

Prekių ženklo kūrimas: ar apie viską pagalvota? (1 dalis)

Parengė: Indrė Barauskienė ir Eglė Bakštytė

Advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene Intelektinės nuosavybės teisės ekspertės

Praktikoje egzistuoja daugybė patarimų, kaip sukurti išskirtinį ir stiprų prekių ženklą, kurį vartotojai greitai įsimintų ir kuris ilgainiui prekei ar paslaugai sukurtų pridėtinę vertę. Tačiau ar koncentruodamiesi į prekių ženklo patrauklumą visuomet įvertiname teisinius jo kūrimo aspektus? Ar sukūrę, atrodo, tinkamiausią žymenį esame tikri, kad jo naudojimas yra teisėtas?

Kaip žinia, prekių ženklus gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, pavyzdžiui, žodžiai, juridinių asmenų pavadinimai, šūkiei, raidės, skaitmenys, piešiniai, emblemos, erdvinės formos (pvz., pakuotė), spalvos ar jų deriniai, arba bet kokie šių visų elementų deriniai.

Sukūrus prekių ženklą, jo registracija nėra būtina – prekes ar paslaugas galime žymėti bet koku specialiai sukurtu žymeniu, jei toks žymuo nepažeidžia kitų asmenų ankstesnių teisių. Tačiau kol toks žymuo nėra registruotas, jis nėra teisiškai saugomas, taigi jį gali naudoti bet kas. Todėl kuriant prekių ženklą, reikia apsvaistyti ir jo registravimo galimybę. O tam, kad būtų registruojamas ir saugomas, prekių ženklas turi atitikti griežtus įstatymais, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais ir teismų sprendimais nustatytus reikalavimus.

Norint sukurti „teisingą“ prekių ženklą, nepakanka perskaityti Prekių ženklų įstatymo ar keleto teisinių patarimų. Nors nei Lietuvos, nei ES teisės aktai nenustato ilgo formalių reikalavimų prekių ženklui sąrašo, tačiau prekių ženklų teisė yra viena iš greičiausiai ir gausiausiai besivystančių teisės sričių, kurioje kiekvienais metais yra priimama šimtai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, nacionalinių teismų, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (kompetentinga ES institucija) ir Valstybinio patentų biuro (kompetentinga Lietuvos institucija) sprendimų, kurie prisideda aiškinant ir plėtojant reikalavimus ar draudimus prekių ženklams.

Bendra taisyklė – prekių ženklas nebus registruojamas, arba jo registracija bus pripažinta negaliojančia, jei bus nustatyti:

- (i) Absoliutūs atsisakymo registruoti ženklą ar registracijos negaliojimo pagrindai (t.y., žymuo negali sudaryti ženklo, neturi skiriamąjį požymį, yra aprašomasis ar bendrinis, klaidina visuomenę, prieštarauja gerai moralei ir kt.)
- (ii) Santykiniai registracijos negaliojimo pagrindai (trumpai tariant, žymuo tapatus ar klaidinančiai panašus į kitą prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą, geografinę nuorodą ir kt.)

Taigi pirmoji svarbiausia taisyklė – prekių ženklas turi gebėti atskirti vieno subjekto prekes ar paslaugas nuo kito subjekto prekių ir paslaugų. Tai reiškia, kad prekių ženklas turi turėti skiriamąjį požymį. Kita, ne ką mažiau svarbi taisyklė, išplaukianti iš pirmosios, skelbia, jog prekių ženklas negali būti aprašomasis – trumpai tariant, negalima rinktis tokio žymens, kuris tiesiogiai apibūdintų (nurodytų) prekes ar paslaugas, kurioms ženklas bus registruojamas. Klasikinis pavyzdys – negalima registruoti žodžio „batas“, jei toks ženklas bus skirtas žymėti avalynę, arba žodžio „restoranas“, jei jį planuojama naudoti maitinimo paslaugoms.

Atrodo elementaru? Tačiau šios, rodos, labai paprastos taisyklės praktikoje sukelia labai daug klausimų ir diskusijų.

Šių kelių straipsnių ciklu siekiame apibendrintai pateikti tam tikrus aspektus, susijusius su absoliučiaisiais ir santykiniais prekių ženklų registracijos negaliojimo pagrindais, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, kuriant teisiškai stiprų prekių ženklą.

Taigi, siekiant išvengti absoliučijų atsisakymo registruoti ženklą ar registracijos negaliojimo pagrindų, reikėtų atsižvelgti į žemiau nurodytas taisykles.

- Kaip buvo minėta, reikėtų vengti naudoti žodžius, kurie aprašytų ar tiesiogiai apibūdintų prekę ar paslaugą, kuriai šis ženklas bus naudojamas. Tai, jog žodis turi dvi reikšmes, iš kurių tik viena yra aprašomoji, situacijos nepagerina. Pavyzdžiui, žodis „lapas“ gali būti suprantamas keliomis skirtingomis reikšmėmis, kaip medžio lapas, arba popieriaus lapas, todėl nebus tinkamas žymėti popieriaus produktams, nors jo tik viena iš reikšmių yra aprašomoji, Tokiu atveju egzistuoja rizika, jog atitinkamas registras (ar tai būtų nacionalinis Valstybinis patentų biuras, ar ES prekių ženklus registruojanti Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba) tokio ženklo neregistruos, o už paraišką sumokėtų pinigų taip pat negražins.
- Jei registruojamas ES prekių ženklas, jis negali būti aprašomasis jokia oficialia ES kalba. Tiesa, gali būti situacijų, kai reikės įvertinti ir riziką, kurią kelia kitos, ne oficialios kalbos, jei jas supranta didelė dalis gyventojų. Pavyzdžiui, Lietuvoje būtų vertinami ir rusų kalbos žodžiai.
- Kuriant prekių ženklą nereikėtų ignoruoti ir neoficialios kalbos žodžių ar kasdienio žargono (vadinamojo *slengo*) reikšmės. Svarbu ne tik lingvistinė konkretaus termino reikšmė, bet ir kaip tas žodis bus suprantamas atitinkamai visuomenės daliai. Pavyzdžiui, žodis „printeris“ nėra lietuvių kalbos žodis, tačiau jį visuomenė lengvai supras kaip „spausdintuvą“, todėl tokio ženklo nebus galima registruoti spausdinimo mašinoms. Registracija nesuteikiama net ir tais atvejais, kai žodį kaip aprašantį prekes ar paslaugas supranta ne visi, o tik dalis visuomenės.
- Minėta taisyklė taikoma ir transliteracijos iš kirilicos, lotynų ar graikų kalbų atvejais. Jei rusiškas žodis „платъе“ bus užrašytas lotyniškais rašmenimis „platje“ ir bus skirtas žymėti rūbus, egzistuoja didelė rizika, kad jis nebus registruotas kaip prekių ženklas.
- Ypatingai atsargiai reikėtų rinktis žodžius, kurie dėl labai dažno vartojimo viename ar kitame sektoriuje gali būti praradę išskirtinumą. Pavyzdžiui, žodelis ECO (arba EKO) nebėra tinkamas kaip prekės ženklas ekologiškų prekių žymėjimui, arba žodį „MEDI“ gali būti atsisakyta registruoti medicinos paslaugoms. Todėl kuriant prekių ženklą su šiais ar panašiais žodžiais ar žodžių dalimis, pasirinktas kitas dėmuo turi būti išties originalus, kad „perliptų“ teisės aktų iškeltą skiriamąjį požymio kartelę.
- Prekių ženklais taip pat negali būti ir įprasti standartinių daiktų grafiniai piešiniai. Kaip pavyzdžiui standartinis bato paveikslukas negali būti registruojamas prekių ženklu žymėti avalynei. Ši taisyklė yra taikoma ir paprastoms geometrinėms formoms (apskritimui, kvadratui ir t.t.). Tokie įprasti ir paprasti grafiniai elementai taip pat negali būti prekių ženklais, jei neturi originalių elementų.
- Kartais „originalumą“ bandoma dirbtinai sukurti prie standartinių žodžių pridėjus galūnes, tokias kaip „.com“, „.lt“ ir pan. (pavyzdžiui ženklas „knygos.lt“). Visgi praktikoje laikomasi nuomonės, kad tokios dalelytės pačios savaime nėra pakankamos, kad suteiktų ženklui originalumo. Ta pati taisyklė yra taikoma ir teisinės formos trumpiniams, kaip pavyzdžiui UAB, ŽŪB ir pan. Todėl negalėsime registruoti žymens UAB VIRTUVĖ, kuris skirtas žymėti virtuvinius baldus ar prietaisus.
- Pasitaiko, jog tipiškus žodžius bandoma užrašyti įmantriai ar net su klaidomis. Pavyzdžiui, žodis „bataš“, galėtų būti užrašytas panaudojant netradicinius simbolius – „b@t@š“, tačiau vargu ar pavyktų įtikinti registrą, jog toks žodinis prekių ženklas yra turintis skiriamąjį požymį.

- Tai, jog du žodžiai, kurie apibūdina prekę ar paslaugą, vartojami gramatiškai netaisyklingai, taip pat negelbėtų situacijos. Pavyzdžiui, buvo atsisakyti registruoti prekių ženklą „vacations direct“, kuris skirtas žymėti turizmo paslaugas, nors gramatiškai teisinga išraiška yra „direct vacations“.

Peržvelgus šias kelias įvadinės taisykles, gali susidaryti įspūdis, jog norint registruoti prekių ženklą, jis turi būti labai sudėtingas ir originalus. Visgi, nebūtinai. Prekių ženklų gali būti ir vienas simbolis, jei tik jis turi skiriamąjį požymį. Todėl kuriant itin trumpus prekių ženklus, siūlome atsižvelgti į šiuos aspektus:

- Iš esmės, prekių ženklą gali sudaryti ir viena raidė (be jokios papildomos grafinės išraiškos), tačiau tik su sąlyga, kad toks ženklas galės atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų prekių ar paslaugų. Taigi prieš siekiant registruoti vieną raidę kaip prekių ženklą, pirmiausia reikėtų įvertinti, ar ši raidė neturi jokio ryšio su prekėmis ar paslaugomis, kurioms ji yra registruojama. Pavyzdžiui, yra labai tikėtina, kad viena raidė „V“ arba „W“ kaip prekių ženklas negalės būti registruojama elektroninėms prekėms, kadangi vartotojo gali būti asocijuojama su voltu arba vatu.
- Panaši taisyklė yra taikoma ir registruojant paprastus skaičius, kaip prekių ženklas. Jei skaičius turi aiškų ryšį su prekėmis arba paslaugomis, egzistuoja didelė tikimybė, kad apsaugos toks žymuo negaus. Pavyzdžiui, praktikoje buvo atsisakyti registruoti skaičių „15“, skirtą žymėti rūbams, nes vidutinis vartotojas tokį ženklą asocijuos su rūbų dydžių sistema.
- Prekių ženklais dažniausiai negali būti skyrybos ženklai – klaustukai, šauktukai, kabutės ir t.t. Prie tokių „blogų“ žymenų priskiriami ir kiti simboliai, tokie kaip pavyzdžiui skirti žymėti valiutas (£, €, \$), ar kiti simboliai kaip %, @, #.
- Sunkiau būtų įregistruoti ir piktogramas, kurios iš principo skirtos paaiškinti, kaip naudoti vieną ar kitą objektą (pavyzdžiui, kuria puse kišti kreditinę kortelę).

Šį kartą pristatėme tik kelias taisykles, kurias pravartu žinoti kuriant savo prekių ženklą. Kitame straipsnyje aptarsime daugiau aspektų, kuriuos būtina žinoti registruojant prekių ženklus.