

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLU PROBLEMATIKA: KAI KURIE TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Rūta Zmejauskaitė

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto

Civilinės ir komercinės teisės katedra

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva

Telefonas (+370 5) 2174 587

Elektroninio pašto adresas rutazmejauskaite@gmail.com

Pateikta 2010 m. gruodžio 21 d., parengta spausdinti 2011 m. balandžio 15 d.

Anotacija. Ūkio subjektai išimtinėmis teisėmis gali siekti apsaugoti ne tik tradicinius, klasikinius savo prekės ar paslaugoms žymėti skirtus prekių ženklus (žodžius, etiketes), bet ir prekių ženklus, kuriuose yra nematomas žymuo, suvokiamus kitais nei rega žmogaus jutimais (garsą, kvapą, skonį). Straipsnyje taikant mokslinius teorinius ir empirinius metodus tiriama prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, samprata, aptariamos pagrindinės šios kategorijos ženklų teisinio reglamentavimo nuostatos, kai kurių absoliučių reikalavimų prekių ženkliui, kuriame yra nematomas žymuo, taikymo ypatumai, grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumai kvapo bei skonio prekių ženkliams, grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumai garsiniams prekių ženkliams. Tyrimas atliekamas remiantis Europos Sąjungos teisės aktais, analizuojant prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, registravimo Europos Bendrijos prekių ženklų galimybes.

Reikšminiai žodžiai: netradicinis prekių ženklas, ženklas, kuriame yra nematomas žymuo, žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimas, kvapas, skonis, garsas.

Įvadas

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, suderinti¹ (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)² (toliau – Direktyva) bei 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo³ (2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)⁴ (toliau – Reglamentas). Reglamento pagrindu buvo sukurtas atskiras prekių ženklų teisinės apsaugos instrumentas – Europos Bendrijos prekių ženklas, kurį įregistravus, ženklo savininkui apsauga suteikiama visoje Europos Bendrijoje.

Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema pradėjo veikti 1996 m. balandžio 1 d.⁵, kai prekių ženklas, kaip pramoninės nuosavybės objektas, jau buvo įveikęs ilgą savo išraiškos transformavimosi kelią – nuo paprasčiausių žodžių ar etikečių iki prekių ženklų, kuriuos galima išgirsti, užuosti, ragauti (garsas, kvapas, skonis). Pradėjus veikti Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemai, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) (angl. *Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*) (toliau – VRDT)⁶ buvo pateikta pirmoji paraiška, kuria buvo nesėkmingai siekta liūto riaumojimo garsą įregistruoti Europos Bendrijos prekių ženklų⁷. Ir nors Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema Europos Sąjungoje veikia jau daugiau kaip keturiolika metų, šiandieną VRDT prekių ženklų duomenų bazėje neegzistuoja nė vienos galiojančios kvapo⁸ ar skonio Bendrijos prekių ženklo registracijos, o garsinių prekių ženklų

- 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 Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [2008] OL L 299.
- 3 Tarybos 1993 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1993] OL L 11.
- 4 Tarybos 2009 m. vasario 26 d. reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo [2009] OL L 078.
- 5 Tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimas (EB) Nr. 2003/793, patvirtinantis Europos Bendrijos prisijungimą prie Protokolo, susijusio su Madrido susitarimu dėl tarptautinės ženklų registracijos, priimtu 1989 m. birželio 27 d. Madride [2003] OL L 296/20.
- 6 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.
- 7 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-10-06]. <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.
- 8 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, *ibid*.

registracijų skaičius yra labai mažas⁹. Be to, statistika rodo, jog pastaraisiais metais paraiškų registruoti šios kategorijos prekių ženklus skaičius neauga, o tokia situacija paaiškinama tuo, jog norint prekių ženklų įregistruoti nematomą žymenį, susiduriama su sunkumais, susijusiais su šių prekių ženklų atitikimo skiriamąjį požymio reikalavimui bei grafinio pavaizdavimo problemomis¹⁰. Registruojant prekių ženklą, grafinis žymens pavaizdavimas visuomet yra privalomas, o registruojant nematomą žymenį, visuomet privaloma pavaizduoti tai, kas nėra matoma – tai ir lemia šios kategorijos prekių ženklų registracijos problemas. Ūkio subjektai, siekdami nematomą žymenį registruoti Bendrijos prekių ženklų, stokoja teisinio aiškumo, todėl ypač aktuali tampa šios kategorijos prekių ženklų teisinės apsaugos galimybių analizė, įvertinant galimas nematomų žymenų registravimo problemas bei jų sprendimo būdus. Tai leistų pasverti investicijų, skiriamų nematomo prekių ženklo kūrimui, pagrįstumą.

Aktualumą patvirtina ir tai, jog nors Lietuvos teisės aktai ir leidžia registruoti prekių ženklus, kuriuose yra nematomas žymuo, tačiau iki šiol Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras prekių ženklų nėra įregistravęs nė vieno nematomo žymens.

Straipsnyje nagrinėjama ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, registracijos Bendrijos prekių ženklų problematika aktuali ne tik praktiniu, bet ir moksliniu požiūriu, nes iki šiol Lietuvos teisės doktrinoje šiais klausimais mokslinio tyrimo nėra atlikta. Užsienio teisinėje literatūroje svarstomais klausimais tik iš dalies, analizuodami netradicinių prekių ženklų apsaugos klausimus, yra rašę užsienio mokslininkai Seiko Hidaka, Jacob Jaconiah, C. Llyod Sarginson, C. Malberg.

Straipsnio tikslas – ištirti, kokie prekių ženklų, kuriuose yra nematomas žymuo, registravimo Bendrijos prekių ženklų ypatumai bei teisinio reglamentavimo specifika Europos Sąjungos teisėje: aptarti, kokia yra prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, samprata, kokie yra absoliučių reikalavimų prekių ženklui taikymo ypatumai; išanalizuoti grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumus kvapo, skonio bei garsiniams prekių ženklaus.

Tyrimo objektas – Europos Sąjungos teisės aktai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktika, Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismo, VRDT Apeliacinės Tarybos praktika, mokslo darbai, susiję su prekių ženklų, kuriuose yra nematomas žymuo, teisine apsauga.

Straipsnio tikslui pasiekti taikyti teoriniai analizės, apibendrinimo, lyginamasis bei empirinis dokumentų analizės metodai.

1. Prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, samprata. Svarbiausios teisinio reglamentavimo nuostatos

Sąvoka *prekių ženklai, kuriuose yra nematomas žymuo*¹¹ (angl. *mark Consisting of a Non-Visible Sign*), apima prekių ženklus, kurie yra suvokiami kitais nei rega žmo-

9 Šiuo metu Bendrijos prekių ženklais yra įregistruoti devyniasdešimt aštuoni garsai, tuo tarpu Bendrijos prekių ženklų, sudarytų iš žodžių, yra įregistruota daugiau nei trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių. Informacija Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazėje CTM-online, *supra* note 7.

10 Bretonniere, J. F.; Rodari, S. Protecting and enforcing non-traditional trademarks. *IP Value 2009* [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2010-09-25]. <<http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>>.

11 Sąvoka *prekių ženklai, kuriuose yra nematomas žymuo*, vartojama 2006 m. kovo 27 d. priimtą Singapūro sutartį dėl prekių ženklų įstatymų lydinčiose Taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, jog yra atliktas Singapūro su-

gaus jutimais: klausa, skonio receptoriais, uosle, lytėjimu: prekių ženklai, išreikšti gar-su, skoniu, kvapu. Šie prekių ženklai priskiriami *netradicinių prekių ženklų* kategorijai ir yra viena iš šios kategorijos prekių ženklų rūšių. Žymint prekes ar paslaugas dau-giausia naudojami bei rinkoje dažniausiai sutinkami 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 paprasčiausiais žodžiais ar etiketė-mis – *tradiciniais, klasikiniiais* prekių ženklais. Visų kitų rūšių prekių ženklai patenka į *specifinių prekių ženklų* kategoriją, teisinėje literatūroje įvardijamą kaip *netradiciniai prekių ženklai* (angl. *non-traditional, non-conventional*), arba dar kitaip – „*naujų rūšių*“ prekių ženklai (angl. *new types of trademarks*). Nors šiandieną teisės teoretikai kai ku-rias ženklų rūšis dėl didelio registracijų skaičiaus jau priskiria prie tradicinių prekių ženklų¹² (pvz., spalvą, erdvinius prekių ženklus), vis dėlto netradiciniais prekių ženklais laikomi: erdviniai (trimatės erdvės) prekių ženklai, (angl. *three-dimensional marks*), spalviniai prekių ženklai (angl. *colour marks*), hologramos (angl. *holograms*), šūkiiai (angl. *slogans*), knygų ir filmų pavadinimai (angl. *titles of films and books*), judesio ženklai (angl. *motion signs*), padėties ženklai (angl. *position marks*), gesto ženklai (angl. *gesture marks*), garsas, kvapas, skonis, lytėjimo ženklas ir pan.

Būtina pabrėžti, jog nei sąvoka *netradicinis prekių ženklas*, nei *prekių ženklais, kuriame yra nematomas žymuo*, Europos Sąjungos teisės aktuose nėra vartojama¹³ bei jokių prekių ženklų „netradiciškumo“ kriterijų Europos Sąjungos teisės aktai nenus-tato, todėl netradicinio prekių ženklo, įskaitant prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, samprata pirmiausia sietina su prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, samprata bendriausia prasme, aptariant pagrindines teisinio reglamentavimo Europos Sąjungos teisyne nuostatas, šiam pramoninės nuosavybės objektui keliamus reikalavimus bei šios kategorijos prekių ženklų atsiradimo ištakas.

Šios rūšies prekių ženklai atsirado dėl rinkodaros bei psichologijos mokslų įtakos. Gamybinei infrastruktūrai įmonėms leidus gaminti panašios kokybės, panašios išvaizdos bei panašaus funkcionalumo prekes, išsiskyrimo iš konkurentų priemone tapo ne kokybės faktorius, o prekių ženklas, todėl ilgainiui įmonių konkurencinė kova virto konkurencine kova tarp prekių ženklų. Šiandieninę padėtį rinkodaros specialistai apibūdžia labai pa-prastai: „šiais laikais rinkodara neveikia“, tai reiškia, jog dauguma reklamos kampanijų

tarties bei ją lydinčių taisyklių Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos autentiškas vertimas, šiame straipsnyje vartojama būtent ši sąvoka: *prekių ženklai, kuriuose yra nematomas žymuo*, nors dažniausiai teisinėje literatūroje šios kategorijos prekių ženklams įvardyti vartojama sąvoka „*nematomi*“ prekių ženklai (angl. *non-visible trade marks*).

12 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.

13 Sąvoka „netradicinis prekių ženklas“ taip pat nėra vartojama nei nacionaliniuose, nei tarptautiniuose teisės aktuose. Pirmoji tarptautinė sutartis, davusi aiškia nuorodą į šios kategorijos prekių ženklus, yra 2006 m. kovo 27 d. priimta Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų. Nors ši sutartis savo tekste ir neįtvirtina pačios sąvokos „netradicinis prekių ženklas“, tačiau Sutartį lydinčiose Taisyklėse įvardijamos atskiros ne-tradicinių prekių ženklų rūšys: *erdvinis ženklas, holograminis ženklas, judesio ženklas, spalvinis ženklas, padėties ženklas, ženklas, kuriame yra nematomas žymuo* (pvz., *skonis, kvapas, garsas (aut. past.)*).

nepalieka ypatingo išpūdžio vartotojams¹⁴. Taigi, rinkodara susidūrė su iššūkiu. Sprendimo pradėta ieškoti psichologijos moksle: pradėti kurti prekių ženklai, sukeliantys vartotojui jutiminį ir emocinį potyri, sukliamą garsu, kvapu ar skoniu. Taip nematomu prekių ženklu pradėta siekti daryti daug stipresnį psichologinį poveikį, palyginti su poveikiu, kurį vartotojui sukelia klasikinis prekių ženklas. Prekių ženklas, kuriame yra nematomas žymuo, vartotoją veikia ne tik sąmonės, bet ir pasąmonės lygiu, tuo pat metu daromas ilgalaikis poveikis vartotojo elgesiui, skatinamas produkto ar paslaugos pirkimas, dažnai net nesant tam jokios būtinybės¹⁵. Tyrimai rodo, jog žmogaus uoslė yra galbūt lengviausiai paveikiama ir labiausiai reaguojanti iš visų penkių pojūčių¹⁶. Kvapai sukelia prisiminimus ir veikia jausmus tiesiogiai, jie išvengia smegenų atliekamo pirminio filtravimo ir analizavimo. Žmones emocionaliai stimuliuoja įvairūs kvapai, todėl jie gali pranešti apie kilmės šaltinį kur kas efektyviau nei žodžiai ir jie vartotojų yra kur kas lengviau išsimenami¹⁷. Be to, kitais jutimais suvokiamų žymenų poveikis įveikia kalbos, amžiaus, išsilavinimo, skirtingų pragyvenimo lygio kliūtis¹⁸. Toks posūkis rinkodaroje suponavo būtinybę šiuos naujuosius pramoninės nuosavybės objektus – prekių ženklus, kuriuose yra nematomas žymuo, saugoti teisiniais instrumentais.

Prekių ženklo, kuriame yra nematomas žymuo, reglamentavimo Europos Sąjungos teisės aktuose aptarimą reikėtų pradėti nuo Direktyvos 2 straipsnio, nustatančio, 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 atkartoja pastarąją Direktyvos nuostatą, įtvirtindamas analogiškus reikalavimus žymenims, galintiems sudaryti Bendrijos prekių ženklą. Apibendrinant pasakytina, kad tiek Direktyvos 2 straipsnis, tiek Reglamento 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.

Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos 2 straipsnį, byloje *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt*¹⁹ (toliau – *Sieckmann* byla) pabrėžė, jog Direktyvos 2 straipsnio tikslas yra apibrėžti žymenų, iš kurių gali būti sudarytas prekių ženklas,

14 Lindstrom, M. *Prekės ženklo jausmas: galingų prekių ženklų kūrimas, naudojant lytėjimą, skonį, kvapą, vaizdą ir garsą*. Vilnius: Vaga, 2008, p. 7.

15 Oržekauskas, P.; Krupavičius, L. Prekių ženklai ir logotipai. Jų informacinio psichologinio poveikio analizė. *Economics and management* [interaktyvus]. *Technologija*. 2009, 14 [žiūrėta 2010-07-25]. <<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/14/1822-6515-2009-476.pdf>>.

16 Malberg, C. Trademarks Statistics as Innovation Indicator? A Micro Study [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2010-07-25]. <http://circle-lund.net/UploadedPublications/200517_MalMBERG.pdf>.

17 Oržekauskas, P.; Krupavičius, L., *op. cit.*

18 Malberg, C., *op. cit.*

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

rūšis ir, „nors Direktyvos 2 straipsnis pateikia „pavyzdinį sąrašą“ 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, tai reiškia, jog Direktyvos 2 straipsnis turi būti interpretuojamas ta prasme, kad prekių ženklas gali būti sudarytas iš žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, su sąlyga, kad šiuos žymenis galima pavaizduoti grafiškai.“ Pasakytina, kad nors teisiniams santykiams dėl Bendrijos prekių ženklo taikomas Reglamentas, *Sieckman* byloje yra aiškinamos Direktyvos nuostatos, Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos nuostatas, pasitelkia jurisprudenciją, kuria aiškinamos Reglamento nuostatos, kaip ir *vice versa*²⁰. Teisingumo Teismo pozicija leidžia daryti išvadą, jog į Direktyvos 2 straipsnio bei Reglamento 4 straipsnio nuostatų reglamentavimo sritį patenka neapibrėžtas ratas žymenų, kuriuos savo pojūčiais (rega, klausa, uosle, skonio receptoriais, lytėjimu) gali suvokti žmogus: kvapas, skonis, garsas ir pan. su sąlyga, kad šiuos žymenis galima būtų pavaizduoti grafiškai bei jie leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų. Taigi, nepaisant Direktyvos 2 straipsnyje bei Reglamento 4 straipsnyje pateikto žymenų sąrašo, „būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo“, esminės reikšmės vis dėlto turi Direktyvos 2 straipsnio bei Reglamento 4 straipsnio nuoroda į „bet koki“ žymenį, būtent atitinkantį galimybės būti pavaizduotam grafiškai bei galėjimo leisti atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų sąlygas. Bendrijos prekių ženklų leidžiama registruoti bet kurį žymenį, gebantį atlikti prekių ženklo funkciją, įskaitant kvapą, skonį ar garsą, kuriame slypi tam tikra informacija, kurią savo pojūčiais gali suvokti žmogus.

1.1. Kai kurių absoliučių reikalavimų prekių ženklui, kuriame yra nematomas žymuo, taikymo ypatumai

Nors Reglamentu yra sukurta atskira ir autonomiška Bendrijos prekių ženklo sistema, tačiau šiame straipsnyje analizuojami absoliutūs reikalavimai prekių ženklui yra identiški įtvirtintiems Direktyvoje. Atsižvelgiant į tai, jog Teisingumo Teismas stengiasi formuoti vienodą praktiką, aiškindamas absoliučių reikalavimų prekių ženklui nuostatas, Reglamente nustatytų absoliučių reikalavimų prekių ženklui interpretacija yra taikoma ir Direktyvos nuostatų interpretavimui.

Prekių ženklų pramoninės nuosavybės objekto požiūriu gali būti tik toks žymuo, kuris atitinka absoliučius teisės aktų nustatytus reikalavimus, įtvirtintus Direktyvos 3 straipsnyje bei Reglamento 7 straipsnyje, t. y. tuos, kurie yra keliami ženklui *per se* (savai) ir yra nustatyti atsižvelgiant į pagrindinę prekių ženklo funkciją, kuri, pasak Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, „yra garantuoti pažymėtos prekės kilmės identišumą 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, kuris yra atsakingas už jų kokybę, priežiūroje²¹. Taigi, absoliutūs reikalavimai prekių ženklui yra skirti patikrinti, ar apskritai toks ženklas *per se* galėtų pretenduoti į apsaugą išimtinėmis teisėmis, t. y. ar jis atitinka prekių ženklui keliamus reikalavimus ir ar toks ženklas geba atlikti savo esminę funkciją – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų²², kitaip tariant, suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ir (arba) paslaugų identiškumo garantiją²³.

Prekių ženklas, kuriame yra nematomas žymuo, nėra suvokiamas vizualiai – čia ir slypi jo specifika, sukelianti visų pirma atitikimo pirmajam absoliučiam reikalavimui prekių ženklui problemišumą. Pirmąjį absoliutųjį reikalavimą nustato Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punktas, numatantis, jog, be kita ko, nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais *žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų*. Ši nuostata aiškintina sistemai kartu su Direktyvos 2 straipsniu, kuriame įtvirtintas taisyklės jau aptarėme. Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punktas nustato, jog neregistruojami tie žymenys, kurie neatitinka Reglamento 4 straipsnio reikalavimų, taigi nukreipiama į Reglamento 4 straipsnį, kurį taip pat analizavome aukščiau. Apibendrinant dar kartą pabrėžtina: Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte bei Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punkte įtvirtintas absoliutus reikalavimas prekių ženklui (toliau – pirmasis absoliutus reikalavimas) apima: 1. *prekių ženklą gali sudaryti žymenys, kurių, kaip minėjome, sąrašas nėra baigtinis*; 2. *žymenys turi būti tokie, kad juos būtų galima pavaizduoti grafiškai*; 3. *žymenys turi būti tokie, kad leistų atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų*.

Taigi, teoriškai galima skirti du pirmojo absoliutaus reikalavimo elementus: grafinio žymens pavaizdavimo elementą, kuris teisinėje literatūroje dar vadinamas reikalavimu žymens *formai*²⁴ (toliau – formos reikalavimas), bei žymens *turinio* elementą, kurį sudaro reikalavimas žymeniui leisti atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų (toliau – reikalavimas turiniui).

Vertinant nematomo žymens atitiktį pirmajam absoliučiam reikalavimui, svarbu tai, kad grafinis žymens pavaizdavimas *visuomet* yra privalomas, o žymens atitiktis tik turinio reikalavimui nėra pakankamas, norint tokį žymenį pripažinti prekių ženklu pramoninės nuosavybės objekto prasme. Taigi net jei nematomas žymuo ir pateisintų turinio reikalavimą, t. y. leistų atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų, neatitikęs formos elemento, toks žymuo vis tiek negalėtų būti laikomas prekių ženklu. Žymens atitikties formos reikalavimui imperatyvumas paaiškinamas

21 Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* [2002] ECR I-5475, p. 30.

22 Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1 (67): 42.

23 Plačiau apie absoliučius reikalavimus prekių ženklui žr. Birštonas, R., *et al.*, *supra* note 20, p. 531–539.

24 Jaconiah, J. The Requirements for Registration and Protection of Non – Traditional Marks in the European Union and in Tanzania. *IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law)*. Munich: Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law, 2009, 7: 756.

Reglamento preambulės 7 punktu, nustatančiu, jog teisių į Bendrijos prekių ženklą negalima įgyti kitaip nei registruojantis bei sistemiškai taikytinu Reglamento 26 straipsnio 1 dalies (d) punktu, įtvirtinančiu nuostata, jog vienas iš paraiškos registruoti Bendrijos prekių ženklą sudedamųjų privalomų elementų yra *prekių ženklų vaizdas*. Taigi, Bendrijos prekių ženklų apsauga pirmiausiai siejama su formalia registracijos procedūra, kuri prasideda nuo paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo, kartu pateikiant ir prekių ženklų vaizdą. Pabrėžtinai vienas aspektas – registruojant prekių ženklą, kuriame yra nematomas žymuo, arba, kitaip tariant, *nematomą* prekių ženklą, visuomet privaloma *pavaizduoti* tai, kas nėra matoma, o tai, matysime, beveik visuomet yra problemiška. Pažymėtina, jog praktikoje, atsisakant nematomus žymenis registruoti prekių ženklais, dažniausiai taikomas atsisakymo registruoti pagrindas yra nematomo žymens neatitiktis Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte bei Reglamento bei 7 straipsnio 1 dalies (a) punkte įtvirtintam grafiniui pavaizdavimui.

Vertinant pirmąjį absoliutųjį reikalavimą santykiyje su kitais absoliučiais reikalavimais prekių ženklams, paminėtinas skiriamąjį požymio reikalavimas prekių ženklui, įtvirtintas Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte bei Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (b) punkte. Šiam reikalavimui yra taikoma Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje bei Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtis, kai žymuo, net jei ir neatitinka tam tikrų absoliučių reikalavimų prekių ženklams, vis tiek gali būti registruojamas prekių ženklui, jeigu dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį. Taigi kyla klausimas, ar gali nematomas žymuo, dėl naudojimo įgijęs skiriamąjį požymį, pasinaudoti šia išimtimi net ir tuo atveju, jei šis žymuo neatitinka formos reikalavimo? Atsakymas argumentuotinas anksčiau aptartu imperatyvu – grafinis žymens pavaizdavimas *visuomet* yra privalomas, todėl, net įgijęs skiriamąjį požymį, nematomas žymuo niekuomet negalės išvengti atitikties pirmajam absoliučiam reikalavimui. Jei paraiška registruoti žymenį yra atmeta remiantis Direktyvos 3 straipsnio 1 pirmos dalies (a) punktu, tokį žymenį registruoti niekuomet nebus leista, todėl beprasmiška vadovautis įrodymais, kad žymuo įgijo skiriamąjį požymį Direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu²⁵. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, minėta išimtis absoliučiam reikalavimui, įtvirtintam Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte bei Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punkte, nėra taikoma.

1.2. Grafinio pavaizdavimo, kaip vieno iš absoliutaus reikalavimo prekių ženklui (įtvirtinto Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte bei Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punkte) elementų, ypatumai, esmė bei paskirtis

Kaip jau minėta, vienas iš Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies (a) punkte bei Reglamento 7 straipsnio 1 dalies (a) punkte įtvirtinto absoliutaus reikalavimo prekių ženklams

25 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.

elementų yra žymens galimybės būti pavaizduotam grafiškai reikalavimas: „*sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai*“. Siekiant išsiaiškinti šio reikalavimo tikslą, pirmiausia būtina aptarti jo lingvistinę reikšmę. Bendrinėje kalboje žodis „grafinis“ arba „grafiškas“ reiškia *pavaizduotas brėžiniu, piešiniu, grafiku*²⁶. Atsižvelgiant į šią termino sampratą, reikalavimas būti pavaizduotam grafiškai tolygus reikalavimui būti pavaizduotam brėžiniu, piešiniu ar grafiku. Tačiau kyla klausimas, ar bet koks piešinys ar brėžinys, išreiškiantis garsą, kvapą ar skonį, bus laikomas tinkamu nematomo žymens pavaizdavimu. Atsakant į šį klausimą svarbu nustatyti analizuojamos teisės normos tikslus bei paskirtį. Pasak Teisingumo Teismo, grafinis žymens pavaizdavimas leidžia įgalinti nematomą žymenį įgyti matomą išraišką paveikslų, linijų ar charakteristikų dėka tam, kad remiantis grafiniu pavaizdavimu tokį žymenį būtų galima tiksliai identifikuoti²⁷. Detalizuodamas Teisingumo Teismas nurodo, jog viena iš grafinio pavaizdavimo reikalavimo funkcijų yra tiksliai įvardyti prekių ženklo savininko išimtinėmis teisėmis saugomą objektą, o kartu ir savininko įgytų teisių ribas²⁸. Kitaip tariant, svarbu atskleisti paties prekių ženklo esmę ir prigimtį, tiksliai ir aiškiai išreiškiant, kokio pobūdžio objektas yra saugomas išimtinėmis teisėmis. Dėl šios priežasties apie prekių ženklą turi būti skelbiama viešai. Teisingumo Teismas nurodo, jog prekių ženklo paskelbimas viešame registre turi viešo prieinamumo tikslą, t. y. tam, kad informacija apie prekių ženklą taptų viešai prieinama kompetentingoms institucijoms, visuomenei, o ypač verslininkams²⁹. Taigi, grafiniu nematomo žymens pavaizdavimu pirmiausia siekiama šį žymenį įvardyti bei apibrėžti vizualiomis priemonėmis, tokiomis kaip paveikslai, linijos ar charakteristikos, tam kad tretiesiems asmenims būtų aišku, koks konkrečiai yra išimtinųjų teisių apsaugos objektas. Supažindinimas su saugomu objektu pasiekiamas prekių ženklo viešo paskelbimo būdu, taigi pirmojo absoliutaus reikalavimo prekių ženklui 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. Taip pat grafinis žymens pavaizdavimas atlieka administracinę funkciją, kuri suprantama kaip biurokratiškos registracijos ir administravimo procedūrų efektyvus įgyvendinimas³⁰, užtikrinantis kokybišką prekių ženklų savininkų teisių apsaugą.

Teisingumo Teismo išaiškinimas grafinio prekių ženklo pavaizdavimo klausimais patvirtina, jog prekių ženklų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta vadinamoji *reprezentatyviosios registracijos sistema*³¹, reikalaujanti pateikti ne prekių ženklo pavyzdį, bet jo grafinį pavaizdavimą. Atkreiptinas dėmesys, jog kai kuriose jurisdikcijose, norint įregistruoti prekių ženklą reikalaujama ne žymens grafinio pavaizdavimo (angl. *graphical representation*), bet grafinio atgamiio

26 Terminų žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-07-30]. <<http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>>.

27 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 46.

28 *Ibid.*, para 48.

29 *Ibid.*, para 49.

30 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 50.

31 Bentley, L.; Sherman, B. *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 770.

arba grafinės reprodukcijos (angl. *graphical reproduction*)³². Praktinė šio skirstymo reikšmė ta, kad nematomi žymenys dėl savo prigimties negali atitikti grafinio atgaminimo reikalavimo, todėl šiose jurisdikcijose negali būti registruojami prekių ženklais. Grafinis žymens atgaminimas suprantamas kaip žymens substancijos, arba tiesiog žymens, pavyzdys materialia išraiška, tuo tarpu, pvz., skonis ar kvapas neturi materialios išraiškos, todėl grafiškai jį galima tik *pavaizduoti* naudojant vizualesius elementus, o ne pateikti jo pavyzdį. 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 bei šio reikalavimo tikslą³³. Pasak VRDT, Reglamento 4 straipsnyje įtvirtintas grafinio pavaizdavimo reikalavimas suprantamas kaip netiesioginio grafinio pavaizdavimo reikalavimas, todėl „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“³⁴. Toks pirmojo absoliutaus reikalavimo prekių ženklui aiškinimas laikomas liberaliu, dėl to kritikuojamas kai kurių teisininkų, teigiančių jog „labai tikėtina, jog Europos Sąjungos teisė leidžia tinkamu laikyti bet kokią grafinį žymens pavaizdavimo būdą, tereikalaujant, kad žymuo gebėtų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų“³⁵. Ši nuomonė kritikuotina pirmiausia dėl to, kad Teisingumo Teismas *Sieckmann* byloje aiškiai apibrėžė grafinio pavaizdavimo tinkamumo kriterijus (vadinamus *Sieckmann kriterijais* arba *Sieckmann testu*) atsižvelgiant į anksčiau aptartus žymens grafinio pavaizdavimo tikslus. Detalesnę šių kriterijų analizę pateiksime kitoje straipsnio dalyje, kurioje nagrinėsime grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo kvapiniam prekių ženklui ypatumus.

2. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumai kvapo bei skonio prekių ženklams

Vertinant žymens atitikimą grafinio pavaizdavimo reikalavimui, atitinkama nematomų žymenų rūšis susiduria su jai būdingais probleminiais aspektais, todėl kvapas, kaip prekių ženklas, reikalauja atskiros analizės. Pažymėtina, jog *Sieckmann* kriterijai Teisingumo Teismo praktikoje buvo įvardyti sprendžiant būtent *kvapinio* prekių ženklo grafinio pavaizdavimo galimybes. Šioje byloje buvo siekiama registruoti cheminės medžiagos metilo cinamato kvapą, 35, 41 ir 42 klasės paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją³⁶ žymėti. Pateikdamas paraišką registruoti prekių ženklą pareiškėjas

32 Jaconiah, J., *supra* note 24, p. 757.

33 VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruozio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3, para 31.

34 *Ibid.*

35 Jaconiah, J., *supra* note 24, p. 757.

36 *Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms* visos prekės ir paslaugos suklasifikuotos į 45 klases (34 prekių klasės nuo 1 iki 34 ir 10 paslaugų klasių nuo 35 iki 45).

kartu pateikė: 1) metilo cinamato cheminę formulę ($C_6H_5 - CH = CHCOOCH_3$); 2) kvapo pavyzdį specialioje taroje; 3) žodinių metilo cinamato kvapo aprašymą – *aromatingai vaisinis su vos jaučiama cinamono užuomina*. Pagrindiniai du klausimai, kuriuos Teisingumo Teismas nagrinėjo *Sieckmann* byloje, buvo: 1) ar Direktyvos 2 straipsnis turėtų būti aiškinamas taip, kad žymenys, galintys būti pavaizduoti grafiškai, apima tik tuos žymenis, kurie yra matomi ir grafiškai gali būti išreikšti tiesiogiai, ar Direktyvos 2 straipsnio interpretavimas apima ir žymenis, kurie negali būti suvokiami vizualiai *per se*, bet gali būti grafiškai pavaizduoti netiesiogiai, naudojant atitinkamas priemones; 2) jei Direktyvos 2 straipsnis apima ir žymenis, kurie negali būti *per se* suvokiami vizualiai, ar žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimas laikomas patenkintu, jei šis žymuo yra išreikštas: 1) chemine formule; 2) žodiniu apibūdinimu; 3) kvapo pavyzdžiu; 4) šių būdų derinys.

Jau minėjome, jog, atsakydamas į pirmąjį klausimą, Teisingumo Teismas Direktyvos 2 straipsnio nuostatą aiškino plečiamai: „*Direktyvos 2 straipsnis turi būti interpretuojamas taip, kad prekių ženklas gali būti sudarytas iš žymenų, kurie nėra suvokiami vizualiai, su sąlyga, kad šiuos žymenis galima pavaizduoti grafiškai*“ bei padarė išvadą, jog Direktyvos 2 straipsnis leidžia registruoti neapibrėžtą ratą žymenų, įskaitant ir nematomus žymenis, jeigu šiuos žymenis įmanoma pavaizduoti grafiškai, o būtent „*paveikslais, linijomis ar charakteristikomis*“³⁷. Tačiau to neužtenka: grafinis žymens pavaizdavimas privalo būti tinkamas. Pasak Teisingumo Teismo, grafinio žymens pavaizdavimo tinkamumo indikatorius yra septyni kriterijai (*Sieckmann* kriterijai): *grafinis pavaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas bei objektyvus*. Tik grafinio pavaizdavimo atitiktis visiems išvardytiems kriterijams realizuotų visus grafiniam pavaizdavimui keliamus tikslus. Pirmiausia, kad prekių ženklą registruojanti kompetentinga institucija būtų pajėgi aiškiai ir tiksliai suvokti pateikto registruoti žymens prigimtį, atlikti prekių ženklo paraiškos ekspertizę bei apie pareikštą registruoti prekių ženklą skelbtų viešai bei tam, kad tretieji asmenys žinotų, koks konkretus objektas yra saugomas išimtinėmis teisėmis, grafinis pavaizdavimas turi būti *aiškus ir tikslus*³⁸. Antra, tam, kad prekių ženklų duomenų bazės naudotojai teisingai suvoktų šio ženklo prigimtį, grafinis pavaizdavimas privalo būti *savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas*³⁹. Trečia, *ilgai išliekantis* grafinis pavaizdavimas privalo būti dėl prekių ženklo registracijos ilgalaikiškumo bei jos pratęsimo galimybių⁴⁰, o *objektyvus* dėl to, kad prekių ženklo identifikacijos bei suvokimo metu būtų išvengta subjektyvios interpretacijos galimybės.

Atsakydamas į antrąjį klausimą, Teisingumo Teismas nurodė, jog kvapo cheminė formulė nėra tinkamas kvapinio žymens grafino pavaizdavimo būdas, kadangi cheminė formulė išreikštas grafinis žymens pavaizdavimas nėra pakankamai suprantamas, nes

Nicos sutarties šalimis yra 83 valstybės narės. Informacija Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos internetinėje svetainėje [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-08-06]. <<http://www.wipo.org>>.

37 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 46.

38 *Ibid.*, para 50, 51.

39 *Ibid.*, para 52.

40 *Ibid.*, para 53.

tik maža dalis žmonių gebėtų iš cheminės formulės atpažinti ta formule įvardijamą kvapą⁴¹. Be to, Teisingumo Teismo nuomone, cheminė formulė neatspindi medžiagos kvapo, o tik pačią medžiagą, todėl nėra pakankamai aiški ir tiksliai⁴². Dėl žodinio kvapo apibūdinimo Teisingumo Teismas išreiškė poziciją, jog šis nėra pakankamai aiškus, tikslus ir objektyvus⁴³, o dėl kvapo pavyzdžio nurodė, jog jis nėra laikomas grafiniu pavaizdavimu Direktyvos 2 straipsnio prasme, todėl kvapo pavyzdys nėra pakankamai stabilus ir ilga išliekantis⁴⁴. Galiausiai Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, kad kvapinio žymens atveju nei cheminė formulė, nei žodinis apibūdinimas, nei kvapo pavyzdys, nei šių žymens išraiškos būdų derinys negali patenkinti tinkamo grafinio pavaizdavimo reikalavimo, ypač aiškumo ir tikslumo kriterijų⁴⁵.

Komentuojant šį Teisingumo Teismo sprendimą, atkreiptinas dėmesys į advokato Ruiz-Jarabo Colomer nuomonę, išreikštą *Sieckmann* byloje. Jis, vertindamas objektyvumo reikalavimą nematomo žymens grafiniam pavaizdavimui, atkreipė dėmesį į tai, jog, skirtingai nei kiti jutimai, skonis ir kvapas yra labiau problemiški dėl tikslų taisyklių, kaip nustatyti šių objektų turinį, nebuvimo⁴⁶. Tai reiškia, jog kvapo suvokimui yra būdingas subjektyvumas, priklausantis nuo individo asmenybės bei individualių savybių. Mūsų nuomone, čia ir slypi esminė kvapo, kaip prekių ženklo, apsaugos galimybės problema. Sutinkant su VRDT teiginiu, jog „subjektyvaus suvokimo problema slypi žmogiškojo suvokimo prigimtyje“⁴⁷, pridurtina, jog tuomet, kai prekių ženklui siekiama registruoti kvapą, grafinio šio žymens pavaizdavimo galimybė neturėtų būti vertinama atsietai žmogaus jutimų ypatumų. Žmogus jutimais priima informaciją: analizuojamos bylos atveju – užuodžia kvapą, taigi, kvapui suvokti naudojama žmogaus uoslė. Tuo tarpu grafinis pavaizdavimas yra matomas, t. y. suvokiamas kitu žmogaus jutimu – rega. Nereikėtų pamiršti šių dviejų žmogaus jutimų specifikos, jie abu yra skirtingo pobūdžio, nes už juos yra atsakingi skirtingi jutimo receptoriai (už gebėjimą jausti skonį ir kvapą atsakingi chemoreceptoriai, už gebėjimą regėti atsakingi fotoreceptoriai)⁴⁸. Taigi, kyla natūralus klausimas, ar egzistuoja kvapo, savo prigimtimi suvokiamo uosle (chemoreceptoriais), aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas bei objektyvus atitikmuo, analogas, kuris būtų matomas, suvokiamas rega (fotoreceptoriais). Be abejo, atsakymas į šį klausimą yra technikos, o ne teisės mokslo objektas ir teisiniu požiūriu jis svarbus tiek, kiek atrastas grafinio pavaizdavimo būdas leistų įgyvendinti grafinio pavaizdavimo tikslus ir, kaip nurodė VRDT, „užtikrintų teisinio tikrumo principą“.

41 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 69.

42 *Ibid.*

43 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 70.

44 *Ibid.*, para 71.

45 *Ibid.*, para 72.

46 *Ibid.*, para 25.

47 VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gružio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3, para 12.

48 Saulis, G. Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai. *Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04 „Naujų gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“* [interaktyvus]. Kaunas, 2005 [žiūrėta 2010-07-25]. <http://gamta.vdu.lt/mokytojai/kursai/Biofizikiniai_gyvunu_funkcionavimo_pagrindai.pdf>, p. 1.

Šiandieninio mokslo žinomi kvapo grafinio pavaizdavimo metodai apsiriboja kvapo pavaizdavimo skaitmeninėmis technologijomis galimybe⁴⁹ bei galimybe medžiagą apibrėžti chemine formule, kuri konkretizuotų jos sandarą, atomų ryšį bei dalelių kvapą. Dar galima nurodyti reikalavimus kvapo išgavimui, jų aprašymą bei charakteristikas, t. y. medžiagų, kurios turi būti naudojamos kvapui išgauti, kiekius, rūšis, temperatūrą bei kitus rodiklius, juslinius kvapų aprašymus ir pan. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo išaiškinimą *Sieckmann* byloje, šie grafinio pavaizdavimo būdai neatitiktų suprantamumo bei objektyvumo kriterijų. Taigi, anksčiau nurodytos priežastys leidžia spėti, jog net ir neeliminuojančios teorinės galimybės registruoti prekių ženklą kvapą, jis, panaudojant šiuo metu žinomas mokslo bei technikos priemones, negali įgyvendinti grafinio pavaizdavimo kriterijaus.

Aptarus Teisingumo Teismo poziciją, kyla klausimas dėl VRDT dar 2000 m. įregistruoto šviežiai nupjautos žolės kvapo teniso kamuoliukams žymėti⁵⁰. Kaip minėjome, tai buvo ir liko vieninteliu kvapu, įregistruotu bendrijos prekių ženklą, o ši registracija buvo atlikta dar prieš *Sieckmann* bylos sprendimą ir, ko gero, šiandienos aplinkybėmis nebebūtų pakartota (šio ženklo registracija yra pasibaigusi 2006 m. gruodžio 11 d.). Šis prekių ženklas buvo užregistruotas pakankamu laikant žodiniu aprašymu išreikštą grafinį žymens pavaizdavimą: „šviežiai nupjautos žolės kvapas“ (angl. *the smell of fresh cut grass*). VRDT apeliacinio skyriaus nuomone, aprašymas „šviežiai nupjautos žolės kvapas“ laikytinas išskirtiniu kvapu, kurį kiekvienas, vos pajautęs, tučiuojau atpažįsta iš patirties bei daugeliui šviežiai nupjautos žolės kvapas ar aromatas primena pavasarį ar vasarą, nupjautą veją ar žaidimų aikšteles, ar kitą malonią patirtį⁵¹. Akivaizdu, kad šis VRDT apeliacinio skyriaus sprendimas prasilenkia su *Sieckmann* kriterijais pirmiausia dėl to, kad *Sieckmann* byloje Teisingumo Teismas apskritai atmetė galimybę žodinių kvapo apibūdinimą laikyti pakankamu tinkamam grafiniam pavaizdavimui, o jei jis ir būtų pakankamas, „šviežiai nupjautos žolės kvapo“ objektyvumas, aiškumas bei tikslumas vis tiek išlieka abejotini. Ko geroč nesuklysimė teigdami, jog „šviežiai nupjautos žolės kvapą“ galima įsivaizduoti subjektyviai ir skirtingai. Bendrinėje kalboje žodis „žolė“⁵² reiškia augalą, kurio stiebas nesumedėjęs. Net gerai neišmanydami botanikos mokslo nesuklysimė teigdami, kad žolė gali būti laikoma labai daug rūšių augalų, taigi, priklausomai nuo regione vyraujančios augmenijos, atitinkamai gali skirtis ir žolės kvapas. Skirtingai gali kvepėti nupjauta dirbtinai pasodintos pievelės žolė ir natūrali miško laukymėje esanti žydinti pieva, skirtingas kvapą gali skleisti rudenį ką tik nupjauta bei pavasarį, ar karštą vasarą šviežiai nupjauta žolė. Dėl šių priežasčių, priešingai, nei

49 Pvz., kvapo molekulių sklidimo pavaizdavimas [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-08-16]. <<http://www.youtube.com/watch?v=WBLUM4dXh5w>>.

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

51 VRDT Antrosios Apeliacinės Tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* Nr. R 156/1998-2, ETMR – 429. Para. 14.

52 Terminų žodynas, *supra* note 26.

teigė VRDT, kvapo apibūdinimas kaip „šviežiai nupjautos žolės kvapas“, skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingus prisiminimus bei asociacijas.

Panašų vertinimą pateikė Pirmosios Instancijos Teismas (toliau – PIT) sprendime, priimtame byloje *Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*⁵³ (toliau *Eden SARL* byla), kurioje buvo siekiama registruoti prinokusios braškės kvapą. Pateikiant prekių ženklo paraišką, grafinio pavaizdavimo funkciją atliko žodinis kvapo aprašymas „prinokusios braškės kvapas“ (angl. *smell of ripe strawberries*) bei spalvota braškės fotonuotrauka. PIT, remdamasis *Sieckmann* byloje suformuluotomis taisyklėmis, dar kartą patvirtino, jog žodinis žymens apibūdinimas nelaikytinas tinkamu grafiniu kvapo pavaizdavimu⁵⁴, be to, toks aprašymas gali būti suvokiamas subjektyviai, kadangi braškių kvapas gali skirtis, priklausyti nuo veislės⁵⁵. 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, nesuklysimė, yra pagrindinė priežastis to, kad šiuo metu neegzistuoja nė vieno kvapo, įregistruoto Bendrijos prekių ženklu. Tad akivaizdu, jog *Sieckmann* atvejis iškėlė gana griežtus reikalavimus grafiniam žymens pavaizdavimui ir nulėmė tolesnę kvapų registravimo praktiką.

Analogiška išvada darytina ir dėl skonio galimybės būti prekių ženklų pramoninės nuosavybės objekto prasme. Vieninteliai du nesėkmingi bandymai registruoti skonį, kaip prekių ženklą, buvo bandymas registruoti dirbtinį braškių skonį farmacijos gaminiams žymėti⁵⁶ bei apelsinų skonį antidepresantams žymėti⁵⁷. Kaip pažymėjo VRDT Apeliacinė Taryba, atsižvelgiant į *Sieckmann* byloje suformuluotą taisyklę, jog žodinis kvapo apibūdinimas nėra pakankamas tinkamam grafiniam pavaizdavimui, analogiška taisyklė taikytina ir skoniui⁵⁸, todėl grafinis pavaizdavimas skonio aprašymu „dirbtinis braškių skonis“ (angl. *the taste of artificial strawberry flavour*) laikytinas neatitinkančiu žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimo Direktyvos 2 straipsnio prasme. Kita vertus, jokie kito skonio grafinio pavaizdavimo būdo, kuris atitiktų *Sieckmann* kriterijus, šiandieninis mokslas nepateikia.

Abejotinas ir skonio gebėjimas atlikti prekių ženklo funkcijas. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, jog skonio, kaip prekių ženklo, galimos teisinės apsaugos apimtis, palyginti su kitais prekių ženklais, yra siauresnė, ir to priežastis yra skonio prigimtis bei specifika. Skonį žmogus suvokia chemoreceptoriais ragaudamas. Ši jo specifika savaime eliminuoja galimybę skoniu žymėti *paslaugas*, todėl skonis – išimtinai tik *prekių*⁵⁹ ženklas. Be to, kyla natūralus klausimas, kodėl valgomą objektą, kuris pats savaime jau

53 PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas byloje *Eden SARL v. OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705.

54 *Ibid.*, para. 28.

55 *Ibid.*, para. 27.

56 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, registracijos Nr. 001452853 [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-09-01]. <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

57 Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazė CTM-online, registracijos Nr. 003132404 [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-09-01]. <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg>.

58 VRDT antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *Eli Lilly and Company*, Nr. R 120/2001-2. Para 12.

59 Sąvoka „prekių ženklas“ apima tiek prekių ženklus, tiek ir paslaugų ženklus.

turi jam būdingą skonį iš prigimties, žymėti kitu skoniu? Tuo atveju, jei teigtume, kad skonis nėra tinkamas žymuo valgomoms prekėms žymėti, susidurtume su paradoksalia situacija: jei skonis suvokiamas ragavimu, kitos rūšies prekių nei valgomos žymėjimas skoniu tiesiog netektų prasmės. Atsakymų į šiuos klausimus aktualumą pirmiausia lemtų grafinė skonio pavaizdavimo galimybė, o kol kas ji ir išlieka didžiausia problema norint skonį registruoti prekių ženklu.

3. Grafinio pavaizdavimo reikalavimo taikymo ypatumai garsiniams prekių ženkams

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 ženklo⁶⁰, paraiškos padavimą reglamentuojančios nuostatos nurodo, jog jei prašoma įregistruoti garsinį ženklą, prekių ženklo vaizdą turi sudaryti grafinis garso pavaizdavimas, visų pirma, muzikinės notacijos; kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu – gali būti pateikiamas elektroninis failas su garsu (3 taisyklės 6 dalis). 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 bei elektroninis failas su garsu, kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu.

VRDT Rekomendacijos⁶¹ B dalies, 2.3.1. punktas, be kita ko, nustato, jog tuomet, kai yra teikiama paraiška registruoti garsinį prekių ženklą, VRDT paprastai priima muzikinę notaciją, tuo tarpu žodinis garso apibūdinimas, kaip, pavyzdžiui, onomatopėja⁶² ar natų įvardijimas žodžiais, grafiniam garso pavaizdavimui nėra pakankami. Taip pat VRDT nurodo, jog priima elektroninius garso failus, jei paraiška paduodama elektroniniu būdu, taip pat jei garsas yra pavaizduotas grafiškai. Rekomendacijos 7.6.1. punktas detalizuodamas, kas yra laikoma grafiniu garso pavaizdavimu, nustato, jog grafinio garso pavaizdavimo reikalavimą atitinka tik tradicinės muzikinės notacijos, tuo tarpu dažnio oscilograma ar sonograma tinkamu grafiniu garso pavaizdavimu laikoma tik tuomet, kai papildomai pridedamas garsinis failas, t. y. elektroninė laikmena su registruojamu garsu. Pažymėtina, jog Rekomendacijos 7.6.1. punktas duoda nuorodą į 2003 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*⁶³ (toliau – *Shield mark* byla) garso grafinio pavaizdavimo klausimais suformuluotas taisyklės.

60 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.

61 VRDT rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, priimtas 1996 m. spalio 28 d. VRDT prezidento įsakymu [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-09-01]. <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legal-References/guidelines/editorialNote.en.do>>.

62 Onomatopėja – žodžių sudarymas, pamėgdžiojant gamtos garsus. Terminų žodynas, *supra* note 26.

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

Shield mark byloje pareiškėjas kreipėsi dėl pirmų devynių Bethoveno „Fur Elise“⁶⁴ melodijos natų registracijos ir gaidžio giedojimo garso, pavaizduoto onomatopėja „Kukelekuuuuu“ (onomatopėja buvo pateikta olandų kalba, lietuviškai tokia onomatopėja skambėtų kaip „kakariekūūū“), registracijos. Teisingumo Teismas, sprenddamas klausimą dėl garso grafinio pavaizdavimo galimybių, pažymėjo esant suderinamumo trūkumą tarp onomatopėjos, t. y. jos tarimo ir tikrojo garso, kuris imituojamas fonetiškai, be kita ko, dėl priežasties, jog skirtingų valstybių piliečiai tą pačią onomatopėją išstartų skirtingai, todėl tampa neaišku, kas yra saugoma – onomatopėja, ta forma, kaip ji tariama, ar faktinis garsas⁶⁵. Pritardami šiai Teisingumo Teismo pozicijai pažymėsime, jog, pavyzdžiui, „Kukelekuuuuu“ danų kalba ir „kakariekūūū“ lietuviškai tariama ir skamba skirtingai. Teisingumo Teismas neatmetė garso aprašymo galimybės rašytine kalba, tačiau nurodė, kad nors garsinio ženklo aprašymas rašytine kalba ir negali būti *a priori* atmetamas kaip neatitinkantis *Sieckmann* kriterijų, tačiau „toks grafinis pavaizdavimas, kaip pirmosios devynios *Für Elise* natos arba gaidžio giedojimas, vis dėlto stokoja aiškumo ir tikslumo, todėl negali apibrėžti siekiamos apsaugos ribų“⁶⁶. Galiausiai Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, jog muzikinių natų seka be papildomų elementų neužtikrina grafinio pavaizdavimo, kadangi toks pavaizdavimas yra nei aiškus, nei tikslus, nei baigtinis, nes nėra įmanoma, pavyzdžiu, nustatyti garsų tono ir ilgumo, kurie taip pat formuoja siekiamo registruoti garso melodiją, o tai reiškia, jog nėra svarbiausių parametų, kurie reikalingi sužinoti melodiją⁶⁷.

Išsakęs anksčiau minėtą poziciją, Teisingumo Teismas vis dėlto pateikė galimą tinkamo grafinio garso pavaizdavimo pavyzdį, atitinkantį *Sieckmann* kriterijus, kuris apibendrintai turėtų būti suprantamas kaip muzikinė penklinė, padalyta linijomis bei nurodanti muzikos raktus (smuiko raktą, boso raktą, alto (tenoro) raktą), muzikines natas ir pauzes, kurios atskleistų garso ypatumus, kur reikia, nurodant alteracijos ženklus⁶⁸. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog toks garso grafinio pavaizdavimo modelis yra patikimas ir pripažįstamas kaip aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgalaikis ir objektyvus. Vertinant Teisingumo Teismo poziciją, pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį, jog garso pavaizdavimas muzikine penkline tinka tik tokiems garsiniams prekių ženklams, kurie yra muzikiniai⁶⁹ ir negali būti pritaikytas, pavyzdžiui, liūto riaumojimo garsui. Garsai, kurie yra išreikšti žmogaus ar gyvūno balsu, neturintys melodijos muzikine prasme, grafiškai vaizduojami sonogramomis, oscilogramomis, spektrogramomis ir šių priemonių tinkamumo Direktyvos 2 prasme Teisingumo Teis-

64 Kalbama apie Liudviko Van Bethoveno bagatelę „Elizai“.

65 Case C-283/01, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313, para 60.

66 *Ibid.*, para. 59.

67 *Ibid.*, para 61.

68 *Ibid.*, para 62.

69 Garsiniai prekių ženklai skirstomi į šias rūšis: muzikiniai garsai, t. y. muzikinių natų serija (pvz., Nokia tune melodija); dainuojami žodžiai akompanuoti muzika; garsas, išreikštas žmogaus ar gyvūno balsu be melodijos (pvz., liūto riaumojimas, Tarzano riksmas ir pan.), įvairūs gamtos garsai (pvz., bangų mūša); dirbtiniai garsai, sukurti įvairiomis technologijomis ir pan.

mas *Shield mark* byloje nesvarstė. Šį klausimą plačiau pakomentavo VRDT Apeliacinės Tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendime byloje *Edgar Rice Burroughs*⁷⁰ (toliau – *Tarzan Yell* byla). VRDT pabrėžė, jog spektrogramos neįmanoma transformuoti į garsą smegenų pagalba, todėl tuo tikslu turėtų būti naudojamos papildomos priemonės, tačiau neegzistuoja tokių kompiuterinių programų, kurios galėtų spektrogramą transformuoti į ja išreiškiamą garsą, o jei ir egzistuotų, spektrograma neatitiktų savarankiškumo kriterijaus⁷¹. Ši problema buvo išspręsta garsinio failo kartu su paraiška pateikimo galimybe: oscilograma, sonograma ar spektrograma tinkamu grafiniu garso pavaizdavimu laikoma tik tuomet, kai papildomai pridedamas garsinis failas (MP3 formate). Tokiu būdu visi suinteresuoti asmenys turi galimybę susipažinti su registruojamu garsu prisijungdami 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 ir yra, taip išvengdami subjektyvių interpretacijų galimybes, klaidinimo ir pan. Išgirdus garsą yra visiškai aišku, koks objektas yra saugomas išimtinėmis teisėmis. Dėl išvardytų priežasčių, mūsų manymu, garso grafinis pavaizdavimas, išreikštas sonograma, oscilograma ar spektrograma, papildytas garsiniu failu, neabejotinai laikytinas aiškiu, tikslu, savarankišku, lengvai prieinamu, suprantamu, objektyviu bei realizuojančiu žymens grafinio pavaizdavimo reikalavimo tikslus.

Diskutuotina yra Teisingumo Teismo pozicija dėl tinkamu garso pavaizdavimu laikytinos muzikinės penklinės, padalytos linijomis bei nurodančios muzikos raktus (smuiko raktą, boso raktą, alto (tenoro) raktą), muzikines natas ir pauzes, kurios atskleistų garso ypatumus, kur reikia, nurodant alteracijos ženklus. Tokio grafinio pavaizdavimo atitiktis suprantamumo kriterijui kelia abejonių, kadangi muzikinė penklinė yra sudaryta iš ženklų, kurie šios srities neišmanančiam asmeniui, tikėtina, nėra žinomi. Todėl neklystant suvokti garsą tik iš muzikinės penklinės gali būti įmanoma tik išmanančiam specialistui, o tai šį grafinio pavaizdavimo būdą skatina palyginti su jau minėta *Sieckmann* byloje Teisingumo Teismo išsakyta pozicija dėl kvapo pavaizdavimo chemine formule. Pasikartosime, kad tuomet Teisingumo Teismas pažymėjo, jog kvapo cheminė formulė nėra tinkamas kvapinio žymens grafino 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 kvapą⁷². Mūsų nuomone, muzikinė penklinė Direktyvos 2 straipsnio prasme turėtų būti vertinama taip pat kaip ir cheminė formulė, kuri laikoma netinkamu kvapo pavaizdavimo būdu, o šios situacijos sprendimu galėtų būti reikalavimas muzikinę penklinę papildyti garsiniu failu.

70 VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje *Edgar Rice Burroughs*, Nr. R 708/2006-4.

71 *Ibid.*

72 Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737, para 69.

Išvados

1. Direktyvos 2 straipsnyje bei Reglamento 4 straipsnyje įtvirtintas žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašas nėra baigtinis, į jį patenka neapibrėžtas ratas žymenų, kuriuos savo pojūčiais (rega, klausa, uosle, skonio receptoriais, lytėjimu) gali suvokti žmogus: kvapas, skonis, garsas ir pan., su sąlyga, kad šiuos žymenis būtų galima pavaizduoti grafiškai bei jie leistų atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų. Lyginant su klasikiniiais prekių ženklais, prekių ženklai, kuriuose yra nematomas žymuo, susiduria su grafinio pavaizdavimo problema, kadangi grafiškai pavaizduoti reikia tai, kas nėra matoma. Tuo tarpu žymens atitiktis grafinio pavaizdavimo reikalavimui, t. y. formos reikalavimui, visuomet yra privalomas: net jei nematomas žymuo ir leistų atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų, ar dėl naudojimo toks žymuo būtų įgijęs skiriamąjį požymį Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje bei Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos išimties prasme, toks žymuo galėtų būti registruojamas prekių ženklui tik tuo atveju, jei jį galima būtų pavaizduoti grafiškai bei šis grafinis pavaizdavimas būtų aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas bei objektyvus.

2. Teisingumo Teismo praktika leidžia spręsti, jog kvapinio žymens atveju nei cheminė formulė, nei žodinis apibūdinimas, nei kvapo pavyzdys, nei šių žymens išraiškos būdų derinys negali patenkinti tinkamo grafinio pavaizdavimo reikalavimo. Šiuo metu neegzistuoja žinomos mokslo bei technikos priemonės, kurios leistų kvapą ar skonį, savo prigimtimi suvokiamus uosle bei ragaujant (chemoreceptoriais), transformuoti į aiškų, tikslų, savarankišką, lengvai prieinamą, suprantamą bei objektyvų atitikmenį, analogą, kuris būtų matomas, t. y. suvokiamas rega, todėl, net teisiniu reglamentavimu ir neeliminuojanč teorinės galimybės registruoti prekių ženklui kvapą bei skonį, jie šiandieną negali atitikti formos reikalavimo prekių ženklui.

3. Nors Teisingumo Teismas tinkamu garso pavaizdavimu laiko muzikinę penklinę, padalytą linijomis bei nurodančią muzikos raktus (smuiko raktą, boso raktą, alto (tenoro) raktą), muzikines natas ir pauzes, kurios atskleistų garso ypatumus, kur reikia, nurodant alteracijos ženklus, toks grafinis garso pavaizdavimas nevisiškai atitinka suprantamumo kriterijų bei gali būti naudojamas tik muzikiniams prekių ženklams. Gamtos garsų, neturinčių melodijos muzikine prasme, grafinis vaizdavimas sonogramomis, oscilogramomis, spektrogramomis, Sieckmann kriterijus atitinka tik tuomet, kai kartu yra pateikiamas garsinis failas, leidžiantis identifikuoti vaizduojamą garsą.

Literatūra

Bently, L.; Sherman, B. *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Birštonas, R., et al. *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2010.

Bretonniere, J. F.; Rodari, S. Protecting and enforcing non-traditional trademarks. *IP Value 2009* [interaktyvus] 2009 [žiūrėta 2010-09-25]. <<http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>>.

- Case C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* [2002] ECR I-5475.
- Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* [2002] ECR I-11737.
- Case C-283/01, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex* [2003] ECR I-14313.
- Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [2008] OL L 299.
- 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.
- Jaconiah, J. The Requirements for Registration and Protection of Non – Traditional Marks in the European Union and in Tanzania. *IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law)*. Munich: Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law, 2009.
- Klimkevičiūtė, D. Erdvinių prekių ženklų teisėnės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. *Justitia*. 2008, 1(67).
- Komisijos 2005 m. birželio 29 d. 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.
- Lindstrom, M. *Prekės ženklo jausmas: galingų prekių ženklų kūrimas, naudojant lytėjimą, skonį, kvapą, vaizdą ir garsą*. Vilnius: Vaga, 2008.
- Malberg, C. Trademarks Statistics as Innovation Indicator? A Micro Study [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2010-07-25]. <http://circle-lund.net/UploadedPublications/2005_17_Malmberg.pdf>.
- Oržekauskas, P.; Krupavičius, L. Prekių ženklai ir logotipai. Jų informacinio psichologinio poveikio analizė. *Economics and management* [interaktyvus]. *Technologija*. 2009, 14 [žiūrėta 2010-07-25]. <<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/14/1822-6515-2009-476.pdf>>.
- Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEC valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L 040.
- PIT 2005 m. spalio 27 d. sprendimas *byloje Eden SARL v. OHIM*, Nr. T-305/04, ECR II-4705.
- 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.
- 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>.
- Tarybos 1993 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1993] OL L 11.
- Tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimas (EB) Nr. 2003/793, patvirtinantis Europos Bendrijos prisijungimą prie Protokolo, susijusio su Madrido susitarimu dėl tarptautinės ženklų registracijos, priimtu 1989 m. birželio 27 d. Madride [2003] OL L 296/20.
- Tarybos 2009 m. vasario 26 d. reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo [2009] OL L 078.
- Terminų žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-07-30]. <<http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas>>.
- VRDT antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *Eli Lilly and Company*, Nr. R 120/2001-2.

VRDT antrosios apeliacinės tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, Nr. R 156/1998-2, ETMR – 429.

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

VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2001 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje *Myles Limited*, Nr. R 711/1999-3.

VRDT rekomendacijos, priimtos 1996 m. spalio 28 d. VRDT prezidento įsakymu [interaktyvus]. [žiūrėta 2010-09-01]. <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/editorialNote.en.do>>.

THE PROBLEMS OF THE REGISTRATION OF NON-VISIBLE SIGN AS EUROPEAN COMMUNITY TRADEMARK: THEORY AND PRACTICE

Rūta Zmejauskaitė

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary. *The registration of sounds, smells and tastes as Community Trademarks, became possible from April 1, 1996. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trademarks and Designs) (OHIM) began accepting applications for these new forms of marks when EC Regulation 40/94 on the Community Trademark came into force. These new forms of trademarks (sounds, smells and tastes) are known as trademarks consisting of a non-visible sign. One of the requirements, which have to be satisfied by trademarks consisting of a non-visible sign before registration will be granted, is that mark must be capable of graphical representation. The purpose of this requirement is to ensure that infringement rights can be determined and third parties can understand from the graphical representation, the nature of the mark. A number of cases, analyzed in the article (Case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt, Case C-283/01, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, etc.) have considered whether the requirement of graphical representation can be satisfied by marks consisting of sounds, tastes and smells. The first decision of the Court of Justice of the European Union (ECJ) relating to trademarks consisting of a non-visible sign was Sieckmann decision (Case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt), which dealt with the issue of graphic representation, specifically for smells. The ECJ confirmed that a trademark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. In principle ECJ has not ruled out the possibility of a smell being registered as a trademark, the criteria it has set out are likely to be very difficult to satisfy and this is the main reason why non-visual marks have been available to register as a Community Trademark for more than fourteen years, but still prove problematic.*

The ECJ Shield Mark decision (Case C-283/01, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, etc.) made clear that sound marks must be considered capable of being regarded as trademarks provided they are capable of distinguishing and capable of being represented graphically. This decision confirms that the requirements for graphical representation set out in Sieckmann case apply also to sound marks. Shield Mark judgment allowed sound marks to be represented by musical notation, even though to most people this kind of representation is not easily accessible. Later on, the OHIM made a clarification relation to onomatopoeic sounds that cannot be represented in the form of musical notation, it was held that a description of the sound along with the sound recording in MP3 format would meet the criterion as well. The advent of electronic filing has been particular trademarkly useful for the filing of sound marks. Graphical representation of variety sound s can now be accompanied with a suitable graphical representation (musical notation) and /or a sound file.

Keywords: *non-traditional trademark, mark consisting of a non-visible sign, the requirement of graphic representation of a sign, smell, taste, sound.*

Rūta Zmejauskaitė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros doktorantė. Mokslinių tyrimų kryptys: prekių ženklų teisė, sutarčių teisė.

Rūta Zmejauskaitė, Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Department of Civil and Commercial Law, Doctoral Student. Research interest: trademark law, contract law.