradicinių prekių ženklų kategorijai.

Dažniausiai žymint prekes ar paslaugas rinkoje naudojami prekių ženklai, kurie sudaryti iš *tradicinių* žymenų, t. y. iš žodžių, raidžių, skaitmenų, jų derinio ar grafinių elementų, arba, kitaip tariant, prekės ar paslaugos žymimos tiesiog žodžiais ar etiketėmis. Tokie prekių ženklai pripažįstami *tradiciniais*, *klasikiniais* prekių ženklais. Paprastai žymenys, sudarantys klasikinius prekių ženklus, pagal savo išraiškos būdą

---

[39] Cambridge Dictionaries Online. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/sign_1?q=sign>.

[40] Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 5.

[41] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *supra note* 30, p. 67.

priskirtini rašmenims[42]. Tokie rašmenys gali būti žodžiai, pavienės raidės, skaitmenys, jų deriniai, asmenų pavardės, vardai, meniniai pseudonimai, juridinių asmenų pavadinimai ir t. t. Prekių ženklai, sudaryti iš pastarųjų žymenų, priskirtini *žodinių* prekių ženklų grupei. Klasikiniams prekių ženklams priskiriama ir antroji prekių ženklų grupė – *vaizdiniai* (angl. *figurative*) prekių ženklai: įvairūs rašmenys, skaičiai, žodžiai, užrašyti ypatingu, specifiniu šriftu, perteikti neįprastu, unikaliu būdu, taip pat piešiniai, emblemos, unikaliai perteiktos geometrinės figūros, unikali linijų kombinacija ir pan. Šiai prekių ženklų grupei būdingas meninis elementas, unikalus ir ypatingas perteikimas.

Klasikiniai prekių ženklai yra įprasti vartotojams, ir jų žymenys, sudarantys prekių ženklą, neturi jokių specifinių savybių, dėl kurių būtų sunku žymenį pripažinti prekių ženklu. Žymint prekes ar paslaugas klasikiniais, įprastiniais prekių ženklais paprastai nėra sudėtinga nustatyti, ar konkretus klasikinis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį. Teisės doktrinoje yra laikomasi nuomonės, jog visi prekių ženklai, kurie nėra įprasti ir klasikiniai, patenka į *specifinių* prekių ženklų kategoriją, vadinamą *netradiciniais prekių ženklais*[43]. Esama keletas požymių, pagal kuriuos nustatomas prekių ženklų netradiciškumas. Visų pirma, netradiciniu laikomas toks prekių ženklas, kuriam būdinga viena ar keletas savybių, kurios lemia tai, kad kad vartotojas netradicinių žymenų, iš kurių sudarytas netradicinis prekių ženklas, nesuvokia *kaip* prekių ženklo. Vartotojai nėra taip įpratę prie netradicinių prekių ženklų, kaip jie yra įpratę prie klasikinių prekių ženklų[44]. Prekių ženklai, patenkantys į netradicinių prekių ženklų grupę, turi vieną bendrą požymį – visi šie prekių ženklai yra sudaryti iš žymenų, kurių kvalifikavimas prekių ženklu dėl vienokių ar kitokių priežasčių (pavyzdžiui dėl to, kad netradiciniai žymenys dažniausiai suvokiami kaip prekių estetinis bruožas, savybė ir pan.) visuomet yra problematiškas, todėl beveik visi šios kategorijos prekių ženklai ypač sunkiai tenkina skiriamojo požymio reikalavimą, kurį turi tenkinti kiekvienas žymuo, pretenduojantis į prekių ženklo statusą. Būtent dėl šios priežasties apskritai buvo išskirta netradicinių prekių ženklų kategorija. Antra, beveik visus šios kategorijos prekių ženklus yra sudėtinga, o kai kuriais atvejais apskritai neįmanoma, pavaizduoti grafiškai.

Pripažįstama, jog *netradicinių prekių ženklų* kategorijai yra priskiriami erdviniai prekių ženklai, spalva *per se*, holograma, šūkiai, filmų ir knygų pavadinimai, judesio ženklai, padėties ženklai, gesto ženklai, skonis, kvapas, garsas ir lytėjimo ženklai[45]. Kaip jau minėta, visuotinai yra priimtinas netradicinių prekių ženklų skirstymas pagal juos sudarančių žymenų pobūdį vizualumo požiūriu. Hologramos, šūkiai, filmų ir knygų pavadinimai, judesio ženklai, padėties ženklai, gesto ženklai, spalva *per se* bei erdviniai

---

[42] Bendrinėje kalboje žodis *rašmuo* reiškia bet kurios rašto sistemos ženklą, vienetą. Terminų žodynas internete [interaktyvus], [žiūrėta 2010-06-30]. <http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>.

[43] Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 5.

[44] World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[45] World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

prekių ženklai yra *netradiciniai prekių ženklai*, kurie yra matomi (angl. *visible*), arba, kitaip tariant – prekių ženklai, sudaryti iš vizualiai suvokiamų žymenų (angl. *visually perceptible signs*). Kita netradicinių prekių ženklų grupė yra prekių ženklai, sudaryti iš nematomo žymens (angl. *marks consisting of a non-visible sign).*

1.2. Nematomų prekių ženklų specifika ir rūšys

Nematomus prekių ženklus sudaro nematomi žymenys. Dėl to ši prekių ženklų grupė vadinama *prekių ženklais, kuriuose yra nematomas žymuo*. Pastaroji sąvoka pirmą kartą paminėta Singapūro sutartyje, o konkrečiai – Singapūro sutarties taisyklių 3 taisyklėje. Paprastai šie ženklai tiesiog vadinami *nematomais prekių ženklais* (angl. *non-visible trademarks*). Pastebėtina, jog tokią sąvoką paprastai vartoja PINO.

Nematomų prekių ženklų kategorija yra ypač specifinė. Šiuos prekių ženklus sudaro žymenys, suvokiami kitais nei rega žmogaus jutimais. Išskiriami penki pagrindiniai žmogaus pojūčiai: rega, klausa, skonis, uoslė ir lytėjimas[46]. Prekių ženklų teisės aspektu aktuali yra vadinamųjų eksterorecepcinių pojūčių grupė[47], t. y. tų, kurie susiję su kūno paviršiuje esančiais regos, klausos, cheminiais (skonio ir uoslės) bei odos receptoriais. Atsižvelgiant į tai, kuriuo žmogaus jutimu konkretus nematomas žymuo yra suvokiamas, išskiriami kvapo, skonio, garso ir lytėjimo prekių ženklai.

Disertacijoje svarbu apibūdinti klausos, cheminių (skonio ir uoslės) receptorių veikimą, kad būtų galima suprasti, kokiomis sąlygomis nematomas žymuo funkcionuoja *kaip* prekių ženklas. Nematomų žymenų specifikos aptarimas negali būti atsietas nuo psichologinio šių reiškinių aiškinimo. Pirmiausiai reikėtų apibrėžti vartojamus terminus ir atkreipti dėmesį į tai, jog jutimas yra vyksmas (arba aktas), o pojūtis yra jutimo išdava: pavyzdžiui, kai sakoma – „girdžiu garsą", garsas yra jau nebe jutimas, o jutimo išdava, nebe vyksmas (aktas), o jau vyksmo rezultato turinys[48]. Taigi mes turime išsiaiškinti, kas patenka į nematomo žymens sampratą: jutimas ar pojūtis, ar galiausiai pojūčio suvokimas, o gal pastarieji du neatskiriami? Jutimas apibrėžiamas kaip procesas, kai mūsų receptoriai ir nervų sistema fiziškai priima ir perteikia aplinkos dirgiklių energiją[49]. Pojūtis – išorės pasaulio objektų savybių ir organizmo vidaus reiškinių atspindėjimas psichikoje[50]. Suvokimas dažniausiai apibūdinamas kaip pojūčių integracija[51]. Psichologai pripažįsta, jog kalbėti apie jutimus atsietai nuo suvokimo beveik neįmanoma, kadangi beveik neįmanoma aiškiai atskirti, pasakyti, kada tai – tik pojūtis, o kada – pojūčio suvokimas. Fiziologiškai jutimai susiję su jutimo organais ir periferine nervų sistema, o suvokimas su aukštesniais nervų sistemos lygiais. Dirginimas receptoriuose paverčiamas nervų impulsu, toliau elektrocheminiu būdu jis perduodamas atitinkamiems smegenų centrams, ir čia prasideda suvokimas[52].

---

[46] Lekavičienė R.. et. al. *Psichologija šiandien*. Kaunas: Technologija, 2008. p. 202.

[47] *Ibid.*

[48] Kralikauskas J. *Psichologijos įvadas*. Kaunas: Šviesa, 1993, p. 107.

[49] Jusienė R. Laurinavičius A. *Psichologija*. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007, p. 49.

[50] *Ibid.,* p. 53.

[51] *Ibid.,* p. 53.

[52] *Ibid.,* p. 54.

Prekių ženklų teisės aspektu svarbi ta informacija, kuri konkretaus asmens yra jau sutvarkyta, atpažinta ir įprasminta. Jutimų ir suvokimų psichologijos specialistai tai vadina dirgiklio, veikiančio jutimų organus, atpažinimu, jo vietos erdvėje, laike nustatymu: koks tai objektas, kur jis yra[53]. Kadangi tiek pojūtis, tiek pojūčio suvokimas yra betarpiškai susiję, toliau šioje disertacijoje aptariami garsas, kvapas ir skonis bus suprantami, kaip garso, kvapo ir skonio pojūtis, apimantis ir sąmoningumo elementą, tai yra sutvarkytas, atpažintas ir įprasmintas pojūtis. Nematomi žymenys, pretenduojantys būti registruoti prekių ženklais, privalo atlikti skiriamąją funkciją, tai yra atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Vadinasi, vartotojas atitinkamą žymenį turi sąmoningai susieti su atitinkamų prekių ar paslaugų komercine kilme, todėl svarbus yra pats garso, kvapo ar skonio pojūtis ir tai, ar šio pojūčio suvokimas atlieka funkciją, kurią privalo atlikti prekių ženklas.

Nematomi prekių ženklai laikomi netradiciškiausiais iš netradicinių prekių ženklų ir priskiriami vadinamajai *kontroversiškajai* prekių ženklų kategorijai[54]. Toks šios prekių ženklų kategorijos apibūdinimas laikytinas neabejotinai pelnytu visų pirma dėl to, kad, kaip vėliau matysime, teorinė tokių prekių ženklų registravimo galimybė yra sunkiai įgyvendinama praktikoje. Kai kurie autoriai skonio ir lytėjimo prekių ženklus vadina *ateities prekių ženklais* (angl. *future trade marks*) – teigiama, jog šiuo metu tokių prekių ženklų apsauga yra apskritai neįmanoma[55].

Garso, kvapo, skonio žymenų apsauga prekių ženklų teisiniais instrumentais yra itin problemiška. Nors ir esama formalios teisiniu reglamentavimu numatytos galimybės[56], šiuos žymenis ypač sudėtinga registruoti prekių ženklais bei suteikti jiems prekių ženklų teisinę apsaugą. Iki šiol yra svarstoma, ar nematomi žymenys apskritai gali, o jei gali, tai kokiomis sąlygomis, atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

1.3. Poreikio saugoti nematomus žymenis prekių ženklų teise istoriniai aspektai. Aktuali statistika

Yra įprasta manyti, jog poreikį apsaugoti nematomus žymenis prekių ženklų teisės priemonėmis įtakojo tokios šiuolaikinio marketingo moderniosios kryptys, kaip neuromarketingas (angl. *neuromarketing*), arba jutiminis marketingas (angl. *sensorial marketing*), suklestėję pastarąjį dešimtmetį. Tačiau toks požiūris teisingas tik iš dalies. Neuromarketingas – tai marketingo šaka, pagrįsta neuromokslų metodų taikymu, siekiant tiksliau identifikuoti ir suprasti smegenų mechanizmus, lemiančius vartotojų elgseną, tokiu būdu padidinant komercinių organizacijų veiksmų efektyvumą[57]. Jutimų ir suvokimų psichologijos ekspertai teigia, jog kvapai yra susiję su atmintimi, kvapai sukelia prisiminimus ir veikia

[53] *Ibid.,* p. 54.

[54] Ginsburg J. S. See me, feel me, touch me, hear me (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective. *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. Cambrige: Cambrige University Press, 2010. p. 92.

[55] Sandri S., Rizzo S. supra note 19, p. 157.

[56] Plačiau apie tai žr. disertacijos 2.2. poskyryje.

[57] Pilelienė L. Neuromarktetingo principai ir nauda organizacijoms: teorinis aspektas. *Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai*. 2011, Nr. 5 (29): 147-152, p. 149.

jausmus tiesiogiai, jie išvengia smegenų atliekamo pirminio filtravimo bei analizavimo ir emocionaliai stimuliuoja žmones[58]. Tuo tarpu garsai yra susiję su nuotaika[59]. Naudojant tokius jutiminius instrumentus siekiama daryti įtaką pirkimo sprendimui, skatinti vartotojų lojalumą, mažinti klientų pyktį ar nervingumą, jutiminius elementus pateikti kaip aplinkos kokybės identifikatorių. Marketinge naudojami informacinio psichologinio poveikio metodai veikia vartotojus ne tik sensoriniame, bet ir subsensoriniame diapazone[60]. Tai reiškia, kad vartotojas nevisuomet sąmoningai suvokia kvapu, garsu, ar kitu elementu jam daromą įtaką. Pavyzdžiui, prie įėjimo į kai kuriuos prekybos centrus skleidžiamas šviežiai iškeptos duonos kvapas. Tokia strategija pasiteisina, nes praeivius apima alkio jausmas, kuris atvilioja juos į parduotuvę[61].

Aptarta situacija neturi nieko bendra su kvapo veikimu *kaip* prekių ženklo, kitaip tariant, kvapas pateiktoje situacijoje neatlieka prekių ženklo funkcijos, tai tėra tik jutiminis instrumentas vartotojui pritraukti, o ne priemonė kokios nors konkrečios prekės komercinės kilmės šaltiniui identifikuoti. Neuromarketingo uždaviniai yra kur kas platesnio pobūdžio nei prekių ženklo atliekamos funkcijos. Neuromarketingas šiandieną gali pasiūlyti idėjų, kaip vieną ar kitą žymenį galima panaudoti prekių ženklo prasme, pavyzdžiui, šiuolaikinėje modernioje rinkodaroje daugybė marketingo specialistų siūlo pasinaudoti jutiminės rinkodaros instrumentais ir savo prekes ar paslaugas rinkai pateikti su kitų nei rega jutimų pagalba[62]. Tačiau nematomi žymenys buvo pradėti naudoti *kaip* prekių ženklai kur kas anksčiau, nei susiformavo modernioji neuromarketingo kryptis.

Nematomų žymenų teisinės apsaugos poreikį pirmiausiai įtakojo skaitmeninių technologijų vystymasis bei tai, jog verslo subjektai pastebėjo, kad ilgai naudojant vieną ar kitą jutiminę priemonę vartotojai tą priemonę ėmė sieti su komercinės kilmės šaltiniu. Pavyzdžiui išskirtiniu garsu palydint per televiziją transliuojamą tam tikros paslaugos reklamą, vartotojas ėmė tą konkretų garsą sieti su paslaugos teikėju ir tokiu būdu pradėjo pastarąjį išskirti iš kitų paslaugos teikėjų tarpo. Tokio garso registracijos prekių ženklu būtinybę padiktavo šio garso atliekama funkcija – garsas veikė kaip prekių ženklas, jis tapo atpažįstamas vartotojų. Pirma paraiška registruoti nematomą žymenį (šiuo atveju – garsą) prekių ženklu buvo pateikta 1947 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV). JAV Nacionalinė transliacijos kompanija (angl. *National Broadcasting Company*) pateikė paraišką registruoti varpelių skambėjimo garsą radijo transliacijų paslaugoms žymėti[63]. Varpelių skambėjimo garsas prekių ženklu buvo įregistruotas 1950 m., tačiau vėliau registracija panaikinta. 1971 m. Nacionalinė transliacijos kompanija įregistravo melodiją, skirtą žymėti televizijos programų transliavimo

---

58 Oržekauskas, P., Krupavičius, L. Prekių ženklai ir logotipai. Jų informacinio psichologinio poveikio analizė. *Economics and management*. Kaunas: Technologija, 2009, Nr. 14: 476-482, p. 479.

59 Lindstrom M. *Prekės ženklo jausmas: galingų prekių ženklų kūrimas, naudojant lytėjimą, skonį, kvapą, vaizdą ir garsą*. Vilnius: Vaga 2008, p. 87.

60 Oržekauskas, P., Krupavičius, L. *op. cit.* 481.

61 Oržekauskas, P.; Krupavičius, *supra note,* p. 479.

62 Garsų ženklodaros kompanijo pavyzdys [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.extremebranding.com/>.

63 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 0523616. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4001:su4h1.5.1>.

paslaugoms[64]. 1978 m. JAV buvo suformuotas pirmasis teisminis precedentas netradicinių prekių ženklų registracijos klausimu: byloje *In re General Electric Broadcasting Co.* buvo pripažinta, kad garsas gali būti registruojamas prekių ženklu[65].

Iki 1978 m. visame pasaulyje buvo pateikta dešimt paraiškų, siekiant prekių ženklu įregistruoti garsą[66], ir visos jos – JAV. Nuo 1980 m. per visą dešimtmetį buvo pateikta tik 14 garso prekių ženklo paraiškų visame pasaulyje, 13 iš jų JAV ir viena Kanadoje[67]. Autorės atlikta Jungtinių Valstijų patentų ir prekių ženklų biuro (toliau – JVPPB) (angl. *The United States Patent and Trademark Office (USPTO)*) administruojamos registruotų prekių ženklų elektroninės paieškos sistemos duomenų bazės (TESS)[68] analizė leidžia pateikti nematomų žymenų registravimo prekių ženklais Jungtinėse Amerikos Valstijose apibendrinimą. 2012 m. liepos mėn. duomenimis, TESS duomenų bazėje nuo 1971 m. yra įregistruoti 183 garso prekių ženklai. Per pastaruosius dvejus metus yra pateiktos dar 34 paraiškos registruoti garso prekių ženklus. Nuo 2001 metų TESS duomenų bazėje prekių ženklais įregistruota 16 kvapų bei sprendimo dėl registracijos laukia dar dvi kvapo prekių ženklų paraiškos.

Nematomų žymenų registracijai Europos Bendrijos prekių ženklais kelią atvėrė Direktyva ir Reglamentas. Įsigaliojus šiems teisės aktams, nuo 1996 m. balandžio 1 dienos VRDT pradėjo priimti paraiškas dėl netradicinių žymenų, įskaitant nematomus žymenis, registravimo prekių ženklais. Pirmasis nematomas žymuo, kurį nesėkmingai bandyta įregistruoti Bendrijos prekių ženklu, buvo liūto riaumojimo garsas, skirtas telekomunikacijų paslaugoms žymėti[69]. Pirmoji sėkminga garso, kaip prekių ženklo, registracija buvo atlikta 2000 m. rugsėjo 19 d. – Bendrijos prekių ženklu įregistruotas muzikinis preliudas, grafiškai pažymėtas muzikine penkline, skirtas 9[70] ir 16[71] klasės prekėms bei 38[72] klasės paslau-

---

64 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 0916522. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4009:umtc7v.2.480>.

65 JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos sprendimas byloje In *re General Electric Broadcasting Co., Inc.,* 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978).

66 McCormick K. K. „Ding" You are Now Free to Register that Sound. *The Trademark Reporter*. 2006, Vol. 96, Issue 5: 1101-1121, p. 1104.

67 *Ibid.,* p. 1104.

68 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS), [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4001:su4h1.5.1>.

69 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Nr. 000143891 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

70 *9 Nicos klasifikacijos klasė:* moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos; monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai, kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga; gesintuvai.

71 *16 Nicos klasifikacijos klasė:* popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės.

72 *38 Nicos klasifikacijos klasė:* telekomunikacijos.

goms pagal Nicos klasifikaciją[73] žymėti[74]. Bendrijos prekių ženklais 2012 m. liepos mėn. duomenimis yra įregistruoti 134 garsai[75]. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad VRDT prekių ženklų duomenų bazėje nėra nė vienos galiojančios kvapo[76] ar skonio Bendrijos prekių ženklo registracijos.

Jungtinėje Karalystėje kvapus ir garsus registruoti prekių ženklais tapo įmanoma tik 1994 m. spalio 31 d. įsigaliojus Prekių ženklų įstatymui[77]. 1996 m. gegužės 3 d. Jungtinėje Karalystėje buvo įregistruotas stipraus alaus kvapas smiginio strėlėms žymėti[78], vėliau – *gėlių kvapas, primenantis rožes*, skirtas padangoms žymėti[79].

Vokietijoje iki 1995 m. nacionalinė prekių ženklus registruojanti tarnyba kategoriškai atsisakė garsus ar kvapus registruoti prekių ženklais, o šių žymenų teisinė apsauga buvo laikoma neverta net diskusijos[80]. Tačiau šiuo metu Vokietijoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, yra įregistruota daugiausiai garso prekių ženklų[81]. Prancūzijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje garso prekių ženklai pradėti registruoti tik pastarąjį dešimtmetį.

Australijos intelektinės nuosavybės biuras 2012 m. liepos mėn. duomenimis yra įregistravęs 40 garsinių prekių ženklų[82], o sprendimo dėl registracijos laukia dar 6 garso

---

[73] Prekių ženklų teisėje galioja *specifikacijos* principas, kuris reiškia, kad prekių ženklas yra saugomas tik toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas. Prekės ir paslaugos prekių ženklo paraiškoje klasifikuojamos pagal 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (peržiūrėta Stokholme 1967 m. liepos 14 d., Ženevoje 1977 m. gegužės 13 d. ir pataisyta Ženevoje 1979 m. spalio 2 d.). Nicos sutartis ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr. I-1521//Valstybės žinios, 1996, Nr. 92-2147. Kiekviena Nicos sutarties šalis, registruodama prekių ženklus, Nicos klasifikaciją privalo taikyti kaip pagrindinę arba kaip pagalbinę ir oficialiuose su ženklų registracija susijusiuose dokumentuose bei leidiniuose turi būti nurodoma prekių ir paslaugų, kurioms registruojami ženklai, klasių numeriai pagal Nicos klasifikaciją.

[74] Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Nr. 000907527 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

[75] Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

[76] Vienintelis kvapas, įregistruotas Bendrijos prekių ženklu buvo šviežiai nupjautos žolės kvapas teniso kamuoliukams žymėti (Registracijos Nr. 000428870). Šiuo metu ši registracija yra pasibaigusi, registracijos galiojimo terminas: nuo 2000 m. spalio mėn. 11 d. iki 2006 m. gruodžio mėn. 11 d. Informacija Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazėje CTM-online [interaktyvus], [žiūrėta 2010-10-06] <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

[77] Chaudri A. Graphically speaking. Registering Smell, Colour and Sound in UK and Europe. *Trademark World*. 2003, May, p. 157.

[78] Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė. Registracijos Nr. 2000234 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], < http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>

[79] Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė. Registracijos Nr. 2001416 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], < http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2001416>

[80] Volker S. Registering new forms under the Community Trademark. *Trademark World*. 2002, No. 152, November, p. 24.

[81] Šiuo metu prekių ženklais užregistruoti 284 garsai. Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuro administruojama Vokietijos prekių ženklų duomenų bazė DPMAregister. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-06], <http://www.dpma.de/english/trade_marks/search/index.html>

[82] IP Australia administruojama ATMOSS duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04] <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.RefineResult>

prekių ženklų paraiškos[83]. Pirmoji nesėkminga kvapo registravimo prekių ženklu paraiška Australijoje pirmą kartą pateikta 1996 m[84]. Vėliau buvo pateiktos dar 6 paraiškos, bet nei dėl vienos iš jų Australijos intelektinės nuosavybės biuras nepriėmė teigiamo sprendimo. Pirmasis kvapas prekių ženklu Australijoje įregistruotas tik 2009 m.: eukaliptų spindulinių (lot. *Eucalyptus radiata*) kvapas, skirtas golfo kaištams žymėti[85].

Autorei žinomas vienintelis skonio žymuo, įregistruotas prekių ženklu. Šią registraciją atliko Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, kurioje buvo įregistruotas saldymedžio skonis 16 klasės prekėms (popieriui, raštinės reikmenims ir t. t.) pagal Nicos klasifikaciją žymėti[86].

Viena pirmųjų Azijos šalių, suteikusi prekių ženklų teisinę apsaugą garsui buvo Indija: 2004 m. prekių ženklu buvo įregistruotas „Yahoo!" garsas. Pirmasis įregistruotas netradicinis prekių ženklas Singapūre buvo garso prekių ženklas – melodija „*Nokia tune*"[87]. Būtina pastebėti, jog apskritai Azijos šalių atstovai dėl nematomų žymenų teisinės apsaugos būtinybės atsiliepia gana skeptiškai. Azijos šalių prekių ženklų ekspertų teigimu, Azijos šalių aplinka yra tiek specifinė, kad nėra objektyvios galimybės šiems prekių ženklams įsitvirtinti rinkoje: tokie miestai kaip Šanchajus, Bankokas, Manila yra tokie triukšmingi, kad vargu ar įmanoma jų aplinkoje išsiskirti kokiam nors garsui ir, juo labiau identifikuoti gamintoją; tokioje garsų gausoje vartotojas jokio garso nesuprastų *kaip* prekių ženklo[88]. Analogiškas vertinimas galioja ir kvapams: dauguma Azijos miestų yra tokie sausakimši ir juose tvyro tiek kvapų, jog vartotojas yra suinteresuotas atsiriboti nuo bet kokio kvapo, be to, kvapų gausybėje vartotojas sunkiai suprastų bei nesistengtų suprasti kuriam gamintojui konkretus kvapas priklauso[89].

Lietuvoje būta tik vieno nepavykusio bandymo įregistruoti kvapą prekių ženklu. 2006 m. balandžio mėn. 3 d. UAB „Čilija" buvo pateikusi registruoti *ką tik iškeptos picos kvapą*, 43 klasės (maisto ir gėrimų parūpinimo) paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją žymėti[90]. Lietuvoje nacionaliniu lygiu nėra įregistruotas nė vienas kvapo, garso, skonio ar lytėjimo prekių ženklas. Egzistuoja dvi tarptautinės garso prekių ženklų registracijos, kurių pagrindu, šių garso prekių ženklų apsauga buvo išplėsta į Lietuvos Respubliką[91].

---

[83] IP Australia administruojama ATMOSS duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04] <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.RefineResult>

[84] IP Australia administruojama ATMOSS duomenų bazė. Prekių ženklo Nr. 700019. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07 04] <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.RefineResult>

[85] IP Australia administruojama ATMOSS duomenų bazė. Prekių ženklo Nr. 1241420. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.RefineResult> .

[86] Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos administruojama prekių ženklų duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <https://register.boip.int/bmbonline/search/advanced/show.do>.

[87] Samtani A., Chiam F., Wee Lim & J. J. Smell Marks—A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non-Traditional Trade Marks. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2009, 40(6): 698-714, p. 698.

[88] Jin T. T. Non-Traditional Trademarks in Asia. *Tarptautinės Intelektinės Nuosavybės Teisininkų Federacijos šeštojo atvirojo forumo 2.4 sesijos medžiaga*. Roma: 2001 m. lapkričio 14-17, p. 8.

[89] *Ibid*.

[90] Lietuvos Valstybinio patentų biuro duomenų bazė. Paraiškos Nr. 2006 0652 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-09-04]. < http://www.vpb.lt/db/rezult3.php?appnum=2006%200652>.

[91] WIPO administruojama Romarin duomenų bazė, Registracijos Nr. 753244 bei Nr. 785969 [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04] <http://www.wipo.int/romarin>.

Apibendrinus pateiktus statistinius duomenis, matyti, jog daugiausia yra įregistruota garso prekių ženklų; kita vertus, autorės žiniomis, pasaulyje įregistruota tik 19 kvapo prekių ženklų (16 JAV, 2 Jungtinėje Karalystėje ir 1 Australijoje) ir 1 skonio prekių ženklas. Pateikti statistiniai duomenys patvirtina teisės doktrinoje nuolat kartojamą išvadą, jog JAV yra liberaliausia valstybė nematomų žymenų registravimo prekių ženklais atžvilgiu[92], o be to, pirmoji suformulavusi nematomų žymenų registravimo prekių ženklais sąlygas savo precedentinėje teisėje.

1.4. Matomi netradiciniai prekių ženklai bei jų rūšys

Matomų netradicinių prekių ženklų kategorija, kaip minėjome, išskiriama atsižvelgiant į šiuos prekių ženklus sudarančių žymenų vizualų pobūdį: šiuos prekių ženklus gali sudaryti holografos, šūkiai, filmų ir knygų pavadinimai, judesio ženklai, padėties ženklai, gesto ženklai, spalva *per se* ir erdviniai prekių ženklai. Kitaip tariant, matomi netradiciniai prekių ženklai yra suvokiami rega.

Vienas sudėtingiausių matomų netradicinių prekių ženklų techniniu atžvilgiu yra *holograma*. Būtent sudėtingumas techniniu atžvilgiu ir lemia šio prekių ženklo priskyrimą netradicinių prekių ženklų kategorijai. Holograma saugoja ir atkuria vaizdą erdvine forma, šį vaizdą užfiksuoti dvimatėje erdvėje yra sudėtinga, o tai lemia grafinio pavaizdavimo problemą. Juk žiūrint skirtingu kampu, matomas skirtingas vaizdas, o tokio žymens pavaizdavimas dvimatėje erdvėje neatspindės visų galimų rakursų. Laikoma, kad tik labai elementarios hologramos gali būti registruojamos prekių ženklu, ir tik tuo atveju, jei jos atitinka absoliučius reikalavimus, keliamus prekių ženklams[93].

Savitą specifiką turi *judesio*, *padėties* bei *gesto* prekių ženklai. Judesio prekių ženklas kitaip dar vadinamas *multimedijos* ženklu (angl. *multimedia mark*). Ypač populiarus šios rūšies prekių ženklas tapo paplitus kompiuterių bei elektronikos prietaisams: atsiradus išmaniesiems mobiliesiems telefonams, vaizdo grotuvams, nešiojamiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir pan. Judesio prekių ženklas yra judantis objektas, užfiksuotas garso ir audiovizualiniame minikūrinyje, kurį sudaro susieti temos vaizdai, atkuriami techninės rodymo įrangos priemonėmis. Judesio prekių ženklą galima supaprastintai apibūdinti kaip itin trumpą filmuką, fiksuojantį judesį, atkuriamą bei pateikiamą techninėmis rodymo įrangos priemonėmis. Standartizuotų grafinio pavaizdavimo reikalavimų judesio žymeniui jokie teisės aktai nenustato. Vienintelis judesio žymens grafinio pavaizdavimo reglamentavimo bandymas, kuris, tikėtina, ateityje bus legalizuotas, yra Singapūro sutarties taisyklių 3 taisyklės 5 punktas, teigiantis, jog grafinį judesio ženklo pavaizdavimą turi sudaryti nejudančių paveikslėlių eilė, kuriuos sudėjus kartu, būtų gaunamas judesio vaizdas. Prekių ženklus registruojančios institucijos gali pareikalauti pareiškėją papildomai pateikti žodinį ženklo aprašymą, taip pat tokio ženklo įrašą skaitmeniniu arba analoginiu formatu. Iš esmės šiuolaikinių technologijų dėka grafinis judesio prekių ženklo pavaizdavimas neturėtų kelti didelių kliūčių, problemiš-

[92] McCormick K. K. *supra note* 66, p. 1105.

[93] WIPO Working Group on the Review of Rule 3(4) to (6) of the Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. First Session. Geneva, June 28 and 29, 2010. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

kiau yra įrodyti, jog vartotojai tokį žymenį suvokia kaip kilmės šaltinio identifikatorių ir kad vartotojai tokį žymenį apskritai sieja su kokia nors preke ar paslauga. Taigi šiai žymenų grupei būdinga būtent atitikimo skiriamajam požymiui problematika.

Gesto prekių ženklas panašus į judesio prekių ženklą tiek savo prigimtimi, tiek pateikimu. Analogiškai kaip ir judesio prekių ženklas, gestas fiksuojamas garso ir audiovizualiniame minikūrinyje bei atkuriamas techninės rodymo įrangos priemonėmis. Nors kai kuriais atvejais yra ypač sudėtinga nustatyti ribą tarp gesto prekių ženklo ir judesio prekių ženklo (tuomet kai judesio žymenį sudaro žmogaus judesys), autorės nuomone, yra tikslinga išskirti gestą kaip atskirą prekių ženklą, visų pirma dėl to, jog gesto samprata turi kitą prasmę: gestas yra būtent *kūno*, *ypač rankų*, judesys jausmams, kalbai paryškinti (ar nebyliams susižinoti)[94], todėl jo samprata yra siauresnė palyginti su judesiu. Be to, specifiškai šiuo atveju nustatinėjamas ir skiriamasis požymis. Palyginti su judesiu, gestas yra charakteringesnis, todėl jam yra lengviau įgyti skiriamąjį požymį. PINO nebrėžia aiškios takoskyros tarp šių prekių ženklų rūšių, be to, konstatuoja, jog tam tikri gestai gali būti traktuojami kaip judesio prekių ženklai. Be abejo, tokia pozicija yra visiškai logiška, kadangi gestas visuomet yra judesys.

Padėties prekių ženklas apibrėžiamas kaip padėtis, kurioje šis konkretus ženklas išreiškiamas arba pridedamas prie tam tikro produkto[95]. Bendrinėje kalboje žodis *padėtis* reiškia kieno nors buvimo erdvėje situaciją, išsidėstymo vietą[96]. Kaip pavyzdį galima paminėti ženklus, kurie dominuoja prabangos sektoriuje – tam tikri objektai, akompanuojantys produktą, pvz.: vadinamoji *Emilė* (angl. *Emily*), *Sidabrinė dama* (angl. *Silver Lady*) arba *Skrendančioji dama* (angl. *Flying Lady*), dar kitaip žinoma kaip *Ekstazės dvasia* (angl. *The Spirit of Ecstasy*), t. y. ministatulėlė virš *Rolls Royce* automobilio radiatoriaus grotelių. Kita vertus, teisės doktrinoje pripažįstama, jog šie ženklai gali būti traktuojami kaip trimatės erdvės ženklai, todėl į atskirą kategoriją jų išskirti neverta[97].

Visgi kai kurių prekių ženklų tipų netradiciškumas yra diskutuotinas. Pavyzdžiui, šūkiai, knygų ir filmų pavadinimai yra *žodiniai* prekių ženklai, sudaryti iš vieno ar kelių žodžių grupės. Taigi tiek šūkius tiek filmų ir knygų pavadinimus sudaro tradiciniai žymenys – žodžiai, kurių išskirtinumas prekių ženklo sampratos kontekste grindžiamas tuo, jog šie žodžiai turi specifinę paskirtį bei prasmę. Pavyzdžiui, šūkis bendrinėje kalboje apibrėžiamas kaip trumpas posakis, reiškiantis svarbią idėją, aktualų uždavinį, reikalavimą[98]. PINO pripažįsta, jog šūkių registravimas prekių ženklu iš esmės nesiskiria nuo tradicinių žodinių prekių ženklų registracijos, be to, šiuos žymenis nesunku pavaizduoti grafiškai[99]. Šūkių registravimo prekių ženklu specifika pasižymi tik tuo, jog šūkis gali būti pripažintas netinkamumu registruoti prekių ženklu dėl savo ilgumo. Galioja taisyklė, jog šūkis turi būti toks, kad jo daromas įspūdis nesikeistų ir būtų nuosek-

---

94 Keinys S. et. al. *Dabartinės lietuvių kalbos žodynas*. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. p. 269.

95 Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p.151.

96 Balašaitis A. et. al. Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Minties leidykla. 1973. p. 113.

97 Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p.151.

98 Keinys S. et. al. *supra note* 94, p. 820.

99 World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

lus[100]. Dėl savo žodinės išraiškos analogiškai vertintini knygų ir filmų pavadinimai, o šių objektų registravimo prekių ženklais specifika pasižymi tuo, jog kartu su paraiška gali būti reikalaujama pateikti filmo ar knygos autoriaus sutikimą naudoti atitinkamą knygos ar filmo pavadinimą prekių ženkle[101]. Taigi registruojant prekių ženklu filmo ar knygos pavadinimą pirmiausiai turi būti išspręstas autorių teisių klausimas.

Taip pat būtina pastebėti, jog teisės doktrinoje taip pat išsakoma nuomonė, kad spalva *per se* ir erdviniai prekių ženklai dėl didelio registracijos atvejų skaičiaus šiandieną priskirtini tradiciniams prekių ženklams[102].

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid.*

[102] Sarginson C. L. Color, Slogans & Shapes as Trademarks – The Transition from Non-traditional to Traditional. *1997 INTA Mid-Year Meeting – Course Materials*. Rio Grande: INTA, 1997, p. 25.

2 SKYRIUS.
PAGRINDINĖS PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATOS KONCEPCIJOS

Siekiant nematomą žymenį registruoti prekių ženklu pirmiausiai reikia išsiaiškinti, ar prekių ženklo paraiškos dalykas yra pripažįstamas „žymeniu“ atitinkamoje jurisdikcijoje (pagal galiojančią prekių ženklų teisę), kurioje siekiama tokio prekių ženklo registracijos. Nematomas žymuo visų pirma turi būti pripažįstamas *prekių ženklu*, pramoninės nuosavybės objekto prasme, tam, kad jo savininkui į jį būtų suteiktos išimtinės teisės. Jei nematomas žymuo atitinkamoje jurisdikcijoje nėra pripažįstamas žymeniu, galinčiu sudaryti prekių ženklą, toks žymuo negali būti registruojamas prekių ženklu bei įgyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais. Tai reiškia, jog nematomas žymuo visų pirma turi atitikti galiojančiuose teisės aktuose nustatytą prekių ženklo sampratą.

Skirtingoms jurisdikcijoms būdinga skirtinga prekių ženklo sampratos koncepcija tuo aspektu, kad skirtingos jurisdikcijos skirtingai apibrėžia žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą. Valstybės, sudarydamos žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą, nuėjo dviem skirtingais keliais: vienos jų privaloma žymens registravimo prekių ženklu sąlyga laiko žymens vizualumą, taigi tam, kad žymuo būtų registruojamas prekių ženklu, jis visų pirma turi būti matomas; kitos valstybės savo nacionalinėje prekių ženklų teisėje įtvirtino galimybę (bent jau formalią) prekių ženklais registruoti ir nematomus žymenis, kurie yra suvokiami kitais nei rega žmogaus jutimais. Siekiant išsiaiškinti išvardintų alternatyvų teisinius pagrindus būtina aptarti pagrindines prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, sampratą reglamentuojančias tarptautines bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

2.1. Prekių ženklo sampratos reglamentavimas tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje

2.1.1. Paryžiaus konvencija

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija)[103] prekių ženklo, kaip saugotino objekto, sampratai svarbi tuo, kad Paryžiaus konvencija apskritai yra pirmoji tarptautinė sutartis, priskyrusi prekių ženklą pramoninės nuosavybės objektų grupei (Paryžiaus konvencijos 1 straipsnio 2 punktas) bei 6 *quinqies* straipsnio (B) dalyje įtvirtinusi pagrindus, kuriais remiantis gali būti atmesta arba pripažinta negaliojančia prekių ženklo registracija. Paryžiaus konvencija buvo pasirašyta 1883 m. ir iki šiol laikoma pamatiniu tarptautiniu teisės aktu pramoninės nuosavybės srityje. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės

[103] 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.

saugojimo pasirašė vienuolika valstybių – Belgija, Brazilija, Salvadoras, Prancūzija, Gvatemala, Italija, Olandija, Portugalija, Serbija, Ispanija ir Šveicarija. Paryžiaus konvencija įsigaliojo 1884 m. liepos 7 d. ir nuo to laiko buvo keletą kartų peržiūrėta. Lietuva prie minėtos Konvencijos prisijungė 1994 m. gegužės 22 d.

Paryžiaus konvencija 6 *quinqies* straipsnio (B) dalyje įvirtina prekių ženklo registracijos atmetimo arba pripažinimo negaliojančia pagrindus, t. y. reikalavimą žymeniui nebūti neturinčiu kokių nors skiriamųjų požymių arba būti sudarytam išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekybos apyvartoje gali būti naudojami gaminių rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, kainai, kilmės vietai arba pagaminimo laikui žymėti, arba žymeniui būti tapusiam visų naudojamu kasdieninėje kalboje arba nusistovėjusiose šalies, kurioje prašoma apsaugos, prekybos tradicijose (Paryžiaus konvencijos 6 *quinqies* straipsnio (B) dalies 2 punktas); nebūti prieštaraujančiu moralei bei viešajai tvarkai ir ypač nebūti tokio pobūdžio, kad galėtų suklaidinti visuomenę (Paryžiaus konvencijos 6 *quinqies* straipsnio (B) dalies 3 punktas). Tačiau Paryžiaus konvencija neįtvirtina žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo, ar žymenų išraiškos charakteristikos.

Paryžiaus konvencija leidžia susitariančioms šalims į savo nacionalinę teisę įtraukti ir kitus prekių ženklo registracijos reikalavimus, tačiau šie reikalavimai neturi pažeisti Paryžiaus konvencijos 6 quinqies straipsnio (B) dalies nuostatų. Iš esmės toks reglamentavimo būdas pasirinktas tikslingai, paliekant valstybėms narėms apsisprendimo teisę dėl Paryžiaus konvencijoje įtvirtintų normų įgyvendinimo, o tuo pačiu teisę nuspręsti, kokius žymenis laikyti tinkamais pretenduoti į prekių ženklo statusą (be abejo, neperžengiant Paryžiaus konvencijoje nustatytų reikalavimų ribų).

2.1.2. TRIPS sutartis

Prekių ženklo, kaip saugotino objekto, samprata pirmą kartą tarptautiniu lygmeniu apibrėžta Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; toliau – TRIPS sutartis[104]), o konkrečiai – TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje. TRIPS 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog „*bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų, laikomi galinčiais sudaryti prekių ženklą. Tokius žymenis, ypač žodžius, į kuriuos įeina asmenvardžiai, raidės, skaitmenys, vaizdiniai elementai ir spalvų kombinacijos, taip pat bet kokią tų žymenų kombinaciją turi būti leista registruoti kaip prekių ženklus. Kai žymenys nėra tiek būdingi, kad pagal juos būtų galima atskirti atitinkamas prekes ar paslaugas, valstybės narės numato, kad įregistravimas priklauso nuo atpažinimo/skirtingumo, kuris įgytas tuos žymenis naudojant. Valstybės narės kaip įregistravimo sąlygos gali reikalauti, kad žymenys būtų vizualiai suvokiami*."

---

[104] Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; toliau – TRIPS sutartis). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46- 1620. TRIPS sutartis yra 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties, pasirašytos Bendrijos ir valstybių narių atstovų, priedas.

Taigi TRIPS sutartimi buvo susitarta dėl prekių ženklo, kaip saugotino objekto, minimalių standartų[105]. Visų pirma TRIPS sutartyje įtvirtinta universalus žymens, pretenduojančio į prekių ženklo statusą, kriterijus: toks žymuo ar žymenų kombinacija turi leisti vienos įmonės prekes ar paslaugas atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų – tokiu būdu prekių ženklo definicijoje buvo įtvirtinta pagrindinė, t. y. skiriamoji, prekių ženklo funkcija[106].

Antra, TRIPS sutartyje nustatyta, jog prekių ženklu turi būti leista registruoti *bet kokį* žymenį ar žymenų kombinaciją, o ypač žodžius, į kuriuos įeina asmenvardžiai, raidės, skaitmenys, vaizdiniai elementai ir spalvų kombinacijos. Pastaroji nuostatos formuluotė neriboja žymenų, kurie gali būti laikomi prekių ženklais, rūšių, o akcentuoja, jog žymenys ar jų kombinacija privalo leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų.

Trečia, TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog žymenų, kurie *ab initio* neturi skiriamojo požymio, įregistravimas priklauso nuo atpažinimo/skirtingumo, kuris įgytas tuos žymenis naudojant, tokiu būdu pripažįstant žymens galimybę, jį naudojant, įgyti skiriamąjį požymį atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Valstybės narės yra įpareigotos prekių ženklu registruoti žymenis, kurie gali atskirti vienos asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, tačiau turi teisę pasirinkti, ar skiriamasis požymis turi būti prigimtis, ar jis gali būti įgyjamas žymenį naudojant.

Ketvirta, TRIPS sutartis įtvirtino fakultatyvią žymens registravimo prekių ženklu sąlygą: Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) valstybių narių teisę riboti žymenų ratą vizualaus suvokimo aspektu. Valstybės narės gali nuspręsti eliminuoti nematomus žymenis iš galinčių sudaryti prekių ženklą žymenų sąrašo, o TRIPS sutartis valstybių narių neįpareigoja privalomai registruoti prekių ženklus, kuriuos sudaro nematomas žymuo. Vadinasi, nesvarbu kokio laipsnio skiriamąjį požymį turi nematomas žymuo, valstybės narės laisvos neįtraukti tokio žymens į registruotinų prekių ženklais žymenų sąrašą.

TRIPS sutarties 15 straipsnio 2 dalis įpareigoja valstybes nares TRIPS 15 straipsnio 1 dalį taikyti atsižvelgiant į Paryžiaus konvencijos nuostatas, o tai reiškia, jog atsisakyti registruoti prekių ženklą galima ir kitais pagrindais, nei numatyta TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje, tačiau šie pagrindai neturi nukrypti nuo pagrindų, įtvirtintų Paryžiaus konvencijoje.

Apibendrinant galima daryti išvadą, jog esminis, fundamentalus ir privalomas žymens galimybės būti registruojamam prekių ženklu ribojimas, visuomet užkertantis kelią tokio žymens registracijai prekių ženklu, yra šio žymens negalėjimas atlikti skiriamosios funkcijos, t. y. negalėjimas atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Kita vertus, vienintelis ribojimas prekių ženklu registruoti žymenį, net ir gebantį atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, gali būti šio žymens vizualus pobūdis.

Šioje vietoje reikėtų aptarti, ar analogiški ribojimai, susiję su žymens gebėjimu atlikti skiriamąją funkciją ir su žymens vizualumu, yra taikomi tuomet, kai kalbama apie

---

[105] Gervais D. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*, 1994. P. 123.

[106] Plačiau apie prekių ženklo funkcijas žr. 3.3. disertacijos poskyryje.

teisinės apsaugos prekių ženklui suteikimą prekių ženklo kvalifikuoto naudojimo, o ne registracijos, pagrindu. Nors PPO valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose ir gali įtvirtinti, jog prekių ženklo apsauga yra siejama išimtinai su prekių ženklo registracija, tačiau kai kuriose jurisdikcijose prekių ženklas gali būti saugomas ir kvalifikuoto naudojimo pagrindu, neatliekant jokių ženklo registravimo formalumų (pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje)[107]. Dažniausiai valstybės, kuriose prekių ženklai pradedami saugoti nuo jų naudojimo pradžios, o ne nuo registracijos momento, priskiriamos bendrosios teisės tradicijos jurisdikcijoms. Todėl tokiose valstybėse teisinės apsaugos objektais yra laikomi ir *neregistruoti prekių ženklai* ar verslo (verslininko) gera reputacija (angl. *goodwill*).

Teisės doktrinoje išsakyta nuomonė, jog, atsižvelgiant į TRIPS sutarties 15 straipsnio formuluotę, PPO valstybė narė žymens vizualų suvokimą laikyti tik privaloma žymens *registracijos* sąlyga, tačiau ne kaip privalomu prekių ženklo sąvokos elementu[108]. Pasak prof. N.P. Carvalho, nei TRIPS sutartyje, nei Paryžiaus konvencijoje nėra imperatyviai įvirtinta, kad prekių ženklas turi būti registruotas tam, kad jis būtų laikomas prekių ženklu[109]. Visgi, kaip toliau matysime, valstybės narės gali pačios pasirinkti prekių ženklo sampratos koncepciją laikydamosi TRIPS sutartyje bei Paryžiaus konvencijoje įtvirtintų reikalavimų. Net jei atitinkamoje jurisdikcijoje prekių ženklai gali būti saugomi ne tik registracijos, bet ir kvalifikuoto naudojimo pagrindu, tačiau jei galiojantis teisinis reglamentavimas nematomo žymens nepripažįsta žymeniu, galinčiu sudaryti prekių ženklą, tai šioje jurisdikcijoje nematomas žymuo nebus kvalifikuojamas prekių ženklu, todėl jo apsaugai prekių ženklų teisinis režimas nebus taikomas. Kaip pavyzdį galima pateikti Šri Lankos, priklausančios bendrosios teisės sistemai, atvejį. Šri Lankos intelektinės nuosavybės įstatymo[110] 101 straipsniu nustatoma, jog prekių ženklu gali būti bet koks *matomas* žymuo, kuris gali atskirti vienos įmonės prekes nuo kitos įmonės prekių. Šri Lankoje galimà ir neregistruotų prekių ženklų teisinė apsauga taikant vadinamąjį *passing off* deliktą[111]. Tačiau, atsižvelgiant į prekių ženklo sampratos apimtį Šri Lankos nacionalinėje teisėje, nematomas žymuo nebus laikomas prekių ženklu, todėl jo teisinei apsaugai nebus taikoma prekių ženklų teisė. Kitaip tariant, tam, kad objektas būtų saugomas *kaip* prekių ženklas, jis turi būti teisėtu prekių ženklu (angl. *a valid trademark*), taigi atitikti atitinkamoje jurisdikcijoje prekių ženklams keliamus reikalavimus. Kaip antai JAV jurisdikcijoje, kaip ir kitose bendrosios teisės jurisdikcijose, yra pripažįstama, kad prekių ženklo savininkai turi du paralelius savo prekių ženklo apsaugos kelius: pirmasis, kai bendroji teisė pripažįsta konkretų žymenį *teisėtu prekių ženklu*, antrasis – kai prekių ženklas yra registruojamas[112]. Tačiau konkretaus žymens registracijos

[107] Birštonas R. et al. *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2010. P. 517.

[108] Carvalho N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. USA: Kluwer Law International, 2010. P. 301.

[109] *Ibid*.

[110] 2003 m. lapričio 12 d. Šri Lankos Intelektinės nuosavybės įstatymas Nr. 36 (Intellectual Property Act, No. 36 of 2003), WIPO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6705>.

[111] *Passing off* deliktas reiškia, kad atsakovas nesąžiningai naudojasi ieškovo susikurta gera reputacija, siejama su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis ir tokia veikla siekiama suklaidinti vartotojus.

[112] Halpern W. Sh. *et. al. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. Third Edition.* The Netherlands: Kluwer Law International, 2011, p. 291.

prekių ženklu pagrįstumas registre ir žymens pagrįstumas įgyvendinant išimtines teises į šį žymenį teisminiu keliu vertinamas pagal tas pačias taisykles[113].

Apibendrinant galima daryti išvadą, jog visais atvejais, kai žymuo gali atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų ir kai jis yra matomas, toks žymuo privalo būti registruojamas prekių ženklu. Prie TRIPS sutarties prisijungusios PPO valstybės narės, įsipareigoja įgyvendinti TRIPS sutarties nuostatas nacionalinėje teisėje, todėl prekių ženklo samprata nacionalinėje teisėje turėtų atitikti minėtus minimalius standartus. Kita vertus, TRIPS sutartyje įtvirtintas prekių ženklo sampratos reglamentavimas neužtikrina vieningos prekių ženklo sampratos žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą aspektu. Nors vienas iš prioritetinių prekių ženklų teisės harmonizavimo aspektų yra vieningos saugotino objekto sampratos koncepcijos suformavimas, TRIPS sutartis visgi sudaro sąlygas valstybėms narėms saugotino objekto sampratos požiūriu nueiti visiškai skirtingais keliais. Valstybės narės gali rinktis, ar priskirti nematomus žymenis prie žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, arba nepriskirti[114]. Todėl autorė sutinka su nuomone, jog neįmanoma sukurti vieningo intelektinės nuosavybės apsaugos režimo pasauliniu mastu, kadangi bendrosios ir kontinentinės teisės jurisdikcijos yra paremtos skirtingais pagrindais ir skirtingomis prielaidomis, o tokia situacija sąlygoja teisinį dviprasmiškumą ir neišvengiamus konfliktus[115].

2.1.3. Kitos tarptautinės sutartys

PINO, siekdama suvienodinti atskirose valstybėse galiojančias skirtingas nacionalinės teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias prekių ženklų paraiškos padavimo procedūras, nustatančias reikalavimus prekių ženklo paraiškos pateikimui, teisinius santykius, susiklostančius po paraiškos padavimo, iniciavo Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Trade Mark Law Treaty*, vadinamoji TLT sutartis)[116] priėmimą. TLT sutartis, turėjusi pareiškėjui užtikrinti administracinių procedūrų vienodumą, kai jis siekia savo prekių ženklo apsaugos skirtingose valstybėse, nors ir nepateikė prekių ženklo sąvokos, tačiau 2 straipsnyje reglamentavo rūšis ir pobūdį prekių ženklų, kuriems minėta sutartis turi būti taikoma, ir įtvirtino, kad ši sutartis taikoma ženklams, susidedantiems iš *vizualinių žymenų*, su sąlyga, kad tik tos susitariančiosios šalys, kurios priima registruoti erdvinius ženklus, privalo tokių ženklų atžvilgiu taikyti šios sutarties nuostatas; ši sutartis *netaikoma holografiniams bei savo sudėtyje vizualinių žymenų neturintiems ženklams*, konkrečiai, garsiniams bei uodžiamiesiems ženklams. Pastaruoju imperatyvu TLT sutartis iš savo reglamentavimo srities eliminavo žymenis, kurių sudėtyje nėra vizualinių žymenų, taigi nei garso, nei kvapo, nei skonio, nei lytėjimo žymenų registravimui prekių ženklu ši sutartis negalėjo būti taikoma.

PINO Nuolatinis prekių ženklų, geografinių nuorodų ir pramoninio dizaino teisės komitetas (toliau – PINO Nuolatinis komitetas) savo aštuntojoje sesijoje, įvykusioje

[113] Halpern W. Sh. *et. al.* supra note 112, p. 291.

[114] Plačiau apie tai disertacijos žr. 2.1. ir 2.3. poskyriuose.

[115] Engle E. A. When is Fair Use Fair?: A Comparison of E.U. and U.S. Intellectual Property Law. *Transnational Lawyer*. 2002, Spring, p. 188.

[116] Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Trade Mark Law Treaty*), ratifikuota 1997 m. lapkričio 18 d. įstatymu Nr. VIII-526 // Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2759.

2002 m. gegužę, pradėjo tyrimų ir diskusijų programą, kurios turinį, be kita ko, sudarė klausimai, susiję su netradicinių žymenų galimybėmis būti prekių ženklu. Aktualiausiu šios srities klausimu buvo prekių ženklų teisės harmonizavimo problemos, ypač tuo aspektu, kad valstybių narių nacionaliniai įstatymai neužima vieningos pozicijos dėl žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo. Taigi iškilo prekių ženklo sąvokos nevienodumo klausimas, kuris paskatino pirmiausiai peržiūrėti TLT. Viena svarbiausių priežasčių, lėmusių TLT peržiūrėjimo poreikį buvo tai, kad TLT buvo taikoma tik tiems prekių ženklams, kurie yra suvokiami vizualiai[117].

PINO Nuolatinis komitetas 2002 m. gegužės aštuntosios sesijos metu pripažino išsamesnės ir platesnės apimties prekių ženklo sąvokos poreikį, pabrėždamas, jog „prekių ženklo sąvokos nuostatos turėtų būti platesnės apimties, išsamesnės ir peržengti TLT 2 straipsnio ribas tuo aspektu, kad neturėtų būti apsiribojama vien „matomais žymenimis““[118]. Nuolatinio komiteto pasiūlymu, prekių ženklo apibrėžimas turi būti paremtas TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalimi. Nuolatinis komitetas akcentavo, jog vietoje imperatyvaus nematomų prekių ženklų nepriskyrimo prie ženklų, kuriems TLT taikoma, rekomenduotinas dispozityvus pobūdis, paliekant valstybėms narėms galimybę savo nacionalinės teisės aktuose reikalauti, jog prekių ženklas būtų vizualaus pobūdžio, tačiau suteikiant galimybę prekių ženklu laikyti ir nematomus žymenis, jei valstybės narių nacionaliniai įstatymai tai leidžia.

Nuo 2002 m. iki 2004 m. PINO Nuolatinis komitetas peržiūrėjo TLT sutarties nuostatas, o 2004 m. PINO Generalinė Asamblėja pritarė 2006 m. diplomatinei konferencijai, skirtai peržiūrėtos, papildytos ir atnaujintos TLT sutarties priėmimui. Keturioliktosios sesijos, įvykusios 2005 m. balandžio mėnesį, metu buvo surengtas paruošiamasis Diplomatinės konferencijos, skirtos atnaujintos TLT priėmimui, susirinkimas. Diplomatinė konferencija dėl peržiūrėtos ir atnaujintos TLT sutarties priėmimo įvyko 2006 m. kovo 13–31 dienomis, Singapūre. 2006 m. kovo 27 d. buvo priimta atskira, savarankiška sutartis dėl prekių ženklų įstatymų, dar vadinama TLT sutarties papildymu – jau minėta Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*, toliau – Singapūro sutartis). PINO šia sutartimi siekė sukurti naują, dinamišką ir šiandieninius poreikius atitinkantį tarptautinį instrumentą, skirtą suderinti administracines prekių ženklų registravimo procedūras[119].

Nors Singapūro sutartis prekių ženklo sampratos nepateikia, tačiau jos nuostatos taikytinos visų kategorijų prekių ženklams, įskaitant netradicinius. Singapūro sutarties tekste nevartojamas terminas „netradicinis prekių ženklas“, tačiau Singapūro sutarties Taisyklių 3 taisyklėje įvardijami atskiri netradicinių prekių ženklų tipai: *erdvinis ženklas, holograminis ženklas, judesio ženklas, spalvinis ženklas, padėties ženklas, ženklas, kuriame yra nematomas žymuo (pvz., skonis, kvapas, garsas).*Tai pirmoji tarptautinė sutartis, aiškiai nuorodžiusi į šios kategorijos prekių ženklus, ir pirmasis dokumentas, tarptautiniu

---

[117] The New Singapore Treaty on the Law of Trademarks – What Does It Change?. *WIPO Magazine*. June 2006. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-06] < http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/03/article_0002.html>

[118] WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Eighth Session, Geneva, May 27 to 31, 2002. Suggestions for the further development of international trademark law. Document SCT/8/3. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[119] Birštonas R. *supra note* 107, p. 513.

mastu pripažinęs nematomo prekių ženklo kategoriją. Singapūro sutarties 2 straipsnyje įtvirtinamas susitariančiųjų šalių įsipareigojimas sutartį taikyti ir ženklams, turintiems savyje nematomą žymenį, jeigu pagal atitinkamos susitariančios šalies nacionalinę teisę tokie prekių ženklai yra saugomi. Singapūro sutartis yra taikoma visų kategorijų prekių ženklams, įskaitant hologramas, judesio prekių ženklus, pozicijos prekių ženklus, erdvinius prekių ženklus, spalvas, kvapus, skonius, lytėjimo prekių ženklus ir t. t. Ši sutartis aiškiai pripažįsta, kad prekių ženklai nebėra tik dvimatės erdvės etiketės, kuriomis žymimi produktai, bet ir kiti žymenys, patenkantys į netradicinių prekių ženklų kategoriją[120].

Singapūro sutartį detalizuojančių Taisyklių 3 taisyklė, kurioje apibrėžiama paraiškoje pateiktina informacija, nustato sąlygas, kurių susitariančiosios šalies Tarnyba (įstaiga, kurią Susitariančioji Šalis įgaliojo registruoti prekių ženklus) gali reikalauti pateikiant registruoti skirtingų rūšių žymenis. Singapūro sutarties Taisyklių 3 taisyklės 9 punktas nustato, kad tuo atveju, kai prekių ženklo paraiškos objektas yra garsas, Tarnybos pasirinkimu šis garsas gali būti pavaizduotas muzikine penkline, garso, sudarančio prekių ženklą, aprašymu arba gali būti pateikiamas šio garso skaitmeninis įrašas, ar analogas, arba bet kuri šių būdų kombinacija. 3 taisyklės 10 punktas nustato, kad tuo atveju, kai paraiškos objektas yra prekių ženklas, kurį sudaro kitas (nei garsas) nematomas žymuo, susitariančioji šalis gali reikalauti pateikti vieną ar daugiau ženklo pavaizdavimų, nurodyti ženklo rūšį ir išsamią informaciją apie jį, kaip nustato tos susitariančiosios šalies teisė. Susitariančioms šalims paliekama galimybė iš pareiškėjo reikalauti ženklo, sudaryto iš nematomo žymens, pavaizdavimo (angl. *representation*), tačiau jokių tokio žymens pavaizdavimo tinkamumo standartų Singapūro sutarties kūrėjai nenustatė. Tiesa, Singapūro sutarties rengėjai sutarties nuostatų aiškinamuosiuose raštuose nurodė, jog sąvoka ženklo pavaizdavimas (angl. *representation*), turėtų apimti grafinį (angl. *graphic*) arba fotografinį (angl. *photographic*) žymens pavaizdavimą, ar bet kokią kitą žymens išraiškos priemonę ar būdą, įskaitant tokio žymens aprašymus bei elektroninius failus[121], tačiau aiškių taisyklių, reglamentuojančių kvapo ar skonio pavaizdavimo reikalavimus, nesiryžo nustatinėti net ir šios modernia bei pažangia laikytinos tarptautinės sutarties iniciatoriai.

2.1.4. Europos Sąjungos teisės aktai

Minėta, jog siekiant užtikrinti prekių ženklų teisinės apsaugos Europos Bendrijoje vienodumą ir efektyvumą, buvo priimti du teisės aktai: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. Reglamento pagrindu buvo sukurtas atskiras prekių ženklų teisinės apsaugos instrumentas – Europos Bendrijos prekių ženklas (toliau – Bendrijos prekių ženklas), kurį įregistravus, ženklo savininkui apsauga suteikiama visoje Europos Bendrijoje.

---

[120] Anil S. Non-traditional trade marks: a Singapore perspective. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*. 2008, Vol. 3, No. 3, p. 180.

[121] WIPO Diplomatic Conference for the Adoption of a Revised Trademark Law Treaty. Notes on the Basic Proposal for a Revised Trademark Law Treaty and Regulations Thereunder. Singapore, March 13 to 31, 2006. Document TLT/R/DC/5. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>

Direktyvos 2 straipsnyje nustatoma, jog prekių ženklas gali būti *sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.* Reglamento 4 straipsnis iš esmės pakartoja pastarąją Direktyvos nuostatą, įtvirtindamas analogiškus reikalavimus žymenims, galintiems sudaryti Bendrijos prekių ženklą. Apibendrinant, tiek Direktyvos 2 straipsnis, tiek Reglamento 4 straipsnis reikalauja, jog žymuo, potencialiai pretenduojantis būti prekių ženklu, turi būti sudarytas iš Direktyvos 2 straipsnyje bei Reglamento 4 straipsnyje išvardytų žymenų (*žodžių, tarp jų asmenų pavardžių, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių arba jų įpakavimo vaizdo*); žymuo turi būti toks, kad jį galima būtų pavaizduoti grafiškai; žymuo privalo leisti atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.

Aptariant Direktyvos ir Reglamento nuostatas, apibrėžiančias prekių ženklo, kaip saugotino objekto, sampratą, atkreiptinas dėmesys į tai, jog Teisingumo Teismas nustatė bendrą taisyklę, kad Direktyvos 2 straipsnis ir Reglamento 4 straipsnis, kurie iš esmės yra tapatūs, turi būti aiškinami vienodai[122]. Atsižvelgiant į tai, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), aiškindamas Direktyvos nuostatas, pasitelkia jurisprudenciją, kuria aiškinamos Reglamento nuostatos, ir *vice versa*[123], disertacijoje aptariami Teisingumo Teismo Direktyvos nuostatų aiškinimai turi buti vienodai taikomi ir Reglamento nuostatoms.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog siekiant išvengti pasikartojimo, detalesnė Direktyvos bei Reglamento nuostatų, reglamentuojančių prekių ženklo sampratą, analizė pateikiama tolesnėse disertacijos dalyse.

2.2. Liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija

2.2.1. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą, pagal TRIPS sutartį ir Europos Sąjungos teisę

TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog prekių ženklą gali sudaryti „...bet koks žymuo ar žymenų kombinacija... o ypač žodžiai, į kuriuos įeina asmenvardžiai, raidės, skaitmenys, vaizdiniai elementai ir spalvų kombinacijos, taip pat bet kokia tų žymenų kombinacija“. Minėta, jog pastaroji formuluotė neriboja žymenų, kurie gali būti laikomi prekių ženklais, rūšių, o akcentuoja, jog žymenys ar jų kombinacija privalo leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. PPO valstybės narės, nepasinaudojusios TRIPS 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybe kaip privalomos prekių ženklo registravimo sąlygos reikalauti, kad registruojamas prekių ženklu žymuo būtų suvokiamas vizualiai, priskirtinos liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos valstybėms. Kitaip tariant, liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos valstybės yra tos valstybės, kurių nacionalinėje prekių ženklų teisėje žy-

[122] Case C-289/28, *Dyson Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] T-278/02.

[123] Birštonas R. *supra note* 107, p. 527.

menimis, galinčiais sudaryti prekių ženklą, pripažįstami ir nematomi žymenys. Šioms valstybėms būdingas modernus požiūris, pagal kurį prekių ženklų teise siekiama saugoti ir tokius netradicinius objektus, kaip nematomi žymenys.

Liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija įtvirtinta ir Europos Sąjungos teisės aktuose, t. y. Direktyvoje ir Reglamente. Direktyvos 2 straipsnyje ir Reglamento 4 straipsnyje nustatoma, jog prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, o būtent: žodžių, tarp jų asmenų pavardžių, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių arba jų įpakavimo vaizdo. Aiškinant šią nuostatą pažodžiui, gali susidaryti įspūdis, jog lietuviškojoje teksto redakcijoje po žodžių „...o būtent...“ konkrečiai išvardijami visi priimtini žymenys, kurie gali sudaryti prekių ženklą. Tuomet žymenų sąrašas turėtų būti traktuojamas kaip baigtinis. Tačiau šiuo atveju susiduriame su netiksliu vertimu iš anglų kalbos: tiek Reglamento, tiek Direktyvos redakcijoje anglų kalba šioje vietoje vartojamas žodis *particulary,* kuris lietuviškame tekste klaidingai verčiamas žodžiu *būtent* (turėtų būti *visų pirma*). Taigi, nuostatos formuluotė turėtų būti tokia: „...prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, visų pirma...“. Lingvistinė analizė leidžia daryti išvadą, jog pateiktas žymenų sąrašas nėra *numerus clausus*, o yra tik pavyzdinio pobūdžio.

Analizuojant Direktyvos 2 straipsnio prigimtį ir paskirtį būtina sistemiškai taikyti Direktyvos 3 straipsnį, kurio 1 dalies (a) punkte įtvirtintas pirmasis absoliutus reikalavimas prekių ženklui – prekių ženklą gali sudaryti tik *žymenys* Direktyvos 2 straipsnio prasme – taigi nukreipiamojo pobūdžio norma grąžina prie Direktyvos antro straipsnio hipotezės. Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktą, pabrėžė, jog žymenys, kurie negali sudaryti *prekių ženklų*, neregistruojami, arba jei įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais. Taip ši nuostata užkerta kelią tam, kad būtų registruojami žymenys, kurie neatitinka Direktyvos 2 straipsnio sąlygų[124]. Taigi bet kokio žymens registravimo prekių ženklu atveju pirmiausiai reikia nuspręsti, ar paraiškos, kuria prašoma prekių ženklu įregistruoti atitinkamą žymenį dalykas yra „žymuo“ Direktyvos 2 straipsnio prasme ir ar dėl to jis gali būti registruotas kaip *prekių ženklas*.

Teisingumo Teismas byloje *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt*[125] (toliau – *Sieckmann* byla) pateikė chrestomatinį žymens sampratos aiškinimą. Vienas iš prejudicinių klausimų, analizuotų šioje byloje, buvo klausimas, ar Direktyvos 2 straipsnis turi būti interpretuojamas taip, kad nuostatos formuluotė „žymenys, galintys būti pavaizduoti grafiškai“ apima tik tuos žymenis, kurių atveju galima tiesioginė vizualios formos reprodukcija, ar vis dėlto ši formuluotė aiškintina kaip apimanti ir žymenis, kurie *per se* nėra suvokiami vizualiai, bet gali būti atkuriami netiesiogiai, naudojant atitinkamus būdus. Teisingumo Teismas, atsakydamas į šį klausimą, išaiškino, jog Direktyvos 2 straipsnio tikslas yra apibrėžti žymenų, iš kurių gali būti sudarytas prekių ženklas, rūšis ir, „*...nors Direktyvos 2 straipsnyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, šis sąrašas nėra baigtinis. Taigi, nepaisant to, jog ši Direktyvos nuostata nemini žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, tokių kaip kvapas, ji aiškiai ir specialiai tokios galimybės ir nepašalina, o tai reiškia, jog Direktyvos 2 straipsnis turi būti*

[124] Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* [2002] ECR I-5475, p. 37.

[125] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 44.

interpretuojamas taip, kad prekių ženklas gali būti sudarytas iš žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, su sąlyga, kad šiuos žymenis galima pavaizduoti grafiškai.

Teisingumo Teismas, priimdamas sprendimą *Sieckmann* byloje, pritarė generalinio advokato R. J. Colomer siūlymui prekių ženklą, taigi tuo pačiu ir jį sudarantį žymenį vertinti kaip komunikacijos tarp vartotojo ir prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo instrumentą. R. J. Colomer pasinaudojo semiotine prekių ženklo analize: pasak generalinio advokato, kiekvienam komunikacijos aktui būtinas siuntėjas (angl. *sender*), pranešimas (angl. *message*), perdavimo priemonė (angl. *a medium for transmission*) ir pranešimo gavėjas (angl. *recipient*), kuris gali priemonę iššifruoti[126]. Iškodavimo rezultatas priklauso nuo dešifratoriaus, kuris skirtas iššifruoti atitinkamą kodą ir kurį pranešimo gavėjas naudoja tam, kad tą pranešimą gautų, suvoktų ir įsisavintų[127]. *Homo sapiens* yra pranešimo gavėjas (recipientas), turintis įvairių rūšių dešifratorių: visas žmogaus kūnas yra pilnas jutimo receptorių, o tai reiškia, jog vartotojai savo jutimais, rega, klausa, skonio receptoriais, kvapo receptoriais, lytėjimo receptoriais gali suvokti įvairių rūšių žymenis. Tuo remdamasis R. J. Colomer darė išvadą, jog aukščiau nurodyta schema leidžia teigti, kad bet koks pranešimas, kurį galima suvokti jutimais, gali būti nuoroda vartotojui ir todėl gali būti žymeniu, gebančiu atlikti prekių skiriamąją prekių ženklo funkciją[128].

Analogiškais argumentais Teisingumo Teismas parėmė ir savo poziciją byloje *Shield Mark BV* v *Joost Kist h.o.d.n. Memex* (toliau – *Shield mark* byla), kad garsas laikytinas žymeniu, galinčiu sudaryti prekių ženklą, jei šis gali atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų ir jei gali būti pavaizduotas grafiškai[129]. Be to, teismas išaiškino, jog tuo atveju, jei teisės normoje ir neminimi tokie žymenys, kaip garsai ar kvapai, kurių savaime negalima suvokti vizualiai, kaip antai garsai ar kvapai, plečiamam normos aiškinimui pakanka to, jog įstatymų leidėjas jų aiškiai neatmeta[130]. Nebaigtinis žymenų sąrašas, įtvirtintas aukščiau minėtose teisės aktų nuostatose, leidžia registruoti bet kokį objektą, jei jame užkoduota tam tikra informacija, kurią savo pojūčiais (rega, klausa, skonio receptoriais, lytėjimu) gali suvokti žmogus. Taigi, reikalavimą, kad ženklą sudarytų *žymuo*, galima interpretuoti taip, jog prekių ženklais leidžiama registruoti tiek vaizdinius, t. y. vizualiai suvokiamus prekių žymenis, tiek žymenis, suvokiamus kitais nei rega žmogaus jutimais – garsus, kvapus, ar skonį. Be to, Teisingumo Teismas suformulavo dar vieną labai svarbią taisyklę – žymenų, kurie galėtų sudaryti prekių ženklą prigimtis, Europos Sąjungos valstybėse narėse negali skirtis[131].

Teisingumo Teismui pripažinus, jog žymens sąvoka yra susijusi su bet kokia informacija, kuri gali būti suvokiama vienu iš penkių fizinių pojūčių, Europos Sąjungos teisinėje erdvėje buvo patvirtintas liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos priimtinumas. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo vienodumą Europos Sąjungos valstybėse narėse, analogiškos pozicijos turi būti laiko-

---

[126] 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 20.

[127] *Ibid.*

[128] *Ibid.*

[129] Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313, p. 41.

[130] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 43, 44; Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313, p 34, 35.

[131] Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313, p. 40.

masi taikant ir nacionalinę valstybių narių teisę. Be to, pastebėtina, kad iš esmės visos Europos Sąjungos valstybės narės, įgyvendindamos Direktyvos nuostatas, savo nacionalinėje teisėje įtvirtino pavyzdinį ir nebaigtinį žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą, į šį sąrašą neįtraukdamos netradicinių žymenų kategorijų, tačiau jų aiškiai ir neatmesdamos. Nebaigtinio žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo pasirinkimo modelis bent jau teoriškai atveria kelią prekių ženklais registruoti ir žymenis, suvokiamus kitais, nei rega žmogaus jutimais, t. y. nematomus žymenis.

Štai Prancūzijos Intelektinės nuosavybės kodekso 7 knygos L711-1 straipsnyje[132] pateikiamas toks prekių bei paslaugų ženklo apibrėžimas: „Prekių ar paslaugų ženklas yra žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris vieno fizinio ar juridinio asmens prekes ar paslaugas atskiria nuo kito fizinio ar juridinio asmens prekių ar paslaugų." L711-1 straipsnyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą: a) visų formų pavadinimai, įskaitant žodžius, žodžių kombinacijas, pavardes, geografinius pavadinimus, pseudonimus, raides, skaičius, santrumpas; b) garsiniai žymenys (angl. *audible signs*), tokie kaip garsas (angl. *sound*) arba muzikinės frazės (angl. *musical phrases*); c) vaizduojamieji žymenys, tokie kaip emblemos, piešiniai (angl. *device*), etiketės (angl. *labels*), antspaudai (angl. *seals*), reljefai (angl. *reliefs*), hologramos (angl. *holograms*), logotipai (angl. *logos*), kompiuteriniai vaizdai (angl. *synthesized images*); formos (angl. *shapes*), ypač produkto ar pakuotės formos, arba formos, identifikuojančios paslaugas; kompozicijos (angl. *arrangements*), spalvos, atspalviai ar jų kombinacijos.

Įgyvendinant Direktyvą priimto Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymo[133], 1 dalies 1 straipsnyje apibrėžiama koks objektas gali būti registruojamas prekių ženklu, ir nustatoma, jog prekių ženklas yra bet koks žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Prekių ženklas gali būti sudarytas iš žodžių, asmenvardžių, piešinių, raidžių, skaičių, prekių ar jų pakuotės formos. Įstatyme įtvirtintas žymenų sąrašas nėra baigtinis. Apibrėžime išskirtini du esminiai elementai: žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir žymuo, galintis atskirti (angl. *capable of distinguishing*). Šie elementai perimti iš Direktyvos ir atitinka Bendrijos prekių ženklo sampratą[134].

Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, toliau – *Markengesetz*)[135] įtvirtina nuostatą, kad apsauga pagal šį įstatymą suteikiama registruotiems prekių ženklams, prekių ženklams, kurie visuomenėje tapo reikšmingi (angl. *acquired prominence*) juos naudojant ir plačiai žinomiems prekių ženklams Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnio prasme. *Markengesetz* 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog prekių ženklų apsauga gali būti

[132] 1992 m. liepos 1 d. (įsigaliojo 1992 m. liepos 3 d.) Prancūzijos Intelektinės nuosavybės kodeksas (pranc. *Code de la Propriété Intellectuelle*), su paskutiniaisiais 2010 m. pakeitimais. WIPO Lex duomenų bazė [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>.

[133] 1994 m. liepos 21 d. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas (angl. *United Kingdom Trade Marks Act, 1994*). WIPO Lex duomenų bazė internete, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>

[134] Firth A. *Trade marks. Law and Practice*. Bristol: Jordans, 2005, p. 19.

[135] 1994 m. spalio 25 d. Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos (vok. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), įsigaliojęs 1995 m. sausio 1 d. Informacija WIPO lex duomenų bazėje, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9994>,

suteikiama bet kokiems žymenims, visų pirma žodžiams, tarp jų – asmenvardžiams, piešiniams, raidėms, skaitmenims, garsiniams signalams, erdvinėms konfigūracijoms, tarp jų prekės arba jos pakuotės formai, taip pat kitokiems įpakavimams, tarp jų – spalvoms ir spalvų kombinacijoms, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

Taigi iš esmės Europos Sąjungos teisinėje erdvėje įtvirtinta liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija, pripažįstanti nematomo žymens galimybę būti registruotam prekių ženklu.

2.2.2. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą Lietuvos teisėje

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 5 straipsnyje nustatoma, jog ženklai, kuriems taikoma šio įstatymo nustatyta teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš šių žymenų: žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių; raidžių, skaitmenų; piešinių, emblemų; erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos); spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos; bet kokio išvardytų žymenų derinio. PŽĮ detalizuojančių Prekių ženklų registravimo taisyklių[136] XVII skirsnio 114.1.5. punkto 2 dalis, reglamentuojanti ženklo ekspertizės atlikimo taisykles numato šias žymenų rūšis: žodinius ženklus, sudarytus tik iš žodžių, raidžių, skaitmenų ar jų derinio; figūrinius (grafinius) ženklus, sudarytus iš grafinių elementų; spalvinius ženklus, sudarytus iš spalvų ar jų derinio; kombinuotus ženklus, sudarytus iš žodžių, grafinių elementų, spalvų ar bet kokio išvardytų žymenų derinio; erdvinius (trimatės formos) ženklus, kuriuos sudaro gaminio, jo pakuotės ar talpyklos išorinis vaizdas. Taip pat Prekių ženklų registravimo taisyklėse nustatoma, jog ženklai gali būti garsiniai, kvapiniai, tačiau jie turi būti pavaizduoti grafiškai. Apie kitų tipų žymenis, galinčius sudaryti prekių ženklą, nei LR prekių ženklų įstatyme, nei Prekių ženklų registravimo taisyklėse neužsimenama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) civilinėje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* išaiškino, jog bylos sprendimo metu galiojusiame LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatyme[137] išvardytų žymenų, galinčių būti prekės ženklu sąrašas yra baigtinis[138]. Tuo metu galiojusios LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo redakcijos 2 straipsnis įtvirtino žymenis, galinčius būti prekių ženklu: žodžiai, asmenų pavardės, šūkiai; raidės ir skaitmenys; piešiniai, emblemos; erdvinės formos (gaminių išorinis vaizdas, jų įpakavimas ar talpa); spalva ar spalvų derinys, jų išdėstymas; bet koks anksčiau minėtų žymenų derinys. Pastaroji įstatymo formuluotė nuo šiuo metu galiojančio Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnio skiriasi tik keliais papildomais žymenimis: į žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą sąrašą, buvo papildomai įtraukti asmenų vardai, meniniai pseudonimai ir juridinių asmenų pavadinimai, nekeičiant minėto straipsnio formuluotės pobūdžio.

---

[136] 2004 m. balandžio 30 d. LR Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37 patvirtintos Prekių ženklų registracijos taisyklės ZR/03/2004.

[137] 1993 m. birželio 3 d. LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas.Nr. I-173. Neteko galios 2000 10 10 įstatymu Nr. VIII-1981 (nuo 2001 01 01). (Žin., 2000, Nr. 92-2844).

[138] 2000 m. sausio 25 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* Nr. 3K-3-25/2000.

Nors dabartiniame teisiniame reglamentavime prekių ženklo sampratos struktūra yra analogiška nebegaliojančio LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo 2 straipsniui, minėtoje byloje pateiktas išaiškinimas šiuo metu neturėtų būti taikomas. Laikant, kad PŽĮ 5 straipsnyje įtvirtintas žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašas yra baigtinis, nepagrįstai būtų susiaurintas garso ir kvapo žymenų, įtvirtintų Prekių ženklų registravimo taisyklėse, tinkamumas prekių ženklo sampratos prasme. Remiantis Teisingumo Teismo *Sieckmann* byloje suformuluotu Direktyvos 2 straipsnio išaiškinimui, PŽĮ 5 straipsnis turi būti aiškinamas plečiamai, t. y. laikant, jog žymenų sąrašas, įtvirtintas šioje normoje, nėra baigtinis. Todėl PŽĮ 5 straipsnyje išvardinti žymenys yra tik pavyzdiniai žymenys, o tai reiškia, kad bet koks žymuo, atitinkantis absoliučius reikalavimus prekių ženklui, įtvirtintus PŽĮ 6 straipsnyje, gali būti prekių ženklu Lietuvos Respublikoje.

2.2.3. Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą Jungtinių Amerikos Valstijų teisėje

JAV priklauso bendrosios teisės sistemos tradicijos jurisdikcijai. Prielaida ir pagrindas JAV saugoti prekių ženklą yra pirminis jo pasisavinimas ir naudojimas, o ne registracija[139]. Šiuolaikinė bendroji prekių ženklų teisė JAV yra kodifikuota vadinamajame *Lanhamo* įstatyme[140]. Pagal Lanhamo įstatymą suteikiama prekių ženklo apsauga federaliniu mastu. Be to, papildydamos federalinę apsaugą, valstijos kuria ir įgyvendina savo prekių ženklų teisę. Taigi JAV egzistuoja dviguba prekių ženklų teisinės apsaugos sistema[141].

Vienas esminių *Lanhamo* įstatymo tikslų buvo modernizuoti prekių ženklų teisę, o vienas iš modernizavimo aspektų buvo prekių ženklo sampratos išplėtimas[142]. Pažymėtina, kad iki Lanhamo įstatymo priėmimo netradiciniams prekių ženklams apsaugoti Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo naudojami nesąžiningos konkurencijos veikas ribojantys instrumentai, o ne prekių ženklų teisė[143].

Lanhamo įstatymo 45 paragrafas apibrėžia prekių ženklą kaip „*bet kokį žodį, pavadinimą, simbolį* (angl. *symbol*) *ar bet kokią priemonę* (angl. *device*), *ar bet kokią šių žymenų kombinaciją ... kuris/kuri naudojama(s) asmens ... atskirti savo prekes nuo kito asmens prekių ir taip identifikuoti prekių kilmės šaltinį, net jei šis šaltinis ir nėra žinomas*“. Lanhamo įstatymo 2 paragrafas įtvirtina nuostatą, jog neturi būti atsisakyta registruoti bet kokį prekių ženklą dėl šio prekių ženklo *prigimties*, išskyrus šiame paragrafe nurodytus atvejus. JAV teisės doktrinoje pripažįstama, kad būtent sąvokų *simbolis* ir *priemonė* įtvirtinimas *Lanhamo* įstatyme atvėrė kelią netradicinių prekių ženklų apsaugai JAV[144]. Šių sąvokų aiškinimas buvo pateiktas *byloje Qualitex Co. v. Jacobson. Products Co.* (to-

---

139 Halpern W. Sh. *supra note* 112, p. 289.

140 Jungtinių Valstijų 1946 m. liepos 5 d. Prekių ženklų įstatymas (dar vadinamas Lanhamo aktu) (angl. *U. S. Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq),* šiuo metu galiojanti, t. y. 2009 m. redakcija. WIPO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191404>.

141 Cox J. N. *supra note* 24, p. 124.

142 Clarke N. L. *supra note* 23, p.108.

143 Cox J. N. *supra note* 24, p. 125.

144 Gilson J., Gilson A. L. Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks. *The Trademark Reporter*. 2005, Vol. 95, Issue 4 (July-August): 773-824, p. 774; Port. K. L. *supra note* 21, p. 1.

liau – *Qualitex* byla), kurioje Aukščiausiasis teismas išaiškino, jog atsižvelgiant į tai, kad žmonės bet kurį *simbolį* ar *priemonę* gali panaudoti taip, kad jis turėtų kokią nors prasmę, tokių *priemonių* ar *simbolių* ratas neturi būti apribotas. Ir būtent žymens galėjimas identifikuoti prekės ar paslaugos kilmės šaltinį, o ne jo ontologinis statusas, t. y. žymens egzistavimas skonio, kvapo ar garso pavidalu, lemia tokio žymens galimybę būti prekių ženklu[145]. Vadinamojoje *Organon* byloje buvo pabrėžta, jog Lanhamo įstatyme, tiesiogiai neeliminuojant netradicinių prekių ženklų iš teisinės apsaugos ribų, patvirtina, jog prekių ženklo sąvoka apima ir netradicinius žymenis[146].

Taigi JAV moderniosios prekių ženklų teisės vystymasis ir liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos priimtinumas siejamas su plačiu žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, tokių kaip *simbolis* ir *priemonė*, įtvirtintų Lanhamo įstatyme, aiškinimu teismų praktikoje. Ir būtent *Qualitex* byla laikyta svarbiu proveržiu JAV prekių ženklų teisėje dėl to, kad teismas išreiškė modernų požiūrį į saugotiną objektą.

Būtina pastebėti, kad aukščiau aptarta teismų pozicija JAV teisės doktrinoje yra kritikuojama. Kritika argumentuojama sąvokų *simbolis* ir *priemonė* atsiradimo *Lanhamo* įstatyme istorinėmis ištakomis. Pasak L. Port. Kenneth, sąvokos *priemonė* ir *simbolis* prekių ženklų teisės kontekste pirmą kartą panaudotos 1936 m. Anglijoje byloje *Knott v. Morgan*[147]. Šioje byloje atsakovas p. Morganas savo komercinėje veikloje naudojo žalios metalo tekstūros ir aukso ordino tipo žvaigždę, kuria buvo papuošti ieškovo „omnibusai“ (angl. *omnibuses*). Teismas šią žvaigždę charakterizavo kaip *priemonę* ar *simbolį* ir uždraudė tolesnį tokio žymens naudojimą atsakovo komercinėje veikloje[148]. Tačiau sąvoka *priemonė* šioje byloje esą buvo naudota tik spalvos ir formos prasme, o tai neturi nieko bendro su nematomais žymenimis bei jų galimybe sudaryti prekių ženklą.

JAV teisminiame precedente sąvoka *priemonė* pirmą kartą buvo paminėta 1840 m. byloje *Bell v. Locke*. Šioje byloje sąvoka *priemonė* buvo naudojama ieškovo žymeniui, išreikštam reljefiniu piešiniu, įvardyti. Šiuo atveju sąvoka *priemonė* vertintina kaip dizaino (angl. *design mark*) sinonimas. Analogiška prasme sąvoka *priemonė* vartota ir vėliau sekusiuose teismų sprendimuose 1844 m., 1846 m., 1849 m. JAV Aukščiausiasis teismas sąvokas *simbolis* ir *priemonė* prekių ženklo prasme paminėjo tik 1877 m. byloje *McLean v. Fleming*. Tačiau ir šios bylos atveju sąvokos *simbolis* ir *priemonė* neturėjo tokios plačios prasmės, kokia joms suteikiama šiandieną. Nei 1870 m., nei 1876 m., nei 1881 m., nei 1882 m., nei 1905 m. Lanhamo įstatymo redakcijose prekių ženklo samprata neapėmė sąvokų *simbolis* ir *priemonė*, o įstatymo tekste šios sąvokos atsirado tik 1920 m. redakcijoje. Pasak L. Port. Kenneth, negalima ignoruoti šių sąvokų sampratos genezės bendrosios teisės tradicijos kontekste, tuo tarpu minėtų sąvokų koncepcija, akivaizdu, skiriasi nuo dabartinės šių sąvokų prasmės bei tikslo[149].

---

[145] JAV Akščiausiojo Teismo 1995 m. kovo 28 d. sprendimas byloje Qualitex Co. v. Jacobson. Products Co. 514 U.S. 159 (Supreme Court 1995, 514 U.S. 159).

[146] JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1644 (T. t.A.B. 2006).

[147] Port. K. L. *supra note* 21, p. 12.

[148] Port. K. L. *supra note* 21, p. 17.

[149] Port. K. L. *supra note* 21, p.17.

1988 m. JAV Kongresas patikslino, kad sąvokų *simbolis* ir *priemonė* aiškinimas Lanhamo įstatyme turi būti išplėstas ir apimti tokius žymenis kaip spalva, forma, garsas ir pan., kad būtų galima juos registruoti prekių ženklais, jei jie funkcionuoja kaip prekių ženklai[150]. Tačiau, pasak Kenneth L. Port., toks sąvokų aiškinimo išplėtimas neturėjo jokių pagrįstų motyvų ir yra dirbtinis, kadangi iki tol teismų sprendimuose pastarosios sąvokos vartotos išimtinai dizainui įvardyti, o Aukščiausiojo teismo pozicija, išplečianti prekių ženklo sampratos aiškinimą *Qualitex* byloje, tėra įtikinėti mokančių ieškovo advokatų darbo rezultatas[151]. Taigi tokį radikalų Aukščiausiojo teismo nukrypimą nuo 150 metų formuotos praktikos L. Port. Kenneth aiškina advokatų galia ir įtaka bendrosios teisės tradicijos teisminiame procese.

Kita vertus, tokie posūkiai teisėje yra visiškai natūralūs, o su aukščiau aptartu požiūriu nesinorėtų sutikti. Net jei ir sąvokų *priemonė* ir *simbolis* genezė rodo, jog prieš 150 metų šios sąvokos buvo suprantamos siauresne prasme, vien tik istorinis motyvas negali užkirsti kelio prekių ženklo, kaip teisinės apsaugos objekto, sampratos vystymuisi. L. Port. Kenneth pozicija grindžiama išimtinai tik istorine perspektyva, tačiau negalima atmesti fakto, jog technologijų vystymasis įtakojo naujų žymenų atsiradimą, o šių žymenų priskyrimas ar nepriskyrimas prekių ženklo sampratai turėtų būti paremtas šių žymenų atliekama funkcija. Aukščiausiasis teismas *Qualitex* byloje akcentavo, jog būtent žymens galėjimas identifikuoti prekės ar paslaugos kilmės šaltinį, o ne jo ontologinis statusas, įtakoja tokio žymens galimybę būti prekių ženklu. Lanhamo įstatymo tikslas yra dvejopas: pirma, siekiama apsaugoti visuomenės interesą, sudarant sąlygas vartotojui pasirinkti būtent tą prekę ar paslaugą kurios jis nori; antra, prekių ženklo savininkas investavęs, laiką, finansus ir energiją pristatydamas savo prekių ženklą visuomenei, apsaugomas nuo neteisėto jo prekių ženklo pasisavinimo[152]. Taigi jei konkretus objektas veikia *kaip* prekių ženklas, siaurai aiškinant prekių ženklo sampratą iškreipiami Lanhamo akto tikslai. Be to, JAV prekių ženklų teisė saugotino objekto raidos aspektu nuėjo ilgą kelią, ir šiandieną žymenimis, esant tam tikroms sąlygoms galinčiais atlikti prekių ženklo funkciją, pripažįstami ne tik nematomi žymenys, tokie kaip kvapas, garsas ar skonis, bet ir šūkiai, asmenvardžiai, spalva *per se,* skaitmeniniai simboliai, dizaino ženklai[153] (angl. *design mark*)[154].

Reikėtų pastebėti, jog vėlesnėje teismų praktikoje JAV teismai nuosekliai laikėsi pozicijos dėl nematomų žymenų apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais priimtinumo: 2006 m. byloje *In re N.V. Organon.* Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė taryba (angl. *Trademark Trial Appeal Board* (TTAB)), (toliau – PŽTAT) paliko atvirą teorinę galimybę skonį ateityje saugoti kaip prekių ženklą[155]; byloje *Re Celia Clarke* patvirtino kvapo galimybę būti

---

[150] USA Senate Report accompanying the Trademark Law Revision Act of 1988 Congress S. REP. No. 100-515, at 44 (1988).

[151] Port. K. L. *supra note* 21, p.18.

[152] Pierce V. B. If it Walks Like a Duck and Quacks Like a Duck, Shouldn't It Be a Duck: How a Functional Approach Ameliorates the Discontinuity between the Pripary Significance Tests for Genericness and Secondary Meaning. *New Mexico Law Review*. 2007, Vol. 37, Issue 1: 147-188, p. 150.

[153] Europoje šie ženklai žinomi kaip erdviniai prekių ženklai.

[154] Halpern W. Sh. *supra note* 112, p 326.

[155] JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas byloje *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1644 (T. t.A.B. 2006).

registruotam prekių ženklu[156]; byloje In *re General Electric Broadcasting Co., Inc.*[157], PŽTAT išaiškino, kad tam tikromis sąlygomis garsas gali funkcionuoti kaip prekių ženklas.

Atsižvelgiant į nematomų žymenų registravimo prekių ženklais statistinius duomenis ir į tendencingą JAV teismų praktiką, tik iš dalies reikėtų sutikti su nuomone, kad JAV netradicinius prekių ženklus saugo tik tariamai, ši apsauga yra labai ribota, retai pasitaikanti bei beveik niekada neįgyvendinama[158]. Nematomų žymenų apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais atvejai iš tiesų yra kur kas retesni palyginti su klasikiniais prekių ženklais, tačiau tas reiškinys egzistuoja, todėl teisinių problemų sprendimas būtinas. Autorės nuomone, itin retais atvejais, esant toliau aptariamoms specifinėms sąlygoms nematomi žymenys gali atlikti prekių ženklo funkciją, todėl nepripažįstant nematomų prekių ženklų teisinės apsaugos galimybės, tikėtina, būtų daromas neigiamas poveikis neiškreiptos konkurencijos sistemai.

2.3. Matomo žymens (angl. *visible – sign*) sistemos valstybės, pripažįstančios prekių ženklus, sudarytus tik iš vizualiai suvokiamų žymenų

Liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos nesilaikančios valstybės priskiriamos vadinamosios matomo žymens sistemos (angl. *visible–sign system*) jurisdikcijoms[159]. Tai valstybės, savo nacionalinėje teisėje įtvirtinusios žymens, galinčio sudaryti prekių ženklą, vizualaus suvokimo reikalavimą (angl. *visual perception requirement*), kaip privalomą prekių ženklo registracijos sąlygą. Kitaip tariant, tai valstybės, kurios pasinaudojo TRIPS 15 straipsnio 1 dalies suteikta teise savo nacionaliniame reglamentavime įtvirtinti fakultatyvaus pobūdžio žymens vizualaus suvokimo reikalavimą.

Minėta, jog tam, kad žymuo atitiktų vizualaus suvokimo reikalavimą, jis turi būti matomas, kitaip tariant – vizualiai suvokiamas. Pavyzdžiui, Brazilijos pramoninės nuosavybės įstatymo[160] 122 straipsnyje nustatoma, jog tik vizualiai suvokiamas ir gebantis atskirti žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu. Taigi Brazilijoje nematomi žymenys negali būti registruojami prekių ženklais. Analogiškas Meksikos teisinis reglamentavimas: Meksikos pramoninės nuosavybės įstatymo[161] 88 straipsnyje įtvirtinta, kad prekių ženklas yra *matomas* žymuo, kuris geba atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų prekių ar paslaugų toje pačioje rinkos kategorijoje. Tai reiškia, jog Meksikoje prekių ženklais negali būti registruojami kvapas, garsas, skonis ir lytėjimo žymuo. Šri Lankos intelektinės nuosavybės

---

156 JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d. 1238.

157 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje In *re General Electric Broadcasting Co., Inc.,* 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978).

158 Port. K. L. *supra note* 21, p.1.

159 McCormick K. K. *supra note* 66, p. 1114.

160 1996 m. gegužės 14 d. Brazilijos pramoninės nuosavybės įstatymas Nr. 9.279 (Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law)), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=515>

161 2012 m. balandžio 9 d. redakcijos Meksikos pramoninės nuosavybės įstatymas, priimtas 1991 m. birželio 25 d. (Industrial Property Law of Mexico (as last amended on April 9, 2012), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11711>.

įstatymo[162] 101 straipsnyje nustatoma, jog prekių ženklu gali būti bet koks *matomas* žymuo, kuris gali atskirti vienos įmonės prekes nuo kitos įmonės prekių.

Matomo žymens valstybės yra Egiptas, Saudo Arabija, Kinija, Islandija ir kt., t. y. tos valstybės, kurių nacionaliniuose įstatymuose, reglamentuojančiuose prekių ženklų teisinę apsaugą, imperatyviai eliminuota nematomų žymenų galimybė sudaryti prekių ženklą, prekių ženklo apibrėžime įtvirtinant matomumo reikalavimą.

2.4. *Telle quelle* principo taikymas nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama

TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalis leidžia valstybėms narėms kaip prekių ženklo įregistravimo sąlygos reikalauti, kad žymenys būtų suvokiami vizualiai. Ar tai reiškia, jog jei vienos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos leidžia prekių ženklu registruoti nematomą žymenį, tuo tarpu kitos valstybės narės nacionalinė teisė tai draudžia, pastaroji valstybė narė nėra įpareigota tokį žymenį pripažinti prekių ženklu, nors jis prekių ženklu yra pripažintas kilmės valstybėje? Atsakant į šį klausimą sistemiškai taikytina TRIPS 15 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią TRIPS 15 straipsnio 1 dalis neturi būti suprantama kaip neleidžianti valstybei narei atmesti prekių ženklo registravimo kitais pagrindais, su sąlyga, kad tie kiti pagrindai nepažeistų Paryžiaus konvencijos nuostatų. Taigi PPO valstybė narė gali atsisakyti registruoti prekių ženklą ir kitais pagrindais, nei numatyta TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje, tačiau šie pagrindai neturi nukrypti nuo pagrindų, įtvirtintų Paryžiaus konvencijoje. Vadinasi, valstybės narės nėra įpareigotos laikytis modernios prekių ženklo sampratos koncepcijos, t. y. registruoti prekių ženklais ir nematomus žymenis, joms suteiktas lankstumas taikyti papildomus pagrindus, atsisakant registruoti žymenis, nepaisant to, kad šie geba atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų. Tačiau bet koks atsisakymas registruoti prekių ženklą negali prieštarauti Paryžiaus konvencijoje įtvirtintoms nuostatoms, o konkrečiai – 6 *quinquies* ir 7 straipsniams.

Paryžiaus konvencijos 6 *quinquies* straipsnis reglamentuoja vadinamuosius „*telle quelle*“, arba „*toks, koks yra*“, ženklus. Paryžiaus konvencijos 6 *quinquies* straipsnio A dalyje nustatoma, jog kiekvienas prekių ženklas, užregistruotas kilmės šalyje, gali būti pareikštas kitose šalyse, kurioms taikoma Paryžiaus konvencija (Sąjungos šalyse) ir turi būti saugomas *telle quelle*, arba toks, koks jis yra, su nurodytomis išlygomis. Taigi *telle quelle* principas skirtas prekių ženklams, kurie yra jau užregistruoti vienoje iš Paryžiaus sąjungos valstybių narių. Iš esmės *telle quelle* principas reiškia, kad prekių ženklai turi būti priimami registruoti tokia pačia forma kaip ir kilmės valstybėje. *Telle quelle* principo paskirtis yra išspręsti sunkumus, kylančius dėl skirtingų prekių ženklų teisinės apsaugos prielaidų skirtingose valstybėse.

Paryžiaus konvencijos 6 *quinquies* straipsnio (B) dalyje išvardijamos išlygos, taikytinos *telle quelle* ženklams, o išlygų sąrašas yra baigtinis: *telle quelle* ženklo registracija gali būti atmesta arba pripažinta negaliojančia tik šiais, 6 *quinquies* straipsnio tik

[162] 2003 m. lapričio 12 d. Šri Lankos Intelektinės nuosavybės įstatymas Nr. 36 (Intellectual Property Act, No. 36 of 2003), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6705>.

(B) ir (C) dalyse išvardintais, o ne kitais, pagrindais. Kita vertus, Paryžiaus konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prekių ženklų paraiškos padavimo ir registravimo sąlygos kiekvienoje Sąjungos šalyje nustatomos nacionalinių įstatymų. Šalys laisvos apibrėžti žymenis, galinčius sudaryti prekių ženklą, t. y. sudaryti žymenų, kurie gali būti saugomi kaip prekių ženklai sąrašą.

Kyla klausimas, ar atsižvelgiant į *telle quelle* principą, Šri Lanka, Brazilija, Meksika ar kita valstybė, savo nacionalinėje teisė įtvirtinusi prekių ženklo vizualumo reikalavimą, yra įpareigota registruoti ir suteikti teisinę apsaugą nematomiems prekių ženklams (kurių skiriamojo požymio turėjimas yra įrodytas), kurie yra įregistruoti kilmės valstybėje, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Kitaip tariant, ar Paryžiaus sąjungos valstybės narės, Paryžiaus konvencijos 6 quinquies straipsnio (A) dalies kontekste yra įpareigotos registruoti nematomą prekių ženklą, net ir tuo atveju, jei nacionalinis reglamentavimas nematomo objekto nepripažįsta žymeniu, kuris gali sudaryti prekių ženklą?

Šis klausimas doktrinoje sprendžiamas nustatant TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalies, suteikiančios teisę valstybėms narėms kaip prekių ženklo registravimo sąlygos reikalauti, kad žymuo, kurį siekiama įregistruoti prekių ženklu, būtų matomas, ir Paryžiaus konvencijos 6 *quinquies* straipsnio (A) dalyje įtvirtinto *telle quelle* principo, pagal kurį prekių ženklai turi būti registruojami ir saugomi ta pačia forma kaip ir kilmės valstybėje, santykį, o tiksliau – vienos normos prioritetą kitos atžvilgiu[163]. Pastarasis nustatytinas analizuojant šias nuostatas: TRIPS sutarties 2 straipsnio 1 dalį, nustatančią, jog dėl TRIPS sutarties II, III ir IV dalių, valstybės narės laikosi Paryžiaus konvencijos (1967) 1–12 straipsnių ir 19 straipsnio bei to paties straipsnio 2 dalį, nustatančią jog jokios TRIPS sutarties I–IV dalių nuostatos nesumažina įsipareigojimų, kuriuos gali viena kitai turėti valstybės narės pagal Paryžiaus konvenciją. Taigi TRIPS sutarties nuostatos dėl prekių ženklų, įtvirtintos TRIPS sutarties II dalies 2 skyriuje, negali sumažinti įsipareigojimų, prisiimtų pagal Paryžiaus konvenciją. Tokiu būdu Paryžiaus konvencijos 6 straipsnis įpareigoja konvencijos nares suteikti teisinę apsaugą prekių ženklams, nebent šie ženklai atitinka atsisakymo pagrindus, nustatytus Paryžiaus konvencijos 6 *quinquies* straipsnio (B) dalyje. Tačiau, kaip minėjome, pagrindų, įtvirtintų (B) dalyje sąrašas yra baigtinis, o reikalavimo, kad žymuo būtų suvokiamas vizualiai (B) dalis neįtvirtina. Tokiu atveju *telle quelle* prekių ženklui, nepaisant šio žymens vizualumo charakteristikų, turi būti suteikta teisinė apsauga, o valstybių, kurių nacionaliniame reglamentavime įtvirtintas vizualumo reikalavimas, nusistatymas nesuteikti tokios teisinės apsaugos *telle quelle* principo kontekste peržengia reikalavimų, įtvirtintų Paryžiaus konvencijos (B) dalyje, ribas. Vadinasi, vizualus suvokimas negali būti kliūtis suteikti teisinę apsaugą *telle quelle* prekių ženklams. Tačiau tokiu būdu būtų iškreipiama *visible-sign* sistemos valstybių prekių ženklų teisinės apsaugos sistema ir pagrindiniai principai, kadangi tokiu atveju valstybė nematomų prekių ženklų atžvilgiu būtų priversta taikyti teisinės apsaugos standartus, kurie būtų skirtingi nuo tų, kurie taikomi nacionaliniams prekių ženklams.

Analizuojant šią problemą, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog pažodžiui terminas *telle quelle* verčiamas kaip *ženklas esamame pavidale*. Termino *telle quelle* prasmė 6 *quinqies* straipsnio kontekste turi būti aiškinama, atsižvelgiant į derybų dėl 6 *quinqies* straipsnio

[163] Marsoof A. TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law. *The Journal of World Intellectual Property*. 2012, Vol. 15, No. 1: 51–72, p. 53.

istoriją. Pasak prof. G.H.C. Bodenhausen, *telle quelle* taisyklė taikoma žymenų, sudarančių prekių ženklą, formai ir pavidalui[164]. Kitaip tariant, jei prekių ženklas užregistruojamas kilmės valstybėje, kitos Paryžiaus sąjungos valstybės narės yra įpareigotos šiam ženklui suteikti teisinę apsaugą prekių ženklo, o tiksliau – žymenų sudarančių prekių ženklą, formos (pavidalo) prasme. Prof. G.H.C. Bodenhausen pabrėžia, jog įvertinus istorines *telle quelle* principo atsiradimo ištakas, ši taisyklė taikoma tik tiems prekių ženklams, kurie yra sudaryti iš skaičių, raidžių, pavardžių, geografinių pavadinimų, žodžių, užrašytų tam tikra kalba ar šriftu, ar kitų matomų žymenų, iš kurių yra sudarytas prekių ženklas[165]. Tačiau valstybės narės nėra įpareigotos interpretuoti pačios prekių ženklo sampratos, skirtinga, nei nustatyta pagal nacionalinę teisę, prasme. Taigi jei kilmės valstybėje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, nematomas žymuo, pavyzdžiui – garsas, įregistruotas prekių ženklu, tačiau kitoje Sąjungos valstybėje, pavyzdžiui, Brazilijoje, garso žymuo nepatenka į žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą, o tuo pačiu netenkina prekių ženklo sampratos, pastarosios valstybės *telle quelle* taisyklė neįpareigoja registruoti šį žymenį prekių ženklu ir saugoti jį prekių ženklų teisiniais instrumentais. Tokiam *telle quelle* taisyklės aiškinimui pritaria ir PINO, pabrėždama, jog „*telle quelle vertinimas apima tik individualius prekių ženklo elementus, tokius kaip raidės, skaičiai ar jų kombinacijos, o ne pačią prekių ženklo sampratos koncepciją ir prekių ženklo prigimtį*“[166].

Visgi, būtina pastebėti, jog skirtingose valstybėse esama skirtingų *telle quelle* principo veikimo tendencijų. Pavyzdžiui, Turkija priėmė registruoti tokius prekių ženklus, kurie pagal nacionalinę teisę nebuvo registruojami (pvz., cigarečių pakuotės forma, butelio forma), tuo tarpu Vokietijos teismai išaiškino, jog *telle quelle* registracija Vokietijoje yra neįmanoma tuo atveju, kai registracijos kilmės valstybėje objektas yra nepripažįstamas registracijos objektu Vokietijoje[167].

---

[164] Bodenhausen G.H.C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm: BIRPI. WIPO publication No. 611 (E), 1967. p. 111.

[165] *Ibid*.

[166] WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Twenty – First Session, Geneva, June 22 to 26, 2009. Grounds for refusal of all types of marks. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[167] Morcom Chr., Roughton Ash., Malynicz S. *The modern law of trademarks.* London: LexisNexis, 2008, p. 4.12.

3 SKYRIUS.
SKIRIAMOJI PREKIŲ ŽENKLO FUNKCIJA

Nustačius, ar nematomas žymuo gali būti paraiškos, kuria prašoma šį žymenį įregistruoti prekių ženklu, dalyku, būtina nustatyti nematomo žymens atitiktį fundamentaliam reikalavimui leisti atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Teisinėje literatūroje šis reikalavimas yra žinomas kaip reikalavimas žymens *turiniui*, arba kitaip – kaip žymens *turinio elementas*[168]. Žymens turinio elementas yra kertinis ir privalomas prekių ženklo sampratos elementas, įtvirtintas visų jurisdikcijų teisės aktuose, reglamentuojančiuose prekių ženklų teisinę apsaugą, kadangi šiuo elementu grindžiama visa prekių ženklų teisinės apsaugos esmė ir paskirtis. Nematomi žymenys ypatingi tuo, kad jų prigimtinės savybės lemia objektyvų rinkos dalyvių poreikį laisvai naudotis šiais žymenimis, todėl analizuojant, ar šie žymenys gali atitikti prekių ženklo turinio elementą, visuomet turi būti atsižvelgta į viešąjį interesą. Nematomų žymenų asortimentas paprastai yra ribotas, o tai reiškia, kad prekių ženklo teisinės apsaugos išimtinis efektas – poveikis prekių ženklo prieinamumui labai dažnai apriboja rinkos subjektų galimybes konkuruoti. Todėl vertinant nematomo žymens galėjimą funkcionuoti kaip prekių ženklui, pirmiausiai būtina susipažinti su pagrindinėmis prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindimo doktrinomis, kurios visos yra pavaldžios pagrindinei prekių ženklo, kaip teisinės apsaugos objekto, paskirčiai [169]. Taip pat svarbu nustatyti, kaip prekių ženklų teisinė apsauga yra susijusi su neiškreiptos konkurencijos sistema, kokios yra pagrindinės prekių ženklo funkcijos ir kaip šios funkcijos yra susijusios su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui.

3.1. Pagrindinės prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindimo doktrinos

Kriterijai, pagal kuriuos prekių ženklai, kaip teisinės apsaugos objektai, išskiriami iš kitų nesaugomų objektų rato ir pagal kuriuos nustatomos prekių ženklo registracijos pagrindu suteikiamų išimtinių teisių ribos, yra nustatomi atsižvelgiant į prekių ženklų apsauga siekiamus ekonominius bei socialinius tikslus. Egzistuoja keletas doktrinų, pateisinančių prekių ženklų teisinę apsaugą: kai kurie mokslininkai nurodo, jog prekių ženklų apsaugos režimai skatina ekonominį naudingumą, nes mažinamos vartotojo prekių ar paslaugų paieškos sąnaudos, o gamintojai ar paslaugų teikėjai savo ruožtu yra suinteresuoti prekių ar paslaugų kokybės gerinimu[170]. Šios pozicijos šalininkai remiasi vadinamąja prekių ženklų teisinės apsaugos ekonomine teorija (angl. *economic theory*), kurioje pabrėžiamas vartotojų prekių ar paslaugų paieškos išlaidų (angl. *search costs*) mažinimo aspektas.

Ekonominė teorija grindžiama tuo, jog prekių ženklo teisinė apsauga užtikrina, kad bus išvengta vartotojo supainiojimo galimybės, tokiu būdu užkertant kelią gamintojo

[168] Franzosi M. *supra note* 32, p. 184.

[169] Dinwoodie G. B. *The Death of Ontology – A Teleological Approach to Trademark Law*. University of Iowa, College of Law, 1999, p. 611, 614.

[170] Landes W. M., Posner R. A. Trademark Law: An Economic Perspective. *Journal of Law and Economics*. 1987, Vol. 30, No. 2: 70-269, p. 265.

verslo reputacijos (angl. *good will*) pasisavinimui. Tiek vartotojai, tiek gamintojai gauna naudos tuomet, kai visuomenė gauna skaidrią informaciją apie prekių ar paslaugų šaltinį[171]. Ekonomine prasme prekių ženklai prisideda prie ekonominio efektyvumo, mažindami vartotojų paieškos išlaidas. Užuot privertus vartotoją patį tirti ir išsiaiškinti kiekvieno potencialaus pirkinio savybes ir kilmę, vartotojui suteikama galimybė šias savybes nustatyti su prekių ženklo pagalba. Prekių ženklas tampa indikatoriumi, suteikiančiu esminę informaciją apie prekę ar paslaugą. Gauti informaciją su prekių ženklo pagalba yra kur kas pigiau, nei atlikti detalias paieškas tuo atveju, jei prekės ir paslaugos apskritai nebūtų žymimos prekių ženklais. Vartotojui prekių ženklai leidžia lengviau valdyti pirkimo procesą, vartotojas yra patogiai informuotas, jo paieškos rezultatyvesnės, o rinka savo ruožtu konkurencingesnė[172]. Prekių ženklų teisinė apsauga apskritai turi konkurencinę prasmę (angl. *competitive sense*), nes egzistuoja pagrįstas suinteresuotumas, kad komercinėje veikloje dalyvaujantys ūkio subjektai investuotų į prekių ženklus, jų sukūrimą ir stiprinimą, tokiu būdu sumažindami prekių ir paslaugų pirkimo kaštus[173]. Pavyzdžiui, kuo stipresnis prekių ženklas, tuo mažesnės yra vartotojui tinkamos ir jo geidžiamos prekės ar paslaugos paieškos ir pasirinkimo sąnaudos[174].

Tačiau tokia sistema veikia tik tuo atveju, jei vartotojams pateikiami prekių ženklai yra patikimi, t. y. jei šie neklaidina, o tam jau reikalingi teisiniai instrumentai. Prekių ženklų teisė privalo garantuoti patikimą komunikavimą tarp vartotojų ir gamintojų bei paslaugų teikėjų. Komunikavimo instrumentas, t. y. prekių ženklas turi būti patikimas, o tai užtikrina atitiktis prekių ženklui keliamiems reikalavimams. Gamintojai ir paslaugų teikėjai gauna naudos, nes jie gali ramiai investuoti tikėdami, kad niekas nepasisavins jų identifikatorių, o vartotojams sumažinami prekių ar paslaugų paieškos kaštai. Kitaip tariant, „prekių ženklų teisės tikslas yra skatinti griežtą ir skaidrią konkurenciją rinkoje, išlaikant rinkos kalbos skaidrumą“[175].

Kiti autoriai, aiškindami prekių ženklų fundamentalius principus, akcentuoja tik vartotojų išlaidų mažinimą prekių ar paslaugų paieškos kontekste ir vartotojo susipainiojimo galimybės eliminavimą siaurąja prasme, nesiejant šių su gamintojo ar paslaugų teikėjo interesais bei jų įtaka neiškreiptos konkurencijos sistemai[176]. *Vartotojo* doktrinos pozicija paremta tuo, kad prekių ženklai yra laikomi instrumentais, skirtais vartotojų teisėms apsaugoti, o prekių ženklų savininkų teisių apsauga yra išvestinė iš vartotojų teisių apsaugos.

Asmuo, įregistravęs prekių ženklą, įgyja į jį išimtines teises, kurios apibūdinamos kaip valstybės suteikta monopolija[177]. Monopolija visuomet turi potencialą slopinti konkurenciją. Kartu su išimtinėmis teisėmis prekių ženklų savininkai įgyja ekonomines galias, paremtas jų prekių ženklo naudojimo kontrole, todėl doktrinoje teisė į prekių ženklą

---

171 Dogan S. L., Lemley M. A. A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research.* UK Northampton, 2008, p. 67.

172 *Ibid*.

173 Barton B. The Semiotic Analysis of Trademark Law. *UCLA Law Review*. 2004, Vol. 51, Issue 3: 621-704, p. 621.

174 *Ibid.*

175 Dinwoodie G. B., Janis M. D. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. UK Northampton: Cheltenham, 2008, p. 67.

176 Chiappetta V. Trademarks: More Than Meets the Eye. *TECH. & POL'Y*, 2003, No 35, p. 36.

177 Mandly Ch. R. Jr. Article 82 of the E.C. Treaty and Trademark Rights. *The Trademark Reporter.* 2003, Vol. 93 (Nov.-Dec.):1314-1353, p. 1321.

neretai kvalifikuojama kaip ekonominė teisė[178]. Tokiu būdu – apribojus tam tikrų žymenų prieinamumą suteikiant į juos išimtines teises – gali būti sukuriami barjerai konkurentams patekti į rinką. Pavyzdžiui, nematomų žymenų registravimo prekių ženklais atveju, išimtinės teisės į prekių ženklą, gali pašalinti skonius, kvapus ar garsus iš rinkoje laisvai prieinamų objektų, kuriais pagrįstai gali būti suinteresuoti visi rinkos subjektai, rato. Todėl viena iš prekių ženklų teisės užduočių yra neutralizuoti tokias rizikas. Kita vertus, prekių ženklo monopolija nėra absoliuti ir priklauso nuo atitinkamo visuomenės sluoksnio požiūrio bei suvokimo, ypač susiejant tai su prekių ženklo skiriamąja galia.

3.2. Neiškreiptos konkurencijos principas, kaip prekių ženklų teisinės apsaugos Europos Sąjungos teisinėje erdvėje pagrindas

Neiškreiptos konkurencijos sistema yra vienas Europos bendrijos sutarties tikslų, o pasak Teisingumo Teismo, Europos bendrijos prekių ženklų apsauga yra laikoma esminiu neiškreiptos konkurencijos sistemos elementu[179]. Pagal Direktyvos pirmą konstatuojamąją dalį, jos tikslas yra suderinti valstybių narių įstatymus dėl prekių ženklų, siekiant pašalinti skirtumus, galinčius sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Neiškreiptos konkurencijos sistemoje verslo subjektai turi būti pajėgūs ir turėti galimybę pritraukti ir išlaikyti klientus, per savo gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų kokybę, o tai įmanoma tik save identifikuojant skiriamaisiais žymenimis[180].

Prekių ženklų teisinė apsauga, kaip esminė neiškreiptos konkurencijos sistemos dalis, yra nukreipta į objektą, kuris veikia kaip būtina priemonė, įgalinanti vartotoją identifikuoti prekes ar paslaugas bei sukurianti sąsają tarp prekių ir paslaugų bei įmonės, atsakingos už šias konkrečias prekes ar paslaugas. Tam, kad būtų įgyvendintas neiškreiptos konkurencijos tikslas, prekių ženklai turi garantuoti kilmės identitetą, pagal kurį konkretus prekių ženklas yra atpažįstamas ir skiriamas nuo kitų. Dėl šios priežasties prekių ženklams yra reikalinga teisinė apsauga. Analizuojamos temos kontekste ypač svarbu pabrėžti, kad neiškreiptos konkurencijos sistemos koncepcija yra laikoma pagrindiniu veiksniu interpretuojant Direktyvos ir Reglamento nuostatas Teisingumo Teisme[181]. Neiškreiptos konkurencijos principo išraiška yra viešojo intereso užtikrinimas, interpretuojant atsisakymo registruoti prekių ženklą arba registraciją pripažinti negaliojančia, pagrindus, įtvirtintus Direktyvos 3 straipsnyje ir Reglamento 7 straipsnyje.

3.3. Prekių ženklo funkcijos

Pagrindinė prekių ženklo funkcija išplaukia iš poreikio prekių ženklų teisės instrumentais užtikrinti neiškreiptos konkurencijos sistemą, ji yra žymens turinio elemento

---

[178] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *supra note* 30, p. 7.

[179] Case C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* [2001], ECR I-06959, p 21.

[180] *Ibid.*

[181] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 51. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

esmė ir pagrindas. Prekių ženklas privalo suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją, t. y. leisti atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Tai *skiriamoji* prekių ženklo funkcija, teisės literatūroje dar kitaip vadinama *identifikacine* prekių ženklo funkcija[182].

Nepaisant to, kad skirtingi prekių ženklų teisinės apsaugos režimai skirtingose jurisdikcijose gali remtis skirtingais fundamentaliais prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindais, o tai gali lemti galimus prekių ženklų teisinės apsaugos mechanizmų taikymo skirtumus[183], prekių ženklo, kaip saugotino objekto sampratoje visose jurisdikcijose ir absoliučiai visuose šią sampratą reglamentuojančiuose tarptautiniuose, regioniniuose ar nacionalinės teisės aktuose yra įtvirtinta skiriamoji prekių ženklo funkcija. Kaip antai TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog „*bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų, laikomi galinčiais sudaryti prekės ženklą*“.

Direktyvos 2 straipsnyje bei Reglamento 4 straipsnyje nustatoma, kad „*prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens <...>, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų*“. Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos nuostatas, nuosekliai laikosi pozicijos, kad „*pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti pažymėtos prekės kilmės identiškumą vartotojui arba galutiniam vartotojui, įgalinant jį, be jokios supainiojimo galimybės, atskirti prekę ar paslaugą nuo kitų, kurios yra kitos kilmės, ir tam, kad prekių ženklas galėtų įgyvendinti savo esminę funkciją neiškreiptos konkurencijos sistemoje, kurią siekia apsaugoti sutartis, jis privalo suteikti garantiją, jog visos juo pažymėtos prekės ir paslaugos yra sukurtos konkretaus asmens priežiūroje, kuris yra atsakingas už jų kokybę*“[184].

Reikalavimą atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją taip pat nustato visų valstybių nacionalinės teisės aktai. Pavyzdžiui LR Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje prekių ženklo sąvoką, nustatoma, kad „*prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų...*“; Vokietijos *Markengesetz* 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog „*prekių ženklų apsauga gali būti suteikiama bet kokiems žymenims, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų*“; Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso (pranc. *Code de la Propriété Intellectuelle*) L711-1 straipsnyje nustatoma, kad „*prekių ženklas, yra prekių ar paslaugų ženklas <...>, naudojamas atskirti subjektų prekes ar paslaugas*“; Australijos Prekių ženklų įstatymo[185] 3 dalies 17 straipsnyje nustatoma, kad „*prekių ženklas yra žymuo, kuris naudojamas, arba kuris ketinamas naudoti*

---

[182] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *supra note* 30, p. 7.

[183] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *supra note* 30, p. 7.

[184] Case C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH.* [1978] ECR 1139, p. 7.; Case C-1/81 *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH.* [1981] ECR 2913, p. 8; Case C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* [2002] ECR I-5475, p. 30; Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 35; Case C-329/02 *SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH. v OHIM* [2004], ETMR 20, p. 23; Case C-37/03 *BioID AG v OHIM* [2005], ECR I-7975, p. 27.

[185] 1995 m. spalio 17 d. (įsigaliojo 1996 m. sausio 1 d.) Australijos Prekių ženklų įstatymas (angl. *Trade Marks Act 1995 (Principal Act)*) (disertacijos rengimo metu galiojanti redakcija). WIPO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=230>.

su tikslu atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų“; JAV Lanhamo įstatymo 45 paragrafas apibrėžia prekių ženklą kaip „*bet kokį žodį, pavadinimą, simbolį* (angl. *symbol*)*, ar bet kokią priemonę* (angl. *device*) *ar bet kokią šių žymenų kombinaciją ... kuris/kuri naudojama asmens ... atskirti savo prekes nuo kito asmens prekių ir taip identifikuoti prekių kilmės šaltinį, net jei šis šaltinis ir nėra žinomas*“ ir t. t. Visose prekių ženklo sampratos formuluotėse, įtvirtintose nacionaliniuose įstatymuose, įvardyta skiriamoji prekių ženklo funkcija. Taigi skiriamoji funkcija yra privalomas prekių ženklo sampratos elementas – prekių ženklas visuomet privalo atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Detalizuojant skiriamosios prekių ženklo funkcijos prigimtį, būtina atkreipti dėmesį, jog prekių ženklas atskiria ne tik vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, bet ir tos pačios įmonės prekes ar paslaugas, žymimas skirtingu prekių ženklu[186]. Prekių ženklas turi būti toks, kad atskirtų prekes ar paslaugas, žymimas skirtingu prekių ženklu, taigi sprendžiant dėl prekių ženklo galimybės atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją turi būti įvertinama, ar prekę, pažymėtą pareikštu registruoti ženklu „A“, bus galima atskirti nuo tokios pačios rūšies prekės, pažymėtos ženklu „B“, jeigu jos būtų sudėtos viena šalia kitos[187]. Prekių ženklo gebėjimas atlikti skiriamąją funkciją užtikrina tiek vartotojo, tiek gamintojo interesus: vartotojas įgalinamas iš gausybės rinkoje siūlomų prekių ir paslaugų jam tinkančios, jo nuomone, kokybės produktą rinktis vadovaudamasis ženklu, atskiriančiu prekę ar paslaugą nuo kitų prekių ar paslaugų. Tuo tarpu gamintojas ženklo dėka rinkoje gali užimti atitinkamas pozicijas konkurentų ir vartotojų atžvilgiu, kadangi išimtinės teisės į prekių ženklą leidžia jam tam tikra apimtimi kontroliuoti šio ženklo naudojimą rinkoje.

Prekių ženklai yra garantas to, jog visos prekės ar paslaugos yra kontroliuojamos to paties gamintojo ar paslaugų teikėjo, todėl išsirinkus prekę ar paslaugą, pažymėtą tuo pačiu prekių ženklu, galima tikėtis panašios prekių ar paslaugų kokybės. Taigi antroji, išvestinė iš pagrindinės prekių ženklo funkcijos yra *kokybės* funkcija (angl. *quality function*). Atlikdamas šią funkciją prekių ženklas išsprendžia informacijos asimetrijos rinkoje problemą[188]: prekių ženklas palengvina vartotojo pasirinkimą, identifikuodamas prekės ar paslaugos kilmės šaltinį tuo aspektu, kad vartotojas su prekių ženklo pagalba savarankiškai priskiria prekei ar paslaugai atitinkamą kokybę, vadovaudamasis ne kokia nors tiesiogine tos kokybės nuoroda, o savo ar aplinkinių patirtimi. Vartotojas, pakartotinai rinkdamasis prekes ar paslaugas, pažymėtas tuo pačiu prekių ženklu, tikisi tokios pat prekių ar paslaugų kokybės, kaip ir anksčiau. Taigi ši funkcija paaiškinama vartotojo pasirinkimu, kurį nulemia būtent prekės ar paslaugos kokybės. Kita vertus, būtina pastebėti, kad prekių ženklo suteikiama atitinkamos kokybės garantija nėra absoliuti, gamintojas ar paslaugų teikėjas gali laisvai keisti kokybės lygį, tačiau tokiu atveju gamintojas ar paslaugų teikėjas prisiima klientų praradimo riziką[189]. Kokybės funkcija ne-

[186] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 280.

[187] Pranevičius G. Europos Bendrijos prekių ženklo ir asmenų, galinčių būti Europos Bendrijos prekių ženklo savininkais, samprata. *Jurisprudencija*, 2002, 34(26). P. 41.

[188] McAleer M., Oxley L. *Economic and Legal Issues in Intellectual Property*. USA: Blackwell Publishing, 2007. p.78.

[189] MacQueen H. et. al. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy.* Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 574.

reiškia, jog prekių ženklas garantuoja aukštą prekės ar paslaugos kokybę, prekių ženklas tiesiog nurodo į atitinkamą kokybės standartą, kurį vartotojas tikisi atrasti konkrečioje prekėje ar paslaugoje.

Teisės doktrinoje išskiriama *komercinės kilmės* funkcija, kurią atlikdamas prekių ženklas ne tik, kaip minėjome, negarantuoja puikios kokybės, bet ir tiesiogiai nenurodo prekių ar paslaugų kilmės šaltinio, taigi identifikuoja ne konkretų ūkio subjektą, o tai, ar tam tikros prekės arba paslaugos pagamintos arba teikiamos *skirtingų* ūkio subjektų. Kitaip tariant, vartotojas gali nežinoti konkretaus prekių ar paslaugų gamintojo ar paslaugų teikėjo, ar nesugebėti identifikuoti konkretų juridinio asmens pavadinimą, tačiau vartotojas, pirkdamas prekes ar naudodamasis paslaugomis, pažymėtomis vienu ar kitu prekių ženklu, turi manyti, kad visuomet jo pasirenkamos prekės ar paslaugos kilę *iš to paties* šaltinio, kurį jis išskiria iš kitų ūkio subjektų. Prekių ženklas gali funkcionuoti kaip kilmės šaltinis nepaisant to, ar vartotojas tiksliai nustato ir žino prekių gamintoją ar paslaugų teikėją, pakanka, kad vartojas atpažintų, jog prekės ar paslaugos kilusios iš atskiro, kad ir anoniminio, šaltinio[190]. Kitaip tariant, jei vartojas atpažįsta prekes ar paslaugas esant iš *skirtingų* šaltinių, konkretūs žymenys funkcionuoja kaip prekių ženklai.

Teisės doktrinoje taip pat išskiriama prekių ženklo *socialinės vertės* funkcija (angl. *social value*)[191], kuri reiškia, jog prekių ar paslaugų ženklinimas turi socialinių privalumų ne tik gamintojui ar verslininkui, bet ir vartotojui, o tuo pačiu apskritai skatina efektyvų rinkos veikimą. Prekių ženklo turėjimas tam tikru mastu įpareigoja prekių ženklo savininką imtis inovacijų platinant tas prekes ar paslaugas. Ženklo savininkas, investavęs į prekių ženklo sukūrimą, yra suinteresuotas pristatyti, pateikti ar pakeisti savo produktą tokiu būdu, kad pirkėjas būtinai jį nupirktų. Pavyzdžiui, įdiegti naujas technologijas, kurios sumažintų gamybos išlaidų sąnaudas, taip sumažinant produkto pardavimo kainą ir suteikiant vartotojui galimybę nusipirkti mėgstamo prekių ženklo gaminį mažesne kaina. Taigi socialinis šio reiškinio aspektas paaiškinamas tuo, jog vartotojas turės mažiau išlaidų ir jam nereikės rinktis pigesnės kategorijos prekių ženklų.

Prekių ženklų teisės teorijoje kai kurie autoriai taip pat išskiria ir prekių ženklo *reklamos* funkciją, kuri akcentuoja prekių ženklą kaip reklamos priemonę, informuojančią apie rinkoje egzistuojančias prekes ar paslaugas[192].

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad atsižvelgiant į prekių ženklo, kaip saugotino objekto, prasmę bei paskirtį esminė yra skiriamoji prekių ženklo funkcija, kuri tiesiogiai nusakanti prekių ženklo prigimtį. Tuo tarpu aptartosios kokybės, kilmės, socialinės vertės ir reklamos prekių ženklo funkcijos yra nulemtos pačios prekių ženklo prigimties.

3.4. Skiriamosios prekių ženklo funkcijos santykis su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui

Žymens vertinimas gebėjimo atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų aspektu yra fundamentalus filtras, kuris atsijoja visus šio reikalavimo negalinčius atitikti žymenis. Todėl nematomi žymenys, kurie negali atlikti

[190] Mandly Ch. R. Jr. *supra note* 177, p. 1320.

[191] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 53.

[192] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *supra note* 30, p. 46

esminės skiriamosios prekių ženklo funkcijos, negali būti įregistruoti ir naudotis prekių ženklų teisine apsauga. Teisingumo Teismas pabrėžia, jog teisinės apsaugos, suteiktos įregistruojant prekių ženklą, pagrindinis tikslas yra garantuoti, kad prekių ženklas funkcionuoja kaip prekių ar paslaugų kilmės identifikatorius[193].

Verslo subjektai, vykdydami komercinę veiklą, savo verslui, teikiamoms paslaugoms, ar parduodamoms prekėms identifikuoti gali rinktis įvairaus pobūdžio komercinius žymenis, tokius kaip prekių ar paslaugų ženklai, įskaitant nematomus prekių ženklus, juridinių asmenų pavadinimus, firmų vardus ir t. t. Tokie komerciniai žymenys gali būti naudojami rinkoje tiek, kiek toks naudojimas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, tačiau tam, kad būtų nustatyta, jog konkretus žymuo funkcionuoja *kaip* prekių ženklas ir todėl gali būti registruojamas prekių ženklu, reikia įvertinti šio žymens atitiktį *absoliutiems reikalavimams*, kurie yra tarsi „testas", skirtas patikrinti, ar konkretus žymuo galėtų atlikti savo esminę funkciją ir garantuoti prekių ženklu pažymėtos prekės kilmės identiškumą vartotojui, įgalinant jį be jokios supainiojimo galimybės atskirti prekes ar paslaugas. Absoliutūs reikalavimai prekių ženklui yra kildinami iš pagrindinės, t. y. skiriamosios ir ją papildančios komercinės kilmės prekių ženklo funkcijų. Todėl vertinant nematomų žymenų gebėjimą atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją, būtina patikrinti, ar toks žymuo atitinka absoliučius reikalavimus, keliamus prekių ženklams, tam, kad teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais būtų suteikta tik tiems žymenims, kurie geba atlikti minėtą funkciją. Toliau nematomus žymenis nagrinėsime aktualių[194] absoliučių reikalavimų prekių ženklui taikymo aspektu, laikant, jog visi šie reikalavimai turi būti interpretuojami per žymens galėjimo atlikti pagrindinę prekių ženklų funkciją prizmę[195].

Absoliučių reikalavimų prekių ženklui modelis ir taikymo ypatumai priklauso nuo konkrečios jurisdikcijos kurioje šie reikalavimai yra įtvirtinti. Skirtingų valstybių nacionalinės teisės aktuose įtvirtintų absoliučių reikalavimų, keliamų prekių ženklui, specifika priklauso nuo to, kokiai teisės sistemai konkreti valstybė priklauso, prie kokių tarptautinių sutarčių ši konkreti valstybė yra prisijungusi, kokie regioniniai teisės aktai galioja konkrečioje jurisdikcijoje, ir t. t.

Tarptautiniu lygmeniu svarbiausi absoliučių reikalavimų, keliamų prekių ženklui, šaltiniai yra Paryžiaus konvencija, kurioje absoliučius reikalavimus nustato 6 *bis* straipsnis, 6 *ter* straipsnis, 6 *quinquies* straipsnio (B) dalies 2 ir 3 punktai bei TRIPS sutartis, o konkrečiai – TRIPS sutarties 15 straipsnis. Europos Sąjungos mastu svarbiausi absoliučių reikalavimų, keliamų prekių ženklui, šaltiniai yra Direktyvos 3 straipsnis ir Reglamento 7 straipsnis. Lietuvos Respublikoje absoliučius reikalavimus prekių ženklui įtvirtina LR PŽĮ 6 straipsnis.

Atsižvelgiant į tai, jog toliau šioje disertacijoje analizuojant nematomų žymenų galimybės atlikti pagrindinę, t. y. skiriamąją prekių ženklo funkciją pagrindinius aspektus, atskaitos tašku bus laikomi Direktyvos 3 straipsnyje ir Reglamento 7 straipsnyje įtvirtinti absoliutūs reikalavimai, būtina aptarti kai kuriuos šių absoliučių reikalavimų santykio aspektus[196].

[193] Case C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* [2001], ECR I-06959, p. 24.

[194] Aktualūs absoliutūs reikalavimai prekių ženklui identifikuojami atsižvelgiant į prigimtines nematomų žymenų savybes, plačiau apie tai žr. disertacijos 4 skyriuje.

[195] Maniatis S. M.; Botis D. *supra note* 33, p. 4-091.

[196] Plačiau apie tai žr. disertacijos 4 skyriaus įvade.

Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkto nuostata įtvirtina pirmąjį absoliutų reikalavimą prekių ženklui, pagal kurį prekių ženklą gali sudaryti tik *žymenys* Direktyvos 2 straipsnio prasme – taigi Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktas nurodo į Direktyvos 2 straipsnio hipotezę: „*prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens <...> su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų*“. Tuo tarpu Direktyvos 1 dalies 3 straipsnio (b) punkte nustatoma, jog „*nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais žymenys, neturintys jokių skiriamųjų požymių*“.

Žymens *turinio* elementas (Direktyvos 2 straipsnis), kaip ir reikalavimas ženklui turėti skiriamąjį požymį (Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktas), užtikrina, kad žymuo geba atlikti pagrindinę, t. y. skiriamąją prekių ženklo funkciją. Tačiau sąvokos „*leidžia atskirti*“ (angl. *capable of distinguishing*) ir „*skiriamasis požymis*“ (angl. *distinctive character*) lingvistiniu požiūriu tarsi „persidengia“. Kyla klausimas, kodėl žymens gebėjimas išpildyti turinio elementą, t. y. atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų (pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktą, sistemiškai taikant Direktyvos 2 straipsnį) taip skiriasi nuo reikalavimo ženklui turėti skiriamąjį požymį (pagal Direktyvos 3straipsnio 1 dalies (b) punktą), jog pirmuoju atveju jokios įtakos negali turėti net ženklo naudojimas[197]. Taip pat kyla klausimas, ar apskritai egzistuoja tokia kategorija žymenų, kurie atitiktų Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punktą arba tenkintų Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos išimties sąlygą – naudojimo metu būtų įgiję skiriamąjį požymį, tačiau neatitiktų Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkto, t. y. būtų įvertinti kaip negalintys atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Šį klausimą išsprendė Europos Teisingumo Teismas vadinamojoje *Philips* byloje teigdamas, kad neegzistuoja tokios kategorijos žymenų, kurie iš prigimties turėtų skiriamąjį požymį arba skiriamąjį požymį būtų įgiję dėl naudojimo, tačiau negalėtų atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų Direktyvos 2 straipsnio prasme[198]. Vadinasi, neegzistuoja tokios ženklų kategorijos, kurių registracijai *nebūtų* užkirstas kelias Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punktų ir 3 straipsnio (3) dalies pagrindu, tačiau, nepaisant to, *būtų* užkirstas kelias registracijai tuo pagrindu, kad ženklai negali atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktą.

Šias išvadas aptvirtina ir prof. A. Kur nuomonė. Pasak A. Kur, skiriamojo požymio koncepcijos paminėjimas dvejose nuostatose paaiškinamas tuo, kad Direktyvos 2 straipsnyje skiriamasis požymis turi būti suprantamas abstrakčiai, t. y. sprendimas dėl to, ar konkretus žymuo yra tinkamas registracijai abstrakčia prasme, priimamas nustatančius, ar žymuo apskritai geba atskirti *bet kokios* rūšies prekes ar paslaugas, tuo

[197] Direktyvos 3 straipsnio 3 punktas nustato, kad nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Taigi, ši išimtis taikoma Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto atžvilgiu, bet netaikoma Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punkto atžvilgiu. Vadinasi, jei žymuo netenkina skiriamojo požymio reikalavimo, jis vis dar gali skiriamąjį požymį įgyti per naudojimą, tačiau jei žymuo neleidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų, toks žymuo be jokių išimčių negali būti registruojamas prekių ženklu.

[198] Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* [2002] ECR I-5475, p. 39, 40.

tarpu Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto aspektu vertinama konkreti žymens koncepcija, jo santykis su prekėmis ar paslaugomis, kurioms žymėti šis žymuo yra skirtas, t. y. nustatinėjamas konkretus skiriamasis požymis, žymenį siejant su konkrečiomis paraiškoje registruoti prekių ženklą nurodytomis prekėmis ar paslaugomis[199]. Vadinasi, jei žymuo turi konkretų skiriamąjį požymį iš prigimties arba šį konkretų skiriamąjį požymį įgijo naudojimo metu, tuomet toks žymuo turės skiriamąjį požymį ir abstrakčia prasme. Kitaip tariant, žymens skiriamojo požymio kvalifikavimas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto pagrindu užtikrina, kad žymuo atlieka skiriamąją funkciją, kaip apibrėžta Direktyvos 2 straipsnyje, taigi atitinka žymens *turinio* elementą.

Nagrinėjamos temos kontekste svarbu paminėti ir tai, kad nors Direktyvos 3 straipsnio formuluotė „*toliau išvardyti žymenys nebus registruojami...*" nurodo, kad absoliutūs reikalavimai siejami su registracijos sąlygomis, šie absoliutūs reikalavimai taikytini ir neregistruotiems prekių ženklams. Tokia išvada darytina sistemiškai taikant Direktyvos ketvirtą konstatuojamąją dalį, kurioje nurodoma, kad Direktyva neatima iš valstybių narių teisės ir toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, įgijusiems skiriamąjį požymį juos naudojant. Taigi Direktyvos leidėjas suteikia valstybėms narėms teisę prekių ženklus saugoti ne tik registracijos, bet ir naudojimo pagrindu. Neregistruoto prekių ženklo teisinės apsaugos paralelė, matysime, ypač svarbi analizuojant grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumus[200], todėl būtina akcentuoti, jog absoliutūs reikalavimai yra keliami ne tik prekių ženklo registracijai, bet pačiam prekių ženklui, kaip teisinės apsaugos objektui apskritai. Kitaip tariant, žymens atitikimas absoliutiems reikalavimams leidžia nuspręsti ne tik tai, ar toks žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu, bet ir tai, ar atitinkamas žymuo saugotinas *kaip* prekių ženklas apskritai.

[199] Kur A. *supra note* 35, p. 159.

[200] Plačiau apie tai žr. disertacijos 5 skyriuje.

4 SKYRIUS.
ATSKIRŲ TIPŲ NEMATOMŲ ŽYMENŲ GALĖJIMO ATLIKTI SKIRIAMĄJĄ PREKIŲ ŽENKLO FUNKCIJĄ VERTINIMAS

Prieš aptariant atskirų tipų nematomų žymenų galėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją ypatumus, svarbu atkreipti dėmesį į keletą šiame disertacijos skyriuje atliekamos analizės aspektų.

Minėta, jog teisinis instrumentas, leidžiantis nustatyti, ar konkretus nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją ir dėl to gali būti registruotas prekių ženklu, yra konkretaus žymens atitikties absoliutiems reikalavimams prekių ženklui testas. Todėl būtina apibrėžti aktualius absoliučius reikalavimus, kurių kontekste bus atliekama tolesnė nematomų žymenų analizė; visų pirma nustatytinas aktualus šių absoliučių reikalavimų šaltinis, antra, identifikuotinos pagrindinės problemos, būdingos visiems nematomiems žymenims.

Nors šio disertacinio tyrimo kontekste svarbūs Lietuvos Respublikoje taikytini teisės aktai, reglamentuojantys absoliučius reikalavimus prekių ženklui, o konkrečiai – Direktyva, Reglamentas, TRIPS sutartis, Paryžiaus Konvencija ir LR Prekių ženklų įstatymas, tačiau aktualiausiu absoliučių reikalavimų šaltiniu laikytini Europos Sąjungos teisės aktai, t. y. Direktyva ir Reglamentas. Visų pirma dėl to, kad Europos Sąjungos valstybėms narėms taikant nacionalinius įstatymus, nacionaliniai teismai, interpretuodami šiuos įstatymus, privalo tai daryti kiek įmanoma labiau atsižvelgdami į Direktyvos tekstą ir tikslą[201]. Antra, disertacijoje aptariami Direktyvoje ir Reglamente įtvirtinti absoliutūs reikalavimai prekių ženklui savo esme neprieštarauja TRIPS sutarties ir Paryžiaus konvencijos nuostatoms, todėl atskira pastarųjų teisės aktų analizė šiame disertacijos skyriuje nėra būtina. Be to, svarbu pastebėti, jog Europos bendrijai tapus TRIPS sutarties šalimi, ji privalo, kiek tai yra įmanoma, aiškinti teisės aktus dėl prekių ženklų, įskaitant Direktyvą, atsižvelgdama į TRIPS sutarties tekstą ir tikslus[202].

Svarbu atkreipti dėmesį, jog disertacijoje nagrinėjami absoliutūs reikalavimai prekių ženklui savo esme yra analogiški absoliutiems reikalavimams, įtvirtintiems PŽĮ, o įvertinus tai, kad Lietuvoje nėra nematomų žymenų registravimo prekių ženklais praktikos, atskirai nematomo žymens registravimo prekių ženklu ypatumai lietuviškajame kontekste analizuojami nebus, tačiau pabrėžtina, kad disertacijoje gauti autorės tyrimo rezultatai ir išvados taikytinos ir Lietuvos prekių ženklų teisės kontekste.

Todėl toliau šioje disertacijoje nematomų žymenų atitikimo absoliutiems reikalavimams, o kartu – nematomų žymenų galimybės atlikti pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją, pagrindiniai aspektai bus analizuojami atskaitos tašku laikant Direktyvos 3 straipsnyje ir Reglamento 7 straipsnyje įtvirtintus absoliučius reikalavimus prekių ženklui. Dėl aiškumo reikėtų akcentuoti ir tai, kad šioje disertacijoje analizuojami Direktyvos 3 straipsnyje ir Reglamento 7 straipsnyje įtvirtinti absoliutūs reikalavimai pre-

[201] Case C-232/94 *MPA Pharma GmbH v. Rhône-Poulenc Pharma GmbH* [1996], ECR I-03671, p. 26.

[202] Case C-53/96 *Hermès International v FHT Marketing Choice* [1998], I–3603, p. 28.

kių ženklui yra analogiški, todėl šiame moksliniame tyrime išsakyti minėtų Direktyvos nuostatų komentarai taikomi ir Reglamento nuostatoms bei atvirkščiai.

Aktualūs Direktyvos 3 straipsnio ir Reglamento 7 straipsnio absoliutūs reikalavimai prekių ženklui identifikuotini atsižvelgiant į prigimtines nematomų žymenų savybes. Visi nematomi žymenys, t. y. kvapas, skonis ir garsas, yra plačiai naudojami rinkoje kaip jutiminiai elementai, skirti sudominti vartotoją, todėl paprastai viešasis interesas reikalauja išlaikyti šiuos žymenis laisvai prieinamus visiems rinkos subjektams. Tokia nematomų žymenų prigimtis lemia poreikį ištirti konkurencinius aspektus, susijusius su nematomų žymenų naudojimu rinkoje, todėl aktualiausiais laikytini absoliutūs reikalavimai, kuriuose slypi antimonopoliniai motyvai, konkrečiai – Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b), (c), (d) ir (e) punktų reikalavimai. Šios teisės nuostatos atspindi vadinamosios žymens *išlaikymo laisvai prieinamu* (angl. *„need to keep free"*) doktrinos, kuri naudojama nustatant situacijas, kuomet prekių ženklo savininko interesas turėti išimtinę teisę naudoti tam tikrą žymenį kertasi su objektyviu poreikiu tam tikrus žymenis išlaikyti laisvai prieinamus visiems rinkos dalyviams, tikslus[203]. Taigi šiame disertacijos skyriuje siekiama nustatyti, kokia apimtimi reikia atsižvelgti į viešąjį interesą išlaikyti nematomus žymenis laivai prieinamus konkurentams, ir tai, ar egzistuoja tokia nematomų žymenų kategorija, kuriai viešojo intereso sumetimais be jokių išimčių turėtų būti netaikoma teisinė apsauga, ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis.

Nematomų žymenų prigimtis lemia ir tai, jog šiuos žymenis išties sudėtinga, o kartais neįmanoma pavaizduoti grafiškai. Todėl nagrinėjamos temos kontekste ypatingai aktualus yra grafinio pavaizdavimo reikalavimas, įtvirtintas Direktyvos 2 straipsnyje, tačiau dėl šio reikalavimo specifinės paskirties, t. y. dėl to, jog jis yra grynai administracinio pobūdžio, jo taikymo ypatumai aptariami atskirame disertacijos skyriuje[204]. Dėl šios priežasties atskirų tipų nematomų žymenų galėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją vertinimas suprantamas kaip nematomų žymenų vertinimas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b), (c), (d) bei (e) punktų kontekste.

Svarbu pastebėti ir tai, jog stokojant minėtų Direktyvos ir atitinkamų Reglamento nuostatų aiškinimo teisminės praktikos (nematomų žymenų kontekste), siekiama suformuluoti konceptualų požiūrį į šių teisės normų taikymo ypatumus, identifikuojant pagrindines nematomų žymenų atitikties absoliutiems reikalavimams prekių ženklams problemas. Probleminiai nematomų žymenų aspektai nustatomi paraleliai tiriant JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos teismų praktiką[205].

Vertinant nematomų žymenų atitikimą absoliutiems reikalavimams taikytinos tokios taisyklės. Pirma, nematomų žymenų analizė negali būti daroma neatsižvelgiant į atitinkamas prekes ir paslaugas, kurioms žymėti atitinkamas nematomas žymuo ketinamas registruoti, todėl bet kuris nematomas žymuo turi būti prekių ar paslaugomų, kurioms šis žymuo yra pareikštas registruoti, atžvilgiu. Ši taisyklė išplaukia iš poreikio skiriamąją prekių ženklo funkciją įgyvendinti tik tų konkrečių prekių ar paslaugų, kurioms žymėti konkretus žymuo būtų skirtas, atžvilgiu. Antra, nematomi žymenys turi būti vertinami per visuomenės (vartotojo) suvokimo prizmę.

---

[203] Plačiau apie žymens išlaikymo laisvai prieinamu doktriną žr. disertacijos 4.1.3.2. poskyryje.

[204] Plačiau apie tai žr. 5 disertacijos skyriuje.

[205] Šios šalys pasirinktos todėl, kad tai yra vienintelės šalys, kurių nacionaliniai teismai yra nagrinėję nematomų prekių ženklų skiriamojo požymio identifikavimo probleminius klausimus.

4.1. Kvapas

4.1.1. Pagrindinės kvapo charakteristikos. Kvapų rūšys

Prekių ženklas, kurį sudaro kvapo žymuo, yra kvapo prekių ženklas (angl. *smell trademark*, *scent trademark* arba *olfactory trademark*), dar kitaip vadinamas uodžiamuoju prekių ženklu. Kvapas yra uoslės pojūtis. Uoslės pojūčiai atsiranda tada, kai ore esančios kvapo medžiagų dalelės sudirgina nosies gleivinę ir ten esančius receptorius. Dujinis užuodžiamosios medžiagos pavidalas lemia tai, kad, norint užuosti, nereikia sąlyčio su kvapą skleidžiančia medžiaga. Todėl uoslės pojūtis yra *distancinis* pojūtis, kuris gali būti suvokiamas per atstumą ir išvengiant kontakto su kvapą skleidžiančia medžiaga[206]. Autorės nuomone, būtent kvapo pojūčio distancinis pobūdis, skirtingai nuo skonio, kuris priskiriamas kontaktiniams pojūčiams, leidžia kvapu žymėti ne tik prekes, bet ir paslaugas.

Tai, kad kvapas gali *informuoti,* lemia kvapo sąsajas su atmintimi, kuriai būdingas procesas susideda iš trijų komponentų: užkodavimo, saugyklos ir sugrąžinimo[207]. Taip pat kvapas turi sąsajas su emocijomis, todėl gali veikti pasirinkimą, imuninę sistemą ar net kūno temperatūros pokyčius, gali veikti žmogaus jausmus ir mintis, stiprinti vartotojo lojalumą[208].

Teisės doktrinoje kvapai prekių ženklų teisės kontekste yra skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: 1) pirminiai kvapai (angl. *primary scents*), t. y. kvapai produktų, kurių pagrindinė esmė bei paskirtis ir yra produkto aromatas, ir 2) produktų kvapai (angl. *product scents*), t. y. kvapai produktų, kurių pirminė funkcija ir pagrindinė paskirtis yra kita, nei kvapo skleidimas[209].

Pirmajai grupei, t. y. *pirminiams* kvapams, priklauso kvapai, kuriuos skleidžia visa estetinės parfumerinės gamybos produkcija, kaip antai kvepalai, odekolonai, tualetiniai vandenys, parfumuoti vandenys, oro gaivikliai, kurie gali būti smilkomojo popieriaus, smilkomosios esencijos pavidalu, priemonės drabužių aromatizacijai, (sausi kvepalai – *saše*) ir vonios kambario aromatizacijos priemonės[210]. Taigi visų šių produktų esminė ir pirminė paskirtis – estetinė: kūno ir oro kvepinimas.

Antrajai kvapų grupei, t. y. produktų kvapams, būdinga tai, kad juos skleidžia produktai, kurių pirminė paskirtis kita, nei skleisti malonų aromatą, pavyzdžiui, higieninė (šampūnai, losjonai, odos valikliai ir pan.), nešvarumų šalinimo, valymo (buities priežiūros priemonės, poliravimo priemonės ir pan.) ir t. t. Šiai grupei priklauso visos pramonės prekės, kurioms šalia savo pagrindinės paskirties yra suteiktas koks nors kvapas.

Autorės nuomone, išskirtina dar viena kvapų rūšis – natūralūs kvapai. Natūralūs kvapai yra žmogaus iš gamtos išgaunamų produktų kvapai arba natūraliai gamtoje egzistuojantys kvapai. Produktai, kuriems būdingi natūralūs kvapai, turi jiems iš prigimties *būdingą* kvapą, kaip antai kava turi kavos kvapą, bananas – banano, vanilė – vanilės

---

206 Lekavičienė R. *supra note* 46, p. 203.

207 Schab. F.R. Odors and Remembrance of things past. Journal of Experimental Psychology: *Learning, Memory, and Cognition.* 1990, 16(4): 648-655, p. 649.

208 *Ibid.*

209 Elias B. *supra note* 25, p. 476.

210 Kvepalų etiketas. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-20] <https://www.parfume.lt/kvepalai_parfumerijos_etiketas>

ir t. t. Natūralūs kvapai yra natūrali juos skleidžiančio objekto substancijos išdava. Natūralus tokių prekių kvapas šių prekių atžvilgiu neatlieka skiriamosios prekių ženklo funkcijos, nes toks kvapas yra natūrali produkto savybė. Pasak prof. N. P. Carvalho, tokie kvapai yra būdingi gaminiui ir iš esmės objektyviai negali būti kitokie, nes jie yra nulemti konkrečios gaminio rūšies[211]. Natūralūs kvapai susitapatina su pačia preke, o tai savaime eliminuoja šių prekių kvapo galėjimą atlikti prekių ženklo funkciją: kvapas yra iš prigimties tiek *būdingas* pačiai prekei, kad toks kvapas visiškai nėra *būdingas* ta prasme, kad pagal jį būtų galima atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių. Reikėtų pastebėti, jog pagal savo funkcinę prigimtį natūralūs kvapai yra tapatūs pirminiams kvapams, todėl atskirai natūralūs kvapai analizuojami nebus[212].

Svarbu išskirti šias kvapų grupes tam, kad būtų galima vertinti viešąjį interesą išlaikyti kvapus laisvai prieinamus konkurentams. Siekiant išsiaiškinti objektyvų verslo subjektų poreikį laisvai naudotis tam tikrais kvapais ir tai, kaip šio poreikio nepatenkinimas įtakotų konkuravimo sąlygas, kiekvienu atveju turi būti individualiai išryškinta konkretaus kvapo monopolinė funkcija prekių ar paslaugų, kurioms žymėti šis kvapas būtų skirtas, atžvilgiu. Be to, laikoma, kad kvapo skiriamojo požymio potencialas priklauso nuo objekto, kuris tuo kvapu žymimas, savybių[213]. Kitaip tariant, kvapo galėjimas atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją tiesiogiai priklauso nuo objekto, kuriam šis kvapas būtų skirtas žymėti, prigimtinės specifikos.

4.1.2. *Pirminiai* kvapai

4.1.2.1. Pirminio kvapo funkcija

Pirminiai kvapai turi būti vertinami atsižvelgiant į santykį su prekėmis, kurioms žymėti tokie kvapai yra skirti. Minėta, kad pirminiai kvapai yra kvepalų, odekolonų, tualetinių vandenų, parfumuotų vandenų, oro gaiviklių ir kitų aromatizacijos priemonių kvapai. Produktų, kurių esmė bei pagrindinė paskirtis ir yra produkto aromatas, kvapai negali būti prekių ženklu, kadangi negali atskirti vieno asmens prekių nuo kito asmens prekių. Šiuo atveju kvapas yra paties produkto esmė, paskirtis, prigimtinė ir pagrindinė savybė. Kvepalų kvapas ir yra pati prekė (angl. *the good iself*), kvapas nėra atskiriamas nuo produkto, todėl be kvapo to produkto neįmanoma naudoti pagal paskirtį. Šia prasme kvapas yra funkcionalus, nes atlieka kvepinimo funkciją, kuri ir yra prekės esmė. Kvepalų ir kitų parfumerinių priemonių kvapai patys savaime yra produktai, todėl visais atvejais yra funkcionalūs taikomąja (angl. *utilitary*) prasme.

Kita vertus, doktrinoje galima sutikti ir skirtingą nuomonę. Kaip antai prof. N. P Carvalho pateikia pavyzdį, jog rožių vandens kvepalų rožių aromatas yra funkcionalus – jam tiesiog nėra alternatyvos, todėl toks kvapas negali būti registruojamas prekių ženklu, tačiau kvepalų, kurie sudaryti iš rožių vandens, papildyto kitais ingredientais, aromatas, įgauna skiriamąjį požymį, todėl toks kvapas gali būti registruojamas prekių ženklu[214].

[211] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 306.

[212] Pirminių kvapų atitikties absoliutiems reikalavimams prekių ženklui analizė pateikiama disertacijos 4.1.2. poskyryje.

[213] Franzosi M. *supra note*, p. 186.

[214] Carvalho N. P. *supra note* 31, 304.

Pasak prof. N. P. Carvalho, pastaruoju atveju kvapo cheminė formulė yra visiškai alternatyvi tuo aspektu, kad tam pačiam rezultatui pasiekti, t. y. sukurti produktą, turintį malonų, ilgai išliekantį aromatą, galėtų būti panaudota visai kita formulė. Tačiau tokia pozicija nėra visiškai teisinga, kadangi cheminė formulė kvepalų atveju turi grynai taikomąją, o ne estetinę paskirtį. Cheminė formulė yra prekės cheminė charakteristika, kuri gali būti vienokia ar kitokia ir kuri nulemia kvepalų cheminę sudėtį. Todėl, autorės nuomone, visais atvejais kvepalų kvapas yra prekės prigimtis, taigi laikytinas funkcionaliu ir dėl to negalinčiu atlikti prekių ženklo funkcijos. Pavyzdžiui, PŽTAT vienareikšmiškai laikosi pozicijos, jog kvapas, kuris būdingas produktams dėl produkto prigimties, pvz., kvepalams, dezodorantams, odekolonams, gaivikliams, yra *būdingas* produktui funkcionalus kvapas, todėl toks kvapas negali būti laikomas prekių ženklu[215].

Funkcionalumo aspektu analogiškai vertintini ir natūralūs kvapai, kuriuos sąlygoja juos skleidžiančio objekto prigimtis ir kurių kvapas yra natūrali objekto substancijos išdava, t. y. vaisių, daržovių, mėsos, medaus ir pan. kvapai. Tokie kvapai yra neatskiriami nuo pačios prekės, todėl šios prekės atžvilgiu tokie kvapai laikytini funkcionaliais.

Siekiant identifikuoti absoliutų reikalavimą Direktyvos kontekste, kurio pagrindu turi būti atsisakoma registruoti kvapą tuomet, kai nustatoma, kad šis kvapas yra funkcionalus, svarbu aptarti pirminių kvapų atsisakymo registruoti prekių ženklais atvejais JAV taikomą funkcionalumo doktriną.

4.1.2.2. JAV *funkcionalumo* doktrinos samprata, paskirtis ir atmainos

JAV *funkcionalumo* doktrina (angl. *functionality doctrine*) draudžia prekių ženklais registruoti funkcionalias prekės savybes. Šios doktrinos paskirtis yra palaikyti reikiamą pusiausvyrą tarp prekių ženklų teisės ir patentų teisės[216]. Laikoma, jog negalima neribotam laikui suteikti monopolijos funkciniams produkto bruožams, – o tai įmanoma remiantis prekių ženklų teisės nuostatomis, – kadangi leidimas gamintojui kontroliuoti naudingas gaminio savybes iškreipia konkurenciją[217]. Kitaip tariant, funkcionalumo doktrina garantuoja, kad teisinė apsauga funkcinėms produkto savybėms būtų suteikiama ribotos trukmės galiojimo patentu, o ne neribotos trukmės apsauga – prekių ženklų teisės instrumentais.

Laikoma, kad kai kurios prekių savybės, tokios kaip spalva, forma ar kvapas, gali būti funkcionalios, todėl šių funkcionalių savybių negalima registruoti prekių ženklais. Funkcionalumo doktrina turi du tikslus: 1) ji skatina konkurenciją, garantuodama, kad visi konkurentai yra laisvi naudotis naudinga prekės savybe; 2) užtikrina ribą tarp patentų teisės ir prekių ženklų teisės, garantuodama, kad prekių ženklų teisė nesuteiks neribotam terminui patentinio pobūdžio apsaugos naudingiems produkto bruožams[218]. Jeigu prekės savybė yra funkcionali, tokiai savybei gali būti suteikta monopolija tik tuo atveju, jei ši savybė atitinka patentabilumo sąlygas, ir tik ta apimtimi, kurią suteikia iš-

[215] JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d. 1238.

[216] Dudas J. W. *American Trademark Manual of Examining Procedures*. Beijing: Comerical Press, 2008, p. 54.

[217] Carvalho N. P. *supra note* 31, 310.

[218] Chisum D. *et. al. Intellectual Property Law. Second Edition.* San Francisco: Matthew Bender & Company, 2011, p. 486.

radimų patentas, o apsaugos terminas turi pasibaigti pagal patentų teisės taisykles, tam kad šiomis savybėmis vėliau galėtų būti laisvai naudojamasi[219].

Funkcionalumo doktrinos esmė buvo atskleista JAV Aukščiausiojo Teismo byloje *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*. Šioje byloje teismas išaiškino, jog neturi būti atsisakyta registruoti prekių ženklą remiantis jo prigimti, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra sudaryti iš žymenų, kurie pripažįstami funkcionaliais[220]. Teismas pabrėžė, jog užkertant kelią funkcionalias savybes saugoti prekių ženklų teisės instrumentais, yra remiama neiškreipta konkurencijos sistema, kadangi tokiu būdu apsaugoma nuo funkcionalių produktų savybių išeikvojimo[221].

JAV Aukščiausiojo teismo byloje *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* buvo išskirtos dvi funkcionalumo doktrinos atmainos: taikomasis funkcionalumas (angl. *utilitarian functionality*) ir estetinis funkcionalumas (angl. *aesthetic functionality*). Teismas akcentavo, jog taikomojo funkcionalumo doktrina garantuoja, kad prekių ženklų teisė nesuteiks gamintojams monopolijos prekių savybei, kurią teismas laiko būtina norint realizuoti produktą[222]. Laikoma, jog prekės savybė yra funkcionali tuo atveju, jei ji įtakoja tos prekės paskirtį, veikimą, eksploatacines savybes, tos prekės naudojimo ekonomiškumą ir sklandumą[223]. Tuo tarpu estetinis prekės savybės funkcionalumas nustatomas tuomet, kai ši savybė yra esminė naudojant šią prekę arba siekiant įgyvendinti jos paskirtį, arba jei ši savybė įtakoja gaminio kainą ir kokybę[224]. Tiek estetinio, tiek taikomojo funkcionalumo doktrinomis siekiama išlaikyti sąžiningos konkurencijos sistemą.

Detalizuojant aukščiau minėtą estetinio funkcionalumo doktriną svarbu pabrėžti, jog taikydamas šią doktriną teismas kiekvienu atveju privalo nustatyti estetinę konkretaus žymens vertę (angl. *aesthetic value*). Teisės literatūroje pabrėžiama, jog tuo atveju, kai žymuo atitinkamai prekei suteikia reikšmingą naudą (angl. *benefit*), kuri praktikoje neturi alternatyvių atitikmenų, ši prekės savybė turi būti vertinama kaip estetiškai funkcionali ir todėl nesaugotina prekių ženklų teisės instrumentais[225]. Nustatinėjant estetinį funkcionalumą taikomas reikšmingos naudos testas (angl. *significant benefit test*): tiriama, ar egzistuoja kiti žymenys, kurių teikiama prekei nauda būtų lygiavertė naudai, kurią suteikia žymuo, ketinamas registruoti prekių ženklu. Laikoma, kad konkurencijos sistema neiškreipta tuomet, kai vartotojai turės galimybę rinktis mažesnių kainų, platesnio pasirinkimo ir geresnės kokybės aspektais[226].

Qualitex byloje funkcionalumo doktrinos aiškinimas buvo dar labiau detalizuotas nustatant, jog prekės savybė yra funkcionali, jei išimtinis naudojimasis ja sudarytų konkurentams didelių konkurencinių nepatogumų, nesusijusių su konkurento repu-

---

219 Chisum D. *et. al. supra note* 218, p. 487.

220 JAV Akščiausiojo Teismo 1992 m. birželio 26 d. sprendimas byloje *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 505 U.S. 763 S.C of the U.S. (1992).

221 *Ibid.*

222 JAV Akščiausiojo Teismo 1982 m. birželio 1 d. sprendimas 80-2182 byloje *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844.

223 Cox J. N. supra note 24, p.132.

224 JAV Akščiausiojo Teismo 1982 m. birželio 1 d. sprendimas 80-2182 byloje *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844.

225 Reimer E. M. *supra note* 26, p. 701.

226 Cox J. N. *supra note* 24, p. 146.

tacija[227]. *Qualitex* byloje buvo spręstas klausimas dėl spalvos gebėjimo atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją; teismas išreiškė nuomonę, kad funkcionalumo doktrinos taikymas prekių ženklų teisėje leidžia išvengi spalvų išeikvojimo nekonkurencinių pasekmių, o spalvų sąrašo mažinimas neužkirs kelio konkurencijai tik tuo atveju, jei konkreti spalva nėra funkcionalus prekės bruožas[228]. Taigi komercinio pranašumo suteikimas bet kokio objekto, įskaitant nematomus žymenis, atžvilgiu turi būti pagrįstas, antraip toks komercinis pranašumas iškreips konkurencijos sistemą.

Svarbu pastebėti, kad pagal JAV teisę žymens funkcionalumas visiškai ir be jokių išimčių eliminuoja bet kokio žymens galimybę būti įregistruotam prekių ženklu. Jungtinių Valstijų prekių ženklų įstatymo 2 skyriaus (§ 2, 15 U.S.C. § 1052) f punktu įtvirtinama nuostata, kad objektas, kuris iš esmės yra funkcionalus, negali būti registruojamas net ir tuo atveju, kai yra įrodoma, kad šis objektas įgijo skiriamąjį požymį. Akivaizdu, jog toks teisinis reglamentavimas prioritetą teikia neiškreiptos konkurencijos apsaugai, antraeiliu laikydamas vartotojo interesą atskirti skirtingų gamintojų produktus. Tokia pozicija yra pateisinama objektyviu pasirinkimo galimybių ribotumu, todėl reikėtų sutikti su nuomone, kad ne pats funkcionalumas *per se* diskvalifikuoja funkcinio žymens galimybę būti prekių ženklu, o tokių žymenų pasirinkimo ribotumas[229].

4.1.2.3. Atsisakymo registruoti pirminius kvapus pagrindo problema

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą funkcionalumo doktrinos prasmę, sutinkame su Makso Planko instituto nuomone, jog JAV funkcionalumo doktrina savo esme atitinka Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punktą[230]. Tačiau pastaroji teisės norma iš esmės yra skirta ir taikytina tik erdviniams prekių ženklams[231], todėl būtina išsiaiškinti šios normos taikymo pagal analogiją galimybę kvapų atžvilgiu tuo atveju, kai nustatoma, jog atitinkamas kvapas prekių atžvilgiu yra funkcionalus. Šią būtinybę lemia ir tai, jog atsisakius registruoti pirminį kvapą kitu pagrindu, pavyzdžiui, remiantis Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (c) punktu apibrėžiant jį kaip prekių ženklą, susidedantį tik žymens, kuris žymi prekių rūšį ar paskirtį, tektų pripažinti bent jau teorinę galimybę pirminiam kvapui įgyti skiriamąjį požymį jį naudojant, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje[232].

Autorės nuomone, tokių prekių kaip kvepalai, odekolonai, parfumuoti vandenys ir pan., naudojimas objektyviai negali panaikinti pirminių kvapų funkcionalumo. Kvapas dėl pačios prekės prigimties visuomet išliks funkcionalus, kadangi, kaip minėjome, kvapas ir yra pati prekė, be to, atlieka kvepėjimo funkciją, kuri ir yra prekės esmė. Be to, sunku būtų įsivaizduoti, kaip skiriamąjį požymį juos naudojant galėtų įgyti natūralūs kvapai, pavyzdžiui, šokolado kvapas, šokolado gaminių atveju. Visais šiais atvejais pir-

---

[227] JAV Akščiausiojo Teismo 1995 m. kovo 28 d. sprendimas byloje *Qualitex Co. v. Jacobson. Products Co.* 514 U.S. 159 (Supreme Court 1995, 514 U.S. 159).

[228] *Ibid.*

[229] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 231.

[230] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 51. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>

[231] Klimkevičiūtė D. *supra note* 18, p. 43.

[232] Plačiau apie prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo žr. disertacijos 4.2.3. poskyryje.

miniai kvapai yra iš prigimties tiek būdingi pačioms prekėms, kad tokie kvapai visiškai nėra būdingi, tuo aspektu, kad pagal juos būtų galima atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių, ir joks tokių prekių naudojimas negali ištaisyti pradinio pirminių kvapų trūkumo.

Analizuojant šį klausimą būtina aptarti vadinamąjį *Chanel Nr. 5* bylos atvejį, kuomet kvepalų kvapą, žinomą kaip *Chanel Nr. 5*, buvo siekta įregistruoti prekių ženklu Jungtinėje Karalystėje[233]. Įdomu tai, kad ši paraiška buvo atmesta pagal analogiją taikant Jungtinės Karalystės 1994 m. Prekių ženklų įstatymo (angl. *UK Trade Marks Act 1994*)[234] 3 straipsnio 2 dalies (a) punktą, pagal kurį „*negalima registruoti produkto formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis*". Pažymėtina, kad analogiška nuostata yra įtvirtinta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktyje, pagal kurį „*prekių ženklais negali būti registruojami žymenys, susidedantys vien tik iš formos, kurią lemia pačių prekių rūšis, arba prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, arba prekėms esminę vertę suteikiančios formos*". Abi analizuojamos teisės nuostatos identifikuoja prekių formos, kaip prekių ženklo, defektus. Pabrėžtina, kad Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis savo esme atitinka būtent *taikomojo* funkcionalumo koncepciją, pagal kurią tuo atveju, jei žymuo susideda tik iš savybių, kurios suteikia monopoliją tik techniniams sprendimams ar funkcinėms prekės charakteristikoms, tokio žymens registracija skiriamojo požymio įgijimu nėra pateisinama.

Prekės formos elementai, kurie yra būtini ar esminiai prekei tapti tokia, kokia ji yra, tam, kad ta prekė priklausytų tam tikrai prekių kategorijai, arba formos, kurios teikia techninę naudą ar yra estetiškai funkcionalios, negali būti laikomos prekių ženklais[235]. Teisingumo Teismas aiškindamas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punktą akcentavo, jog šio reikalavimo tikslas yra išvengti situacijos, kai prekių ženklo apsauga suteiktų jo savininkui monopoliją produkto techniniams sprendimams ar funkcinėms charakteristikoms, kurioms vartotojui reikalingos ir konkurentų produktuose. Be to, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tokie ženklai negali įgyti skiriamojo požymio juos naudojant, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje[236].

Teisės doktrinoje galima susidurti su nuomone, jog vertinant pirminius kvapus pagal analogiją turėtų būti taikomas ne minėtas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis, o (iii) papunktis[237]. Pastaroji teisės norma nustato, jog „*negali būti registruojami žymenys, susidedantys vien tik iš prekėms esminę vertę suteikiančios formos*". Pasak prof. Stavroula Karapapa, kvapas suteikia kvepalams esminę vertę, todėl atsisakymo registruoti tokį kvapą pagrindu turi būti Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktis, kurio esmė – komercinis estetinis patrauklumas[238]. Tačiau nereikėtų pai-

---

233 Ianeva N. *supra note* 20, p. 135.

234 1994 m. liepos 21 d. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas (angl. *United Kingdom Trade Marks Act, 1994*). WIPO Lex duomenų bazė internete, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>

235 Roncaglia P. L., Sironi G. E. Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of the European Court of Justice. *The Trademark Reporter*. 2011, Vol. 101 No 1: 147-185, p. 179.

236 Case C-53/01-C-55/01 *Linde AG, Winward Industries Inc. v Rado Uhren AG* [2003], ECR I-3161, p. 44.

237 Karapapa S. Registering scents as Community trademarks. *The Trademark Reporter*. 2010, Vol. 100, Issue 6: 1335-1359, p. 1346.

238 *Ibid.*

nioti pačių kvepalų, kaip produkto, estetinės paskirties su kvapo pojūčio, kaip kvepalų paskirties elemento taikomuoju pobūdžiu. Kvepalų kvapas yra kvepalų prigimties rezultatas, todėl kvapas prekės (t. y. kvepalų) atžvilgiu atlieka grynai praktinę funkciją. Estetinę funkciją kvapas atliktų tuomet, jei prekės, kuriai būdingas šis kvapas, paskirtis būtų kita, nei tiesiog kvepėti, pavyzdžiui, iš prigimties nemaloniai kvepiančiam parafino deglui suteikus aviečių kvapą, toks kvapas atliks estetinę, o ne taikomąją funkciją. Estetinio funkcionalumo atskyrimas turi ir praktinį pritaikymą: Makso Planko institutas pabrėžia, kad Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktis nebepriskirtinas prie išimčių, kuomet žymuo, atitinkantis šios nuostatos sąlygas, net ir jį naudojant negali įgyti skiriamojo požymio[239]. Pasak instituto, komercinis patrauklumas su laiku gali kisti, todėl prekės formai, kuri lemia estetinį patrauklumą, laikui bėgant įgijus aukšto laipsnio skiriamąjį požymį ir dėl to tapus labai vertinama vartotojų, ji gali būti registruojama prekių ženklu. Taigi žymenys, kuriems būdingas estetinis funkcionalumas, atsižvelgiant į vartotojų nuomonę, gali įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant.

Autorės nuomone, vertinant pirminius kvapus prekių atžvilgiu, t. y. kvepalų, odekolonų, parfumuotų vandenų ir pan., pagal analogiją taikytinas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto(i) papunktis, visų pirma dėl to, kad tokie kvapai yra funkcionalūs taikomąja prasme, todėl pirminiams kvapams *de jure* neturėtų būti taikoma Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžta išimtis. Analogiška nuomonė išsakoma ir teisės literatūroje. Pavyzdžiui, Spyros M. Maniatis, komentuodamas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto taikymą, teigia, kad dabartinis požiūris šią nuostatą taikyti tik vertinant produkto formą, yra per siauras[240]. Makso Planko instituto nuomone, teisinės apsaugos netaikymas, eliminuojant galimybę žymeniui įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo, tik produkto *formos* atžvilgiu, gali būti per siauras[241]. Institutas atkreipia dėmesį, jog, pavyzdžiui, JAV funkcionalumo doktrina pagal savo prasmę ir paskirtį yra taikoma visų tipų prekių ženklams, įskaitant garsus, kvapus, spalvas ir t. t. Ir nors praktinis poreikis Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punktą taikyti ir kitų tipų prekių ženklams gali būti labai mažas, lyginant su jo taikymu produkto formai, nėra jokios priežasties iš straipsnio taikymo srities eliminuoti kitų rūšių žymenis[242]. Be to, sunku būtų rasti argumentų, kodėl funkcionalumo doktrina turėtų apsiriboti tik tam tikrų prekių ženklų tipais. Pavyzdžiui, jei garsą lemia automobilio variklio techninės savybės, toks garsas yra techninis prekės veikimo rezultatas, todėl šiuo atveju pagal analogiją taip pat reikėtų taikyti Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktį.

Taigi darytina išvada, jog visais atvejais reikia įvertinti, ar kvapas arba kitas nematomas žymuo atlieka praktinę, taikomąją funkciją, ar estetinę. Praktinę funkciją atliekantiems nematomiems žymenims, t. y. tokiems, kurie yra tik prekių prigimties rezultatas, pagal analogiją turi būti taikomas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis. Šios normos taikymas atima iš funkcionalių taikomąja prasme žymenų

---

[239] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.33 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>

[240] Maniatis S. M. Whither European Trademark Law? Arsenal and Davidof: The creative disorder stage. *Marquette Intellectual Property Law Review.* 2003, vol. 7: 99-147, p. 114.

[241] Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija, *op. cit.*, p. 2.31.

[242] *Ibid.*

galimybę įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje. Kitaip tariant, nematomo žymens funkcionalumas taikomąja prasme *de jure* neleidžia šiems žymenims suteikti teisinę apsaugą prekių ženklų teisės instrumentais. Tuo tarpu žymenys, kuriems būdingas estetinis funkcionalumas, atsižvelgiant į vartotojų nuomonę, gali įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant. Taigi pirminiai kvapai, kurie yra tik prekių prigimties rezultatas, o kvapo cheminė formulė yra tik kvapo cheminė charakteristika, negali būti registruojami prekių ženklais dėl savo taikomojo funkcionalumo, taikant pagal analogiją atsisakymo registruoti pagrindą, įtvirtintą Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktyje.

4.1.3. *Produktų* kvapai

4.1.3.1. *Produktų* kvapų požymiai ir rūšys

Priminsime, jog vadinamieji *produktų* kvapai yra kvapai, būdingi produktams, kurių pirminė paskirtis kita, nei skleisti malonų aromatą. Šiai grupei priklauso įvairios pramoninės prekės (skalbinių minkštikliai, makiažo valymo servetėlės, vienkartinės nosinės ir t. t.). Atsižvelgiant į prekių, kurioms šie kvapai gali būti būdingi, specifiką, galima išskirti tris šios kvapų grupės pogrupius.

Visų pirma tai kvapai, kurie aukščiausio laipsnio viešojo intereso sumetimais turi likti laisvai prieinami, nes tai kvapai produktų, kurie iš prigimties yra nemalonaus kvapo, o dėl jų specifinės paskirties toks kvapo „pagerinimas turi esminę reikšmę“ jų naudojimo patrauklumui . Pavyzdžiui, savo sudėtyje turinčių chloro valymo priemonių kvapas dažnai maskuojamas pušų, eukaliptų, obuolių, persikų ar kitais maloniais kvapais.

Antra, tai kvapai, skleidžiami produktų, kurie iš prigimties neturi nemalonaus kvapo, tačiau egzistuoja objektyvus poreikis juos kvepinti, pagrįstas konkurencingumo rinkoje sumetimais. Todėl šių kvapų atveju viešasis interesas ginamas ne dėl to, kad egzistuoja objektyvus poreikis naikinti nemalonų kvapą, o dėl to, kad gamintojai, siekdami didinti savo prekių patrauklumą, yra suinteresuoti šioms prekėms suteikti malonius ir išskirtinius kvapus. Pavyzdžiui, plaukų ar kūno priežiūros priemonės gali būti bekvapės, tačiau kvapo suteikimas šiems produktams gali turėti esminės konkurencinės reikšmės.

Trečia, tai kvapai, skleidžiami prekių, kurių atžvilgiu viešasis interesas, reikalaujantis kvapus išlaikyti laisvai prieinamus visiems rinkos subjektams, yra žemiausio laipsnio, nes nėra objektyvaus poreikio kvepinti šias prekes. Šių prekių paskirtis ir estetinis patrauklumas objektyviai nėra nulemtas to, ar ši prekė turi kvapą, ar ne. Kitaip tariant, kvapas nėra esminis šios prekės pasirinkimo kriterijus, pavyzdžiui, kvepiančio pašto voko pasirinkimą gali lemti jo dydis, formatas, tekstūra, spalva ir t. t. Arba tai gali būti prekių, iš prigimties turinčių nemalonų kvapą, kvapai, tačiau nėra objektyvaus poreikio jas kvepinti, kadangi kvapo reikšmingumas yra tiek nutolęs nuo pagrindinės prekės paskirties realizavimo, kad objektyviai dažniausiai nelemia vartotojo pasirinkimo, nes šis labiau domisi ne estetinėmis, o kitomis prekės savybėmis. Pavyzdžiui, kuras turi nemalonų kvapą, tačiau kvapas kuro paskirties realizavimui ir jo kokybei neturi visiškai jokios reikšmės.

Šių kvapų grupių išskyrimas leidžia identifikuoti pagrindinius produktų kvapų skiriamojo požymio nustatymo aspektus pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punk-

tą, skiriamojo požymio reikalavimo santykį su kitais absoliučiais reikalavimais prekių ženklui vertinant kvapus ir tai, kaip kiekvieno iš pagrindų atveju turėtų būti atsižvelgiama į viešąjį interesą sprendžiant dėl konkretaus kvapo galimybės būti registruotam prekių ženklu.

4.1.3.2. *Produktų* kvapų konkurenciniai aspektai. Atsisakymo registruoti pagrindo nustatymo problema

Reikėtų pripažinti, kad pati produktų kvapų prigimtis visuomet lemia tai, kad tokie kvapai, šių produktų atžvilgiu beveik visuomet atlieka estetinę funkciją. Tai natūralu, kadangi siekiant kvapą naudoti *kaip* prekių ženklą, kuris, kaip minėta, be kitų funkcijų, atlieka ir reklamos funkciją, prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas kurti prekių ženklo reputaciją, vartotojų sąmonėje fiksuojančią išskirtinę prekių ženklo asociaciją su tam tikromis prekėmis. Ženklinime kvapais paprastai galioja klasikinės marketingo taisyklės, kurias trumpai aptarsime.

Pirma, vienas iš pagrindinių ir esminių reikalavimų kvapui marketingo kontekste yra tai, kad kvapas turi būti *malonus*, nes laikoma, kad būtent malonus kvapas lemia prekybos rezultatus, sustiprina pirkėjų apsisprendimą pirkti, daro įtaką vartotojų elgsenai[243]. Akivaizdu, kad ne visi egzistuojantys kvapai yra malonūs. Jutimų ir suvokimo psichologijoje uoslės pojūtis skirstomas į dvi pagrindines rūšis: malonius ir nemalonius kvapus[244]. Teigiama, kad kvapai pagal panašumą yra skirstomi į devynias rūšis: 1) eteriniai kvapai (eterio, aliejaus, vaško, ananasų, kriaušių, obuolių, vyno ir t. t.); 2) balzaminiai kvapai (lelijų, žibučių, jazminų, razetų, vanilės, arbatos ir t. t.); 3) aromatiniai kvapai (terpentino, gvazdikėlių, kamparo, pipirų, rožių, migdolų, apelsino žievelės ir kt.); 4) ambros kvapai (ambros, *adoxa mošatelina* ir kt.); 5) svogūniniai kvapai (svogūnų, česnakų, gendančios žuvies, sugedusių kiaušinių, chloro ir t. t.); 6) svilėsių kvapai (karbolio, kreozolio, naftalino, duonos plutos, kavos, tabako); 7) ožio kvapai (kojų prakaito, apkartusių taukų, senstelėjusio minkšto sūrio, olandiško sūrio ir pan.); 8) šlykštūs kvapai (sutrintos blakės ir kt.); 9) koktūs kvapai (dvėselienos ir kt.). Verslo subjekto interesas marketinge kvapus naudoti *kaip* prekių ženklus apsiriboja mažiau nei puse išvardytų kvapų rūšių, todėl egzistuoja objektyvus konkurencinis kvapų poreikis, o dėl malonių kvapų ribotumo kyla reali kvapų išeikvojimo grėsmė.

Antra, konkurencinį poreikį tiesiogiai sąlygoja kvapo ir produkto dermės taisyklė. Marketingo atstovai teigia, kad kvapas ir produktas turi derėti, kitaip tariant, skleidžiamas kvapas turi atitikti produktą[245], tuo tarpu nesutampantys su produktu kvapai turi neigiamą efektą[246]. Pavyzdžiui, tyrimai įrodo, jog vartotojai mieliau renkasi kokoso, vanilės ar migdolų kvapo saulės kremą nei, pavyzdžiui, citrinų kvapo saulės kremą, tuo tarpu buitinės valymo priemonės dažniausiai siejamos su citrinos kvapu[247].

---

[243] Spangenberg E. R., Crowley A. E. Henderson P.W. Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors? *Journal of Marketing*, 1996, 60(2): 67–80, p. 72.

[244] Kralikauskas J. *supra note* 48, p. 127.

[245] Bone P. F., Jantrania S. Olfaction as a cue for product quality. *Marketing Letters*. 1992, Vol. 3, No. 3: 96–289, p. 125.

[246] *Ibid*.

[247] *Ibid.*

Be to, konkurencinį poreikį taip pat įtakoja atitinkamų kvapų savybės, t. y. jų kuriamas įspūdis ir tradicinės asociacijos. Citrusiniai aromatai, pušų aromatai, obuolių, alijošiaus kvapai asocijuojasi su švara bei gaivumu, todėl šios kategorijos neabejotinas kvapų poreikis kosmetikos ir buitinės pramonės rinkoje. Eteriniai spygliuočių medžių aliejai turi gydomąjį poveikį, ramina nervų sistemą, todėl egzistuoja objektyvus interesas šiuos kvapus naudoti gydomųjų bei higieninių aromaterapinių priemonių gamyboje[248].

Taigi kvapo išeikvojimo potencialą lemia dvi priežastys: pirmiausiai, egzistuoja tik malonių kvapų konkurencinis poreikis, todėl esama realios rizikos kvapus „išeikvoti"; antra, tam tikrose pramonės srityse atitinkami kvapai dėl savo gydomųjų ar kitokių savybių turi ypatingą paklausą, todėl šių kvapų monopolizavimas nepagrįstai apribotų konkurentų ir vartotojų interesus. Dėl šių priežasčių registruojant išskirtinius ir malonius kvapus, jų skaičius gali būti greitai išsemtas.

Reikėtų pastebėti, kad tam tikrais atvejais kvapų skirstymas į malonius ir nemalonius yra sąlyginis. Kai kada tai gali priklausyti nuo kultūrinės ir socialinės aplinkos. Tarkim, Azijos šalių priimtinų kvapų spektras pranoksta atitinkamą Europos šalių spektrą. Tai, kas maloniai kvepia azijiečiui, gali pasirodyti atstumiančiai europiečiui. Be to, ne visų asmenų to paties kvapo suvokimas yra vienodas, todėl skiriasi to kvapo priskyrimas malonių ar nemalonių kvapų diapazonui. Pavyzdžiui, vienam asmeniui kvapas gali būti malonus, o kitam atstumiantis. Yra asmenų, mėgstančių saldžius kvapus, kitiems labiau patinka gaivūs kvapai. Todėl atkreiptinas dėmesys, jog čia vartojama sąvoka *malonus* kvapas apima kvapus, kurie vertintini kaip malonūs objektyvia prasme, o nemalonių kvapų paklaida galimà tiek, kiek atitinkamas kvapas nebus tiek atstumiantis, kad dėl savo nepatrauklumo jo nebūtų galima naudoti kaip marketingo instrumento. Kita vertus, egzistuoja kvapai, kurie daugiau mažiau yra malonūs visiems, tokie kaip braškių ar aviečių kvapas. Taigi pagrįsta yra teigti, kad į vartotojui priimtinų kvapų tarpą patenka gerokai siauresnis ratas kvapų, nei jų objektyviai egzistuoja. Galima daryti išvadą, jog kvapų, kuriais kvepinti savo gaminamus produktus gali būti suinteresuotas verslo subjektas, spektras yra pakankamai siauras. Ir, nors kvapai neturi apibrėžto ir baigtinio kvapų spektro sąrašo, nes pastarasis objektyviai yra neįmanomas, visgi, autorės nuomone, patraukliems kvapams būdingas potencialas būti „išeikvotiems".

Apibendrinant darytina išvada, kad dėl patrauklumo bei malonaus pobūdžio kvapai, prekių atžvilgiu dažniausiai atlieka estetinę funkciją, todėl visais atvejais, siekiant kvapą registruoti prekių ženklu, turi būti įvertintas kvapo estetinio funkcionalumo aspektas ir objektyvus poreikis išlaikyti atitinkamą kvapą laisvai prieinamą kitiems rinkos subjektams, kad nebūtų iškreipta konkurencijos sistema.

Jau minėta, jog estetinio funkcionalumo koncepciją atitinka Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktis, kurio pagrindu neleidžiama prekių ženklais registruoti žymenų, sudarytų vien tik iš prekėms esminę vertę suteikiančios formos, todėl būtina aptarti šio pagrindo taikymo pagal analogiją galimybę ir sąlygas. Kvapas dėl savo malonaus pobūdžio paprastai atlieka estetinio naudingumo funkciją, tačiau nėra aišku, ar toks estetinis naudingumas turi būti vertinamas pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktį ar atsižvelgiant į kitus absoliučius reikalavimus, pavyzdžiui,

[248] Kvepalų etiketas. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-20] <https://www.parfume.lt/kvepalai_parfumerijos_etiketas>

nustatant skiriamąjį požymį, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkte. Taigi tam, kad būtų galima tinkamai taikyti absoliučius reikalavimus, būtina tinkamai atsižvelgti į viešą interesą, slypintį kiekviename iš jų. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog apskritai absoliutūs reikalavimai prekių ženklui „*turi būti interpretuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą, kuris slypi kiekviename iš jų*“[249].

Makso Planko institutas pripažįsta, kad egzistuoja skirtingi viešojo intereso tipai[250]. Tai įrodo Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies taikymo specifika: skiriamąjį požymį juos naudojant gali įgyti ne bet kokius trūkumus turintys žymenys, o tik žymenys, neturintys skiriamojo požymio, žymenys, kurie yra aprašomojo pobūdžio ir bendriniai žymenys. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, jog, pasak Makso Planko instituto, praktiškai Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžta išimtis taikytina ir Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto atžvilgiu[251], todėl laikytina, jog žymenys, kuriems būdingas estetinis funkcionalumas, atsižvelgiant į vartotojų nuomonę, visgi gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

Todėl kyla Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktyje ir Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte įtvirtintų absoliučių pagrindų praktinio pritaikomumo klausimas: kuo tuomet skiriasi kvapo eliminavimas iš registruotinų žymenų tarpo tuo pagrindu, kad šis kvapas neturi skiriamojo požymio Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto prasme ir tuo pagrindu, kad kvapas yra estetiškai funkcionalus Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunkčio prasme, jei abiem atvejais turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kuris reikalauja išlaikyti kvapus laisvai prieinamus ir abiem atvejais skiriamojo požymio žymenį naudojant įgijimas gali panaikinti šio žymens pirminį trūkumą.

Taikant Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktį kvapams pagal analogiją reikėtų laikyti, kad viešojo intereso apsaugos poreikis nulemtas siekio užtikrinti kvapų, suteikiančių prekėms esminę vertę, prieinamumą visiems rinkoms subjektams, atsižvelgiant į rinkos subjektų objektyvų poreikį tokius žymenis turėti prieinamus tam, kad būtų galima efektyviai konkuruoti. Objektyvus poreikis šiuo atveju suprantamas kaip poreikis kvepinti prekę dėl to, kad to nedarant gerokai nukentėtų konkurencinė rinkos subjekto pozicija. Todėl tokį poreikį iliustruoja būtent kvapai, skleidžiami produktų, kurie iš prigimties yra nemalonaus kvapo, o dėl jų paskirties realizavimo specifikos, toks kvapo „pagerinimas“ jų naudojimo patrauklumui turi esminę reikšmę. Pavyzdžiui, dėl savo sudėtyje chloro turinčių valymo priemonių paskirties realizavimo specifikos, kvapas yra išties svarbi charakteristika, suteikianti konkurencinį pranašumą. Taigi kvalifikuojant kvapą kaip estetiškai funkcionalų būtina nustatyti, ar nepatogumai, sukelti monopolizavus konkretų kvapą, būtų išties reikšmingi konkuravimo požiūriu. Tai galima nustatyti išsiaiškinant, kiek kvapas yra būtinas norint realizuoti produktą.

[249] Case C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger* [1999], ECR I-2779, p. 25, 27; Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* [2002] ECR I-5475, p. 77.; Case C-53/01-C-55/01 *Linde AG, Winward Industries Inc. v Rado Uhren AG* [2003], ECR I-3161, p. 71; Case C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau* [2004], ECR I-1619, p. 68; Case C-265/00 Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau [2004], ECR I-1699, p. 34.

[250] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 1.45 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>

[251] Plačiau apie tai žr. disertacijos 4.1.2.3. poskyryje.

Vadinasi, esminis kriterijus, pagrindžiantis Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunkčio taikymą pagal analogiją, yra kvalifikavimas, jog kvapu siekiama žymėti prekę, kurios prigimtinis natūralus kvapas yra nemalonus, todėl egzistuoja objektyvus konkurentų poreikis tokioms pačioms ar panašioms prekėms naudoti estetinio patrauklumo funkciją atliekančius kvapus.

Tuo tarpu Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto atveju viešojo intereso apsaugos poreikį lemia ribota kvapų pasirinkimo galimybė, nes šie žymenys gali būti išeikvoti. Svarbu atkreipti dėmesį, jog skiriamojo požymio reikalavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte yra siejamas išimtinai su pagrindine prekių ženklo funkcija – garantuoti prekės ar paslaugos kilmę vartotojui, įgalinant jį be jokios supainiojimo galimybės atskirti tą prekę ar paslaugą nuo prekių ir paslaugų, kilusių iš kito šaltinio. Tuo tarpu viešasis interesas, kurį užtikrinant garantuojama, jog tam tikri ženklai liks visiems laisvai prieinami, turi būti vertinamas interpretuojant reikalavimą prekių ženklui nebūti aprašomojo pobūdžio ir nebūti bendriniu (Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (c) ir (d) punktas), be to, viešasis interesas neturi būti pasitelkiamas interpretuojant reikalavimą ženklui turėti skiriamąjį požymį, apibrėžtą Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte, išskyrus tam tikras išimtis. Viena iš tokių išimčių, kuomet interpretuojant skiriamojo požymio reikalavimą pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punktą turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, ir yra vadinamos *išeikvojimo* doktrinos (angl. *depletion doctrine*) taikymas.

Išeikvojimo doktrina siejama su poreikiu nepagrįstai neapriboti žymenų spektro pasirinkimo kitiems rinkos dalyviams, kurie siūlo panašias prekes ir paslaugas. Pažymėtina, jog išeikvojimo doktrina naudojama įgyvendinant *žymens išlaikymo laisvai prieinamu* (angl. „need to keep free“) doktrinos tikslus. Pastaroji doktrina gimė Vokietijos teisėje (originalus pavadinimas vok. „Freihaltebedürfnis“). Šią doktriną Teisingumo Teismas pirmą kartą pritaikė *Windsurfing Chiemsee* byloje[252]. Žymens išlaikymo laisvai prieinamu doktrina naudojama nustatyti situacijas, kuomet prekių ženklo savininko interesas išimtinėmis teisėmis naudoti tam tikrą žymenį susiduria su objektyviu poreikiu tam tikriems žymenims išlikti laisvai prieinamiems visiems rinkos dalyviams. Teisės doktrinoje pabrėžiama, kad būtinybė išlaikyti žymenis laisvai prieinamus, kitaip tariant, antimonopoliniai motyvai slypi Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (c) punkte, t. y. reikalavime ženklui nebūti aprašomojo pobūdžio, Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (d) punkte, t. y. reikalavime prekių ženklams nebūti bendriniais, Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte, skiriamąjį prekių ženklo požymį vertinant ne tik per vartotojo prizmę, bet, *inter alia,* analizuojant ir viešojo intereso klausimus, bei Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkte, kuris skirtas užkirsti kelią tam, kad prekių ženklo suteikiama apsauga nebūtų išplėsta iki kliūties, kuri neleistų konkurentams laisvai pardavinėti produktus, kuriems būdingas toks techninis sprendimas ar funkcinės charakteristikos[253]. Štai kodėl kvapo eliminavimo iš saugotinų žymenų tarpo motyvai pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą gali sutapti su motyvais, kuriais argumentuojamas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunkčio taikymas; taigi žymens išlaikymo laisvai prieinamu

[252] Case C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger* [1999], ECR I-2779.

[253] Leistner M. *supra note* 34, p. 78.

doktrinos ir išeikvojimo doktrinos paskirtis tarsi „viena kitą dengia“. Be to, svarbu pastebėti, jog, Makso Planko instituto siūlymu, Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktis apskritai turėtų būti panaikintas arba pakeistas nuostata, kad prekėms esminę vertę suteikiančioms formoms apsauga nesuteikiama, nebent tokia forma įgijo skiriamąjį požymį ją naudojant[254].

Taigi, nors atsižvelgiant į absoliučių reikalavimų savarankiškumo principą, absoliutūs reikalavimai, įtvirtinti Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktyje ir Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte, turi būti interpretuojami atskirai vienas nuo kito, reikėtų pripažinti, jog šioje disertacijos dalyje atitinkamų kvapų skirstymas pagal viešojo intereso išlaikyti šiuos kvapus laisvai prieinamus laipsnį, tokiu būdu nustatant, kuris iš minėtų atsisakymo registruoti pagrindų turėtų būti taikomas, tėra sąlyginis ir praktikoje didelės reikšmės neturi.

Visgi, autorės nuomone, kvapai, skleidžiami produktų, kuriems būdingas žemesnis objektyvaus poreikio būti kvepinamiems laipsnis būtent dėl to, kad iš prigimties šie produktai yra bekvapiai, tačiau dėl prekių pobūdžio, konkurencingumo rinkoje sumetimais, verslo subjektai yra labai suinteresuoti prekėms suteikti malonius ir išskirtinius kvapus, turėtų būti vertinami taikant būtent išeikvojimo doktrinos taisykles. Šiai grupei priskirtini kvapai produktų, kurių veikliosios medžiagos, užtikrinančios konkretaus produkto paskirties realizavimą natūraliai yra bekvapės. Todėl kvapo suteikimas yra daugiau alternatyvus nei objektyviai būtinas. Vertinant tokių kvapų galėjimą atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją ypatingai aktualus kvapų išeikvojimo aspektas, todėl būtina aptarti išeikvojimo doktrinos taikymo ypatumus.

Atkreiptinas dėmesys, jog išeikvojimo doktrina Teisingumo Teismo praktikoje buvo taikyta tik spalvų *per se* skiriamojo požymio nustatymo atveju. Pavyzdžiui, byloje *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau* (toliau – Libertel byla) buvo sprendžiama, ar oranžinė spalva, skirta telekomunikacijos paslaugoms žymėti, turi skiriamąjį požymį[255]. Oranžinė spalva telekomunikacijos paslaugų atžvilgiu nėra aprašomojo pobūdžio, todėl tereikėjo nustatyti spalvos skiriamąjį požymį. Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad visas spalvų spektras gali būti išnaudotas įregistravus pakankamai nedaug prekių ženklų. Tokia monopolija yra nesuderinama su neiškreiptos konkurencijos sistema, ypač dėl to, kad tokiu būdui rinkos dalyvis gali įgyti nepagrįstą konkurencinį pranašumą. Leidus registruoti spalvų asortimentą savanaudiškais tikslais, būtų stabdomas ekonomikos vystymasis ir jau rinkoje įsitvirtinusių verslo subjektų verslo plėtra, taip pat daroma žala naujiems rinkos subjektams[256]. Taigi Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į problemą, jog tuo atveju, kai žymuo priklauso kategorijai žymenų, kurių kiekis yra ribotas, registruojant šiuos žymenis gali kilti pavojus, kad, jei ne visi, tai bent didelė dalis žymenų, priklausančių šiai kategorijai, bus užimti.

Kvapai dėl savo prigimties turi potencialą būti išeikvoti, todėl bet kokio kvapo monopolija *išeikvoja* būtent šio kvapo pasiūlą ir atima iš rinkos subjektų šio kvapo panaudojimo galimybę. Todėl sutinkame su prof. Stavroula Karapapa nuomone, jog išeikvojimo

[254] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.37 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

[255] Case C-104/01. *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. [2003], ECR I-3793, p. 53.

[256] *Ibid.,*p. 54.

doktrina turi būti taikoma apskritai visiems jutiminiams žymenims, įskaitant kvapus, kadangi jutiminių žymenų, kuriuos palankiai priims vartojanti bendruomenė, skaičius yra ribotas[257]. Be to, egzistuoja tam tikri kvapo ir spalvos panašumai. Pavyzdžiui, tiek kvapo, tiek spalvos atveju egzistuoja pagrindiniai elementai, kurių spektrą galima naudoti sudarant didelį skaičių derinių. Spalvų išeikvojimo doktrina grindžiama tuo, jog, nepaisant to, kad egzistuoja daugybė spektro spalvų[258], žmogaus regėjimo struktūra ir fiziologija yra tokia, kad pagrindinėmis laikomos raudona, žalia ir tamsiai mėlyna spalvos, iš kurių teoriškai gali būti sudaromos visos likusios spalvos[259]. Atsižvelgiant į tai, kad neturintis specialių žinių asmuo nelabai gerai skiria atspalvius, vidutinio vartotojo atpažintinų spalvų spektras labai susiaurėja, todėl atitinkamų atspalvių skaičius yra ribotas ir gali būti išsemtas[260]. O įregistravus spalvą prekių ženklu, šio žymens savininkas tam tikra prasme įgyja monopoliją ne tik konkrečiai spalvai, bet ir šios spalvos atspalviams, kadangi šie gali būti traktuojami kaip panašūs į įregistruotą spalvą[261]. Panašiai yra ir kvapų atveju. Nors kvapų variacijų skaičius neribotas, visgi vartotojas, tikėtina, negalės atskirti nelabai besiskiriančių kvapų ir remsis pagrindinėmis kvapų rūšimis, kurias jau aptarėme.

Teisės doktrinoje pabrėžiama, jog viešasis interesas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto atveju yra specifinis ta prasme, kad šios normos tikslas yra garantuoti, kad žymuo atliks skiriamąją prekių ženklo funkciją, tiesiogiai atsižvelgiant į vartotojo interesus ir tuo pačiu, netiesiogiai – į konkurentų suinteresuotumą „žymens prieinamumu“. Vadinasi, visi žymenys, kurių prieinamumas galimų alternatyvų aspektu yra ribotas, visais atvejais turi būti vertinami atskirai atsižvelgiant į viešąjį interesą[262].

Todėl vertinant kvapo atitikimą skiriamojo požymio reikalavimui, būtina įvertinti, ar yra pagrindo suteikti vienam ar keliems asmenims išimtinę teisę į tam tikrą kvapą. Taigi būtina įvertinti viešąjį interesą, kurį nulemia kvapo sprendinių pasirinkimo ribotumas, kad būtų užtikrintas neiškreiptos konkurencijos sistemos funkcionavimas. Kvapų atveju išeikvojimo doktrina, skirta viešojo intereso užtikrinimui, turi būti taikoma taip, kad nepagrįstai neapribotų geidžiamų kvapų kitiems rinkos dalyviams, kurie parduoda tokios pačios rūšies prekes ir paslaugas, kadangi visas geidžiamų ir malonių kvapų spektras gali būti išnaudotas įregistravus pakankamai nedaug prekių ženklų. Kaip pavyzdį galima paminėti tam tikriems produktams – skalbimo priemonėms, indų plovikliams, valymo priemonėms – naudojamus „*švaros*“ bei „*gaivos*“ kvapus; taip pat eteriniams aliejams, vonios aliejams naudojamus levandų, pušų, alijošiaus, žaliosios arbatos kvapus. Šių kvapų monopolizavimas neabejotinai neteisėtai iškreiptų gamintojų galimybes efektyviai konkuruoti.

Taigi kvapų išeikvojimo doktrina vertintina dviem aspektais: pirmiausiai, konkurencinis poreikis apsiriboja maloniais kvapais, todėl egzistuoja reali rizika kvapus išeikvoti; antra, tam tikrose pramonės srityse atitinkami kvapai dėl savo gydomųjų ar

---

257 Karapapa S. *supra note* 237, p. 1346.

258 Spektre žmogaus akis pagal spalvinį toną gali atskirti 180 spektro spalvų atspalvių. Mizgiris R. Spalvotyra. Mokomoji medžiaga. Kaunas, 2007. P. 25. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-20] <http://193.219.191.176/mm/Spalvotyra/Spalvotyra.pdf>.

259 *Ibid.*

260 Elias B. *supra note* 25, p. 486.

261 Elias B. *supra note* 25, p. 486.

262 Leistner M. *supra note* 34, p. 78.

kitokių savybių turi ypatingą paklausą, todėl šių kvapų monopolizavimas nepagrįstai apribotų konkurentų ir vartotojų interesus. Pagrįstas ar nepagrįstas rinkos subjekto konkurencinis pranašumas, įgytas monopolizavus tam tikrą kvapą, nustatinėtinas atsižvelgiant ir į vartotojo interesus, t. y. ar vartotojas yra suinteresuotas, kad atitinkamas kvapines savybes turėtų kitų gamintojų vienarūšiai produktai. Įrodyta, jog vartotojas pirmenybę atiduoda kvepiančioms prekėms[263]. Minėjome, jog vartotojas suinteresuotas, kad kūno kremas turėtų malonų kvapą, nors kremo pirminė paskirtis yra, tarkim, drėkinti odą. Kvapą monopolizavus vienam gamintojui, kiti gamintojai automatiškai praranda galimybę tos pačios rūšies produktams suteikti analogiškus ar panašius kvapus, todėl vartotojas praranda galimybę rinktis panašios kokybės ir analogiško estetinio patrauklumo produktus. Be to, tai, kad, pavyzdžiui, citrinos ar pušų kvapas yra dažnas valymo priemonių prekių kategorijoje, tokie kvapai neturi skiriamojo požymio, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte, ne tik dėl to, kad gali būti išeikvoti, bet ir todėl kad jie negalėtų atskirti vieno asmens gaminamų valymo priemonių nuo kito asmens gaminamų valymo priemonių.

Pernelyg lengvas malonių kvapų prieinamumas ir šių kvapų monopolizavimo galimybė gali pažeisti konkurentų interesus, todėl teisė į tai turi reaguoti[264]. Pavyzdžiui, jau minėto ką tik iškeptos picos kvapo, kurį siekta užregistruoti Lietuvoje, registracija prekių ženklu reikštų, jog bet kokiai kitai bendrovei, kuri, užsiimdama picų kepimo verslu, skleistų ką tik iškeptos picos kvapą, UAB „Čilija“ galėtų drausti tai daryti, ir tai reikštų ne ką kitą, o draudimą verstis picų kepimo verslu. Akivaizdu, jog toks atvejis prasilenkia su viešuoju interesu, reikalaujančiu užtikrinti neiškreiptą konkurenciją. Taigi galima daryti išvadą, jog jei kvapas ar kitas nematomas žymuo įtakoja komercinę produkto vertę ar komercinį patrauklumą, jis neturėtų būti registruojamas prekių ženklu, nebent įgytų skiriamąjį požymį, t. y. antrinę reikšmę[265].

Be to, prekių, kurios paprastai visuomet turi kvapą, kvapai – pavyzdžiui, kvapą turi visos kosmetikos pramonės prekės, – dažniausiai vartotojų suvokiami kaip tiesiog gaminio savybė ar bruožas, todėl pripažįstama, kad šie kvapai neturi skiriamojo požymio. Pavyzdžiui, byloje *Myles Limited* VRDT, vertindama aviečių kvapą aromatizuotų žvakių ir parafino atžvilgiu, nustatė, jog šis kvapas neturi skiriamojo požymio[266]. Tokia pozicija laikytina visiškai priimtina dėl to, jog rinkoje išties dažnai siūlomos avietėmis, vanile, cinamonu, braškėmis ir t. t. kvepiančios žvakės, todėl natūralu daryti išvadą, jog tokie kvapai neatlieka skiriamosios funkcijos, t. y. neatskiria vieno asmens prekių ar paslaugų nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog trečiosios grupės kvapai, t. y. kvapai, kuriais kvepinamos prekės, kurias nėra objektyvaus poreikio kvepinti, nes jų paskirtis ir estetinis šios paskirties realizavimo patrauklumas objektyviai nėra nulemtas to, ar ši prekė turi kvapą, nors ir tirtini išeikvojimo doktrinos požiūriu, tačiau, atsižvelgiant į žemesnį vie-

[263] Elias B. *supra note* 25, p. 505.

[264] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 1.30 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

[265] Plačiau apie antrinės reikšmės įgijimą žr. 4.1.4.2. poskyryje.

[266] 2001 m. gruodžio 5 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. Case R 711/1999-3, Myles Limited Ltd., p. 40.

šojo intereso laipsnį, išeikvojimo doktrinos taikymas jų atžvilgiu yra specifinis. Prekių, kurioms esminę vertę suteikia ne estetinis patrauklumas, o kitos savybės, žymėjimo kvapais objektyvus poreikis yra kur kas mažesnio laipsnio dėl to, jog, kaip minėjome, tokių prekių paskirtis ir estetinis šios paskirties realizavimo patrauklumas objektyviai nėra nulemtas to, ar ši prekė turi kvapą, ar ne. Pavyzdžiui, net ir impregnavus pašto voką vanilės kvapu, šio pašto voko pasirinkimą gali lemti jo dydis, formatas, tekstūra, spalva ir t. t. Taigi tai yra grynai alternatyvus, papildomas būdas pritraukti vartotoją, labai nepažeidžiantis kitų pašto vokų gamintojų konkurencinių pozicijų. Autorės nuomone, viešasis interesas, reikalaujantis kvapus išlaikyti laisvai prieinamus, šių prekių atžvilgiu yra žemiausio laipsnio, nes nėra objektyvaus poreikio kvepinti šias prekes, kitaip tariant, kvapas nėra esminis šios prekės pasirinkimo kriterijus.

Analogiškai vertintini kvapai prekių, iš prigimties turinčių nemalonų kvapą. Nėra objektyvaus poreikio jas kvepinti, nes kvapo reikšmingumas yra tiek nutolęs nuo pagrindinės prekės paskirties realizavimo, kad objektyviai dažniausiai nelemia vartotojo pasirinkimo, nes šis labiau suinteresuotas ne estetinėmis, o kitomis prekės savybėmis. Vienas iš tokių žymėjimo kvapu pavyzdžių: JAV kompanija MIKE DBA MANHATTAN OIL INDIVIDUAL prekių ženklais įregistravo žemuogių ir vyšnių kvapus, skirtus žymėti tepalams ir antžeminių transporto priemonių, orlaivių ir vandens transporto kurui[267].

Taigi kiekvienu atveju turi būti vertinama konkrečios prekės, su kuria konkretus kvapas yra siejamas, rinka ir tai, kokia apimtimi rinkoje egzistuoja objektyvus poreikis prekėms suteikti kvapą. Kita vertus, akivaizdu, kad net ir nesant objektyviam poreikiui, kvapai vis tiek gali būti išeikvoti: pavyzdžiui, JAV kompanija *The Smead Manufacturing Company* prekių ženklais įregistravo šiuos kvapus: obuolių sidro kvapą, pipirmėtės kvapą, persiko kvapą, levandų kvapą, greipfrutų kvapą, vanilės kvapą, – visi šie kvapai buvo skirti biuro reikmenims, o konkrečiai – bylų aplankams, kabinamiems aplankams, popierinius lapus išskleidžiantiems aplankams žymėti[268]. Taigi išeikvojimo galimybė akivaizdi net ir tuo atveju, kai prekės nėra tokio pobūdžio, kad egzistuotų objektyvus poreikis šias prekes kvepinti.

Įdomu pastebėti, jog, pavyzdžiui, Vokietijoje yra paplitęs požiūris, kad reikalaujamas skiriamojo požymio laipsnis proporcingas poreikio išlaikyti žymenis laisvai prieinamus intensyvumui, taigi tuo atveju, kai šis poreikis yra ypač stiprus, skiriamojo požymio laipsnis yra aukštesnis ir atvirkščiai[269]. Tačiau Teisingumo Teismas išaiškino, jog neleidžiama jokio diskriminacija dėl skiriamojo požymio, atsižvelgiant į siekį išlaikyti ženklus laisvai prieinamus, o vienintelis barjeras (slenkstis), kurį bet koks žymuo privalo pasiekti, yra reikalavimas, kad nemaža atitinkamo visuomenės sluoksnio dalis žymenį suvoktų *kaip* prekių ženklą. Ši pozicija grindžiama tuo, kad prekių ženklo savininkas dėjo ekonominio pobūdžio pastangas siekdamas, kad ženklas atitinkamame visuomenės sluoksnyje įgytų skiriamąjį požymį. Būtent šios pastangos nusipelno teisinės apsaugos ir tampa prioritetu lyginant su svarstymais apie viešojo intereso gynimą[270].

---

[267] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 2596156. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:6074jd.2.387

[268] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3140701. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:i710vd.2.91

[269] Roncaglia P. L., Sironi G. E. *supra note* 235, p. 179.

[270] *Ibid.*, p. 180.

Apibendrinant būtina akcentuoti, jog siekiant registruoti prekių ženklu kvapą visais atvejais, kuomet kvapas nėra funkcionalus, kvapai turi būti vertinami išeikvojimo doktrinos aspektu prekių, kurioms žymėti šie kvapai būtų skirti, atžvilgiu. Ir, nors kvapai gali būti išeikvoti nepriklausomai nuo to, kokioms prekėms ar paslaugoms žymėti jie būtų skirti, tačiau išeikvojimo argumentai prekių, kurioms konkurencingumo rinkoje sumetimais verslo subjektai yra labai suinteresuoti suteikti malonius ir išskirtinius kvapus, net jei šios prekės natūraliai ir neturi nemalonaus kvapo, atžvilgiu yra ypač reikšmingi. Taigi jei kvapai nėra funkcionalūs, visais atvejais, vertinant šių kvapų skiriamąjį požymį pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punktą būtina atsižvelgti į viešąjį interesą, reikalaujantį išlaikyti šiuos kvapus laisvai prieinamus.

Atsižvelgiant į tai, jog trečiosios grupės kvapų konkurencinis poreikis kelia mažiau problemų, reikšmingiausiu šios grupės kvapų probleminiu aspektu yra tai, kaip šiuos žymenis suvokia vidutinis vartotojas.

4.1.4. Kvapo vertinimas vidutinio vartotojo suvokimo aspektu

4.1.4.1. Kvapo suvokimo ypatumai

Vertinant kvapo atitikimą skiriamojo požymio reikalavimui Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkto prasme būtina aptarti vidutinio vartotojo kvapo žymens suvokimo pagrindinius aspektus, kitaip tariant, tai, ar konkretus kvapas turi skiriamąjį požymį, reikia tikrinti atsižvelgiant į vidutinio vartotojo suvokimą. Nesiplečiant į vidutinio vartotojo ypatumų aptarimą, akcentuotini šie pagrindiniai aspektai: pirma, galioja prezumpcija, kad jeigu nepateikiama kitų duomenų, laikoma, kad atitinkamos prekės ir paslaugos yra skirtos visiems vartotojams[271], ir antra, atitinkamų prekių ir paslaugų vidutinis vartotojas turi būti „*pakankamai gerai informuotas ir pakankamai apdairus bei atidus*“[272]. Atkreiptinas dėmesys, jog vartotojo suvokimas vertinamas ir kitų absoliučių reikalavimų kontekste.

Kvapai rinkoje paprastai naudojami dėl jų patrauklumo ar dekoratyvinių savybių, neperteikiant jokios prasmės. Todėl kiekvienu atveju reikia įvertinti, ar kvapas gali suteikti informacijos, susijusios su prekės ar paslaugos kilme. Pirmas ir vienas problematiškiausių aspektų vertinant kvapą vartotojo požiūriu yra tai, jog kvapas yra suvokiamas subjektyviai. Dėl kvapų gausos ir ribos, kuri skiria vieną kvapą nuo kito, aiškaus nebuvimo, taip pat dėl subjektyvių asmens gebėjimų užuosti kvapus, žmonės gali tiksliai kvapų neatskirti. Daugumos mokslininkų nuomone, kvapo suvokimas priklauso nuo to, kaip nosyje esantys kvapą registruojantys receptoriai sąveikauja su uodžiamų molekulių trimate struktūra. Spėjama, kad skirtingas medžiagas užuodžia skirtingi receptoriai, kurių manoma esant iki 200 rūšių. Egzistuoja daug teorijų, aiškinančių, nuo ko priklauso mūsų juntamas kvapas[273]. Šiandieną vis dar tiksliai nėra aišku, kaip veikia uoslės receptoriai,

[271] Case C-104/01. *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. [2003], ECR I-3793, p. 46.

[272] Case C-53/01-C-55/01 *Linde AG, Winward Industries Inc. v Rado Uhren AG* [2003], ECR I-3161, p. 41.; Case C-104/01. *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. [2003], ECR I-3793, p. 63.; Case C-329/02 *SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH. v OHIM* [2004], ETMR 20, p. 24.; Case C-136/02 *Mag Instrument Inc. v OHIM* [2004], ECR I-9165, p. 19.

[273] Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 231.

tačiau visgi egzistuoja tam tikri objektyvūs kriterijai, teigiantys, jog geriausiai kvapus atpažįsta suaugę žmonės, o vėliau šis gebėjimas laipsniškai silpsta; geriausiai užuodžia 20–30 metų žmonės[274]. Moterys pasižymi geresne uosle. Tačiau, visų svarbiausia, mokslininkai pabrėžia, jog žmonės skiriasi gebėjimais užuosti juntamus kvapus: medžiagos koncentracijos slenkstis gali skirtis net 1000 kartų[275]. Šios priežastys leidžia daryti išvadą, kad kvapo suvokimas yra ypatingai subjektyvus, todėl du žmonės tą patį kvapą gali suvokti skirtingai.

Vartotojas kvapą turėtų suvokti tokiu būdu, kad šis pojūtis leistų suprasti, jog šis kvapas atskiria vienam asmeniui priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitam asmeniui priklausančių prekių ar paslaugų. Tačiau kvapo suvokimo subjektyvumas lemia situaciją, kad nėra aišku, koks objektas gali įgyti išimtinę apsaugą, juk kiekvienas vartotojas tą patį kvapą gali suvokti bei įsiminti skirtingai. Maža to, kai kurie psichologijos specialistai nurodo, jog uoslės pojūčių neįmanoma atgaminti bei atsiminti[276]. Prekių ženklo pagrindinė funkcija yra atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Ši prekių ženklo funkcija yra objektyvi, tuo tarpu į apsaugą pretenduojantis objektas uoslės organais suvokiamas ypatingai subjektyviai. Taigi visuomet susiduriama su kvapo objektyvizavimo problema ne tik tada, kuomet reikia nustatyti, ar suinteresuoti vartotojai atpažįsta būtent *tą* kvapą ir sieja jį su prekės ar paslaugos šaltiniu, bet ir tuomet, kai reikia šį kvapą apibrėžti paraiškoje ar prekių ženklų registre[277]. Todėl kvapo subjektyvumo argumentas yra vienas svarbiausių argumentų, verčiančių abejoti, ar kvapas apskritai gali atlikti prekių ženklo funkciją.

Be to, kvapo subjektyvumo aspektas lemia ir tai, kad dėl žymens suvokimo subjektyvumo būtų ypač sunku identifikuoti tokio prekių ženklo savininko teisių pažeidimą. Kitaip tariant, nėra jokių aiškių kriterijų, kuriais remiantis būtų nustatinėjamas kvapo prekių ženklų panašumas.

Tačiau nereikėtų pamiršti, jog vartotojas gali subjektyviai suvokti ir kitus prekių ženklus, kaip antai spalvą *per se*. Nors egzistuoja visuotinai pripažinta spalvų klasifikacija ir spalvą paprasta fiksuoti paraiškoje ar prekių ženklų registre, tačiau vienos ar kitos spalvos suvokimas rinkoje šiai spalvai veikiant *kaip* prekių ženklui gali skirtis. Pavyzdžiui, vienas vartotojas konkrečią spalvą pavadintų turkio spalva, o kitas tiesiog mėlyna, kitaip tariant, skirtingu vartotojų spalvos suvokimas gali būti skirtingas. Panašus suvokimo subjektyvumas būdingas ir kvapams. Todėl kvapo objektyvizavimo procesas neatsiejamas nuo to kvapo antrinės reikšmės įgijimo, kadangi tuomet, kai įrodoma, jog visuomenės sąmonėje kvapas identifikuoja prekės kilmės šaltinį, tuo pačiu patvirtinama, kad visuomenės sąmonės objektu tampa būtent *tas*, t. y. konkretus kvapas. Todėl, autorės nuomone, visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama įregistruoti kvapą, būtina įrodyti šio kvapo antrinę reikšmę, kurios ypatumus aptarsime kitame disertacijos poskyryje.

Antrinės reikšmės įrodinėjimo poreikį pagrindžia ir antroji problema: pripažįstama, jog vartotojai į naujų rūšių prekių ženklus žvelgia ne taip pat, kaip kad jie suvokia

[274] Myers G.D. *Psichologija.* Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2000, p. 174.

[275] Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 233.

[276] Kralikauskas J. *supra note* 48, p. 128.

[277] Plačiau apie tai žr. disertacijos 5 skyriuje.

ir priima įprastus, klasikinius prekių ženklus[278]. Todėl antrasis probleminis aspektas, kliudantis kvapui veikti *kaip* prekių ženklui, t. y. atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, yra tai, kad vartotojas kvapą paprastai suvokia ne kaip prekių ženklą, o kaip prekių savybę, estetinę ypatybę, dekoratyvų bruožą. Pavyzdžiui, kvapas vartotojo gali būti suvokiamas kaip paslaugos komfortabilumo, švaros ar gaivos rodiklis, prabangos akcentas ar pan. Prof. A. Kur nuomone, praktiškai ypač sunku prekių ženklais registruoti netradicinius prekių ženklus ne todėl, kad jų registracijai taikomi skirtingi standartai (skirtingų standartų netradiciniams prekių ženklams taikymą Teisingumo Teismas paneigė[279]), o todėl, kad dėl žymens prigimties vidutinis vartotojas šių ženklų nesuvokia kaip informuojančių apie komercinę kilmę[280].

Toks specifinis kvapo suvokimas ir lemia tai, kad kvapas neturi skiriamojo požymio iš prigimties (angl. inherently distinctive). Todėl nesinorėtų pritarti prof. Stavroula Karapapa nuomonei, kad kvapo žymens skiriamasis požymis priklauso nuo konkrečios žymens ir atitinkamų prekių jungties, t. y. vienos prekės atžvilgiu kvapas gali būti išskirtinis iš prigimties, o kitos – ne[281]. Kvapo skiriamasis požymis visais atvejais vertinamas ne tik prekių, kurioms žymėti jis yra skirtas, atžvilgiu, bet ir vidutinio vartotojo suvokimo aspektu, o šis, reikia pripažinti, apskritai nėra įpratęs prie kvapų, veikiančių *kaip* prekių ženklas. Tokią išvadą pagrindžia ir tai, kad, kaip minėta pirmame disertacijos skyriuje, kvapų registracijų prekių ženklais skaičius yra ypatingai mažas: tik 19 kvapo prekių ženklų registracijų visame pasaulyje. Ir nors bandymų registruoti kvapo prekių ženklus yra kelis kartus daugiau, bet šis skaičius yra menkas ir iliustruoja tai, kad prekės ar paslaugos žymėjimas kvapu pasaulyje yra išties labai retas reiškinys, todėl vartotojams toks ženklinimas yra naujovė.

Taigi šiandieninis pakankamai gerai informuotas ir pakankamai apdairus bei atidus vartotojas nėra tiek išpruseęs, jog naujai rinkoje *kaip* prekių ženklą naudojamą kvapą tučtuojau suvoktų kaip prekių ar paslaugų kilmės identifikatorių, todėl paprastai tokia asociacija kyla kaip tokio prekių ženklo naudojimo rezultatas. Pastebėtina, kad JAV teisės doktrinoje yra pabrėžiama, jog kvapai *prima facie* neturi prigimtinio skiriamojo požymio[282].

Tai, kad vartotojai nesuvokia kvapo *kaip* prekių ženklo, įtakoja ir tai, kad kvapai ir kiti nematomi žymenys paprastai yra susiję su pačia preke ta prasme, kad pati prekė yra kvapo šaltinis. Be to, pati prekė paprastai dar yra pažymėta ir klasikiniu prekių ženklu. Teisės doktrinoje pabrėžiama, jog apskritai yra neįsivaizduojamas nematomo žymens vartojimas be klasikinių prekių ženklų[283]. Kitaip tariant, dar viena kliūtis kvapą suvokti *kaip* prekių ženklą yra tai, kad kvapas paprastai nėra vienintelis šios prekės šaltinio identifikatorius, o tai dar labiau sustiprina vartotojo įspūdį, kad kvapas tėra dekoratyvinis prekės elementas. Čia reikėtų pažymėti, kad bet koks kvapas, kurį siekiama įregistruoti prekių ženklu, vartotojo turi būti suvokiamas *kaip* prekių ženklas, net ir tuomet, kai

---

[278] World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[279] Case C-53/01-C-55/01 *Linde AG, Winward Industries Inc. v Rado Uhren AG* [2003], ECR I-3161 p. 57.

[280] Kur A. *supra note* 35, p. 98.

[281] Karapapa S. *supra note* 237, p. 1342.

[282] Lau N. K. G. *supra* note 27, p. 273; Bumpus D. R. *supra note* 28, p. 270.

[283] Lawry M., Dickerson J. The curse of invisibility. *Trademark World*. 2004. p. 27.

kvapas naudojamas siejant jį su klasikiniais prekių ženklais. Pasak Teisingumo Teismo, vartotojas turi atskirti prekes pagal prekių ženklą neatlikdamas jokios analitinės analizės ir nekreipdamas ypatingo dėmesio[284]. Vadinasi, vartotojas kvapo suvokimo momentu savaime ir be jokių papildomų pastangų bei atsiribodamas nuo papildomų vaizdinių ar žodinių elementų, galinčių identifikuoti kilmės šaltinį, turi kvapą suprasti ne tik kaip prekės ar paslaugos savybę, bet ir suteikti šiai savybei antrinę reikšmę – susieti šį kvapą su kilmės šaltiniu. Todėl viena pagrindinių taisyklių siekiant kvapą registruoti prekių ženklu yra reikalavimas, kad kvapas būtų paskleistas į erdvę. Kitaip tariant, kvapas turi būti suvokiamas atskirai nuo prekės, taigi turėti funkcinę nepriklausomybę ir autonominį pobūdį. Šią taisyklę suformulavo VRDT *Myles Limited* byloje, nagrinėdama aviečių kvapo atitikimą skiriamojo požymio reikalavimui[285]. Taip pat šioje byloje VRDT pabrėžė, kad prekės ir kvapo santykis turi būti stabilus ir ilgai išliekantis, tokiu būdu, kad sprendimas pirkti būtų priimamas dėl to, kad prekių ženklas išlieka tos pačios būklės[286].

Detalizuojant *Myles Limited* bylos atvejį reikėtų paminėti, jog pareiškėjas siekė įregistruoti prekių ženklu aviečių kvapą, skirtą kurui, įskaitant variklinius degalus bei dyzelinius degalus, žymėti. VRDT, nustatinėdama aviečių kvapo skiriamąjį požymį šių prekių atžvilgiu, nustatė, jog aviečių kvapas neturi jokio skiriamojo požymio, kaip apibrėžta Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (b) punkte[287]. VRDT įvertino, jog, atsižvelgiant į tai, kad kuras laikytinas plataus vartojimo preke, atitinkamas visuomenės sluoksnis yra itin platus – pradedant vairuotojais, baigiant namų savininkais, suinteresuotais kurą naudoti buityje. VRDT darė išvadą, jog kuro vidutinio vartotojo dėmesingumo lygis, atsižvelgiant į analizuojamų prekių prigimtį, t. y. tai, kad tai plataus vartojimo prekė, nėra itin aukštas[288]. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog atitinkamo visuomenės sluoksnio kvapo ženklo suvokimas yra skirtingas nei žodinio ženklo. VRDT nurodė, jog apskritai kuras turi stiprų būdingą kvapą, kuris normaliai vertintinas kaip nemalonus, todėl net ir suteikus kurui aviečių kvapą, jis vartotojui arba darys labai mažą įspūdį, arba išvis nedarys jokio įspūdžio, net jei ir kuro kvapas taps šiek tiek malonesniu[289]. Be to, vartotojas kuro aviečių kvapą suvoks kaip vieną iš daugelio pramonės bandymų pritraukti vartotoją, todėl vidutinis pakankamai gerai informuotas ir pakankamai pastabus bei nuovokus vartotojas suvoks aviečių kvapą kaip analizuojamų prekių įvaizdžio dekoratyvinį elementą, o ne kaip skiriamąjį požymį turintį žymenį, atliekantį kilmės identifikatoriaus funkciją. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, VRDT nusprendė, jog vartotojas nesuvoks aviečių kvapo *kaip* prekių ženklo. Taigi bendras aviečių kvapo įspūdis bei prekės, kuriai žymėti šis kvapas yra skirtas, analizė įrodo, kad toks aviečių kvapas neleidžia atitinkam visuomenės sluoksniui, renkantis prekę, atskirti aptariamą prekę nuo kitų analogiškų prekių, kurių kilmės šaltinis yra kitas, bet kurios irgi gali būtu pažymėtos kvapu[290]. Nors

---

[284] Case C-136/02, *Mag Instrument Inc. v OHIM*, [2004] ECR I-9165, p. 32.

[285] 2001 m. gruodžio 5 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. Case R 711/1999-3, Myles Limited Ltd.

[286] *Ibid.*, p. 40.

[287] *Ibid.*, p. 32.

[288] *Ibid.*, p. 38.

[289] *Ibid.*, p. 40.

[290] 2001 m. gruodžio 5 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. Case R 711/1999-3, Myles Limited Ltd, p. 44.

VRDT ir atkreipė dėmesį, jog egzistuoja galimybė, jog gamintojai sieks degalus „kvepinti“, tačiau nei *Myles Limited* byloje nei kurioje nors kitoje byloje kvapų išeikvojimo galimybės VRDT neanalizavo.

Įdomu pastebėti, kad VRDT *Myles Limited* byloje pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos prekių ženklų sistemoje prekių ženklo naudojimas nėra privaloma registracijos sąlyga, turi būti vertinama, ar žymuo, kaip priemonė, skirianti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų, stokoja iš *prigimties būdingo*, realaus gebėjimo rinkoje būti atpažintu[291]. Taigi VRDT nepareiškė, kad sprendžiant dėl kvapo skiriamojo požymio turi būti vertinami tokio ženklo naudojimą ir nusistovėjimą rinkoje patvirtinantys įrodymai. Praktikoje galima rasti pavyzdžių, kuomet kvapas prekių ženklu buvo registruotas kaip turintis skiriamąjį požymį iš prigimties (angl. *inherently distinctive*). Pavyzdžiui, teniso kamuoliukų „*ką tik nupjautos žolės kvapas*“[292] buvo pripažintas turinčiu skiriamąjį požymį ir todėl registruotas Bendrijos prekių ženklu. VRDT tuomet sprendė, kad pareiškėjas yra vienintelis gamintojas, gaminantis kvapius teniso kamuoliukus, tad vartotojai galės akimirksniu atpažinti jo produktus[293]. Remiantis tais pačiais motyvais Jungtinėje Karalystėje buvo leista registruoti stiprų alaus kvapą smiginio strėlėms žymėti[294] ir *gėlių kvapą, primenantį rožes*, skirtą padangoms žymėti[295].

Visgi, remiantis aukščiau nurodytais argumentais, autorės nuomone, kvapas niekuomet neturi skiriamojo požymio iš prigimties, todėl visais atvejais reikia įrodinėti, kad konkretus kvapas įgijo skiriamąjį požymį jį naudojant (angl. *acquired distinctiveness*). Įdomu pastebėti, jog nė viena šiuo metu JAV galiojanti kvapo prekių ženklo registracija nebuvo atlikta neįrodžius kvapo antrinės reikšmės.

4.1.4.2. Skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo

Daugelyje jurisdikcijų žymens skiriamojo požymio nebuvimas yra paneigiamas, jei įrodoma, kad ženklas įgijo antrinę reikšmę (angl. *secondary meaning*). Teisės literatūroje tuomet, kai ženklas jį naudojant įgyja skiriamąjį požymį, sakoma, kad jis įgijo antrinę reikšmę[296]. Kaip minėta, Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje nustatoma, kad *„neatsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau*

---

[291] *Ibid.*, p. 35, 37.

[292] Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Registracijos Nr. 000428870. Šiuo metu ši registracija yra pasibaigusi, registracijos galiojimo terminas: nuo 2000 m. spalio mėn. 11 d. iki 2006 m. gruodžio mėn. 11 d. [interaktyvus], [žiūrėta 2010-10-06] <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

[293] 1999 m. vasario 11 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* Nr. R 156/1998-2.

[294] Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė. Registracijos Nr. 2000234 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>

[295] Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė. Registracijos Nr. 2001416 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2001416>

[296] Berger J. T., Halligan R. M. *Trademark Surveys. A Litigators Guide*. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 111.

jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį“. Vadinasi, jei kvapas neturi skiriamojo požymio iš prigimties, Direktyvos 3 straipsnio 3 dalis bent jau teoriškai leidžia šį trūkumą ištaisyti. Laikoma, kad jeigu ūkio subjektas įgyvendino savo siekį, kad nereikšmingas žymuo jį naudojojant ir reklamuojant tapo visuomenės atpažįstamu prekių ženklu, pramoninės nuosavybės teisės pobūdis reikalauja, kad jam būtų atlyginta už tai, jog jam pavyko įveikti trūkumą, susijusį su tuo, kad žymuo neturi skiriamųjų požymių, ir padaryti jį tinkamą atskleisti prekių arba paslaugų komercinę kilmę. Taigi Direktyvos 3 straipsnio 3 dalis yra priemonė, kuria remiantis niekniekis paverčiamas intelektinės nuosavybės teise[297]. Antrinės reikšmės įgijimo faktas paprastai įrodinėjamas tuomet, kai vartotojai atitinkamo žymens nesuvokia *kaip* prekių ženklo. Tuomet prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad visuomenės sąmonėje pirminė produkto savybės reikšmė ar išraiška identifikuoja produkto kilmės šaltinį, o ne patį produktą.

Pastebėtina, jog nei Teisingumo Teismo, nei VRDT praktikoje niekuomet nebuvo nagrinėtas nematomų žymenų skiriamojo požymio įgijimo jį naudojant klausimas, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. Minėta, jog VRDT, nustatinėdama aviečių kvapo skiriamąjį požymį *Myles Limited* byloje, pabrėžė, jog pagal Bendrijos prekių ženklo sistemą nereikalaujama, kad ženklas būtų naudojamas iki registracijos, taigi atliekant paraiškos ekspertizę būtina tik nustatyti, ar kvapas, nepriklausomai nuo jo faktinio naudojamo rinkoje, atitinkamos visuomenės akyse gali atskirti juo žymimas prekes nuo skirtingos kilmės analogiškų ar panašių prekių[298]. Taigi VRDT šioje byloje vertino tik faktinį skiriamąjį požymį.

JAV antrinės reikšmės nustatymo kriterijai buvo suformuluoti *In re Clarke* byloje[299]. 1988 m. spalio 18 d. pareiškėja Celia Clarke pateikė paraišką registruoti plumerijos žiedų kvapą, skirtą siuvimo ir siuvinėjimo siūlams žymėti[300]. Plumerijos žiedų kvapas buvo įregistruotas prekių ženklu 1991 m. kovo 26 d. Registracija panaikinta 1997 m. rugsėjo 29 d. Šios bylos atveju teismas nustatė, jog Celia Clarke buvo vienintelė gamintoja rinkoje, tiekianti kvapius verpalus ir siūlus, ir būtent dėl to jos kvapo žymuo jį naudojant įgijo skiriamąjį požymį[301]; plumerijos kvapas buvo pripažintas prekių ženklu, nes vartotojai, iš pradžių pauostę kvapą, po to galėjo juo pasinaudoti atpažindami šaltinį ir tiksliai identifikuoti produkto kilmę[302]. Tokiu būdu kvapo mentalinė asociacija su produktu suteikė kvapui antrinę reikšmę. Taigi galima daryti išvadą, jog įgytas skiriamasis požymis patvirtinamas tais atvejais, kai kvapūs produktai rinkoje yra taip stipriai individualizuoti, kad vartotojas atpažįsta kvapą (ar kitą nematomą žymenį) kaip kilusį iš skirtingo verslo subjekto. Antrinė reikšmė gali būti įrodyta vartotojų apklausomis ir

---

297 2008 m. sausio 16 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer Teisingumo Teismo byloje Case C-102/07 *Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV* [2008] ECR I-02439, p. 55, 56.

298 2001 m. gruodžio 5 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. Case R 711/1999-3, Myles Limited Ltd., p. 35, 37.

299 JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d. 1238.

300 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Serijos Nr. 73758429. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4007:dn60r8.2.467

301 Karapapa S. *supra note* 237, p. 1344.

302 *Ibid.*

remiantis pardavimų apimties, trukmės, reklamos ar kitais įrodymais, kurie rodytų, kad vartotojams tas konkretus žymuo buvo demonstruotas[303].

Atskirai būtina aptarti tai, kaip būtų vertinamas atvejis, kuomet prekės savybė, net jei ji ir pripažintina funkcionalia, ją naudojant rinkoje visgi vartotojų sąmonėje įgijo antrinę reikšmę. Tuomet vartotojai gali manyti, kad visi produktai su ta konkrečia savybe yra kilę iš to paties šaltinio, todėl, jeigu keletas rinkos dalyvių naudosis tokia produkto savybe, vartotojas gali būti suklaidintas. Funkcionalumo doktrina remiasi prezumpcija, jog tokiais atvejais vartotojų patiriamą žalą nusveria tai, kad sudaromos sąlygos atitinkamų produktų alternatyvoms, t. y. ekonominė priežastis[304]. James T. Berger pabrėžia, jog vartotojų atpažinimas funkcionalių savybių yra vadinamas „*de facto* antrine reikšme", o antrinės reikšmės įrodymai nebeturi teisinės svarbos[305]. Siaurąja prasme, tokiu būdu saugomas gamintojo ar paslaugų teikėjo komerciniai interesai – siekis turėti galimybę laisvai naudotis patraukliomis produkto savybėmis tam, kad būtų galima efektyviai konkuruoti, o tai neišvengiamai verčia matyti ekonominę naudą platesniu aspektu – sveikai funkcionuojanti rinka užtikrina ir vartotojo interesus.

4.1.4.3. Kvapo arbitrarumas, kaip sąlyga atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją

Terminas „*arbitrarus*" (angl. *arbitrary*) vartojamas JAV teisės doktrinoje prekių ženklo skiriamojo požymio laipsniui nusakyti[306]. Nors laikoma, kad šie prekių ženklai iš prigimties turi skiriamąjį požymį, todėl gali būti registruojami prekių ženklais be antrinės reikšmės įgijimo įrodymų, nagrinėjamo klausimo kontekste, kuomet jau buvo nuspręsta, kad siekiant prekių ženklu įregistruoti kvapą, paprastai privalu įrodyti, kad vartotojų sąmonėje šis kvapas įgijo antrinę reikšmę, kvapų arbitrarumą svarbu aptarti dėl to, jog tai yra esminis kriterijus, kuriuo matuojamos kvapo galimybės funkcionuoti kaip prekių ženklui. Terminas „*arbitrary*" (anglų kalba) – tai struktūralizmo pradininko Ferdinand'o de Saussure'o įvestas terminas, kuriuo jis įvardijo tam tikrą kalbos ženklų – žodžių – savybę. Jo teigimu, dauguma kalbos žodžių yra nemotyvuoti jų turinio (arbitrarūs) – tai tarsi susitarimo dalykas. Prekių ženklų atveju tai reiškia, kad pasirenkamas žymuo iš pirmo žvilgsnio yra niekaip nesusijęs su turiniu, pvz., žodis *Apple*, skirtas skaitmeninei technikai žymėti. Lietuvių semiotinėje (ir plačiau – struktūralistinėje) literatūroje jis neverčiamas, tiesiog vartojamas terminas „arbitrarus".

Teisės doktrinoje pripažįstama, jog tiek kvapas, tiek skonis prekių ženklais gali būti registruojami, tik tuo atveju, kai jie yra arbitrarūs[307]. Arbitrarūs yra tokie kvapai, kurie nėra esminiai susijusiai prekei ar nėra natūrali šios prekės savybė, todėl arbitrarumui būtinas netikėtumo elementas. Pasak prof. N. P. Carvalho, nematomi žymenys, kurie dėl savo funkcinio pobūdžio iš prigimties neturi skiriamojo požymio, neatitinka prekių ženklams taikomų reikalavimų ne dėl paties savo funkcionalumo, o dėl to, kad jie

---

303 Berger J. T., Halligan R. M. *supra note* 296, p. 112.

304 Dogan S. L., Lemley M. A. *supra note* 171, p. 91.

305 Berger J. T., Halligan R. M. *supra note* 296, p. 117.

306 Cravath S. M. *et. al. Intellectual property law answer book*. New York: Practising Law Institute, 2011, p. 158.

307 Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 186.

nėra arbitrarūs[308]. Pavyzdžiui, išorinis prekės pavidalas neturi skiriamojo požymio, jei jis negali būti kitoks: automobilio korpuso dalis yra funkcionali, kai jos pavidalą visiškai nulemia jos techninė paskirtis, pavyzdžiui, siekis sustiprinti aerodinamines savybes. Bet jeigu to paties tikslo galima pasiekti pasitelkiant skirtingus pavidalus, tada dizainas įgauna arbitrarumo, nes funkcinio pavidalo pasirinkimą diktuoja estetiniai sumetimai. Žemuogių jogurto žemuogių kvapas neturi skiriamojo požymio – jis yra visiškai funkcionalus. Tačiau kuro žemuogių aromatas yra visiškai arbitrarus. Arbitrarumą lemia alternatyvų egzistavimas ir, jei šios alternatyvos neturi realios išeikvojimo grėsmės, toks žymens arbitrarumas lemia jo gebėjimą atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją. Pavyzdžiui, minėtas šviežiai nupjautos žolės kvapas, skirtas teniso kamuoliukams žymėti, yra arbitrarus prekių, kurioms žymėti jis yra skirtas, atžvilgiu. Šviežiai nupjautos žolės kvapas iš prigimties nėra būdingas teniso kamuoliukams. Jis nėra paplitęs teniso kamuoliukų gamybos pramonėje, todėl viešasis interesas nereikalauja palikti šį kvapą laisvai prieinamą visiems teniso kamuoliukų gamintojams. Taigi arbitrarumą lemia tai, ar kvapas nėra nulemtas produkto savybių ir ar jis naudojamas pasirinktinai.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, pagrįsta teigti, kad kvapas prekių ženklu gali būti registruojamas tada, kai prekės įprastai nepasižymi kvapinėmis savybėmis ar ypatybėmis, pavyzdžiui, minėtas plumerijos aromatas, skirtas siuvinėjimo siūlams žymėti. Siuvinėjimo siūlams toks kvapas nėra būdingas. Arbitrarumo sąlygą patvirtino ir JAV Prekių ženklų ir patentų tarnyba, teigdama, kad kvapas, kuris yra neatskiriama (angl. *inherent*) prekės savybė,ar natūrali jos charakteristika, yra nesaugomas kaip prekių ženklas.

Taigi kvapo galimybę atlikti pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją tiesiogiai įtakoja atotrūkis nuo prekės, kuriai žymėti šis kvapas būtų skirtas. Kitaip tariant, tam, kad kvapas atskirtų vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, šis kvapas turi gerokai nukrypti nuo prekės ar paslaugos kvapo normos arba žymėti prekę, kuri iš prigimties neturi kvapo. Prof. J. N. Cox nuomone, minėtas plumerijos kvapas, skirtas siuvinėjimo siūlams žymėti, ir vyšnių kvapo išmetamosios dujos yra atvejai, kurie demonstruoja išmoningumą, išradingumą ir kūrybingumą[309]. Šie kvapai nėra esminiai bei būtini minėtiems produktas, ir normaliai natūraliai nesudaro jų substancijos bei nėra būtini šių produktų paskirties realizavimui, todėl prekių atžvilgiu tokie kvapai laikytini arbitrariais.

Visgi reikėtų priminti, kad ir arbitrarūs kvapai turi būti suvokiami ne kaip prekės estetinė savybė, o kaip kilmės šaltinio identifikatorius, todėl net ir arbitraraus pobūdžio kvapai turi įgyti antrinę reikšmę.

4.1.5. Kvapo vertinimas paslaugų atžvilgiu

Kvapas gali būti skleidžiamas ir atliekant paslaugą. Kaip pavyzdį galima pateikti „*Stefan Floridian Waters*“ aromatą, kuris buvo sukurtas specialiai Singapūro oro linijoms[310]. Šiuo aromatu buvo kvepinami lėktuvo įgulos drabužiai, kvapas buvo pilamas ant karštų rankšluosčių, dalinamų prieš pakilimą, ir apskritai persunkė visų lėktuvų

[308] *Ibid.*, p. 304.

[309] Cox J. N. *supra note* 24, p. 142.

[310] Lindstrom M. *supra note* 59, p. 24.

salonus ir Singapūro oro linijų lėktuvų parką[311]. Nors šis aromatas buvo saugomas išradimų patentu, tačiau sunku būtų paneigti, jog jis identifikavo paslaugos šaltinį – Singapūro oro linijas – ir tapo Singapūro oro linijų skiriamuoju ženklu. Atliktų apklausų duomenimis, tie, kas atsimena unikalų lėktuvo salono kvapą, nusako jį kaip glotnų, egzotiškai azijietišką ir ryškiai moterišką. Keliautojai, kurie vėliau skrido su Singapūro oro linijomis, kvapą atpažino iš karto, artėdami prie išvykimo vartų, stiuardesėms atliekant privalomą keleivių patikrą prieš skrydį[312]. Tikėtina, jog vėliau, užuodę tą patį aromatą, vartotojai, net ir nematydami vaizdinio Singapūro avialinijų prekių ženklo, atpažintų šį kvapą, kaip žymintį Singapūro avialinijų paslaugas. Šis kvapas turi potencialą atgaivinti ištisą kaleidoskopą prisiminimų apie skrydžio sklandumą ir komfortą[313].

Kvapą vertinant gebėjimo atlikti pagrindinę, t. y. identifikacinę, prekių ženklo funkciją paslaugų aspektu, būtina nustatyti identifikacinės funkcijos atlikimo momento tinkamumą. Statistiškai 70 procentų sprendimų dėl prekės ar paslaugos pasirinkimo yra padaromi prekybos vietoje[314]. Pagal vadinamąją „*prieš pardavimą*“ (angl. *pre-sale*) doktriną, tradiciniu prekių ženklų teisės požiūriu prekių ženklas savo identifikacinę funkciją atlieka iki prekės ar paslaugos įsigijimo[315]. Doktrinos pavadinimas „*prieš pardavimą*“ nusako pačios doktrinos esmę: tradiciškai laikoma, jog prekių ženklo identifikacinė funkcija turi būti atliekama iki atitinkamos prekės ar paslaugos įsigijimo. Tam, kad kvapas atliktų savo pagrindinę funkciją, būtinos dvi sąlygos: 1) vartotojai turi turėti galimybę susipažinti su kvapu prieš įsigydami prekę ar paslaugą, nes kvapas turi įtakoti sprendimą pirkti; 2) vartotojas turi ne tik atpažinti kvapą, – šis kvapas jam turi liudyti produkto ar paslaugos komercinę kilmę.

Akivaizdu, jog *pre-sale* doktrinos taikymas kvapo prekių ženklo atžvilgiu, jei šiuo kvapu yra žymima paslauga, yra sunkiai įgyvendinamas. Pavyzdžiui, minėto Singapūro linijų kvapo atveju, vartotojas, internete rinkdamasis oro linijas, tikėtina, neturės jokios realios galimybės pasirinkimo metu užuosti Singapūro oro linijų kvapą, nors, gali būti, jog pasinaudodamas patirtimi jį prisimins. Australijos mokslininkui analogiškiems atvejais siūlo taikyti vadinamą *Aristoc* principą[316].

Detalizuojant *Aristoc* principo taikymą, visų pirma pažymėtina, kad šis principas taikomas kvapą vertinant ne tik paslaugų, bet ir prekių atžvilgiu. *Aristoc* kildinamas iš bylos *Aristoc Ltd v Rysta Ltd*. Iš esmės šis principas atitinka analizuotąją „*prieš pardavimą*“ doktriną, pagal kurią su prekių ženklu turi būti susipažįstama prekės ar paslaugos paruošimo pardavimui ar prekybos metu (angl. *in the course of trade*), t. y. iki vartotojui įsigyjant prekę ar paslaugą, tačiau siūloma išskirti jutiminį tiesioginį kvapo pažinimą ir intelektinį kvapo pažinimą[317]. Tiesioginis kvapo pažinimas galimas tuomet, kai šis kvapas užuodžiamas prekės ar paslaugos įsigijimo metu. Tuo tarpu intelektinis

---

311 *Ibid.*

312 *Ibid.*

313 *Ibid.*

314 Kvapų marketingo instituto pateikiama informacija. [interaktyvus], prisijungta 2012-01-03 <http://www.scentmarketing.org/>.

315 Elias B. *supra note* 25, p. 480.

316 McCutcheon, J.L. The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law. *Intellectual Property Quarterly*. 2004, 2: 138–172, p. 140.

317 *Ibid.*, p. 143.

kvapo pažinimas reiškia, kvapas atkuriamas ir žinomas, nes kada nors yra patirtas, be to, apie jį girdėta per radiją, televiziją, apie jį yra skaityta, pasąmonėje jis jau užfiksuotas ir prisimenamas. Pavyzdžiui, pirkėjas, rinkdamasis pašto vokus neturėdamas faktinio sensorinio kvapo patyrimo, gali būti tik girdėjęs, skaitęs ar kitaip supažindintas su informacija, kad šie pašto vokai turi bananų kvapą. Tuo tarpu pats kvapas bus juntamas ir suvokiamas tik pirkimo metu ar po pirkimo. Todėl tikėtina, kad intelektualus žinojimas apie konkretų kvapą gali lemti vartotojo pasirinkimą.

Doktrinoje pabrėžiama, jog taikant *Aristoc* principą nematomiems prekių ženklams būtina atsižvelgti į šių žymenų pateikimo rinkai ypatumus, todėl šio principo taikymas nematomų žymenų atveju turi savitą specifiką[318]. Pirmiausiai, kvapu žymima prekė gali būti įpakuota, o tai reiškia, kad tuo atveju, kai prekybos centre nėra prekės pavyzdžio, su kurio pagalba galima pajusti kvapą, tokia situacija *a priori* gali nulemti pirkėjo sprendimą įsigyti vieną ar kitą prekę. Analogiškai, įsigyjant ar sprendžiant įsigyti paslaugą paprastai šios kvapą galima pajusti tik ja jau naudojantis. Lygiai tokia pati situacija gali susiklostyti su garso prekių ženklu, kuris neretai skleidžiamas su masinių informacijos priemonių pagalba, tačiau pirkimo momentu konkreti prekė ar paslauga gali neskleisti garso. Taigi pasirinkimas atliekamas pasitelkiant būtent intelektinę patirtį.

Teoriškai kvapu žymėti prekes jų pardavimo vietose ar paslaugas jų teikimo vietose yra įmanoma. Yra keletas techninių metodų: pvz., prekybinių lentynų kraštų impregnavimas kvapu (angl. *shelf-edge displays*), lentynose įrengti kvapo grioveliai (angl. *shelf-ready trays*), kvapą skleidžiantys stovai (angl. *freestanding units*)[319]. Paslaugų atveju kvapu gali būti impregnuojami paslaugą teikiančio personalo drabužiai, paslaugos atlikimo įrankiai, kvepinama aplinka, kurioje teikiama paslauga. Pavyzdžiui, kvapas gali būti naudojamas viešbučiuose identifikuojant tam tikrą viešbučių tinklą ir signalizuojant apie teikiamų paslaugų kokybę. *Lexus* automobilių gamintojas naudoja tam tikrą kvapą naujų automobilių demonstravimo salėse[320]. Kvapus naudoja mados namai, jie naudojami žymėti drabužius švaros, elegancijos kvapais. Japonų kompanija *JCB* gamina kvepiančias kreditines korteles.[321] Tačiau net ir užtikrinus technines sąlygas, prekę ar paslaugą pateikti naudojant kitomis juslėmis nei rega suvokiamus žymenis, t. y. pasirūpinant kvapų pavyzdžiais prekybos vietoje, skleidžiant kvapą paslaugų suteikimo vietoje, transliuojant garsą ir pan., visą laiką tikėtini techniniai gedimai, o nenutrūkstamas nematomų žymenų demonstravimas techniniu požiūriu ne visą laiką gali būti įmanomas. Be to, kvapui būdinga tai, kad jis turi savybę išsikvėpti.

Prof. J.L. McCutcheon nuomone, nematomi žymenys funkcionuoja ir po pirkimo momento, o intelektinis pažinimas irgi leidžia atlikti prekių ženklo funkciją, todėl *Aristoc* principas neturi būti taikomas siaurai. Pasak McCutcheon, negalima atmesti galimybės, jog vartotojo pasirinkimą gali lemti ir neretai lemia intelektinis pažinimas, todėl skiriamoji prekių ženklo funkcija gali būti atliekama bet kuriuo metu, t. y. prekės ar paslaugos įsigijimo momentu, po jo ar prieš jį. Taigi vertinant prekių ženklo funkcijos

---

318 *Ibid.*

319 Kvapų marketingo instituto pateikiama informacija. [interaktyvus], prisijungta 2012-01-03 <http://www.scentmarketing.org/>.

320 [interaktyvus], prisijungta 2012-01-03 <www.beamcreative.com>.

321 [interaktyvus], prisijungta 2012-01-03 <www.japancorp.net>.

atlikimą turi būti vertinamas ir konkretaus nematomo žymens intelektinio įsisąmoninimo (angl. *intellectual awareness*) lygis[322].

Pastaroji pozicija yra abejotina pirmiausiai dėl to, kad skiriamosios funkcijos atlikimas reiškia nematomo žymens gebėjimą atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Tai reiškia, jog, pavyzdžiui, šiuo atveju, paslaugą nuo kitų paslaugų turi atskirti kvapas. Prisiminkime Singapūro oro linijų pavyzdį. Tarkime, kad vartotojas, internetu nori įsigyti lėktuvo bilietą tam, kad nuskristų iš taško A į tašką B. Vartotojas turi galimybę rinktis iš kelių oro linijų kompanijų. Net jei vartotojo pasirinkimą ir nulems Singapūro oro linijų kvapas, labai tikėtina, kad vartotojas turės netikslų šio kvapo įspūdį. Nors kvapas ir skatina prisiminimus, bet laboratoriniai tyrimai patvirtina, jog patys kvapai pagal pavadinimus prisimenami labai sunkiai[323]. Kvapo objektyvizavimas prisiminimuose yra labai komplikuotas ir, tikėtina, kvapo įspūdis atmintyje bus ganėtinai subjektyvus, todėl skirtingų žmonių prisiminimuose tas pats kvapas gali virsti visiškai skirtingais pojūčio atsiminimais. Be to, greičiausiai vartotojo pasirinkimą lems asociacija su maloniu skrydžiu, komfortu, estetika, todėl kvapas šiuo atveju veiks kaip paslaugos estetinė savybė, o ne kaip prekių ženklas. Galiausiai analizuojamu atveju vartotojas šią konkrečią paslaugą neabejotinai išskirs pagal rega suvokiamą Singapūro oro linijų prekių ženklą. Identifikavęs šią kompaniją, vartotojas, tikėtina, prisimins ir kvapą, gal net labai gerai žinos, kad šios kompanijos paslaugų atlikimo specifika savita, susijusi su maloniu kvapu, tačiau abejotina, ar toks paslaugos kvapas veikia *kaip* prekių ženklas. Todėl, autorės nuomone, intelektinė vartotojo patirtis negali atlikti identifikacinės prekių ženklo funkcijos.

Taigi, siekiant kvapu žymėti paslaugas, būtina šį kvapą pateikti vartotojui tokiu būdu, kad toks kvapas veiktų kaip paslaugos komercinės kilmės identifikavimo veiksnys, kuris įgalintų vartotoją, remiantis tik kvapu be supainiojimo galimybės, atskirti vieno asmens paslaugas nuo kito asmens paslaugų. Vadinasi, vartotojas su kvapu turi būti supažindintas iki paslaugos suteikimo ir šią paslaugą vartotojas turi pasirinkti vadovaudamasis jutiminiu, o ne vaizdiniu žymeniu. Pastebėtina, kad esama atvejų, kuomet kvapo prekių ženklas buvo įregistruotas paslaugoms žymėti: 2012 m. kovo 13 d. JAV Patentų ir prekių ženklų biure įregistruotas kokoso riešuto kvapas, mažmeninės prekybos sandalais ir su jais susijusiais reikmenimis, o konkrečiai – paplūdimio kamuoliais, gertuvėmis, raktų pakabukais, metamaisiais diskiniais žaislais, lūpų balzamais, rašikliais, paslaugoms žymėti[324].

4.1.7. Kvapo žymens semiotinė analizė

JAV prof. E.M. Reimer siūlo kvapo galimybės registruoti prekių ženklu vertinimą atlikti naudojant semiotinę analizę[325]. Prof. E.M. Reimer nurodo, kad semiotinėje analizėje pirmas ženklo elementas yra vadinamas *signifikantas*. Kvapo prekių ženklo, pvz.,

---

322 McCutcheon, J.L. *supra note* 316, p. 143.

323 Myers G.D. *supra note* 274, p. 176.

324 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 4113191. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4002:bh0t4u.2.37

325 Reimer E. M. *supra note* 26, p. 719.

vyšnių kvapu pažymėto dyzelinio kuro, atveju vyšnių kvapas yra signifikantas. Kitas elementas vadinamas *referentu*. Vyšnių kvapo prekių ženklo atveju prof. E.M. Reimer referentu nurodo dyzelinį kurą[326], t. y. pačią prekę, kuriai žymėti signifikantas yra skirtas. Referentas apibrėžtų prekių ženklo kontekstą ir būtų susijęs su JAV registracijos procedūroje taikomu prekių ženklo naudojimo reikalavimu. Galiausiai pareiškėjas turėtų pateikti įrodymus, liudijančius signifikanto atpažinimą visuomenėje. Vyšnių kvapo pavyzdžio atveju tai, kad visuomenė vyšnių kvapą atpažįsta automobilių dyzelinio kuro kontekste, liudija bendrovės reputaciją (angl. *goodwill*). Prof. E.M. Reimer nurodo, kad signifikanto atpažinimas visuomenėje yra lygiavertis antrinės reikšmės įgijimo įrodymui, todėl galėtų būti paremtas tokiais įrodymais kaip reklamos kiekis ir būdai, pardavimo apimtys ir naudojimo trukmė bei būdai, vartotojų apklausos ir pan. Jei egzistuoja visi trys semiotiniai elementai, t. y. referentas, signifikantas bei tai, kad visuomenė signifikantą sieja su referentu, laikoma, jog konkretus žymuo atlieka prekių ženklo funkciją.

JAV prof. E.M. Reimer teigia, jog semiotinė struktūra leidžia visapusiškai išvengti funkcionalumo doktrinos problemų. Ši doktrina pradeda veikti, kai signifikantas sutampa su referentu – tokio prekės ženklo registruoti negalima. Pavyzdžiui, kvepalų kvapas yra prekių ženklo signifikantas. Tačiau kvepalų kvapas yra ir referentas. Todėl kvepalams neturėtų būti užtikrinta prekių ženklų apsauga. Išskaidžius registravimo procesą į ženklo elementus, galima būtų supaprastinti funkcionalumo doktrinos apibrėžimą. Be to, prekių ženklų apsaugos užtikrinimas tokiam produktui kaip kvepalai, kai egzistuoja komercinių paslapčių ir patentų apsauga, pažeistų viešąjį interesą, nes tokia apsidraudėliška prekių ženklo apsauga neleidžia vartotojui pasinaudoti konkurencijos privalumais – pirkti pigesnius ir galbūt geresnius produktus. Kategorizuotas registravimo procesas, kuris reikalauja išskaidyti kvapų prekių ženklą į tris ženklo elementus, yra paprastas būdas paremti funkcionalumo doktriną sudėtingomis aplinkybėmis.

4.2. Skonis

4.2.1. Skonio vertinimas prekių atžvilgiu

4.2.1.1. Skonio žymens savybės. Skonių rūšys

Skonio prekių ženklas yra prekių ženklas, kuriame yra skonio žymuo. Skonio žymuo yra suprantamas kaip skonio pojūtis (angl. *the sense of taste*) – vienas iš pojūčių, kuriuo žmogus gauna informaciją iš aplinkos ir apie aplinką. Skonis kaip pojūtis realizuojasi tik tuomet, kai gaminys patenka ant liežuvio, kadangi skonis jaučiamas dėl liežuvyje esančių skonio receptorių[327]. Skonis apima keturis pagrindinius pojūčius – saldu, rūgštu, sūru ir kartu, o visi kiti skonio pojūčiai yra šių deriniai[328]. Ištirpusioms cheminėms medžiagoms sudirginus liežuvyje esančius receptorius, juose kyla nerviniai impulsai, kurie nervais pasiekia galvos smegenis. Tada ir suvokiamas skonis[329]. Ragaujamam produktui

[326] *Ibid.*

[327] Goldstein B. *et. al. Blackwell Handbook of Sensation and Perception*. London: Blackwell publishing, 2005, p. 602.

[328] Myers G.D. *supra note* 274, p. 174.

[329] Goldstein B. *et. al. supra note* 327, p. 603.

palietus ląsteles, paerzinamas skonio nervas, juo tas paerzinimo impulsas siunčiamas į galvos smegenis, o tada sąmonėje atsiranda ir skonio pojūtis[330]. Skonis yra cheminis jutimas. Akivaizdu, jog skonį žmogus jaučia ir suvokia tik ragaudamas, todėl ši jo specifika savaime eliminuoja galimybę skoniu žymėti paslaugas, taigi skonis – išimtinai tik prekių ženklas[331]. Analogišką nuomonę yra išsakiusi PINO, pastebėdama, jog dėl skonio prigimties sunkiai įsivaizduojama, kad skonis galėtų žymėti paslaugas[332].

Skonis negali būti atskirtas nuo pačios prekės, todėl skonis visuomet yra šios prekės substancijos elementas. Vienas iš problematiškiausių aspektų, vertinant, ar skonis atitinka skiriamojo požymio reikalavimą, yra tai, kad skoniu galima žymėti išties siaurą prekių ratą. Autorė išskiria tam tikras prekių kategorijas, kurioms atitinkami skoniai priklauso[333].

Vadinamosios „*skonio ženklų prekės*“ – tai prekės, kurios pagal savo prigimtį yra valgomos, arba prekės, kurios pagal savo prigimtį nėra skirtos valgyti, tačiau pagal savo paskirtį gali turėti sąlytį su ragavimo organais. Pastarajai grupei priklauso prekės, kurias rinkodaros specialistai vertina kaip pačius akivaizdžiausius „skonio ženklų“ prekių pavyzdžius. Pavyzdžiui, įvairūs dantų priežiūros gaminiai: dantų pasta, dantų skalavimo skystis, dantų siūlai, dantų šepetėliai[334]. Prie tokių gaminių taip pat galima priskirti stomatologijos prietaisus, gėrimų šiaudelius, dantų krapštukus ir kitus gaminius, kurie pagal paskirtį nors ir nėra valgomi, tačiau naudojami sąlytyje su žmogaus burna, t. y. dirginant skonio receptorius. Prof. A. E Compton kaip tinkamą skonio ženklų pavyzdį pateikia mėtų skonio rašiklius, kurie nors ir nėra valgomi, bet gali patikti žmonėms, turintiems polinkį kramtyti rašiklio galą[335]. Be to, pasak prof. Compton, pagal paskirtį tokius rašiklius, be abejonės, galima naudoti ir be skonio, o toks ženklinimas skoniu nesudarytų nepalankių konkurencijos sąlygų rinkos subjektams, nes skonis nėra privalomas ar esminis elementas siekiant, kad rašiklis atliktų savo paskirtį ir normaliai funkcionuotų[336].

Valgomosios prekės gali būti skirstomos į pirminius produktus, gautus iš gamtos, kurių skonį sąlygoja jų natūrali, prigimtinė substancija: vaisiai, daržovės, mėsa, medus ir pan. Pagal šią prekių rūšį išskiriami pirminiai, natūralūs skoniai. Natūralūs pirminių produktų skoniai neatlieka skiriamosios prekių ženklo funkcijos, nes skonis yra tiesiog natūrali produkto savybė[337]. Taip pat išskiriami antriniai, tai yra žmogaus iš gamtos išgaunami ar pagaminami produktai, kurie turi jiems iš prigimties *būdingą* skonį, tokie kaip kava, karamelė, šokoladas ir pan. Tokie skoniai yra būdingi gaminiui ir pagal gaminio esmę objektyviai negali būti kitokie, nes jie yra nulemti konkrečios gaminio rū-

---

330 Kralikauskas J. *supra note* 48, p. 107.

331 Zmejauskaitė. R. Skonis kaip prekių ženklas: ar skonis gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją? *Socialinių mokslų studijos*. 2013, Nr. 5 (1).

332 World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

333 R. Zmejauskaitė. *op. cit.*

334 Lindstrom M. *supra note* 59, p. 112.

335 Compton A. E. *supra note* 22, p. 350.

336 Compton A. E. *supra note* 22, p. 350.

337 Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

šies[338]. Minėti bei panašūs skoniai susitapatina su pačia preke, o tai savaime eliminuoja skonio gebėjimą atlikti prekių ženklo funkciją: konkretus skonis yra iš prigimties tiek *būdingas* pačiai prekei, kurios žymėjimui norima tokį skonį įregistruoti prekių ženklu, kad toks skonis visiškai nėra *būdingas* ta prasme, kad pagal jį būtų galima atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių. Kitaip tariant, pvz., šokolado skonio negalima registruoti prekių ženklu šokolado produktams žymėti. Šios kategorijos prekių skoniai charakterizuoja pačią prekę arba pateikia nuorodą į konkrečią prekių rūšį, todėl netenkina ne tik skiriamojo požymio reikalavimo, bet ir Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkte bei Reglamento 7 dalies 1 dalies (c) punkte įtvirtinto absoliutaus reikalavimo prekių ženklui nebūti aprašomojo pobūdžio, t. y. nebūti sudarytam iš žymens, kuris žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas. Šios prekių kategorijos skonių vertinimas nėra problematiškas, nes prekei iš prigimties būdingi skoniai negali atlikti pagrindinės prekių ženklo funkcijos – suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių identiškumo garanto. Be to, čia aptariamos prekių kategorijos atžvilgiu faktiškai šie skoniai niekuomet nesugebėtų įgyti skiriamojo požymio juos naudojant, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje[339].

Aukščiau aptartų skonių aprašomasis pobūdis yra kvalifikuojamas vertinant prekių, kurioms šis skonis yra natūraliai būdingas iš prigimties, atžvilgiu. Vadinasi, skonio galimybę būti prekių ženklu tiesiogiai įtakoja atotrūkis nuo prekės, kuriai žymėti šis skonis būtų skirtas[340]. Kitaip tariant, tam, kad skonis atskirtų vieno asmens prekę nuo kito asmens prekės, šis skonis turi gerokai nukrypti nuo prekės skonio normos arba žymėti prekę, kuri iš prigimties neturi skonio. Taigi peršasi išvada, jog potencialus prekių, kurias galima žymėti skoniu, ratas apsiriboja prekėmis, kurios pagal savo prigimtį yra valgomos, tačiau dėl kokių nors priežasčių žymimos kitu nei natūralus skoniu, bei prekėmis, kurios pagal savo prigimtį nėra valgomos, todėl skonio neturi, tačiau pagal savo paskirtį gali turėti sąlytį su ragavimo organais.

4.2.1.2. Pagrindiniai konkurenciniai aspektai. Farmacijos gaminių skoniai

Viena aktualiausių skonio prekių ženklų problemų yra ta, kad neretai skoniu siekiama žymėti prekes, kurios iš prigimties turi nemalonų skonį. Tokiu būdu su skonio pagalba įgytas konkurencinis pranašumas privalo būti įvertintas prekių ženklų teisės aspektu, nustatant, ar monopolinės priežastys prekių ženklo savininkui nesuteiks nepagrįstai pranašesnės pozicijos kitų rinkos subjektų atžvilgiu ir ar tokiu būdu nebus iškreipta konkurencijos sistema.

Teisės doktrina pripažįsta, kad skonio registravimo prekių ženklu poreikis labiausiai jaučiamas būtent farmacijos sektoriuje[341]. Viena iš priežasčių, kodėl valgomos prekės žymimos kitu nei natūralus skoniu yra ta, kad prekės dėl savo specifikos iš prigimties

[338] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 305.

[339] Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

[340] *Ibid.*

[341] Bucknell D. Pharmaceutical taste trademarks – a bitter pill to swallow. [interaktyvus] 2006 [žiūrėta 2011-05-02]. <http://www.thinkipstrategy.com/ipthinktank/70/pharmaceutical-taste-trade-marks-a-bitter-pill-to-swallow/>.

gali turėti nemalonų skonį. Prekių ženklų ekspertai šiai prekių kategorijai priskiria farmacijos gaminius, kurie paprastai yra itin nemalonaus skonio, todėl farmacijos įmonės siekia į suteiktą gaminiui patrauklų skonį įgyti išimtines teises ir tokiu būdu išsiskirti iš kitų konkurentų[342].

Tą patį akivaizdžiai įrodo ir praktika. Minėta, kad be vienintelio žinomo įregistruoto saldymedžio skonio prekių ženklo[343], visi kiti nesėkmingi bandymai pasaulyje registruoti skonio prekių ženklus buvo būtent farmacijos įmonių: 2002 metais Olandijos farmacijos įmonė *N. V. Organon* siekė JAV Patentų ir prekių ženklų biure įregistruoti apelsinų skonį antidepresantams žymėti[344]. Ta pati įmonė analogišką skonį analogiškoms prekėms žymėti siekė užregistruoti ir Europos Bendrijos prekių ženklu VRDT[345]. Dar vienas nepavykęs bandymas buvo farmacijos įmonės *Eli Lilly and Company* siekis įregistruoti Europos Bendrijos prekių ženklu dirbtinį braškių skonį, kuris turėjo būti skirtas 5 klasės prekėms pagal Nicos klasifikaciją – farmacijos preparatams – žymėti[346]. Taip pat paminėtina ir naujausia Vokietijos farmacijos bendrovės *Pohl-Boskamp GmbH & Co* paraiška JAV Patentų ir prekių ženklų biurui dėl išskirtinio pipirmėčių skonio nitroglicerino vaistiniams preparatams žymėti, kurios tenkinimo klausimas iki šiol nėra išspręstas[347].

Visas šias paraiškas vienija tai, kad farmacijos įmonės į cheminę medikamentų sudėtį įtraukė chemines medžiagas, gerinančias medikamento skonį, ir šį skonį siekė apsaugoti prekių ženklų teisės instrumentais. Farmacinių produktų skonis tokiu būdu atlieka praktinę ir taikomąją funkciją, o sprendžiant dėl tokio žymens registravimo prekių ženklu svarbu atsakyti į klausimą, ar išimtinės teisės į tam tikrą skonį suteikimas vienam ar keliems asmenims nereikš farmacijos rinkoje nusistovėjusio skonio monopolizavimo ir tokiu būdu nepagrįstai neiškreips laisvos konkurencijos modelio. Juk prekių ženklu įregistravus tam tikrą prekės skonį, šį skonį monopolizuoja vienas ar keli rinkos dalyviai, ir užkertamas kelias kitiems verslo subjektams pateikti rinkai tapataus ar panašaus skonio tapačias ar panašias prekes. Išimtinių teisių į konkretų skonį pagrindu šio

---

342 Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p.155.

343 Autorės žiniomis, vienintelis įregistruotas skonio prekių ženklas yra saldymedžio skonis 16 klasės prekėms (popieriui, raštinės reikmenims ir t. t.) pagal Nicos klasifikaciją žymėti.

344 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Paraiškos Registracijos Serijos Nr. 76467774. JAV Patentų ir prekių ženklų biuro atsisakymas registruoti prekių ženklą buvo apskųstas Apeliaciniam skyriui, kuris 2006 m. birželio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-05-04] <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4004:p83ru8.3.1>. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-05-04] <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4009:2bud6n.3.1>.

345 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Registracijos Nr. 003132404. Paraiška atmesta Reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu, t. y. kadangi neįvykdytas grafinės išraiškos reikalavimas. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-05-04] <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

346 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Registracijos Nr. 001452853. Paraiška atmesta Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (b) ir (c) punktų pagrindu, t. y. dėl neatitikimo skiriamojo požymio reikalavimui ir reikalavimui ženklui nebūti aprašomojo pobūdžio. VRDT atsisakymas registruoti prekių ženklą buvo apskųstas Apeliaciniam skyriui, kuris 2003 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-05-04]. <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

347 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Paraiškos Registracijos Serijos Nr. 85007428. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-05-04]. < http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4004:p83ru8.2.1>.

skonio prekių ženklo savininkas įgyja teisę kontroliuoti konkurentų prekių skonius, o tai iš esmės apriboja kitų verslo subjektų veiklos laisvę tuo aspektu, jog eliminuojama jų galimybė gerinti savo iš prigimties prastą produkto skonį panašiu ar tapačiu skoniu, kuris įregistruotas kito verslo subjekto prekių ženklu, todėl prarandama galimybė efektyviai konkuruoti.

Nemalonus prekių, įskaitant farmacinius gaminius, skonis sąlygoja objektyvų gamintojo poreikį šį skonį gerinti. Natūralu, jog skonis produkto savybių gerinimo funkciją gali atlikti tik tuomet, jei jis vartotojui yra priimtinas ir malonus. Egzistuoja tik keli pagrindiniai skoniai: kartumas, rūgštumas, sūrumas ir saldumas, taip pat *umami* skonis, o skonių įvairovę sudaro šių pagrindinių skonių kombinacijos ir jų kombinacijos su kvapais[348]. Psichologai patikslina, jog skonis apima būtent saldumo, rūgštumo, sūrumo ir kartumo pojūčius, o kiti skonio pojūčiai yra šių deriniai[349]. Pagrįstai galima būtų teigti, kad į vartotojui priimtinų skonių tarpą paprastai nepatenka kartus ir sūrus skoniai arba šie skoniai į geidžiamų skonių sąrašą patenka tik tuomet, kai juos naudojant pasiekiamas vartotojui priimtinas skonio sprendimas (kombinacija). Todėl skonių, kuriais pagerinti savo gaminamus produktus gali būti suinteresuotas verslo subjektas, spektras yra pakankamai siauras. Maža to, įprasta, jog gamintojas yra suinteresuotas savo produktą gerinti vartotojų mėgstamais ir geidžiamais skoniais, į kurių ratą patenka įvairūs vaisių, uogų skoniai, tokie kaip braškių, aviečių, apelsinų, žemuogių, arbūzų ir pan., taip pat kiti vartotojui patrauklūs skoniai, pvz., mėtų, karamelės, vanilės, šokolado ir t. t. Ir, nors nėra apibrėžto ir baigtinio skonių spektro sąrašo, nes pastarasis objektyviai yra neįmanomas dėl pagrindinių skonių variacijų gausybės, visgi, autorės nuomone, patrauklūs skonio sprendimai gali būti „išeikvoti“. Išvardytos priežastys leidžia teigti, jog visais atvejais sprendžiant, ar pagrįsta suteikti išimtinę teisę vienam ar keliems asmenims į tam tikrą skonį, būtina įvertinti viešąjį interesą, sąlygotą skonio sprendimų pasirinkimo ribotumo, siekiant užtikrinti neiškreiptos konkurencijos sistemos funkcionavimą[350].

Praktikoje atsisakant registruoti prekių ženklu farmacinių gaminių skonius iš esmės vyrauja neiškreiptos konkurencijos palaikymo argumentai. Pavyzdžiui, VRDT Apeliacinė taryba *Eli Lilly and Company* byloje vertindama dirbtinių braškių skonio, skirto farmacijos preparatams žymėti, atitikimą absoliutiems reikalavimams, visiškai pagrįstai pagal analogiją taikė išeikvojimo doktriną. VRDT nurodė, jog bet kuris farmacijos sektoriaus subjektas privalo turėti teisę pagerinti savo gaminamų farmacijos produktų skonį braškių skoniu tam, kad pašalintų nemalonų natūralų vaistų skonį, arba tam, kad vaistus būtų tiesiog malonu vartoti, o išimtinių teisių į braškių skonį suteikimas nepagrįstai ribotų konkurentų laisvę[351].

Tuo tarpu JAV analogiška situacija buvo spręsta taikant funkcionalumo doktriną. PŽTAT nagrinėdamas Olandijos farmacijos įmonės *N. V. Organon* skundą dėl atsisakymo registruoti prekių ženklu apelsinų skonį antidepresantams žymėti, be kita ko, sprendė klausimą, ar pateiktas registruoti apelsinų skonis neprieštarauja Jungtinių Valstijų prekių ženklų įstatymo 2 skyriaus (§ 2, 15 U.S.C. § 1052) (e) punkto 5 daliai, draudžian-

[348] Goldstein B. *et. al. supra note* 327, p. 603.

[349] Myers G.D. *supra note* 274, p. 175.

[350] Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

[351] VRDT Antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *Eli Lilly and Company*, Nr. R 120/2001-2, p. 15.

čiai prekių ženklu registruoti tokį objektą, kuris iš esmės yra funkcinis (toliau vadinama *Organon* byla)[352]. Taigi JAV patentų ir prekių ženklų biuro Apeliacinis skyrius, spręsdamas, ar apelsinų skonis gali būti registruojamas prekių ženklu antidepresantams žymėti, pirmiausiai vertino skonio funkcinį pobūdį.

Organon atveju JAV patentų ir prekių ženklų biuro Apeliacinis skyrius konstatavo, jog apelsinų skonis, vertinant jį gaminio, kuriam žymėti šis skonis būtų skirtas, atžvilgiu, yra laikomas turinčiu funkcinį pobūdį: „*farmacijos gaminių sudedamosios dalys paprastai turi nemalonų skonį, kuris gali būti maskuojamas tam, kad pacientai tikėtinai geriau rinktųsi pagerinto nei įprasto skonio farmacijos gaminius. Todėl skonis šiuo atveju atlieka praktišką, taikomąją funkciją, kuri negali būti monopolizuota. Monopolizavus funkcinę gaminio savybę, būtų neribotą laiką nepagrįstai apsunkinta galimybė farmacijos įmonėms konkuruoti tarpusavyje*“. Funkcines savybes turinčio skonio tikroji paskirtis yra maskuoti nemalonų pojūtį, atsirandantį vartojant farmacijos produktą, o ne atskirti vieno farmacijos subjekto prekes nuo kito farmacijos subjekto prekių, todėl funkcionalus skonis neatlieka pagrindinės prekių ženklo funkcijos ir negali būti registruojamas prekių ženklu. Jungtinių Valstijų prekių ženklų ekspertai pripažįsta, jog didžiausia kliūtis registruoti skonį kaip prekių ženklą yra šio žymens funkcionalus pobūdis“[353].

Vertinant farmacinių gaminių skonio funkcionalumo klausimus, svarbu atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Neretai farmacijos gaminių sudėtis (į kurią įeina ir cheminės medžiagos, sąlygojančios gaminio skonį) yra saugoma išradimų patentais. Bendrasis patentų galiojimo terminas nustatytas tarptautiniais teisės aktais yra dvidešimt metų nuo paraiškos patentui gauti pateikimo datos[354], tačiau laikoma, kad efektyvus patento galiojimo laikas vaistų atveju iš tikrųjų yra kur kas trumpesnis, kadangi nuo patentinės paraiškos veikliajai medžiagai apsaugoti pateikimo iki medikamento išleidimo į rinką praeina ilgas laiko tarpas, kuris paprastai skiriamas išsamiam vaisto veikliųjų medžiagų savybių ištyrimui, poveikio žmogui ir aplinkai nustatymui[355]. Tuo tarpu prekių ženklai paprastai registruojami dešimčiai metų, su galimybe terminą pratęsti kitiems dešimties metų laikotarpiams, taigi galima sakyti, jog egzistuoja galimybė prekių ženklo apsaugą išlaikyti neribotą terminą. Teisininkai atkreipia dėmesį į problemą, jog tokios priežastys kaip minėtas patentinės apsaugos termino ribotumas, didelės naujo vaisto sukūrimo sąnaudos ir mažas vaistų realiai pasiekiančių rinką procentas lemia farmacijos įmonių siekį „pratęsti“ vaisto patentinės apsaugos laiką naudojant kitus, o ne patentų teisės, instrumentus[356]. Šiam tikslui pasiekti naudojamos įvairios vaistų apsaugos strategijos, kurių viena yra vaisto prekių ženklo sukūrimas, kuris užtikrintų papildomą teisinę apsaugą[357]. Rinkodaros specialistai šią situaciją vadina lojalumą stiprinančių, susaistančių vartoto-

[352] JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas byloje *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1644 (T. t.A.B. 2006).

[353] Martens L. Garcia A. United States: Shape, sound and smell marks. *Trademark World*. 2009, Issue 222, p. 31.

[354] Patento galiojimo terminas (nustatytas TRIPS 33 straipsnyje) neturi būti trumpesnis nei 20 metų nuo paraiškos patentui gauti pateikimo dienos. Analogiškas terminas nustatytas ir Europos patentų konvencijos 63 straipsnyje. Be bendrojo patentinės apsaugos galiojimo termino nustatyto visiems išradimams farmaciniams išradimams, taikomi papildomi apsaugos terminai.

[355] Birštonas R. et al. *supra note* 107, p. 437.

[356] Glasgow L. J. Stretching the Limits of Intellectual Property Rights: Has the Pharmaceutical Industry gone too far? *The Journal of Law and Technology.* 2001, 41 (2): 227-258, p. 232.

[357] *Ibid*., p. 252.

jus su prekių ženklu, būdų paieškomis[358], kadangi tai pratęstų produktų gyvavimo laiką. Produkto skonis galėtų padėti stiprinti vartotojų lojalumą ir suteikti vaistų gamybos kompanijai daug naujų galimybių užmegzti ryšį su vartotojais. Tai atveria kompanijoms perspektyvą tikėtis visą produkto gyvavimą truksiančios teisinės apsaugos, o ne tik patentinės apsaugos, kurios galiojimas pasibaigs nustatytą datą. Akivaizdu, jog šios strategijos efektą ypač sustiprina tai, kad prekių ženklu būtų saugoma pati medikamento substancija – jo skonis. Tokiu būdu, net ir pasibaigus patentinei vaisto apsaugai, išlieka prekių ženklų teisės instrumentai, kurie įgalina apsaugoti ne tik vaistinio preparato etiketę ar formą, bet ir tam tikra apimtimi produkto sudėtį[359].

Sprendžiant dėl Direktyvos nuostatų farmacinių gaminių skoniams taikymo, svarbu nustatyti, kaip farmacijos gaminių skonių funkcionalumas turėtų būti vertinamas Direktyvoje įtvirtintų absoliučių reikalavimų prekių ženklo registracijai kontekste. Prisiminkime, jog buvo prieita prie išvados, kad praktinę funkciją atliekantiems nematomiems žymenims, t. y. tokiems, kurie yra tik prekių prigimties rezultatas, pagal analogiją turi būti taikomas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis, tuo tarpu žymenys, turintys estetinį funkcionalų pobūdį, iš registruotinų prekių ženklais žymenų rato turėtų būti eliminuojami taikant Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (iii) papunktį[360]. Taigi žymenys, kurie yra funkcionalūs taikomąja prasme, neturi galimybės įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant pagal Direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, tuo tarpu žymenys, kuriems būdingas estetinis funkcionalumas, atsižvelgiant į vartotojų nuomonę, skiriamąjį požymį juos naudojant gali įgyti. Todėl svarbu įvertinti, ar skoniai, kuriais gerinamas farmacinių produktų nemalonus skonis, atlieka praktinę, taikomąją ar estetinę funkciją.

Dėl toliau aptariamų priežasčių priimtina laikytina teisės doktrinoje sutinkama nuomonė, jog farmacinių gaminių skonių atveju estetinio funkcionalumo doktrina „dengia“ taikomojo funkcionalumo doktriną, kadangi, suteikus malonų skonį iš prigimties nemalonaus skonio produktams, t. y. sužadinus estetinį efektą, toks skonis kartu atlieka ir praktinę funkciją[361]. Kitaip tariant, nors gaminio skonio gerinimas turi ir estetinį aspektą, tačiau, atsižvelgiant į skonio gerinimo poreikį, tokia nemalonaus skonio maskuotė yra praktiškai funkcionali. Teisės literatūroje farmacinių gaminių skonių praktinis pobūdis grindžiamas skonio atliekamomis praktinėmis funkcijomis: laikoma, jog skonis atlieka *maskuotės, placebo* arba *suspensijos* funkcijas[362].

Siekiant padėti lengviau nuryti valgomą medikamentą daugelis farmacijos kompanijų natūralų vaistų skonį maskuoja tam tikru skoniu praturtintais aliejais ir eliksyrais. Taigi farmacinio medikamento skonis veikia kaip originalaus nemalonaus skonio *maskuotė*. Atitinkamų vaistų skonį veiksmingai maskuoja atitinkamos medžiagos, t. y. atitinkami skoniai. Pavyzdžiui, jei natūralus vaisto skonis yra sūrus, jį galima maskuoti irisų skoniu, klevų sirupo skoniu, abrikosų, persikų, vanilės, mėtų skoniais. Jei natūralus vaistų skonis yra aitrus ar kartus, jį tinka maskuoti vyšnių, vyšnių, graikinių riešu-

[358] Lindstrom M. *supra note* 59, p. 222.

[359] Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

[360] Plačiau apie tai žr. disertacijos 4.1.2.3. poskyryje.

[361] Clarke N. L. *supra note* 23, p. 127.

[362] *Ibid*, p. 128.

tų, šokolado, mėtos deriniais, anyžių skoniais. Jei natūralus vaistų skonis yra pernelyg saldus, jį galima maskuoti citrusinių vaisių, uogų skoniais. Jei natūralus vaistų skonis yra rūgštus, jį galima maskuoti saldymedžio, vanilės, aviečių skoniais. Vadinasi, skonio maskavimo funkciją, atsižvelgiant į originalaus, natūralaus medikamento skonio pobūdį, gali atlikti tik atitinkami, o ne kiti, skoniai, ir tai dar labiau sustiprina praktinį, taikomąjį aspektą. Būtina vertinti ne bet kokias alternatyvas, o būtent efektyvias, potencialiai perspektyvias alternatyvas, taigi – alternatyvius skonius, kurie veiktų taip pat efektyviai. Kaip buvo pažymėta *Organon* byloje, svarbu ne tai, ar esama alternatyvių skonių, galinčių atlikti tą pačią funkciją, svarbu tai, ar tie alternatyvūs skoniai šią funkciją atlieka analogiškai efektyviai[363]. Be to, farmaciniame sektoriuje svarbu tai, kad norint padaryti medikamentą patrauklų, siekiama kitų medikamento elementų – kvapo, tekstūros, spalvos ir skonio – darnos. Pavyzdžiui, nesuderinama, kad raudonos spalvos medikamentas turėtų mėtų ar bananų skonį.

Antroji farmacijos gaminio skonio funkcija yra skonio veikimas *placebo* efektu. Placebo teorija yra visiškai priešinga skonio maskavimo teorijai. Pažymėtina, kad placebo koncepciją teismai jau buvo svarstę spalvų sukeliamo placebo efekto aspektu[364]. Prof. Nancy L. Clarke nuomone, placebo teorija pagal analogiją gali būti taikoma farmacinio gaminio skonio vertinimui[365]. Pagal vaistų skonio placebo teoriją, natūralios medikamentų substancijos natūraliai nemalonus skonis pats savaime turi placebo efektą, nes žmonės linkę skeptiškai vertinti vaistus, kurie neatrodo kaip vaistai, neturi vaistų skonio ir vaistų kvapo[366]. Žmonės yra pripratę prie to, kad vaistai asocijuojasi su nemaloniais pojūčiais, todėl malonūs vaistai kelia įtarimą ir abejojama dėl jų efektyvumo[367]. Žmonės pripratę manyti, kad efektyvūs medikamentai turi būti nemalonaus skonio[368]. Taigi placebo teorijos atveju skonio funkcionalumą pateisina tai, kad natūraliai nemalonus vaisto skonis pats savaime veikia kaip placebas. Tačiau placebo efektas nėra niekaip susijęs su skonio gerinimu, nes remiantis placebo teorija, gamintojas suinteresuotas skonio negerinti, o platinti vaistus, turinčius natūralų skonį. Visgi tokių vaistų sudėtis, kuri sąlygoja skonį, turi būti saugoma patentų teisės instrumentais, o tokie skoniai yra grynai funkcionalūs ir jokiu būdu neatlieka prekių ženklo funkcijos.

Trečioji medikamentų skonio funkcija yra skonio veikimo kaip *suspensijos* funkcija. Tuo atveju, kai skoniai vaistams yra naudojami kaip suspensijos priemonė, tokie skoniai yra funkcionalūs grynai praktine prasme. Byloje *William R. Warner & Co. v.*

---

[363] JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas byloje *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1644 (T. t.A.B. 2006).

[364] Byloje *Norwich Pharmacal Company v. Sterling Drug, Inc.* (Antroji apygarda), vadinamojoje „Pepto-Bismol" byloje, atsakovė Sterling Drug farmacijos kompanija gamino analogiškus medikamentus ieškovo gaminamiems – rožinės spalvos tabletes, skirtas skrandžio veiklos sutrikimams gydyti. Atsakovo produktai, nepaisant to, kad jie buvo savitai įpakuoti ir turėjo savitas etiketes, iš esmės buvo identiški savo skoniu, chemine sudėtimi ir spalva. Be kita ko, šioje byloje teismas išreiškė nuomonę dėl kai kurių rožinės spalvos funkcionalumo vertinimo kriterijų. Teismas nurodė, jog rožinė spalva gali būti pripažinta funkcionalia tuo atveju, jei būtų įrodyta, jog rožinė spalva, šių konkrečių medikamentų atveju, pacientams turi psichosomatinį ir dėl to terapinį poveikį. Terapinė rožinės spalvos vertė yra funkcionali.

[365] Clarke N. L. *supra note* 23, p. 128.

[366] *Ibid.*, p. 128–129.

[367] *Ibid*., p. 129.

[368] *Ibid.*

Eli Lilly & Co[369] buvo sprendžiama situacija, kai *Eli Lilly & Co* farmacijos kompanija gamino skystą preparatą pavadinimu *Coco-Quinine*. Šis preparatas buvo sudarytas iš chinino[370] ir kitų vaistinių sudėtinių dalių, sumaišytų šokolade, siekiant suteikti šokolado spalvą ir skonį. Kitaip tariant, vaistas buvo pateiktas šokolado suspensijos pavidalu. *William R. Warner* gamino labai panašų vaistinį produktą pavadinimu *Quin-Coco*, tačiau pardavinėjo jį mažesne kaina. *Eli Lilly & Co* ieškiniu siekė uždrausti *William R. Warner* gaminti šį vaistą suspensijos pagrindu naudojant šokoladą. Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad *Eli Lilly & Co* neturi jokios išimtinės teisės naudoti šokoladą kaip vaisto substancijos ingredientą, nes šokoladas nėra farmacinis ingredientas ir medicininio poveikio neturi, todėl šokoladas tėra vaistinė suspensija. Taigi teismas iš esmės darė išvadą, kad šokoladas kaip suspensija yra funkcionalus. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant chinino skonį padaryti malonesniu nėra efektyvesnio ar vienodai efektyvaus pakaitalo šokoladui.

Dar vienas svarbus aspektas, į kurį turi būti kreipiamas dėmesys kalbant apie farmacijos rinkos atitinkamą vartotoją, yra tai, kad savita specifika yra būdinga receptinių vaistų rinkai, kadangi sprendimus dėl vaistų pasirinkimo pastaruoju atveju priima gydytojas, o ne pacientas. Dėl šios priežasties receptinių vaistų ženklinimas skoniais vargu ar apskritai įmanomas. Gydytojo profesinis sprendimas paprastai yra susijęs su veikliosiomis vaisto medžiagomis, kurios lemia konkretaus vaisto pacientui parinkimą, o ne su antrinėmis vaisto savybėmis, tokiomis kaip malonus skonis.

Apibendrinant akcentuotina, jog visais atvejais sprendžiant dėl skonio, įskaitant farmacinių gaminių skonius, registravimo prekių ženklu visų pirma būtina nustatyti, ar toks skonis nėra funkcionalus. Nustačius skonio taikomąjį funkcionalumą, tokiam skoniui *de jure* neturi būti taikoma teisinė apsauga Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunkčio pagrindu. Funkcionalūs taikomąja prasme skoniai negali atskirti vieno asmens prekių ar paslaugų nuo kito asmens prekių ar paslaugų, todėl negali būti registruojami prekių ženklais. Be to, tokie skoniai negali įgyti skiriamojo požymio juos naudojant. Nenustačius skonio funkcionalumo kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti konkurencinius aspektus, t. y., ar konkretaus skonio monopolizavimas nesuteiks prekių ženklo savininkui nepagrįstai pranašesnės pozicijos kitų rinkos subjektų atžvilgiu ir ar tokiu būdu nebus iškreipta konkurencijos sistema.

Farmacinių gaminių skoniai, atliekantys placebo, maskuotės ar suspensijos funkciją, visais atvejais yra funkcionalūs taikomąja prasme. Net jei tokių skonių funkcionalumas ir turi estetinį aspektą, šis dažnai „dengia“ taikomąjį farmacinio gaminio skonio pobūdį, todėl, autorės nuomone, farmacinių gaminių skoniai apskritai negali būti registruojami prekių ženklais, kadangi tokie skoniai negali atlikti prekių ženklo skiriamosios funkcijos.

4.2.2. Skonio vertinimas vidutinio vartotojo suvokimo aspektu

Skonis visuomet charakterizuoja prekę, kuri yra valgoma ar kurios naudojimas pagal paskirtį neįmanomas be sąlyčio su skonio receptoriais. Todėl vartotojas turi polinkį

[369] JAV Aukščiausiojo Teismo 1924 m. sprendimas byloje *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526.

[370] Chininas – vaistai nuo maliarijos.

skonį vertinti kaip prekės savybę ar bruožą, o ne kaip prekių ženklą, informuojantį apie tų prekių komercinę kilmę. Skirtingai nuo klasikinių prekių ženklų, vartotojai nėra įpratę skonį suvokti *kaip* prekių ženklą. Toliau pateikiami pagrindiniai ir, manytina, svarbiausi probleminiai aspektai, įtakojantys vartotojo polinkį skonį vertinti kaip prekės savybę ar bruožą, o ne kaip prekių ženklą, informuojantį apie tų prekių komercinę kilmę[371].

Pirma, skonis dėl savo pobūdžio apskritai neturi realios galimybės rinkoje įsitvirtinti kaip prekių identiškumo garantijos teikėjas, kadangi su skoniu dažniausiai susipažinti galima tik jau įsigijus prekę, o ne ją renkantis. Šią situaciją lemia skonio kaip tokio specifika: psichologai skonį priskiria prie *kontaktinių* pojūčių[372]. Taigi vartotojo susipažinimas su prekių ženklu yra įmanomas tik kontaktiniu keliu, tuo tarpu kitus prekių ženklus, pavyzdžiui regimus, vartotojas gali suvokti distanciniu būdu. Nors ir neabejojama, kad skonis *gali* informuoti[373], tačiau skonį vartotojas suvokia tik ragavimo momentu, todėl tik ragaudamas vartotojas turi skonį atpažinti tokiu būdu, kad skonio suvokimas leistų suprasti, jog šis konkretus skonis atskiria vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių. Kitaip tariant, ragaudamas vartotojas tam tikrą prekę turi pasirinkti todėl, kad to gaminio skonis jam teikia informaciją apie konkrečių prekių komercinę kilmę. Tačiau nėra aišku, kaip traktuoti identifikacinės funkcijos skonio atveju galimybę, kai vartotojo pasirinkimas gali būti padaromas tik prekę pradėjus vartoti. Skeptikų nuomone, apskritai nėra poreikio saugoti skonį, kaip prekių ženklą, kadangi tam, kad su tokiu prekių ženklu susipažintum, reikia jį įdėti į burną, o toks veiksmas, savaime aišku, yra produktą naikinantis, tad kam saugotai tai, kas čia pat sunaikinama[374].

Tačiau gali būti ir taip, kad vartotojas įsidėmės skonį, nes šis jam patiko, ir kitą kartą sieks įsigyti to paties ūkio subjekto gaminį. Paradoksalu, bet sekantį kartą rinkdamasis produktą vartotojas atsidurs toje pačioje situacijoje, – skonį jis galės suvokti tik produktą įsigijęs ir jį ragaudamas, arba jam teks gaminį atpažinti ir išskirti iš kitų ūkio subjektų gaminių su tradicinių prekių ženklų, tokių kaip žodžiai ar etiketės, pagalba. Būtent dėl šios priežasties daugelis prekių ženklų ekspertų sutaria, jog suvokti skonį kaip prekių ženklą sunku ir todėl, kad paprastai visi nematomi žymenys, be kita ko, ir skonis, yra naudojami siejant juos su klasikiniais prekių ženklais[375]. Todėl peršasi išvada, jog pasirinkimo momentu vartotojo pasirinkimą lemia nes skonis ir vartotojas vadovaujasi ne skoniu *per se*, kadangi tam objektyviai neturi jokios galimybės, o kitais prekės žodiniais ar vaizdiniais elementais, teikiančiais jam informaciją apie prekių komercinę kilmę.

Taigi antroji problema yra susijusi su tuo, kad vartotojas nėra pratęs skonį suvokti kaip prekių ar paslaugų komercinės kilmės šaltinį. Taip yra todėl, kad skonis natūraliai negali būti atskirtas nuo produkto, kuriam žymėti jis būtų skiriamas, todėl vidutiniam vartotojui skonis asocijuojasi paprasčiausiai su gaminio bruožu, savybe. Visiškai nėra svarbu, kiek išskirtinis skonis yra kulinarine prasme, skonis *per se* turi būti išskirtinis

---

371 Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

372 Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 203.

373 Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 155.

374 Volker S. supra note 80, p. 32.

375 Lawry M., Dickerson J. *supra note* 283, p. 27.

skiriamojo požymio, kaip reikalaujama prekių ženklų teisėje, aspektu[376]. Teisingumo Teismas nurodo, kad vartotojas turi atskirti prekes pagal prekių ženklą neatlikdamas jokios analitinės analizės ir nekreipdamas į tai ypatingo dėmesio[377]. Taigi vartotojas skonio suvokimo momentu savaime ir be jokių papildomų pastangų bei atsiribodamas nuo papildomų vaizdinių ar žodinių elementų, galinčių identifikuoti kilmės šaltinį, turi skonį suprasti ne tik kaip prekės savybę, bet suteikti šiai savybei ir antrinę reikšmę – susieti šį skonį su kilmės šaltiniu.

Trečia, skonis pasižymi tuo, kad jis yra suvokiamas subjektyviai. Jau minėjome, jog mokslas išskiria tik kelis pagrindinius skonius: kartumą, rūgštumą, sūrumą ir saldumą, taip pat *umami* skonį. Atsižvelgiant į tai, jog skonio suvokimo procesas yra ypač sudėtingas, čia paminėtinas tik tas aspektas, kad receptoriai, kurie yra jautrūs atitinkamam skoniui, yra išsidėstę skirtingose liežuvio dalyse, tuo tarpu visi liežuviai yra unikalūs, kaip ir skonio receptorių skaičius bei jų išsidėstymas[378]. Be to, egzistuoja didelė skonių įvairovė: yra daug pagrindinių skonių kombinacijų ir jų kombinacijų su kvapais, taip pat situaciją apsunkina tai, kad atpažįstant skonį dalyvauja ir uoslės sistema[379]. Šios priežastys leidžia daryti išvadą, kad skonio suvokimas yra ypač subjektyvus, todėl du žmonės tą patį skonį gali suvokti skirtingai. Tuo tarpu vartotojas turėtų skonį suvokti tokiu būdu, kad šis pojūtis leistų suprasti, jog konkretus skonis atskiria vienam asmeniui priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitam asmeniui priklausančių prekių ar paslaugų. Tačiau kokiu būdu pojūtis, kuris mokslininkų laikomas vienu subjektyviausių suvokimo prasme, gali padėti atskirti skirtingų ūkio subjektų gaminamas prekes, juk objektyviai nėra aišku, koks objektas įgytų išimtinę apsaugą, nes kiekvienas vartotojas tą patį skonį gali suvokti bei įsiminti skirtingai. Taigi pagrįsta teigti, jog skonio potencialą garantuoti juo pažymėtų prekių identiškumą menkina ir tai, kad skonio prigimtis eliminuoja skonio, kaip prekių ženklo, objektyvumo galimybę, todėl tokio objekto teisinė apsauga tampa dar labiau problematiška.

Be to, būtina įvertinti tai, jog egzistuoja nemažai veiksnių, kurie įtakoja individualų skonio suvokimą: ragaujančiojo amžius, sveikatos būklė (pvz., skonio sutrikimai, kuomet juntamas kartumas ar rūgštumas, metalo skonis, esant visaus organų veiklos sutrikimams), produkto temperatūra, pvz., šaltas arba šiltas *Coca-Cola* gėrimas. Skonio receptorių specifika bei čia išvardyti veiksniai lemia itin subjektyvų ir individualų skonio suvokimą, o tai apsunkina ne tik skonio žymens ekspertizę norint jį registruoti prekių ženklu, bet ir įtakoja teisių į šį prekių ženklą įgyvendinimo problematiką.

Dėl nurodytų priežasčių visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama registruoti skonį, būtina įrodyti tokio skonio antrinę reikšmę, t. y. tai, kad vidutinio vartotojo sąmonėje konkretus skonis identifikuoja produkto kilmės šaltinį, o ne patį produktą. Teisės doktrinoje pabrėžiama, kad skoniai jokiais atvejais iš prigimties neturi skiriamojo požymio prekių ženklo aspektu, todėl visais atvejais privaloma įrodyti, kad konkretus skonis įgijo antrinę reikšmę[380].

---

[376] Ginsburg J. S. *supra note* 54, p. 94.

[377] Case C-136/02, *Mag Instrument Inc. v OHIM*, [2004] ECR I-9165. p. 32.

[378] Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 155.

[379] Goldstein B. *et. al. supra note* 327, p. 605.

[380] Compton A. E. *supra note* 22, p. 341.

Autorės žiniomis, teismų praktikoje nebuvo atvejų, kad būtų identifikuotos sąlygos, kurioms esant skonis galėtų būti vertinamas kaip įgijęs antrinę reikšmę. Visgi manytina, jog skonis privalo būti tiek nebūdingas prekei, kad vartotojas gebėtų skonį ne tik identifikuoti atskirai nuo pačios produkto substancijos, bet ir šį skonį suvoktų kaip prekės komercinės kilmės identifikatorių. Vartotojo suvokimas turėtų būti nulemtas išimtinai skonio *per se*, neatsižvelgiant nei į prekių ar jų pakuočių išvaizdą, nei į kitus žodinius ar vaizdinius elementus, galinčius atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių[381]. Kita vertus, vartotojo suinteresuotumas atpažinti prekės šaltinį visuomet turi būti vertinamas atsižvelgiant į viešąjį interesą, reikalaujantį užtikrinti verslo subjektams galimybę efektyviai konkuruoti neiškreiptos konkurencijos sistemoje ir palikti tam tikrus skonius rinkoje laisvai prieinamus tam, kad jais pasidaudoti galėtų visi suinteresuotieji asmenys. Todėl kiekvienu atveju turi būti įvertinta, ar išimtinės teisės į tam tikrą skonį suteikimas vienam ar keliems ūkio subjektams nereikš, jog nepagrįstai monopolizuojamas paprastai tam tikros rūšies prekėms naudojamas skonis[382].

4.2.3. *Coca-Cola* atvejo analizė

Vienas iš skonių, kurį vartotojai iš tiesų pripažįsta išskirtiniu yra *Coca-Cola* skonis. *Coca-Cola* istorija siekia daugiau nei šimtą metų, šis gaivusis gėrimas žinomas visame pasaulyje: jis pripažintas geriausiai parduodamu ir plačiausiai žinomu gaiviuoju gėrimu pasauliniu mastu[383]. Atlikus tyrimą, vadinamą „Pepsi iššūkis" (angl. *Pepsi Challenge*), kurio metu buvo lyginami *Pepsi-Cola* ir *Coca-Cola* skoniai, paaiškėjo, kad vartotojai skiria šiuos du gaiviuosius gėrimus, o tai įrodo *Coca-Cola* skonio unikalumą ir išskirtinumą. Be to, tuomet, kai *Coca-Cola* kompanija bandė rinkai pateikti naują *Coca-Cola* atmainą, pavadintą „*New Coke*", kurios skonis buvo išgautas modifikavus klasikinę formulę, atliekant apklausas paaiškėjo, kad vartotojai liko lojalūs klasikiniam *Coca-Cola* skoniui. Naujasis produktas rinkoje neįsitvirtino, o tai dar kartą įrodo, kad vartotojas *Coca-Cola* skonį išskiria iš kitų gaiviųjų gėrimų skonių. Kaip pastebėjo J.N. Cox, klasikinis originalus *Coca-Cola* skonis yra daugiau nei gaiviojo gėrimo skonis – ne mažiau svarbūs su šiuo skoniu susiję vartotojo jausmai ir prisiminimai[384]. Todėl vertėtų aptarti, ar *Coca-Cola* skonis gali atlikti prekių ženklo funkciją, t. y. identifikuoti šio gaiviojo gėrimo kilmės šaltinį ir išskirti jį iš kitų gaiviųjų gėrimų.

Coca-Cola skonis gaiviųjų gėrimu atžvilgiu yra absoliučiai funkcionalus taikomąja prasme: skonis atlieka funkcinį, praktinį vaidmenį, nes būtent skonis yra esminis prekę naudojant pagal paskirtį – pašalinus skonį, šis gėrimas nebetektų prasmės. *Coca-Cola* gėrimas yra sukurtas mėgavimuisi išskirtiniu skoniu bei atsigaivinimui ir būtent *Coca-Cola* gėrimo skonis sužadina specifinius vartotojo pojūčius. Be to, šis skonis identifikuoja ne prekės kilmės šaltinį, o konkrečią prekę, ir vidutinis vartotojas *Coca-Cola* skonio nesuvokia kaip prekių ženklo, todėl toks žymuo neturi skiriamojo požymio vidutinio vartotojo suvokimo aspektu.

---

381 Zmejauskaitė. R. *supra note* 331.

382 *Ibid.*

383 Cox J. N. *supra note* 24, p. 140.

384 *Ibid.*

Reikėtų pritarti prof. J.N. Cox nuomonei, jog *Coca-Cola* skonio atveju ypač svarbus konkurencinis aspektas[385]. Kolos skonis būdingas visai kolos gėrimų grupei[386], todėl, registravus *Coca-Cola* skonį prekių ženklu, nepagrįstai būtų suteikta kolos gaiviųjų gėrimų skonio monopolija, o gamintojai, norėdami gaminti panašaus skonio gėrimus ir, pavyzdžiui, pardavinėti juos mažesnėmis kainomis, negalėtų to darytų, o tai reikštų nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimą vienam gamintojui, dėl kurio nukentėtų neiškreiptos konkurencijos sistema, tuo pačiu – ir vartotojas. Gali būti, kad vartotojas norėtų rinktis panašų, bet kitą nei *Coca-Cola* skonį, kaip antai *Pepsi-Cola*, *Inca Kola, RC Cola* ir t. t., nes pastaruųjų kaina gali būti mažesnė ir tokia kolos gėrimo alternatyva vartotojui gali būti priimtinesnė.

Apibendrinant galima teigti, kad *Coca-Cola* skonis, nors ir būdamas išskirtinis, neatlieka prekių ženklo funkcijos, todėl prekių ženklu negali būti registruojamas.

4.3. Garsas

4.3.1. Pagrindinės garso, kaip prekių ženklo, charakteristikos. Garsų rūšys

Garsas yra slenkantis slėgio svyravimas terpėje, kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis[387]. Garso bangoms veikiant klausos receptorius, kurie reaguoja į fizinį oro judėjimą, t. y. į virpesius, atsiranda klausos pojūčiai[388]. Klausa yra distancinis pojūtis, nereikalaujantis tiesioginio sąlyčio su garso šaltiniu[389]. Girdėjimo pojūčiai teikia informaciją apie garsų aukštumą, intensyvumą, tembrą ir vietą, iš kurios garsai sklinda[390]. Būtent šiuos veiksnius suvokia vartotojas, kuomet girdi garsą.

Martin Lindstrom teigimu, garsas yra viena iš dimensijų, aktyviai naudojamų šiuolaikiniame ženklodaros procese[391]. Garso naudojimo efektyvumą ženklodaroje pagrindžia tai, kad garsas yra susijęs su nuotaika, jis sukelia emocijas ir jausmus, todėl garsas gali būti tiek išskirtiniu ir įsimenamu, jog vartotojas šį garsą asocijuos su prekių ar paslaugų kilmės šaltiniu. Pavyzdžiui, radijo ar televizijos reklamos metu skleidžiami garsai gali informuoti apie reklamuojamos prekės ar paslaugos komercinę kilmę net ir nematant vaizdo. Arba, pavyzdžiui, elektronikos priemonių skleidžiamas garsas neretai nurodo į šių prekių gamintoją. Kaip antai vienas žymiausių garso prekių ženklų yra vadinama „Nokia Tune“ melodija, įregistruota Bendrijos prekių ženklu, skirta 9 klasės prekėms bei 35, 38 klasių paslaugoms (pagal Nicos klasifikaciją), žymėti[392]. Dar vienas plačiai žinomas pavyzdys yra „Intel Inside“ melodija, pradėta naudoti 1998 metais.

---

385 *Ibid.*

386 Kola – saldus prisotintas angliarūgštės, dažniausiai tamsiai rudos spalvos, turintis kofeino nealkoholinis gaivusis gėrimas. Pavadinimas kilo nuo kolamedžio riešutų, kurie gėrimo gamybos pradžioje buvo naudojami dėl kofeino.

387 Vikipedija, [interaktyvus], prisijungimas 2011-02-01 <http://lt.wikipedia.org/wiki/Garsas>.

388 Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 228.

389 *Ibid.*

390 Vaitkevičius P.H. *Pojūčiai ir suvokimas: 1 dalis regimųjų vaizdų suvokimas*. Vilnius: VU, 2002, p. 68.

391 Lindstrom M. *supra note* 59, p. 30.

392 VRDT duomenų bazė. CTM-online. Prekių ženklo numeris 001040955. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

Martin Lindstrom nurodo, jog „Intel Inside“ melodija „*priverčia pamatyti tai, kas yra nematoma (mikroschemą) naudojant trumpą ryškų garsą, kuris skamba visose „Intel“ reklamose ir prekių ženklo kūrimo kampanijose*“[393]. Tyrimai rodo, kad „Intel“ melodija, dar vadinama „banga“, yra įsimenama ir išskirtinė, be to, daugeliu atvejų žmonės „Intel“ bangą atsimena geriau nei logotipą[394].

Teisės doktrinoje garso prekių ženklai (angl. *sound trademarks* arba *audible trademarks*) yra skirstomi į dvi pagrindines rūšis: muzikinius (angl. *musical*) ir nemuzikinius (angl. *non-musical*)[395]. Muzikiniai prekių ženklai skirstomi taip: šaukiniai, pagrįsti alteracija (angl. *jingle*)[396], muzikos natų kompleksai (angl. *complex musical notation*), garso ar muzikos ištraukos (angl. *piece of music or sound*). Nemuzikiniais prekių ženklais laikomi triukšmas, garsas, išreikštas žmogaus ar gyvūno balsu be melodijos (pvz., liūto riaumojimas, Tarzano riksmas ir pan.), įvairūs natūralūs gamtos garsai (pvz., bangų mūša); dirbtiniai garsai, sukurti įvairiomis technologijomis (pvz., dūžtančio stiklo garsas); kokio nors mechanizmo veikimo metu išgaunamas tų mechanizmų veikimui būdingas garsas, pavyzdžiui, motociklo variklio gausmas, žoliapjovės skleidžiamas garsas ir pan.

Pripažįstama, jog skirtingai nei skoniai bei kvapai, garsai gali turėti skiriamąjį požymį iš prigimties (angl. *inherently distinctive*)[397]. Turinčiais skiriamąjį požymį iš prigimties laikomi garsai, kurie yra tokie unikalūs ir išskirtiniai prekių ar paslaugų atžvilgiu, kad juos registruojant neįrodinėjama, jog įgyta antrinė reikšmė[398]. Pavyzdžiui, liūto riaumojimo garsas gali atskirti kino kompaniją ir jos teikiamas paslaugas, t. y. kino filmų kūrimą ir platinimą[399]. Liūto riaumojimas nėra *būdingas* kino pramonei, todėl liūto riaumojimas turi skiriamąjį požymį vertinant santykyje su kino kompanijos paslaugomis.

VRDT Apeliacinė taryba byloje *Edgar Rice Burroughs* (toliau – *Tarzan Yell* byla)[400] tirdama garsą, apibūdintą kaip „pramanyto personažo, vardu Tarzanas, šauksmas“, skirtą 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43 klasių pagal Nicos klasifikaciją prekėms ir paslaugoms žymėti[401], nurodė, kad, nors skiriamojo požymio nustatinėjimas ir nėra nagrinėjimo dalykas šioje byloje, visgi galima teigti, jog Tarzano šauksmas visiškai tiktų kaip unikalus šaltinio identifikatorius net tik prekėms ir paslaugoms, įvardytoms prekių ženklo

---

393 Lindstrom M. *supra note* 59, p. 32.

394 *Ibid*.

395 Bretonniere J.F., Rodari S. Global Protecting and enforcing non-traditional trademarks. *Building and enforcing Intellectual Property value.* 2009: 50-54, p. 51.

396 Nors anglų kalbos žodis *jingle* verčiamas kaip „lengvai įsimenamas posmelis, dainelė (pagrįsta alteracija)“, pažymėtina, jog šį vertimą reikėtų suprasti kaip vadinamą „šaukinį“. Šaukiniai yra originalūs trumpi žodžių junginiai, skelbiantys atitinkamą pavadinimą, ar prekių ar paslaugų moto (iš 2–3 žodžių), paprastai akomponuoti muzika, šnekiamojoje kalboje dar kitaip įvardijami kaip „džinglas“.

397 Lawry M., Dickerson J. *supra note* 283, p. 27.

398 Hyman M., Chung H. *supra note* 29, p. 220.

399 Pavyzdžiui, kino kompanija *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* yra įregistravusi liūto riaumojimo garsą, skirtą 9, 38, 41, 42 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti. VRDT duomenų bazė. Prekių ženklo numeris 005170113. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg >

400 VRDT Ketvirtosios Apeliacinės Tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje *Edgar Rice Burroughs*, Nr. R 708/2006-4.

401 VRDT duomenų bazė. Prekių ženklo numeris 005090055. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

paraiškoje, bet įvairioms prekėms ir paslaugoms[402], nes vidutinis vartotojas atsimena ir žino Tarzano šauksmą[403]. Taigi Tarzano šauksmas prekių ir paslaugų, kurioms žymėti šis garsas skirtas, atžvilgiu turi skiriamąjį požymį pagal Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (b) punktą. VRDT savo nuomonę grindė tik garso unikalumo argumentu ir nevertino jokių įrodymų, kurie demonstruotų skiriamojo požymio įgijimą naudojant šį garsą. Šis atvejis rodo ne tik tai, kad garsas gali turėti skiriamąjį požymį iš prigimties, bet ir tai, jog vienas pagrindinių kriterijų garso skiriamajam požymiui nustatyti yra garso unikalumas bei nebūdingumas prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti toks garsas būtų skirtas. Be to, VRDT Apeliacinės tarybos sprendimas *Tarzan Yell* byloje patvirtino vieną pagrindinių garso registravimo prekių ženklu taisyklių – garsas gali būti registruojamas prekių ženklu tik tuo atveju, jei garsas konceptualiai ar fiziškai yra atskirtas nuo prekių ar paslaugų, kurias jis žymi, kitaip tariant, joms nebūdingas[404]. Taigi garsas turi būti autonomiškas ta prasme, kad šis garsas vartotojų turi būti suvokiamas kaip nepriklausomas ir nebūdingas prekėms ar paslaugoms, kurioms žymėti šis garsas yra skirtas.

Tuo tarpu garsai, kurie yra būdingi konkrečiai prekių ar paslaugų sričiai, iš prigimties skiriamojo požymio neturi, todėl, norint tokius garsus registruoti prekių ženklais, būtina įrodyti, jog šie garsai įgijo antrinę reikšmę. Kaip antai Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės biuro (angl. *UK Intellectual Property Office*) parengto Prekių ženklų ekspertizės vadovo (angl. *Trade Mark's Examination Guide*) 4.2. punkte nustatoma, kokie garso žymenys nėra laikomi turintys skiriamąjį požymį iš prigimties[405]: 1) vienos ar dviejų natų muzikinė ištrauka; 2) reklaminės melodijos, įprastos, pavyzdžiui, ledų prekyvietėse; 3) pramogų mašinų prekybos centruose ar pasažuose šaukiniai, jei šie šaukiniai skirti pramogų mašinoms žymėti; 4) gerai žinoma, populiari muzika pramogų teikimo paslaugų srityje, įskaitant pramogų parkų paslaugas; 5) vaikų darželių eilėraščiai vaikams skirtų prekių atžvilgiu; 6) muzika, kuri yra susijusi su tam tikrais regionais ar šalimis, prekių ar paslaugų, būdingų tiems konkretiems regionams ar šalims, atžvilgiu.

JAV teismų praktikoje garsai, turintys skiriamąjį požymį iš prigimties, ir garsai, kurių registravimo atveju privaloma įrodyti, jog yra įgyta antrinė reikšmė, buvo atskirti vienoje iš pirmųjų bylų, analizavusių garso registravimo prekių ženklu probleminius klausimus, t. y. byla *Re General Electric Broadcasting Co., Inc.* (toliau vadinama *General Electric* byla). Šioje byloje PŽTAT nurodė, jog garsais, kurie iš prigimties turi skiriamąjį požymį, laikomi unikalūs (angl. *unique*), kitoniški (angl. *different*) ir išskirtiniai (angl. *distinctive*) garsai. Taip pat PŽTAT akcentavo, jog šiuos iš prigimties turinčius skiriamąjį požymį garsus reikia skirti nuo vadinamųjų kasdieniškų (angl. *commonplace*) garsų arba garsų, su kuriais yra susiduriama atitinkamomis aplinkybėmis ir kurie tomis aplinkybėmis yra įprasti[406]. Norint registruoti prekių ženklu pastaruosius garsus,

---

402 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje *Edgar Rice Burroughs*, Nr. R 708/2006-4, p 42.

403 *Ibid.*, p. 40.

404 Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 314.

405 Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės biuro (angl. UK Intellectual Property Office) parengtas Prekių ženklų ekspertizės vadovas (angl. *Trade Mark's Examination Guide*), [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06] <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf >

406 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje In *re General Electric Broadcasting Co., Inc.,* 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978).

privaloma įrodyti, jog pirkėjai ar potencialūs pirkėjai atpažįsta ir asocijuoja šiuos kasdieniškus bei įprastus garsus su siūlomomis prekėmis ar paslaugomis ir sieja juos su paslaugų šaltiniu, net jei ir anoniminiu. Be to, svarbu akcentuoti, jog ir tuo atveju, kai garsas iš prigimties unikalus tokiu lygmeniu, kad veikia klausytojo pasąmonę, skiriamąjį šio garso požymį patvirtina tai, kad vartotojams šis garsas asocijuojasi su prekėmis ar paslaugomis ir su jų komercinės kilmės šaltiniu. Apibendrinant *General Electric* bylos pagrindinę taisyklę pažymėtina, jog įprasti garsai reikalauja įrodyti, jog įgytas skiriamasis požymis, tuo tarpu iš prigimties turintys skiriamąjį požymį garsai yra registruojami kaip tokie, juos registruojant prekių ženklais nereikalaujama jokių papildomų įrodymų.

Dar viena svarbi garso registravimo prekių ženklu taisyklė – garsas neturi būti atitinkamos prekės veikimo natūrali pasekmė. Pavyzdžiui, žoliapjovės garsas negali būti skirtas žoliapjovėms žymėti. Šiuo atveju garsas neatlieka skiriamosios prekių ženklo funkcijos, nes yra tiek būdingas pačiai prekei, kad jos negali atskirti nuo kitų tos pačios ar panašios rūšies prekių. Garsai nelaikomi originaliais ir išskirtiniais tuomet, kai šie garsai yra būdingi ir bendri atitinkamai prekių rūšiai ar klasei. Garsas turi būti pasirenkamas, o ne sąlygotas pačios prekės sudėties. Antraip tektų pripažinti, jog toks garsas yra praktškai funkcionalus, o tai, matysime, yra *de jure* prekių ženklų teisinės apsaugos netaikymo sąlyga.

4.3.2. Pagrindiniai konkurenciniai aspektai. Garsų funkcionalumas

Teisės doktrinoje nurodoma, jog garso vertinimo *prima facie* testo tikslas yra nustatyti, ar kiti rinkos dalyviai, neturėdami nesąžiningų motyvų, turės pagrįstą poreikį naudoti šį garsą savo įprastoje komercinėje veikloje[407]. Kaip ir kitų nematomų žymenų atveju, svarbu įvardyti pagrindinius konkurencinius aspektus, kurie galėtų įtakoti garso tinkamumą atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją. Pažymėtina, jog stokojant Teisingumo Teismo ar Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teismų praktikos, pagrindiniai probleminiai garso aspektai bus identifikuojami remiantis JAV teismų sprendimais.

Vienas svarbiausių išaiškinimų, kuris svarbus garso konkurencinių problemų nustatymo aspektu, yra PŽTAT išaiškinimas byloje *In re Vertex Group LLO*[408] (toliau – *Vertex* byla). Paraišką pateikusi kompanija *In re Vertex Group LLC* siekė įregistruoti prekių ženklu garsą, kuris paraiškoje apibrėžtas kaip „mažėjančio dažnumo išskirtinių garsinių impulsų serija su pauzėmis bei papildomų garsų variacijomis“. Šis garsas skirtas žymėti vaikiškoje apyrankėje sumontuotam apsaugos signalui, skirtam vaikui nuo pagrobimo apsaugoti[409] ir apsaugos signalų įrangai žymėti[410]. Pastarasis garsas JAV žinomas pavadinimu „*Amber Watch*“. „*Amber Watch*“ garsą vaiko grobimo atveju skleidžia vaikiška apyrankė, kurios pagrindinė paskirtis – apsaugoti vaiką nuo pagrobimo arba kito netin-

[407] Ianeva N. *supra note* 20, p. 150.

[408] JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694, 1700 (TT.A.B. 2009).

[409] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo serijos Nr. 76601697 [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/>

[410] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo serijos Nr. 78940163 [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/>.

kamo elgesio. Techniniu požiūriu asociacija su šiomis prekėmis egzistuoja, tačiau teisine prasme būtina įrodyti, jog ši asociacija siejama su prekių komercinės kilmės šaltiniu. Kitaip tariant, vartotojai, vos išgirdę „*Amber Watch*“ garsą, turi būtinai šį garsą sieti su prekių gamintoju, net jei ir anoniminiu.

PŽTAT, vertindama „*Amber Watch*“ garso gebėjimą atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją prekių, kurioms žymėti šis garsas būtų registruotas, t. y. vaikiškų apyrankių, atliekančių apsaugos signalo skleidimo funkciją ir apsaugos signalo įrangos, atžvilgiu, nagrinėjo toliau nurodytus aspektus. Visų pirma, „*Amber Watch*“ garsas yra skleidžiamas minėtų prekių natūralaus veikimo metu. Apskritai minėtų prekių paskirtis ir esminis šių prekių tikslas yra gebėjimas reaguojant į pavojų skleisti pulsuojantį garsą, taigi garsas yra natūrali prekių veikimo pasekmė[411]. Todėl būtina įvertinti konkurencines pasekmes kitų rinkos subjektų, gaminančių signalizacijų įrangą, interesų aspektu.

Analizuojant šį klausimą svarbu identifikuoti „*Amber Watch*“ garso išgavimo ypatumus. Minėjome, jog tai pulsuojantis garsas, kitaip tariant, garsą sudaro besikaitaliojantis garso bei tylos pulsavimas. PŽTAT atkreipė dėmesį į tai, jog jei garsą pertraukia tylos akimirkos, toks garso išgavimas padeda veiksmingiau pritraukti žmonių dėmesį nei vientisas garsas. Tokiu būdu veikia daugelis signalų įrangų ir apsaugos sistemų. Net ir tuo atveju, jei egzistuoja galybė signalizacijų garsų variacijų, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo garsinių impulsų intervalai svyruoja nuo 1500 Hz iki 2300 Hz, visiems gamintojams, kurių signalizacijų sistemų garsiniai impulsai yra kuriami panašiu garso dažniu ir intensyvumu, būtų draudžiama naudoti bet kokias panašaus diapazono signalizacijų garso variacijas. Todėl suteikus tokiam garsui apsaugą prekių ženklų teisės instrumentais būtų nepagrįstai apribota kitų rinkos subjektų, gaminančių panašias prekes, teisė šių prekių veikimą pagrįsti pulsuojančiu garsu, o tai iškreiptų konkurencijos sistemą.

Be konkurencinių aspektų PŽTAT atsižvelgė ir į tai, kokiomis aplinkybėmis pirkėjai ar potencialūs pirkėjai gali su šiuo garsu susipažinti ir jį išgirsti. Nors su „*Amber Watch*“ garsu galima susipažinti internetiniame tinklalapyje *AmberWatch.com*, tačiau pareiškėjas nenurodė, kaip tiksliai garsas turi būti išgirstas pareiškėjo administruojamoje internetinės prekybos parduotuvėje. Todėl, pasak PŽTAT, garso naudojimas internete neįrodo, jog garsą vartotojas suvokia kaip prekių ženklą[412]. Be to, šiame tinklapyje nėra jokios informacijos, kaip potencialus pirkėjas šį garsą išgirstų parduotuvėje, ketindamas įsigyti pareiškėjo prekę, ir kaip tiksliai tas garsas yra naudojamas rinkoje, su tikslu identifikuoti prekės komercinės kilmės šaltinį. Apibendrinant PŽTAT poziciją *Vertex* byloje akcentuotina, jog siekiant įrodyti, kad atitinkamas garsas įgijo antrinę reikšmę, būtina įrodyti, kad prekės, kurioms šis garsas žymėti yra skirtas, yra reklamuojamos tokiu būdu, kad konkretus garsas toje reklamoje yra siejamas su tomis prekėmis. Kitaip tariant, neužtenka, kad reklamoje galima išgirsti registruojamą prekių ženklu garsą, būtina, kad šis garsas bet kokioje internetinėje, televizijos ar radijo reklamoje būtų siejamas su konkrečia preke ir šios prekės komercinės kilmės šaltiniu, antraip toks garsas bus laikomas tik reklamos garsiniu fonu.

---

411 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694, 1700 (TT.A.B. 2009).

412 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694, 1700 (TT.A.B. 2009).

Be to, PŽTAT aptarė ir „*Amber Watch*“ garso funkcionalumo aspektą. Atsižvelgdama į tai, kad pagrindinė šio garso funkcija yra signalizuoti apie pavojų, galiausiai PŽTAT nusprendė, kad toks garsas atlieka taikomąją, o ne skiriamąją prekių ženklo funkciją. Kiekviena garsinė signalizacija skleidžia kokios nors rūšies garsą, kuris panašus į kompanijos *In re Vertex Group LLC* garsą, todėl vartotojai yra linkę šiuos garsus susieti su garso skleidimo šaltiniu, o ne su prekių komercinės kilmės šaltiniu[413], taigi abu pareiškėjo garsai buvo pripažinti funkcionaliais.

Analizuojamų garsų registravimo prekių ženklu klausimu priėjusi prie neigiamos išvados, PŽTAT papildomai išsakė nuomonę, jog tuo atveju, kai prekių ženklu siekiama įregistruoti garsą, skirtą žymėti prekėms, kurios šį garsą skleidžia savo natūralaus veikimo metu (o tai savaime lemia šių garsų funkcionalumą), tokio garso registracija prekių ženklu yra galima tik tuo atveju, kai įrodomas įgytas skiriamasis požymis[414]. Teismas nurodė tokio pobūdžio prekių pavyzdžius: žadintuvus, mobilius telefonus, signalizacijų įrenginius. Taigi *Vertex* byloje teismas abu pareiškėjo garso žymenis pripažino funkcionaliais, bet kartu nurodė, jog tokie žymenys turi teorinę galimybę įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant.

Reikėtų pastebėti, jog pastaroji teismo pastaba įnešė neaiškumo ir painiavos, nes, kaip anksčiau nurodyta, JAV galioja taisyklė, pagal kurią funkcionalumas visiškai ir be jokių išimčių eliminuoja bet kokio žymens galimybę būti įregistruotam prekių ženklu. Kitaip tariant, funkcionalios prekių savybės *de jure* neleidžia nematomiems žymenims taikyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais, todėl tokių žymenų atžvilgiu yra draudžiama teikti antrinės reikšmės įgijimo įrodymus[415]. Pastarajam klausimui išspręsti reikėtų išskirti atvejus, kuomet garsas yra natūrali prekės techninio funkcionavimo pasekmė, ir atvejus, kuomet garsą prekė skleidžia savo veikimo metu, tačiau toks garsas gali turėti alternatyvas.

Garsų, kurie yra natūrali prekės techninio funkcionavimo pasekmė, funkcionalumą geriausiai iliustruoja bylos *Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D Michigan Inc.,* (toliau – *Harley-Davidson* byla*)*[416] pavyzdys. Šios bylos atveju buvo ginčijamas kompanijos *Harley-Davidson* siekis prekių ženklu įregistruoti *Harley-Davidson* motociklo skleidžiamą garsą, prekių ženklo paraiškoje apibūdintą, kaip „*Harley-Davidson motociklo išmetamojo vamzdžio garsas, sukeliamas dviejų cilindrų variklio skriejiko piršto*“ skirtas motociklams žymėti[417] Teisės literatūroje pastarasis garsas įvardijamas kaip žodžių „pop... pop...pop...“ kartojimas[418].

Analizuojant *Harley-Davidson* atvejį reikėtų pastebėti, jog 1995 m. JAV patentų ir prekių ženklų biurui paskelbus apie „pop...pop...pop...“ garso paraišką, prieš šio garso

---

413 *Ibid*.

414 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694, 1700 (TT.A.B. 2009).

415 Plačiau tai buvo analizuota disertacijos 4.1.2.2 poskyryje.

416 JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D Michigan Inc*, 43 U.S.PQ.2d (BNA) 1521 (T. t.A.B. 1997).

417 JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo serijos Nr. 74485223 [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/ >.

418 Sapherstein M. B. The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: a Multimedia Analysis. *Intell. Prop. & Tech.,* 1998, p. 5.

registraciją protestavo iš viso devynios suinteresuotos konkuruojančios įmonės, tokios kaip *Suzuki*, *Kawasaki*, *Yamaha*, *Honda*, *Polaris* ir pan. Visos šios konkuruojančios kompanijos gamina kruizinius motociklus (angl. *cruiser-style motorcycles*) su įprastu dviejų cilindrų varikliu, kuris, protestavusių įmonių nuomone, skleidžia identišką garsą kaip ir *Harley-Davidson* motociklų variklis. Pasak *Yamaha* atstovų, visi dviejų cilindrų varikliai turi du stūmoklius, kurie variklio veikimo metu leisdamiesi ir pakildami skleidžia „pop...pop...pop...“ garsą. *Honda* atstovai pabrėžė, jog pastarasis garsas jokiu būdu neišskiria *Harley-Davidson* motociklų iš kitų dviejų cilindrų variklių motociklų, gaminamų konkuruojančių įmonių, todėl šis garsas neatlieka skiriamosios prekių ženklo funkcijos[419]. Pastebėtina, kad kompanija *Harley-Davidson* šio prekių ženklo registracijos savo valia atsisakė dar nepasibaigus teisminiam procesui[420].

Aukščiau nurodyti argumentai laikytini pagrįstais visų pirma todėl, kad *Harley-Davidson* motociklų variklio garsas yra funkcinės variklio prigimties rezultatas, nulemtas variklio elementų sandaros ypatumų. Įprasta skriejiko piršto konstrukcija reiškia, kad cilindro jungtys susijusios vienu skriejiko pirštu. Tuo tarpu dviejų cilindrų, vadinamasis *V-Twin*, variklis užkuriamas dviejų cilindrų, kurie yra sujungti 45 laipsnių kampu[421]. Net jei keli papildomi variklio elementai gali lemti variklio skleidžiamo garso išskirtinumą, variklio garsas vis tiek yra sukeliamas techninių variklio savybių. Be to, šis garsas nėra naudojamas tam, kad išskirtų *Harley-Davidson* motociklą iš kitų motociklų, šis garsas skleidžiamas ir natūraliai sąlygojamas grynai techninių variklio specifikacijų. Todėl reikėtų pritarti prof. N.P. Carvalho nuomonei, jog *Harley-Davidson* motociklų variklio garsas, nors ir unikalus, tačiau sąlygotas išimtinai funkcinių variklio savybių[422].

Įregistravus *Harley-Davidson* motociklų variklio garsą prekių ženklu kompanija *Harley-Davidson* įgytų išimtinę teisę į aukščiau aptartą dviejų cilindrų variklio konfigūraciją. Tai reikštų, jog įgijusi išimtinę teisę į „pop...pop...pop...“ garsą, *Harley-Davidson* kompanija įgytų teisę drausti konkurentams gaminti tokios pačios konfigūracijos variklius, nes šie išgautų analogišką garsą. Tokiu būdu objektas, kuris turėtų būti saugomas patentų teise, nepagrįstai įgytų prekių ženklų teisinę apsaugą, kuri yra neribota. Taigi net jei vartotojai ir būtų linkę sieti išgirstą garsą su *Harley-Davidson* produkcija, šis garsas vis tiek išliktų funkcionalus taikomąja prasme.

Aukščiau nurodyti argumentai leidžia sutikti su prof. D.R. Bumpus nuomone, jog garsai, kurie yra sąlygoti veikiančių gaminio dalių, tokių kaip variklis, yra funkcionalūs, todėl nebus registruojami prekių ženklu net ir tuomet, jei juos naudojant įgis antrinę reikšmę[423]. Taigi garso žymens registracijos paneigimas funkcionalumo požiūriu visiškai užkerta kelią registruoti tokį garsą prekių ženklu.

Apibendrinant darytina išvada, jog tuomet, kai garsas yra natūrali prekės techninio funkcionavimo, kurį nulėmė atitinkamų gamintojų rinkoje nusistovėjęs techninis sprendimas, pasekmė, o ne žymuo, naudojamas tam, kad identifikuotų prekių komercinės kilmės šaltinį, tokio garso paraiška turėtų būti atmesta taikomojo funkcionalumo

[419] Sapherstein M. B. *supra note* 418, p. 5.

[420] Port K. L. *supra note* 21, p. 23.

[421] Sapherstein M. B. *supra note* 418, p. 5.

[422] Carvalho N. P. *supra note* 31, p. 314.

[423] Bumpus D. R. *supra note* 28, p. 266.

pagrindu (pagal analogiją), kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktyje. Garsas, kuris yra funkcinės prekės prigimties rezultatas, nulemtas šios prekės sandaros elementų ypatumų, laikytinas žymeniu, susidedančiu tik iš savybių, kurios suteikia monopoliją tik techniniams sprendimams ar funkcinėms prekės charakteristikoms, todėl tokio žymens registracija negali būti grindžiama tuo, kad įgytas skiriamasis požymis.

Kitaip nei funkcionalūs turėtų būti vertinami garsai, skleidžiami prekių paskirties realizavimo, t. y. veikimo, metu, kurie gali turėti alternatyvų. Tokie garsai nėra atitinkamų gamintojų rinkoje nusistovėjusio techninio sprendimo sąlygotos prekės sandaros nulemto veikimo natūrali pasekmė, – tai yra garsai, kuriuos gaminai skleidžia įprasto veikimo metu, tačiau šių garsų pobūdžiui būdingos alternatyvos. Kaip antai mobiliųjų telefonų, kompiuterių, kitų elektronikos prietaisų skleidžiami garsai gali turėti neribotą alternatyvų skaičių, – viskas priklauso nuo gamintojo išradingumo. Šių prekių garsus nulemia specifinė skaitmeninė konfigūracija, dažniausiai unikali ir būdinga konkrečių gamintojų prekėms. Šios skaitmeninės konfigūracijos gali turėti neišsemiamą variantų skaičių.

Paprastai minėtų prekių skleidžiami garsai identifikuoja pačią prekę, o ne prekės komercinės kilmės šaltinį. Pavyzdžiui, išgirdus bet kokį mobiliojo telefono skambutį, pagal šį garsą galima identifikuoti pačią prekę, t. y. tai, kad šį garsą skleidžia būtent mobilusis telefonas, o ne mobiliojo telefono komercinės kilmės šaltinį. Todėl tokie garsai teisės doktrinoje pagrįstai priskirtini skiriamojo požymio neturintiems žymenims[424], kurie netenkina Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte įtvirtinto absoliutaus reikalavimo. Tačiau šis garso trūkumas gali būti ištaisytas jam įgijus antrinę reikšmę jį naudojant Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme, todėl, skirtingai nuo garsų, kurių funkcionalumas visiškai užkerta kelią registruoti tokius garsus prekių ženklu, skiriamojo požymio neturintys garsai gali būti registruojami prekių ženklu tuo atveju, jei įrodoma, kad konkretus garsas įgijo skiriamąjį požymį.

PŽTAT, spręsdama dėl mobiliojo telefono *Motorola* skambučio garso byloje *Nextel Communications Inc. v. Motorola Inc.,* išaiškino, jog *Motorola* mobiliojo telefono „čirškimas“ (angl. *chirp*), kurį *Motorola* kompanija siekė įregistruoti prekių ženklu, skirtu mobiliesiems telefonams žymėti[425], mobiliųjų telefonų atžvilgiu iš prigimties skiriamojo požymio neturi[426]. PŽTAT šioje byloje pabrėžė, jog mobiliųjų telefonų garsas, o konkrečiai – „čirškimas“, patenka į kategoriją garsų, kuriuos skleidžia prekė savo įprasto veikimo metu. Todėl mobiliųjų telefonų skleidžiamas garsas negali būti laikomas iš prigimties turintis skiriamąjį požymį ir jo registravimui prekių ženklu privaloma įrodyti, kad jis įgijo skiriamąjį požymį jį naudojant.

Autorės nuomone, būtina išskirti garsus, kurie laikytini aprašomaisiais pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (c) punktą. Garso kvalifikavimas aprašomuoju reiškia, kad toks garsas apibūdina prekių charakteristikas. Kitaip tariant, garsai, kurie skleidžiami prekei veikiant pagal paskirtį, šio veikimo eigoje gali apibūdinti pačią prekę. Kaip an-

[424] Bumpus D. R. *supra note* 28, p. 266.

[425] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Paraiškos Nr. 78235365. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:jrnr71.6.2

[426] JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimas byloje *Nextel Communications Inc. v. Motorola Inc.*

tai žadintuvo garsas yra esminis žadintuvo bruožas ir charakteristika, todėl toks garsas prekę apibūdina, tačiau žadintuvas gali turėti galybę garso alternatyvų. Prof. D.R. Bumpus tokius garsus siūlo vadinti *pagrindiniais* garsais (angl. *core sounds*) dėl to, kad tokie garsai yra dominuojanti prekės charakteristika[427]. Pavyzdžiui, žadintuvo, signalizacijos, durų skambučių ar panašūs garsai, – tai garsai prekių, kurios ir sukonstruotos specialiai tam, kad skleistų garsą. Šiuos garsus laikant funkcionaliais, o ne aprašomaisiais, tektų pripažinti, jog signalizacijų, žadintuvų ir pan. garsai žadintuvų, signalizacijų sistemų ir t. t. atžvilgiu niekuomet jokiais atvejais negalėtų įgyti antrinės reikšmės, nes funkcionalumo doktrina tą draudžia. Tačiau gamintojai, gamindami minėtas prekes, gali naudoti galybę garsų alternatyvų, o kartais net išties išskirtinius, unikalius garsus, todėl šių alternatyvų atvejais viešojo intereso sumetimais nevisuomet pagrįsta reikalauti palikti tokius garsus laisvai prieinamus. Taigi turi būti bent teoriškai galima ištaisyti tokių garsų pradinį trūkumą, t. y. tai, kad jie yra aprašomieji, juos naudojant.

Remiantis aukščiau išvardytais argumentais kritikuotina *Vertex* byloje išsakyta pozicija, jog vaikiškoje apyrankėje sumontuoto apsaugos signalo ir apsaugos signalų įrangos garsai yra funkcionalūs. Net jei šie garsai atlieka apsaugos funkciją, jie yra aprašomieji minėtų prekių atžvilgiu, ir jie gali tam tikrais atvejais vartotojų sąmonėje įgyti antrinę reikšmę juos naudojant.

Be to, teigiant, jog tam tikrais atvejais mobiliųjų telefonų, kompiuterių, žadintuvų ar signalizacijų garsai gali būti tiek nutolę nuo šių prekių skleidžiamų garsų standarto, kad dėl šių garsų unikalumo vartotojas gali tokį garsą sieti su prekių komercinės kilmės šaltiniu, kritikuotina ir *Vertex* bylos taisyklė, pagal kurią tuo atveju, kai prekių ženklu siekiama įregistruoti garsą, skirtą žymėti prekėms, kurios šį garsą skleidžia savo natūralaus veikimo metu, tokio garso registracija prekių ženklu yra galima tik tuo atveju, kai įrodomas įgytas skiriamasis požymis. Ne visi garsai, kurie skleidžiami įprasto prekių veikimo metu yra garsai, kurie iš prigimties neturi skiriamojo požymio. Todėl *Vertex* byloje suformuluota taisyklė be pagrindo reikalauja iš pareiškėjo įrodyti antrinės reikšmės įgijimo faktą tuomet, kai tai nėra būtina. Tai sudaro kliūčių moderniems marketinginiams planams, nes gamintojams neapsimoka tam tikrų garsų naudoti *kaip* prekių ženklų, – tokiais atvejais skiriamojo požymio įgijimas juos naudojant reikalauja papildomų didelių sąnaudų[428].

4.4. Apibendrinamieji teiginiai

Nematomų žymenų, t. y. kvapo, skonio ir garso, prigimtinės savybės lemia objektyvų rinkos dalyvių poreikį turėti šiuos žymenis laisvai prieinamus, todėl analizuojant šių žymenų galimybes atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją visuomet turi būti atsižvelgta į viešąjį interesą.

Praktinę funkciją atliekantiems nematomiems žymenims, t. y. tokiems, kurie yra išimtinai tik prekių prigimties rezultatas (pavyzdžiui pirminiai kvapai bei funkcionalūs taikomąja prasme skoniai) ar prekių techninių charakteristikų rezultatas (pvz., automobilio ar kitos transporto priemonės variklio garsas), pagal analogiją turi būti taikomas

[427] Bumpus D. R. *supra note* 28, p. 267.

[428] Bumpus D. R. *supra note* 28, p. 276.

Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis. Šios normos taikymas atima iš taikomąja prasme funkcionalių žymenų galimybę įgyti skiriamąjį požymį juos naudojant Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu, todėl nematomo žymens funkcionalumas *de jure* neleidžia šiems žymenims taikyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais.

Tuo atveju, jei kvapas, skonis ar garsas nėra funkcionalūs taikomąja prasme, būtina nustatyti reikšmingas konkurencinį nematomų žymenų poreikį liudijančias aplinkybes atsižvelgiant į išeikvojimo doktriną. Kitaip tariant, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti nematomo žymens savybes nustatant, ar tokių savybių monopolizavimas nepagrįstai neapribotų geidžiamų jutiminių žymenų prieinamumo kitiems rinkos dalyviams, tokiu būdu iškreipdamas konkurencijos sistemą. Todėl tuomet, kai prekių ženklo paraiškos objektas yra nematomas žymuo, būtina nustatyti, ar nepatogumai, kuriuos sudarytų konkretaus nematomo žymens monopolizavimas, išties trukdytų konkuruoti ir ar konkretus nematomas žymuo turėtų esminę įtaką norint realizuoti prekę ar paslaugą. Visas geidžiamų ir malonių nematomų žymenų spektras gali būti išnaudotas įregistravus pakankamai nedaug prekių ženklų. Taigi išeikvojimo doktrina turi būti taikoma taip, kad nebūtų nepagrįstai apribojamos tokios pačios ar panašios rūšies prekes ir paslaugas parduodančių rinkos dalyvių galimybės, nes jie gali būti pagrįstai komerciniu požiūriu suinteresuoti šiuos žymenis naudoti.

Nematomi žymenys, kurie įtakoja komercinę produkto vertę ar komercinį patrauklumą, neturėtų būti registruojami prekių ženklais, išskyrus atvejus, kuomet įrodoma, kad šie žymenys įgijo skiriamąjį požymį juos naudojant, t. y. įgijo antrinę reikšmę[429]. Apskritai antrinės reikšmės įgijimo faktą būtina įrodyti visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama įregistruoti kvapą ar skonį. Taip yra todėl, kad kitaip nei klasikinius žymenis, skonius ir kvapus vartotojai paprastai suvokia kaip prekių ar paslaugų charakteristikas, dekoratyvines savybes ar pan. Šiandieninis pakankamai gerai informuotas ir pakankamai apdairus bei atidus vartotojas nėra tiek išpruseęs, jog naujai rinkoje kaip prekių ženklą naudojamą kvapą ar skonį tučtuojau suvoktų *kaip* prekių ar paslaugų kilmės identifikatorių, todėl paprastai tokia asociacija gali kilti tik kaip tokio prekių ženklo naudojimo rezultatas. Kitaip tariant, registruojant prekių ženklu kvapą ar skonį visais atvejais būtina įrodyti šių žymenų antrinę reikšmę, t. y. jog visuomenės sąmonėje pirminė jutiminio žymens reikšmė identifikuojama kaip prekės ar paslaugos kilmės šaltinis. Pažymėtina, kad kitaip nei kvapai ir skoniai, garsai gali turėti skiriamąjį požymį iš prigimties.

Įgytas nematomo žymens skiriamasis požymis patvirtinamas tais atvejais, kai šiais žymenimis pažymėtos prekės ar paslaugos rinkoje yra taip stipriai individualizuotos, kad vartotojas atpažįsta, jog nematomas žymuo kilo iš skirtingo verslo subjekto. Nematomų žymenų skiriamojo požymio identifikavimui esminę reikšmę turi netikėtumo elementas. Tai reiškia, kad nematomas žymuo turėtų būti ne nulemtas prekės ar paslaugos savybių, o vartojamas pasirinktinai. Pavyzdžiui, skonis ar kvapas prekių ženklu gali būti registruojami tik tada, kai prekės įprastai nepasižymi kvapinėmis ar skonio savybėmis. Taigi jutiminių žymenų galimybę atlikti pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją tiesiogiai įtakoja atotrūkis nuo prekės ar paslaugos, kuriai žymėti šie žymenys būtų skir-

[429] Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu.

ti, kitaip tariant, jutiminis žymuo turi gerokai nukrypti nuo prekės ar paslaugos savybių normos arba žymėti tokias prekes ar paslaugas, kurioms jutiminės savybės iš prigimties nėra būdingos. Nematomi žymenys turi būti suvokiami ne kaip prekės ar paslaugos estetinė savybė, o kaip kilmės šaltinio identifikatorius, todėl būtina, jog nematomi žymenys prekių ar paslaugų, kurioms žymėti šie žymenys skirti, atžvilgiu būtų unikalūs, kitoniški ir išskirtiniai. Nematomi žymenys turi turėti funkcinę nepriklausomybę ir autonominį pobūdį.

Apibendrinant galima teigti, jog nematomi žymenys prekių ženklo skiriamąją funkciją gali atlikti tik labai išskirtinėmis aukščiau išvardintomis sąlygomis, kurių įvykdymas priklauso nuo prekių ženklo kūrėjo išradingumo ir sugebėjimo nematomą žymenį naudoti tokiu būdu, jog šis žymuo suteiktų vartotojui juo pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją ir leistų atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Identifikavus teorinę galimybę nematomiems žymenims atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją svarbu pabrėžti, jog tokia galimybė patvirtinta ir praktikoje: minėta, jog pasaulyje prekių ženklais yra įregistruota 19 kvapų, 1 skonis ir daugiau nei 400 garsų[430]. Nors šis skaičius, palyginti su klasikiniais prekių ženklais, yra labai mažas, tačiau tai nepaneigia to, kad teisė privalo reaguoti, jei nematomas žymuo, net jei ir labai retais atvejais, rinkoje veikia *kaip* prekių ženklas. Taigi, jei naudodami jutiminę priemonę vartotojai ją ima sieti su komercinės kilmės šaltiniu, įvertinus visus konkurencinius aspektus turi būti nuspręsta, ar teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais yra pateisinama, nes būtent vartotojo žymens atpažinimas ir susiejimas su prekių gamintoju ar paslaugų teikėju, net jei ir anoniminiu, ir nulemia nematomų žymenų teisinės apsaugos poreikį prekių ženklų teisės instrumentais.

Nustačius, jog tam tikromis išskirtinėmis šiame disertacijos skyriuje aptartomis sąlygomis prekių ženklas gali atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją, būtina atskleisti pagrindines nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo problemas.

[430] Plačiau apie nematomų žymenų registracijų prekių ženklais statistinius duomenis žr. disertacijos 1.3. poskyryje.

5 SKYRIUS.
NEMATOMO ŽYMENS GALIMYBĖS BŪTI PAVAIZDUOTAM GRAFIŠKAI PROBLEMATIKA

5.1. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje

5.1.1. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo reglamentavimas

Direktyvos 2 straipsnyje nustatoma, jog prekių ženklas gali būti „*sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai <...> su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų*". Reglamento 4 straipsnis iš esmės atkartoja pastarąją Direktyvos nuostatą, įtvirtindamas analogiškus reikalavimus žymenims, galintiems sudaryti Bendrijos prekių ženklą. Apibendrinant galima sakyti, kad tiek Direktyvos 2 straipsnis, tiek Reglamento 4 straipsnis reikalauja, jog žymuo, potencialiai pretenduojantis būti prekių ženklu, turi būti sudarytas iš Direktyvos 2 straipsnyje ir Reglamento 4 straipsnyje išvardytų žymenų[431]; žymuo privalo leisti atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų[432]; žymuo turi būti toks, kad jį galima būtų pavaizduoti grafiškai. Taigi grafinio pavaizdavimo reikalavimas, kuris dar vadinamas reikalavimu žymens *formai*[433], yra vienas iš Direktyvos 2 straipsnio bei Reglamento 4 straipsnio elementų, kuriuos turi atitikti žymuo, pretenduojantis į prekių ženklo statusą. Atkreipiame dėmesį, jog toliau disertacijoje reikalavimas žymens formai ir grafinio pavaizdavimo reikalavimas bus vartojami kaip sinonimai. Priminsime, jog reikalavimas žymenims būti tokiems, kad jie leistų atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų, yra reikalavimas žymens turiniui.

Tiek reikalavimas žymens formai, tiek reikalavimas žymens turiniui, inkorporuoti vienoje teisės normoje (Direktyvos 2 straipsnyje, Reglamento 4 straipsnyje), apibrėžiančioje prekių ženklo sampratą, vertintini kaip lygiaverčiai elementai. Atitikimas grafinio pavaizdavimo reikalavimui yra neišvengiamas, o atitikimas tik turinio elementui nėra pakankamas, siekiant žymenį įregistruoti prekių ženklu.

Į Direktyvos 2 straipsnį, o kartu ir žymens formos reikalavimą, nukreipia Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktas, įtvirtinantis jau aptartą pirmąjį absoliutųjį reikalavimą prekių ženklui. Absoliučiam reikalavimui, įtvirtintam Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte, nėra taikoma Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtis, kuomet žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu, jeigu yra įgijęs skiriamąjį požymį jį naudojant. Taigi joks žymuo, net ir galintis atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų, t. y. tenkinantis turinio elementą, taip pat žymuo,

[431] Žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, aptarimui buvo skirtas disertacijos 2 skyrius.

[432] Nematomo žymens galėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją analizė atskleista disertacijos 4 skyriuje.

[433] Jaconiah J. The Requirements for Registration and Protection of Non – Traditional Marks in the European Union and in Tanzania. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. Munich: Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law, 2009, 7, p. 756.

įgiję skiriamąjį požymį jį naudojant Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme negali būti registruojamas prekių ženklu, jei šis žymuo neatitinka formos reikalavimo. Doktrinoje akcentuojama, jog jei paraiška registruoti žymenį yra atmesta Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkto pagrindu, tokiam žymeniui registracija niekuomet nebus leista, todėl beprasmiška vadovautis įrodymais, kad žymuo įgijo skiriamąjį požymį Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu[434]. Vadinasi, siekiant žymenį įregistruoti prekių ženklu, grafinis žymens pavaizdavimas *visuomet* yra privalomas, t. y. žymuo visais atvejais turi būti toks, kad jį būtų galima pavaizduoti grafiškai.

Direktyvos 1 straipsnis, apibrėždamas Direktyvos taikymo sritį, nustato, jog Direktyva taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris gali būti registruojamas, arba gali būti kreipiamasi dėl jo registracijos valstybėje narėje kaip individualaus prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo ar garantinio arba sertifikacijos prekių ženklo, arba kuris gali būti registruojamas arba kreipiamasi dėl jo registracijos Beniliukso prekių ženklų tarnyboje arba turi valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją. Direktyvos 1 straipsnis turi būti taikomas sistemiškai su Direktyvos 2 straipsniu, apibrėžiančiu žymenis, galinčius sudaryti prekių ženklą, ir Direktyvos 3 straipsniu, nustatančiu žymens atsisakymo registruoti bei prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindus, taigi, pateikiančiu pagrindines sąlygas, kurias privalo atitikti prekių ženklas kaip toks. Direktyvos ketvirta konstatuojamoji dalis nurodo, jog Direktyva neatima iš valstybių narių teisės ir toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, įgytiems juos naudojant, tačiau į juos atsižvelgia, tik įvertindama tokių ir registravimo būdu įgytų prekių ženklų santykį. Taigi reikėtų laikyti, jog Direktyvos nuostatos skirtos jei ir neregistruotų, tačiau būtent *prekių ženklų* apsaugai, atsiribojant nuo objektų, kurie pagal Direktyvos nuostatas negalėtų būti laikomi prekių ženklais. Todėl prekių ženklų teisiniais instrumentais Europos Sąjungos valstybėse narėse neturėtų būti saugomi žymenys, kurie negali būti pripažinti *prekių ženklais* Direktyvos 2 ir 3 straipsnių prasme. Vadinasi, Direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas, kad žymuo turi būti toks, kad jį galima būtų pavaizduoti grafiškai, yra lemiamas prekių ženklo sąvoką charakterizuojantis elementas: žymenys, kurių negalima pavaizduoti grafiškai, negali būti laikomi prekių ženklais pagal Europos Sąjungos teisę netgi tuomet, kai pagal nacionalinius įstatymus šie žymenys kaip prekių ženklai gali būti saugomi ir be registracijos. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog nors Direktyva įpareigoja valstybes nares siekti Direktyvoje nustatytų tikslų, valstybės narės nėra įpareigotos savo nacionaliniuose teisės aktuose vartoti direktyvos terminus (lingvistine prasme). Direktyvos atveju siekiama įdiegti bendrą prekių ženklų sistemą, paremtą grafinio pavaizdavimo reikalavimo privalomumu, tačiau kiekvienai valstybei narei palikta autonomija suformuluoti savo teisės aktų terminiją.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartas Direktyvos nuostatas galima daryti išvadą, jog grafinis žymens pavaizdavimas *visuomet* yra privalomas, o žymens atitikimas tik turinio reikalavimui nėra pakankamas, ne tik norint tokį žymenį registruoti prekių ženklu, bet ir norint jį apskritai pripažinti prekių ženklu pramoninės nuosavybės objekto aspektu. Vadinasi, siekiant nematomą žymenį laikyti prekių ženklu ir jo apsaugai naudoti prekių

[434] Hidaka, S. *et al*. A Sign of Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and their Impact upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU. *The Trademark Reporter*. *Official Journal of the International Trademark Association*. 2004, 4: 1105–1152, p. 1125.

ženklų teisinius instrumentus, reikalinga, kad šis žymuo atitiktų turinio reikalavimą, t. y. leistų atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų, ir atitiktų formos elementą, t. y. būtų toks, kad jį galima būtų pavaizduoti grafiškai. Analogišką Direktyvos 2 straipsnio interpretaciją pateikia Teisingumo Teismas, išaiškinęs, jog tam, kad žymuo sudarytų prekių ženklą Direktyvos 2 straipsnio prasme, jis turi atitikti tris sąlygas, pirmiausiai, būti *žymeniu*, antra, šis žymuo turi leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų ir, trečia – šį žymenį turi būti galima pavaizduoti grafiškai[435]. Analizuodamas nematomų žymenų registravimo prekių ženklais specifiką Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Direktyvos 2 straipsnio formuluotė reiškia, jog žymuo, kurio *per se* negalima suvokti vizualiai, gali sudaryti prekių ženklą, su sąlyga, kad jį galima pavaizduoti grafiškai, būtent figūromis, linijomis ar simboliais, ir šis pavaizdavimas yra aiškus (angl. *clear*), tikslus (angl. *precise*), savarankiškas (angl. *self-contained*), lengvai prieinamas (angl. *easily accessible*), suprantamas (angl. *intelligible*), ilgai išliekantis (angl. *durable*) ir objektyvus (angl. objective)[436].

Pažymėtina, jog Bendrijos prekių ženklas, kaip atskira teisinė kategorija, visuomet privalo būti registruojamas. Reglamento 7 konstatuojamoje dalyje imperatyviai nustatoma, jog teisių į Bendrijos prekių ženklą negalima įgyti kitaip nei registruojantis. Sistemiškai taikytinas Reglamento 26 straipsnio 1 dalies (d) punktas, įtvirtinantis nuostatą, jog vienas iš paraiškos registruoti Bendrijos prekių ženklą sudedamųjų privalomų elementų yra *prekių ženklo vaizdas*. Taigi Bendrijos prekių ženklo apsauga pirmiausiai siejama su formalia registracijos procedūra, kuri prasideda nuo paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo, kartu pateikiant ir prekių ženklo vaizdą. Teigiama, jog tuo atveju, kai Bendrijos prekių ženklu yra registruojamas nematomas žymuo, teisės į Bendrijos prekių ženklą yra įgyjamos registruojant nematomo žymens grafinį pavaizdavimą[437].

Apibendrinant teisinį reglamentavimą darytina išvada, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra *prima facie* pagrindas, siekiant žymenį ne tik įregistruoti, bet ir laikyti prekių ženklu tuo atveju, kai prekių ženklo teisinė apsauga žymeniui suteikiama naudojimo, o ne registracijos pagrindu. Minėta, jog absoliutūs reikalavimai yra keliami ne tik prekių ženklo registracijai, bet pačiam prekių ženklui, kaip teisinės apsaugos objektui apskritai[438]. Todėl atitiktis grafinio pavaizdavimo reikalavimui leidžia nuspręsti ne tik tai, ar toks žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu, bet ir tai, ar atitinkamas žymuo saugotinas *kaip* prekių ženklas apskritai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog praktikoje, atsisakant nematomus žymenis registruoti prekių ženklais, dažniausiai taikomas atsisakymo registruoti pagrindas yra nematomo žymens neatitikimas grafinio pavaizdavimo reikalavimui.

Tokia teisinė situacija, kaip matysime, neleidžia taikyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais kai kurių tipų nematomiems žymenims, o konkrečiai – skoniui ir kvapui. Todėl būtina įvertinti grafinio pavaizdavimo reikalavimo teisinį racionalumą, aptariant jo prasmę ir paskirtį bei tai, ar pagrįstai grafinio pavaizdavimo reikalavimas įtvirtintas būtent prekių ženklo sampratoje.

---

[435] Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129, p. 22.

[436] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 46

[437] McCormick K. K. *supra note* 66, p. 1110.

[438] Plačiau apie tai žr. disertacijos 3.4. poskyryje.

Analizuojant šį klausimą svarbu paminėti Reglamento 7 konstatuojamąją dalį, kurioje nustatoma, kad visų pirma žymenį turi būti atsisakoma registruoti prekių ženklu, jeigu jis neturi skiriamųjų požymių, jeigu yra neteisėtas arba jei prieštarauja jau esančioms teisėms. Taigi Reglamento 7 konstatuojamoje dalyje, įtvirtinančioje fundamentalius prekių ženklo teisinės apsaugos principus, grafinio pavaizdavimo reikalavimo neminimas. Apie grafinio pavaizdavimo reikalavimą nekalbama ir Direktyvos konstatuojamojoje dalyje.

Direktyvos (kurios pagrindu buvo suformuluotos ir Reglamento nuostatos) leidėjo pasirinkimas reikalauti, jog visi prekių ženklai turi būti tokie, kad juos galima būtų pavaizduoti grafiškai, liudija tai, kad Europos Sąjungos teisinėje erdvėje buvo įtvirtinta reprezentatyviosios registracijos sistema (angl. *system of representative registration*). Pažymėtina, kad tokį pasirinkimą įtakojo grynai praktiniai sumetimai. Praktinį grafinio pavaizdavimo pobūdį akcentavo ir VRDT, nurodydama, kad grafinio pavaizdavimo reikalavimas nėra savitikslis, jis visų pirma grindžiamas formalios registracijos procedūros techniniais poreikiais[439].

Praktinis grafinio pavaizdavimo reikalavimo aspektas paaiškinamas ir tuo, kad skirtingų tipų prekių ženklai registre gali būti identifikuojami tik grafiniu pavaizdavimu. Pavyzdžiui, erdvinio žymens atveju, tarkim, pakuotės formos, tokios, kokia ji yra, pavyzdys registre negali būti patalpintas. Kitaip tariant, registre talpinama ne pati pakuotės forma, kadangi, savaime suprantama, tai nėra įmanoma techniškai, o tik grafinis gaminio pakuotės pavaizdavimas. Tokiu būdu siekta garantuoti galimybę lengvai ir greitai naudotis prekių ženklų registru ar kitais viešo skelbimo instrumentais, pvz., prekių ženklus registruojančių institucijų oficialiais biuleteniais tam, kad eilinis visuomenės narys suprastų registruojamą prekių ženklą, suvoktų šia registracija suteikiamų teisių apimtį bei, prireikus, galėtų pareikšti protestą[440]. Taigi reprezentatyviosios prekių ženklų registracijos sistemos esmė yra prekių ženklo viešas paskelbimas registre, skelbiant ne prekių ženklo pavyzdį, bet jo grafinį pavaizdavimą. Vadinasi, grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra taikomojo, praktinio pobūdžio įrankis, užtikrinantis formalios registracijos procedūros registro techninius poreikius ir reprezentatyviosios prekių ženklų registracijos sistemos veikimą. Tuo tarpu žymens pavyzdžio, o ne grafinio pavaizdavimo pateikimo alternatyva rengiant Direktyvos nuostatas apskritai nebuvo svarstoma, kadangi Direktyvos rengimo metu nematomų prekių ženklų registravimo galimybė atrodė neįtikėtina[441]. Buvo laikomasi pozicijos, jog nėra prasmės kurti specialų registrą ir (ar) leisti asmeniui, ketinančiam registruoti nematomą žymenį, pateikti šio žymens pavyzdį[442] (taip kaip, matysime, priimtina JAV), nes tam nebuvo jokio poreikio.

Doktrinoje šiuo klausimu galima sutikti ir skeptišką požiūrį, pavyzdžiui, pasak prof. S. Sandri, grafinio pavaizdavimo reikalavimo įtvirtinimas Direktyvoje laikytinas įstatymine inovacija, įdiegta grynai praktiniais sumetimais, todėl diskutuotina, ar šio reikalavimo įdiegimas prekių ženklo sampratoje yra pateisinamas[443]. Tuo tarpu Makso

[439] VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Case R 711/1999-3, p. 10.

[440] Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 32.

[441] *Ibid*., p. 33.

[442] *Ibid*.

[443] *Ibid*., p. 32.

Planko institutas atkreipė dėmesį, jog daugelis naudotojų asociacijų, konsultavusių institutą rengiant Prekių ženklų studiją tiriamais klausimais, išreiškė nuomonę, jog prekių ženklo grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra pasenęs ir kad Direktyvos nuostatos turėtų būti pakeistos tokiu būdu, kad būtų įtvirtinta liberalesnė netradicinių prekių ženklų grafinio pavaizdavimo praktika[444].

Svarbu paminėti, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimo neįtvirtina ir TRIPS sutartis. TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė valstybėms narėms reikalauti, jog prekių ženklas būtų suvokiamas vizualiai, yra fakultatyvinio pobūdžio (angl. *optional extra*). Pasak prof. M. Franzosi, pastaroji TRIPS sutarties nuostata savo esme tapati Direktyvos 2 straipsnyje ir Reglamento 4 straipsnyje įtvirtintam grafinio pavaizdavimo reikalavimui, skiriasi tik šių reikalavimų formuluotės[445]. Ši pozicija grindžiama tuo, jog pats faktas, kad prekių ženklas yra suvokiamas vizualiai, reiškia, kad prireikus, jis gali būti pavaizduotas grafiškai, remiantis principu, kad viskas, kas yra matoma, gali būti išreikšta matomu užrašu. Taip pat teisinėje doktrinoje galima sutikti nuomonę, kad TRIPS sutarties 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vizualaus suvokimo fakultatyvinis reikalavimas yra dviprasmiškas, kadangi jis gali reikšti, kad žymuo negali būti registruojamas prekių ženklu, jei jis nėra matomas, arba tai, jog žymuo gali būti registruojamas nepaisant to, ar jis yra matomas, ar ne, tuo atveju, jei įmanomas vizualiai suvokiamas šio ženklo pavaizdavimas[446]. Visgi, autorės nuomone, nėra jokios pagrįstos priežasties nukrypti nuo pažodinio tiesioginio vizualaus suvokimo reikalavimo interpretavimo – vizualaus suvokimo reikalavimas reiškia reikalavimą žymeniui būti matomam, t. y. būti suvokiamam rega, o ne kitais žmogaus jutimais. Be to, grafinio pavaizdavimo reikalavimas, įtvirtintas Direktyvos 2 ir Reglamento 4 straipsnyje, pats savaime neeliminuoja nematomų žymenų galimybės būti registruotiems prekių ženklais, tiesiog šią galimybę tam tikrais atvejais eliminuoja nematomo žymens prigimtinė specifika.

Be to, svarbu pastebėti, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimo formuluotė buvo įtvirtinta dvejuose paskutiniuosiuose TRIPS sutarties projekto variantuose, tačiau dabartinėje TRIPS sutarties redakcijoje grafinio pavaizdavimo reikalavimo nebeliko, jo buvo atsisakyta tikslingai, papildomai įtvirtinant fakultatyvaus pobūdžio vizualaus suvokimo reikalavimą[447]. Šios pastabos leidžia daryti išvadą, jog TRIPS sutartyje bei Direktyvoje (ir Reglamente) įtvirtinti požiūriai skiriasi iš esmės – TRIPS valstybės narės *gali* reikalauti, kad žymuo būtų suvokiamas rega, tuo tarpu Europos Sąjungos valstybės narės *privalo* reikalauti, kad žymenį (kuris gali būti ir nematomas) būtų galima pavaizduoti grafiškai. Taigi grafinio pavaizdavimo reikalavimas Europos Sąjungos teisiniame reglamentavime yra būtina prekių ženklo teisinės apsaugos prielaida, o TRIPS sutarties atveju prekių ženklo vizualaus suvokimo reikalavimas yra neprivalomas, ir paliekama teisė valstybėms narėms apsispręsti savo nuožiūra.

Pastebėtina, kad visų Europos Sąjungos valstybių, išskyrus Vokietijos, nacionalinėje prekių ženklų teisėje grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra įtvirtintas kaip prekių

444 Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.9. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

445 Franzosi M. *supra note* 32, p. 184.

446 Morcom Chr., Roughton Ash., Malynicz S. *supra note* 167, p. 4.25.

447 Sandri S., Rizzo S. *supra note 19*, p. 32.

ženklo sampratos elementas. Pavyzdžiui Portugalijos[448], Austrijos[449], Prancūzijos[450], Ispanijos[451], Jungtinės Karalystės[452], Danijos[453], Airijos[454], Estijos[455], Čekijos[456], Lenkijos[457], Slovakijos[458], Lietuvos[459] prekių ženklų teisinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai įtvirtina analogišką Direktyvos 2 straipsniui schemą: prekių ženklą gali sudaryti žymenys, kurie gali būti pavaizduoti grafiškai ir atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų.

Vokietijos įstatymo dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos (Markengesetz)[460], 3 straipsnio dalyje nustatoma, jog prekių ženklų apsauga gali būti suteikiama bet kokiems žymenims, būtent: žodžiams, tarp jų asmenvardžiams, piešiniams, raidėms, skaitmenims, garsiniams signalams, trimatėms konfigūracijoms, tarp jų išoriniam prekių arba jų pakuotės vaizdui, taip pat kitokiems įpakavimams, tarp jų spalvoms ir spalvų kombinacijoms, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Šio įstatymo 8 straipsnyje nustatoma, jog neregistruojami žymenys, kuriems pagal 3 straipsnį gali būti suteikta apsauga, tačiau jie negali būti pavaizduoti grafiškai. Taigi Vokietijos teisinis reglamentavimas pripažįsta, jog iš esmės pagrindinis reikalavimas prekių ženklui yra gebėjimas atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, o grafinio pavaizdavimo reikalavimas

---

448 Portugalijos Intelektinės nuosavybės kodekso 222 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181706>.

449 Austrijos prekių ženklų apsaugos įstatymo (angl. *Trademarks Protection Act*), (1970), paskutinį kartą redaguotas 2009, Nr. 126. 1 skyriaus 1 paragrafas. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10266>

450 Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso (pranc. *Code de la Propriété Intellectuelle*) L711-1 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>.

451 Ispanijos prekių ženklų įstatymo (Nr. 17/2001) (paskutinė įstatymo redakcija 2011 m. kovo 4 d.) 4 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11863>.

452 Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo (1994 m) 1 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127271>.

453 Danijos konsoliduoto prekių ženklų akto (dan. *Bekendtgørelse af varemærkeloven*) (2012 m. vasario 24 d., Nr. 109) 2 straipsnio 1 dalis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11451>.

454 Airijos prekių ženklų įstatymo (1996 m. Nr. 6) 2 dalies 6 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2332>

455 Estijos prekių ženklų įstatymo (priimtas 2002 m. gegužės 22 d., įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d., paskutinė redakcija 2012 m.) 3 paragrafas, sistemišklai taikytinas su 5 ir 6 paragrafais. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11590>

456 Čekijos respublikos prekių ženklų įstatymo (Nr. 441/2003) 1 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126166>

457 Lenkijos intelektinės nuosavybės įstatymo (2000 m. birželio 30 d.)120 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194986>

458 Slovakijos prekių ženklų įstatymo (Nr. 506/2009) 1 straipsnis. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6679>.

459 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII- 1981. *Valstybės žinios*. 2000, Nr. 92-2844.

460 1994 m. spalio 25 d. Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos (vok. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), įsigaliojęs 1995 m. sausio 1 d. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9994> .

gali užkirsti kelią tokio žymens registracijai, bet ne apsaugai. Vokiškojo modelio prekių ženklo apibrėžimas apima tik turinio elementą, tuo tarpu grafinio pavaizdavimo reikalavimas priskiriamas prie atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindų (8 straipsnis „*Absolute Schutzhindernisse*“).

5.1.2. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo prasmė, paskirtis ir tinkamumo kriterijai

Bendrinėje kalboje žodis „grafinis“ arba „grafiškas“ reiškia *pavaizduotas brėžiniu, piešiniu, grafiku*[461]. Tačiau svarbu pabrėžti, jog registruojant prekių ženklą, kuriame yra nematomas žymuo, arba, kitaip tariant, *nematomą* prekių ženklą, visuomet privaloma *pavaizduoti* tai, kas nėra matoma. Nematomo žymens specifika, t. y. tai, kad jis nėra suvokiamas vizualiai, lemia nematomo žymens grafinio pavaizdavimo problematiškumą, nes reikia pavaizduoti tai, kas objektyviai nėra matoma. Siekiant nustatyti, ar kuris nors piešinys, brėžinys ar grafikas, išreiškiantis garsą, kvapą ar skonį yra tinkamas tam, kad atitiktų nematomo žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimą, būtina akcentuoti, kad grafinis pavaizdavimas turi suteikti nematomam žymeniui matomą išraišką su vaizdų, linijų ar charakteristikų pagalba, tam kad grafinio pavaizdavimo dėka tokį žymenį būtų galima tiksliai identifikuoti[462].

Reikėtų skirti žymens grafinio pavaizdavimo (angl. *graphical representation*) ir grafinio atgaminimo, arba grafinės reprodukcijos (angl. *graphical reproduction*)[463] sąvokas. Žymens atgaminimo reikalavimas paprastai įtvirtintas matomo žymens sistemos (angl. *visible-sign system*) jurisdikcijose. Žymens reprodukcija yra matomo objekto atgaminimas, jo kopija, todėl nematomi žymenys dėl savo prigimties negali atitikti grafinio atgaminimo reikalavimo, taigi minėtose jurisdikcijose negali būti registruojami prekių ženklais. Grafinis žymens atgaminimas suprantamas kaip žymens substancijos, arba materialaus žymens *kaip tokio*, atgamintas pavyzdys, tuo tarpu, pavyzdžiui, skonis ar kvapas neturi materialios išraiškos, todėl grafiškai juos galima tik *pavaizduoti* naudojant vizualius elementus, o ne pateikti jo atgamintą pavyzdį[464]. VRDT pastarąjį grafinio reikalavimo skirstymą įvardija kaip *tiesioginį* ir *netiesioginį* grafinį žymens pavaizdavimą pažymėdama, jog grafinio žymens pavaizdavimo reikalavimas turi būti interpretuojamas atsižvelgiant į žymens rūšį ir šio reikalavimo tikslą[465]. Pasak VRDT, Reglamento 4 straipsnyje įtvirtintas grafinio pavaizdavimo reikalavimas suprantamas kaip netiesioginio grafinio pavaizdavimo reikalavimas, kadangi „*...dėl savo prigimties bei pobūdžio, tokie žymenys kaip, pvz., garsas ar kvapas, negali būti tiesiogiai pavaizduoti grafiškai, todėl tam tikrais atvejais netiesioginis žymens grafinis pavaizdavimas bus laikomas pakankamu...*“[466].

---

[461] Terminų žodynas internete [interaktyvus], [žiūrėta 2010-07-30]. <http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>.

[462] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 46.

[463] Jaconiah J. *supra note* 433, p. 757.

[464] Zmejauskaitė R. Nematomo žymens registravimo Europos Bendrijos prekių ženklu problematika: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Socialinių mokslų studijos*. 2011, 3 (2): 627–647, p. 636.

[465] VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruožio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3, para 31.

[466] *Ibid*.

Grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra skirtas būtent prekių ženklo registracijos procedūrai. Teisingumo Teismas, nagrinėdamas grafinio pavaizdavimo tinkamumo skirtingų tipų prekių ženklams klausimus, ne kartą akcentavo, jog vizualus grafinis pavaizdavimas Direktyvos 2 straipsnio kontekste yra būtinas geram bei efektyviam prekių ženklų registravimo sistemos veikimui užtikrinti[467]. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad grafinis žymens pavaizdavimas atlieka administracinę funkciją, kuri suprantama kaip biurokratinių ženklo registracijos ir administravimo procedūrų efektyvus įgyvendinimas[468], užtikrinantis kokybišką prekių ženklų savininkų teisių apsaugą. Vadinasi, grafinio pavaizdavimo reikalavimas padeda užtikrinti vieno pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos principų, t. y. registracijos principo, įgyvendinimą. Registracijos principas reiškia, jog tam, kad tam tikros valstybės teritorijoje ženklui būtų suteikiama apsauga, jis turi būti toje valstybėje įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. Priminsime, jog teises į Bendrijos prekių ženklą negalima įgyti kitaip, nei registruojantis[469], o Direktyva leidžia valstybėms narėms suteikti apsaugą prekių ženklams, įgytiems juos naudojant[470].

Nors daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių prekių ženklo teisinė apsauga yra suteikiama registracijos pagrindu, tačiau, kaip jau minėta antrame disertacijos skyriuje, kai kuriose teisinėse jurisdikcijose pripažįstama ir neregistruotų prekių ženklų apsaugos galimybė naudojant *passing off* deliktą, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo[471] 2 straipsnyje išskiriami registruoti ir neregistruoti prekių ženklai, nustatant, kad registruotas prekių ženklas yra turtinės teisės, įgytos registracijos pagrindu, objektas, o registruoto prekių ženklo savininkas turi šiame įstatyme nustatytas teises bei gali naudoti šiame įstatyme įtvirtintas apsaugos priemones; jokių procedūrų, kurios užkirstų kelią ar atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl neregistruoto prekių ženklo teisių pažeidimo, šis įstatymas nenustato, tačiau šis įstatymas neįtakoja *passing off* delikto taikymo. Taigi Jungtinėje Karalystėje *passing off* deliktas gali būti naudojamas neregistruoto prekių ženklo, įgyto šį ženklą naudojant, teisių įgyvendinimui. Kita vertus, *passing off* instrumentas nesuteikia prekių ženklo atžvilgiu monopolinių teisių ir teisė į neregistruotą prekių ženklą nelaikoma nuosavybės teise. *Passing off* instrumento paskirtis yra saugoti verslo subjekto verslo reputaciją (angl. *goodwill*), kuri pažeidžiama klaidinant vartotoją prekybos procese, konkretaus pažeidimo atveju.

Svarbu pastebėti, kad ir neregistruoto žymens *kaip* prekių ženklo apsaugai būtina, kad šis atitiktų formos elementą. Pavyzdžiui, tai įtvirtinta Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 1 straipsnyje, kuriame nustatoma, jog šiame įstatyme sąvoka *prekių ženklas* reiškia bet kokį žymenį, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris gali atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Be to, žymenys,

---

467 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 46–55.; Case C-104/01. *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. [2003], ECR I-3793 p. 28, 29; Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129, p. 25, 26.

468 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 50.

469 Reglamento 7 konstatuojamoji dalis.

470 Direktyvos 5 konstatuojamoji dalis.

471 1994 m. liepos 21 d. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas (angl. *United Kingdom Trade Marks Act, 1994*). WIPO Lex duomenų bazė internete, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>.

kurių negalima pavaizduoti grafiškai, negali būti laikomi prekių ženklais pagal Europos Sąjungos teisę, netgi tuomet, kai pagal nacionalinius įstatymus šie žymenys gali būti įgyti ne registracijos, o naudojimo pagrindu. Vadinasi, reikalavimas žymens formai, kuris skirtas tinkamam registravimo procedūros įgyvendinimui, visais atvejais taikomas prekių ženklams, kurie saugomi ir be registracijos, kaip privaloma teisinės apsaugos sąlyga. Taigi siekiant išvengti nesusipratimų, reikia išsiaiškinti, ar grafinio pavaizdavimo reikalavimo įvykdymas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus jį siejant su registracijos sistema bei jos ribomis, ar vis dėl to atitikimas šiam reikalavimui yra svarbus prekių ženklo, kaip teisinės apsaugos objekto, sampratai apskritai. Analizuojant šiuos aspektus labai svarbu įvertinti Makso Planko instituto pasiūlymą Direktyvos 2 ir Reglamento 4 straipsnius performuluoti tokiu būdu, kad esminis teisinės apsaugos suteikimo kriterijus būtų žymens gebėjimas atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, tuo tarpu žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimą Makso Planko institutas siūlo pašalinti iš pagrindinio prekių ženklo apibrėžimo (t. y. iš Direktyvos 2 straipsnio ir Reglamento 4 straipsnio)[472]. Tokiu būdu keičiant minėtas nuostatas, Makso Planko institutas siūlo kartu Reglamento ir Direktyvos preambulėje pabrėžti, kad abstraktus objektas, t. y. tik sąvoka (angl. *mere concept*), negali būti saugoma[473]. Makso Planko institutas rekomenduoja išskirti atskirą straipsnį, nurodantį, jog žymenys gali būti registruojami Bendrijos prekių ženklais ar nacionaliniais prekių ženklais, jeigu jie pavaizduoti tuo būdu, kuris priimtinas ir atitinka konkrečios registravimo sistemos reikalavimus, detalių aptarimą paliekant Bendrijos prekių ženklo registravimo sistemos įgyvendinimo reglamentui.

Aptariant aukščiau minėtus aspektus būtina dar kartą pabrėžti, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimas priskiriamas reikalavimams, turintiems administracinį pobūdį, kadangi grafinis pavaizdavimas reikalingas prekių ženklą registruojant ir administruojant jo registraciją. Prekių ženklo registracija yra viena iš vadinamųjų formalumų intelektinės nuosavybės teisėje (angl. *formalities in intellectual property law*) formų. Reglamente, reglamentuojančiame Bendrijos prekių ženklų teisinę apsaugą, įtvirtinta prekių ženklo registracijos sistema pagal savo prigimtį priskirtina vadinamų sudėtinių formalumų (angl. *constitutive formalities*) grupei. Analogiškai vertintinos prekių ženklų registracijos sistemos tose jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo registracija yra privaloma teisinės apsaugos sąlyga. Tokie formalumai funkcionuoja kaip teisinės apsaugos *conditio sine qua non*, vadinasi, formalumas, konstatuojantis teisės egzistavimą, visų pirma apima prekių ženklo registraciją, kaip teisės atsiradimo šaltinį[474]. Prekių ženklas negali būti įgyjamas kitaip, nei atliekant paraiškos ekspertizę, priimant sprendimą dėl konkretaus ženklo atitikimo norminiams reikalavimams ir apie tai paskelbiant registre. Tokiu būdu registracija yra sudedamasis (angl. *constitutive*) privalomas elementas įgyti prekių ženklo nuosavybės teisei, turinčiai išimtinį pobūdį. Todėl itin svarbiu tampa šių teisių viešas paskelbimas – tam, kad vieni asmenys nesinaudotų kitiems asmenims pri-

[472] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija" (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.14, 2.15 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>

[473] *Ibid*.

[474] Gompel van S. *Formalities in Copyright Law: An Analysis of their History, Rationales and Possible Future*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011, p. 2.2.1.

klausančia nuosavybe, nuosavybės objektai ir nuosavybės teisės turi būti matomi ir turi turėti aiškias ribas.

Teisingumo Teismas, apibrėždamas prekių ženklo įregistravimo viešajame registre tikslą, nurodo, kad taip siekiama kompetentingoms valdžios institucijoms ir visuomenei, ypač ūkio subjektams, suteikti galimybę susipažinti su prekių ženklu[475]. Prekių ženklo paskelbimą viešame registre teismas pateisina viešo prieinamumo ir informavimo principais, t. y. tam, kad informacija apie prekių ženklą taptų viešai prieinama kompetentingoms institucijoms, visuomenei, o ypač verslininkams, apie egzistuojančias teises būtina paskelbti viešai[476]. Taigi grafinės išraiškos elementas atlieka informavimo funkciją, kuri leidžia užtikrinti, kad visi asmenys, *inter alia,* gali įvertinti atitinkamo ženklo galimas kolizijas su jų teisėtai turimomis teisėmis.

Doktrinoje nurodoma, kad prekių ženklo registracija apima trijų žingsnių modelį[477]. Pirmiausiai, pareiškėjas savo paraiškoje suformuluoja ir identifikuoja saugotino objekto prigimtį ir ketinamų įgyti teisių apimtį. Antra, atliekama šios paraiškos ekspertizė, kuri leidžia įvertinti paraiškos ir paraiškos objekto teisėtumą. Trečia, apie registruojamą objektą yra paskelbiama viešai tam, kad tretieji asmenys galėtų susipažinti su egzistuojančiomis monopolinėmis teisėmis ir įgyvendinti savo teises, tuo atveju, jei įregistruotas prekių ženklas jas pažeidžia. Trijų žingsnių registracijos modelis atlieka saugotino objekto teisinės apsaugos ribų nustatymo funkciją (angl. *demarcation function*)[478].

Teisingumo Teismas išskyrė du grafinio pavaizdavimo paskirties aiškinimo motyvus: pirma, kompetentingos valdžios institucijos turi aiškiai ir tiksliai žinoti prekių ženklą sudarančių žymenų pobūdį, kad galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su išankstiniu paraiškų įregistruoti prekių ženklą nagrinėjimu bei su tinkamo ir tikslaus prekių ženklų registro skelbimu ir tvarkymu; antra, ūkio subjektai turi turėti galimybę aiškiai ir tiksliai žinoti apie esamų ar galimų konkurentų įregistruotus prekių ženklus arba apie pateiktas paraiškas įregistruoti prekių ženklą ir taip gauti atitinkamą informaciją, susijusią su trečiųjų asmenų teisėmis[479]. Tokiu būdu Teisingumo Teismas prekių ženklo objektyvizavimo procesą argumentavo trijų subjektų grupių, t. y. pareiškėjo, prekių ženklą registruojančios institucijos ir trečiųjų asmenų, atžvilgiu, taigi grafinio pavaizdavimo paskirtį pagrindė atsižvelgdamas į visis tris registracijos žingsnius.

Remdamasis aukščiau išvardytais grafinio pavaizdavimo reikalavimo tikslais Teisingumo Teismas grafinio pavaizdavimo tinkamumo kriterijus nustatė *Sieckmann* byloje. Pirmiausiai, tam, kad prekių ženklą registruojanti kompetentinga institucija būtų pajėgi aiškiai ir tiksliai suvokti pateikto registruoti žymens prigimtį, atlikti prekių ženklo paraiškos ekspertizę ir apie pareikštą registruoti prekių ženklą paskelbti viešai, bei tam, kad tretieji asmenys žinotų, koks konkretus objektas yra saugomas išimtinėmis teisėmis, grafinis pavaizdavimas turi būti *aiškus* ir *tikslus*[480]. Antra, tam, prekių ženklų duomenų bazės naudotojai teisingai suvoktų šio ženklo prigimtį, grafinis pavaizdavimas

---

[475] Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129, p. 28.

[476] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 49.

[477] Gompel van S. *supra note* 474, p. 2.2.1.

[478] *Ibid.,* p. 2.3.2.1.

[479] Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129, p. 29, 30.

[480] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 50, 51.

privalo būti *savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas.*[481] Trečia, dėl prekių ženklo registracijos ilgalaikiškumo ir jos pratęsimo galimybių užtikrinimo grafinis pavaizdavimas privalo būti *ilgai išliekantis*, o *objektyvus* dėl to, kad prekių ženklo identifikacijos ir suvokimo metu būtų išvengta subjektyvios interpretacijos galimybės[482]. Taigi Teisingumo Teismas apibrėžė septynis grafinio pavaizdavimo tinkamumo kriterijus (vadinamus *Sieckmann kriterijais* arba *Sieckmann testu) – grafinis pavaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgai išliekantis ir objektyvus* ir tik užtikrinus grafinio pavaizdavimo atitiktį visiems išvardytiems kriterijams būtų pasiekti visi grafiniam pavaizdavimui keliami tikslai. Bet kokį nematomą žymenį, naudojamą ir (ar) ketinamą registruoti prekių ženklu, pareiškėjas, prekių ženklus registruojančios institucijos ir tretieji asmenys turi identifikuoti visiškai vienodai.

5.1.3. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo ir skiriamosios prekių ženklo funkcijos santykis

Teisingumo Teismas, aiškindamas grafinio pavaizdavimo reikalavimo paskirtį, pabrėžė, kad žymuo turi būti tiksliai ir nuosekliai pavaizduotas grafiškai visų pirma tam, kad užtikrintų šio prekių ženklo pirminę funkciją[483]. Priminsime, jog skiriamosios, t. y. pirminės prekių ženklo funkcijos esmė yra suteikti vartotojui atitinkamu prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją, o tai pasiekiama tuomet, jei ženklas leidžia atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų[484]. Skiriamoji prekių ženklo funkcija turi du aspektus: prekių ženklas turi atlikti skiriamąją funkciją, t. y. turi būti toks, kad atskirtų vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, tuo tarpu antrasis aspektas išplaukia iš pirmojo – tam, kad ženklas galėtų atlikti skiriamąją funkciją, ženklas taip pat turi būti toks, kad galėtų individualizuoti juo žymimas prekes ir paslaugas. Individualizavimas neatsiejamas nuo paties prekių ženklo objektyvizavimo – tam, kad saugotinas objektas atliktų skiriamąją funkciją, jis turi būti vienodai suvokiamas tiek pareiškėjo, ketinančio nematomą žymenį registruoti prekių ženklu, ar jį naudojančio kaip prekių ženklą, tiek kitų rinkos subjektų, tiek vartotojų, tiek institucijų, atsakingų už prekių ženklų registravimą ir apsaugą. Pasak generalinio advokato R.J. Colomer, grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra susijęs su identifikacine prekių ženklo funkcija būtent teisinio aiškumo aspektu, nes tik aiškus ir apibrėžtas objektas pateisina išimtinį įgytos teisės pobūdį[485].

Visgi, autorės nuomone, žymens skiriamojo požymio turėjimas ir tai, kaip jį suvokia vartotojas, leidžia spręsti, ar šis žymuo atlieka skiriamąją funkciją, ar ne, ir būtent šios funkcijos atlikimu yra grindžiama neregistruoto prekių ženklo teisinė apsauga. Priešingu atveju, jei laikysime, kad grafinio pavaizdavimo reikalavimo įvykdymas yra privaloma skiriamosios prekių ženklo funkcijos atlikimo sąlyga, tektų daryti išvadą, kad

---

[481] *Ibid.*, p. 52.

[482] *Ibid.*, p. 53.

[483] Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129, p. 31.

[484] Plačiau apie skiriamąją prekių ženklo funkciją buvo aptarta disertacijos 3 skyriuje.

[485] 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 36.

joks neregistruotas, taigi ir grafiškai nepavaizduotas, prekių ženklas skiriamosios prekių ženklo funkcijos neatlieka. Taip interpretuojant būtų brėžiama visiškai nepagrįsta takoskyra tarp registruotų ir neregistruotų prekių ženklų, pastaruosius eliminuojant iš prekių ženklų teisės instrumentais saugotinų objektų rato, o tai neatitinka Direktyvos nuostatų leisti valstybėms narėms saugoti ir neregistruotus prekių ženklus, įgytus naudojimo pagrindu. Autorės nuomone, būtent neregistruoto prekių ženklo teisinės apsaugos paralelė leidžia spręsti, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimas nepagrįstai perkrauna prekių ženklo sampratą elementu, kurio faktiškai nerealizuoja neregistruoti nematomi žymenys, naudojami kaip prekių ženklai. Todėl prekių ženklo, kaip saugotino objekto, samprata turėtų apsiriboti turinio elementu, o pagrindiniu kriterijumi, kvalifikuojančiu žymens statusą, turėtų būti laikoma tai, ar ženklas leidžia atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų.

Kaip pabrėžė Makso Planko institutas, Europos Sąjungos valstybės narės negali netaikyti teisinės apsaugos žymenims, kurie pasižymi fundamentaliu gebėjimu atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų[486]. Tuo tarpu grafinio pavaizdavimo reikalavimas tenkinamas tik ženklą registruojant, jis atlieka informavimo ir saugotino objekto teisinės apsaugos ribų nustatymo funkcijas, todėl toks reikalavimas yra grynai administracinio pobūdžio įrankis, padedantis užtikrinti prekių ženklų registro veikimą pagal paskirtį. Ir nors jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo registracija yra privalomas teisinės apsaugos elementas, pati registracija yra teisės į prekių ženklą atsiradimo šaltinis, tačiau šio elemento egzistavimas ar neegzistavimas nekeičia prekių ženklo, kaip saugotino objekto, turinio ta prasme, jog registracija neįtakoja faktinio žymens galėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją. Kitaip tariant, jei prekių ženklas turi skiriamąjį požymį iš prigimties ar yra jį įgijęs jį naudojant ir dėl to gali atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, registracijos, o kartu ir grafinio pavaizdavimo faktas šio žymens gebėjimo atskirti niekaip neįtakoja. Todėl, pritariant Makso Planko instituto nuomonei, reikėtų patikslinti, jog grafinis žymens pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus jį siejant su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios[487].

5.1.4. Prekių ženklų registro trūkumai

Administracinio pobūdžio elemento įtvirtinimas prekių ženklo sampratoje yra ydingas ne tik dėl išvardytų priežasčių, bet ir dėl to, kad grafinis pavaizdavimas reikalingas prekių ženklų registrui, nors pats registras veikia nevisuomet efektyviai. Todėl grafinio pavaizdavimo funkcijų įgyvendinimo kokybę gali lemti administracinių procesų efektyvumas, priklausantis nuo daugelio dalykų, pavyzdžiui, nuo valstybės narės finansinių galimybių įdiegti modernias prekių ženklų duomenų bazes, kuriose galima būtų

[486] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.3. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

[487] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.12 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

susipažinti su garso prekių ženklais, parsisiunčiant garso kompiuterinį failą[488], nuo prekių ženklų registro administravimo kokybės ir pan. Be to, nors prekių ženklų registras ir informuoja apie egzistuojančias teises, tačiau neretai tam, kad suinteresuotas asmuo galėtų efektyviai panaudoti registro informacija, jis turi gerai išmanyti, kokie veiksmai laikomi prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, mokėti tinkamai taikyti prekių ženklų panašumo nustatinėjimo taisykles, žinoti, kad skirtingose jurisdikcijose panašumo nustatinėjimo taisyklės gali skirtis ar būti taikomos skirtingai, dėl to gali skirtis galutinis prekių ženklų panašumo nustatymo rezultatas. Taip pat reikia išmanyti, kokiais atvejais prekių ženklo apsauga gali būti išplėsta ir netapačioms prekėms ar paslaugoms. Taigi net jei registracija ir apibrėžia prekių ženklo teisinės apsaugos apimtį, neretai teisinės apsaugos ribas yra sudėtinga suvokti, neturint tam reikalingų žinių.

Taip pat būtina įvertinti ir tai, kad visuomet egzistuoja tikimybė, jog prekių ženklų registras gali netinkamai įvertinti prekių ženklo skiriamąjį požymį, todėl tikėtina, kad registre gali būti registruota nepagrįstų (angl. *invalid*) prekių ženklų registracijų[489]. Be to, viena iš sąlygų prekių ženklo registracijai galioti yra prekių ženklo naudojimas, nes tik naudojami prekių ženklai gali atlikti pagrindinę savo funkciją, tačiau prekių ženklų registrai fiksuoja daugybę nenaudojamų prekių ženklų.

Doktrinoje pripažįstama, kad prekių ženklų registro vaidmuo jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo apsaugos pagrindas yra kvalifikuotas naudojimas, o prekių ženklo registracija yra savanoriško pobūdžio, registras nėra efektyvus informacijos šaltinis, ir pagrindinė registro funkcija faktiškai įgyja iškreiptą veikimą[490]. Tokiose jurisdikcijose prekių ženklų registras suteikia ribotą informaciją apie egzistuojančias teises į prekių ženklus, o suinteresuotas asmuo, norėdamas įsitikinti atitinkamo ženklo originalumu, priverstas atlikti papildomus rinkos tyrimus. Kaip antai JAV, kur saugomi ir neregistruoti prekių ženklai, gali būti sudėtinga išsiaiškinti, ar rinkoje egzistuoja subjektas, turintis išimtines teises į atitinkamą prekių ženklą, o tai lemia papildomas išlaidas, susijusias su prekių ženklo paieškomis. Praktiškai tai reiškia, kad tenka naudotis atitinkamo specialisto paslaugomis tam, kad šis pateiktų konkretaus žymens tinkamumo išvadą (angl. *availability opinion*). Jei registracija būtų privaloma prekių ženklo teisinei apsaugai įgyti, situacija taptų paprastesnė, kadangi pakaktų patikrinti prekių ženklų registrą, tačiau jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo apsaugos pagrindas yra prekių ženklo naudojimas, o ne registracija, to nepakanka – būtina tirti, ar nėra neregistruotų prekių ženklų, kurie saugomi bendrosios teisės mechanizmais[491].

Apibendrinant galima teigti, jog prekių ženklo registracija gali garantuoti tik dalinį duomenų tikslumą. Pasak prof. R. Burrel, registras visgi pateikia ribotą informaciją, o norint gauti tikslesnę informaciją, reikia papildomai ištirti rinkos sąlygas ir turėti tam reikalingų žinių[492]. Aukščiau minėti argumentai paneigia prekių ženklų registracijos ekonominio naudingumo absoliutumą, kadangi prekių ženklo registracija prekių ar pas-

---

[488] Pavyzdžiui, LR valstybinio patentų biuro administruojamoje LR prekių ženklų duomenų bazė techninės funkcijos, leidžiančios išgirsti įregistruotą prekių ženklu garsą neturi.

[489] Burrell R. Trade mark bureaucracies. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*., UK Northampton: Cheltenham, 2008, p.109.

[490] Burrell R. *supra note* 489, p. 95.

[491] [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], http://www.bitlaw.com/trademark/common.html

[492] Burrell R. *supra note* 489, p.109.

laugų paieškos išlaidas (angl. *search costs*) mažina ne visais atvejais. Pasak prof. R. Burrel prekių ženklo registracijos viešoji nauda (angl. *public benefits*) yra nepakankama, kad būtų galima pateisinti sudėtingą ir brangią prekių ženklų registracijos sistemą, be to, praktiškai prekių ženklų registracija gali būti apskritai panaikinta[493]. Su šia pozicija negalima sutikti visų pirma dėl to, kad net jeigu registracijos sistema turi trūkumų, prekių ženklų registras yra informacijos apie egzistuojančias išimtines teises į prekių ženklą šaltinis, o informavimo funkcijoje ir slypi prekių ženklų registro esminė nauda, nes mažinamos paieškos išlaidos, net jei nevisada pavyksta nustatyti tikslią egzistuojančių teisių apimtį. Tam, kad prekių ženklo registracija įvykdytų pagrindinę savo paskirtį, būtina, kad registracijos sistema vartotojui pateiktų išsamų žymens, kuriam yra suteikta apsauga, įvardijimą ir garantuotų pateikiamos informacijos aukščiausio lygio tikslumą.

5.2. Atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodai

5.2.1. Skonio, kvapo ir garso žymenų žodinio aprašymo metodas

5.2.1.1. Žodinio aprašymo metodo vertinimas Teisingumo Teismo ir VRDT praktikoje

Direktyvos 2 straipsnyje ir Reglamento 4 straipsnyje įtvirtintas grafinio pavaizdavimo reikalavimas nei viename iš šių teisės aktų nėra detalizuotas bei jo turinys nėra atskleistas. Atsižvelgiant į tai, jog praktikoje visais atvejais, siekiant įregistruoti nematomą žymenį prekių ženklu, paraiškos objektą bandyta įvardyti bendrinės kalbos žodžiais, apibūdinančiais konkretų garsą, kvapą ar skonį, būtina aptarti, ar Direktyvos 2 straipsnyje bei Reglamento 4 straipsnyje įvardytas grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra tenkinamas pateikiant žodinį paraiškos objekto aprašymą (angl. *description in written words*). Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (anksčiau – Pirmosios instancijos teismo (toliau – PIT)) praktikoje toks pavaizdavimo metodas kitaip dar įvardijamas kaip *žodinis pavaizdavimas* (angl. *representation in words*)[494].

Nematomo žymens žodinio aprašymo tinkamumo interpretavimas VRDT praktikoje, lyginant su pirmąja VRDT byla (*Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*), kurioje šis klausimas buvo analizuotas, šiuo metu yra iš esmės pakitęs. Priminsime, jog VRDT pirmąjį kvapą, apibūdintą kaip „šviežiai nupjautos žolės kvapas", prekių ženklu, skirtu teniso kamuoliukams žymėti, įregistravo 2000 m.[495]. Kaip minėjome, tai buvo ir tebėra vienintelis kvapas, įregistruotas Bendrijos prekių ženklu. Registruojant šį prekių ženklą paraiškoje jis buvo apibūdintas kaip „šviežiai nupjautos žolės kvapas" (angl. *the smell of fresh cut grass*). Jokio kito grafinio pavaizdavimo pareiškėjas šviežiai nupjautos žolės kvapo registracijos atveju nepateikė. VRDT tuomet tokį žodinį aprašymą laikė pakankamu ir tinkamu atsižvelgiant į grafinio pavaizdavimo reikalavimą.

Paraišką nagrinėjęs ekspertas buvo priėjęs prie išvados, kad žodinis kvapo aprašymas – „šviežiai nupjautos žolės kvapas" – nelaikytinas kvapo ženklo kaip tokio *grafiniu*

493 *Ibid.*

494 PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705, p. 15.

495 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, Registracijos Nr. 000428870. [interaktyvus], [žiūrėta 2010-10-06] <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

pavaizdavimu; be to, pareiškėjas paraiškoje ženklo nepavaizdavo jokiu kitu pavidalu ar forma, todėl paraišką nagrinėjęs ekspertas ją atmetė Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punkto pagrindu. Tačiau VRDT antroji Apeliacinė taryba byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* išaiškino, kad vertinant, ar žodinis aprašymas „šviežiai nupjautos žolės kvapas" yra tinkamas grafinis pavaizdavimas, būtina išsiaiškinti, ar toks žodinis žymens aprašymas suteikia pakankamą ir aiškią informaciją, kuri registro naudotojui nedelsiant sukurtų nedviprasmišką įspūdį apie tai, koks būtent ženklas žymi teniso kamuoliukus[496]. Pasak VRDT, šis žodinis aprašymas laikytinas išskirtiniu kvapu, kurį kiekvienas, vos pajautęs, tučtuojau atpažįsta iš patirties; be to, daugeliui šviežiai nupjautos žolės kvapas ar aromatas primena pavasarį ar vasarą, nupjautą veją ar žaidimų aikštelės, ar kitą malonią patirtį[497], todėl žodinis aprašymas yra tinkamas ir atitinka grafinio pavaizdavimo reikalavimo koncepciją Reglamento 4 straipsnio prasme[498].

Šią VRDT poziciją vėliau paneigė Teisingumo Teismas[499]. Be to, norėtųsi pastebėti ir tai, jog žolės kvapo *per se* prigimtis ir savybės leidžia abejoti žodinio aprašymo „šviežiai nupjautos žolės kvapas" objektyvumu, aiškumu ir tikslumu. „Šviežiai nupjautos žolės kvapą" galima įsivaizduoti subjektyviai ir skirtingai. Bendrinėje kalboje žodis „žolė"[500] reiškia augalą, kurio stiebas nesumedėjęs. Net gerai neišmanydami botanikos mokslo nesuklysime teigdami, kad žole gali būti laikoma labai daug rūšių augalų, taigi, atsižvelgiant į regione vyraujančią augmeniją, atitinkamai gali skirtis ir žolės kvapas. Skirtingai gali kvepėti nupjauta dirbtinai pasodintos pievelės žolė ir natūrali miško laukymėje esanti žydinti pieva, skirtingą kvapą gali skleisti rudenį ką tik nupjauta ir pavasarį ar karštą vasarą šviežiai nupjauta žolė. Dėl šių priežasčių, priešingai, nei teigė VRDT, kvapo apibūdinimas kaip „šviežiai nupjautos žolės kvapas", autorės nuomone, skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingus prisiminimus bei asociacijas[501]. Nors doktrinoje galima sutikti nuomonę, kad šios bylos atveju žodinis kvapo aprašymas visiškai tenkina grafinio pavaizdavimo kriterijų, nes pakankamai tiksliai perteikia kvapo esmę būtent dėl to, kad jis yra labai išskirtinis, nes su juo susiduria dauguma žmonių[502], tačiau tikėtina, jog daugeliui didmiesčiuose gyvenančių žmonių žodžiai „šviežiai nupjautos žolės kvapas" tėra atminties impulsas, sąlygotas skirtingų patirčių, todėl toks kvapo įsivaizdavimas ne tik kad gali iš esmės skirtis, bet yra ir sunkiai nusakomas bei apibūdinamas, taigi nėra įmanoma patikrinti, ar visi vartotojai tokį kvapą suvokia vienodai.

Dėl išvardytų priežasčių galima daryti išvadą, jog šiuo metu VRDT Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* neatitiktų *Sieckmann* kriterijų ir Teisingumo Teismo pozicijos dėl žodinio kvapo aprašymo. Konkrečiai kalbant, *Sieckmann* byloje buvo siekiama registruoti cheminės me-

---

496 VRDT Antrosios apeliacinės tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, Nr. R 156/1998-2, ETMR – 429. p. 13.

497 *Ibid.*, 14.

498 *Ibid.*, 15.

499 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 70.

500 Terminų žodynas internete [interaktyvus], [žiūrėta 2010-07-30]. <http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>.

501 Zmejauskaitė R. *supra note* 464, p. 630.

502 Karapapa S. *supra note* 237, p. 1346.

džiagos – metilo cinamato – kvapą, paraiškoje apibūdintą kaip „*aromatingai vaisinis su lengva cinamono užuomina*“, skirtą 35, 41 ir 42 klasės paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją žymėti. Teikdamas paraišką šio kvapo registracijai, pareiškėjas joje nurodė metilo cinamato cheminę formulę ($C_6 H_5 – CH = CHCOOCH_3$) bei pateikė specialioje talpoje patalpintą kvapo pavyzdį. Taigi Teisingumo Teismas, be kita ko, *Sieckmann* byloje analizavo kvapo grafinio pavaizdavimo būdus, kurie atitiktų grafinio pavaizdavimo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2 straipsnyje, kitaip tariant, sprendė klausimą, ar grafinio pavaizdavimo reikalavimas yra laikomas įvykdytu, jei kvapas yra išreikštas: 1) chemine formule; 2) žodiniu apibūdinimu; 3) kvapo pavyzdžiu; 4) šių būdų deriniu.

Dėl žodinio kvapo aprašymo Teisingumo Teismas išreiškė poziciją, jog toks pavaizdavimo būdas, nors ir pripažintinas grafiniu, tačiau nėra pakankamai aiškus, tikslus ir objektyvus[503]. *Sieckmann* byloje pateiktame kvapo aprašyme, apibūdinančiame jį kaip „*aromatingai vaisinį su lengva cinamono užuomina*“, nebuvo aiškiai ir nedviprasmiškai perteikta terminų *aromatingas* ir *vaisinis* esmė, be to, nebuvo aiškus cinamono *užuominos* intensyvumas. Autorė sutinka su generalinio advokato R.J. Colomer nuomone, jog šie terminai nulėmė dar didesnį ne tik subjektyvumo, bet ir reliatyvumo laipsnį[504]. Pastaroji pozicija paaiškinama tuo, kad žodinio objektyvumo galimybę apsunkina ne tik tai, kad skirtingi asmenys tikėtina turės labai individualų įsivaizdavimą, koks yra žodžiais aprašytas kvapas, bet ir tai, kad bendrinėje kalboje egzistuoja ribotas skaičius žodžių, kuriais kvapas gali būti apibūdinamas. Pavyzdžiui, specifinis yra kvepalų apibūdinimas: Didžiojoje Britanijoje siekiant įregistruoti prekių ženklu kvapą, dar žinomą kaip *Chanel Nr. 5*, paraiškoje buvo pateiktas kvapo žodinis aprašymas „gėlių aromatas su aldehidų, bergamočių, citrinų, karčiųjų apelsinų užuomina, pasižymintis elegancija, moteriškumu bei jausmingumu, kurį suteikia jazminų, rožių, lelijų, kvapiųjų kanangų (ylang-ylang), saldymedžio, kedro, vanilės, gintaro, muskuso natos“. Apskritai kvepalai gali būti apibūdinami kaip vaisiniai, gėlių kvapo, sunkūs ar gaivūs ir nė vienoje kalboje nėra daug žodžių ne tik kvepalų, bet ir bet kokiam kvapui nusakyti[505]. Visi žodžiai, kuriais nusakomas kvapas, susiję arba su šaltiniu, iš kurio kvapas sklinda, pavyzdžiui, muskato kvapas, šokolado kvapas, vanilės kvapas, levandų kvapas ir pan., arba tai yra būdvardžiai, „pasiskolinti“ iš žodyno, tinkantys nusakyti kvapo saldumą, sunkumą, gaivumą, eleganciją ir pan. Dėl šių priežasčių, nors ir tam tikra prasme turintys panašumą, tačiau savo chemine sudėtimi skirtingi kvapai gali būti apibūdinami tais pačiais žodžiais, tokiu būdu sukeliant painiavą kvapo objektyvizavimo procese.

Kaip pavyzdį palyginimui su *Sieckmann* „*aromatingai vaisiniu su lengva cinamono užuomina*“ kvapu galima pateikti Jungtinėje Karalystėje siekto įregistruoti cinamono kvapo atvejį, analizuotą byloje *John Lewis of Hungerford Plc* (toliau – *John Lewis* byla)[506]. Pareiškėjas John Lewis siekė įregistruoti kvapą, apibūdintą kaip „*cinamono kvapas, aromatas ar esencija*“ (angl. *the smell, aroma or essence of cinnamon*), skirtą baldiniams

[503] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 70.

[504] 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 41.

[505] [interaktyvus] [prisijungta 2012-05-18] <http://iq.lt/iq-life/neatskleistos-kvapu-pasaulio-paslaptys/>.

[506] Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės biuro 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. (0/024/01) byloje *John Lewis of Hungerford Plc.*

gaminiams, baldų dalims ar baldų priedams žymėti[507]. Tiek *Sieckmann*, tiek *John Lewis* bylos atveju kvapų registravimo prekių ženklais paraiškas vienija cinamono elementas. Nors *Sieckmann* bylos atveju deklaruojama tik užuomina į cinamono kvapą, o *John Lewis* bylos atveju cinamono kvapas yra iš esmės registruotino kvapo pagrindas, tačiau apibūdinant abu kvapus naudojama cinamono sąvoka. Iš esmės cinamono natos kvape yra charakteringos, apibūdinant bet kokį kvapą, todėl vertingas išaiškinimas *John Lewis* byloje, pagrindžiantis kvapo variacijas, taigi ir paties kvapo žymens variacijas, susijusias su kvapo šaltinio, t. y. paties *cinamono,* specifika. Byloje buvo aptarta, kad cinamonu vadinamas prieskonis, kuris išgaunamas iš tam tikrų laurinių šeimos medžių žievės[508]. Tikras cinamonas išgaunamas iš Šri Lankoje augančio *Laurus Cinnamonum* vidinės žievės, o paprastas cinamonas – iš tropinėje Azijoje augančio *Laurus Cassia*. Iš šių medžių žievės išgautas cinamonas yra įvairios formos ir koncentracijos, taip pat pasižymi skirtingo stiprumo aromatu. Be to, įmanoma pagaminti sintetines uodžiamąsias substancijas, kurios skleidžia aromatus, aprašytus kaip „*cinamono kvapas, aromatas ar esencija*“. Pareiškėjas John Lewis neidentifikavo, koks yra „cinamono esencijos“ šaltinis. Cinamono kvapo įsivaizdavimas, tikėtina, susijęs su konkrečiomis patirtimis, paremtomis susidūrimais su konkrečiais šaltiniais, skleidžiančiais cinamono kvapą (pavyzdžiui, kepant sausainius, ruošiant alkoholinius gėrimus, naudojantis tualeto reikmenimis ar oro gaivikliais)[509]. Visi šie argumentai įrodo cinamono kvapo suvokimo subjektyvumą, todėl *John Lewis*, kaip ir *Sieckmann,* byloje buvo prieita prie analogiškos išvados: byloje pateikto žodinio kvapo aprašymo paties savaime nepakanka tam, kad būtų aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytas prekių ženklas, kurį pareiškėjas siekia įregistruoti[510].

Žodinis kvapo aprašymas paprastai palieka registro naudotojams didesnę ar mažesnę laisvę patiems nuspręsti, koks kvapas registruotas prekių ženklu, kadangi žodžiai, kuriais kvapas yra įvardytas, visuomet suvokiami subjektyviai. Kvapo suvokimas gali priklausyti nuo konkrečios patirties kvapo šaltinio pobūdžio, grynumo, koncentracijos, kiekio, vartojimo trukmės ar temperatūros. Be to, skiriasi žmonių gebėjimas suvokti bei atskirti atitinkamą kvapą[511]. Kaip teisingai pastebėjo advokatas R.J. Colomer, skirtingai nuo kitų jutimų, skonis ir kvapas yra labiau problematiški dėl tikslių taisyklių, kaip nustatyti šių objektų turinį, nebuvimo[512]. Kvapo suvokimas priklauso nuo individo asmenybės ir individualių savybių. Sutinkant su VRDT pastebėjimu, jog „…subjektyvaus suvokimo problema slypi žmogiškojo suvokimo prigimtyje”[513], papildomai pridurtina, jog tuomet, kai prekių ženklu siekiama registruoti kvapą, grafinio šio žymens pavaizdavimo galimybė neturėtų būti vertinama atskirai nuo žmogaus jutimų ypatumų.

---

[507] Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė. Prekių ženklo paraiškos Nr. 2,000,169, [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], < http://www.ipo.gov.uk>.

[508] Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės biuro 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. (0/024/01) byloje *John Lewis of Hungerford Plc*.

[509] Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės biuro 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. (0/024/01) byloje *John Lewis of Hungerford Plc*.

[510] *Ibid*.

[511] Plačiau apie tai žr. disertacijos 4.1.4.1. poskyryje.

[512] 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 25.

[513] VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruožio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3, para 12.

Skirtingai nuo aukščiau išreikštos pozicijos, ankstyvojoje VRDT praktikoje (iki Teisingumo Teismo suformuluotų *Sieckmann* kriterijų) pastebima tendencija žodinį aprašymą laikyti tinkamu grafiniu pavaizdavimu. Be jau aptartos bylos *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, VRDT dėl kvapo žymens grafinio pavaizdavimo pasisakė byloje *Myles Limited*. Šios bylos grafinis aviečių kvapo pavaizdavimas buvo išreikštas žodiniu aprašymu „*aviečių kvapas*“ (angl. *the scent of raspberries*). Tikrinant žodinio kvapo aprašymo tinkamumą buvo analizuota kvapo šaltinio, arba kitaip, kvapą skleidžiančios substancijos (angl. *olfactant*), specifika subjektyvumo aspekto. VRDT išreiškė nuomonę, kad sąvoka „aviečių kvapas“ yra tiksli, apibrėžta ir nedviprasmiška[514]. Nors VRDT savo poziciją grindė gana prieštaringais argumentais, pripažindama, kad aviečių kvapas yra intensyvesnis piurė atveju, nei natūraliai skleidžiamas aviečių uogų, tačiau buvo prieita išvados, kad aviečių kvapo atveju nėra subjektyvios interpretacijos galimybės, kadangi avietę žino visi, jos kvapas grynas ir unikalus, todėl kvapo apibūdinimas žodžiais visiškai pakankamas Reglamento 4 straipsnio prasme[515].

Po *Sieckmann* bylos VRDT pakeitė savo poziciją ir, atrodytų, labai panašias bylos aplinkybes vertino iš esmės skirtingai. Pavyzdžiui, *LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.* bylos atveju VRDT nurodė, jog žodinis braškės kvapo aprašymas „prinokusios braškės kvapas“ (angl. *smell of ripe strawberries*), skirtas 3, 16, 18, 25 klasių prekėms (pagal Nicos klasifikaciją) žymėti, nėra tinkamas grafinis pavaizdavimas, nes tokiam žodiniam elementui būdingi subjektyvūs veiksniai ir todėl jį galima aiškinti subjektyviai, ir kad sudėtinga aprašyti nagrinėjamą žymenį pakankamai aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai, kadangi, atsižvelgiant į rūšį, braškių kvapas skiriasi ir būtinai egzistuoja skirtumas tarp paties aprašymo ir tikrojo kvapo[516].

Pirmosios instancijos teismas (toliau – PIT), vertindamas VRDT sprendimą *LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.* byloje *Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*[517] (toliau *Eden SARL* byla), remdamasis *Sieckmann* kriterijais detalizavo, jog skirtingų braškių rūšių kvapas skiriasi, todėl aprašymas „*prinokusios braškės kvapas*“, galintis nurodyti kelias rūšis ir kelis skirtingus kvapus, nėra nei vienareikšmis, nei tikslus ir neleidžia pašalinti visų subjektyvių elementų atskiriant ir suvokiant prašomą įregistruoti žymenį[518]. Svarbu pastebėti, kad PIT pabrėžė, jog neegzistuoja visuotinai pripažintos tarptautinės kvapų klasifikacijos, kuri, kaip ir tarptautiniai spalvos ir melodijos kodai, leistų objektyviai ir tiksliai atskirti žymenį, sudarytą iš kvapo, suteikiant tikslų ir kiekvienam kvapui skirtą pavadinimą ar kodą[519]. Iš esmės šioje byloje išreikšta pozicija atkartoja Teisingumo Teismo *Sieckmann* byloje suformuluotas taisykles, o tai dar kartą įrodė kryptingą bei tendencingą teismų požiūrį kvapinių prekių ženklų klausimais, kuris, nesuklysime, yra pagrindine priežastimi to, kad šiuo metu neegzistuoja nei vieno kvapo, įregistruoto Bendrijos prekių ženklu.

---

514 *Ibid.*, p. 15.

515 VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruožio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3, p. 15, 16.

516 VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos 2004 m. gegužės 24 d. sprendimas byloje *LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.*Nr. R 591/2003-1, p. 13.

517 PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705.

518 *Ibid.*, p. 33.

519 *Ibid.*, p. 34.

Nors Teisingumo Teismas savo praktikoje nėra išreiškęs nuomonės dėl skonio žymens grafinio pavaizdavimo, skonio, kaip ir kvapo, grafinio pavaizdavimo vertinimui turi būti taikomas *Sieckmann* testas: skonio grafinis pavaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgai išliekantis ir objektyvus. Atsižvelgiant į skonio prigimties nulemtą skonio subjektyvų suvokimą[520], manytina, kad bet koks žodinis skonio aprašymas netenkins objektyvumo kriterijaus. Kaip antai VRDT nagrinėtos *Eli Lilly and Company* bylos atveju, kuomet pareiškėjas siekė įregistruoti braškių skonį, apibūdintą kaip „*dirbtinis braškių skonis*“ (angl. *the taste of artificial strawberry flavour*), skirtą farmaciniams gaminiams žymėti, Apeliacinė taryba pateiktą žodinį aprašymą atmetė *ab initio*, neanalizavusi tokio aprašymo adekvatumo Reglamento 4 straipsnio kontekste. VRDT nurodė, jog atsižvelgiant į *Sieckmann* byloje išreikštą poziciją, žodinis skonio aprašymas laikytinas netinkamu grafiniu skonio pavaizdavimu.

Žodinis garso aprašymas praktikoje paprastai naudojamas siekiant prekių ženklu įregistruoti nemuzikinius garsus (angl. *non-musical*) garsus, išreikštus žmogaus ar gyvūno balsu (pvz., liūto riaumojimas, *Tarzano* riksmas ir pan.), įvairius natūralius gamtos garsus (pvz., bangų mūša); dirbtinius garsus, sukurtus įvairiomis technologijomis (pvz., kompiuterinė dūžtančio stiklo imitacija); kokio nors mechanizmo veikimo metu išgaunamus tų mechanizmų veikimui būdingas garsus (pvz., motociklo variklio gausmas, žoliapjovės skleidžiamas garsas ir pan.), t. y. tokius garsus, kurių neįmanoma objektyvizuoti su muzikinės penklinės pagalba.

Teisingumo Teismas garso žymens galimybę būti apibūdintam žodiniu aprašymu aptarė byloje *Shield Mark BV* v. *Joost Kist h.o.d.n. Memex* (toliau – *Shield mark* byla)[521]. *Shield mark* byloje pareiškėjas kreipėsi dėl pirmų devynių Bethoveno „Für Elise“[522] melodijos natų registracijos ir gaidžio giedojimo garso, apibūdinto onomatopėja „Kukelekuuuuu“ (onomatopėja buvo pateikta olandų kalba), registracijos. Teisingumo Teismas nurodė, jog garsinio ženklo žodinis aprašymas nors ir negali būti *a priori* atmetamas kaip neatitinkantis *Sieckmann* kriterijų, tačiau „*grafinis pavaizdavimas, įvardijant garsą kaip gaidžio giedojimą „Kukelekuuuuu“, vis dėlto stokoja aiškumo ir tikslumo, todėl negali apibrėžti siekiamos apsaugos ribų*“[523]. Teisingumo Teismas nurodė esant suderinamumo trūkumą tarp onomatopėjos, t. y. jos tarimo, ir tikrojo garso, kuris imituojamas fonetiškai, be kita ko, dėl tos priežasties, jog skirtingų valstybių piliečiai tą pačią onomatopėją ištartų skirtingai, todėl tampa neaišku, kas yra saugoma – onomatopėja, ta forma, kaip ji tariama, ar faktinis garsas[524]. Pritariant šiai Teisingumo Teismo pozicijai pastebėsime, jog, pavyzdžiui, „Kukelekuuuuu“ danų kalba, „kakariekūūūū“ lietuviškai, „kikeriki“ vokiškai, „quiquiriqul“ ispaniškai, „cocorico“ prancūziškai, „chicchirich“ itališkai, „cocorococo“ portugališkai ir „kukeliku“ švediškai tariama ir skamba skirtingai. Onomatopėja iš prigimties nepakankamai dera su ja išreiškiamu garsu. Skirtingomis kalbomis ta pati onomatopėja užrašoma skirtingai.

---

[520] Plačiau apie žr. disertacijos 4.2.2. poskyryje.

[521] Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313.

[522] Kalbama apie Liudviko Van Bethoveno bagatelę „Elizai“.

[523] Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313, p. 59.

[524] *Ibid*., p. 60.

VRDT, vertindama garso prekių ženklą, kurio grafinis pavaizdavimas buvo išreikštas žodžiais „*garso prekių ženklas, kurį sudaro durų velkės kliktelėjimas*“, skirtą žymėti medicininiams ir chirurginiams prietaisams, instrumentams, konteineriams, skirtiems aštriems objektams laikyti, skalpelių ašmenų ištraukimo mechanizmams, kilimėliams, medicininėms adatoms (10 klasė pagal Nicos klasifikaciją), nurodė, kad paprastas žodinis garso aprašymas, kuriuo nėra aiškiai ir tiksliai apibūdinamas prekės ženklas, negali būti laikomas pakankamu grafiniu pavaizdavimu Reglamento 4 straipsnio prasme. Pasak VRDT, toks žodinis aprašymas neužtikrina tinkamo žymens nagrinėjimo, paieškos galimybių, o tuo pačiu neužtikrina įvairių susijusių interesų apsaugos[525]. Žodinis garso aprašymas „*garso prekių ženklas, kurį sudaro durų velkės kliktelėjimas*“ negali būti laikomas garso apibūdinimu, nes jis nepadeda tiksliau suprasti, koks tai yra garsas, o tik leidžia susidaryti apie jį miglotą įspūdį. Taigi žodinis garso aprašymas paprastai nėra pakankamas tinkamam, t. y. aiškiam, tiksliam, savarankiškam, lengvai prieinamam, suprantamam, ilgai išliekančiam ir objektyviam garso grafiniam pavaizdavimui, tačiau šis trūkumas, matysime, gali būti ištaisytas papildomomis techninėmis priemonėmis, tokiomis kaip elektroninis failas.

Apibendrinant Teisingumo Teismo ir VRDT praktiką galima daryti išvadą, jog net jeigu aptartais praktikos atvejais žodinis aprašymas neadekvačiai įkūnijo nematomų žymenų grafinį pavaizdavimą, nematomo žymens žodinis aprašymas nėra atmetamas *ab initio*, priešingai, jo adekvatumas tikrinamas kiekvienoje byloje, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes: Sieckmann bylos atveju Teisingumo Teismas nurodė, kad „*...žodinis pavaizdavimo būdas, nors ir pripažintinas grafiniu, tačiau atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, nėra pakankamai aiškus, tikslus ir objektyvus*“; *Shield mark* byloje Teisingumo Teismas nurodė, kad „*garsinio ženklo žodinis aprašymas nors ir negali būti a priori atmetamas kaip neatitinkantis Sieckmann kriterijų...*“[526]; VRDT nematomų žymenų žodinio aprašymo adekvatumą grafinio pavaizdavimo reikalavimo tikslams tikrino visose bylose išskyrus *Eli Lilly and Company* bylos atvejį, kuomet VRDT Apeliacinė taryba pateiktą žodinį aprašymą atmetė *ab initio*, neanalizavusi skonio žodinio aprašymo adekvatumo Reglamento 4 straipsnio kontekste. VRDT interpretavo, jog žodinis aprašymas laikytinas netinkamu grafiniu pavaizdavimu.

Net ir sutinkant su argumentais, kuriais remiantis buvo atmesti aukščiau analizuoti nematomų žymenų žodiniai aprašymai kaip netikslūs ir neaiškūs, manytina, kad šie argumentai negali apimti visų paraiškų įregistruoti nematomus žymenis kaip prekių ženklus, todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant konkretaus žymens žodinį aprašymą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Autorės nuomone, bet kokio nematomo žymens įvardijimo žodžiais adekvatumas grafinio pavaizdavimo tikslams priklauso nuo konkretų garsą, kvapą ar skonį skleidžiančio šaltinio potencialo visuomenės būti suvoktam vienareikšmiškai bei objektyviai. Kitaip tariant, jei egzistuoja bet kokio kvapo, skonio ar garso objektyvus etalonas, jo žodinis įvardijimas turėtų būti laikomas adekvačiu grafiniu pavaizdavimu, o tai, jog praktikoje tokio atvejo iki šiol nėra sutikta, nereiškia, kad žodinis pavaizdavimas *ab initio* turi būti laikomas netenkinančiu grafinio pavaizdavimo tikslų.

---

[525] VRDT Antrosios apeliacinės tarybos 1998 m. spalio 7 d. sprendimas byloje *Declic,*Nr. R 1/1998-2, p. 12.

[526] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 70.

5.2.1.2. Žodinio aprašymo metodas JAV teisėje

Skirtingai nuo europinės reprezentatyviosios registracijos sistemos, JAV prekių ženklų teisei būdinga aprašomojo pavaizdavimo sistema (angl. *descriptive representation system*). Lanhamo įstatymo 1 paragrafo (a) dalies 2 punkte nustatoma, kad, be kita ko, paraišką turi sudaryti pateikiamo registruoti prekių ženklo piešinys (angl. *drawing*). Šią nuostatą detalizuoja JVPPB prekių ženklų ekspertizės vadovo (toliau vadinama Vadovu) (angl. *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 8th Edition*)[527] skyrius Nr. 800. Vadovo 807 paragrafas nukreipia į Jungtinių Valstijų Patentų ir Prekių ženklų biuro Praktikos taisyklių (angl. *Rules of Practice*) ir Federalinių statutų (*Federal Statutes*) 2.52 paragrafą, kuris reglamentuoja su paraiška pateikiamų brėžinių ir piešinių formatą bei rūšis. 2.52 paragrafas nustato, jog su paraiška pateikiami piešiniai skirstomi į dvi rūšis: a) standartinio pobūdžio piešiniai, juodi ir balti piešiniai, kurie yra skirti standartiniams žymenims, t. y. žodžiams, raidėms ar šių deriniams, neturintiems kokio nors ypatingo šrifto stiliaus, dydžio ar spalvos (angl. *standard character (typed) drawing)*, pavaizduoti; b) specialūs piešiniai (angl. *special form drawing*), kurie skirti dvimačiam ar trimačiam vaizdui išreikšti, spalvoms išreikšti, raidėms, skaičiams ar šių kombinacijai, jei šie yra ypatingo šrifto, formos ar dydžio, pavaizduoti. Pastarajai žymenų grupei būdingas specifinis pavaizdavimas, kuris detalizuojamas kiekvienam žymenų tipui, įskaitant nematomus žymenis: 2.52 paragrafo (e) punkte nustatoma, jog pareiškėjas neprivalo pateikti piešinio, jei prekių ženklas yra sudarytas tik iš garso, kvapo ir kitokios nematomos materijos, kitaip tariant, yra kitoks vizualiai nesuvokiamas žymuo. Registruojant šias žymenų rūšis pareiškėjas privalo pateikti *išsamų tokio žymens žodinį aprašymą*. Tokiu būdu įstatymų leidėjas JAV prekių ženklų teisėje įtvirtino aprašomojo pavaizdavimo sistemą. JAV doktrinos atstovai tokį teisinį sprendimą įvardija kaip piešinio reikalavimą švelninantį (angl. *relaxing*) elementą, leidžiantį nematomus žymenis apibūdinti paprasčiausiai bendrinės kalbos žodžiais[528]. Pastebėtina, jog vienintelis žodinio aprašymo tinkamumą kvalifikuojantis kriterijus yra šio žodinio aprašymo išsamumas.

Autorės nuomone, nematomų žymenų atveju žodinio aprašymo reikalavimo įtvirtinimas vietoje grafinio pavaizdavimo reikalavimo yra viena iš esminių priežasčių, lemiančių tai, jog JAV yra liberaliausia valstybė netradicinių prekių ženklų registravimo aspektu. Priminsime, jog pirmame disertacijos skyriuje pateikti statistiniai duomenys įrodo, jog, palyginti su kitomis pasaulio valstybėmis, JAV yra įregistruota daugiausiai nematomų prekių ženklų[529]. Visgi šis JAV fenomenas teisės doktrinoje vertinamas skeptiškai, visų pirma kritikuojamos šiuo metu JVPPB prekių ženklų duomenų bazėje

---

[527] Disertacijos rengimo metu galioja aštuntasis JVPPB prekių ženklų ekspertizės vadovo leidimas. Vadovą sudaro rekomendacijų, skirtų prekių ženklų pareiškėjams, advokatams, pareiškėjų atstovams bei visiems suinteresuotiems asmenims, kurių veikla yra susijusi su prekių ženklo registracijos procedūromis. Vadovas turi informacinį bei aiškinamąjį pobūdį, jis aptaria procedūrų tvarką, kuria turi vadovautis prekių ženklų ekspertai, vertindami konkrečias paraiškas dėl prekių ženklų registravimo. Vadovo preambulė skelbia, jog į bet kokius redakcijos pakeitimus turi būti atsižvelgiama ir šie pakeitimai padaro negaliojančias tas nuostatas, kurios buvo skirtingos prieš įsigaliojusią aštuntąją Vadovo redakciją. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-04-07] http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/.

[528] Cox J. N. *supra note* 24, p. 144.

[529] Plačiau apie JAV nematomų prekių ženklų registracijų statistinius duomenis žr. disertacijos 1.2.1.3. poskyryje.

(TESS) egzistuojančios nematomų prekių ženklų registracijos, o tikriau – šiomis registracijomis įgyta monopolija, kurios ribos yra sunkiai suvokiamos dėl duomenų bazėje pateiktų prekių ženklų aprašymų pobūdžio. Pavyzdžiui: „prekių ženklas susideda iš vyšnių kvapo“[530]; „prekių ženklą sudaro išskirtinis pipirmėčių skonis“[531]; „prekių ženklas, sudarytas iš išskirtinio lytėjimo pojūčio, kuris sukuriamas liečiant stiklinį purškiamąjį flakoną plastikuotu, tampriu paviršiumi, kuris yra lygus, išsiskiria svarumu, storiu bei patvarumu, liečiant flakoną juntamas dvilypis pojūtis – flakono lytėjimas sukuria lengvumo pojūtį tuo pat metu plastikuota danga kuria tarsi gumos įspūdį“[532]; „prekių ženklas yra sudarytas iš unikalaus skambesio, kurį sudaro greitas, įtemptas purkštuvo šnarėjimas, kurį seka žemos tonacijos spragtelėjimas“; „prekių ženklas, sudarytas iš gongo garso“[533]; „prekių ženklas, sudarytas iš laukinių kačių urzgimo garso“[534]; „prekių ženklą sudaro imituojant varlių kvarkimą ištartas žodis „CREBIT“[535]; „prekių ženklą sudaro aukšto intensyvumo kvapas, susidedantis iš muskuso, vanilės, rožės ir levandos kvapų“[536]; „prekių ženklas, sudarytas iš mėtos kvapo, išgauto maišant stiprios koncentracijos metilo salicilatą (10 proc. stiprumo) bei mentolį (3 proc.)“[537]; „prekių ženklą sudaro naro (paukščio) skleidžiamas garsas, trumpais prasiveržimais, garsas pasigirsta loterijos reklamos pabaigoje, per radiją ir televiziją ir skirtas loterijos paslaugoms žymėti“[538]; „prekių ženklą sudaro aromatas, primenantis citrusą“; „prekių ženklas, sudarytas iš žemuogių kvapo“[539]; „kramtomosios gumos kvapas“ [540].

Pastarieji prekių ženklų žodiniai aprašymai palieka išties daug vietos registro naudotojo ir visos visuomenės interpretacijoms, todėl tikėtina, jog skirtingi asmenys skirtingai suvoks tai, koks prekių ženklas yra saugomas. Pavyzdžiui, anot prof. J.N. Cox, siekiant *Coca-Cola* skonį įregistruoti prekių ženklu, aprašyti šį skonį žodžiais būtų neįtikėtinai sudėtinga[541]. Naudojantis tokiais bendriniais žodžiais kaip „gaivus“ (angl. *crisp*), žvalinantis (angl. *refreshing*) būtų prieita aklavietė, nes visi šios grupės gaivieji gėrimai

[530] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 2463044. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-05-04], http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4005:45pci6.2.1

[531] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Serijos Nr. 85007428. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4008:hrt944.2.15

[532] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Serijos Nr. 85007641. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4009:645jag.2.14.

[533] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3907880. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4002:bh0t4u.2.50

[534] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3020512. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:v92e6l.2.105

[535] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3406550. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4004:15efv.2.110

[536] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 4057947. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4004:15efv.2.137

[537] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3589348. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:ovgocn.2.184

[538] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 2600195. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:v98ccn.2.236

[539] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Registracijos Nr. 3332910. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:v98ccn.2.261.

[540] JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). Prekių ženklo Serijos Nr. 75360103. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:6074jd.2.386

[541] Cox J. N. *supra note* 24, p. 144.

gali būti aprašomi tokiais pačiais terminais, kadangi pojūtis gerokai viršija anglų kalbos žodyno galimybes, egzistuoja ribotas kiekis žodžių (būdvardžių), kuriais galima būtų išreikšti *Coca-Cola* skonį[542]. Tuo tarpu prof. N. Pisarsky nuomone, tikslumas, kuris leistų suinteresuotiems asmenims registre ieškoti prekių ženklų ir sužinoti apie egzistuojančias teises į prekių ženklus, yra pirminės svarbos siekiant išsaugoti sąžiningą konkurenciją[543]. Pasak, prof. N. Pisarsky, dabartinė JAV prekių ženklų sistema ir procedūros neužtikrina visų suinteresuotų grupių poreikių, kadangi gamintojai, neturėdami tikslios informacijos apie egzistuojančių teisių į konkrečius prekių ženklus apimtį, gali suklaidinti vartotoją[544], todėl, siekiant suderinti JAV prekių ženklų teisę Vakarų šalių prekių ženklų teisės atžvilgiu ir tinkamai apibrėžti netradicinių prekių ženklų teisių apimtį, Lanhamo aktas turėtų būti iš dalies pakeistas, įtraukiant europinį prekių ženklo grafinio pavaizdavimo reikalavimą[545]. Tokios mokslinės įžvalgos skatina aptarti, ar europinėje teisinėje erdvėje gali būti efektyviai naudojama aprašomojo prekių ženklo pavaizdavimo sistema.

Atsakant į šį klausimą, turi būti atsižvelgiama į JAV prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumus, lemiančius tai, kad tokia iš pažiūros kritikuotina sistema JAV visgi veikia. Visų pirma reikėtų prisiminti, jog prielaida ir pagrindas JAV saugoti prekių ženklą yra jo naudojimas, o ne registracija[546]. Antra, skirtingai nuo daugelio Europos Sąjungos valstybių prekių ženklų teisinio reglamentavimo, JAV tam, kad atitinkamas žymuo būtų registruojamas prekių ženklu, jis ne tik turi turėti skiriamąjį požymį, taip pat yra būtina, kad žymens gebėjimas atskirti būtų pademonstruotas praktikoje išimtinio ir nepertraukiamo naudojimo metu. Pripažįstama, jog kvapas, skonis ir tam tikrais atvejais garsas[547] iš prigimties skiriamojo požymio neturi, todėl, siekiant tokius nematomus žymenis registruoti prekių ženklais, privaloma, kad jie būtų įgiję antrinę reikšmę. Taigi JAV antrinės reikšmės įgijimas yra *prima facie* įrodymas, konstatuojantis įgytą teisę į prekių ženklą. Vadinasi, įrodymas, kad nematomi žymenys visuomenės sąmonėje identifikuoja produkto kilmės šaltinį, o ne patį produktą, leidžia daryti prielaidą, jog yra pakankamas pagrindas tikėti, kad suinteresuotų vartotojų ratas konkretų žymenį identifikuoja, objektyvizuoja ir net susieja su tam tikru prekės ar paslaugos šaltiniu. Kitaip tariant, reikėtų laikyti, jog jei žymuo atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, šis žymuo nestokoja konkretumo, nėra abstraktus ir atitinkama visuomenė yra su juo susipažinusi, o žymuo yra žinomas *kaip toks* – vadinasi, visuomenė konkretų žymenį žino ta nematoma forma, kuria jis praktiškai ir yra naudojamas, dar iki tą nematomą žymenį „užrašant" ar kitaip vizualiai pavaizduojant. Tai reiškia, jog tam tikra apimtimi žymens, taigi ir egzistuojančių teisių, viešumo funkcija yra įgyvendinta dar iki žymens įregistravimo prekių ženklu.

Prisiminkime ir tai, jog saugotino objekto teisinės apsaugos ribų nustatymo funkciją atlieka trijų žingsnių registracijos modelis, pagal kurį, pirma, pareiškėjas saugotino objekto prigimtį ir ketinamų įgyti teisių apimtį suformuluoja bei identifikuoja savo paraiškoje; antra, atliekama šios paraiškos ekspertizė; trečia, apie registruojamą objektą

---

542 *Ibid.*

543 Pisarsky N. PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds. *Connecticut Law Review*. 2008, Vol. 40, Issue 3: 797–844, p. 842.

544 Pisarsky N. *supra note* 543, p. 842.

545 *Ibid.*, p. 839.

546 Plačiau tai buvo aptarta disertacijos 1.2.1.4. poskyryje.

547 Apie garso skiriamojo požymio ypatumus plačiau žr. disertacijos 4.3.1. poskyryje.

yra paskelbiama viešai[548]. Pareiškėjas pateikdamas paraišką (pirmame žingsnyje), *inter alia,* pateikia įrodymus, jog nematomas žymuo atlieka prekių ženklo skiriamąją funkciją, todėl teisių apimtį nustato patys vartotojai, t. y. tiek, kiek šie vartotojai supranta žymenį kaip skiriantį vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Be to, pastebėtina, jog pirmųjų dviejų žingsnių etape žymens objektyvizavimo procesas JAV yra smulkiai sureglamentuotas. Pavyzdžiui, garso prekių ženklų atveju, Vadovo 1202.15 paragrafas nustato, kad garso žymuo funkcionuoja kaip šaltinio identifikatorius tuomet, kai šis konkretus žymuo turi aiškų ir apibrėžtą pavidalą ar aranžuotę[549], taigi, konkretus garsas yra objektyvizuotas, t. y. apibrėžtas konkrečiu pavidalu, be to, antrinės reikšmės įgijimas įrodo, kad šis konkretus objektyvizuotas garsas klausytojo sąmonėje sukuria šio garso asociaciją su preke ar paslauga. 904.03 paragrafas reikalauja, kad pareiškėjas, ketindamas registruoti garso žymenį kaip prekių ženklą, turi pateikti garso pavyzdį ir parodyti, kaip tas konkretus garsas yra naudojamas prekių ar paslaugų, kurioms žymėti tas garsas būtų skirtas, atžvilgiu. Vadovo 807.9. paragrafas reikalauja, jog prekių ženklu registruojant garsą pareiškėjas turi pateikti to garso audioįrašo arba videoįrašo elektroninį failą .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg ar .avi formatu. Jei žymuo yra muzikinis ar jį sudaro žodžiai, kuriuos palydi muzika, pareiškėjas kartu su žodiniu ženklo aprašymu turi pateikti muzikinę penklinę.

Vadovo 904.03 paragrafo m punktas reglamentuoja skonio ir kvapo pavyzdžių pateikimą prekių ženklu registruojant skonio ir kvapo žymenis. Tam, kad parodytų, jog kvapo ar skonio pavyzdys faktiškai atskiria prekes ir identifikuoja jų šaltinį, pareiškėjas privalo pateikti skonio ar kvapo pavyzdį, kuris atitinka žodinį skonio ar kvapo žymens aprašymą. Vadove konstatuojama, jog daugeliu atvejų skonio ar kvapo pavyzdį sudarys pačios prekės todėl, kad prekių ženklų ekspertas privalo paragauti, kad pajustų skonį, ar užuosti kvapą tam, kad nustatytų, ar konkretus žymuo yra naudojamas prekių atžvilgiu. Pateikdamas tokį pavyzdį, pareiškėjas kvapo ar skonio žymens registravimo prekių ženklu paraiškoje turi aiškiai nurodyti, kad tai yra pavyzdys, kad JVPPB ekspertai galėtų tinkamai atlikti faktinį patikrinimą.

Vadinasi, registruojant nematomus žymenis prekių ženklais pateikiama: ženklo pavyzdys (angl. *specimen*), ženklo aprašymas (angl. *a description of the mark*) ir įrodymas, jog ženklas yra naudojamas (angl. *proof of use*). Taigi pirmų dviejų žingsnių registravimo procedūros etape pagal pateiktus duomenis vertinami konkretūs objektyvizuoti žymenys, garsų pavyzdžiai skaitmeniniuose failuose, muzikinės penklinės, identifikuojančios melodiją, skonių ar kvapų pavyzdžiai, detalizuojama, kaip tokie žymenys naudojami prekių ar paslaugų atžvilgiu, trečiame žingsnyje, t. y. registruojamą objektą paskelbiant viešai, registro naudotojus pasiekia tik vienas iš elementų – ženklo aprašymas, o tai, kaip matėme, yra išties ribota ir neretai dviprasmiškai vertintina informacija. Taip pat pastebėtina, jog skirtingai nuo Bendrijos prekių ženklo registro, JAV TESS duomenų bazė nei muzikinių penklinių, nei garsinių failų, kuriuos būtų galima paklausyti internetu, nepateikia.

Visgi sisteminė Vadovo nuostatų analizė leidžia spręsti, kad, JAV įstatymų leidėjo požiūriu, aprašomojo pavaizdavimo sistema yra suderinama su informavimo bei viešiniu

[548] Plačiau tai buvo aptarta disertacijos 3.1.2. poskyryje.

[549] Muzikinis terminas „kitokiam atlikimui pertvarkytas kūrinys".

nimo funkcijomis. Vadovo 807 paragrafe akcentuojama, jog prekių ženklo piešinio (taigi ir specialaus pavaizdavimo, kuriam priskirtinas žodinis aprašymas) paskirtis yra prekių ženklo atkūrimas ir įvardijimas Oficialiame prekių ženklų biuletenyje[550] bei prekių ženklo registracijos liudijime. Vadovo 807 paragrafe nurodoma, jog pagrindinis žymens, kuris sudaro prekių ženklą, piešinio (brėžinio) tikslas yra suteikti informaciją apie prašomo registruoti prekių ženklo prigimtį. Tuoj pat po prekių ženklo paraiškos priėmimo konkretaus žymens piešinys, taigi ir žodinis aprašymas, įtraukiamas į JAV prekių ženklų duomenų bazę[551]. Taip pat JAV įstatymų leidėjas akcentuoja, jog savalaikis ir viešas paskelbimas apie prekių ženklo paraišką svarbus todėl, kad paraiškos padavimo datos suteikimas konkrečiam žymeniui potencialiai įrodo konkretaus žymens konstruktyvaus naudojimo datą. Be to, būtina atkreipti dėmesį, jog JVPPB nematomiems žymenims suteikia specialų piešinio kodą Nr. 6. (Vadovo 807.18 paragrafas). Tokiu būdu visuomenė informuojama apie specialų registruojamo ženklo tipą, t. y. apie žymens nematomumą.

Autorės nuomone, JAV aprašomojo pavaizdavimo sistemą pateisina tai, kad, skirtingai nuo europinės reprezentatyviosios pavaizdavimo sistemos, JAV prekių ženklų registracija turi tik deklaratyvų poveikį, todėl ji vertintina tik kaip deklaratyvų (angl. *declaratory*) pobūdį turintis intelektinės nuosavybės formalumas[552], kuris niekaip neįtakoja teisių į prekių ženklą atsiradimo ir egzistavimo. Deklaratyvių formalumų paskirtis yra paskelbti, kad egzistuojančios teisės teisėtos ir saugomos, tačiau registracija nėra teisinės apsaugos sąlyga. Skirtingai nuo sudėtinių formalumų[553], teisės į prekių ženklą atsiradimo privalomas elementas yra prekių ženklo naudojimas ir tai, kad vartotojai suvokia žymenį *kaip* prekių ženklą, todėl šiuo atveju galioja, taip sakant, „žemesni" šių teisių paviešinimo standartai. Prof. L. Port Kenneth, analizuodamas šiuos klausimus, akcentuoja, kad JAV teisė į prekių ženklą yra teisė apriboti kitų asmenų galimybę naudoti konkretų prekių ženklą, tačiau tik ta apimtimi, kuria asmuo tą konkretų prekių ženklą naudoja ir tik tiek, kol jis tą konkretų prekių ženklą naudoja[554]. Tuo tarpu kontinentinės teisės sistemose įregistruotas prekių ženklas yra nematerialus turtas (nuosavybė) (angl. *property*), o teisių į jį atsiradimo momentui esminę reikšmę turi registracija[555]. Dėl šios priežasties pripažįstama, kad kontinentinės teisės tradicijos valstybėse registruoti prekių ženklą yra sunkiau, tačiau teisę į prekių ženklą taip pat yra sunkiau prarasti[556]. Be to, atsižvelgiant į tai, jog JAV saugomi ir neregistruoti prekių ženklai, naudojant *passing off* deliktą, kurio paskirtis yra saugoti verslo subjekto verslo reputaciją (angl. *goodwill*), prekių ženklo registracija, taip pat ir egzistuojančių teisių paskelbimo ypatumai įgyja savitą specifiką. Nurodytos priežastys, paaiškinančios fundamentalius JAV ir Europos jurisdikcijų prekių ženklų teisinės apsaugos skirtumus, leidžia daryti išvadą, jog JAV aprašomosios sistemos pavyzdys būtų sunkiai pritaikomas europiniame prekių ženklų teisinės apsaugos kontekste ir atvirkščiai.

---

[550] JAV prekių ženklų paraiškos bei registracijos skelbiamos *Trademark Official Gazette.*

[551] JAV veikia UPSTO administruojama Prekių ženklų elektroninės paieškos sistema (TESS), (angl. *Trademark Electronic Search System* ("TESS").

[552] Gompel van S. *supra note* 474, p. 2.2.1.

[553] Plačiau apie sudėtinius formalumus žr. 3.1.2. poskyryje.

[554] Port K. L. *supra note* 21, p. 8.

[555] *Ibid.*

[556] *Ibid.* p. 9.

5.2.2. Cheminė formulė, kaip skonio ir kvapo žymenų grafinis pavaizdavimas

Kiekvienas kvapas ar kiekvienas skonis turi tam tikrą cheminę sudėtį, kuri gali būti išreikšta chemine formule. Minėta, jog *Sieckmann* byloje pareiškėjas, siekdamas registruoti cheminės medžiagos metilo cinamato kvapą, šį kvapą perteikė ir metilo cinamato chemine formule ($C_6 H_5 – CH = CHCOOCH_3$). Teisingumo Teismas *Sieckmann* byloje nurodė, jog kvapo cheminė formulė nėra tinkamas kvapinio žymens grafinio pavaizdavimo būdas, kadangi cheminė formule išreikštas grafinis žymens pavaizdavimas nėra pakankamai suprantamas todėl, kad tik maža dalis žmonių gebėtų iš cheminės formulės atpažinti ta formule įvardijamą kvapą[557]. Be to, Teisingumo Teismo nuomone, cheminė formulė neatspindi medžiagos kvapo, o tik pačią medžiagą, todėl nėra pakankamai aiški ir tiksli.[558] Cheminė formulė nėra pakankama pavaizduoti kvapą, nes produktas gali skleisti įvairius uodžiamuosius signalus atsižvelgiant į atsitiktinius veiksnius, tokius kaip jo koncentracija, aplinkos temperatūra ar kvapą skleidžianti medžiaga[559]. Analogiškos įžvalgos taikytinos ir skonio žymeniui, kurio pavaizdavimas chemine formule taip pat neidentifikuotų paties skonio ir nesukurtų skonio pojūčio. Toks vertinimas reiškia, kad kvapas ar skonis turi būti suvokiami remiantis grafiniu pavaizdavimu ne tik lengvai, bet ir akimirksniu, be jokių papildomų žinių, įrankių ar pagalbos. Registru besinaudojantys tretieji asmenys neturėtų būti priversti atlikti neproporcingai sudėtingą analizę srityje, kurioje būtinos atitinkamos kompetencijos, tam, kad identifikuotų atitinkamą prekių ženklą.

5.2.3. Kvapo ir skonio pavyzdys (angl. *specimen*)

Pasisakydamas dėl *Sieckmann* byloje pateikto metilo cinamato kvapo pavyzdžio Teisingumo Teismas atsižvelgė į efemerišką kvapo pobūdį, t. y. atkreipė dėmesį į tai, kad dėl cheminių sudėtinių dalių nepastovumo kvapas turi savybę išsikvėpti, kvapo pavyzdys nėra nei stabilus, nei tvarus, nei ilgai išliekantis, todėl kvapo pavyzdys nėra tinkamas grafinis pavaizdavimas[560] Analogiškai abejotina, ar įmanomas ilgai išliekantis, stabilaus ir tvaraus skonio pavyzdys. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas nesutiko su generalinio advokato R.J. Colomer nuomone, jog atsižvelgiant į tai, kad grafiškai pavaizduoti kvapus yra sudėtinga, gali būti leista pateikti kvapo pavyzdį[561].

Visgi būtina pastebėti, kad kvapo ar skonio pavyzdys yra patikimiausias, nedviprasmiškas, nereikalaujantis specialių žinių būdas suvokti skonio ar kvapo prekių ženklą. Be to, jei kvapas ar skonis gali būti naudojamas rinkoje kaip prekių ženklas užtikrinus šio kvapo ar skonio nekintamumą, analogiškai atnaujintais kvapo ar skonio pavyzdžiais gali būti aprūpinamas ir prekių ženklų registras. Kitaip tariant, net jei skonio ar kvapo pavyzdys ilgainiui kistų, t. y. prarastų savo pirmines savybes, ši problema gali būti sprendžiama nustatant kvapo ar skonio pavyzdžių atnaujinimo tvarką tokiu būdu, kad prekių ženklą registruojanti institucija visuomet turėtų tokį nepakitusį žymens pavyzdį,

[557] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 69.

[558] *Ibid.*

[559] Karapapa S. *supra note* 237, p. 1346.

[560] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 71.

[561] 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737.

koks jis yra naudojamas rinkoje. Antra vertus, kvapo ar skonio pavyzdys niekaip negali būti paskelbtas viešame registre, prekių ženklų biuletenyje ar paviešintas kitokiais visuomenei lengvai prieinamais būdais. Todėl skonio ar kvapo pavyzdys negali įgyvendinti pirminio grafinio pavaizdavimo tikslo – prekių ženklo paskelbimo.

5.2.4. Kvapo atvaizdo vertinimas grafinio pavaizdavimo aspektu

Praktikoje galima sutikti bandymą braškės kvapą grafiškai pavaizduoti žodiniu aprašymu „prinokusios braškės kvapas“, suderintu su spalvotu braškės piešiniu[562] (priedas Nr. 1). VRDT Apeliacinė taryba spalvotą braškės piešinį įvertino kaip figūrinį elementą, kuris yra dar netikslesnis už žodinį aprašymą, nes kompetentingos valdžios institucijos ir visuomenė negali nustatyti, ar saugomas žymuo yra pats prinokusios braškės piešinys, ar jos kvapas ir ar braškės priešinį konceptualiai galima pakeisti lingvistiniu atitikmeniu „raudona braškė“ arba „prinokusi braškė“, dėl ko kvapą vėl tenka apibrėžti žodžiais, tačiau toks žodinis aprašymas yra netikslus[563]. PIT šią poziciją įvertino kritiškai, nurodydamas, kad nėra pagrįstos abejonės dėl žymens rūšies: nustatyti, ar saugomas žymuo yra grafinis žymuo, t. y. braškės atvaizdas, ar žymuo, sudarytas iš kvapo, neabejotinai padės tai, kad prašyme įregistruoti prekių ženklą nurodyta, kad tai yra prekių ženklas, sudarytas iš kvapo[564]. Be to, PIT nuomone, faktas, kad braškės piešinį konceptualiai galima pakeisti apibūdinimu „raudona braškė“, nėra reikšmingas, nes bet koks figūrinis prekių ženklo pavaizdavimas, kad ir kokios rūšies jis būtų, gali būti aprašytas žodžiais ir konceptualiai pakeičiamas aprašymu visada, kai šį aprašymą galima lengviau prisiminti nei patį figūrinį pavaizdavimą[565]. PIT, atsižvelgdamas į *Sieckmann* byloje suformuluotą nuomonę, jog tam, kad grafinis pavaizdavimas būtų tinkamas, jis turi pavaizduoti prašomą įregistruoti kvapą, o ne šį kvapą skleidžiantį produktą[566], pripažino, kad braškės piešinys, vaizduojantis tik vaisių, kuris skleidžia kvapą, tariamai tapatų nagrinėjamam žymeniui, sudarytam iš kvapo, o ne prašomą įregistruoti kvapą, nėra žymens, sudaryto iš kvapo grafinis pavaizdavimas, be to, toks pavaizdavimas neleidžia aiškiai ir tiksliai atskirti prašomo įregistruoti žymens[567]. Apibendrinant, labai mažai tikėtina, kad kvapo apibūdinimas pasitelkiant vaizdą, paveikslą ar fotografiją gali būti pripažintas suprantama, aiškia ir tikslia kvapo grafinio pavaizdavimo forma, nes juo nevaizduojamas pats kvapas, o tik kvapo kilmės šaltinis.

5.2.5. Kvapo diagramos

Žmogaus uoslės funkcija gali būti imituota ir įvairiais skaitmeniniais metodais, tokie kaip dujų chromatografija ir „elektroninės nosies“ prietaisas.

---

[562] Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. Prekių ženklo paraiškos Nr. 001122118 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

[563] VRDT pirmosios Apeliacinės tarybos 2004 m. gegužės 24 d. sprendimas byloje *LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.* p. 19.

[564] PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705. p. 37.

[565] *Ibid.*, p. 38.

[566] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 69.

[567] PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705., p. 40, 41.

Prof. D. Lyons nurodo, jog dujų chromatografija, arba didelio efektyvumo skysčių chromatografija, padeda nustatyti konkretaus kvapo cheminius komponentus[568]. Šiuo metodu įvertinama ir analizuojama kvapo cheminė struktūra ir gaunama informacija apie sudėtingų kvapų mišinių komponentų kokybę ir kiekybę. Šiame procese naudojama kolonėlė, suderinta su specialiais absorbentais, kurie išskiria ir atrenka skirtingus kvapo komponentus. Atrinkimo proceso metu gaunama chromatograma yra tam tikras grafikas, panašus į elektrokardiogramą, kuriame kiekvieno jutiminio elemento kiekis lyginamas su laiku, kurio prireikė jam atrinkti. Pagrindinis šio metodo trūkumas yra tas, kad kai kurios cheminės medžiagos, jei jų koncentracija labai maža, gali būti neaptiktos, tuo tarpu kai kurie bekvapiai komponentai gali būti labai aiškiai išreikšti, todėl toks metodas gali netenkinti tikslumo reikalavimo. Tačiau chromatografija gali būti veiksminga ją jungiant su masių spektrometrija, šiuo metodu gaunama informacija apie net labai mažos koncentracijos cheminių elementų struktūrą[569]. Ši informacija yra pakankamai tiksli, todėl ji net gali būti naudojama atkuriant kvapą.

Autorės nuomone, chromotografiniai metodai, nors ir gali veiksmingai pavaizduoti kvapų mišinių komponentus, nėra tinkamas būdas, kuriuo būtų galima sukurti adekvatų grafinį atvaizdą prekių ženklų teisės požiūriu. Be to, jog kyla problemų dėl kvapo grafinio pavaizdavimo tikslumo, toks grafinis pavaizdavimas yra labai sunkiai suprantamas visuomenei. Pavyzdžiui, VRDT atmetė paraišką, kuria siekta registruoti kvapą, įvardytą kaip „gintaro ir medienos aromatas, turintis Virginijos tabako atspalvį, su muškato kevalo miltelių prieskoniu“[570]. Šis kvapas buvo grafiškai pavaizduotas chromatograma (priedas Nr. 2). VRDT šią paraišką atmetė, nes ji nėra suprantama visuomenei[571]. Taigi, nors chromatografija, jungiant ją su masių spektrometrija, gauna moksliškai priimtinus rezultatus, prekių ženklų registravimo aspektu ji laikoma nesuprantamu kvapų pavaizdavimo metodu.

Kitas skaitmeninis metodas kvapui pavaizduoti yra „elektroninės nosies“ prietaisas, kurį sudaro daugybė cheminių jutiklių, kurių atrankos profiliai persikloja vienas ant kito[572]. Jutikliai matuoja kvapą, renka kokybinius ir kiekybinius duomenis apie jo sudėtį ir ją identifikuoja naudodami modelio atpažinimo metodus. Šio proceso metu sukuriamas kvapo vadinamasis uodžiamasis vaizdas (angl. *olfactory image*), kuris išreiškiamas grafiko pavidalu[573].

Sudėtingesnė „elektroninės nosies“ atmaina yra kolorimetrinė „elektroninė nosis“[574]. Šio prietaiso veikimas pagrįstas spalvų kaita dujoms jautriuose metaloporfirino dažuose. Paveikus šiuos dažus organiniais garais susidaro unikalūs ir vizualiai matomi spalvų ornamentai, kuriais perteikiama unikali kvapų spalvinė tapatybė, išreikšta spalvine diagrama.

---

568 Lyons D. Sounds, Smells and Signs. *EIPR*. 1994, (16)12: 540-543, p. 541.

569 *Ibid.*

570 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. Prekių ženklo Nr. 000566596 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>VRDT duomenų bazė.

571 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. Prekių ženklo paraiškos Nr. 000566596 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

572 Lundström I. Artificial noses: Picture the smell. *Nature.* 2000, 406: 682-683, p. 682.

573 Lundström I. *supra note* 572, p. 682.

574 *Ibid.*

Laikoma, kad kolorimetrinė „elektroninė nosis“, nors ir nėra tokia jautri kaip tikra nosis, yra be galo jautrus cheminis jutiklis. Teigiama, kad šio prietaiso jautrumas identifikuojant ir atkuriant kvapus pasitelkiant spalvų ornamentus yra toks, jog juo galima pakeisti įvairius dabar naudojamus kvapų klasifikavimo metodus[575].

Vienintelį kartą kvapą pavaizduoti spalvine diagrama (priedas Nr. 3) bandyta paraiškoje, kuria siekta įregistruoti kvapą, apibūdintą kaip „žalios pievelės aromatas (bergamotė, citrina), gėlių kvapas (apelsinmedžio, hiacinto žiedai), rožinių, muskuso aromatas“[576]. Spalvinę diagramą nagrinėjamu atveju sudaro raudonų, žalių ir mėlynų juostų „spalvų–kvapų matrica“. VRDT Apeliacinė taryba, vertindama šią diagramą atitikimo grafinio pavaizdavimo reikalavimui aspektu nurodė, jog kvapo suvokimo niuansų grafinio vaizdavimo technika išdėstant spalvinius taškus ar linijas dviejų ašių atžvilgiu ne šios srities specialistams nėra suprantama ir žinoma[577]. Pasak VRDT, paprasti suinteresuotieji subjektai net pačios matricos nesuvokia kaip kvapo kodo ir, be kita ko, neturi jokios vaizdo dekodavimo priemonės, kurią sudarytų ašyse atsispindintys parametrai ir vertės – kitaip sakant, lieka neaiškus net taikytino kodo pobūdis, be to, suinteresuotieji subjektai paprastai nėra susipažinę su vaizdavimo kodu, kurį naudoja parfumerijos pramonės specialistai[578]. Taigi nepakanka, kad registro naudotojai, pasitelkę pridedamą aprašymą, suvoktų, jog spalvotoji diagrama yra aromato grafinis atvaizdas, reikia, kad jie taip pat turėtų visuotinai pripažintą vaizdo dekodavimo priemonę, kuri jiems leistų kvapą atgaminti. Be to, būtina pastebėti, jog tokia įranga yra sunkiai prieinama ir jos naudojimo kaina yra neadekvačiai didelė. Taigi VRDT visiškai pagrįstai darė išvadą, jog toks grafinis pavaizdavimas spalvine diagrama nėra nei suprantamas, nei savarankiškas[579].

Apibendrinant, kvapo diagramos, kaip priemonės grafiškai pavaizduoti kvapo žymenis, yra neadekvatūs, nesuprantami ir nesavarankiški grafinio pavaizdavimo metodai prekių ženklų teisės požiūriu.

5.2.6. Kvepalų radaras

Kvepalų radaras (angl. *perfumery radar*) yra nauja, 2010 m. parengta kvepalų klasifikavimo sistema[580]. Ši sistema paremta kvapų priskyrimu vienai iš aštuonių kvapų šeimų: citrusinių, vaisinių, gėlių, pievos, žolinių, muskusinių, rytietiškų ir medžio kvapų. Pagal šią sistemą pateikiama kvepalų analizė pagal jų sudarančius aromatus bei jų proporcijas[581]. Prof. E.M. Reimer registruojant kvapo žymenį prekių ženklu siūlo taikyti šią metodiką, tačiau kartu nurodo naudoti kvapo žodinį aprašymą ir aukščiau minėtą chromatografinę diagramą. Pasak Prof. E.M. Reimer, naudojant kvepalų radarą galima

---

575 *Ibid.*

576 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. Prekių ženklo Nr. 000521914 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

577 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2004 m. sausio 19 d. sprendimas *Institut pour la Protection des Fragrances (I.P.F.),* Nr. R 186/2000-4, p. 18.

578 *Ibid.*

579 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2004 m. sausio 19 d. sprendimas *Institut pour la Protection des Fragrances (I.P.F.),* Nr. R 186/2000-4, p. 18.

580 Reimer E. M. *supra note* 26, p. 720.

581 *Ibid.*

būtų sukurti išeities tašką objektyviems rašytiniams aprašymams, kuriuos kiti pareiškėjai galėtų lengvai suprasti ir naudoti kurdami savo produktus, o sistemos naudingumas pateisina galimas papildomas išlaidas, kurias patirtų pareiškėjai, įpareigoti naudoti naująją kvepalų radaro klasifikacijos technologiją[582]. Vienodai naudojant šią metodiką ir jos klasifikacijos sistemą, rinkos subjektai būtų adekvačiai informuojami, nes patys gerai išmanytų sistemą, kurią jiems tektų naudoti kuriant savo kvapų prekių ženklus.

Vienas iš sistemos kūrėjų, Alirio Rodrigues, pabrėžia, kad kvepalų radaras gali tiksliai numatyti kvapo klasifikacinę vietą, todėl jį galima naudoti pasirengimo kvepalų ar kitų aromatinių mišinių kūrimui etape; tokiu būdu konkurentai galėtų pasinaudodami kvepalų radaru iš anksto numatyti galimą pažeidimą ir jo išvengti[583]. Mokslininkai nustatė, kad kvepalų pramonėje panaudotas kvepalų radaras sėkmingai numatė keleto pagrindinių aliejų ir prekyboje esančių kvepalų vietą profesinėje klasifikacijoje. Šios klasifikavimo sistemos nevienkartinė sėkmė rodytų, kad ją naudojant galima būtų įvykdyti kvapo rašytinio aprašymo reikalavimą[584].

Visgi abejotinas kvepalų radaro klasifikavimo sistemos visapusiškumas ir neišimtinis taikymas, kvapo *per se*, kaip žymens, galinčio sudaryti prekių ženklą, sampratos prasme. Kaip minėta, kvapas yra uoslės pojūtis, kuris skirstomas į malonius ir nemalonius kvapus, pagal panašumą suklasifikuotus į devynias rūšis (eteriniai kvapai, balzaminiai kvapai ir t. t.)[585]. Nors, kaip jau aptarėme, vienas pagrindinių reikalavimų kvapui marketingo aspektu yra tai, kad kvapas turi būti *malonus,* nes būtent malonus kvapas lemia prekybos rezultatus, sustiprina pirkėjų apsisprendimą pirkti, daro įtaką vartotojų elgsenai, tačiau kvapo potencialas atlikti prekių ženklo funkciją priklauso nuo išskirtinumo, o tuo pačiu nuo to tokio kvapo atotrūkio nuo normos, taigi rinkos subjektai visuomet yra suinteresuoti kurti netikėtumo elementą. Todėl egzistuoja realus poreikis, kad kuriant kvapą gali prireikti panaudoti, kad ir labai mažas, bet nemalonių aromatų elementų proporcijas, tuo tarpu aptariamas radaras yra būtent *kvepalų* radaras, tai reiškia kad jis apima tik estetinę ir taikomąją kvepėjimo funkciją įgyvendinančius aromatus. Šie argumentai leidžia daryti išvadą, jog kvepalų radaras gali būti riboto pritaikomumo, kadangi tai yra kvepalų, o ne kvapų klasifikavimo sistema, be to, tokia sistema nėra visuotinai pripažinta tarptautinė kvapų klasifikacija, net jei ji ir naudojama parfumerijos sektoriuje. Šiandieną visuotinai pripažintos kvapų klasifikacijos vis dar nėra.

5.2.7. „Ateities“ kvapų grafinio pavaizdavimo metodai

Analizuojant nematomų žymenų registravimo prekių ženklais problemas ir ypatumus būtina aptarti technikos potencialą kvapo adekvataus grafinio pavaizdavimo aspektu. Technikos naujovės gerokai pažengė į priekį ir šiuo metu jau kuriami įrenginiai, leisiantys perduoti įvairius kvapus per atstumą[586]. Prognozuojama, jog įtaisas, kurį bus

[582] *Ibid.*

[583] Bird K. Perfume Classification System Could Help Pre-Formulation. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-15], <http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Formulation-Science/Perfume-classification-system-could-help-pre-formulation-of-fragrances>.

[584] Reimer E. M. *supra note* 26, p. 720.

[585] Plačiau apie tai žr. disertacijos 2.4.3.8.3. poskyryje.

[586] Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 232.

galima prisijungti prie kompiuterio, turės specialias talpas, užpildytas pagrindiniais kvapais, kuriuos maišant bus išgaunamas bet koks kvapas. Kvapą bus galima pasiųsti elektronine žinute, pauostyti interneto parduotuvėje perkamą pirkinį, pakvepinti savo asmeninį interneto puslapį ir pan. JAV kuriamas televizorius, kuris žiūrovams leistų užuosti kvapą iš ekrano[587]. Tokijo technologinio instituto inžinieriai kuria įrenginį „Odor Recorder“, kuris galėtų „įrašyti“ kvapą, o vėliau jį atkurti. Šio įrenginio gamyboje bus panaudoti chemikalus „juntantys“ mikročipai – „elektroninės nosys“, galinčios atpažinti platų kvapų diapazoną[588].

Akivaizdu, jog tai tik ateities perspektyva. Šios technikos panaudojimas prekių ženklų registre yra labai miglotas ir mažai tikėtinas, tuo tarpu šiandieninio mokslo žinomi kvapo grafinio pavaizdavimo metodai, kaip minėta, apsiriboja kvapo pavaizdavimo galimybe pasitelkiant skaitmenines technologijas, chemines formules, kurios konkretizuoja kvapo sandarą, kvapų aprašymus ir charakteristikas, t. y. medžiagų, kurios turi būti naudojamos kvapui išgauti, kiekį, rūšis, temperatūrą bei kitus rodiklius, juslinius kvapų aprašymus ir pan., tačiau, atsižvelgiant į aptartą Teisingumo Teismo praktiką, pastarieji grafinio pavaizdavimo būdai neatitiktų kvapo suprantamumo ir objektyvumo kriterijų.

5.2.8. Garso žymens grafinio pavaizdavimo skaitmeniniai metodai ir muzikinė notacija

5.2.8.1. Garso grafinio pavaizdavimo reglamentavimas ES teisės aktuose

2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo[589], paraiškos padavimą reglamentuojančios nuostatos nurodo, jog jei prašoma įregistruoti garsinį ženklą, prekių ženklo vaizdas turi susidėti iš grafinio garso pavaizdavimo, visų pirma muzikinės notacijos; kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu – gali būti pateikiamas elektroninis failas su garsu. Pažymėtina, kad ši nuostata yra svarbus žingsnis garsinių prekių ženklų teisinio reguliavimo srityje, nes pirmą kartą Europos Sąjungos teisyne buvo legalizuota muzikinė notacija kaip grafinis garsinio prekių ženklo pavaizdavimas, o elektroninis failas su garsu – kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu.

VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo B 2 dalyje[590] (angl. *The Manual Concerning Examination of Formalities*) nustatoma, jog garso ženklas turi būti pavaizduotas grafiškai, pasitelkiant muzikinę notaciją, garso žodinis aprašymas nėra pakankamas (8.4. punktas); vien tik sonograma nėra priimtinas garso grafinis pavaizdavimas, jei kartu nėra pateikiamas elektroninis failas. Jei garsas negali būti užrašomas tradicine muzikine notacija, pavyzdžiui, liūto riaumojimo garsas, sonograma kartu su muziki-

[587] *Ibid.*

[588] Lekavičienė R. *et. al. supra note* 46, p. 232.

[589] 2005 m. birželio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [2005] OL L 172.

[590] VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo (*The Manual Concerning Examination of Formalities. Part B 2*), 2012 07 01 redakcija.

niu failu yra vienintelis būdas grafiškai pavaizduoti šio pobūdžio garsą (8.4. punktas). 8.4.1. punkte detaliai nurodoma, koks turi būti elektroninis garso failas: būtinas MP3 formatas, kurio apimtis neturi viršyti 1 megabaito. Muzikinė notacija gali būti pateikiama be papildomų elementų, garso failas galimas, bet nebūtinas (8.4.2. punktas). Tuo tarpu sonograma be muzikinio failo negalima, šiuo atveju garso failas yra privalomas elementas, be kurio garso grafinis pavaizdavimas laikomas netinkamu (8.4.3. punktas).

Apibendrinant pažymėtina, jog šiandienės technikos galimybės leidžia adekvačiai grafiškai pavaizduoti garso žymenį, naudojant du pagrindinius metodus: muzikinę notaciją, arba muzikinę penklinę, bei sonogramą, privalomai papildant paraišką elektroniniu garso failu. Nors praktikoje bandyta taikyti ir kitus skaitmeninius garso pavaizdavimo metodus, tokius kaip oscilograma ar spektrograma, tačiau šie metodai, matysime, buvo pripažinti neatitinkančiais *Sieckmann* kriterijų.

5.2.8.2. Muzikinė penklinė

Muzikinės penklinės tinkamumą garso grafinio pavaizdavimo aspektu patvirtino Teisingumo Teismas byloje *Shield Mark BV* v *Joost Kist h.o.d.n. Memex*[591] (toliau – *Shield Mark* byla). Teisingumo Teismas nurodė, jog vienintelis garso grafinio pavaizdavimo metodas, atitinkantis *Sieckmann* kriterijus, yra muzikinė penklinė (priedas Nr. 4), padalinta linijomis ir nurodanti muzikos raktus (smuiko raktą, boso raktą, alto (tenoro) raktą), muzikines natas ir pauzes, kurios atskleistų garso ypatumus, kur reikia, nurodant alteracijos ženklus[592]. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog toks garso grafinio pavaizdavimo modelis yra patikimas ir pripažįstamas kaip aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgai išliekantis ir objektyvus.

Muzikinės penklinės taikymas yra ribotas, ja įmanoma pavaizduoti tik muzikinius garsus. Visgi Teisingumo Teismo pozicija muzikinę penklinę laikyti tinkamu garso pavaizdavimu yra diskutuotina, visų pirma dėl to, kad tokio grafinio pavaizdavimo atitikimas suprantamumo kriterijui kelia abejonių[593]. Nors muzikinė penklinė iliustruoja garso aukštumą, stiprumą, intensyvumą ir melodijos ar kompozicijos atlikimą laiko atžvilgiu, tačiau penklinėje žymimi muzikiniai ženklai muzikos kalbos neišmanančiam asmeniui, tikėtina, nėra žinomi ir pažįstami.

VRDT Apeliacinė taryba šiuo klausimu yra išsakiusi visiškai priešingą nuomonę. VRDT pabrėžė, jog muzikinė penklinė yra matematinė garso definicija, kurią gali skaityti daugelis žmonių[594]. Kaip antai Vokietijos muzikos taryba (*German Council of Music*) pateikia tokią statistiką: 13 proc. vyresnių kaip 14 metų Vokietijos gyventojų groja kokiu nors instrumentu, dar 6 proc. dainuoja chore, be to, skaityti muzikinę penklinę mokoma mokykloje[595]. VRDT daro išvadą, jog dėl šių priežasčių muzikinė penklinė laikytina kalba, kuri yra tokia pati kaip ir šnekamoji kalba, be to, oficialiomis Europos bendrijos

[591] Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313.

[592] *Ibid.* 62.

[593] Zmejauskaitė R. *supra note* 464, p. 636.

[594] VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas. 2007 m. rugsėjo 27 d. Case R 708/2006-4. *Edgar Rice Burroughs, Inc.* p. 45.

[595] *Ibid.*

kalbomis taip pat šneka ne visi Bendrijos piliečiai. Kitoje byloje VRDT pabrėžė, jog vidutinio išsilavinimo europiečiai yra įpratę atpažinti muzikinės penklinės simbolius[596].

Būtina pastebėti, jog aukščiau išsakyti VRDT argumentai iš dalies tinka ir kalbant apie cheminę formulę, kaip apie instrumentą, išreiškiantį, pavyzdžiui, kvapą. Vidurinėje mokykloje visi moksleiviai privalomai supažindinami su chemijos pagrindais ir su cheminių elementų lentele, o cheminė formulė yra kalba, kuria išreiškiamas kvapas, taigi tai yra tokia pati kalba kaip ir šnekamoji, kuri kitakalbiams irgi gali būti nesuprantama. Pasikartosime, kad *Sieckmann* byloje Teisingumo Teismas pažymėjo, jog kvapo cheminė formulė nėra tinkamas kvapo žymens grafinio pavaizdavimo būdas, kadangi chemine formule išreikštas grafinis žymens pavaizdavimas nėra pakankamai suprantamas ir tik maža dalis žmonių gebėtų iš cheminės formulės atpažinti ta formule įvardijamą kvapą[597]. Visgi, autorės nuomone, muzikinė penklinė suprantamumo prasme turėtų būti vertinama analogiškai cheminei formulei, nes daugeliui registro vartotojų tiek cheminė, tiek muzikinė kalbos nėra tiek pažįstamos, kad jie tučtuojau be jokių papildomų pastangų pajėgtų suvokti saugomą objektą ir įsisąmoninti įgytų teisių apimtį. Kita vertus, reikia pripažinti, jog tarp muzikinės penklinės ir garso egzistuoja tiesioginis ryšys: muzikinės penklinės ženklai atspindi konkretų garsą, tuo tarpu cheminė formulė neturi tiesioginio ryšio su kvapu, ji atspindi ne patį kvapą, o kvapo šaltinį, t. y. medžiagą, kuri tą kvapą skleidžia, o tai dar labiau komplikuoja tai, kaip registro naudotojas suvokia saugotiną objektą.

5.2.8.3. Garso diagramos: oscilograma, sonograma ir spektrograma

Garsus, kurie yra išreikšti žmogaus ar gyvūno balsu, neturinčius melodijos muzikine prasme, praktikoje grafiškai siekta vaizduoti sonogramomis, oscilogramomis ar spektrogramomis. Šių priemonių tinkamumo Direktyvos 2 straipsnio prasme Teisingumo Teismas niekuomet nėra svarstęs, tačiau šiuo klausimu ne kartą poziciją išreiškė VRDT.

VRDT pirmą kartą nuomonę dėl garso prekių ženklo pavaizdavimo diagramomis (oscilograma, spektrograma ar sonograma) išsakė byloje *Metro-Goldwyn-Mayer Lion*. Pareiškėjas *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* įregistruoti Bendrijos prekių ženklu pateikė liūto riaumojimo garsą, grafiškai pavaizduotą spektrograma (angl. *spectrogram*) (priedas Nr. 5), skirtą 9, 38, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms žymėti[598]. Pastebėtina, kad VRDT šioje byloje aptarė visų rūšių garso diagramų tinkamumą grafinio pavaizdavimo reikalavimo atžvilgiu.

VRDT Apeliacinė taryba nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad oscilograma (angl. *oscillogram*) yra dvimatis vaizdas, vaizduojantis faktinio signalo amplitudę (vertikali ašis) laiko atžvilgiu (horizontali ašis), paties garso oscilograma nevaizduoja, todėl gali būti tinkama tik tuo atveju, kuomet reikia pavaizduoti garso stiprumą, kuris nėra toks svar-

---

[596] VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas. 2003 m. rugsėjo 29 d. Case R 781/1999-4. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*, p. 26.

[597] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 69.

[598] Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. Prekių ženklo Nr. 000143891 [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

bus registruojant prekių ženklus. Taigi oscilograma nėra tinkama ir pakankamai kokybiška grafinio pavaizdavimo tikslų požiūriu[599].

Spektras yra dvimatis garso dažnio kiekio pasiskirstymo (vertikali ašis) dažnio atžvilgiu (horizontali ašis) vaizdas, kuris yra tinkamas vaizduoti garso dažnio pokyčius laiko atžvilgiu, todėl aptariamam garsui pavaizduoti grafiškai spektro diagrama nėra tinkama[600].

Spektrograma – tai trimatis bet kokio signalo dažnio virpesių pavaizdavimas fiksuojant signalo dažnio kiekį, signalo dažnio (vertikali ašis) ir jo trukmės (horizontali ašis) atžvilgiu. Pažymėtina, kad spektograma gali fiksuoti ne tik garsą, bet ir bet kokį kitą signalą, pavyzdžiui, šviesą. Jei spektrogramos būdu fiksuojamas garsas, toks būdas yra vadinamas sonograma[601]. Atkreipiame dėmesį, jog dėl šios priežasties toliau garso fiksavimo atžvilgiu garso spektrograma ir sonograma vartotinos kaip sinonimai. Taigi sonograma (spektrograma) yra trimatis vaizdas, kuris atspindi garso aukštumą, dažnio intensyvumą ir garso seką laiko atžvilgiu. Sonogramoje garso aukštumas atitinka vertikalią ašį, garso trukmė atitinka horizontalią ašį, o kreivės juodumo laipsnis simbolizuoja garso stiprumą. Šie parametrai leidžia garso vaizdavimą sonograma lyginti su garso vaizdavimu muzikine penkline, nes muzikinė penklinė taip pat iliustruoja garso aukštumą, stiprumą, intensyvumą ir melodijos ar kompozicijos atlikimą laiko atžvilgiu. Kaip nurodė VRDT, tiek sonogramoje, tiek penklinėje išreiškiamos analogiškos garso charakteristikos, tačiau sonogramoje ir muzikinėje penklinėje naudojami simboliai skiriasi, o vidutinio išsilavinimo europiečiai labiau įpratę atpažinti muzikinės penklinės simbolius, o ne sonogramos rašmenis[602]. Kita vertus, VRDT patvirtino, kad nemuzikiniai garsai gali būti pavaizduoti sonograma ir šis grafinis pavaizdavimas laikytinas iš esmės tinkamu, tačiau pareiškėjo pateiktą sonogramą atmetė kaip netinkamai atliktą (dėl laiko ir dažnio ašių trūkumo)[603]. VRDT atkreipė dėmesį į tai, jog sonograma negali būti perskaitoma ir negali būti identifikuojamas garsas, jei ji neturi atitinkamų elementų: jei nėra garso trukmės horizontaliosios ašies ir vertikaliosios dažnio skalės. Tokią situaciją galima prilyginti muzikinei penklinei be muzikos raktų, ketvirtinių natų ar alteracijos ženklų.

Spektogramos atitikties grafinio pavaizdavimo reikalavimui taisyklę VRDT paneigė vėlesnėje byloje *Tarzan Yell*[604]. Minėta, jog šioje byloje pareiškėjas siekė Bendrijos prekių ženklu įregistruoti Tarzano šauksmą, kuris paraiškoje buvo pavaizduotas garso spektrograma (sonograma), atitinkančia prieš tai aptartus reikalavimus: diagrama atspindėjo garso aukštumą, dažnio intensyvumą ir garso seką laiko atžvilgiu. VRDT pabrėžė, kad nesutinka su ankstesne pozicija, išsakyta *Metro-Goldwyn-Mayer* byloje, todėl kad spektrograma neatitinka savarankiškumo kriterijaus[605]. Pasak VRDT, atsižvelgiant

---

599 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas 2003 m. rugsėjo 29 d. Case R 781/1999-4. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*, p. 24.

600 *Ibid.*, p. 25.

601 *Ibid.*, p. 26.

602 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas 2003 m. rugsėjo 29 d. Case R 781/1999-4. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*, p. 26.

603 *Ibid.*, p. 28.

604 VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje *Edgar Rice Burroughs*, Nr. R 708/2006-4.

605 *Ibid.*, p. 19, 20.

į tai, jog Bendrijos prekių ženklų registras funkcionuoja kaip viešas registras, savarankiškumo sąvoka reiškia, jog tretieji asmenys, susipažindami su Bendrijos prekių ženklo biuletenio duomenimis, turi savarankiškai, be jokių papildomų priemonių ar mechanizmų turėti galimybę atkurti konkretų garsą ar bent bendrais bruožais įsivaizduoti, koks konkrečiai yra garsas[606]. Spektrogramos neįmanoma transformuoti į garsą su smegenų pagalba, todėl tuo tikslu turėtų būti naudojamos papildomos priemonės, tačiau nėra tokių kompiuterinių programų, kurios galėtų spektrogramą transformuoti į ja išreiškiamą garsą, o jei ir egzistuotų, spektrograma neatitiktų savarankiškumo kriterijaus[607]. VRDT teigimu, su spektrogramos pagalba neįmanoma nustatyti, ar garsas yra išreikštas žmogaus balsu, ar tai gamtos garsas, pavyzdžiui, griaustinis, ar šuns lojimas, smuiko griežimo garsas, ar varpelių skambėjimo garsas ir t. t. Skirtingai nei *Metro-Goldwyn-Mayer* byloje, *Tarzan Yell* byloje VRDT išreiškė poziciją, jog bet kas, net ir aukščiausio lygio specialistas, vien tik spektogramos pagrindu, nenaudodamas jokių papildomų techninių priemonių, nesugebėtų atkurti spektrogramoje išreikšto garso, todėl spektrograma grafinio pavaizdavimo požiūriu vertintina kaip neaiški ir nesuprantama.

Vertinant dabartinį teisinį reglamentavimą[608] pažymėtina, jog garso, kurio neįmanoma pavaizduoti kitaip, nei sonograma (spektrograma), t. y. nemuzikinio garso, atveju negalėjimas sonogramos transformuoti į garsą su smegenų pagalba bei sonogramos transformavimo į garsą technikos neegzistavimo problema buvo išspręsta pasitelkiant papildomą priemonę, t. y. garsinį failą (MP3 formatu). Taigi spektrograma (sonograma) tinkamu grafiniu garso pavaizdavimu laikoma tik tuomet, kai papildomai pridedamas garsinis failas, kuris talpinamas internetinėje paraiškos paskyroje, tokiu būdu suteikiant galimybę visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su registruojamu garsu prisijungiant prie viešos prekių ženklų registro duomenų bazės internete. Tikrinant atitinkamą registraciją duomenų bazėje tereikia atidaryti garsinį failą, jo turinys ir yra registruojamas garsas, kurį išgirstame ir priimame tiesiogiai klausos organais tokį, koks jis yra. Tokiu būdu išvengiama subjektyvių interpretacijų galimybės, klaidinimo ir pan. Išgirdus garsą yra visiškai aišku, koks objektas yra saugomas išimtinėmis teisėmis[609].

Kalbant apie garsinį failą būtina pabrėžti jo techninį atskirumą nuo sonogramos (spektrogramos). Kitaip tariant, garsinis failas netransformuoja sonogramos (spektrogramos) į garsą. Be to, muzikinis failas *nėra* grafinis pavaizdavimas, technine prasme garsinis failas yra savarankiška skaitmeninė priemonė, fiksuojanti savyje garsą, registruojamą prekių ženklu, funkcionuojanti ir be sonogramos. Taigi aukščiau aptartas teisinis reglamentavimas leidžia spręsti, jog teisine prasme garsinis failas yra elementas, *papildantis* sonogramą tokiu būdu, kad paraiškos objektas taptų aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgai išliekantis ir objektyvus. Tačiau akivaizdu,

---

606 *Ibid.*, p. 20.

607 *Ibid.*, p. 35.

608 Disertacijos 3.2.8.1. poskyryje minėta, kad 2005 m. birželio 29 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 3 taisyklės 6 dalis leidžia registruojant prekių ženklu garsą pateikti elektroninį failą su šiuo garsu. VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo B 2 dalyje nustatoma, jog vien tik sonograma nėra priimtinas garso grafinis pavaizdavimas, jei kartu nėra pateikiamas elektroninis failas. Sonograma kartu su muzikiniu failu yra vienintelis būdas grafiškai pavaizduoti šio pobūdžio garsą (8.4. punktas).

609 Zmejauskaitė R. *supra note* 464, p. 636.

jog garsinis failas neišsprendžia pačios sonogramos suprantamumo ir savarankiškumo klausimų. Pati sonograma *kaip tokia,* su garsiniu failu, ar be jo, vis tiek išlieka diagrama, kuri eilinio prekių ženklų registro vartotojo yra sunkiai suprantama, jos neįmanoma transformuoti į garsą su smegenų pagalba. Taigi sunku būtų paneigti, jog net ir pridėjus muzikinį failą sonogramos nesavarankiškumas ir nesuprantamumas išlieka.

Dėl nurodytų priežasčių manytina, jog leidimas naudoti papildomas ir netgi ne grafines priemones tam tikra prasme paneigia *Sieckmann* testo absoliutumą, kadangi nei viena iš priemonių (t. y. sonograma ir garsinis failas) atskirai netenkina visų *Sieckmann* kriterijų: garsinis failas nėra *grafinio pavaizdavimo* priemonė, jo neįmanoma patalpinti prekių ženklų oficialaus biuletenio (kuriame skelbiama apie prekių ženklų registracijas) popierinėje versijoje, jis funkcionuoja tik elektroninėje erdvėje, todėl jis nėra visuomet lengvai prieinamas, be to, garsinis failas į garsą transformuojamas su skaitmeninių technologijų (pvz., kompiuterio) pagalba, taigi, nors ši priemonė ir adekvati, bet visgi nesavarankiška. Pabrėžtina, jog autorė neginčija tokio teisinio nemuzikinio garso grafinio pavaizdavimo sprendimo racionalumo ir pagrįstumo, tačiau šis teisinis sprendimas įrodo, jog nematomų žymenų prigimtis verčia ieškoti priimtinų techninių sprendimų, kurie nebūtinai absoliučia apimtimi tenkina *Sieckmann* testą. Todėl reikia pritarti Makso Planko instituto nuomonei, jog garso prekių ženklų atveju kitoks nei grafinis pavaizdavimas (pvz., garso įrašas) gali būti netgi tinkamesnis nei paprasčiausias grafinis pavaizdavimas[610], ypač jei toks pavaizdavimo būdas leidžia tiksliau identifikuoti ženklą, taigi tokiu būdu sustiprina teisinį aiškumą, tikrumą.

5.3. Apibendrinimas

Ištyrus atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus galima daryti išvadą, jog dėl garso grafinio pavaizdavimo šiandieną problemų nekyla: aptarta Teisingumo Teismo bei VRDT praktika bei galiojančio teisinio reglamentavimo analizė leidžia spręsti, kad egzistuoja aiškūs garso pavaizdavimo kriterijai. Laikoma, kad garso žymuo prekių ženklo paraiškoje turi būti išreiškiamas naudojant muzikinę penklinę, tuomet, kai garsas yra muzikinis, ir sonogramą kartu su elektroniniu garso failu tuomet, kai garsas yra nemuzikinis.

Tuo tarpu kvapo ir skonio prekių ženklų grafinis pavaizdavimas atsižvelgiant į *Sieckmann* kriterijus yra praktiškai neįgyvendinamas. Apibendrinant Teisingumo Teismo ir VRDT praktiką galima daryti išvadą, jog nei vienas iš šiandien galimų bei technine prasme prieinamų metodų praktiškai, siekiant įregistruoti kvapą ar skonį, nepasitvirtino. Nors žodinis kvapo ar skonio aprašymas ir neturėtų būti atmetamas *ab initio*, praktiškai žodžiais nepavyko apibrėžti nei vieno kvapo ar skonio tokiu būdu, kad neliktų vietos subjektyvioms žodinio aprašymo interpretacijoms, t. y. adekvačiai, tiksliai ir aiškiai. Buvo nuspręsta, kad cheminė formulė netenkina suprantamumo kriterijaus, be to, chemine formule išreiškiama medžiagos, skleidžiančios kvapą, ar medžiagos, turinčios skonį, cheminė sudėtis, taigi cheminė formulė atspindi tik pačią medžiagą,

[610] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), p. 2.9. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>

todėl nėra pakankamai aiški ir tiksli. Skonio ir kvapo pavyzdžio pateikimo galimybė buvo atmesta dėl to, kad pavyzdys laikytas nestabiliu, netvariu ir negalinčiu ilgai išlikti. Kvapo šaltinio atvaizdo atveju buvo nustatyta, kad jis neleidžia tiksliai ir aiškiai atskirti prašomo įregistruoti žymens. Kvapo diagramos buvo įvertintos kaip nesuprantamos ir nesavarankiškos, kvepalų radaras nevisapusiškai pritaikomas, o „ateities" kvapo ar skonio grafinio pavaizdavimo metodai šiuo metu neįgyvendinami. Vadinasi, jei kvapas ar skonis ir atliktų pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją, šiuo metu registruoti šiuos žymenis prekių ženklais nėra įmanoma dėl to, kad šie žymenys pagal *Sieckmann* byloje nustatytus standartus negali būti pavaizduoti grafiškai.

Svarbu pastebėti, jog šiandieninį Teisingumo Teismo ir VRDT praktikoje įtvirtintą požiūrį atspindi ir naujausia VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo B 2 dalies redakcija (2012 m. liepos mėn. 1 d)[611]. Šio vadovo 8.7. punkte nustatoma, kad šiuo metu kvapo žymenys registruoti Bendrijos prekių ženklu nepriimami. 8.7. punkte paaiškinta, jog tokios pozicijos VRDT laikosi dėl to, jog nėra tokio kvapo grafinio pavaizdavimo, kuris būtų aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgai išliekantis ir objektyvus. Nors vadove atskirai neminimas skonio žymuo, aukščiau pateikta grafinio pavaizdavimo metodų analizė leidžia spręsti, jog analogiškos pozicijos laikomasi ir skonio žymens atžvilgiu. Kitaip tariant, šiuo metu registruoti Bendrijos prekių ženklu skonio žymenys taip pat nepriimami. Ir, nors minėtas vadovas nėra teisės aktas, tačiau tai vienas iš svarbiausių regioninių dokumentų, formuojančių nematomų žymenų registravimo prekių ženklais paraiškų ekspertizės koncepciją, o atsižvelgiant į tai, kad absoliutūs reikalavimai prekių ženklui Direktyvoje ir Reglamente yra analogiški, toks dokumentas iš dalies formuoja ir vieningą nematomų žymenų registravimo prekių ženklais Europos Sąjungoje politiką.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, galima spręsti, kad, pirma, europiniame prekių ženklų teisės kontekste pagrindinis instrumentas, leidžiantis įvertinti nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo tinkamumą, yra *Sieckmann* testas. Antra, nei vienas šiuo metu prieinamas kvapo ar skonio grafinio pavaizdavimo metodas *Sieckmann* barjero neįveikia. Trečia, VRDT skonio ir kvapo žymenis iš registruotinų prekių ženklais žymenų tarpo pašalina *ab initio*, tokiu būdu užkirsdama kelią šiems žymenims būti analizuojamiems skiriamosios prekių ženklo funkcijos atlikimo aspektu.

Ši teisinė situacija leidžia identifikuoti dvi problemas. Pirma, tokia situacija prasilenkia su paties Teisingumo Teismo suformuluota liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcija[612], pagal kurią žymens sąvoka yra susijusi su bet kokia informacija, kuri gali būti suvokiama vienu iš penkių fizinių pojūčių. Antra, ketvirtame disertacijos skyriuje priėjus prie išvados, jog kvapas ir skonis skiriamąją prekių ženklo funkciją gali atlikti tik labai specifinėmis sąlygomis, o konkrečiai – tik tuomet, jei įrodoma šių žymenų antrinė reikšmė, tektų pripažinti, jog faktiškai egzistuojant šių žymenų antrinei reikšmei, šie žymenys rinkoje būtų taip stipriai individualizuoti, kad vartotojai tokį kvapą ar skonį atpažintų kaip kilusį jei ir iš anoniminio, tačiau skirtingo nuo kitų, verslo subjekto. Taigi faktinė skonio ir kvapo antrinė reikšmė liudytų tai, kad tokie žymenys atlieka skiriamąją

[611] VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovas (*The Manual Concerning Examination of Formalities. Part B 2*). 2012 07 01redakcija.

[612] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737.

prekių ženklo funkciją, kitaip tariant, atitinka *turinio* elementą. Tačiau, esant aukščiau aptartai situacijai, tokiems žymenims užkertamas kelias net pretenduoti į prekių ženklo statusą remiantis grynai formaliu pagrindu, t. y. tuo, kad *Sieckmann* kriterijų aspektu šių žymenų negalima pavaizduoti grafiškai.

Smulkiau aptariant nematomo žymens faktinės antrinės reikšmės efektą, reikėtų pabrėžti, kad antrinė kvapo ar skonio reikšmė rodo, jog suinteresuoti vartotojai atpažįsta būtent *tą* kvapą ar skonį ir sieja jį su prekės ar paslaugos šaltiniu, todėl visuomenės sąmonėje kvapas ar skonis identifikuoja prekės ar paslaugos komercinę kilmę. Ir, net jei tokių nematomų žymenų kaip kvapas ir skonis antrinės reikšmės koncepcija praktikoje yra išties sunkiai įgyvendinama, nereikėtų pamiršti kad tokie atvejai visgi egzistuoja[613], o tai liudija, jog labai išskirtiniais atvejais šie nematomi žymenys visgi gali atlikti prekių ženklo funkciją. Todėl, jei egzistuoja bent teorinė galimybė, jog vartotojai, dėl to, kad rinkoje kvapo ar skonio žymuo veikia *kaip* prekių ženklas, gali manyti, kad visos to konkretaus kvapo ar skonio prekės yra kilę iš to paties šaltinio, teisė privalo sudaryti sąlygas užkirsti kelią vartotojo suklaidinimo galimybei tuo atveju, jei šiuo konkrečiu žymeniu neteisėtai naudotųsi keletas rinkos dalyvių. Kitaip tariant, jei skonis ar kvapas dėl naudojimo ir reklamos tapo visuomenės atpažįstamu prekių ženklu, pramoninės nuosavybės teisės pobūdis reikalauja, kad toks žymuo būtų saugomas tuo pagrindu, jog jis gali atskleisti prekių arba paslaugų komercinę kilmę. Tokiu būdu saugomas ne tik prekių ženklo savininkas, bet ir vartotojas ir palaikoma neiškreiptos konkurencijos sistema.

Vadinasi, tuo atveju, jei egzistuotų faktinė kvapo ar skonio antrinė reikšmė, reikėtų pripažinti, kad toks kvapas ar skonis atlieka prekių ženklo funkciją, bet negali būti registruojamas prekių ženklu, nes netenkina formalaus reikalavimo būti pavaizduotam grafiškai. Šioje vietoje reikėtų prisiminti, jog grafinis žymens pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus jį siejant su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios. Kitaip tariant, jei žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, tai, kad žymuo negali atitikti grafinio pavaizdavimo reikalavimo, neturėtų užkirsti kelią tokį žymenį kvalifikuoti kaip prekių ženklą. Skonį ar kvapą kvalifikavus prekių ženklu reikėtų pripažinti, jog toks objektas turi būti saugomas prekių ženklų teisės instrumentais, todėl formalūs reikalavimai neturėtų pernelyg atitolti nuo pagrindinės skiriamosios prekių ženklo funkcijos koncepcijos, kaip teisinės apsaugos sąlygos.

Aukščiau išvardyti argumentai skatina kritikuoti *Sieckmann* grafinio pavaizdavimo tinkamumo kriterijus. Nos Teisingumo Teismas laikosi nuomonės, jog grafinio pavaizdavimo tinkamumo pripažinimo reikalavimai negali būti pakeisti ir sušvelninti

[613] Pavyzdžiui, prekių ženklais įregistruoti: eukaliptų spindulinių (lot. *Eucalyptus radiata*) kvapas, skirtas golfo kaištams žymėti; saldymedžio skonis, skirtas 16 klasės prekėms (popieriui, raštinės reikmenims ir t. t.) žymėti; stipraus alaus kvapas, skirtas smiginio strėlėms žymėti; *gėlių kvapas, primenantis rožes*, skirtas padangoms žymėti; vyšnių kvapas, skirtas sintetiniams tepalams bei aukštos kokybės lenktynių ir pramoginėms transporto priemonėms žymėti; *pina kolada* kvapas, skirtas muzikos instrumentams, o konkrečiai – gitaroms žymėti; kokoso riešuto kvapas, skirtas sandalams bei su jais susijusiems reikmenims, o konkrečiai – paplūdimio kamuoliams žymėti; vanilės kvapas, skirtas biuro reikmenims, o konkrečiai – bylų aplankams, kabinamiems aplankams, popierinius lapus išskleidžiantiems aplankams žymėti ir t. t. Apie šias prekių ženklų registracijas plačiau žr. disertacijos 1.3. poskyryje.

siekiant palengvinti žymenų, kuriuos dėl jų pobūdžio yra sunkiau pavaizduoti grafiškai, registravimą[614], tačiau nereikėtų ignoruoti nematomų žymenų prigimties, t. y. to, kad juos yra natūraliai sunku pavaizduoti grafiškai dėl esminio konflikto tarp nematomo objekto ir matomos šio objekto išraiškos. Fundamentali šio konflikto priežastis yra ta, kad už gebėjimą jausti skonį ir kvapą atsakingi chemoreceptoriai, o už gebėjimą regėti atsakingi fotoreceptoriai[615]. Skirtinga jutimų prigimtis lemia tai, kad kvapo ar skonio jutimas dėl skirtingos receptorių prigimties apskritai negali turėti aiškaus, tikslaus, savarankiško, lengvai prieinamo, suprantamo, ilgai išliekančio bei objektyvaus atitikmens, analogo, kuris būtų matomas, t. y. suvokiamas rega (fotoreceptoriais). Būtent dėl šios priežasties buvo pripažintas elektroninio garso failo tinkamumas, juk su jo pagalba garsas siunčiamas ne regos, o klausos organui. O juk, kaip jau minėjome, garsinis failas nėra *grafinio pavaizdavimo* priemonė, jis funkcionuoja tik elektroninėje erdvėje, todėl jis nėra visuomet lengvai prieinamas. Maža to, garsinis failas į garsą transformuojamas su skaitmeninių technologijų (pvz., kompiuterio) pagalba, todėl šis metodas nėra savarankiškas. Taigi pagrįsta teigti, jog garso prekių ženklų registravimo praktika jau paneigė *Sieckmann* testo absoliutumą, todėl grafinio pavaizdavimo reikalavimo interpretavimas neturėtų užkirsti kelio galimiems ateities techniniams sprendimams, jei šie leistų perteikti konkretaus kvapo ar skonio žymens esmę bei prigimtį ir dėl to užtikrintų viešumo bei saugotino objekto ribų nustatymo funkcijas. Todėl šių funkcijų aspektu tinkamu turėtų būti laikomas ne tik grafinis žymens pavaizdavimas, bet ir žymens pateikimas adekvačiu būdu, kuris leistų perprasti žymens esmę ir suvokti, koks objektas yra saugomas. Kaip antai kvapo ar skonio pavyzdys yra patikimiausias, nedviprasmiškas, nereikalaujantis specialių žinių būdas suvokti skonio ar kvapo prekių ženklą, todėl, užtikrinus kvapo ar skonio pavyzdžio nekintamumą jį nuolat atnaujinant (nes kvapas gali išsikvėpti, o skonis pakisti) ir užtikrinus susipažinimo su kvapo ar skonio pavyzdžiu galimybę, teisių į žymenį paviešinimo bei saugotino objekto identifikavimo tikslai būtų įgyvendinti. Svarbu pabrėžti, jog praktinė žymenų pavyzdžių naudojimo galimybė yra administracinių procedūrų dalykas, o ne teisinės apsaugos sąlyga, todėl formalūs reikalavimai neturėtų užkirsti kelio žymenų, įgijusių antrinę reikšmę, teisinei apsaugai. Kita vertus, autorė nesiekia identifikuoti konkrečių būdų, kuriais skonis ar kvapas turėtų būti perteikiamas, nes tai yra technikos, o ne teisės mokslo objektas ir teisiniu požiūriu jis svarbus tiek, kiek atrastas skonio ar kvapo perteikimo metodas leistų įgyvendinti saugotino objekto identifikavimo, teisių į jį ribų apibrėžimo, teisinio aiškumo bei tikrumo tikslus.

---

614 PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705, p. 25.

615 Saulis, G. Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai. *Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04 „Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“* [interaktyvus]. Kaunas: 2005, [žiūrėta 2010-07-25]. <http://gamta.vdu.lt/mokytojai/kursai/Biofizikiniai_gyvunu_funkcionavimo_pagrindai.pdf>.

IŠVADOS

1. Pirminė nematomo žymens registravimo prekių ženklu prielaida yra atitinkamos prekių ženklų registracijos sistemos priklausymas liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos jurisdikcijai. Nematomi žymenys prekių ženklais gali būti registruojami tik liberaliosios prekių ženklo koncepcijos valstybėse, kurių teisės aktuose paprastai prekių ženklo samprata reglamentuojama išvardijant nebaigtinį žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą; jei šiame sąraše nematomi žymenys tiesiogiai ir neįvardijami, tačiau jie vienareikšmiškai nepašalinami iš žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo. ES teisės aktuose, t. y. Direktyvoje ir Reglamente, yra įtvirtinta liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija. Žymenų, kurie turėtų sudaryti prekių ženklą, prigimtis Europos Sąjungos valstybėse narėse negali skirtis, todėl ES valstybės narės privalo užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo vienodumą ir savo nacionalinėje teisėje laikytis liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos.

2. Praktinę funkciją atliekantys nematomi žymenys, t. y. tokie žymenys, kurie yra išimtinai tik prekių prigimties rezultatas (pavyzdžiui, pirminiai kvapai ir funkcionalūs taikomąja prasme skoniai) ar prekių techninių charakteristikų rezultatas (pavyzdžiui, automobilio ar kitos transporto priemonės variklio garsas), turi būti kvalifikuojami kaip funkcionalūs taikomąja prasme, todėl šių žymenų atžvilgiu pagal analogiją turi būti taikomas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis, kurio pagrindu tokius žymenis turi būti atsisakoma registruoti prekių ženklais. Taikomąja prasme funkcionalūs žymenys negali įgyti skiriamojo požymį juos naudojant Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu, todėl nematomo žymens funkcionalumas *de jure* neleidžia šiems žymenims taikyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais.

3. Visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama įregistruoti kvapą ar skonį, nustačius, jog tokie nematomi žymenys nėra funkcionalūs taikomąja prasme, būtina įrodyti, jog kvapas ar skonis įgijo skiriamąjį požymį juos naudojant, t. y. įgijo antrinę reikšmę Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. Nematomo žymens antrinės reikšmės įgijimo įrodymas visuomet liudija, jog tokie žymenys rinkoje yra taip stipriai individualizuoti, kad vartotojai tokį kvapą ar skonį atpažįsta kaip kilusį iš skirtingo nuo kitų, kad ir anoniminio, verslo subjekto.

Vadinasi, nematomo žymens antrinė reikšmė įrodo tai, kad nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, t. y. leidžia atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Nustačius, jog nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, reikia pripažinti, jog teisinės apsaugos nesuteikimas objektui, kuris tokią funkciją atlieka, atveria kelią vartotojų suklaidinimo galimybei tuo atveju, jei šiuo konkrečiu žymeniu neteisėtai naudotųsi keletas rinkos dalyvių. Todėl, siekiant išlaikyti neiškreiptos konkurencijos sistemą, o tuo pačiu apsaugoti vartotojo interesus, privalu nematomus žymenis, turinčius antrinę reikšmę, saugoti prekių ženklų teisės instrumentais.

4. Nustatant nematomų žymenų skiriamąjį požymį ir vertinant nematomų žymenų antrinės reikšmės įgijimo argumentus, visais atvejais būtina nustatyti reikšmingas konkurencinį nematomų žymenų poreikį liudijančias aplinkybes išeikvojimo doktrinos požiūriu. Kitaip tariant, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti nematomo žymens savybes ir nustatyti, ar tokių savybių monopolizavimas nepagrįstai neapribotų geidžiamų

jutiminių žymenų prieinamumo kitiems rinkos dalyviams, tokiu būdu iškreipiant konkurencijos sistemą. Vertinant išimtinių teisių nematomam žymeniui suteikimo poveikį, būtina nustatyti, ar nepatogumai, kuriuos sudarytų konkretaus nematomo žymens monopolizavimas, būtų išties reikšmingi konkurenciniu aspektu, ar konkretus nematomas žymuo turėtų esminę įtaką realizuojant prekę ar paslaugą. Išeikvojimo doktrina turi būti taikoma taip, kad nebūtų nepagrįstai apribojama rinkos dalyvių, kurie parduoda tokios pačios ar panašios rūšies prekes ir paslaugas, pagrįstas komercinis poreikis naudoti šiuos žymenis, kadangi visas geidžiamų ir malonių nematomų žymenų spektras gali būti išnaudotas pakankamai mažu registracijų skaičiumi.

5. Jutiminių nematomų žymenų galimybę atlikti pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją tiesiogiai įtakoja atotrūkis nuo prekės ar paslaugos, kuriai žymėti šie žymenys būtų skirti, kitaip tariant, jutiminis žymuo turi gerokai nukrypti nuo prekės ar paslaugos savybių normos arba žymėti tokias prekes ar paslaugas, kurioms iš prigimties jutiminės savybės nėra būdingos. Nematomi žymenys turi būti suvokiami ne kaip prekės ar paslaugos estetinė savybė, o kaip kilmės šaltinio identifikatorius, todėl būtina, jog nematomi žymenys prekių ar paslaugų, kurioms žymėti šie žymenys skirti, atžvilgiu būtų unikalūs, kitoniški ir išskirtiniai. Nematomi žymenys turi būti funkciškai nepriklausomi ir autonomiški.

6. Reikia pripažinti, jog nematomų žymenų atitikimas 1, 2, 3, 4 ir 5 išvadoje atskleistoms sąlygoms yra ištes labai retas reiškinys, kuris iš esmės priklauso nuo prekių ženklo kūrėjo išradingumo nematomą žymenį naudoti tokiu būdu, jog šis žymuo suteiktų vartotojui juo pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją ir leistų atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Tačiau nustačius, jog konkretus nematomas žymuo atitinka šias sąlygas, toks žymuo turėtų būti saugomas prekių ženklų teisės instrumentais, todėl toks žymuo registruotinas prekių ženklu.

7. Jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo registracija yra privalomas teisinės apsaugos elementas, registracija yra teisės į prekių ženklą atsiradimo šaltinis. Grafinio pavaizdavimo reikalavimas su prekių ženklo registracija yra susijęs tuo aspektu, kad grafinis pavaizdavimas leidžia identifikuoti paraiškos objektą, todėl atlieka objekto teisinės apsaugos ribų nustatymo funkciją, taip pat viešo prieinamumo užtikrinimo ir informavimo funkcijas. Atsižvelgiant į tai, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimas visų pirma grindžiamas formalios registracijos procedūros techniniais poreikiais, toks reikalavimas yra grynai administracinis, praktinio pobūdžio įrankis, užtikrinantis formalios registracijos procedūros registro poreikius techniniu aspektu. Tačiau grafinio pavaizdavimo reikalavimą reikia įvykdyti tik prekių ženklą registruojant, tuo tarpu registracijos ir kartu ir grafinio pavaizdavimo faktas šio žymens gebėjimo atskirti niekaip neįtakoja. Jei prekių ženklas turi skiriamąjį požymį iš prigimties ar yra jį įgijęs jį naudojant ir dėl to gali atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, jis šią funkciją atlieka nepriklausomai nuo to, ar yra pavaizduotas grafiškai. Grafinio žymens pavaizdavimo teisinė reikšmė siejama su saugotino objekto identifikavimo, teisių į jį ribų apibrėžimo funkcijomis. Kitaip tariant, grafinis pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus siejant jį su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios, o žymens negalėjimas atitikti grafinio pavaizdavimo reikalavimo neturėtų įtakoti tokio žymens kvalifikavimo prekių ženklu.

8. Grafinio pavaizdavimo reikalavimas neturėtų užkirsti kelio galimiems ateities techniniams sprendimams, jei šie leistų perteikti konkretaus kvapo ar skonio žymens esmę bei prigimtį ir dėl to užtikrintų viešumo ir saugotino objekto ribų nustatymo funkcijas. Todėl atsižvelgiant į šias funkcijas tinkamu turėtų būti laikomas ne tik grafinis žymens pavaizdavimas, bet ir žymens pateikimas bet kokiu adekvačiu būdu, kuris leistų perprasti žymens esmę bei suvokti, koks objektas yra saugomas. Todėl Bendrijos prekių ženklais ar nacionaliniais prekių ženklais turi būti registruoti nematomi žymenys, jeigu jie būtų pavaizduoti būdu, kuris priimtinas konkrečios registravimo sistemos atžvilgiu ir tas būdas leistų įgyvendinti saugotino objekto identifikavimo, teisių į jį ribų apibrėžimo, teisinio aiškumo bei tikrumo tikslus. Tuo tarpu grafinio pavaizdavimo reikalavimas turėtų būti pašalintas iš pagrindinio prekių ženklo apibrėžimo.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

TEISĖS AKTAI

Tarptautiniai teisės aktai

1. 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.
2. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Trade Mark Law Treaty*), ratifikuota 1997 m. lapkričio 18 d. įstatymu Nr. VIII-526 // Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2759.
3. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; toliau – TRIPS sutartis). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46- 1620.
4. 2006 m. kovo 13 d. Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*), [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-01]. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/).

Europos Sąjungos teisės aktai

1. Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEC valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L 040.
2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1993] OL L 11.
3. 2005 m. birželio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [2005] OL L 172.
4. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [2008] OL L 299).
5. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) [2009] OL L 078.

Nacionalinės teisės aktai ir kiti dokumentai

1. 1993 m. birželio 3 d. LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas. Nr. I-173. Neteko galios 2000 10 10 įstatymu Nr. VIII-1981 (nuo 2001 01 01). (Žin., 2000, Nr. 92-2844).
2. 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII- 1981. *Valstybės žinios*. 2000, Nr. 92-2844.
3. 2004 m. balandžio 30 d. LR Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37 patvirtintos Prekių ženklų registracijos taisyklės ZR/03/2004.

Kitų valstybių teisės aktai

1. Australijos Prekių ženklų įstatymas, 1995 m. spalio 17 d. (įsigaliojo 1996 m. sausio 1 d.) (angl. *Trade Marks Act 1995 (Principal Act)*) (disertacijos rengimo metu galiojanti redakcija). WIPO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=230>.

2. Austrijos prekių ženklų apsaugos įstatymas (angl. *Trademarks Protection Act*), (1970), paskutinį kartą redaguotas 2009, Nr. 126. Informacija PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10266>.
3. Brazilijos pramoninės nuosavybės įstatymas Nr. 9.279, 1996 m. gegužės 14 d. (Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law)), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=515>.
4. Danijos konsoliduotas prekių ženklų aktas (dan. *Bekendtgørelse af varemærkeloven*) (2012 m. vasario 24 d., Nr. 109). PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11451>.
5. Ispanijos prekių ženklų įstatymas (Nr. 17/2001) (2011 m. kovo 4 d. redakcija). PINO Lex duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11863>.
6. 1994 m. liepos 21 d. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas (angl. *United Kingdom Trade Marks Act, 1994*). WIPO Lex duomenų bazė internete, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>.
7. Jungtinių Valstijų 1946 m. liepos 5 d. Prekių ženklų įstatymas (Lanhamo įstatymas) (angl. *U. S. Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq),* 2009 m. redakcija. WIPO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191404>.
8. Meksikos pramoninės nuosavybės įstatymas, 2012 m. balandžio 9 d. redakcija, priimtas 1991 m. birželio 25 d. (Industrial Property Law of Mexico (as last amended on April 9, 2012), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11711>.
9. Portugalijos Intelektinės nuosavybės kodeksas. PINO Lex duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181>.
10. Prancūzijos Intelektinės nuosavybės kodeksas (pranc. *Code de la Propriété Intellectuelle*), 1992 m. liepos 1 d. (įsigaliojo 1992 m. liepos 3 d.). WIPO Lex duomenų bazė [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 < http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563>.
11. 2003 m. lapričio 12 d. Šri Lankos Intelektinės nuosavybės įstatymas Nr. 36 (Intellectual Property Act, No. 36 of 2003), WIPO Lex duomenų bazė, [interaktyvus], prisijungimas 2012-03-26 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6705>.
12. 1994 m. spalio 25 d. Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos (vok. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), 1995 m. sausio 1 d. WIPO lex duomenų bazė, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-03] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9994>.

KITI DOKUMENTAI

1. USA Senate Report accompanying the Trademark Law Revision Act of 1988 Congress S. REP. No. 100-515, at 44 (1988).
2. Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės biuro (angl. UK Intellectual Property Office) parengtas Prekių ženklų ekspertizės vadovas (angl. *Trade Mark's Examination Guide*), [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06] <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf >.

3. JVPPB prekių ženklų ekspertizės vadovo (toliau vadinama Vadovu) (angl. *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 8th Edition*). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06]. <http://public-tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xm>.
4. Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“ (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.
5. VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovas. 2012 07 01 (*The Manual Concerning Examination of Formalities. Part B 2*), [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>.
6. WIPO Diplomatic Conference for the Adoption of a Revised Trademark Law Treaty. Notes on the Basic Proposal for a Revised Trademark Law Treaty and Regulations Thereunder. Singapore, March 13 to 31, 2006. Document TLT/R/DC/5. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.
7. WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Eighth Session, Geneva, May 27 to 31, 2002. Suggestions for the further development of international trademark law. Document SCT/8/3. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.
8. World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.
9. WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Twenty – First Session, Geneva, June 22 to 26, 2009. Grounds for refusal of all types of marks. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.
10. WIPO Working Group on the Review of Rule 3(4) to (6) of the Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. First Session. Geneva, June 28 and 29, 2010. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.
11. WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6). January 25, 2010. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

SPECIALIOJI LITERATŪRA

1. Anil S. Non-traditional trade marks: a Singapore perspective. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*. 2008, Vol. 3, No. 3.
2. Barton B. The Semiotic Analysis of Trademark Law. *UCLA Law Review*. 2004, Vol. 51, Issue 3: 621-704.
3. Berger J. T., Halligan R. M. *Trademark Surveys. A Litigators Guide*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
4. Bird K. Perfume Classification System Could Help Pre-Formulation. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-15], <http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Formulation-Science/Perfume-classification-system-could-help-pre-formulation-of-fragrances>.
5. Birštonas R. et al. *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2010.

6. Bodenhausen G.H.C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm: BIRPI. WIPO publication No. 611 (E), 1967.
7. Bone P. F., Jantrania S. Olfaction as a cue for product quality. *Marketing Letters*. 1992, Vol. 3, No. 3: 96–289.
8. Bretonniere J.F., Rodari S. Global Protecting and enforcing non-traditional trademarks. *Building and enforcing Intellectual Property value*. 2009: 50-54.
9. Bucknell D. Pharmaceutical taste trademarks – a bitter pill to swallow. [interaktyvus] 2006 [žiūrėta 2011-05-02]. http://www.thinkipstrategy.com/ipthinktank/70/pharmaceutical-taste-trade-marks-a-bitter-pill-to-swallow/.
10. Bumpus D. R. Bing, Bang, Boom: An Analysis of In Re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made during a Product's Normal Course of Operation. *Federal Circuit Bar Journal*. 2011, Vol. 21, Issue 2: 245-280.
11. Burrell R. Trade mark bureaucracies. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*., UK Northampton: Cheltenham, 2008.
12. Carvalho N. P. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. USA: Kluwer Law International, 2010.
13. Chaudri A. Graphically speaking. Registering Smell, Colour and Sound in UK and Europe. *Trademark World*. 2003, May.
14. Chiappetta V. Trademarks: More Than Meets the Eye. *TECH. & POL'Y*, 2003, No 35.
15. Chisum D. *et. al. Intellectual Property Law. Second Edition.* San Francisco: Matthew Bender & Company, 2011.
16. Compton A. E. Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2010, Vol. 8, Issue 3: 340-359.
17. Cox J. N. Why COCA-COLA'S Fictional Lawsuit Against Coke Zero For Taste Infringement is a Losing Battle. *Journal of Intellectual Property Law*. 2009, Vol. 17, Issue 1: 121-146.
18. Clarke N. L. Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products. *University of Illinois Law Review*. 1993, Vol. 1993, Issue 1: 105-132.
19. Cravath S. M. *et. al. Intellectual property law answer book*. New York: Practising Law Institute, 2011.
20. Dinwoodie G. B. *The Death of Ontology – A Teleological Approach to Trademark Law*. University of Iowa, College of Law, 1999.
21. Dinwoodie G. B., Janis M. D. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. UK Northampton: Cheltenham, 2008.
22. Dogan S. L., Lemley M. A. A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research.* UK Northampton, 2008.
23. Dudas J. W. *American Trademark Manual of Examining Procedures*. Beijing: Comerical Press, 2008.
24. Elias B. Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances. *The Trademark Reporter*. 1992, Vol. 82, Issue 4 (July-August): 475-530.

25. Engle E. A. When is Fair Use Fair?: A Comparison of E.U. and U.S. Intellectual Property Law. *Transnational Lawyer*. 2002, Spring.
26. Firth A. *Trade marks. Law and Practice*. Bristol: Jordans, 2005.
27. Franzosi M. *European Community trademark*. Boston: Kluwer Law International, 1997.
28. Gervais D. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*, 1994.
29. Gilson J., Gilson A. L. Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks. *The Trademark Reporter*. 2005, Vol. 95, Issue 4 (July-August): 773-824.
30. Ginsburg J. S. See me, feel me, touch me, hear me (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective. *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. 2010, Cambrige: Cambrige University Press.
31. Glasgow L. J. Stretching the Limits of Intellectual Property Rights: Has the Pharmaceutical Industry gone too far? *The Journal of Law and Technology.* 2001, 41 (2): 227-258.
32. Goldstein B. *et. al. Blackwell Handbook of Sensation and Perception*. London: Blackwell publishing, 2005.
33. Gompel van S. *Formalities in Copyright Law: An Analysis of their History, Rationales and Possible Future*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.
34. Halpern W. Sh. *et. al. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. Third Edition.* The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.
35. Hidaka, S. *et al.* A Sign of Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and their Impact upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU. *The Trademark Reporter. Official Journal of the International Trademark Association*. 2004, 4: 1105–1152.
36. Hyman M., Chung H. Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States. *The Computer & Internet Lawyer*. 2005, Volume 22, Number 11: 216-250.
37. Ianeva N. *Registration of non-conventional signs under the Community Trademark Regime.* Berlin: Verlag Wissenschaftlicher, 2008.
38. Jaconiah J. The Requirements for Registration and Protection of Non – Traditional Marks in the European Union and in Tanzania. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. Munich: Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law, 2009.
39. Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: KLJ BV, 2010.
40. Jin T. T. Non-Traditional Trademarks in Asia. *Tarptautinės Intelektinės Nuosavybės Teisininkų Federacijos šeštojo atvirojo forumo 2.4 sesijos medžiaga.* Roma: 2001 m. lapkričio 14-17.
41. Jusienė R. Laurinavičius A. *Psichologija*. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007.
42. Karapapa S. Registering scents as Community trademarks. *The Trademark Reporter*. 2010, Vol. 100, Issue 6: 1335-1359.
42. Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1 (67).

43. Kralikauskas J. *Psichologijos įvadas*. Kaunas: Šviesa, 1993, p. 107.
44. Kur A. Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law. *Trademark Law and Theory – a Handbook of Contemporary Research*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.
45. Landes W. M., Posner R. A. Trademark Law: An Economic Perspective. *Journal of Law and Economics*. 1987, Vol. 30, No. 2: 70-269.
46. Lau N. K. G. Registration of Olfactory Marks as Trademarks: Insurmmountable Problems? *Singapore Academy of Law Journal*. 2004, Vol. 16, No. 1: 254-267.
47. Lawry M., Dickerson J. The curse of invisibility. *Trademark World*. 2004.
48. Leistner M. Harmonization of intellectual property law in Europe: the European Court of Justice's trade mark case law, 2004-2007. *Common Market Law Review.* 2008, 45: 69-91.
49. Lekavičienė R.. et. al. *Psichologija šiandien*. Kaunas: Technologija, 2008.
50. Lindstrom M. *Prekės ženklo jausmas: galingų prekių ženklų kūrimas, naudojant lytėjimą, skonį, kvapą, vaizdą ir garsą*. Vilnius: Vaga 2008.
51. Lyons D. Sounds, Smells and Signs. *EIPR*. 1994, (16)12: 540-543.
52. Lundström I. Artificial noses: Picture the smell. *Nature.* 2000, 406: 682-683.
53. MacQueen H. et. al. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy.* Oxford: Oxford University Press, 2010.
54. Mandly Ch. R. Jr. Article 82 of the E.C. Treaty and Trademark Rights. *The Trademark Reporter.* 2003, Vol. 93 (Nov.-Dec.):1314-1353.
55. Maniatis S. M., Botis D. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence.* London: Sweet & Maxwell, 2010.
56. Maniatis S. M. Whither European Trademark Law? Arsenal and Davidof: The creative disorder stage. *Marquette Intellectual Property Law Review.* 2003, vol. 7: 99-147.
57. Marsoof A. TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law. *The Journal of World Intellectual Property*. 2012, Vol. 15, No. 1: 51–72.
58. Martens L. Garcia A. United States: Shape, sound and smell marks. *Trademark World*. 2009, Issue 222.
59. McCormick K. K. „Ding" You are Now Free to Register that Sound. *The Trademark Reporter*. 2006, Vol. 96, Issue 5: 1101-1121, p. 1104.
60. McCutcheon, J.L. The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law. *Intellectual Property Quarterly*. 2004, 2: 138–172.
61. McAleer M., Oxley L. *Economic and Legal Issues in Intellectual Property*. USA: Blackwell Publishing, 2007.
62. Mizgiris R. Spalvotyra. Mokomoji medžiaga. Kaunas, 2007. P. 25. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-20] <http://193.219.191.176/mm/Spalvotyra/Spalvotyra.pdf>.
63. Myers G.D. *Psichologija.* Vilnius: Poligrafija ir informatika.
64. Oržekauskas, P., Krupavičius, L. Prekių ženklai ir logotipai. Jų informacinio psichologinio poveikio analizė. *Economics and management*. Kaunas: Technologija, 2009, Nr. 14: 476-482.
65. Pierce V. B. If it Walks Like a Duck and Quacks Like a Duck, Shouldn't It Be a Duck: How a Functional Approach Ameliorates the Discontinuity between the Pripary Signi-

ficance Tests for Genericness and Secondary Meaning. *New Mexico Law Review*. 2007, Vol. 37, Issue 1: 147-188.

66. Pilelienė L. Neuromarktetingo principai ir nauda organizacijoms: teorinis aspektas. *Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai*. 2011, Nr. 5 (29): 147-152.
67. Pisarsky N. PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds. *Connecticut Law Review*. 2008, Vol. 40, Issue 3: 797–844.
68. Port K. L. On Nontraditional Trademarks. *Northern Kentucky Law Review*. 2011, Vol. 38, Issue 1: 1-60.
69. Pranevičius G. Europos Bendrijos prekių ženklo ir asmenų, galinčių būti Europos Bendrijos prekių ženklo savininkais, samprata. *Jurisprudencija*, 2002, 34(26).
70. Reimer E. M. Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. 2012, Vol. 14, Issue 3: 693-728.
71. Roncaglia P. L., Sironi G. E. Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of the European Court of Justice. *The Trademark Reporter*. 2011, Vol. 101 No 1: 147-185.
72. Samtani A., Chiam F., Wee Lim & J. J. Smell Marks—A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non-Traditional Trade Marks. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2009, 40(6): 698-714.
73. Sandri S., Rizzo S. *Non – conventional trademarks and Community Law*. London: Marques, 2003.
74. Sarginson C. L. Color, Slogans & Shapes as Trademarks – The Transition from Non-traditional to Traditional. *1997 INTA Mid-Year Meeting – Course Materials*. Rio Grande: INTA, 1997.
75. Sapherstein M. B. The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: a Multimedia Analysis. *Intell. Prop. & Tech.,* 1998.
76. Saulis, G. Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai. *Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04 „Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas*" [interaktyvus]. Kaunas: 2005, [žiūrėta 2010-07-25]. <http://gamta.vdu.lt/mokytojai/kursai/Biofizikiniai_gyvunu_funkcionavimo_pagrindai.pdf>.
77. Schab. F.R. Odors and Remembrance of things past. Journal of Experimental Psychology: *Learning, Memory, and Cognition.* 1990, 16(4): 648-655.
78. Spangenberg E. R., Crowley A. E. Henderson P.W. Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors? *Journal of Marketing*, 1996, 60(2): 67–80.
79. Vaitkevičius P.H. *Pojūčiai ir suvokimas: 1 dalis regimųjų vaizdų suvokimas*. Vilnius: VU, 2002.
80. Volker S. Registering new forms under the Community Trademark. *Trademark World.* 2002, No. 152, November.
81. Zmejauskaitė R. Nematomo žymens registravimo Europos Bendrijos prekių ženklu problematika: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Socialinių mokslų studijos*. 2011, 3 (2): 627–647.
82. Zmejauskaitė. R. Skonis kaip prekių ženklas: ar skonis gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją? *Socialinių mokslų studijos*. 2013, Nr. 5 (1).

Žodynai

1. Balašaitis A. *et. al.* Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Minties leidykla. 1973.
2. Cambridge Dictionaries Online. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/sign_1?q=sign>.
3. Keinys S. *et. al.* Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. IV leidimas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000.
4. Terminų žodynas internete [interaktyvus], [žiūrėta 2010-06-30]. <http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>.

TEISMŲ PRAKTIKA

Europos Teisingumo Teismo praktika

1. Case C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH.* [1978] ECR 1139.
2. Case C-1/81 *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH.* [1981] ECR 2913.
3. Case C-232/94 *MPA Pharma GmbH v. Rhône-Poulenc Pharma GmbH* [1996], ECR I-03671.
4. Case C-53/96 *Hermès International v FHT Marketing Choice* [1998], I–3603.
5. Case C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger* [1999], ECR I-2779.
6. Case C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* [2001], ECR I-06959.
7. Case C-289/28, *Dyson Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] T-278/02.
8. Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* [2002] ECR I-5475.
9. Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737.
10. Case C-104/01. *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. [2003], ECR I-3793.
11. Case C-53/01-C-55/01 *Linde AG, Winward Industries Inc. v Rado Uhren AG* [2003], ECR I-3161.
12. Case C-283/01, *Shield Mark BV* v Joost *Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313.
13. Case C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* [2004] ECR I-6129.
14. Case C-136/02 *Mag Instrument Inc. v OHIM* [2004], ECR I-9165.
15. Case C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau* [2004], ECR I-1619.
16. Case C-329/02 *SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH. v OHIM* [2004], ETMR 20.
17. Case C-37/03 *BioID AG v OHIM* [2005], ECR I-7975.
18. Case C-102/07 *Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV* [2008] ECR I-02439.

Generalinių advokatų išvados

1. 2001 m. lapkričio 6 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer išvada Teisingumo Teismo byloje Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737.

2. 2008 m. sausio 16 d. generalinio advokato Ruiz Jarabo-Colomer Teisingumo Teismo byloje Case C-102/07 *Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV* [2008] ECR I-02439.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (anksčiau – Pirmosios instancijos teismo (toliau – PIT)) praktika

1. PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705.

VRDT apeliacinės tarybos praktika

1. 1998 m. spalio 7 d. VRDT Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Declic.* Nr. R 1/1998-2.
2. VRDT Antrosios apeliacinės tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, Nr. R 156/1998-2, ETMR – 429.
3. 1999 m. vasario 11 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* Nr. R 156/1998-2.
4. 2001 m. gruodžio 5 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. Case R 711/1999-3, *Myles Limited Ltd.*
5. VRDT Antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *Eli Lilly and Company*, Nr. R 120/2001-2.
6. VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas. 2003 m. rugsėjo 29 d. Case R 781/1999-4. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation.*
7. VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2004 m. sausio 19 d. sprendimas *Institut pour la Protection des Fragrances (I.P.F.),* Nr. R 186/2000-4.
8. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos 2004 m. gegužės 24 d. sprendimas byloje *LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.*Nr. R 591/2003-1.
9. VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje *Edgar Rice Burroughs*, Nr. R 708/2006-4.

JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimai

1. JAV Aukščiausiojo Teismo 1924 m. sprendimas byloje *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526
2. JAV Akščiausiojo Teismo 1982 m. birželio 1 d. sprendimas 80-2182 byloje *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844.
3. JAV Akščiausiojo Teismo 1992 m. birželio 26 d. sprendimas byloje *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 505 U.S. 763 S.C of the U.S. (1992).
4. JAV Akščiausiojo Teismo 1995 m. kovo 28 d. sprendimas byloje *Qualitex Co. v. Jacobson. Products Co.* 514 U.S. 159 (Supreme Court 1995, 514 U.S. 159).

JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinė tarybos sprendimai

1. JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje In *re General Electric Broadcasting Co., Inc.,* 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978).
2. JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, USPQ 2d 1238 (1990) (TTAB).

3. JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D Michigan Inc*, 43 U.S.PQ.2d (BNA) 1521 (T. t.A.B. 1997).
4. JAV Prekių ženklų teismo ir Apeliacinės tarybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas byloje *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1644 (T. t.A.B. 2006).
5. JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimas byloje *Nextel Communications Inc. v. Motorola Inc.*
6. JAV Prekių ženklų teismas ir Apeliacinė tarybos sprendimas byloje *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694, 1700 (TT.A.B. 2009).

Kiti sprendimai

1. Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės biuro 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. (0/024/01) byloje *John Lewis of Hungerford Plc.*
2. 2000 m. sausio 25 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" v UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys"* Nr. 3K-3-25/2000.

PREKIŲ ŽENKLŲ DUOMENŲ BAZĖS

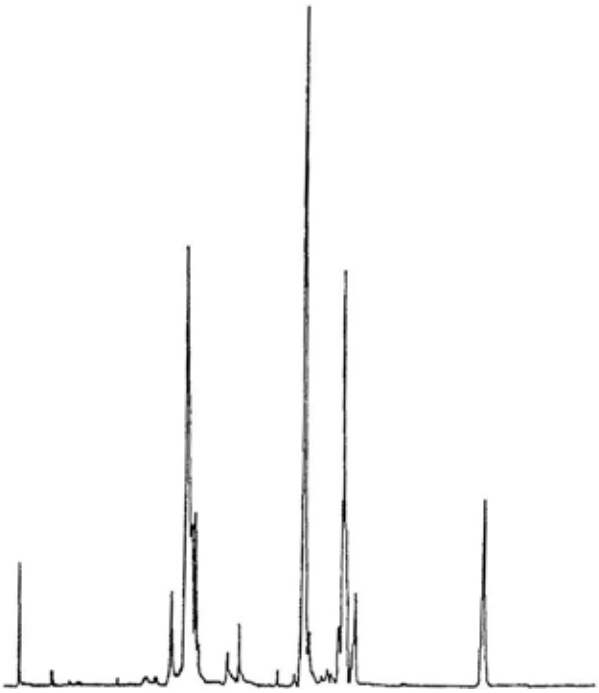
1. Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos administruojama prekių ženklų duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <https://register.boip.int/bmbonline/search/advanced/show.do>.
2. JAV Patentų ir prekių ženklų biuro duomenų bazė (TESS). [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04], <http://tess2.uspto.gov/bin/>.
3. Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės Tarnybos duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], < http://www.ipo.gov.uk>.
4. IP Australia administruojama ATMOSS duomenų bazė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04] <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon.RefineResult>.
5. Lietuvos Valstybinio patentų biuro duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-09-04]. <http://www.vpb.lt/db/rezult3.php?appnum=2006%200652>.
6. PINO administruojama Romarin duomenų bazė. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-07-04] <http://www.wipo.int/romarin>.
7. Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.
6. Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuro administruojama Vokietijos prekių ženklų duomenų bazė DPMAregister. [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-06], <http://www.dpma.de/english/trade_marks/search/index.html>.

PRIEDAI

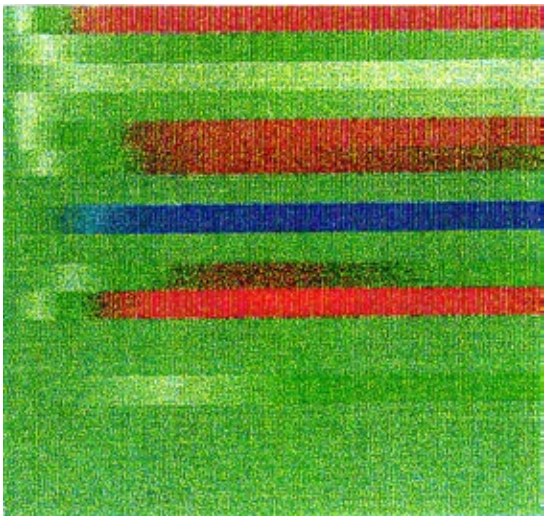
Priedas Nr. 1.



Priedas Nr. 2.



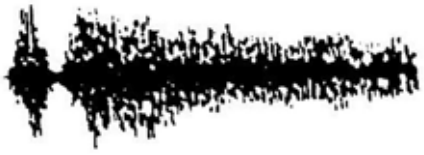
Priedas Nr. 3.



Priedas Nr. 4.



Priedas Nr. 5.



MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Rūta Zmejauskaitė

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU TEISINĖ PROBLEMATIKA

Daktaro disertacijos
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2013

Disertacija rengta 2008–2012 metais Mykolo Romerio universitete.

Mokslinė vadovė:

prof. dr. Jūratė Usonienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Disertacija ginama Mykolo Romerio universiteto Teisės mokslo krypties taryboje:

Pirmininkas:

doc. dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S).

Nariai:

doc. dr. Jaunius Gumbis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S). ;
prof. dr. Julija Kiršienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Gediminas Sagatys (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Oponentai:

doc. dr. Solveiga Cirtautienė (Lietuvos Respublikos Prezidentūra, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).
doc. dr. Antanas Rudzinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Disertacija bus ginama Disertacija bus ginama viešame Teisės mokslo krypties tarybos posėdyje 2013 m. kovo 29 d. 13 val. Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje (I-414 aud.).

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius.

Disertacijos santrauka išsiuntinėta 2013 m. vasario 28 d.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) ir Mykolo Romerio universiteto (Ateities g. 20 ir Valakupių g. 5, Vilnius; V. Putvinskio g. 70, Kaunas) bibliotekose.

Rūta Zmejauskaitė

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU TEISINĖ PROBLEMATIKA

Santrauka

Tyrimo problematika bei darbo aktualumas. Siekiant užtikrinti prekių ženklų teisinės apsaugos Europos Bendrijoje vienodumą bei efektyvumą, buvo priimti du teisės aktai: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[1] (toliau – Direktyva) bei 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo[2] (toliau – Reglamentas). Direktyvos 2 straipsnyje (Reglamento 4 straipsnyje) buvo apibrėžta prekių ženklo samprata, apimanti tris elementus: 1) prekių ženklas turi būti *žymuo*[3]; 2) žymuo turi būti toks, kad leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų; 3) žymuo turi būti toks, kad jį būtų galima pavaizduoti grafiškai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), aiškindamas Direktyvos 2 straipsnį, apibrėžiantį prekių ženklo, kaip saugotino objekto sampratą, patvirtino minėtuose teisės aktuose išvardytų prekių ženklais registruotinų žymenų sąrašo nebaigtinį pobūdį. Teisingumo Teismas išaiškino, jog prekių ženklas gali būti sudarytas ir iš žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, su sąlyga, kad šiuos žymenis galima pavaizduoti grafiškai[4]. Tokiu būdu buvo legalizuota galimybė Europos Sąjungos teisinėje erdvėje prekių ženklais registruoti tokius nematomus žymenis kaip garsas, kvapas ir skonis.

Pastarasis Teisingumo Teismo išaiškinimas suteikė pagrįstus lūkesčius ūkio subjektams, kurie naudoja ar yra suinteresuoti naudoti jutiminius žymenis *kaip* prekių ženklus, t. y. save identifikuoti ir pristatyti rinkai su jutiminių priemonių pagalba, tikėtis, jog garsą, kvapą ar skonį galima registruoti prekių ženklu ir tokiu būdu įgyti teisinę apsaugą prekių ženklų teisės instrumentais. Svarbu pabrėžti, kad praktikoje jutiminių žymenų naudojimas prekių ženklo prasme yra nors ir išties retas, tačiau egzistuojantis reiškinys[5]. Technologi-

[1] Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEC valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L 040. (2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [2008] OL L 299).

[2] 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1993] OL L 11. (2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) [2009] OL L 078).

[3] *Žymuo* prekių ženklų teisės prasme. Plačiau apie tai žr. disertacijos 1 skyriuje.

[4] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737. P. 44.

[5] Disertacijos 1.3. poskyryje detalizuojama, jog daugiausiai kvapo prekių ženklų yra įregistruota JAV, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Garso prekių ženklų registracijų skaičiaus augimo tendencija akivaizdi. Garso prekių ženklai naudojami kino pramonėje, kompiuterinės technikos, buitinės technikos, programinės įrangos, mobiliųjų telefonų pramonėje ir t. t. Pastebėtina, jog prekių ar paslaugų žymėjimas nematomais žymenimis paprastai finansine prasme yra išties brangus marketingo elementas, todėl dažniausiai tokius jutiminius instrumentus naudoja didelio finansinio pajėgumo kompanijos, kurių rinka dažnai peržengia valstybių teritorijų sienas, apima regionus ar net visą pasaulį. Šis rinkų, kuriose gali būti naudojami nematomi prekių ženklai, geografinis aspektas gali liudyti teisinės apsaugos poreikį platesniu mastu, o ypač tokiame regione kaip Europos Sąjunga.

jų vystymasis yra toks spartus, o jutiminio marketingo[6] atstovų skatinimas moderniojoje ženklodaroje naudoti jutiminius elementus (garsą, skonį, kvapą) nuolat populiarėja, todėl, net jei šiuo metu nematomi prekių ženklai naudojami retai, ateityje ši praktika, atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, tikėtina išaugs. Šią prognozę pagrindžia ne tik inovacijų potencialo augimas bet ir tai, jog tradiciniai rinkos subjektų savęs identifikavimo instrumentai, tokie kaip klasikiniai prekių ženklai[7] šiandieną yra tam tikra prasme „išsemti"[8], todėl išties sudėtinga sukurti išskirtinį bei stiprų prekių ženklą, kuris atitiktų naujumo kriterijų ir nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. Be to, marketingo specialistai vienbalsiai tvirtina, jog klasikinis marketingas nebe efektyvus, nes vartotojo dėmesingumas mažėja proporcingai vaizdinių komunikavimo priemonių gausėjimui. Tai įtakoja verslo subjektų augantį poreikį užmegzti ryšį su vartotojais kitų nei rega žmogaus jutimų pagalba.

Tačiau teorinės nematomų žymenų registravimo prekių ženklais galimybės įgyvendinimas praktikoje susidūrė su daugybe sunkumų, lėmusių šiandieninę Vidaus rinkos derinimo tarnybos[9] (toliau – VRDT) poziciją – šiuo metu kvapo bei skonio žymenys registruoti Bendrijos prekių ženklu nepriimami[10]. Atsižvelgiant į tai, jog VRDT yra viena svarbiausių regioninių institucijų, be kita ko formuojančių nematomų žymenų registravimo prekių ženklais paraiškų ekspertizės koncepciją, dauguma nacionalinių prekių ženklų registro tarnybų (įskaitant LR Valstybinį patentų biurą) laikosi analogiškos pozicijos ir teigia, jog šiuo metu skonio bei kvapo žymenis registruoti prekių ženklais nėra įmanoma. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO)[11] iniciatyva apibendrinti statistiniai duomenys rodo, jog iš aštuoniasdešimties apklaustų valstybių keturiasdešimt aštuoniose, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ir į nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos praktiką, kvapas *per se* prekių ženklu nėra registruojamas[12]. Į pastarųjų valstybių sąrašą patenka nemažai Europos Sąjungos valstybių (Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Vengrija, Estija, Malta ir t. t.), o tai liudija, kad liberali Teisingumo Teismo pozicija prekių ženklais leisti registruoti ir tam tikrų tipų nematomus žymenis faktiškai nėra įgyvendinama.

---

6 Plačiau apie jutiminio marketingo instrumentus žr. disertacijos 1.3. poskyryje.

7 Plačiau klasikinių prekių ženklų samprata aptariama disertacijos 1.1. poskyryje.

8 Pavyzdžiui, disertacijos rengimo metu yra įregistruota 555 009 Europos Bendrijos žodinių prekių ženklų bei 424 551 figūrinių prekių ženklų. Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>, <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>

9 Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas) (angl. *Office for Harmonization in the Internal Market* (Trade Marks and Designs), įsteigta 1993 m. gruodžio mėn. 20 d. Tarybos Reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 pagrindu Europos Bendrijos prekių ženklams ir dizainui registruoti, įsikūrusi Ispanijoje, Alikantėje.

10 VRDT prekių ženklų formalumų ekspertizės vadovo (*The Manual Concerning Examination of Formalities. Part B 2*), 2012 07 01 redakcijos B 2 dalies 8.7. punktas. Informacija VRDT internetinėje svetainėje, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-09-01] < http://www.ohim.eu>.

11 Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (angl. *World Intellectual Property Organization*; toliau dar vadinama PINO) yra Jungtinių Tautų specializuota agentūra, kurios paskirtis yra tarptautinės intelektinės nuosavybės vystymas. Šiuo metu PINO narėmis yra 184 valstybės. Informacija PINO internetinėje svetainėje [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-06] <http://www.wipo.org>.

12 WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6). January 25, 2010. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą situaciją, išskirtinas pirmasis probleminis aspektas: būtina išsiaiškinti, ar kvapo ir skonio prekių ženklų atmetimas *ab initio* neturi neigiamos įtakos neiškreiptos konkurencijos sistemai, kurios palaikymui ir yra skirta prekių ženklų teisinė apsauga. Jei rinkoje kvapo ar skonio žymuo veikia *kaip* prekių ženklas, vartotojai gali manyti, kad visos to konkretaus kvapo ar skonio prekės yra kilusios iš to paties šaltinio, todėl teisė privalo sudaryti sąlygas užkirsti kelią vartotojo suklaidinimo galimybei. Kitaip tariant, jei kvapas ar skonis yra pajėgūs identifikuoti gamintoją ar paslaugų teikėją, būtini teisiniai instrumentai šių nematomų žymenų apsaugai užtikrinti, tik taip gali būti palaikoma neiškreiptos konkurencijos sistema pirmiausiai užtikrinanti vartotojo interesus.

Antra, nėra aišku, kokiomis sąlygomis yra laikoma, kad nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, kokia apimtimi turi būti vertinamas viešasis interesas išlaikyti nematomus žymenis laisvai prieinamus konkurentams, ar egzistuoja tokia nematomų žymenų kategorija, kuriai viešojo intereso sumetimais be jokių išimčių neturėtų būti taikoma teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis. Šių klausimų aptarimo poreikį įtakoja tai, jog tokie nematomi žymenys, kaip kvapas, skonis ir garsas yra plačiai naudojami rinkoje kaip jutiminiai elementai, skirti vartotojui sudominti, todėl paprastai viešasis interesas reikalauja išlaikyti šiuos žymenis laisvai prieinamus visiems rinkos subjektams.

Trečia, praktikoje kvapo ir skonio žymenų registravimo prekių ženklais atmetimo pagrindas beveik visais atvejais yra šių žymenų neatitikimas grafinio pavaizdavimo reikalavimui. Atsižvelgiant į tai, jog grafinio pavaizdavimo barjero skonio bei kvapo žymenys europiniame kontekste niekuomet nėra įveikę ir todėl šis reikalavimas tapęs pagrindine kliūtimi šių tipų prekių ženklų registracijai, šiandieną siūloma grafinio pavaizdavimo reikalavimą modifikuoti. Europos Komisijos užsakymu Makso Planko instituto[13] parengtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje"[14], kurioje, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai Europos Sąjungos teisės aktų leidėjui, pasiūlyta grafinio pavaizdavimo reikalavimą pašalinti iš pagrindinio prekių ženklo apibrėžimo bei modifikuoti tokiu būdu, jog Bendrijos prekių ženklais ar nacionaliniais prekių ženklais galima būtų registruoti žymenis, jeigu jie būtų pavaizduoti būdu, kuris priimtinas konkrečios registravimo sistemos atžvilgiu ir tas būdas gali būti nebūtinai grafinis. Pastaroji Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų teisinę apsaugą, keitimo iniciatyva patvirtina, kad egzistuoja poreikis spręsti grafinio pavaizdavimo problemą ir kad tai yra aktualu.

Tyrimo aktualumą patvirtina ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos iniciatyvos atrasti teisinius instrumentus, su kurių pagalba prekių ženklo paraiškoje galima būtų įvardyti nematomus žymenis. 2010 m. buvo sukurta darbo grupė, skirta Singapūro

---

[13] Makso Planko institutas (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija) (angl. *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*).

[14] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija" (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.), kurioje pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas (taip pat ir Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų kontekste) ir, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai ES teisės aktų leidėjui. Makso Planko instituto prestižas, kompetencija ir įtaka prekių ženklų teisės plėtros tendencijoms Europoje lemia būtinybę pabrėžti šio Instituto įžvalgų reikšmę. [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*, toliau – Singapūro sutartis)[15] taisyklių, reglamentuojančių grafinio žymenų pavaizdavimo klausimus, peržiūrėjimui[16]. Tačiau šiuo metu kvapo bei skonio grafinio pavaizdavimo klausimai šiame teisės akte palikti atviri, neįvardijant jokių aiškių taisyklių, reglamentuojančių kvapo bei skonio grafinio pavaizdavimo reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad šioje disertacijoje nagrinėjamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos yra analogiškos nuostatoms, įtvirtintoms Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatyme bei į tai, jog Lietuvoje nėra nematomų žymenų registravimo prekių ženklais praktikos, nematomo žymens registravimo prekių ženklu lietuviškajame kontekste atskirai analizuojami nebus, tačiau pabrėžtina, kad disertacijoje gauti autorės tyrimo rezultatai bei išvados taikytinos ir Lietuvos prekių ženklų teisės kontekste.

Disertacija baigta rengti 2012 m. rugsėjo mėnesį.

Tyrimo objektas. Šio darbo tyrimo objektas yra prekių ženklo sampratą ir žymens registravimo prekių ženklu sąlygas reglamentuojančios teisės normos, šių normų aiškinimas ir praktinis taikymas, taip pat Teisingumo Teismo, VRDT, įvairių valstybių nacionalinių teismų pateikti absoliučių reikalavimų prekių ženklui išaiškinimai. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje disertacijoje vartojama sąvoka „absoliutūs reikalavimai prekių ženklui" apima absoliučius reikalavimus prekių ženklo registracijai ir absoliučius reikalavimus prekių ženklui, kaip saugotinam objektui apskritai[17]. Nematomų žymenų atitikimo absoliutiems reikalavimams, o kartu nematomų žymenų galimybės būti registruotiems prekių ženklais pagrindiniai aspektai bus analizuojami atskaitos tašku laikant ES teisės aktuose (Direktyvoje ir Reglamente) įtvirtintas teisės nuostatas. Tačiau, stokojant Direktyvos ir Reglamento nuostatų dėl absoliučių reikalavimų nematomiems žymenims taikymo teisminės praktikos, probleminiai nematomų žymenų aspektai analizuojami paraleliai tiriant bei lyginant JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos teismų praktiką.

Darbo tikslas yra identifikuoti nematomo žymens registravimo prekių ženklu prielaidas, nustatyti kokia apimtimi turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą išlaikyti nematomus žymenis laisvai prieinamus konkurentams, išsiaiškinti, ar egzistuoja tokia nematomų žymenų kategorija, kuriai viešojo intereso sumetimais be jokių išimčių turėtų būti netaikoma teisinė apsauga prekių ženklų teise ir jei taip, tai kokiomis sąlygomis, suformuoti konceptualų požiūrį į absoliučių reikalavimų prekių ženklui taikymo ypatumus nematomų žymenų atžvilgiu bei išsiaiškinti nematomų žymenų teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais poreikį.

Šiam tikslui pasiekti formuojami šie **uždaviniai**:

1. Atskleisti nematomo žymens ir nematomo prekių ženklo sampratos turinį, išskirti pagrindines, pasaulyje vyraujančias prekių ženklo sampratos koncepcijas, išnagrinėti liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos teisinę prigimtį ir ypatumus, išskirti valstybes, pripažįstančias prekių ženklus, sudarytus tik iš vizualiai suvokiamų žymenų,

---

[15] Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (angl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*), priimta 2006 m. kovo 13 d. Lietuva prie šios sutarties disertacijos rengimo metu dar nėra prisijungusi. Informacija PINO internetinėje svetainėje [interaktyvus], [žiūrėta 2012-08-01] <http://www.wipo.org>.

[16] Working Group on the Review of Rule 3(4) to (6) of the Regulations Under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. June 28 to June 29, 2010 (Geneva, Switzerland). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20] <http://www.wipo.org>.

[17] Plačiau apie tai žr. disertacijos 3.4. poskyryje.

bei nustatyti *telle quelle* principo taikymo nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama, ypatumus;

2. Išskirti prekių ženklo, kaip saugotino objekto funkcijas, nustatyti kuri iš šių funkcijų yra pagrindinė, identifikuoti prekių ženklo pagrindinės funkcijos santykį su neiškreiptos konkurencijos užtikrinimo tikslu, išsiaiškinti pagrindinės prekių ženklo funkcijos santykį su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui;

3. Atlikti atskirų tipų nematomų žymenų gebėjimo atlikti skiriamąją prekių ženklo funkciją vertinimo analizę: išskirti pagrindines kvapo, skonio ir garso žymenų charakteristikas, turinčias reikšmės neiškreiptos konkurencijos sistemos užtikrinimui, pateikti kvapo, skonio ir garso pagrindinių probleminių aspektų, nustatytinų šiuos žymenis vertinant prekių ar paslaugų, kurioms žymėti tokie žymenys būtų skirti, atžvilgiu, analizę, nustatyti sąlygas, kuomet nematomiems žymenims *de jure* turi būti netaikoma teisinė apsauga prekių ženklų teise, atskleisti nematomų žymenų pagrindinius konkurencinius aspektus, atskleisti nematomų žymenų vertinimo vidutinio vartotojo suvokimo aspektu ypatumus;

4. Išnagrinėti grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmę, paskirtį, tinkamumo kriterijus, vietą absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje ir santykį su pagrindine prekių ženklo funkcija;

5. Ištirti atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus, nustatyti šių metodų tinkamumą atsižvelgiant į grafinio pavaizdavimo reikalavimo prasmę ir paskirtį, identifikuoti pagrindines grafinio pavaizdavimo problemas ir jų sprendimo galimybes.

Disertacijos ginamieji teiginiai:

1. Esminis, fundamentalus ir privalomas žymens galimybės būti registruotam prekių ženklu pagrindas yra žymens gebėjimas atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Žymens neatitikimas šiam reikalavimui visuomet užkerta kelią tokio žymens registracijai prekių ženklu. Tačiau jei nematomas žymuo atitinka šį reikalavimą, jam visais atvejais turi būti garantuota teisinė apsauga prekių ženklų teisės instrumentais, todėl tokį žymenį turėtų būti leista registruoti prekių ženklu.

2. Nematomi žymenys, kurie yra funkcionalūs taikomąja prasme, prekių ženklais negali būti registruojami net ir tuo atveju, jei šie žymenys, juos naudojant yra įgiję antrinę reikšmę.

3. Kvapo ir skonio žymenys negali būti registruojami prekių ženklais neįrodžius, kad įgyta antrinė reikšmė, kitaip tariant, visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama registruoti kvapą ar skonį, būtina įrodyti, jog tokie žymenys rinkoje yra taip stipriai individualizuoti, kad vartotojai tokį kvapą ar skonį atpažįsta kaip kilusį kad ir iš anoniminio, tačiau iš skirtingo nuo kitų, verslo subjekto.

4. Grafinis žymens pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus siejant jį su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios, o žymens negalėjimas atitikti grafinio pavaizdavimo reikalavimo neturėtų įtakoti tokio žymens kvalifikavimo prekių ženklu.

Mokslinis naujumas ir tyrimų apžvalga. Lietuvoje mokslinių tyrimų, kuriuose nagrinėjami nematomų žymenų registravimo prekių ženklais probleminiai aspektai

nėra atlikta. Artimiausia disertacijos temai analizė buvo pateikta dr. D. Klimkevičiūtės parengtame moksliniame straipsnyje „Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai“[18], tačiau šiame straipsnyje buvo analizuoti matomo žymens, o konkrečiai – erdvinės formos registravimo prekių ženklu probleminiai aspektai (taip pat ir apsaugos ypatumai).

Užsienio valstybėse atliktuose moksliniuose tyrimuose disertacijoje analizuojamoms problemoms yra skirta daugiau dėmesio, tačiau kompleksinio tyrimo Europos Sąjungos teisinio reglamentavimo kontekste nėra atlikta. Daugiausiai mokslinių įžvalgų, susijusių su disertacijoje analizuojamais klausimais yra pateikę S. Sandri ir S. Rizzo [19], tačiau ši monografija parengta apytikriai prieš dešimt metų, kuomet dar nebuvo priimtų dalies šiam tyrimui reikšmingų teismų sprendimų, kurių analize yra grindžiamos šio disertacinio tyrimo išvados. Netradicinių žymenų registravimo prekių ženklais probleminius aspektus ES teisės kontekste nagrinėjo N. Ianeva[20], tačiau ši autorė daugiausiai dėmesio skyrė žodinių netradicinių prekių ženklų registravimo ypatumų atskleidimui. Netradicinių prekių ženklų teisinės apsaugos probleminius klausimus lyginamuoju aspektu (lyginant JAV ir ES teisę) sprendė K. L. Port[21], tačiau šis autorius beveik nelietė nematomų žymenų skiriamojo požymio nustatinėjimo probleminių aspektų.

JAV teisinio reglamentavimo kontekste yra atlikta daugiau tyrimų: pavyzdžiui skonio prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę A. E. Compton[22], N. L. Clarke[23], J. N. Cox[24], kvapo prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę B. Elias[25], E. M. Reimer[26], N. K. G. Lau[27], garso prekių ženklo teisinės apsaugos klausimus yra analizavę Bumpus D. R.[28]. Disertacijoje analizuojamus klausimus JAV teisinio reglamentavimo kontekste fragmentiškai aptarė tokie autoriai kaip M. Hyman, H. Chung [29].

Bendrus prekių ženklų teisės klausimus, kurie disertacijoje yra aptariami būtent nematomų žymenų registravimo prekių ženklais kontekste, o konkrečiai – prekių

[18] Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1 (67).

[19] Sandri S., Rizzo S. *Non – conventional trademarks and Community Law*. London: Marques, 2003.

[20] Ianeva N. *Registration of non-conventional signs under the Community Trademark Regime.* Berlin: Verlag Wissenschaftlicher, 2008.

[21] Port K. L. On Nontraditional Trademarks. *Northern Kentucky Law Review*. 2011, Vol. 38, Issue 1: 1-60.

[22] Compton A. E. Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2010, Vol. 8, Issue 3: 340-359.

[23] Clarke. N. L. Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products. *University of Illinois Law Review*. 1993, Vol. 1993, Issue 1: 105-132.

[24] Cox. J. N. Why COCA-COLA'S Fictional Lawsuit Against Coke Zero For Taste Infringement is a Losing Battle. *Journal of Intellectual Property Law*. 2009, Vol. 17, Issue 1: 121-146.

[25] Elias B. Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances. *The Trademark Reporter*. 1992, Vol. 82, Issue 4 (July-August): 475-530.

[26] Reimer E. M. Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. 2012, Vol. 14, Issue 3: 693-728.

[27] Lau N. K. G. Registration of Olfactory Marks as Trademarks: Insurmmountable Problems? *Singapore Academy of Law Journal*. 2004, Vol. 16, No. 1: 254-267.

[28] Bumpus D. R. Bing, Bang, Boom: An Analysis of In Re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made during a Product's Normal Course of Operation. *Federal Circuit Bar Journal*. 2011, Vol. 21, Issue 2: 245-280.

[29] Hyman M., Chung H. Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States. *The Computer & Internet Lawyer*. 2005, Volume 22, Number 11: 216-250.

ženklo ir žymens sampratos aspektus, absoliučių reikalavimų taikymo ypatumus, prekių ženklo antrinės reikšmės įgijimo klausimus, prekių ženklų funkcionalumo nustatinėjimo klausimus nagrinėjo tokie autoriai kaip T. C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper [30], Carvalho N. P. [31], M. Franzosi [32], S. M. Maniatis [33], M. Leistner [34], A. Kur[35].

Kai kurie nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo bei skiriamojo požymio nustatymo probleminiai aspektai aptarti minėtoje Europos Komisijos užsakymu Makso Planko instituto parengtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje"[36], kurioje pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas (taip pat ir Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų kontekste), bei, *inter alia,* pateikiami pasiūlymai ES teisės aktų leidėjui. Būtent šioje studijoje aptartos idėjos ir buvo atspirties taškas šio darbo autorei formuluojant šioje disertacijoje esančias įžvalgas.

Disertacinio tyrimo naujumą pagrindžia tai, jog iki šiol kompleksinio tyrimo, analizuojančio kvapo, skonio ir garso žymenų registravimo prekių ženklais probleminius klausimus būtent Europos Sąjungos teisės aktų kontekste nėra atlikta. Šiame disertaciniame tyrime pirmą kartą suformuotas konceptualus požiūris į absoliučių reikalavimų prekių ženklui, įtvirtintų Direktyvoje ir Reglamente, taikymo ypatumus nematomų žymenų registravimo prekių ženklais aspektu, iškeliant bei analizuojant pagrindines nematomų žymenų problemas, susijusias su nematomo prekių ženklo skiriamojo požymio nustatymu. Autorės žiniomis, analogiško tyrimo nei Lietuvos teisės moksle, nei pasauliniu mastu nėra atlikta.

Darbo metodologija.

Atliekant šį tyrimą buvo naudojami *lyginamasis, lingvistinis, apibendrinimo, dedukcijos, indukcijos, sintezės, teleologijos* metodai.

Tyrimų rezultatai ir darbo struktūra:

Tyrimų rezultatų patikimumas ir aprobavimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai paskelbti Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų žurnale „Socialinių mokslų studijos": publikuotas mokslinis straipsnis „Nematomo žymens registravimo Europos Bendrijos prekių ženklu problematika: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai" bei publikuojamas mokslinis straipsnis „Skonis kaip prekių ženklas: ar skonis gali atlikti pagrindinę

[30] Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: KLJ BV, 2010.

[31] Carvalho N. P. supra note 31 *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. USA: Kluwer Law International, 2010.

[32] Franzosi M. *European Community trademark*. Boston: Kluwer Law International, 1997.

[33] Maniatis S. M., Botis D. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence.* London: Sweet & Maxwell, 2010.

[34] Leistner M. Harmonization of intellectual property law in Europe: the European Court of Justice's trade mark case law, 2004-2007. *Common Market Law Review.* 2008, 45: 69-91.

[35] Kur A. Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law. *Trademark Law and Theory – a Handbook of Contemporary Research*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.

[36] Makso Planko instituto parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija" (angl. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*) (paskelbta 2011 m. vasario 15 d.). [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-20], <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

prekių ženklo funkciją“[37]. Preliminarūs tyrimo rezultatai buvo paskelbti 2010 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro kartu su VRDT organizuotoje konferencijoje „Kaip apsaugoti prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje“, parengtame pranešime „Netradiciniai prekių ženklai ES teisėje“. Preliminarūs tyrimo rezultatai taip pat buvo aptarti Strasbūro universiteto Tarptautiniame Intelektinės nuosavybės studijų centre (angl. *Center for International Intellectual Property Studies* (CEIPI)), kuriame stažuotės metu buvo parengta dalis disertacijos. Stažuotei buvo suteikta Prancūzijos vyriausybės stipendija.

Darbas svarstytas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje.

Medžiaga disertacijai buvo renkama Makso Planko institute (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija), Strasbūro universiteto Tarptautiniame Intelektinės nuosavybės studijų centre (Strasbūras, Prancūzija), Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (Prekių ženklai ir dizainas) (Alikantė, Ispanija), Saragosos universitete (Saragosa, Ispanija) ir Alikantės universitete (Alikantė, Ispanija).

Darbe analizuota šaltinių įvairovė ir gausa, kritiškas autorės požiūris, preliminarių disertacijos rezultatų publikavimas ir darbe taikyti tyrimų metodai leidžia teigti, kad gauti patikimi tyrimų rezultatai.

Darbo struktūra. Direktyvoje ir Reglamente įtvirtinta prekių ženklo samprata apima šiuos elementus: 1) prekių ženklas turi būti *žymuo*; 2) žymuo turi būti toks, kad leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų; 3) žymuo turi būti toks, kad jį būtų galima pavaizduoti grafiškai. Šios europiniame kontekste aktualios prekių ženklo sampratos elementų triados pagrindu yra suformuota disertacinio tyrimo struktūra.

Pirmasis, antrasis ir trečiasis disertacijos skyriai yra skirti bendro pobūdžio klausimams aptarti. Pirmame disertacijos skyriuje analizuojama nematomo žymens ir nematomo prekių ženklo sampratos, išskiriamos nematomų prekių ženklų rūšys, aptariama bendra nematomų ženklų specifika ir pagrindiniai poreikio taikyti nematomiems žymenims prekių ženklų teisės apsaugą istoriniai aspektai. Pirmame disertacijos skyriuje pateikiami nematomų žymenų registravimo prekių ženklais duomenys. Šiame skyriuje taip pat analizuojami kitų netradicinių prekių ženklų tipų ypatumai.

Antrame disertacijos skyriuje aptariamos pagrindinės pasaulyje vyraujančios prekių ženklo sampratos koncepcijos. Pagal tai, kaip valstybės apibrėžia žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą sąrašą, išskiriama liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija, kuri būdinga valstybėms, savo nacionalinėje prekių ženklų teisėje įtvirtinusioms galimybę prekių ženklais registruoti ir nematomus žymenis, kurie yra suvokiami kitais nei rega žmogaus jutimais ir konservatyvaus požiūrio į prekių ženklo sampratą koncepcija. Pastarosios koncepcijos laikosi valstybės, kuriose privaloma žymens registravimo prekių ženklu sąlyga yra žymens vizualumas. Šiame disertacijos skyriuje aptariamos pagrindinės teisės nuostatos, reglamentuojančios prekių ženklo sampratą, išvardijami žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą tipai ir analizuojami *telle quelle* principo taikymo nematomų žymenų atžvilgiu valstybėse, kuriose nematomų žymenų registracija prekių ženklais yra draudžiama, ypatumai.

[37] Mokslinis straipsnis bus publikuotas Socialinių mokslų studijos 2013, Nr. 5(1).

Trečiame disertacijos skyriuje yra aptariamos pagrindinės prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindimo doktrinos, analizuojamas neiškreiptos konkurencijos principo santykis su prekių ženklų teise, išskiriamos pagrindinės prekių ženklo funkcijos bei aptariamas šių funkcijų santykis su absoliučiais reikalavimais prekių ženklui.

Ketvirtas bei penktas disertacijos skyriai yra skirti atskirų tipų nematomų žymenų atitikimo aktualiems absoliutiems reikalavimams prekių ženklui tyrimui. Šiuose disertacijos skyriuose analizė atliekama Direktyvoje ir Reglamente įtvirtintų absoliučių reikalavimų prekių ženklui kontekste[38].

Ketvirtame disertacijos skyriuje analizuojama, kokiomis sąlygomis nematomi žymenys atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, t. y. atskiria vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Atsakant į šį klausimą aptariamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso charakteristikos, išskiriamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso žymenų rūšys, identifikuojami nematomų žymenų funkcionalumo aspektai, identifikuojami pagrindiniai konkurenciniai aspektai, analizuojami išeikvojimo doktrinos taikymo ypatumai nematomų prekių ženklų atžvilgiu.

Penktame disertacijos skyriuje analizuojama nematomo žymens galimybės būti pavaizduotam grafiškai problematika. Aptariama grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje. Taip pat šiame skyriuje analizuojami atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo ypatumai, atskirai aptariant šiuo metu žinomus nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus: žodinį žymenų aprašymą, cheminę formulę, nematomų žymenų pavyzdžių (angl. *specimen*) tinkamumą, atvaizdą, kvapo diagramas, kvepalų radarą, muzikinę penklinę ir garso diagramas.

Atlikto tyrimo rezultatai leidžia autorei konstatuoti, jog iškeltas tyrimo tikslas buvo pasiektas, uždaviniai įvykdyti, o disertacijos įvade suformuluoti ginamieji teiginiai pasitvirtino. Tai atsispindi disertacijos **išvadose**:

1. Pirminė nematomo žymens registravimo prekių ženklu prielaida yra atitinkamos prekių ženklų registracijos sistemos priklausymas liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos jurisdikcijai. Nematomi žymenys prekių ženklais gali būti registruojami tik liberaliosios prekių ženklo koncepcijos valstybėse, kurių teisės aktuose paprastai prekių ženklo samprata reglamentuojama išvardijant nebaigtinį žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašą; jei šiame sąraše nematomi žymenys tiesiogiai ir neįvardijami, tačiau jie vienareikšmiškai nepašalinami iš žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo. ES teisės aktuose, t. y. Direktyvoje ir Reglamente, yra įtvirtinta liberalioji prekių ženklo sampratos koncepcija. Žymenų, kurie turėtų sudaryti prekių ženklą, prigimtis Europos Sąjungos valstybėse narėse negali skirtis, todėl ES valstybės narės privalo užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo vienodumą ir savo nacionalinėje teisėje laikytis liberaliosios prekių ženklo sampratos koncepcijos.

2. Praktinę funkciją atliekantys nematomi žymenys, t. y. tokie žymenys, kurie yra išimtinai tik prekių prigimties rezultatas (pavyzdžiui, pirminiai kvapai ir funkcionalūs taikomąja prasme skoniai) ar prekių techninių charakteristikų rezultatas (pavyzdžiui, automobilio ar kitos transporto priemonės variklio garsas), turi būti kvalifikuojami kaip funkcionalūs taikomąja prasme, todėl šių žymenų atžvilgiu pagal analogiją turi būti tai-

[38] Plačiau apie tai disertacijos žr. 4 skyriaus įvade.

komas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (e) punkto (i) papunktis, kurio pagrindu tokius žymenis turi būti atsisakoma registruoti prekių ženklais. Taikomąja prasme funkcionalūs žymenys negali įgyti skiriamojo požymį juos naudojant Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu, todėl nematomo žymens funkcionalumas *de jure* neleidžia šiems žymenims taikyti teisinės apsaugos prekių ženklų teisės instrumentais.

3. Visais atvejais, kuomet prekių ženklu siekiama įregistruoti kvapą ar skonį, nustačius, jog tokie nematomi žymenys nėra funkcionalūs taikomąja prasme, būtina įrodyti, jog kvapas ar skonis įgijo skiriamąjį požymį juos naudojant, t. y. įgijo antrinę reikšmę Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. Nematomo žymens antrinės reikšmės įgijimo įrodymas visuomet liudija, jog tokie žymenys rinkoje yra taip stipriai individualizuoti, kad vartotojai tokį kvapą ar skonį atpažįsta kaip kilusį iš skirtingo nuo kitų, kad ir anoniminio, verslo subjekto.

Vadinasi, nematomo žymens antrinė reikšmė įrodo tai, kad nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, t. y. leidžia atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Nustačius, jog nematomas žymuo atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, reikia pripažinti, jog teisinės apsaugos nesuteikimas objektui, kuris tokią funkciją atlieka, atveria kelią vartotojų suklaidinimo galimybei tuo atveju, jei šiuo konkrečiu žymeniu neteisėtai naudotųsi keletas rinkos dalyvių. Todėl, siekiant išlaikyti neiškreiptos konkurencijos sistemą, o tuo pačiu apsaugoti vartotojo interesus, privalu nematomus žymenis, turinčius antrinę reikšmę, saugoti prekių ženklų teisės instrumentais.

4. Nustatant nematomų žymenų skiriamąjį požymį ir vertinant nematomų žymenų antrinės reikšmės įgijimo argumentus, visais atvejais būtina nustatyti reikšmingas konkurencinį nematomų žymenų poreikį liudijančias aplinkybes išeikvojimo doktrinos požiūriu. Kitaip tariant, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti nematomo žymens savybes ir nustatyti, ar tokių savybių monopolizavimas nepagrįstai neapribotų geidžiamų jutiminių žymenų prieinamumo kitiems rinkos dalyviams, tokiu būdu iškreipiant konkurencijos sistemą. Vertinant išimtinių teisių nematomam žymeniui suteikimo poveikį, būtina nustatyti, ar nepatogumai, kuriuos sudarytų konkretaus nematomo žymens monopolizavimas, būtų išties reikšmingi konkurenciniu aspektu, ar konkretus nematomas žymuo turėtų esminę įtaką realizuojant prekę ar paslaugą. Išeikvojimo doktrina turi būti taikoma taip, kad nebūtų nepagrįstai apribojama rinkos dalyvių, kurie parduoda tokios pačios ar panašios rūšies prekes ir paslaugas, pagrįstas komercinis poreikis naudoti šiuos žymenis, kadangi visas geidžiamų ir malonių nematomų žymenų spektras gali būti išnaudotas pakankamai mažu registracijų skaičiumi.

5. Jutiminių nematomų žymenų galimybę atlikti pagrindinę skiriamąją prekių ženklo funkciją tiesiogiai įtakoja atotrūkis nuo prekės ar paslaugos, kuriai žymėti šie žymenys būtų skirti, kitaip tariant, jutiminis žymuo turi gerokai nukrypti nuo prekės ar paslaugos savybių normos arba žymėti tokias prekes ar paslaugas, kurioms iš prigimties jutiminės savybės nėra būdingos. Nematomi žymenys turi būti suvokiami ne kaip prekės ar paslaugos estetinė savybė, o kaip kilmės šaltinio identifikatorius, todėl būtina, jog nematomi žymenys prekių ar paslaugų, kurioms žymėti šie žymenys skirti, atžvilgiu būtų unikalūs, kitoniški ir išskirtiniai. Nematomi žymenys turi būti funkciškai nepriklausomi ir autonomiški.

6. Reikia pripažinti, jog nematomų žymenų atitikimas 1, 2, 3, 4 ir 5 išvadoje atskleistoms sąlygoms yra išties labai retas reiškinys, kuris iš esmės priklauso nuo prekių ženklo kūrėjo išradingumo nematomą žymenį naudoti tokiu būdu, jog šis žymuo suteiktų vartotojui juo pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją ir leistų atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Tačiau nustačius, jog konkretus nematomas žymuo atitinka šias sąlygas, toks žymuo turėtų būti saugomas prekių ženklų teisės instrumentais, todėl toks žymuo registruotinas prekių ženklu.

7. Jurisdikcijose, kuriose prekių ženklo registracija yra privalomas teisinės apsaugos elementas, registracija yra teisės į prekių ženklą atsiradimo šaltinis. Grafinio pavaizdavimo reikalavimas su prekių ženklo registracija yra susijęs tuo aspektu, kad grafinis pavaizdavimas leidžia identifikuoti paraiškos objektą, todėl atlieka objekto teisinės apsaugos ribų nustatymo funkciją, taip pat viešo prieinamumo užtikrinimo ir informavimo funkcijas. Atsižvelgiant į tai, jog grafinio pavaizdavimo reikalavimas visų pirma grindžiamas formalios registracijos procedūros techniniais poreikiais, toks reikalavimas yra grynai administracinis, praktinio pobūdžio įrankis, užtikrinantis formalios registracijos procedūros registro poreikius techniniu aspektu. Tačiau grafinio pavaizdavimo reikalavimą reikia įvykdyti tik prekių ženklą registruojant, tuo tarpu registracijos ir kartu ir grafinio pavaizdavimo faktas šio žymens gebėjimo atskirti niekaip neįtakoja. Jei prekių ženklas turi skiriamąjį požymį iš prigimties ar yra jį įgijęs jį naudojant ir dėl to gali atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, jis šią funkciją atlieka nepriklausomai nuo to, ar yra pavaizduotas grafiškai. Grafinio žymens pavaizdavimo teisinė reikšmė siejama su saugotino objekto identifikavimo, teisių į jį ribų apibrėžimo funkcijomis. Kitaip tariant, grafinis pavaizdavimas yra svarbus tiek, kiek jis yra svarbus siejant jį su registracijos sistema bei jos ribomis, ir neapibrėžia ženklo teisinės apsaugos kaip tokios, o žymens negalėjimas atitikti grafinio pavaizdavimo reikalavimo neturėtų įtakoti tokio žymens kvalifikavimo prekių ženklu.

8. Grafinio pavaizdavimo reikalavimas neturėtų užkirsti kelio galimiems ateities techniniams sprendimams, jei šie leistų perteikti konkretaus kvapo ar skonio žymens esmę bei prigimtį ir dėl to užtikrintų viešumo ir saugotino objekto ribų nustatymo funkcijas. Todėl atsižvelgiant į šias funkcijas tinkamu turėtų būti laikomas ne tik grafinis žymens pavaizdavimas, bet ir žymens pateikimas bet kokiu adekvačiu būdu, kuris leistų perprasti žymens esmę bei suvokti, koks objektas yra saugomas. Todėl Bendrijos prekių ženklais ar nacionaliniais prekių ženklais turi būti registruoti nematomi žymenys, jeigu jie būtų pavaizduoti būdu, kuris priimtinas konkrečios registravimo sistemos atžvilgiu ir tas būdas leistų įgyvendinti saugotino objekto identifikavimo, teisių į jį ribų apibrėžimo, teisinio aiškumo bei tikrumo tikslus. Tuo tarpu grafinio pavaizdavimo reikalavimas turėtų būti pašalintas iš pagrindinio prekių ženklo apibrėžimo.

Autorės mokslinių publikacijų sąrašas

- Zmejauskaitė R. Nematomo žymens registravimo Europos Bendrijos prekių ženklu problematika: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Socialinių mokslų studijos*. 2011, 3 (2).
- Zmejauskaitė. R. Skonis kaip prekių ženklas: ar skonis gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją? *Socialinių mokslų studijos*. 2013, Nr. 5 (1).

CURRICULUM VITAE

Asmeninė informacija:

Vardas, pavardė	Rūta Zmejauskaitė
Gimimo data	1981-12-11
El. paštas	rutazmejauskaitė@gmail.com

Išsilavinimas:

Nuo 2008 m.	Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros doktorantė
2004–2006 m.	Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas
2000–2004 m.	Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo fakultetas

Profesinė veikla:

Nuo 2007 m. spalio m.	Advokatų kontora Sinkevičius ir partneriai, teisininkė, advokato padėjėja
Nuo 2006 m.	Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedros asistentė

Akademinės stažuotės:

2012 m. kovas–gegužė	Strasbūro universiteto Tarptautinis Intelektinės nuosavybės studijų centras (CEIPI – *Center for International Intellectual Property Studies*)
2010 m. liepa–rugsėjis	Alikantės universitetas
2009 m. kovas–birželis	Saragosos universitetas

Kalbos:

Lietuvių	gimtoji
Anglų	puikiai
Rusų	puikiai

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

Rūta Zmejauskaitė

LEGAL PROBLEMS OF REGISTERING A TRADE MARK CONSISTING OF A NON-VISIBLE SIGN

Summary of the Doctoral Dissertation
Social Sciences, Law (01 S)

Vilnius, 2013

The dissertation was prepared during the period of 2008-2012 at Mykolas Romeris University.

Scientific Supervisor:

prof. dr. Jūratė Usonienė (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law – 01 S)

The doctoral dissertation will be defended at the Law Research Council of Mykolas Romeris University:

Chairman:

Assoc. Prof. Edvardas Sinkevičius (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law – 01 S).

Members of the Council:

Assoc. Prof. Jaunius Gumbis (Vilnius University, Social Sciences, Law – 01 S);
Prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Economics – 04 S);
Prof. dr. Julija Kiršienė (Vytautas Magnus University, Social Sciences, Law – 01 S);
Assoc. Prof. Gediminas Sagatys (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law – 01 S).

Opponents:

Assoc. Prof. Solveiga Cirtautienė (Legal Adviser to the President of the Republic of Lithuania, Social Sciences, Law – 01 S);
Assoc. Prof. Antanas Rudzinskas (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law – 01 S).

The public defence of the Doctoral Dissertation will take place at the Legal Research Council at Mykolas Romeris University on the 29th of March, 2013 at 1:00 PM in the Conference Hall of Mykolas Romeris University (Room I-414) (Ateities str. 20, Vilnius).

The summary of the Doctoral Dissertation was sent out on 28 February, 2013.

The Doctoral Dissertation is available at Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (Gedimino ave. 51, Vilnius) and Mykolas Romeris University libraries (Ateities str. 20 and Valakupių str. 5, Vilnius; V. Putvinskio str. 70, Kaunas).

Rūta Zmejauskaitė

LEGAL PROBLEMS OF REGISTERING A TRADE MARK CONSISTING OF A NON–VISIBLE SIGN

Summary

Problems and relevance of the research. Two legal acts have been adopted to ensure uniformity and efficiency of legal protection of trade marks in the European Community: First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks[1] (hereinafter referred to as the Directive) and Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark[2] (hereinafter referred to as the Regulation). Article 2 of the Directive (Article 4 of the Regulation) defines a trade mark as consisting of the following three elements: 1) the trade mark should be a *sign*[3]; 2) the sign should be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and 3) the sign should be capable of being represented graphically. In its interpretation of Article 2 of the Directive that defines the concept of trade mark as an object of protection, the Court of Justice of the European Union (hereinafter referred to as the Court of Justice) confirmed the non-exhaustive character of the list of signs available for trade mark registration. The Court of Justice held that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically[4]. This theoretically opens up the possibility of registering a trade mark consisting of a non-visible sign such as sound, smell and taste in the legal environment of the European Union.

The above interpretation by the Court of Justice gave rise to reasonable expectations for traders who use or intend to use sensory signs *as* trade marks, i.e. to present and identify themselves in the market with the help of senses hoping to register a sound, smell or taste as a trade mark and thus obtain legal protection under legal instruments on trade marks. It is important to emphasize that the usage of sensory signs as trade marks, although very rare, does exist in practice[5]. As technological development is particularly

[1] First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 040 (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version), OJ L 299.

[2] Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 11 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version)).

[3] *A sign* within the meaning of trademark law. For more information, see Section 1 of the dissertation.

[4] Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, p. 44.

[5] As mentioned in Subsection 1.3 of the dissertation, most olfactory trade marks have been registered in the USA, Australia, and the United Kingdom. The number of registrations of sound trade marks is steadily growing. Sound trade marks are used in the film industry, computer hardware, home appliances, computer software, mobile phones, etc. It should be noted that the use of non-visible signs on goods and services is a really expensive marketing tool; therefore, sensory signs are in most cases used by financially strong companies operating in transnational, transregional or even global markets. This geographical size of the markets where non-visible trade marks may potentially be used point to the need for wider legal protection, especially in a region such as the European Union.

fast today and sensory marketing[6] agents make ever greater efforts to promote the use of sensory elements (sound, taste, smell) in modern branding, the use of non-visible trade marks, which is very rare at present, is likely to grow in the future, according to global trends. This likelihood stems not only from the growing innovative potential but also from the fact that traditional self-identification instruments used by market players, such as conventional trade marks[7], have been in a certain sense "depleted"[8]. Therefore, it is indeed difficult to create a unique and strong trade mark meeting the novelty criterion and respecting the rights of third parties. Furthermore, marketing specialists unanimously claim that conventional marketing is no longer effective, because consumers' attentiveness decreases in proportion to the increasing number of visual communication media. This explains the growing need for business entities to communicate with consumers via human senses other than vision.

However, the practical implementation of the theoretical possibility of registering trade marks consisting of non-visible signs throws up many difficulties which have led to the current position of the Office for Harmonization in the Internal Market[9] (OHIM), i. e. smell and taste are not currently acceptable for registration as a Community trade mark[10]. Considering that OHIM is one of the leading regional institutions that shape, *inter alia*, the policy for examining applications for registration of non-visible signs as trade marks, the majority of national trade mark registration services (including the Patent Bureau of the Republic of Lithuania) take a similar approach and claim that it is not currently possible to register taste and smell as trade marks. According to statistical data collected by the World Intellectual Property Organization (WIPO)[11], forty-eight out of eighty responding countries do not register smell *per se* as a trade mark under their national legislation and national intellectual property office practices[12]. These countries include many European Union Member States (Austria, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Estonia, Malta, etc.), which shows that, in fact, the liberal position of the Court of Justice to allow registration of certain types of non-visible signs as trade marks is not being implemented in practice.

---

6 For more information on sensory marketing instruments, see Subsection 1.3. dissertation.

7 For more information on the concept of conventional trade marks, see Subsection 1.1 of the dissertation.

8 For example, at the time of the dissertation, 555 009 word trade marks and 424 551 figurative trade marks of the European Community have been registered. Database of the Office for Harmonization in the Internal Market CTM-online, No. 000907527 [interactive], [viewed on 2012-04-06], <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

9 The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) was established by Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, for the purpose of registering Community trade marks and designs; it is based in Alicante, Spain.

10 OHIM, *The Manual Concerning Examination of Formalities*, Part B 2, version of 1/7/2012.[interactive], [viewed on 2012-09-01] <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf>

11 The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialised agency of the United Nations for the development of international intellectual property. Currently WIPO has 184 member states. For more information, visit website www.wipo.org.

12 WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SUMMARY OF REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE ON TRADEMARK LAW AND PRACTICE (SCT/11/6), 25 January 2010, [interactive], [viewed on 2012-04-06], <www.wipo.org>.

In light of the situation described above, the first issue of concern can be identified: it is important to ascertain if the rejection of smell and taste trade marks *ab initio* does not have a negative impact on the system of fair competition, the sustainability of which is the goal of legal protection of trade marks. If consumers, due to a sign of smell or taste operating *as* a trade mark, are likely to identify all products with that particular smell or taste as originating from the same source, the law must create conditions to eliminate the likelihood of confusion. In other words, if smell or taste is capable of identifying the producer of the goods or the provider of the service, legal instruments are necessary to ensure legal protection of these non-visible signs; that is the only way to maintain the system of fair competition with the primary purpose of protecting consumer interests.

Secondly, it is not clear (i) under which circumstances a non-visible sign can be considered to perform the distinguishing trade mark function, (ii) to what extent the public interest in maintaining non-visible signs open for competitors should be considered, and (iii) whether there is a certain category of non-visible signs that should, without any exception, be excluded, in the public interest, from legal protection provided by legal instruments on trade marks and, if this is the case, under what circumstances. These questions need to be discussed because non-visible signs such as smell, taste, and sound are widely used in the market as sensory elements designed to attract the consumer and, therefore, it is a common public interest to keep these signs accessible to all market players.

Thirdly, in practice, the registration of signs of smell and taste is in almost all cases refused due to their failure to meet the graphical representation requirement. Considering the fact that signs of taste and smell have never made their way through the barrier of graphical representation in the European context, which is why this requirement has become the main obstacle for the registration of this type of trade mark, some people are currently proposing that the graphical representation requirement should be modified. The *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*[13] conducted by the Max Planck Institute[14] for the European Commission, which, *inter alia,* contains proposals to the legislator of the European Union, suggests removing the graphical representation requirement from the basic definition of a trade mark and modifying it in such a way that it allows registration of signs as Community trade marks or national trade marks, provided that they are represented in the a manner which satisfies the requirements of the registration system, and not necessarily graphically. The latter initiative to amend the European Union legislation on legal protection of trade marks confirms the existence of the graphical representation problem and the need to address it.

The relevance of the present research is also evidenced by the attempts by the World Intellectual Property Organization to come forward with legal instruments on

[13] *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* published on 15 February 2011 gives an overall assessment of the functioning of the European system of trade marks (including within the context of interpretations by the Court of Justice) and suggestions to the EU legislator. The reputation, competence and authority of the Max Planck Institute on trademark law development trends in Europe make the Institute a valuable source of insights. [interactive], [viewed on 2012-04-06] <http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb?section=rw>.

[14] Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich, Germany).

the representation on non-visible signs on the application for trade mark registration. In 2010, a working group was formed, with the task of reviewing the graphical representation rules of the Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (hereinafter referred to as the Singapore Treaty[15])[16]. However, the issue of graphical representation of smell and taste remains open, as this legal act fails to define clear requirements for the graphical representation of smell and taste.

Considering the fact that the provisions of the Law on Trademarks of the Republic of Lithuania have been harmonised with the European Union's legal provisions discussed in this dissertation and that Lithuania does not have a practice of registration of non-visible signs as trade marks, the specifics of registration of non-visible signs as trade marks in Lithuania will not be dealt with separately in this paper; however, it is important to note that the findings and results of the research conducted by the author as laid out in this paper apply to the Lithuanian law of trade marks too.

This dissertation was concluded in September 2012.

Object of research. The object of the research is legal provisions governing the concept of a trade mark and the conditions of registering signs as trade marks, the interpretation and practical application of these provisions, as well as interpretations by the Court of Justice, the OHIM, and national courts of different states, of absolute requirements for a trade mark. It should be noted that the notion "absolute requirements for a trade mark" as used in this paper comprises absolute requirements for registration of a trade mark and absolute requirements for a trade mark as an object of protection in general[17]. The key aspects of the conformity of non-visible signs with absolute requirements and of the possibility to register non-visible signs as trade marks will be analysed with reference to the provisions of the EU legal acts (the Directive and the Regulation). However, due to the lack of case law concerning practical application of the provisions of the Directive and the Regulation on the application of absolute requirements for non-visible signs, the problematic aspects of non-visible signs are analysed here by studying and comparing the case law of the USA, the United Kingdom, and Australia.

The aim of this paper is to identify preconditions for the registration of non-visible signs as trade marks; to determine the scope of evaluating the public interest in maintaining non-visible signs open for competitors; to ascertain whether there is a certain category of non-visible signs that should, without any exception, be excluded, in the public interest, from legal protection and, if this is the case, under what conditions; to form a conceptual approach to the specifics of applying absolute requirements for a trade mark with regard to non-visible signs; and to ascertain the need for legal protection of non-visible signs by legal instruments.

To achieve this aim, the following **tasks** have been set:

1. to clarify the notions of a non-visible sign and a non-visible trade mark; to identify the main trademark regimes followed in the world; to examine the legal nature

[15] Singapore Treaty on the Law of Trademarks, [interactive], [viewed on 2012-02-06], <http://www.wipo.org>.

[16] Working Group on the Review of Rule 3(4) to (6) of the Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, 28–29 June 2010 (Geneva, Switzerland). [interactive], [viewed on 2011-02-06], <http://www.wipo.org>

[17] For more information, see Subsection 3.4. of the dissertation.

and peculiarities of the liberal trademark regime; to find out which countries accept only trade marks consisting of visually perceived signs; and to set out peculiarities of application of the *telle quelle* principle to non-visible signs in countries that do not register non-visible signs as trade marks;

2. to set out functions of a trade mark as an object of protection; to determine which of these functions is primary; to identify the relation between the primary function of a trade mark and the purpose to maintain fair competition; to determine the relation between the primary function of a trade mark and absolute requirements for a trade mark;

3. to assess the capability of individual types of non-visible signs to perform the distinguishing function: to single out the primary characteristics of smell, taste and sound signs, which are relevant in maintaining fair competition, to give an analysis of the main problematic aspects to be determined at the time of evaluation of smell, taste and sound signs in relation to products and services to which such signs relate, to determine conditions under which non-visible signs must be *de jure* excluded from legal protection, to reveal the main competitive aspects of non-visible signs, and to discuss peculiarities of the evaluation of non-visible signs from the point of view of perception by an average consumer;

4. to examine the nature and the purpose of the graphical representation requirement, the suitability criteria, its place within the system of absolute requirements for a trade mark, and its relation to the primary function of a trade mark;

5. to examine graphical representation methods for different types of non-visible signs, to determine the suitability of these methods in relation to the meaning and purpose of the graphical representation requirement, to identify the main problems of graphical representation and to examine the possibilities of solutions.

Statements to be defended:

1. The principal, fundamental and mandatory cause for the refusal to register a sign as a trade mark is the incapability of the sign to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. The compliance with this requirement must in every case guarantee legal protection to the non-visible sign by legal instruments on trade marks, which means that such a sign should be registered as a trade mark.

2. Non-visible signs that are functional cannot be registered as trade marks even if these signs have gained a secondary meaning due to their usage.

3. The signs of smell and taste cannot be registered as trade marks, unless the fact that they have gained a secondary meaning has been proved; in other words, to have smell or taste registered as a trade mark, it is necessary to prove that such signs are so strongly individualized in the market that consumers recognize the smell or taste as originating from a certain business entity, which may be anonymous but distinct from others.

4. The graphical representation of a sign is important insofar as it is important in its relation with the registration system and its limits, and does not determine legal protection as such, and the incapability of a sign to meet the graphical representation requirement should not affect the qualification of the sign for a trade mark.

Overview of other research. The problematic aspects of registration of non-visible signs as trade marks have not been researched in Lithuania. A study closest to the subject

of this dissertation has been presented in a scientific article by Dr. D. Klimkevičiūtė, *The Peculiarities of Legal Protection of Spatial Trade Marks: Some Practical and Theoretical Aspects*[18], but it covered a visible sign, more specifically – the problematic aspects (as well as peculiarities of protection) of registration of a 3D trade mark.

Although foreign research related to the topic of this dissertation is more abundant, there is not a single comprehensive study of legal regulation in the European Union. The most scientific insights related to the questions covered in the dissertation have been presented by S. Sandri and S. Rizzo[19], but their monograph was written some ten years ago when some court decisions significant to this research and serving as the basis for the conclusions of this dissertation had not been made yet. The problematic aspects of registering non-conventional signs as trade marks within the European legal context have, to a certain extent, been investigated by N. Ianeva[20]. A comparative analysis (of the USA and EU law) of legal protection of non-conventional trade marks was conducted by K. L. Port[21], but this author did not touch upon the problematic aspects of determining the distinguishing function of non-visible signs.

More research on this subject has been done in relation to legal regulation in the USA. For instance, legal protection issues of taste trade marks have been analysed by A. E. Compton[22], N. L. Clarke[23], J. N. Cox[24], smell trade marks by Elias B.[25], Reimer E. M.[26], N. K. G. Lau[27], and sound trade marks by Bumpus D. R.[28]. Issues of legal regulation of trade marks in the USA only fragmentally covered in this dissertation have been more extensively studied by M. Hyman, H. Chung[29].

General issues concerning trademark law discussed in the dissertation in the context of registering non-visible signs as trade marks and, more specifically, certain aspects of the concepts of a trade mark and a sign, the peculiarities of application of

---

[18] Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1 (67).

[19] Sandri S., Rizzo S. *Non – conventional trademarks and Community Law*. London: Marques, 2003.

[20] Nadia Ianeva, *Registration of Non-Conventional Signs under the Community Trademark Regime*, Wissenschaftlicher 2008, Verlag, Berlin.

[21] Port K. L. On Nontraditional Trademarks. *Northern Kentucky Law Review*. 2011, Vol. 38, Issue 1: 1-60.

[22] Compton A. E. Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2010, Vol. 8, Issue 3: 340-359.

[23] Clarke. N. L. Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products. *University of Illinois Law Review*. 1993, Vol. 1993, Issue 1: 105-132.

[24] Cox. J. N. Why COCA-COLA'S Fictional Lawsuit Against Coke Zero For Taste Infringement is a Losing Battle. *Journal of Intellectual Property Law*. 2009, Vol. 17, Issue 1: 121-146.

[25] Elias B. Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances. *The Trademark Reporter*. 1992, Vol. 82, Issue 4 (July-August): 475-530.

[26] Reimer E. M. Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. 2012, Vol. 14, Issue 3: 693-728.

[27] Lau N. K. G. Registration of Olfactory Marks as Trademarks: Insurmmountable Problems? *Singapore Academy of Law Journal*. 2004, Vol. 16, No. 1: 254-267.

[28] Bumpus D. R. Bing, Bang, Boom: An Analysis of In Re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made during a Product's Normal Course of Operation. *Federal Circuit Bar Journal*. 2011, Vol. 21, Issue 2: 245-280.

[29] Hyman M., Chung H. Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States. *The Computer & Internet Lawyer*. 2005, Volume 22, Number 11: 216-250.

absolute requirements, the emergence of a secondary meaning of a trade mark, and the determination of functionality of trade marks, have been investigated by T. C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper [30], Carvalho N. P.[31], M. Franzosi [32], S. M. Maniatis [33], M. Leistner [34], A. Kur [35].

Some issues regarding difficulties of the application of graphical representation requirement to the invisible trademarks and some competitive aspects with respect to non-visible signs have been discussed in the abovementioned *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* conducted by the Max Planck Institute. The ideas of the Study formed the starting point for the insights of this research.

The novelty of this dissertation lies in the fact that so far a comprehensive study of legal regulation in the European Union of registration of non-visible signs such as smell, taste and sound as trade marks has not been performed. This dissertation is the first to formulate a conceptual view of the peculiarities of applying absolute requirements for a trade mark (according to the Directive and the Regulation) in the context of registration of non-visible signs as trade marks, by identifying the main problems of non-visible signs related specifically to the determination of the distinguishing function. No comparable research has previously been done either in the Lithuanian law studies or worldwide.

Methodology used. The following techniques were used for the purpose of this study: comparative, linguistic, teleological analysis, generalization, deduction, induction, and synthesis**.**

Findings and structure of the paper:

Validity and reliability of research findings. The main findings of the research were published in a science journal *Social Studies* of Mykolas Romeris University, in an article *Problems of Registering a Non-Visible Sign as a Trademark of the European Community: Some Theoretical and Practical Aspects*, and in soon-to-be-published article *Taste as a Trademark: Can Taste Perform the Main Function of a Trademark*[36]. The preliminary findings of the research were presented at a conference on 18 February 2010 co-organised by the National Patent Bureau of the Republic of Lithuania and the OHIM, *How to Protect Trademarks and Designs in the European Union*, by way of a presentation *Non-Conventional Trademarks in the EU Law*. The preliminary findings were also discussed at the Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) of the University of Strasbourg, where the dissertation was partly prepared during a traineeship.

---

30 Jehoram T. C., Nispen van C., Huydecoper T. *Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. The Netherlands: KLJ BV, 2010.

31 Carvalho N. P. supra note 31 *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. USA: Kluwer Law International, 2010.

32 Franzosi M. *European Community trademark*. Boston: Kluwer Law International, 1997.

33 Maniatis S. M., Botis D. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence.* London: Sweet & Maxwell, 2010.

34 Leistner M. Harmonization of intellectual property law in Europe: the European Court of Justice's trade mark case law, 2004-2007. *Common Market Law Review.* 2008, 45: 69-91.

35 Kur A. Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law. *Trademark Law and Theory – a Handbook of Contemporary Research*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.

36 The article will be published in the journal *Social Studies* 2013, No. 5(1).

The paper was assessed in the Department of Civil and Commercial Law of the Faculty of Law at Mykolas Romeris University.

It should be noted that the material for the dissertation was collected in the Max Planck Institute (Competition and Intellectual Property Law) (Munich, Germany), the Centre for International Intellectual Property Studies of the University of Strasbourg (Strasbourg, France), the Office for Harmonization of Internal Market (Trademarks and Designs) (Alicante, Spain), the University of Zaragoza (Zaragoza, Spain), and the University of Alicante (Alicante, Spain).

The multitude and variety of sources used for the work, the author's critical approach, the publication of the preliminary findings of the research, and the research techniques applied attest to the validity and reliability of research results.

Structure of the paper. The concept of a trade mark as defined in the Directive and the Regulation consists of the following elements: 1) the trade mark should be a *sign*; 2) the sign should be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; 3) the sign should be capable of being represented graphically. The paper is structured so as to reflect this triad of trademark elements applicable in the European context.

The first three sections of the paper focus on general issues. The first section deals with the concepts of a non-visible sign and a non-visible trade mark, types of non-visible trade marks, general specific features of a non-visible trade mark, and the main historical aspects of the need to protect non-visible signs by trademark law. It also gives data on registration of non-visible signs as trade marks and looks into the peculiarities of other types of non-conventional trade marks.

The second section of the dissertation examines the main trademark regimes prevailing in the world, distinguished according to the criteria used by different counties to form their lists of signs qualifying for a trade mark. Two basic regimes are discussed: (i) the liberal trademark approach applied in countries that have introduced a possibility in their national trademark law to register, *inter alia*, non-visible signs perceived by human senses other than vision, and (ii) the conservative trademark approach. The latter relates to countries which apply visuality as a compulsory condition for registering the sign as a trade mark. This section of the dissertation discusses the main legal provisions governing the concept of a trade mark, lists the types of signs that qualify for a trade mark, and analyses the peculiarities of applying the *telle quelle* principle to non-visible signs in countries which do not allow registration of non-visible signs as trade marks.

The third section of the dissertation gives an overview of the main doctrines underlying trademark protection, analyses the relation between the principle of fair competition and trademark law, sets out basic functions of a trade mark, and describes the relation of such functions with absolute requirements for a trade mark.

The fourth and fifth sections of the dissertation are dedicated to an analysis of the compliance of individual types of non-visible signs with relevant absolute requirements for a trade mark. The analysis in these sections of the dissertation relates to the absolute requirements for a trade mark under the Directive and the Regulation[37].

[37] For more information, see Introduction of Section 4 of the dissertation.

The fourth section of the dissertation investigates the conditions under which a non-visible sign performs the primary function of a trade mark, i.e. to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. To answer this question, the section identifies the main characteristics of smell, taste, and sound, the main types of smell, taste and sound signs, the functionality of non-visible signs, the main competitive aspects, and the peculiarities applying the depletion doctrine with respect to non-visible signs.

The fifth section of the dissertation deals with the capability of a non-visible sign to be represented graphically. It describes the essence, purpose and role of the graphical representation requirement in the array of absolute requirements for a trade mark. This section also analyses the peculiarities of representation of different types of non-visible signs, by focusing more on graphical representation methods known today, such as verbal description of signs, chemical formula, relevance of specimen of non-visible signs, image, diagrams of smell, perfume radar, musical staves, and diagrams of sound.

Summarizing the results of the research the following **conclusions** were made:

1. The primary prerequisite for registration of a non-visible sign as a trade mark is the belonging of the trademark registration system concerned to the jurisdiction of the liberal trademark approach. Non-visible signs can be registered as trade marks only in countries with the liberal trademark regime which regulate the concept of a trade mark via a non-exhaustive list of signs qualifying for a trade mark. This list may not necessarily explicitly include non-visible signs as such, but neither should it explicitly exclude such signs. The EU legal acts, i.e. the Directive and the Regulation, introduce the liberal trademark regime. Signs that can qualify as trade marks may not differ by nature between the Member States of the European Union; thus, to ensure a uniform application of the European Union legal acts, EU Member States must follow the liberal trademark approach in their national legal systems.

2. Non-visible signs performing a practical function, i.e. signs that result exclusively from the nature of a product (for example, primary smells and utilitary functional tastes) or from technical characteristics of a product (for example, the sound of a car or other vehicle) have to be considered as functional and should therefore be subject, by analogy, to the first indent of Article 3.1(e) of the Directive, which serves as the grounds for refusal to register such signs as trade marks. Functional signs can not acquire a distinctive character due to application on the basis of Article 3.3 of the Directive; therefore, the functionality of a non-visible sign *de jure* excludes these signs from legal protection by trademark law.

3. In any case, once it is established that non-visible signs of smell or taste for which registration as trade marks is requested are not functional, such smell or taste signs must be proved to have acquired a distinctiveness due to usage, i.e. a secondary meaning within the meaning of Article 3.3 of the Directive. The proof of acquisition by a non-visible sign of the secondary meaning always testifies to the fact that these signs are so strongly individualized in the market that consumers recognize the smell or taste as originating from a business entity, which may be anonymous but distinct from others.

Thus, the secondary meaning of a non-visible sign proves that the non-visible sign performs the distinguishing function of a trade mark, i.e. it is capable of distinguishing

the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. Once the conclusion is made that a non-visible sign does perform the distinguishing function of a trade mark, it must be admitted that providing no legal protection to an object that performs such a function gives rise to the likelihood of misleading the consumer, if several market entities make unauthorised use of this particular sign. Therefore, with a view to maintaining fair competition while protecting consumer interests, it is necessary to grant protection by trademark law to non-visible signs bearing a secondary meaning.

4. In determining the existence of the distinctive character of a non-visible sign and evaluating assertions that the non-visible sign in question has acquired a secondary meaning, one has to ascertain the material circumstances pointing to the competitive need for non-visible signs in the context of the depletion doctrine. In other words, it is necessary to evaluate, in every case, features of a non-visible sign with a view to determining the risk that the monopolization of these features could unreasonably restrict accessibility of the desirable sensory signs to other market entities, thus distorting fair competition. As part of assessing the effect of granting exclusive rights to a non-visible sign, it is necessary to assess whether the disadvantages resulting from the monopolization of a particular non-visible sign are truly significant in terms of competition and whether a particular non-visible sign could have a material impact on the sale of the product or service concerned. The depletion doctrine should be applied in such a way that it does not create unjustified barriers to market entities who sell similar products and services to exercise their legitimate commercial interest to use these signs, as the whole spectrum of desirable and pleasant non-visible signs may be depleted by a relatively small number of registrations.

5. The capability of sensory non-visible signs to perform the main distinguishing function of a trade mark directly depends on the degree of departure from the product or service to which these signs relate; in other words, a sensory sign has to differ significantly from the normal characteristics of the product or service or to signify products or services that do not normally have these sensory characteristics. Non-visible signs have to be perceived not as an aesthetic quality of a product or service but as an identifier of the source of origin; therefore, non-visible signs have to be exceptional, different and unique in their relation to the products and services to which they relate. Non-visible signs must be functionally independent and autonomous.

6. It has to be admitted that non-visible signs very rarely meet the conditions indicated in conclusions 1 to 5 and this depends on the ingenuity of the applicant to use the non-visible sign in such a way that it provides the consumer with a guarantee of the identity of the product and service associated with this sign and makes it possible to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. But once acknowledged as meeting these conditions, a particular non-visible sign should be protected by trademark law, meaning that registration of such a sign as a trade mark may not be refused.

7. In jurisdictions where trademark registration is a compulsory element of legal protection, registration gives rise to the right to the trade mark. The relation between trademark registration and compliance with the graphical representation requirement lies in the fact that graphical representation makes it possible to identify the object to

which the trade mark applies, thus clearly delimiting the legal protection due to the object in question, and ensuring public accessibility and communication. Given that the graphical representation requirement is justified primarily by technical aspects of the formal registration procedure, this requirement is a purely administrative and practical tool ensuring the requirements of the register of the formal registration procedure in a technical sense. However, the graphical representation requirement is relevant only for the purpose of registration of a trade mark, while the fact of registration together with the fact of graphical representation have no influence whatsoever on the capability of the sign to perform the distinguishing function. A trade mark which has a distinctive character by nature or has acquired it due to usage and is therefore capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings performs the distinguishing function regardless of whether it is represented graphically. Therefore, graphical representation of a sign is relevant to the extent that it is important in relation to the registration system and its limits and does not determine legal protection of the sign in itself; thus, the incapability of a sign to meet the graphical representation requirement should not preclude such a sign from qualifying for registration as a trade mark.

8. The graphical representation requirement should not block the way to possible future technical solutions, provided that the latter make it possible to convey the essence and nature of a particular sign of smell and taste, thus ensuring the functions of publicity and delimitation of a protectable object. Therefore, in the context of these functions, not only the graphical representation of a sign should be seen as relevant, but also representation of a sign in any other suitable form that makes it possible to perceive the essence of the sign and recognising the object of protection. Thus, registration as Community trade marks or national trade marks must be granted to non-visible signs represented in a way that is acceptable within a particular registration system and making it possible to meet the goals of identification of the protectable object, the delimitation of rights to the object, legal clarity and certainty. As for the graphical representation requirement, it should be removed from the basic definition of a trade mark.

List of scientific publications

- Zmejauskaitė R. Problems of Registering a Non-Visible Sign as a Trademark of the European Community: Some Theoretical and Practical Aspects. *Socialinių mokslų studijos*. 2011, 3 (2).
- Zmejauskaitė. R. Taste as a Trademark: Can Taste Perform the Main Function of a Trademark. *Socialinių mokslų studijos*. 2013, Nr. 5 (1).

CURRICULUM VITAE

Personal information:

Name, Surname	Rūta Zmejauskaitė
Date of birth	1981-12-11
E-mail	rutazmejauskaitė@gmail.com

Education:

Since 2008	Mykolas Romeris University Department of Civil and Commercial Law, doctoral studies
2004–2006	Mykolas Romeris University (Master's Degree in Law)
2000–2004	Mykolas Romeris University (Bachelor's Degree in Law)

Professional experience:

Since 2007	The office of Attorneys-at-law SINKEVICIUS & PARTNERS Lawyer
Since 2006	Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedros asistentė

Academic traineeship:

2012 (March–May)	University of Strasbourg (CEIPI – *Center for International Intellectual Property Studies*)
2010 (July–September)	University of Alicante
2009 (March–June)	University of Zaragoza

Languages:

Lithuanian	Mother tongue
English	Excellent
Russian	Excellent

Zmejauskaitė, Rūta

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU TEISINĖ PROBLEMATIKA: daktaro disertacija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. 190 p.
Bibliogr. 149–158 p.
ISBN 978-9955-19-509-2

Disertacijoje analizuojama, kokiomis sąlygomis nematomi žymenys atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, t.y. atskiria vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Atsakant į šį klausimą aptariamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso charakteristikos, išskiriamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso žymenų rūšys, identifikuojami nematomų žymenų funkcionalumo aspektai, identifikuojami pagrindiniai konkurenciniai aspektai, analizuojami išeikvojimo doktrinos taikymo ypatumai nematomų prekių ženklų atžvilgiu.

Taip pat disertacijoje analizuojama nematomo žymens galimybės būti pavaizduotam grafiškai problematika. Aptariama grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje, analizuojami atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo ypatumai, atskirai aptariant šiuo metu žinomus nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus: žodinį žymenų aprašymą, cheminę formulę, nematomų žymenų pavyzdžių (angl. specimen) tinkamumą, atvaizdą, kvapo diagramas, kvepalų radarą, muzikinę penklinę ir garso diagramas.

This dissertation investigates the conditions under which a non-visible sign performs the primary function of a trade mark, i.e. to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. To answer this question, the dissertation identifies the main characteristics of smell, taste, and sound, the main types of smell, taste and sound signs, the functionality of non-visible signs, the main competitive aspects, and the peculiarities applying the depletion doctrine with respect to non-visible signs.

The dissertation deals with the capability of a non-visible sign to be represented graphically. It describes the essence, purpose and role of the graphical representation requirement in the array of absolute requirements for a trade mark, also analyses the peculiarities of representation of different types of non-visible signs, by focusing more on graphical representation methods known today, such as verbal description of signs, chemical formula, relevance of specimen of non-visible signs, image, diagrams of smell, perfume radar, musical staves, and diagrams of sound.

Rūta Zmejauskaitė

LEGAL PROBLEMS OF REGISTERING A TRADE MARK CONSISTING OF A NON–VISIBLE SIGN

Doctoral Dissertation

Maketavo *Birutė Bilotienė*

SL 585. 2013 02 11. 15,43 leidyb. apsk. l.
Tiražas 20 egz. Užsakymas 18 639
Išleido Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20, Vilnius
Puslapis internete www.mruni.eu
El. paštas leidyba@mruni.eu
Parengė spaudai UAB „Baltijos kopija“
Kareivių g. 13B, Vilnius
Puslapis internete www.kopija.lt
El. paštas info@kopija.lt
Spausdino UAB „Vitae Litera“
Kurpių g. 5–3, Kaunas
Puslapis internete www.bpg.lt
El. paštas info@bpg.lt

ISBN 978-9955-19-509-2

