

# PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGA PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ

**Marija Markova**

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  
Privatinės teisės katedros doktorantė  
Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius, Lietuva  
Tel. (+370 5) 236 61 70  
El. paštas: <markova.marija@gmail.com>

*Straipsnyje analizuojamos teorijos, pagrindžiančios plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, įtvirtintą Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 16 straipsnio 3 dalyje. Straipsniu siekiama atskleisti pagrindines remiantis TRIPS 16 straipsnio 3 dalimi saugomas prekių ženklų funkcijas ir jų ribas bei nustatyti galbūt tinkamiausią šios apsaugos doktrininį pagrindimą.*

*This article looks into the main theories justifying the protection of well-known marks as it is foreseen in Article 16 (3) of the TRIPS Agreement. Article aims at revealing the main trade mark functions which are covered by Article 16 (3) of the TRIPS Agreement and their scope and to establish potentially the most appropriate rationale for this type of trade mark protection.*

## Įvadas

Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinama plačiai žinomų prekių ženklų apsauga ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Europos Sąjunga (ES) ir visos valstybės narės yra įsipareigojusios pagal TRIPS sutartį, todėl ES teisės aktai privalo užtikrinti prekių ženklų apsaugos ribas, kurios būtų ne mažesnės nei įtvirtinta TRIPS sutartyje. Valstybės narės užtikrina plačiai žinomų prekių ženklų, įskaitant ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, apsaugą nacionaliniais teisės aktais, o ES teisės aktai įtvirtina prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos institutą, kuris taip pat suteikia žinomiems prekių ženklams apsaugą ir tais atvejais, kai vartotojai nėra klaidinami dėl prekių kilmės. Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos, numatytos TRIPS sutarties 16 (3) straipsnyje, ir reputaciją turinčių ženklų apsaugos ribų santykis nėra visiškai aiškus<sup>1</sup>. Nors pastarųjų ženklų apsauga buvo numatyta jau 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iki 2007 m. Europos Sąjungos teismai beveik nebuvo išplėtoję doktrinos šia tema. Nuo 2007 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai tokiose bylose, kaip antai *Intel*, *L'oreal v Bellure*, *Interflora*, *Golden Balls*, sulaukė labai daug dėmesio, nes teismas suformavo gana painius ir praktiškai sunkiai taikomus prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos kriterijus, ir išplėtojo šių prekių ženklų funkcijų analizę.

Būtent prekių ženklų funkcijų ir apsaugos pagrįstumo analizė sulaukė kritikos iš Europos Komisijos bei Makso Planko instituto intelektinei nuosavybei, konkurencijai bei mokesčių teisei prekių ženklų reformos metu. Teismas kritikuojamas už tai, kad išplėtė įprastų prekių ženklų, kurie turi užtikrinti tik kilmės funkciją, apsaugos ribas bei įprastų prekių ženklų ir prekių ženklų, turinčių reputaciją,

<sup>1</sup> Generalinio advokato nuomonė byloje C-292/00 Davidoff, [2003] ECR I-389.

funkcijų suliejimu. ES prekių ženklų reforma neišsprendė skirtingų prekių ženklų kategorijų apsaugos pagrindimo klausimo, todėl prekių ženklų, kurie saugomi ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, apsaugos tikslai, funkcijos ir doktrininis pagrindimas išlieka atviru klausimu.

Siekiant suprasti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos, užtikrinančios teises ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, ribas ir tikslus, straipsnyje yra analizuojamos šio tipo prekių ženklų funkcijų pagrindimą pateikiančios doktrinos.

Straipsnio objektas – tarptautinių susitarimų, įtvirtinančių plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, nuostatos ir mokslininkų darbai, kuriuose analizuojamos prekių ženklų, saugomų remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalimi, apsaugos poreikis ir funkcijos. Straipsnio tikslas – apžvelgti pagrindines doktrinas, pateikiančias apsaugos, numatytos TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje, pagrindimus, ir nustatyti, viena ar kelios iš šių teorijų pateikia pakankamą sutartimi įtvirtintos apsaugos pagrindimą bei atskleidžia praktinio taikymo gaires. Nustačius, ar konkreti teorija ar teorijos tiksliausiai pagrindžia TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalį, bus galima pradėti analizuoti ir ES teisės nuostatų tikslus bei siūlyti jų praktinio taikymo pakeitimus. Šie aspektai turėtų būti aptariami atskiruose straipsniuose. Siekiant šių tikslų, straipsnyje yra keliami šie uždaviniai. Pirma, nustatyti pagrindines doktrinos įvardijamas saugomų interesų grupes. Antra, aptarti pagrindines teorijas, pateikiančias TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies ir su juo susijusių doktrinų pagrindimus. Trečia, įvertinti teorijų praktinį tinkamumą.

Straipsnyje pasitelkiami istorinis, loginis, sisteminis ir analizės metodai. Istorinis metodas naudojamas prekių ženklų teisės pokyčiams ir priežastims, lėmusioms prekių ženklų funkcijų išplėtimą, nustatyti. Analizės ir loginis metodai pasitelkti vertinant pavienes teorijas, nustatant jų trūkumus bei formuluojant išvadas. Sisteminis metodas naudojamas siekiant įvertinti teorijų tarpusavio suderintumą.

Prekių ženklų apsauga, apimanti ir apsaugą nuo vėlesnio žymens naudojimo nepanašioms prekėms ir paslaugoms žymėti, mokslininkų analizuojama nuo tada, kai pasirodė pirmasis F. Schechter straipsnis šia tema<sup>2</sup>. Užsienio literatūroje labiausiai paminėtinos I. S. Fhima mokslinės publikacijos. Įvairūs socialiniai ir ekonominiai plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos aspektai analizuoti A. Griffiths darbe „An economic perspective on trade mark law“; M. Morrin publikacijoje „M. The effects of brand name dilution on memory retrieval and the formation of consideration sets“ ir F. W. Mostert leidinyje „Famous and Well-Known Marks – An International Analysis“<sup>3</sup>. Lietuvoje plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga bene plačiausiai analizuota D. Klimkevičiūtės darbuose<sup>4</sup>. Nepaisant nurodytų darbų, autorės žiniomis, nei Lietuvoje, nei ES nebuvo atlikta tyrimo, kuriuo būtų siekiama įvertinti išplėstinės prekių ženklų apsaugos funkcijas iš doktrinos šia tema perspektyvos. Darbo autorė pateikia ne tik teisinius, bet ir ekonominius bei sociologinius aspektus apimančią šio klausimo analizę. Tokios analizės Lietuvos moksle nebuvo atlikta, ji yra nauja ir originali.

## 1. Prekių ženklų funkcijų istorija

Prekių ženklų istorija paprastai nurodo, kad prekių ženklai atsirado Romos imperijoje, kai specialūs žymenys buvo pradėti naudoti ant prekių, siunčiamų į imperijos pakraščius<sup>5</sup>. Kiti mokslininkai teigia, kad prekių ženklų istorija prasidėjo viduramžiais, kuomet buvo pradėtas reglamentuoti gildijų ženklų

<sup>2</sup> SCHECHTER, F. I. The rational basis for trademark protection. *Harvard law review*, 1927, Nr. 40 (6).

<sup>3</sup> MOSTERT, F. W. *Famous and Well-Known Marks – An International Analysis*. 2<sup>nd</sup> ed. International Trademark Association, 2004.

<sup>4</sup> Pavyzdžiui, KLIMKEVIČIŪTĖ, D. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai*, 2010, nr. 7(3).

<sup>5</sup> SINGH, A. K. *Well-known trademarks: concept, protection and its legal implications*. VDM Verlag Dr. Muller, 2011, p. 4–8.

naudojimas<sup>6</sup>. Nepaisant skirtingų teorijų, daugelis mokslininkų, analizuojančių prekių ženklų istoriją, sutinka, kad prekių ženklai buvo pradėti naudoti siekiant dviejų tikslų – nurodyti prekių savininką (tokiu atveju, jei prekės būtų pavogtos transportavimo metu) ir prekių kilmę (užtikrinti, kad tik konkrečios gildijos nariai gali naudoti žymenį)<sup>7</sup>. Atsižvelgiant į tai, kad žmonės gyveno arti vieni kitų, šios prekių ženklų funkcijos atitiko laikmečio reikalavimus. Žmonės pažinojo amatininkus, dirbančius gildijose, ir galėjo susieti konkretų ženklą su konkrečiu gamintoju.

Po pramonės revoliucijos ir pagerėjus transportavimo galimybėms prekių fizinė kilmė nebeteko svarbos. Pirkėjai nebepažinojo prekių gamintojų, nes prekės atkeliaudavo iš tolimų kraštų. Tapo svarbu, kad kiekvieną kartą perkama prekė būtų tos pačios kokybės. Fizinė prekės kilmė nebeteko prasmės, tapo svarbu, kad prekė nuolatos yra tos pačios kokybės. Taigi prekės kokybė tapo prekių ženklo dalimi.

Valstybės pradėjo reguliuoti prekių ženklus ir, atsižvelgdamos į pirmiau aptartas ženklų naudojimo aplinkybes, suformavo du pagrindinius prekių ženklų reglamentavimo principus – teritorialumą ir specialumą. Pirmas principas reiškia, kad prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę naudoti prekių ženklą tik toje valstybėje, kurioje jo prekių ženklas registruotas, antrasis – prekių ženklo naudojimas yra apsaugotas tik tam tikrų prekių ir paslaugų. Šie du prekių ženklų reguliavimo principai buvo įtvirtinti Paryžiaus konvencijoje ir vėliau pakartoti visuose pagrindiniuose tarptautiniuose susitarimuose ir nacionaliniuose teisės aktuose<sup>8</sup>. Minėti principai puikiai atitiko laikotarpio reikalavimus – prekės nebuvo dažnai parduodamos daugelyje šalių, o prekių ženklo savininkas, norėdamas plėsti prekybą keliose šalyse, lengvai galėjo registruoti tą patį prekių ženklą tose keliose valstybėse, kuriose vykdė prekybą. Taip pat svarbu paminėti, kad pramonėje nebuvo išplėta verslo diversifikacija. Įmonės paprastai gamindavo vienos rūšies produkciją, todėl vartotojai galėjo būti tikri, kad keramika, pažymėta ženklu A, nebuvo pagaminta tą patį ženklą naudojančio muilo gamintojo.

1925 metais Hagos konferencijos metu į Paryžiaus konvenciją buvo įtraukta plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka<sup>9</sup>. Nauja nuostata užtikrino plačiai žinomų prekių ženklų savininkams apsaugą tose šalyse, kur jų prekių ženklai nebuvo registruoti, tačiau vis dėlto buvo naudojami. Pagrindinė priežastis, kodėl buvo numatyta vieno iš dviejų pagrindinių prekių ženklų reguliavimo principų – teritorialumo išimtis, – aktyvesnė tarptautinė prekyba. Prekės, parduodamos ir reklamuojamos vienose šalyse, tapo žinomos kitose šalyse. Taigi globalizaciją galima įvardyti pagrindine plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos atsiradimo priežastimi<sup>10</sup>. Svarbu prisiminti, kad plačiai žinomų prekių ženklų apsauga neturėjo įtakos antram pagrindiniam principui, esmine prekių ženklo funkcija išliko apsauga nuo vartotojų klaidinimo (arba kilmės nurodymo funkcija), kuris gali atsirasti tik dėl identiškų ar klaidinamai panašių prekių ženklų naudojimo panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnis užtikrino, kad vartotojai vienoje šalyje pirkę prekę, pažymėtą ženklu A, pirkdami tokiu pat ženklu pažymėtą prekę kitoje šalyje, nebūtų klaidinami.

Antras esminis prekių ženklų reguliavimo principas – specialumas buvo apribotas tik 1994 m. priėmus TRIPS sutartį. Šios sutarties 16 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „Paryžiaus konvencijos (1967) 6bis straipsnis *mutatis mutandis* taikomas prekėms ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurių atžvilgiu yra įregistruotas prekės ženklas, su sąlyga, kad to prekės ženklo naudojimas tų prekių ar pas-

<sup>6</sup> DIAMOND, S. A. The Historical Development of Trademarks. *Trademark reporter*, 1983, t. 73, p. 230.

<sup>7</sup> Pavyzdžiui, SINGH, A. K. *Well-known trademark <...>*, p. 52.

<sup>8</sup> Specialumo principas yra įtvirtintas, pavyzdžiui, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Prekių ženklų sutarties 9 straipsnyje, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos 3 straipsnyje, Nicos sutartyje dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos ir pan.

<sup>9</sup> Paryžiaus konvencija buvo papildyta 6 bis straipsniu 1925 metais. 1934 metais Londone ir 1958 metais Lisabonoje šis straipsnis buvo pakeistas į šiuo dienai galiojančią versiją.

<sup>10</sup> Žiūrėti, pavyzdžiui, MOSTERT, F. W. *Famous and Well-Known Marks <...>*, p. 1–7.

laugų atžvilgiu rodytų ryšį tarp tų prekių ar paslaugų ir registruoto prekės ženklo savininko, ir su sąlyga, kad, taip tą ženklą naudojant, negali būti pažeisti registruoto prekės ženklo savininko interesai“.

Reikia pažymėti, kad mokslinėje literatūroje nėra aiškiai sutariama, ar TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje esanti nuoroda į Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnį turi būti suprantama kaip įtvirtinanti reikalavimą nustatyti vartotojų klaidinimą. Šis klausimas yra svarbus, nes iš esmės nulemia apsaugos praktinį taikymą, nustatant galimo prekių ženklo pažeidimo įrodymų pakankumą. Nors tarp mokslininkų nėra bendro sutarimo, daugelis yra linkę sutikti, kad remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalimi, kitaip nei Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsniu, nereikalaujama vartotojų suklaudinimo ir nuoroda gali būti taikoma tais atvejais, kai yra pažeidžiami prekių ženklo savininko interesai<sup>11</sup>. Atsižvelgiant į tai, kad specialumo principas visų pirma yra tiesioginis pagrindinės prekių ženklų funkcijos atspindys, užtikrinantis, jog vartotojai nebūtų klaidinami prekių gamintojams naudojant panašius ar identiškus ženklus panašioms ar identiškoms prekėms žymėti, kyla klausimas, kokių interesų apsauga lėmė susitarimą dėl šios nuostatos ir kokias prekių ženklų funkcijas buvo siekta įtvirtinti TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje.

## 2. Galimi TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies pagrindimai

Teorijas, analizuojančias galimus plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu pagrindimus, galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmos grupė teorijomis siekiama pateikti apsaugos pagrindimą, remiantis poreikiu suteikti platesnę apsaugą prekių ženklų savininkams. Antra teorijų grupė apsauga grindžiama vartotojų interesų apsauga.

### 2.1. Prekių ženklų savininko teisių apsauga

Pagrindinės teorijos, grindžiančios išplėstinę plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, yra F. Schechterio apsaugos nuo skiriamąjo požymio praradimo (angl. *dilution*) teorija, apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo teorija, ženklo plėtros galimybių užtikrinimo teorija bei reklamos funkcijos apsaugos teorija.

#### 2.1.1. Skiriamąjo požymio apsauga ir apsauga nuo nesąžiningo pranašumo

Apsaugos nuo skiriamąjo požymio praradimo teorijos pradininkas – F. Schechteris dar 1927 m. teigė, kad kilmės nurodymo funkcija yra ne vienintelė prekių ženklo funkcija<sup>12</sup>. Jis nesutiko, kad vieninteliai prekių ženklų apsaugos pagrindimo principai nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu turi būti vartotojų apsauga nuo galimo suklaudinimo. F. Schechteris palaikė idėją, kad prekių ženklas yra pati efektyviausia priemonė, galinti parduoti prekę ir užtikrinanti, jog vartotojai nuolatos įsigytų jiems jau žinomos kokybės patikusią prekę<sup>13</sup>. Dėl šios priežasties, remiantis F. Schechterio teorija, pačiam prekių ženklui ir jo skiriamajam požymiui bei išimtinėi pozicijai rinkoje turi būti suteikiama efektyvi apsauga.

F. Schechterio teorija yra palaikoma mokslininkų, kurie teigia, kad ženklų, spalvų ir grafinių elementų pasirinkimas yra neribotas, todėl nėra jokie pagrindai naujai į rinką ateinančiam subjektui naudoti jau registruotą ženklą, nesvarbu, kurioms prekėms ir paslaugoms žymėti jis bus naudojamas. Šią poziciją mokslininkų darbuose galima laikyti vyraujančia, nepaisant F. Schechterio teorijos, kuri teigia, kad ženklai, turintys stiprų skiriamąjį požymį, ir žinomi vartotojams, negali prarasti skiriamąjo požymio, net kai panašūs žymenys yra naudojami nepanašioms prekėms žymėti, kritikos<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Žiūrėti, pavyzdžiui, SINGH, A. K. *Well-known trademarks* <...>, p. 110–120.

<sup>12</sup> SCHECHTER, F. I. *The rational basis* <...>, p. 813–833.

<sup>13</sup> Ten pat, p. 544–547.

<sup>14</sup> Pavyzdžiui, FHIMA, I. S. *Trade mark dilution in Europe and the United States*. Oxford: Oxford University press, 2011, p. 143.

Panašiais į F. Schechterio teoriją argumentais remiasi ir apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo teorija. Preziumuojama, kad nesąžiningai įgytas pranašumas mažina prekių ženklų savininkų iniciatyvą investuoti į savo ženklų reputaciją. Dėl šios priežasties prekių ženklų savininkai praranda iniciatyvą investuoti į gaminio kokybę ir išskirtinumą. Mokslininkų nuomone, tokie negatyvūs padariniai gali būti aiškinami tuo, kad konkurentams sudaromos sąlygos naudotis svetimu prekių ženklu savo tikslams, taip sumažinant poreikį investuoti į savo prekės ar žymens reklamą. Dėl tokio prekių ženklo naudojimo ir įgyto nesąžiningo pranašumo abu prekių ženklai neatspindi realios savo rinkos vertės<sup>15</sup>. Be to, prekių ženklą naudojantys subjektai neinvestuoja į savo produkto konkurencinio pranašumo kūrimą. Dėl tokio proceso bendra siūlomų rinkoje produktų kokybė krinta.

Reikia pažymėti, kad apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo teorija taip pat turi trūkumų. Investicijų į prekių ženklų apsaugos pagrindimas ir efektyvumas, kaip ir ženklų galimybės skatinti bendrą rinkoje esamų prekių kokybę, jau ilgą laiką yra JAV mokslininkų diskusijos objektas. Dvi mokyklos, Harvardo ir Čikagos, atstovaujantys priešingiems požiūriams, puikiai iliustruoja sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant įrodyti, ar investicijų į prekių ženklų apsauga yra reikalinga ir siektina rinkos požiūriu. Viena, tokia apsauga skatina investicijas į kokybę, antra, ji apsunkina patekimą į rinką ir gali skatinti konkuruoti ne kokybės ir kainos, bet įtikinamos reklamos pagrindu. Ar pastarasis veiksnys, leidžiantis didinti kainą tik prekių ženklo įvaizdžio dėka, yra neigiamas plačios prekių ženklų apsaugos padarinys, vis dar nėra aišku ir nėra ekonomiškai nei patvirtinta, nei paneigta<sup>16</sup>. Sunkumų nustatant tokios apsaugos teigiamus padarinius rinkos subjektams buvo pastebėta ir naujausioje Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos ataskaitoje, kurioje nurodoma, kad nėra aiškių duomenų apie investicijų į prekių ženklų grįžtamumą, dėl to, kad tokie veiksniai, kurie paprastai yra žinomi vertinant investicijas į kitus objektus, kaip antai rentabilumas, tikrasis investicijų gražos laikas ir kiti, nėra aiškiai pamatuojami investicijų į prekių ženklus atvejais<sup>17</sup>.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tiek apsaugos nuo skiriamąjo požymio praradimo, tiek apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo teorijos nepateikia aiškaus paaiškinimo, kodėl žinomam ženklui suteikiama papildoma apsauga. Šios teorijos taip pat nepateikia atsakymo, kaip šią papildomą plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą reikėtų suderinti su konkurencijos taisyklėmis. Reikia pasakyti, kad per stipri apsauga gali sukelti panašų į monopoliją padarinių todėl, kad naujai į rinką įeinantys subjektai negali naudoti ankstesnių ženklų produktų palyginimo ar išnašų tikslais, užkertamas kelias konkurentams pasinaudoti tomis prekių ženklo savybėmis, kurios yra reikalingos efektyviai konkurencijai<sup>18</sup>. Nors galima įtaka konkurencijos taisyklėmis yra akivaizdi, nė viena iš teorijų į šį klausimą neatsako. Priimant ir taikant TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalį įgyvendinančias nuostatas, būtina įvertinti ir užtikrinti tinkamą dviejų sričių pusiausvyrą. Dėl šių priežasčių teorijoms praktiškai taikyti reikia papildomos analizės.

<sup>15</sup> BOX, J. K. Trade mark law and the threat to free speech. *Intellectual Property Quarterly*, 2012, t. 4, p. 299.

<sup>16</sup> Žr.: SWANN, J. B. The Evolution of Trademark Economics – From the Harvard School to the Chicago School to WIPO 2013 – As Shepherded by INTA and The Trademark Reporter. *The Trademark Reporter*, 2014, t. 104/5, p. 1132–1140.

<sup>17</sup> PINO. *World Intellectual Property Report. Brands- Reputation and Image in the Global Marketplace*, p. 93–106. [Interaktyvus. Žiūrėta 2016-03-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo\\_pub\\_944\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf)>.

<sup>18</sup> FHIMA, I. S.; JACOB, R. Trademark Dilution in the European Union. In BERESKIN, D. R. (Ed.) *International Trademark Dilution*. Q.C., Westlaw, 2013, p. 244–245.

### 2.1.2. Ženklo plėtos apsauga

Dar viena teorija, kuri saugo investicijas į prekių ženklą ir užtikrina apsaugą nuo nesąžiningo pranašumo įgijimo, yra ženklo plėtos apsaugos teorija. Šios teorijos šalininkų teigimu, žinomų prekių ženklų savininkai turi turėti galimybę plėsti savo verslą, naudodami tą patį prekių ženklą<sup>19</sup>. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo savininkas investavo į prekių ženklo reputacijos ir įvaizdžio kūrimą, jam turi būti leidžiama naudoti tą patį ženklą nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, taip potencialiai išlaikant jau esamus pirkėjus. Teorijos šalininkai teigia, kad yra nesąžininga leisti trečiajai šaliai naudoti prekių ženklą nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, nes toks naudojimas yra pagrįstas ankstesnėmis prekių ženklo savininko investicijomis. Ši teorija yra labai aktuali šiuolaikiniam verslui, nes didelės įmonės ir prabangos prekių ženklų savininkai dažnai plečia savo veiklos sritis, ypač į susijusių produktų rinkas. Dėl šios priežasties jau tapo įprasta matyti, pavyzdžiui, kvėpalus ar kosmetikos produktų linijas, žymimas tuo pačiu žymaus drabužių dizainerio ženklu.

Nors ši teorija gana gerai atspindi šiuolaikinio verslo poreikius, ji nepateikia jokių argumentų pagrįsti žymaus ženklo naudojimą tikrai skirtingoms prekėms. Tiesa, kad dizaineris turi interesą naudoti tą patį prekių ženklą kvėpalams ar kosmetikai, tačiau tikrai diskutuotina, ar tokio ženklo naudojimas, pavyzdžiui, sodininkystės įrankiams žymėti, galėtų būti pateisinamas nauda prekių ženklo savininkui. F. Schechteris argumentavo, kad ženklo plėtos teorija yra pateisinama, nes ji rodo rinkos sąlygas tam tikru istoriniu laikotarpiu, kai rinka verčia verslą keisti savo produkcijos tipą. Kaip pavyzdį jis pateikė keletą kompanijų, kurios po Pirmojo pasaulinio karo turėjo pakeisti savo gamybos asortimentą ir vietoj gamintų prekių kariuomenei pradėti gaminti namų apyvokos prekes.

Nors istoriniai pavyzdžiai ir yra teisingi, jie nepateikia argumentų, kodėl prekių ženklo savininkas turėtų rinktis tą patį prekių ženklą tais atvejais, kai rinka priverčia jį iš esmės pakeisti gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų pobūdį. Labai abejotina, kad pirkėjas, kuris vertina prabangius kvėpalus, būtų paskatintas rinktis tuo pačiu prekių ženklu žymimą elektrinį pjūklą. Sutikti su šiuo F. Schechterio argumentu reikštų, kad prekių ženklas nurodo fizinį ryšį su konkrečiu gamintoju ir teikia informacijos apie jį. Kaip jau buvo analizuota, šiuolaikinė prekių ženklo funkcija yra užtikrinti prekių ar paslaugų, žymimų šiuo ženklu, kokybę, bet ne ryšį su konkrečiu gamintoju fiziniu atžvilgiu. Darytina išvada, kad prekių ženklo plėtos apsaugos teorija sunkiai gali būti pritaikoma praktikoje, nes ji neatskleidžia ja saugomų prekių ženklų funkcijų ir nepateikia aiškaus tokia apsauga saugomų interesų apibrėžimo.

### 2.1.3. Prekių ženklo reklamos funkcijos apsauga

Dar vienas dažnas argumentas, pasitelkiamas TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai apsaugai pateisinti, yra prekių ženklų reklamos funkcijos apsaugos poreikis.

Reklamos funkcijos apimtis ir apibrėžimas nėra visiškai aiškūs, tačiau, šios teorijos šalininkų teigimu, trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą, yra kenkiama ženklo galiai pritraukti vartotojus. Be to, teorijos šalininkai teigia, kad ženklo naudojimas prastesnės kokybės nesusijusioms prekėms žymėti sukelia vartotojams nemalonių emocijų, ir prekių ženklo savininkas negali kontroliuoti šio proceso. Nors su šiais argumentais galima sutikti, prekių ženklo reklamos funkcijos apsaugos teorija taip pat turi trūkumų.

Mokslininkai, pvz., D. S. Welkowitzas, kritikuoja šią teoriją teigdami, kad tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas nustoja reklamuoti savo prekių ženklą arba ženklo požymis susilpnėja dėl kitų priežasčių, teisė negali ir toliau saugoti ženklo skiriamojo požymio, suteikiant ženklo savininkui tokios pačios apimties apsaugos kaip ir iki ženklo skiriamojo požymio susilpnėjimo<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Žr., pvz.: DILLBARY, J. S. *Famous trademarks, snobbism and anti-dilution: an economic analysis*, University of Chicago, 2007, p. 10–30.

<sup>20</sup> WELKOWITZ, D. S. *Re-examining Trademark Dilution*. *Vanderbilt law review*, 1991, t. 44 (531), p. 539–540.

Sunku nesutikti su teorijos kritikais. Yra daug pavyzdžių, kai prekių ženklai tapo bendriniais žodžiais, pavyzdžiui, aspirinas. Kiti, tokie kaip antai *Mazda*, kurie buvo minimi F. Schechterio kaip puikūs reputacijos elektronikos prekių rinkoje pavyzdžiai, dabar yra žinomi automobiliai. Trečia ženklių kategorija, tokie kaip antai *Blue Goose*, apskritai išnyko iš rinkos. Remiantis šiais pavyzdžiais, galima teigti, kad prekių ženklo išskirtinumas rinkoje priklauso nuo jo savininko vykdomo ženklo populiarinimo ir viešinimo stiprumo. Jei savininkas nuolatos reklamuoja prekių ženklą, apsauga nuo skiriamąjo požymio silpnėjimo ir reklamos funkcijos apsauga gali būti laikomos perteklinėmis, todėl, kad tais atvejais, kai ženklai yra nuolatos reklamuojami, joks trečiųjų asmenų ženklo naudojimas nekelia grėsmės ženklo žinomumui. Antra vertus, jei ženklai nėra viešinami ir reklamuojami ir į juos neinvestuojama, tokie ženklai neturėtų būti saugomi vien ankstesnio žinomumo pagrindu.

Taigi reklamos funkcijos apsaugos teorijos kritika gali būti palyginta su prekių ženklo skiriamąjo požymio apsaugos teorijos kritika. Tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas tęsia prekių ženklo reklamą, joks panašaus ar identiško žymens naudojimas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti negali neigiamai paveikti prekių ženklo pardavimo galios. Tai pačiai kritikų grupei galima priskirti ir mokslininkus, kurie teigia, kad reputacija nėra amžina, jeigu prekių ženklas nėra tinkamai viešinamas ir reklamuojamas, jo skiriamasis požymis tampa pažeidžiamas ir todėl neturėtų būti saugomas prekių ženklių teisės<sup>21</sup>.

Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad reklamos funkcijos apsaugos teorija dažniausiai nurodo, jog išplėstinė apsauga yra reikalinga siekiant užkirsti kelią naudoti žinomą ženklą žemesnės kokybės prekėms žymėti, taip kenkiant jo galiai pritraukti vartotojus. Reklamos funkcijos apsaugos teorija neanalizuoja situacijų, kai panašus ar identiškas žymuo yra naudojamas aukštesnės ar panašios kokybės prekėms ar paslaugoms žymėti. Teorija nepateikia atsakymo, kokiais argumentais turėtų būti remiamasi, siekiant pagrįsti tokią apsaugą. Tokių situacijų praktikoje, kai ginčo dėl plačiai žinomų prekių ženklių šalys yra dvi vienodai žinomos ir panašios kokybes prekes siūlančios įmonės, pasitaiko vis dažniau<sup>22</sup>.

### 3. Vartotojų teisių apsauga

Dvi pagrindinės teorijos, analizuojančios plačiai žinomų prekių ženklių apsaugą iš vartotojų teisių apsaugos perspektyvos, yra paieškos kaštų mažinimo teorija ir „išskirtinumo jausmo“ apsaugos teorija.

#### 3.1. Paieškos kaštų mažinimo teorija

Paieškos kaštų mažinimo teorija yra turbūt plačiausiai aptarta teorija, pateikianti TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies pagrindimą iš vartotojų teisių apsaugos perspektyvos. Šios teorijos šalininkai teigia, kad prekių ženklas leidžia vartotojams identifikuoti prekes, kurių kokybė jiems jau yra žinoma, neprarandant daug laiko.

Pavyzdžiui, A. Griffiths teigia, kad prekių ženklių teisė skatina įmonių investicijas į inovacijas, mažindama paieškos kaštus ir užtikrindama produktų kokybę. Tais atvejais, kai vartotojai identifikuoja prekių ryšį, jie tikisi tokios pačios prekės kokybės, kurią jau yra patyrę<sup>23</sup>. Dėl šios priežasties prekių ženklas leidžia vartotojams priimti greitą sprendimą pirkti prekę ar jos nepirkti, remiantis ankstesne patirtimi. Stacey L. Dogan ir Mark A. Lemley ginčija, kad paieškos kaštų mažinimo teorija yra naudinga vartotojams, nes ji leidžia mažinti paieškos kaštus, o gamintojai gauna naudą, nes gali investuoti į gerą valią, kuri nebus naudojama trečiųjų asmenų. Autoriai taip pat nurodo, kad paieškos kaštų

<sup>21</sup> Žr., pvz.: CARTY, H. Dilution and passing off: cause for concern. *Law Quarterly Review*, 1996, t. 112, p. 645.

<sup>22</sup> Vienas iš pavyzdžių: Court of Appeal (Civil Division), 2009 m. liepos 23d. nutartis byloje *Whirlpool Corp v Kenwood Ltd.*, *European Trademark Reports*. 2010, t. 10.

<sup>23</sup> GRIFFITHS, A. *An economic perspective on trade mark law*. Edwar Elgar Publishing Limited, 2011, p. 126–130.

mažinimas yra naudingas konkurencijai, nes „informuoti vartotojai priima sprendimus, paremtus geresne informacija, kurie skatina didesnę prekių naudą ir gamintojus į rinką teikti geresnės kokybės prekes“<sup>24</sup>.

Teorija teigia, kad tada, kai prekių ženklas yra naudojamas nepanašioms prekėms žymėti, vartotojai vis dėlto prisimena prekių ženklą, skirtą jiems jau žinomoms prekėms žymėti. Dėl šios priežasties yra sugaištama laiko. Autorės nuomone, paieškos kaštų mažinimo teorija turi du pagrindinius trūkumus.

Pirma, neaišku, ar tie kartai, kai vartotojas mintyse susieja du prekių ženklus, yra pakankamai svarbūs, kad būtų saugomi teisės. Galbūt prabangių drabužių pirkėjui bus primenamas ženklas, jei juo taip pat bus žymimi elektriniai pjūklai, tačiau, jeigu sutiksime su pozicija, kad prekių ženklas nesaugo tiesiog vartotojų mintyse kylančios dviejų ženklų sąsajos (o užtikrina apsaugą nuo vartotojų klaidinimo), kyla klausimas, kokiai žalai šia apsauga yra siekiama užkirsti kelią.

Antra, reikia pažymėti, kad patys prekių ženklų savininkai dažnai plečia savo gaminamos produkcijos asortimentą. Nors, kaip buvo aptarta, daugelis mokslininkų mano, kad ši prekių ženklų savininkų teisė turi būti saugoma, nėra aišku, kaip ji gali būti suderinama su paieškos kaštų mažinimo teorija. Remiantis paieškos kaštų mažinimo teorija, laikas, prarandamas identifikuojant reikiamas prekes ar paslaugas, yra laikomas nepakankamos prekių ženklų apsaugos nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu rezultatu. Tačiau, jeigu pats prekių ženklo savininkas naudoja identišką prekių ženklą skirtingoms prekėms žymėti, vartotojas susiduria su situacija, kurioje tas pats ženklas taip pat yra naudojamas nepanašioms prekėms žymėti. Dėl šios priežasties vartotojas yra priverstas identifikuoti gamintoją ir taip pat praranda laiką. Taigi paieškos kaštų mažinimo teorija nepaaiškina, kodėl prekių ženklą naudojant jo savininkui kyla skirtingų padarinių nei tais atvejais, kai tą patį prekių ženklą nepanašioms prekėms žymėti naudoja tretieji asmenys. Tyrimai, atlikti siekiant įvertinti psichologinius ryšius ir automatinį vartotojų atliekamą prekių ženklo bei prekės susiejimą, atskleidė, kad nėra jokių duomenų, galinčių pagrįsti teiginį, jog prekių ženklo savininko atliekamas prekių ženklo naudojimas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti sukelia mažiau neigiamų padarinių nei toks žymėjimas, atliekamas trečiųjų asmenų<sup>25</sup>. Aiškiai nenustačius, kokia žala gali kilti vartotojams tais atvejais, kai ženklas yra naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ne prekių ženklo savininko, teorijos praktinis taikymas yra negalimas.

### **3.2. Vartotojų „išskirtinumo jausmo“ apsauga**

Mokslininkai, analizuojantys šiuolaikines prekių ženklų funkcijas, teigia, kad konkrečios prekės įsigijimas suteikia vartotojui skirtingą naudą. Pirma, vartotojas įsigyja konkrečią prekę ar paslaugą (fizinę naudą). Antra, vartotojas jaučia pasitenkinimo jausmą, kuris yra susijęs su prekių ženklo įvaizdžiu, bei aurą, kurią kuria prekių ženklo savininkas reklamuodamas prekes<sup>26</sup>. Šios teorijos šalininkai teigia, kad prekių ženklų apsauga nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu yra reikalinga, nes prekių ženklo savininkas turi galimybę kontroliuoti tik pirmą naudą (konkrečios vartotojo įsigijamos prekės kokybę), tačiau neturi galimybių kontroliuoti įvaizdžio ir auros, kuri yra kuriama gamintojo, naudojančio identišką arba panašų prekių ženklą nepanašioms prekėms žymėti. Dėl to prabangių prekių, žymimų

<sup>24</sup> DOGAN, S. L.; LEMLEY, M. A. A search – cost theory of limiting doctrines in trademark law. In DINWOODIE, G. B.; JANIS, M. D. (Ed.). *Trade mark law and theory: A handbook of contemporary research*. USA Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 68–69.

<sup>25</sup> MORRIN, M. *The effects of brand name dilution on memory retrieval and the formation of consideration sets*. Michigan: UMI dissertation services, 1995, p. 87; RIERSON, S. L. The myth and reality of dilution. *Duke Law & Technology Review*, 2012, October, p. 242–243.

<sup>26</sup> DILLBARY, J. S. *Famous trademarks <...>*, p. 10–30.



ženklų A, vartotojas patiria žalą, jeigu tas pats prekių ženklas yra naudojamas maisto produktams ar kitoms kasdienio vartojimo prekėms žymėti. Ši žala kyla todėl, kad išskirtinumo jausmas, kuris yra prekių ženklų A, naudojamo drabužiams žymėti, įvaizdžio dalis, sumažėja, kai vartotojas tą patį ženklą mato ant kiekvieną dieną naudojamų, neišskirtinių prekių grupės. Suteikiant prekių ženklų savininkams platesnę apsaugą, išskirtinumo jausmas yra apsaugotas, nes tretieji asmenys neturi galimybių naudoti ženklą prekėms, kurių įvaizdis yra nesuderinamas su ženklo reputacija ir įvaizdžiu.

Šios teorijos kritikai teigia, kad optimali prekės ar paslaugos kaina turi būti nulemta išskirtinai prekės kokybės ir paklausos. Tokios prekių savybės, kaip antai įvaizdis ar aura, kurios negali būti objektyviai įvertintos, neturėtų daryti įtakos prekių kainai ar skatinti paklausos<sup>27</sup>. Tik tokiu būdu vartotojams gali būti siūlomas geriausias kainos ir kokybės santykis. Autorės nuomone, negalima nustatyti, ar kainos didinimo galimybė atsižvelgiant į prekių ženklų įvaizdį yra rinkos požiūriu pageidautinas rezultatas. Vartotojų siekis įsigyti konkrečių prekių ženklų žymimą prekę negali būti vertinamas išimtinai kainos požiūriu. Prekių ženklų įvaizdžio ir su tuo siejamo pasitenkinimo reiškinys apima ir psichologinius bei socialinius aspektus. Dėl šios priežasties teoriją naudoti praktikoje tampa sudėtinga.

Iš dviejų paskutinių aptartų teorijų analizės matyti, kad vartotojų interesų apsauga, kaip pagrindinis apsaugos objektas, doktrinosse įvardijama gerokai rečiau. Be to, nė viena apžvelgta teorija neanalizuoja, ar išplėstinės plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos objektas yra vartotojų apsauga nuo suklaidinimo. Atsižvelgiant į lingvistinę TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies analizę ir abejones dėl klaidinamo panašumo reikalavimo taikymo, darytina išvada, kad doktrinosse nėra kreipiamas pakankamai dėmesio į galimą apsaugos pagrindimą iš vartotojų interesų užtikrinimo pozicijų. Priimant ir taikant nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, rekomenduotina išanalizuoti šia apsauga siekiamą užtikrinti prekių ženklų savininkų, vartotojų ir vėlesnių žymenų naudotojų interesų pusiausvyrą. Aiškiai nenustačius, ar siekis apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo panašumo yra plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu dalis, nuostatų praktinis taikymas ir aiškinimas tampa sudėtingas.

## Išvados

Išanalizavus pagrindines doktrinas, pagrindžiančias žinomų prekių ženklų apsaugą, galima daryti keletą išvadų.

Pirma, nors prekių ženklų teisės istorija ir jai turėjusios įtakos rinkos sąlygos atskleidžia priežastis, lėmusias TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalies priėmimą, šia nuostata saugomų prekių ženklų funkcijos bei tokia apsauga siekiami užtikrinti interesai negali būti aiškiai apibrėžti. TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalis išplečia plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, įtvirtintą Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje, nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, tačiau nuostatos taikymo sąlyga nurodo ne vartotojų apsaugą nuo suklaidinimo, o žalą registruoto prekės ženklo savininko interesams. Taigi nėra visiškai aišku, ar šia nuostata yra siekiama ir apsaugoti vartotojus nuo suklaidinimo ar tik užtikrinti prekių ženklų savininkų teises.

Antra, visos straipsnyje analizuotos teorijos turi trūkumų, o jų praktinis pritaikymas yra abejotinas. Skiriamąjį požymį apsaugos teorija ir reklamos funkcijos apsaugos teorija nepaaiškina, kodėl prekių ženklas turėtų būti saugomas net ir nustojus jį reklamuoti ar jį investuoti. Apsaugos nuo nesąžiningo pranašumo teorija nepateikia aiškaus atsakymo dėl investicijų į ženklų apsaugos tikslingumo. Teorija

---

<sup>27</sup> A. Griffiths pažymėjo, kad Harvardo mokykla išreiškė abejonių dėl prekių ženklų reklamos funkcijos apsaugos naudos, todėl, kad ji leidžia didinti prekių kainas neužtikrinant mažiausių kaštų. Žr.: GRIFFITHS, A. *An economic perspective on trade mark law*. Edwar Elgar Publishing Limited, 2011, p. 125–126; BONE, R. G. Enforcement costs and trademark puzzles. *Virginia law review*, 2004, t. 90, p. 209.

dėl vartotojų „išskirtinumo jausmo“ apsaugos kritikuotina, nes nėra atlikta išsamių tarpdisciplininių tyrimų, patvirtinančių vartotojų norą mokėti didesnę kainą už prekių ženklą įvaizdį, ar įvertinančių, ar toks noras yra skatintinas rinkoje.

Trečia, reikia pasakyti, kad ne visos teorijos yra tarpusavyje suderinamos, nes vienu autorių pateikiamas apsaugos apimtį pagrindimas prieštarauja kitų autorių siūlomiems apsaugoti interesams. Pavyzdžiui, ženklo plėtros apsaugos teorija yra sunkiai suderinama su paieškos kaštų mažinimo teorija, nes nepateikia atsakymo, kodėl tas pats ženklas, ženklo savininko naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, sukelia kitokių padarinių nei trečiųjų šalių atliekamas toks pat ženklo naudojimas. Ši išvada leidžia manyti, niekad nė viena iš teorijų negali būti laikoma pagrindiniu doktrininu plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu pagrindu.

Apibendrinant darytina išvada, kad, interpretuojant ir taikant TIRPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje numatytą plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, kuri įtvirtina specialumo principo išimtį, negalima remtis aiškiu doktrininu pagrindu ar konkrečia prekių ženklų teorija.

Kaip jau minėta, ES šalia valstybių narių nuostatų, perkeliančių TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalį, taip pat yra įtvirtintas reputaciją turinčių prekių ženklų institutas. Atsižvelgiant į tai, kad plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos, suteikiančios teises ir nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu, pagrindimai, aptarti straipsnyje nurodytose doktrinos, nėra visiškai aiškūs, juos pritaikyti ES teisės institutui tampa dar sudėtingiau. Šis klausimas turėtų būti aptariamasis atskirame straipsnyje.

## LITERATŪRA

### Norminiai teisės aktai

1. Paryžiaus konvencija, *Valstybės žinios*. 1996, nr. 75-1796.
2. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Prekių ženklų sutartis, *Valstybės žinios*. 1997, nr. 109-2762.
3. Madrido sutartis dėl tarptautinės ženklų registracijos. Interaktyvus. [Žiūrėta 2016-04-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12599>>.
4. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos, *Valstybės žinios*. 1997, nr. 14-290.

### Specialioji literatūra

5. AUSTIN, W. Tolerating confusion about confusion: trade mark policies and fair use. In DINWOODIE, G. B.; JANIS, M. D. (Ed.). *Trade mark law and theory: A handbook of contemporary research*. USA Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008.
6. CARTY, H. Dilution and passing off: cause for concern. *Law Quarterly Review*, 1996, t. 112.
7. BONE, R. G. Enforcement costs and trademark puzzles. *Virginia law review*, 2004, t. 90.
8. DIAMOND, S. A. The Historical Development of Trademarks. *Trademark reporter*, 1983, t. 73.
9. DILLBARY, J. S. *Famous trademarks, snobbism and anti-dilution: an economic analysis*, University of Chicago, 2007.
10. DOGAN, S. L.; LEMLEY, M. A. A search – cost theory of limiting doctrines in trademark law. In DINWOODIE, G. B.; JANIS, M. D. (Ed.). *Trade mark law and theory: A handbook of contemporary research*. USA Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008.
11. FHIMA, I. S.; JACOB, R. Trademark Dilution in the European Union. In BERESKIN, D. R. (Ed.) *International Trademark Dilution*. Q.C., Westlaw, 2013.
12. GRIFFITHS, A. *An economic perspective on trade mark law*. Edwar Elgar Publishing Limited, 2011.
13. KLIMKEVIČIŪTĖ, D. Plačiai žinomo prekių ženklų samprata ir prekių ženklų pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*, 2005, t. 71 (63).
14. KLIMKEVIČIŪTĖ, D. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Jurisprudencija*, 2009, t. 1 (115).

15. MORRIN, M. *The effects of brand name dilution on memory retrieval and the formation of consideration sets*. Michigan: UMI dissertation services, 1995.
16. MOSTERT, F. W. *Famous and Well-Known Marks – An International Analysis*. 2<sup>nd</sup> ed. International Trademark Association, 2004, (Release #1, 8/07).
17. RIERSON, S. L. The myth and reality of dilution. *Duke Law & Technology Review*, 2012, October.
18. SINGH, A. K. *Well-known trademarks: concept, protection and its legal implications*. VDM Verlag Dr. Muller, 2011.
19. WELKOWITZ, D. S. Re-examining Trademark Dilution. *Vanderbilt law review*, 1991, t. 44 (531).
20. World Intellectual Property Report. Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace [Interaktyvus. Žiūrėta 2016-03-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo\\_pub\\_944\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf)>.
21. *Well-known marks: Well-known law? (Part 2)*. [Interaktyvus. Žiūrėta 2016-03-15]. Prieiga per internetą: <<http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/93>>.

#### **Praktinė medžiaga**

22. Court of Appeal (Civil Division), 2009 m. liepos 23d. nutartis byloje Whirlpool Corp v Kenwood Ltd., *European Trademark Reports*. 2010, t. 10.
23. Generalinio Advokato nuomonė byloje C-292/00 *Davidoff*, [2003] ECR I-389.

### **ANALYSIS OF THEORIES JUSTIFYING THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS**

#### **Marija Markova**

#### **S u m m a r y**

This article analyses main theories providing the rationale for the protection of well-known marks as it is established in Article 16 (3) of the TRIPS Agreement. Article aims at answering the question if any of these theories could be considered as a doctrinal basis for the protection of well-known marks which extends beyond the principle of specialty. This analysis is also important in the light of the EU protection for trade marks with reputation which in practice is applied inconsistently and requires more detailed analysis. The separation line between the protection of well-known marks and marks with reputation in the EU is not very clear and the EU trade mark law reform has not addressed the deficiencies of the legal regulation. Once the doctrinal basis for the protection of well-known marks is established, the analysis of goals and limits of protecting reputed marks should be undertaken.

Article analysis two groups of theories. The first group encompasses doctrines which mainly focus on the protection of interests of trade mark proprietors. The second group analyses the extended protection of well-known marks from the protection of the consumer's' interests point of view. Article covers the analysis of F. Schechter's dilution theory and theory on the protection against unfair advantage, brand expansion theory, theory of the protection of the advertising function, search cost theory and theory on the protection of the consumers' „exclusivity feeling“.

The conclusion is reached that all the above listed theories have disadvantages that make their practical applicability quite difficult. It is also concluded that without establishing a clear doctrinal basis for the protection of well-known marks which extends beyond the principle of specialty it becomes challenging to analyse a rationale for the protection of trade marks with reputation.

*Įteikta 2017 m. sausio 30 d.*

*Priimta publikuoti 2017 m. gegužės 31 d.*