

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Arūnas Želvys

**TEISIŲ Į PREKIŲ ŽENKLUS LICENCIJAVIMO PROBLEMINEI
ASPEKTAI**

Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, teisė (01S)

Vilnius, 2011

Disertacija rengta 2006-2010 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete

Mokslinis vadovas:

Prof. dr. Vytautas Mizaras (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė –
01 S)

TURINYS

Sutrumpinimai	9
Įvadas	10
I. Bendroji dalis.....	18
1. Prekių ženklo sąvokos reikšmė prekių ženklo licencinės sutarties sampratai	18
2. Prekių ženklo ekonominės funkcijos santykis su ženklo licencine sutartimi	22
II. Prekių ženklų licencinės sutarties sąvoka, prigimtis ir rūšys.....	26
1. Prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka ir samprata	26
2. Prekių ženklo licencinės sutarties istoriniai aspektai	29
2.1. Prekių ženklų licencinės sutarties prigimtis bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijoje	29
2.2. Prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimo raida ir tendencijos Lietuvos Respublikoje	35
2.2.1. Prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimas iki ir po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais	35
2.2.2. Susijusios su prekių ženklų licencijavimu Lietuvos teismų praktikos apžvalga	43
2.2.3. Apibendrinamieji teiginiai dėl licencinės sutarties reglamentavimo raidos Lietuvos Respublikoje	46
3. Prekių ženklų licencinių sutarčių rūšys	47
4. Prekių ženklo licencinės sutarties objektas ir jo ribos	56
5. Išimtinių prekių ženklo savininko teisių ir prievolinių teisinių santykių tarpusavio santykis licencinėje sutartyje	60
6. Prekių ženklų licencinės sutarties esminės sąlygos	63
7. Prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisės ir pareigos	65
III. Teisės į prekių ženklą licencijavimo probleminiai aspektai už licencinės sutarties ribų.....	69
1. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos problematika	69
2. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos kilmė, reikšmė ir registracijos sistemų rūšys.....	69

3. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos vaidmuo šiuolaikinėje teisinėje sistemoje	76
4. Prekių ženklų licencinių sutarčių sudarymo Lietuvos Respublikoje aktyvumas	81
5. Prekių ženklų registracijos sistemos tobulinimo galimybės	83
IV. Teisės į prekių ženklą licencijavimo probleminiai aspektai licencinės sutarties ribose	86
1. Prekių ženklo licencinės sutarties probleminiai aspektai prievolių teisės kontekste	86
2. Probleminiai aspektai, susiję su prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisiniu statusu.....	87
2.1. Probleminiai aspektai, susiję su licencianto teisiniu statusu	88
2.1.1. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licencianto teisinės padėties ypatumai.....	88
2.1.1.1. Savarankiškos neišimtinio licencianto teisės kreiptis į teismą nustatymo tikslingumas	98
2.1.1.2. Išvados dėl neišimtinio licencianto teisinės padėties	100
2.1.2. Licencijuojamo prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu ar panaikinimas licencianto iniciatyva.....	100
2.1.3. Licencianto teisė paduoti paraišką registruoti ženklui, konfliktuojančiam su licencijuojamu prekių ženklu	111
2.1.4. Licencianto teisė modifikuoti licencijuojamą prekių ženklą ir modifikuotą prekių ženklą (žymenį) naudoti	113
2.1.5. Licencianto teisė naudoti prekių ženklą pasibaigus prekių ženklo licencinei sutarčiai	116
2.1.6. Licencianto teisė prekių ženklą sublicencijuoti.....	117
2.1.7. Licencianto teisė naudoti prekių ženklą būdais, kurie buvo nežinomi sutarties sudarymo metu	120
2.1.8. Kelių to paties prekių ženklo licenciatų teisinės padėties tarpusavio santykis	121
2.1.9. Nekonkuravimo susitarimai su licenciaru arba kitais licenciantais.....	123

2.2. Probleminiai aspektai, susiję su licenciaro teisiniu statusu	124
2.2.1. Licenciaro teisė kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo, kai sudaroma išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis	124
2.2.2. Licenciaro teisė suteikti kelias licencijas tam pačiam prekių ženklui	127
2.2.3. Licenciaro teisė išregistruoti licencijuojamą prekių ženklą	129
2.2.4. Licencijuojamo prekių ženklo ir kitų licenciaro prekių ženklų tarpusavio santykis	131
2.2.5. Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas („išsėmimas“) sudarius prekių ženklų licencinę sutartį	133
3. Probleminiai aspektai, susiję su teise į prekių ženklą ir prekių ženklo modifikacijomis	135
3.1. Prekių ženklo licencinės sutarties ir neregistruoto žymens tarpusavio santykis: „kvazilicencinės sutartys“	135
3.2. Plačiai žinomo prekių ženklo licencinė sutartis	139
3.3. Susitarimų dėl neregistruoto žymens naudojimo teisiniai ypatumai licencinių sutarčių kontekste.....	144
3.4. Prekių ženklo licencijavimo prekių ženklo paraiškos stadijoje galimybės	145
3.5. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas panaikinamas arba pripažįstamas negaliojančiu.....	153
3.6. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas yra modifikuojamas	159
3.7. Prekių ženklo registracijos padalijimo teisinės pasekmės licencinei sutarčiai.....	160
3.8. Prekių ženklų licencinės sutarties statusas, kai licencijuojamas prekių ženklas yra su trūkumais.....	162
3.9. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas negali būti naudojamas tam, kam jį buvo numatyta jį naudoti pagal sutartį	163
4. Probleminiai aspektai, susiję su teisių perdavimu	165
4.1. Teisės į prekių ženklą perdavimo teisinės pasekmės prekių ženklo licencinei sutarčiai	165
4.2. Licenciaro teisių ir pareigų pagal licencinę sutartį perdavimas	170

4.3. Licenciato teisių ir pareigų pagal licencinę sutartį perdavimas.....	172
4.4. Teisių ir pareigų pagal sublicencinę sutartį perėjimas pasibaigus licencinei sutarčiai.....	173
5. Kiti prekių ženklų licencinės sutarties probleminiai aspektai	174
5.1. Licencijuojamo prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų kokybės kontrolės vaidmuo bendrojoje ir kontinentinėje teisėje.....	174
5.2. Prekių ženklo funkcijų reikšmė prekių ženklo licencinei sutarčiai	181
5.3. Sertifikavimo prekių ženklų suteikimo naudoti ypatumai.....	185
5.4. Kolektyvinių prekių ženklų licencinės sutartys	187
5.5. Specifiniai prekių ženklų panaudojimo atvejai	188
5.6. Prekių ženklų licencinės sutarties aspektai bankroto atveju.....	189
5.7. Sutartinių teisių gynimo būdų ir išimtinių prekių ženklo savininko teisių panaudojimas licenciatui pažeidus sutartį	191
V. Prekių ženklų licencinės sutarties ir kitų sutarčių tarpusavio santykis	196
1. Prekių ženklų licencinės sutarties ir kitų sutarčių tarpusavio santykio problematika	196
1.1. Prekių ženklo licencinės sutarties ir teisės į prekių ženklą perdavimo sutarties tarpusavio santykis	196
1.2. Prekių ženklų licencinės sutarties ir franšizės sutarties tarpusavio santykis ...	198
1.2.1. Franšizės sutarties sąvoka ir rūšys	199
1.2.2. Franšizės sutarties ir prekių ženklų licencijos tarpusavio santykis	201
1.2.3. Franšizės sutarties ir prekių ženklo licencinės sutarties kvalifikavimas	204
1.2.4. Franšizės sutartį reglamentuojančių normų taikymo prekių ženklų licencinei sutarčiai galimybės.....	208
1.2.5. Išvados dėl prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties tarpusavio santykio	208
1.3. Prekių ženklų licencinės sutarties ir nuomos sutarties tarpusavio santykis	209
1.4. Prekių ženklų licencinės sutarties ir distribucijos sutarties tarpusavio santykis	211
1.5. Prekių ženklų licencinės sutarties ir atstovavimo tarpusavio santykis	214

1.6. Prekių ženklo licencinės sutarties ir pirkimo – pardavimo sutarties tarpusavio santykis.....	215
1.7. Prekių ženklo licencinės sutarties ir prekių gamybos ar paslaugų teikimo tarpusavio santykis.....	216
1.8. Prekių ženklų licencinės sutarties ir uzufrukto tarpusavio santykis.....	218
1.9. Prekių ženklo licencinės sutarties ir prekių ženklų koegzistavimo susitarimo tarpusavio santykis.....	219
1.10. Prekių ženklų licencinės sutarties ir vienašalio sandorio tarpusavio santykis.....	223
1.11. Geografinių ir kilmės nuorodų, tradicinių gaminių, juridinių asmenų pavadinimų, specifinių fizinių asmenų teisių santykis su licencinėmis sutartimis.....	224
1.12. Prekių ženklų licencijų santykis su kitų intelektualinės nuosavybės objektų licencijomis.....	225
VI. Prekių ženklų licencinių sutarčių probleminiai aspektai konkurencijos teisės kontekste.....	229
1. Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykis.....	
1.1. Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio <i>ex ante</i> ir <i>ex post</i> požūriai.....	229
1.2. Prekių ženklų teisės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio ribų nustatymas: prekių ženklo dalyko sąvoka.....	232
1.3. Prekių ženklų licencijavimo ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio pagrindiniai probleminiai aspektai.....	236
2. Prekių ženklų licencinės sutartys ir antikonkurenciniai susitarimai.....	237
2.1. ES sutarties 101 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikšmė prekių ženklų licencijavimui.....	237
2.2. Prekių ženklų licencijų sąlygų ir ES sutarties 101 straipsnio tarpusavio santykis.....	239
2.3. Prekių ženklų licencinės sutartys kaip leidžiamieji susitarimai pagal konkurencijos teisę.....	239
2.3.1. „Baltojo sąrašo“ sąlygų taikymas prekių ženklų licencijavimui.....	240

2.3.2. Susitarimai, kuriems ES sutarties 101 straipsnis netaikomas: susitarimo objektyvaus pateisinamumas	242
2.3.3. Susitarimai, kuriems taikoma ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis	249
2.3.3.1. Susitarimai, kuriems taikomos konkurencijos teisės bendrosios išimtys ..	249
2.3.3.2. Bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui sukūrimo tikslingumas	254
2.4. Susijusios ETT ir Komisijos praktikos ypatumai ir tendencijos	258
2.4.1. „Uždarnosios“ ir „atvirosios“ licencijos sąvokos pritaikymo prekių ženklų licencinėms sutartims galimybės	259
2.4.2. ETT praktikos dėl franšizės sutarties įtaka prekių ženklo licencinei sutarčiai: <i>Promptia</i> precedentas.....	265
2.4.3. ES sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymas prekių ženklų licencinėms sutartims: prekių gamybos ir distribucijos patobulinimas	268
3. Prekių ženklų licencijavimas ir draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi	275
3.1. ES sutarties 102 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikšmė prekių ženklų licencijavimui.....	275
3.2. Atsisakymas licencijuoti prekių ženklą kaip piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.....	275
3.3. Priverstinio prekių ženklų licencijavimo problematika.....	281
VII. Aktualūs prekių ženklo licencinės sutarties aspektai.....	285
Išvados.....	287
Literatūros sąrašas.....	288

SUTRUMPINIMAI

ATGTĮ – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

CK – Civilinis kodeksas.

DI – Dizaino įstatymas.

ETT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

KI – Konkurencijos įstatymas.

Konfliktuojantis ženklas (žymuo) – žymuo, atitinkantis Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1-3 punkto reikalavimus.

OHIM – Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas).

PŽĮ – Prekių ženklų įstatymas.

TRIPS – 1994 m. sutartis dėl su prekyba susijusių intelektualinės nuosavybės teisės aspektų.

VPB – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

IVADAS

Prekių ženklo licencinė sutartis yra viena iš komercinių sutarčių rūšių, kuria prekių ženklo savininkas suteikia teisę naudoti prekių ženklą kitam subjektui tokiomis sąlygomis, dėl kurių susitaria abi šalys. Ši sutartis yra neatsiejama šiuolaikinės civilinės apyvartos santykių dalis, tačiau dėl lakoniško reglamentavimo praktikoje sutartis įgyja pačias įvairiausias turinio formas, atitinkančias konkrečių komercinių santykių dalyvių interesus ir dažniausiai priartėjančias prie distribucijos, franšizės, arba kitų intelektualinės nuosavybės objektų sutarčių.

Tiriamoji problema – tai prekių ženklo licencinę sutartį reglamentuojančių teisės normų, numatytų Civiliniame kodekse ir Prekių ženklų įstatyme, aiškinimo probleminiai aspektai, egzistuojantys licencinės sutarties sudarymo, registravimo, galiojimo ir jos pasibaigimo metu. Tiriamoji problema atspindi intelektualinės nuosavybės teisės ir sutarčių teisės sankirtos sritį, kurioje intelektualinės nuosavybės teisės įgyja naujų bruožų, nes yra naudojamos ne jų turėtojo, o jau kito asmens, su kuriuos teisės į ženklą turėtojas sudaro prekių ženklo licencinę sutartį. Šioje sankirtos srityje intelektualinės nuosavybės teisės panaudojimo galimybė padalijama tarp kelių subjektų, ir intelektualinės nuosavybės teisės išimtinumas susipina su tarp šalių atsirandančiais prievoliniiais teisiniais santykiais. Licencijuojamos intelektualinės nuosavybės teisės – teisės į ženklą – išimtinumas yra apribojamas, nes licenciaras savo sutikimu nebegali leisti arba drausti naudoti intelektualinės nuosavybės objektą licenciatui tiek, kiek tai numato licencinė sutartis. Tuo tarpu licenciatas teisinė padėtis įgyja dalinio arba visiško išimtinumo požymių, nes licenciatas įgyja teisę tiesiogiai arba netiesiogiai reikalauti leisti arba uždrausti veiksmus, pažeidžiančius jam suteiktą naudoti intelektualinės nuosavybės teisę. Tačiau intelektualinės nuosavybės teisės turėtojas – licenciaras – įgyja santykinę teisę, kylančią iš licencinės sutarties, ir tiesiogiai priklausančią nuo intelektualinės nuosavybės teisės kaip tokios galiojimo. Šis absoliučių ir prievoliųjų teisinių

santykių persipynimas sukuria netipines teises situacijas, kurios nėra tiesiogiai reguliuojamos nei intelektinės nuosavybės teisėje, nei jokiame kitame civilinės teisės institute.

Apibrėžiant *tiriamąją problemą plačiąja prasme*, darbe siekiama atsakyti į klausimą, kodėl licencinė sutartis yra reglamentuojama būtent taip, kaip numatyta teisės aktuose, kokios to priežastys ir aktualumas šiuolaikinėje teisės sistemoje, kokios reguliavimo tendencijos egzistuoja kitų valstybių praktikoje, ir, svarbiausia, kaip reikėtų vertinti licencinės sutarties nuostatas, kurių nereglamentuoja Lietuvos teisės aktai ir nesprenžia teismų praktika ar doktrina.

Apibrėžiant *tiriamąją problemą siaurąja prasme*, tiriamoji problema darbe yra išskaidoma į eilę konkrečių problemų, egzistuojančių licencinės sutarties sudarymo, galiojimo ir pasibaigimo metu. Darbe nagrinėjama prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos vieta teisės sistemoje, neišimtinio licenciato teisinės padėties ypatumai, prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu ar panaikinimo, pakeitimo, ženklo perdavimo ar įkeitimo pasekmės sutarties galiojimui, prekių ženklo licencinės sutarties ir aspektai konkurencijos teisės kontekste, taip pat prekių ženklo licencinės ir kitų sutarčių tarpusavio santykis. Ypač svarbus pastarasis aspektas, nes prekių ženklo licencinė sutartis, nors ir nepraranda savo savarankiškumo, dėl komercinių interesų dažniausiai sudaroma kartu su kitomis sutartimis (pavyzdžiui, distribucijos sutartimi, kitų intelektinės nuosavybės objektų licencinėmis sutartimis) arba yra kitų sutarčių elementas (pavyzdžiui, franšizės sutarties atveju).

Temos aktualumas. Darbo tema yra ypač aktuali, nes sprendžia tiek doktrinoje, tiek praktikoje svarbius klausimus dėl licencinių sutarčių nuostatų aiškinimo, į kuriuos išsamaus atsakymo teisės šaltiniai šiai dienai nepateikia. Licencinė sutartis paprastai yra tęstinio pobūdžio sutartis ir dažnai apimanti ne vienos valstybės teisės sistemą, todėl atitinkamų teisinių santykių subjektams ypač svarbu nustatyti, kokios problemos egzistuoja ir kaip jos galėtų būti

aiškinamos nacionaliniame lygmenyje. Temos aktualumą atspindi šios srities unifikavimo iniciatyvos, tokios kaip pavyzdinio licencinės sutarties modelio sukūrimas¹, tyrimai dėl unifikuoto licencinių sutarčių reguliavimo ES sukūrimo galimybės², taip pat licencinių sutarčių registracijos sistemos vaidmens sumažėjimas šiuolaikinėse teisės sistemose bei neregistruotos licencinės sutarties svarbos komerciniuose santykiuose padidėjimas.

Temos naujumas. Darbo tema atspindi sankirtą tarp sutarčių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės, kuri išsamiai iki šiol nebuvo nagrinėta nei sutarčių teisės, nei intelektinės nuosavybės teisės autorių darbuose. Darbo tema kaip tokia iš esmės nebuvo nagrinėta prieinamuose užsienio mokslininkų darbuose, tačiau atskiros darbo problemos nagrinėjamos, N. Wilkof, V. Korah, L. Kouker, J. Adams, M. Mendelsohn, J. Pratt darbuose, darbo tematika buvo pradėta (tačiau neužbaigta) nagrinėti mokslo institucijų inicijuotuose tyrimuose dėl intelektinės nuosavybės sutarčių teisės aspektų³. Darbui reikšmingi šalutiniai analizės klausimai nagrinėjami A. Chavanne, J. Passa (sutarčių teisės klausimai) R. Whish, V. Korah, F. Fine (konkurencijos teisės klausimai) darbuose. Specifinių užsienio autorių darbų, skirtų išimtinai prekių ženklo licencinės sutarties probleminių klausimų sprendimui, nėra daug (N. Wilkof, atskiros tematikos kitų autorių publikacijos). Probleminiai licencinės sutarties aspektai taip pat nebuvo nagrinėti Lietuvos mokslininkų darbuose, tačiau kuriuose darbuose nagrinėti su darbo tematika susiję klausimai, pavyzdžiui, licencinės ir franšizės sutarties tarpusavio santykis (D. Švirinas)⁴. Kai kurių

¹ *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008.

² Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de.) vykdytas tyrimas "IP Contract Law" (tyrimo aprašymas pateikiamas http://www.ip.mpg.de/wv/en/pub/research/researchprofile/research_dep/mainfields/europaeisches_im_materialgueter.cfm, žiūrėta 2010-01-04). Tyrimo galutinis tikslas buvo sukurti vieną teisės instrumentą, pavyzdžiui, ES reglamentą, kuriame būtų nustatytos unifikuotos intelektinės nuosavybės sutarčių normos, vieningai sprendžiančios probleminius šių sutarčių klausimus.

³ Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de.) vykdytas tyrimas "IP Contract Law" (tyrimo aprašymas pateikiamas http://www.ip.mpg.de/wv/en/pub/research/researchprofile/research_dep/mainfields/europaeisches_im_materialgueter.cfm, žiūrėta 2010-01-04). Tyrimo galutinis tikslas buvo sukurti vieną teisės instrumentą, pavyzdžiui, ES reglamentą, kuriame būtų nustatytos unifikuotos intelektinės nuosavybės sutarčių normos, vieningai sprendžiančios probleminius šių sutarčių klausimus.

⁴ ŠVIRINAS, D. In *Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis* (moksl. Red. Dangutė Ambrasienė,

autorių darbuose nagrinėtos kitų intelektinės nuosavybės objektų licencinių sutarčių problemos, pavyzdžiui, autorių teisių licencinių sutarčių problematika (V. Mizaras⁵, J. Usonienė⁶), Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 punkto aiškinimo ypatumai (J. Truskaitė⁷).

Šio darbo **tyrimo objektas** yra prekių ženklų licencinę sutartį reguliuojančių teisės normų aiškinimo probleminiai aspektai, egzistuojantys licencinės sutarties sudarymo, registravimo, galiojimo ir jos pasibaigimo metu. *Probleminiai aspektai darbe suprantami kaip* sutartį reguliuojančių teisės normų aiškinimo atvejai, kuriems esant bendrąsias ir specialiąsias teisės normas būtina aiškinti atsižvelgiant į sutarties objekto (teisės į prekių ženklą), kaip nematerialios nuosavybės objekto, specifiką. Probleminiai aspektai yra iš esmės sąlygojami dviejų priežasčių: neišsamaus licencinės sutarties reglamentavimo ir *sui generis* sutarties pobūdžio. Neišsamus sutarties reglamentavimas, numatytas Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnyje, reikalauja sutartį aiškinti remiantis bendrosiomis prievolių ir sutarčių teisės normomis. Tačiau *sui generis* sutarties pobūdis reikalauja atsižvelgti ir į specifinius sutarties aspektus, kylančius iš specifinio sutarties objekto, būtent, pramoninės nuosavybės objekto – teisės į prekių ženklą. Šis objektas, priešingai nei materialios nuosavybės objektas, dažniausiai įgyjamas registracijos būdu ir tik egzistuojant specialioms sąlygoms, taip pat turi ribotą galiojimą laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Dėl šių sutarties objekto bruožų nagrinėjami probleminiai aspektai yra dažniausiai susiję su netipinėmis ir kitiems civilinės teisės institutams nebūdingomis situacijomis.

Egidijus Baranauskas). Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, p. 467.

⁵ MIZARAS, Vytautas. Autorių teisė. II tomas. Justitia: Vilnius, 2009, p. 401-404. Taip pat MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49-56.

⁶ USONIENĖ, Juratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 167-168.

⁷ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009.

Probleminiais aspektais darbe išskiriami pagal kriterijus, atrinktus remiantis susijusių tyrimų metodika⁸ ir licencinių sutarčių sudarymo praktikoje kylančiais klausimais: tai probleminiai aspektai, susiję su sutarties registracija prekių ženklų registre, su sutarties šalių teisiniu statusu, su teise į prekių ženklą (jos galiojimu ar modifikavimu), šios teisės perdavimu, konkurencijos teise, licencinės sutarties atribojimu nuo kitų panašių sutarčių ir bei kiti probleminiai aspektai.

Mokslinio darbo **tikslas** yra nagrinėti sutarčių ir konkurencijos teisės probleminius aspektus, susijusius prekių ženklo licencine sutartimi, bei pateikti išvadas dėl šių probleminių aspektų sprendimo. Tikslui pasiekti darbe keliami šie pagrindiniai **uždaviniai**:

1. Identifikuoti licencinės sutarties probleminius aspektus, juos analizuoti remiantis daugiausia sisteminiu ir lyginamuoju teisės aiškinimo būdais, bei pateikti galimus šių aspektų sprendimo būdus ar rekomendacijas.

2. Atkleisti prekių ženklo licencinės sutarties sąvoką, prigimtį, raidą, rūšis, šalių teises ir pareigas.

3. Nagrinėti licencinės sutarties probleminius aspektus už licencinės sutarties ribų, susijusius su licencinių sutarčių registracijos sistemų rūšimis, kilme bei reikšme šiuolaikinėje teisės sistemoje.

4. Nagrinėti licencinės sutarties probleminius aspektus licencinės sutarties ribose: aspektus, susijusius su licenciario ir licenciato teisiniu statusu, su teise į prekių ženklą, su teisių perdavimu bei kitus probleminius aspektus.

5. Nagrinėti licencinės sutarties ir kitų sutarčių ar civilinės teisės institutų tarpusavio santykį.

6. Nagrinėti licencinės sutarties santykį su konkurencijos teise.

Tyrimų apžvalga. Darbe tyrimo šaltiniais panaudojami Lietuvos ir kitų valstybių teisės aktai (įstatymai ir juos įgyvendinantys teisės aktai), teismų

⁸ Darbe remtasi probleminių aspektų identifikavimo klausimynu (viešai neskelbtas), parengtu Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de) vykdytame moksliniame tyrime "IP Contract Law".

precedentai ir institucijų sprendimai, bei Lietuvos ir kitų valstybių doktrina, skirta konkrečioms prekių ženklo licencinės sutarties problemoms ar kitiems bendresnio pobūdžio klausimams spręsti. Darbe daugiausia remiamasi nacionaliniais pozityviosios teisės šaltiniais, būtent, Civiliniu kodeksu ir Prekių ženklų įstatymu, taip pat juos įgyvendinančiais teisės aktais, pavyzdžiui, Valstybinio patentų biuro priimtais teisės aktais. Nagrinėjant mažiau giminingas prekių ženklų teisei problemas remiamasi kitais teisės aktais, pavyzdžiui, vartotojų teisių gynimo srities teisės aktais. Darbe taip pat remiamasi kitų valstybių prekių ženklų įstatymais ar ES teisės instrumentais (Prekių ženklų direktyva arba Bendrijos prekių ženklų reglamentu, konkurencijos teisės srities ES teisės aktais) tiek, kiek tai aktualu aiškinant konkrečias problemines situacijas.

Darbe remiamasi vienietiniais teismų ar kitų institucijų sprendimais, nes susijusios teisminės ir institucinės praktikos nėra daug. Darbe panaudojami keletas su ženklų licencinėmis sutartimis susijusių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei ES Komisijos sprendimų, atskirais atvejais remiamasi prieinama užsienio teismų praktika.

Nagrinėjant sutarčių teisės klausimus, daugiausia remiamasi N. Wilkof darbu, kuriame prekių ženklo licencinė sutartis nagrinėjama taikant platesnį požiūrį. Nagrinėjant konkurencijos teisės klausimus, daugiausia remiamasi V. Korah, F. Fine ir R. Whish darbais, kuriuose prekių ženklo licencinė sutartis aptariama analizuojant atskirus konkurencijos teisės institutus.

Tyrimo metodai. Darbe remiamasi lyginamuoju, istoriniu, sisteminiu ir teleologiniu teisės aiškinimo būdais. *Lyginamojo* metodo pagalba atskleidžiamas prekių ženklų licencinių sutarčių reguliavimas kitose valstybėse, šio reguliavimo panašumai ir skirtumai su Lietuvos teise, bei įtaka Prekių ženklų įstatymo nustatyto licencinės sutarties reguliavimo aiškinimui. Lyginamojo metodo taikymas leidžia geriau suprasti prekių ženklo licencinės sutarties paskirtį ir reikalingumą šiuolaikinėje prekių ženklų teisėje, ypač atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklų licencinės sutarties institutas nėra

savarankiškos Lietuvos teisės raidos rezultatas. *Istorinio* metodo pagalba apžvelgiamas licencinės sutarties reguliavimas Lietuvoje nuo XX a. pradžios, ypač tarpukario Lietuvos laikotarpiu, taip pat reguliavimo istoriniai aspektai užsienio valstybėse. Istorinis metodas leidžia atskleisti tiesiogines sąsajas tarp prekių ženklo licencinės sutarties atsiradimo, jos vaidmens suvokimo kaitos bei civilinės apyvartos vystymosi, taip pat pagrįsti licencinės sutarties, kaip specifinės sutarties, savarankiškumą. Taikant *sisteminį* teisės aiškinimo būdą licencinės sutarties probleminiai aspektai aiškinami taikant ne tik intelektinės nuosavybės, bet ir kitų civilinės teisės institutų principus ir normas. Šio metodo pagalba atskleidžiami bendrųjų sutarčių teisės normų taikymo ypatumai prekių ženklo licencinei sutarčiai, bei sutartis atribojama nuo kitų giminingų komercinių sutarčių.

Struktūra. Darbą sudaro penki pagrindiniai skyriai, kuriuose nagrinėjama prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka, prigimtis ir rūšys, teisės į prekių ženklą licencijavimo probleminiai aspektai už licencinės sutarties ir licencinės sutarties ribose, licencinės sutarties ir kitų sutarčių tarpusavio santykis bei licencinių sutarčių aspektai konkurencijos teisės kontekste. Kiekvieną skyrių sudaro poskyriai, išskirti pagal potemes arba atitinkamus licencinės sutarties probleminius aspektus. Pagrindinis ir svarbiausias darbo skyrius yra dėl licencinės sutarties probleminių aspektų sutarties ribose, būtent, dėl probleminių aspektų, susijusių su licencinės sutarties šalimis, teise į prekių ženklą, teisių perdavimu bei kiti kitais probleminiais aspektais. Remiantis darbo poskyriuose pateikiama analize darbe daromi tarpiniai apibendrinamieji teiginiai bei tarpinės išvados, jų pagrindu darbo pabaigoje pateikiamos galutinės darbo išvados.

Ginamieji teiginiai

1) Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistema neatitinka šiuolaikinės prekių ženklų teisės tendencijų, todėl turėtų būti tobulinama atsisakant sutarčių

registracijos, tačiau paliekant galimybę registruoti sutartį vienos iš susitariančiųjų šalių valia.

2) Atsižvelgiant į neišimtinio licencianto teisinės padėties specifiką, siūlytina efektyvinti neišimtinio licencianto teisių gynimo galimybes ir išplėsti jo teisės kreiptis į teismą ribas, būtent, suteikti teisę kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo apie tai tik informuojant licenciarą, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

3) Licencianto veiksmai siekiant pripažinti licencijuojamą prekių ženklą negaliojančiu remiantis absoliučiais prekių ženklo negaliojimo pagrindais arba siekiant panaikinti ženklą dėl jo nenaudojimo negali būti savaime laikomi nesąžiningais.

6) Atviroji prekių ženklo licencinė sutartis, tai yra, sutartis, nenumatanti teritorinių (importo, eksporto) ribojimų, savaime nelaikytina pažeidžianti konkurencijos taisykles, nes ši sutarties išplaukiantys apribojimai yra būtini tokios sutarties egzistavimui ir jos tikslų pasiekimui.

I. BENDROJI DALIS

1. Prekių ženklo sąvokos reikšmė prekių ženklo licencinės sutarties sampratai

Licencinės sutarties sampratai tradicinė prekių ženklo kaip intelektinės⁹ ar pramoninės nuosavybės¹⁰ objekto sąvoka nėra pati tinkamiausia dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pozicija, jog prekių ženklas yra intelektinės nuosavybės objektas, yra nevisiškai tiksli dėl pačios prekių ženklo esmės – atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Intelektinės nuosavybės teisė reglamentuoja kūrybinės veiklos rezultatų kūrimą ir naudojimą¹¹, o atskiri intelektinės nuosavybės objektai yra vienijami požymio, kad jie susiję su nuosavybės apsauga nematerialiems dalykams¹². Prekių ženklas dažniausiai nėra susijęs su „tikraja“ intelektine ar kūrybine žmogaus veikla, arba susijęs nežymiai, nes prekių ženklas dažniausiai nėra pripažįstamas autorių teisės saugomu objektu¹³. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad prekių ženklo esminė paskirtis yra prekių ženklo savininko teisė pirmą kartą pateikti prekes į rinką ir apsaugoti savo interesus nuo konkurentų¹⁴. Ekonominė prasme prekių ženklas yra suprantamas kaip informacijos asimetriją tarp pirkėjo ir pardavėjo sumažinanti priemonė¹⁵. Poreikis suteikti prekių ženklui monopoliją yra susijęs su tuo, kad ženklas užtikrina vartotojams, kad jie perka iš to šaltinio, iš kurio jie mano, kad perka, ir gauna

⁹ Konvencijos dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 7 straipsnio 7 punktas.

¹⁰ Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796) 1 straipsnio 2 dalis.

¹¹ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 1.

¹² *Ibid.*, p. 1.

¹³ CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, para. 10-05.

¹⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), ECR 01139, para. 7.

¹⁵ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 178-179.

kokybę, kurią jie susieja su ženklu¹⁶. Vadinasi, prekių ženklas savo esme yra ne intelektinės nuosavybės objektas, o labiau kaip viena iš veikimo prekių ir paslaugų rinkoje teisinių priemonių, suteikianti tam tikro prekių ar paslaugų žymens naudojimo išimtinės teises, kylančias iš pačios prekių ženklo paskirties atskirti vieno subjekto prekes ir paslaugas nuo kito subjekto prekių ir paslaugų. Prekių ženklo priskyrimas prie intelektinės nuosavybės objektų gali būti pagrįstas labiau istorinėmis priežastimis, tačiau tai savaime nereiškia, kad prekių ženklas visais atvejais bus laikomas tradicinės sampratos intelektinės nuosavybės objektu.

Tuo tarpu prekių ženklas, jei kalbame apie jį kaip intelektinės nuosavybės objektą tradicine prasme (kaip žmogaus tam tikrų intelektinių pastangų rezultata), tik retais atvejais gali būti pripažintas intelektinės nuosavybės objektu, t. y. kaip tam tikros intelektinės veiklos rezultatas. Tiksliau, prekių ženklas visada bus susijęs su tam tikromis intelektinėmis pastangomis, nes akivaizdu, kad prekių ženklas yra sukuriamas žmogaus arba jam vienokiu ar kitokiu būdu dalyvaujant (tiesiogiai, pasitelkus technines priemones ir pan.). Kai kurie autoriai, argumentuodami, kad prekių ženklas yra intelektinės veiklos rezultatas, bando prekių ženklus susieti su kūrybine veikla, pavyzdžiui, pardavėjas sukuria ženklo reputaciją taip pat, kaip autorius sukuria kūrinį¹⁷. Tačiau kaip oponuojanti nuomonė nurodoma, kad bandymas pateisinti prekių ženklus arba reputaciją kaip kūrinius yra silpnas, nes ryšys tarp prekių ženklo ir reputacijos gali būti pakurstytas ir išplėtotas pardavėjo, tačiau jis daugiausiai sukuriamas vartotojų¹⁸. Manytina, kad reikėtų pritarti pastarajai nuomonei, nes prekių ženklo reputacijos sukūrimas jokių būdu negali būti prilyginamas kūrinio sukūrimui jau vien dėl to, kad autorius kūrinį kuria pats ir visuomenė tiesiogiai kūrybiniame procese nedalyvauja. Be to, abejotina, ar reputacija apskritai gali būti laikoma autorių teisės objektu, nes reputacija negali būti išreiškiama objektyvia forma, ir reputacijos sukūrimas su kūrybine

¹⁶ Cituojama Kanados byla *Mattel Inc v. 3894207 Canada Inc 2006 SCC 22*. In *The Enforcement of Intellectual Property Rights: a Case Book*. World Intellectual Property Organization. 2nd edition. LTC Harms, 2008, p. 41.

¹⁷ BAINBRIDGE, David. *Intellectual Property*. 6th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007, p. 699.

¹⁸ BAINBRIDGE, David. *Intellectual Property*. 6th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007, p. 699.

veikla gali būti susijęs tik netiesiogiai. Tai yra, ženklo reputacija kuriama ženklo savininko sprendimų pagrindu, tačiau reputacija suformuojama tik prekes ir paslaugas parduodant galutiniam pirkėjui. Pats prekių ženklas arba jo elementas kaip tam tikras grafinis vaizdas dažniausiai nebus laikomas autorių teisės objektu¹⁹, nors Lietuvos teismų praktikoje tokių atvejų jau pasitaikė. Štai autorių teisės saugomu objektu buvo pripažintas stilizuotas mineraliniam vandeniui naudojamo prekių ženklo elementas „Šaltinis“²⁰, tačiau autorių teisės objektu nebuvo pripažintas specialiu šriftu parašytas žodis „FORTAS“, kuris taip pat buvo ir prekių ženklo elementas²¹. Manytina, kad prekių ženklo elementų pripažinimas autorių teisių saugomais objektais iš esmės nesiskiria nuo paties prekių ženklo pripažinimo autorių teisės saugomu objektu, ypač jeigu tokie elementai turi stiprų skiriamąjį požymį.

Šalia to, kad prekių ženklas kai kuriais atvejais gali būti autorių teisės saugomas objektas, prekių ženklas taip pat gali būti dizaino apsaugos objektas. Prekių ženklo pripažinimas saugomu pagal autorių ar dizaino teisę visų pirma suteikia platesnę prekių ženklo apsaugą, tačiau turi reikšmės sprendžiant prekių ženklo savininko teisių apribojimų, (PŽĮ 39 straipsnis), autoriaus teisių apribojimų (ATGTĮ 4 skirsnis) ir dizaino savininko teisių apribojimų (DI 37 straipsnis) taikymui vienu metu, taip pat priverstiniam prekių ženklų licencijavimui, nes priverstinai licencijuojamas tam tikros rūšies intelektinės nuosavybės objektas taip pat gali būti saugomas ir kaip kitos rūšies intelektinės nuosavybės objektas, todėl yra būtina užtikrinti šių objektų apsaugos balansą²².

Prekių ženklai priskiriami ne tik prie intelektinės nuosavybės objektų, tačiau ir prie pramoninės nuosavybės objektų, tačiau pastarasis priskyrimas

¹⁹ Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklo kūrimo procese paprastai yra atliekama ir tapačių ar panašių pareiškų registruoti ar įregistruotų prekių ženklų paieška, tokiu būdu siekiant išvengti vėlesnio prekių ženklo konflikto su ankstesniais prekių ženklais. Manytina, kad tokia paieška negali būti laikoma autorių teisės apsaugos atsiradimo sąlyga, nes paieška yra techninio pobūdžio ir atliekama asmens, pageidaujancio registruoti prekių ženklą, pasirinkimu.

²⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 10 d. nutartis c.b. *UAB "Naujieji Birštono mineraliniai vandenys" ir kt. v. UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko"*, Nr. 3K-3-154/2000, kat. 11.

²¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis c.b. *K. B. ir UAB „Restoranų grupė FORTAS“ v. AB „Ragutis“*, Nr. 3K-3-160/2008, kat. 84; 87 (S).

²² Priverstinio prekių ženklų licencijavimo problematika plačiau nagrinėjama šio darbo VI dalies 3.3 skyriuje.

taip pat nėra visiškai tikslus. Sąvoka „pramoninė nuosavybė“ yra ne visiškai tikslus tam tikrų išimtinių teisių, panašių į nuosavybės teisę, pavadinimas, apimantis kūrybines idėjas, skiriamuosius ženklus arba nuorodas pramoninėje ir komercinėje srityje, papildytas tam tikromis taisyklėmis prieš nesąžiningą elgesį toje pačioje srityje²³. Prekių ženklus laikyti pramoninės nuosavybės objektais galima tik sąlygiškai, nes, kaip minėta, prekių ženklo esminė paskirtis yra susijusi su prekių ženklo panaudojimu kaip priemone veikti rinkoje.

Tuo tarpu literatūroje prekių ženklai priskiriami prie sąvokos „prekybinis, rinkodaros turtas“ (angl. - „*marketing asset*“)²⁴. Būtent, pastaroji sąvoka bene tiksliausiai atspindi prekių ženklo esmę ekonominiu požiūriu, dėl ko prekių ženklą tiksliausia apibūdinti kaip specifinio pobūdžio komercinį turtą, palengvinantį prekių ar paslaugų civilinės apyvartos vyksmą. Prekių ženklo suteikiama apsauga negali būti pateisinama tokiais pat argumentais, kaip autorių teisės, dizaino ar patento suteikiama apsauga (kaip atlyginimas už kūrybinę veiklą, kaip paskatinimas kurti toliau)²⁵. Prekių ženklo suteikiama apsauga labiau pateisinama dėl skatinimo investuoti²⁶, dėl etinių priežasčių (negalima naudotis kito subjekto sukurta reputacija)²⁷, ir kaip informacijos suteikimo priemonė (padidinamas vartotojams suteikiamos informacijos kiekis ir tokiu būdu padidinamas rinkos efektyvumas)²⁸.

Prekių ženklo, kaip tam tikro prekybinio turto sąvoka, leidžia tiksliau paaiškinti prekių ženklo licencinės sutarties atsiradimo ir vystymosi priežastis, paskirtį ir reikšmę šiuolaikinėje teisės sistemoje. Prekių ženklo licencinės sutarties institutas susiformavo dėl pakitusių ekonominių santykių, išaugusio prekių ženklo vaidmens jį panaudojant rinkoje parduodant prekes ir paslaugas,

²³ BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968, p. 20.

²⁴ SPENCE, Michael. *Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 222.

²⁵ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 699.

²⁶ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 700. Šaltinyje nurodomas pradinis šaltinis yra byla *Qualitex v. Jacobson Products* 115 S Ct 1300 (1995).

²⁷ „neturi būti leidžiama pjauti ten, kur pats nepasėjai“. Žr. BAINBRIDGE, David. *Intellectual Property*. 6th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007, p. 701.

²⁸ *Ibid.*, p. 700.

ir poreikio prekių ženklą panaudoti plačiau nei kaip konkretų asmenį identifikuojantį žymenį, tai yra, individualią ženklo kilmės funkciją išplečiant iki anoniminės kilmės funkcijos. Prekių ženklas ir prekių ženklo licencinė sutartis išsivystė būtent kaip tam tikri prekybos patobulinimo instrumentai, dėl ko *licencinė sutartis laikytina prekių ženklo, kuris suprantamas kaip tam tikras nematerialaus pobūdžio komercinis turtas, šiuolaikinio naudojimo komerciniuose santykiuose forma*. Dėl šios priežasties licencinė sutartis turėtų būti aiškinama prekių ženklą suvokiant ne kaip intelektinės ar pramoninės nuosavybės objektą tradicine prasme, o pirmiausia kaip tam tikrą nematerialų civilinėje apyvartoje dalyvaujantį turtą (turtinę teisę).

Kadangi teisė į prekių ženklą savo esme yra turtinė teisė, tradicinis prekių ženklų instituto priskyrimas prie civilinės teisės reguliuojamų santykių grupės²⁹ – asmeninių neturtinių, susijusių su turtais (CK 1.1 straipsnio 1 dalis), nėra visiškai tikslus. Manytina, kad prekių ženklų institutas šiai santykių grupei galėtų būti priskiriamas tik tais atvejais, kai prekių ženklas būtų saugomas autorių ar dizaino teisės (taip pat specifinių fizinių asmenų teisių, pavyzdžiui, teisės į vardą ar atvaizdą), ir dėl to taip pat būtų susijęs su neturtinėmis teisėmis. Tačiau paprastai prekių ženklas nėra saugomas autorių ar dizaino teisės, ar specifinių fizinių asmenų teisių, todėl šios srities teisiniai santykiai dažniausiai yra vien tik turtinio pobūdžio, vadinasi, juos būtų tiksliausia priskirti prie turtinių santykių grupės. Ši aplinkybė reikšminga ir kai kuriems prekių ženklo licencinės sutarties aspektams, pavyzdžiui, sprendžiant klausimą dėl reikalavimo teisės perleidimo kreditoriaus asmuo skolininkui paprastai neturės esminės reikšmės (CK 6.101 straipsnio 5 dalis), nes sutartiniai santykiai tarp licencinės sutarties šalių bus tik turtiniai.

2. Prekių ženklo ekonominės funkcijos santykis su ženklo licencine sutartimi

²⁹ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 56; VILEITA, Alfonsas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 22.

Analizuojant prekių ženklą licencinę sutartį būtina nagrinėti ne tik tradicines prekių ženklą atliekamas kilmės, kokybės ar investavimo funkcijas, kurios literatūroje įvardijamos ir kaip ekonominės ženklą funkcijos³⁰, tačiau taip pat prekių ženklą atliekamą funkciją ekonomine prasme, tai yra, ženklą kaip tam tikros informacijos perteikimo priemonės vaidmenį civilinėje apyvartoje. Prekių ženklą ekonominė funkcija leidžia papildyti tradicinę ženklą funkcijų sampratą ir išsamiau paaiškinti įvairius licencinė sutarties aspektus, ypač konkurencijos teisės kontekste. Šiuo klausimu literatūroje galima išskirti tris susijusias pozicijas, plačiau aptariamas kitose šio darbo dalyse.

Pirma, literatūroje laikomasi dominuojančios prekių ženklą pagrindžiančios ekonominės pozicijos, kad prekių ženklą esminė ekonominė funkcija yra susijusi su informacijos asimetrijos tarp pirkėjo ir pardavėjo išsprendimu: prekių ženklą sumažina vartotojo paieškos kaštus, nes prekių ženklą suteikia informaciją apie prekės pastovią kokybę³¹. Tai lemia, kad kuo prekių ženklą yra stipresnis, tuo mažesni paieškos kaštai, dėl to prekės kaina yra aukštesnė ir prekė yra aukštesnės kokybės³². Nustatyta, kad prekių ženklą žymimos (angl. - „branded“) prekės yra 20-25 proc. brangesnės nei tos pačios konkurentų prekės, kurios prekių ženklą nepažymėtos³³. Taip pat empiriniais tyrimais įrodyta, jog ženklą licencijavimo išviešinimas padidina akcijų kainą³⁴. Įdomu pastebėti, kad ši ekonominė prekių ženklą funkcija buvo pastebėta jau ankstyvojoje prekių ženklą doktrinoje: nurodoma, kad tikroji prekių ženklą funkcija yra nurodyti, kad prekė yra tinkama ir kaip skatinti tolesnius vartotojų pirkimus³⁵. Manytina, kad ši funkcija yra pati reikšmingiausia licencinei

³⁰ CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, para. 15-22.

³¹ LANDES, William M. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 168. Šiame šaltinyje išdėstyta pozicija yra pagrindžiama ekonominiais modeliais.

³² LANDES, William M. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 178-179.

³³ ROSLER, Hannes. *The Rationale for European Trade Mark Protection*. In *European Intellectual Property Review*. 2007, p. 107.

³⁴ HAWKES, Suzanna. When licensing deals create shareholder value. In *Intellectual Property Management*. July/August, 2003, p. 9.

³⁵ SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, vol. 40, No. 6, 1927, p. 818. Pavyzdžiui, jau 1624 m. Londono stalo įrankių gamintojai paskelbė, kad „No man

sutarčiai, nes jos stiprinimas, tai yra, informacijos asimetrijos tarp pirkėjo ir pardavėjo sumažinimas, įmanomas ženklą naudojant kuo intensyviau, vadinasi, taip pat ir licencinės sutarties pagalba. Vis dėlto, manytina, kad prekių ženklas negali būti laikomas priemone, visais atvejais išsprendžiančia informacijos tarp pardavėjo ir pirkėjo asimetriją. Tokia pozicija būtų pernelyg suabsoliutinanamas prekių ženklo kaip tam tikro informacijos šaltinio vaidmuo. Prekių ženklų atskirose prekių ir paslaugų klasėse yra įregistruota itin daug, dėl ko vidutinis vartotojas jų visų paprasčiausiai negali žinoti. Teisingiau būtų sakyti, kad vartotojo paieškos išlaidas sumažina tie prekių ženklai, kurie vartotojui yra žinomi. Kiti prekių ženklai, kol jie vartotojui nėra žinomi, nesumažina vartotojo paieškos išlaidų, nes vartotojui toks prekių ženklas suteikia menkavertę arba jokios informacijos. Vartotojas gali tik tikėtis, kad nežinomu prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos bus tam tikros kilmės ir kokybės, tačiau tikrosios prekių ar paslaugų kilmės ar kokybės, kuri tenkintų vartotojo poreikius ir dėl ko vartotojas sugrįžtų prie tos pačios prekės ir paslaugos, vartotojas nežino. Dėl šios priežasties nemažai prekių ženklų yra „ramybės būsenoje“ ir suteikia tik potencialią informaciją apie prekės ir paslaugos kokybę. Manytina, kad tokių ženklų licencijavimas dažniausiai nepatenka į konkurencijos teisės reguliavimo sferą, nes šie ženklai nėra gerai žinomi, todėl nesudaro sąlygų sukurti ženklo savininko ar licenciato rinkos galios.

Antra, teigiama, kad įmonės naudoja prekių diferenciaciją kaip strateginį konkurentų įėjimo į rinką barjerą³⁶. Manytina, kad prekių ženklas, kaip tam tikras barjeras rinkoje, atspindi *ex post* prekių ženklo poveikį konkurencijai, nes ženklas suteikia tik išimtinę teisę kontroliuoti tam tikro žymens naudojimą tam tikroms prekėms ar paslaugoms žymėti. Ši pozicija labiausiai reikšminga nustatant įmonės rinkos galią, taip pat nagrinėjant priverstinio prekių ženklų licencijavimo problematiką. Literatūroje taip pat

from henceforth shall have a proper marcke vnlesse he be a forger and be able of him self to fforge & temper his stuf as a worckman sholde do". Ibid., p. 822.

³⁶ GREENHALGH, Cristine, ROGERS, Mark. *Trade Marks and Performance in UK firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation*. 2007, March, p. 6. [Žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga per internetą: <<http://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/300.html>>.

nurodoma, kad prekių ženklas skatina dinaminę konkurenciją³⁷. Pastaroji pozicija atspindi ženklo *ex ante* poveikį konkurencijai, nes ženklas kaip tam tikras išimtinių teisių šaltinis skatina investicijas į ženklo reputaciją. Ši pozicija labiausiai reikšminga vertinant išimtinės licencinės sutarties sukeliamą konkurencijos apribojimų pagrįstumą (ženklas suteikiamas naudoti tik vienam licenciatui), atsižvelgiant į tai, kad išimtinė licencinė sutartis taip pat prisideda prie dinaminės konkurencijos skatinimo.

Trečia, teigiama, kad prekių ženklas nesuteikia didesnės vertės ir tik atspindi, kaip keičiasi vadybos praktika ir mada³⁸. Pastaroji pozicija šiame darbe dėl jos specifikos plačiau nenagrinėjama.

³⁷ GREENHALGH, Cristine, ROGERS, Mark. *Trade Marks and Performance in UK firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation*. 2007, March, p. 24. [Žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga per internetą: <<http://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/300.html>>.

³⁸ *Ibid.*, p. 6.

II. PREKIŲ ŽENKLO LICENCINĖS SUTARTIES SĄVOKA, PRIGIMTIS IR RŪŠYS

1. Prekių ženklų licencinės sutarties sąvoka ir samprata

Prekių ženklų licencinė sutartis bendriausia prasme yra prekių ženklų savininko (licenciaro) leidimas kitam asmeniui (licenciatui) naudoti ženklą licencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Licencinės sutarties sąvoka taip pat apima sublicencinę sutartį, kuri yra licenciato leidimas kitam asmeniui naudoti ženklą sublicencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 11 dalis). Doktrinoje prekių ženklų licencinė sutartis apibrėžiama kaip sutartis, pagal kurią licenciaras leidžia licenciatui naudoti prekių ženklą ir sutinka licenciatui nepareikšti reikalavimų dėl prekių ženklų pažeidimo, jeigu yra laikomasi licencinės sutarties sąlygų³⁹. Sprendžiant iš licencinės sutarties apibrėžimo Prekių ženklų įstatyme, licencinė sutartis laikytina atlygintine arba neatlygintine dvišale sutartimi (abi sutarties šalys turi aiškiai išreikštas arba numanomas teises ir pareigas), taip pat konsensualine sutartimi (šalių teisės ir pareigos atsiranda nuo šalių susitarimo, o ne nuo tam tikro veiksmo atlikimo⁴⁰). Licencinė sutartis laikytina kauzaliniu sandoriu⁴¹, nes jos tikslas yra suteikti naudoti prekių ženklą kitam asmeniui sutartyje nustatytais sąlygomis. Licencinė sutartis nėra paslaugų sutartis⁴². Licencinės sutartys gali būti įvairių rūšių: išimtinės, neišimtinės, žodinės, rašytinės ir kt. (šis klausimas nagrinėjamas kitame darbo skyriuje). Licenciaru gali būti teisių į prekių ženklą savininkas, arba licenciatas, jei sudaroma sublicencinė sutartis; kai kuriose užsienio valstybėse licenciaru gali būti

³⁹ SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-01.

⁴⁰ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (I). Vilnius: Justitia, 2003, p. 200.

⁴¹ BRAZDEIKIS, Aurimas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 325.

⁴² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-533/07 *Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch v. Gisela Weller-Lindhorst* (2008), OJ C 37.

laikomas ir prekių ženklo uzufuktorius⁴³. Licenciatu gali būti bet kuris suinteresuotas naudoti prekių ženklą fizinis arba juridinis asmuo. Licencinės sutarties šalys turi ne tik aiškiai sutartyje nurodytas, bet ir numanomas teises ir pareigas. Registruojamoje prekių ženklų licencinėje sutartyje turi būti nurodytos tam tikros būtinosios prekių ženklų licencijos sąlygos (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad licencinė sutartis savo esme laikytina kaip viena iš prekių ar paslaugų pateikimo į rinką priemonių, konkrečios licencinės sutarties sąlygos gali būti labai įvairios, neapsiribojančios minimalių ženklo naudojimo sąlygų nustatymu ir dažniausiai susijusios ir su kitomis sutartimis (franšizės sutartis, distribucijos sutartis, kitų intelektinės nuosavybės objektų licencinės sutartys). Prekių ženklų licencinė sutartis neturėtų būti painiojama su leidimo vykdyti tam tikrą veiklą licencijomis, pavyzdžiui, įstatymų nustatytais atvejais juridiniais asmenys gali tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (CK 2.77 straipsnio 1 dalis). Prekių ženklų licencinė sutartis yra sandoris, tuo tarpu veiklos licencija pagal savo prasmę yra neterminuotam laikotarpiui išduodamas kompetentingos valstybės institucijos dokumentas, suteikiantis teisę užsiimti tam tikra veiklos rūšimi⁴⁴.

Prekių ženklų licencinė sutartis pagal savo pobūdį yra *sui generis* sutartis⁴⁵. Prekių ženklo licencinė sutartis laikytina specifine sutartimi dėl kelių priežasčių. Visų *pirma*, prekių ženklo licencinės sutarties objektas – teisė į prekių ženklą – yra specifinio pobūdžio, nes yra nemateriali, pasižymi išimtinumu, tai yra, gali būti laikoma kvazidaiktine teise⁴⁶, ir yra ne perduodama, o laikinai suteikiama naudoti kitai šaliai tam tikromis sąlygomis. Pažymėtina, kad teisių suteikimas naudoti kitam asmeniui paprastai yra būdingas ir kitoms absoliutaus pobūdžio teisėms bei tiesiogiai reguliuojamas

⁴³ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006, p. 131.

⁴⁴ Licencijuojamų veiklos rūšių sisteminės analizės studija. Taikomasis mokslinis tyrimo darbas. 2005. [Žiūrėta 2008-03-04]. Prieiga per internetą: <<http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php>>.

⁴⁵ FEZER, Karl-Heinz. *Markenrecht*. Munchen: Verlag C. H. Beck, 1997, p. 984. Taip pat KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-04.

⁴⁶ Literatūroje nurodoma, kad autorių teises galima vadinti kvazidaiktinėmis teisėmis. Žr. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 54.

CK. Pavyzdžiui, nuomos sutartis, kuria įsipareigojama duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis (CK 6.477 straipsnis), panaudos sutartis, pagal kurią panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis (CK 6.629 straipsnio 1 dalis), franšizės sutartis, pagal kurią įsipareigojama perduoti naudotis išimtinių teisių visuma (CK 6.766 straipsnis), patikėjimo teisės institutas (CK 4.106 str.). Kai kuriais atvejais absoliutaus pobūdžio teisių suteikimas naudoti CK tiesiogiai nereguliuojamas, pavyzdžiui, teisės į vardą (CK 2.20), teisės į juridinio asmens pavadinimą (CK 2.41 str.) suteikimas naudoti kitam asmeniui. *Antra*, licencianto teisinis statusas yra panašus į prekių ženklo savininko teisinį statusą, nes jam tam tikra apimtimi suteikiama išimtinė teisė į prekių ženklą, kuri išimtinės licencijos atveju suteikia teisę uždrausti konfliktuojančių ženklų naudojimą tretiesiems asmenims ar pačiam licenciarui, neišimtinės licencijos atveju – reikalauti, kad konfliktuojančių ženklų naudojimą uždraustų licenciaras. *Trečia*, dėl specifinio licencinės sutarties objekto sutarties šalių teisių gynimo būdai ir jų pritaikymo galimybės yra specifinio pobūdžio. Tai akivaizdžiai iliustruoja neišimtinio licencianto teisinis statusas, pagal kurį neišimtinis licenciatas savarankiškai kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo neturi teisės, nes jam yra suteikiama tik pozityvioji ženklo naudojimo teisė. *Ketvirta*, prekių ženklo licencinė sutartis laikytina besivystančių ekonominių santykių pasėkoje XX a. pradžioje savarankiškai susiformavusi sutartis, kurios kilmė paprastai nėra siejama su jokiais kitomis sutartimis. Dėl šių priežasčių prekių ženklo licencinei kitų sutarčių nuostatos savaime *mutatis mutandis* negali būti taikomos, netgi jei sutartys yra panašaus pobūdžio, pavyzdžiui, nuomos ar franšizės sutartis.

Manytina, kad prekių ženklo *licencinė sutartis nėra fiduciarinė sutartis*, pavyzdžiui, kaip draudimo sutartis⁴⁷, nors licencinės sutarties šalių tarpusavio santykiai ir turi tam tikrų fiduciarinio sutarties šalių santykio bruožų. Fiduciariniai santykiai kyla iš santykių, grindžiamų tarpusavio pasitikėjimu,

⁴⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 26 d. nutartis c.b. *VšĮ Įstros aerodromas v. UAB „BTA draudimas“*, Nr. 3K-3-600/2006, kat. 73.1; 73.2.5.6; 73.2.6.1 (S).

kai viena šalis veikia kitos šalies naudai. Esminė fiduciarinių santykių pareiga yra lojalumas⁴⁸. Lojalumas reiškia, kad patikėtinis (angl. - „*fiduciary*“) privalo elgtis sąžiningai, neturi siekti gauti naudos iš jo pasitikėjimo, turi vengti interesų konflikto, negali elgtis savo arba trečiojo asmens naudai be patikėtojo (angl. - „*principal*“) sutikimo⁴⁹. Manytina, kad prekių ženklų licencinė sutartis paprastai nėra susijusi su šalių tarpusavio pasitikėjimu ir lojalumo pareiga. Licencinė sutartis yra susijusi su komerciniais šalių interesais, nes suteikiama naudoti komercinio pobūdžio išimtinė teisė, kurios panaudojimas iš esmės nereikalauja šalių tarpusavio pasitikėjimo ar lojalumo, tai yra, teisiniai santykiai tarp šalių sukuriama remiantis įprasta verslo praktika. Tiksliau, tokie interesai nesuponuoja tarpusavio pasitikėjimo lygio, kuris būtinas atsirasti šalių fiduciariniams santykiams, nes kai kuriais atvejais licencinė sutartis vis dėlto turi šalių tarpusavio pasitikėjimo santykių elementų, pavyzdžiui, licenciatas siekis pripažinti licencijuojamą prekių ženklą negaliojančiu remiantis santykiniais ženklo negaliojimo pagrindais laikytinas licencinės sutarties sąžiningo vykdymo principo pažeidimu, licenciaras privalo užtikrinti licencijuojamo prekių ženklų galiojimą ir kt. Šalių taip pat nesaisto lojalumo pareiga ir kiekviena šalis elgiasi atsižvelgdama į savo komercinius interesus. Pavyzdžiui, licenciatas gali siekti panaikinti licencijuojamą prekių ženklą, jeigu jis nebuvo naudojamas daugiau nei 5 metus (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis).

2. Prekių ženklų licencinės sutarties istoriniai aspektai

2.1. Prekių ženklų licencinės sutarties prigimtis bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijoje

Prekių ženklų licencinės sutarties prigimtis panašiai aiškinama bendrojoje ir kontinentinėje teisėje, tačiau šių sutarčių samprata abiejose teisės tradicijose skiriasi tam tikrais aspektais. Bendrojoje teisėje prekių ženklų licencinės

⁴⁸ MENDELSON, Martin. *Franchising Law*. Richmond: Richmond Law & Tax Ltd, 2004, p. 59.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 61.

sutarties prigimtis susijusi su prekių ženklų atsiradimo istorinėmis priežastimis, ypač su prekių ženklo kilmės bei kokybės funkcijų susiformavimu. Literatūroje nurodoma, kad prekių ženklų atsiradimas siejamas su dvejomis istorinėmis priežastimis. Pirma, nuosavybės prekių ženklas, kuris būdavo paprastai pritivirtinamas prie prekių jų savininko, dėl nemokančių skaityti pardavėjų arba kad prekės galėtų būti identifikuojamos ir atgautos savininko, jei prekės buvo prarastos sudužus laivui arba laivą užgrobus piratams. Toks prekių ženklas buvo pirklių prekių ženklas, ir neidentifikavo prekių kilmės. Antra, privalomas prekių ženklas, kuris būdavo privalomai pritivirtinamas ant prekių remiantis įstatymu, administraciniu įsakymu arba savivaldybės ar gildijos taisyklėmis, kad nekokybiška prekė galėtų būti atsekta ir amatininkas nubaustas, arba kad įvežtos kontrabanda prekės į teritorijoje, kurioje gildija turėjo monopoliją, būtų identifikuotos ir konfiskuotos. Pastarasis prekių ženklas buvo kilmės ženklas, nurodantis tikrąjį prekių gamintoją⁵⁰. Prekių ženklų apsauga istoriškai atsirado kaip „policinė“ priemonė apsaugoti vartotojus nuo apgaulės parduodant nekokybiškas prekes, taip pat siekiant apsaugoti gildijos kolektyvinę reputaciją ir monopoliją⁵¹. Plėtojantis komerciniams santykiams, ilgainiui susiformavo *anoniminės kilmės funkcijos samprata*, pagal kurią pirkėjas nebūtinai žinojo, kas yra individualus amatininkas ar darbininkas, kuris pagamino prekes. Priešingu atveju, jeigu kilmės funkcija būtų susieta su identifikavimu, kas yra tikrasis prekių gamybos šaltinis, prekių ženklo suteikiamos teisės taptų bevertės⁵². Štai nurodoma, kad prekių ženklas nurodo, kad prekės kyla iš to paties, galbūt anoniminio, šaltinio arba pasiekė vartotoją tais pačiais būdais kaip ir kitos prekės, kuriomis vartotojas buvo patenkintas⁵³. Kartu su anonimine kilmės funkcijos samprata išsivystė ir prekių ženklo kokybės funkcija, pagal kurią tam tikra įmonė arba asmuo kontroliavo prekių ženklų

⁵⁰ SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, vol. 40, No. 6, 1927, p. 814.

⁵¹ *Ibid.*, p. 819.

⁵² WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 2-18.

⁵³ SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, vol. 40, No. 6, 1927, p. 816.

žymimų prekių kokybę⁵⁴. Iš pradžių prekių ženklą naudojo kito asmens, nei pats prekių ženklą savininkas, buvo laikomas apgaulingu, nes licencija nenurodė prekių kilmės. Vėliau buvo laikoma, kad prekių ženklas atlieka susijusią funkciją – užtikrina pastovius lūkesčius dėl prekės kokybės. Kartu su kokybės funkcijos pripažinimu, prekių ženklų licencijavimas buvo leistas, tačiau tik jeigu licenciaras licenciato atžvilgiu atlieka kokybės kontrolę⁵⁵. Štai Prekių ženklų licencijavimas Kanadoje nebuvo leidžiamas iki 1953 m., nes buvo manoma, kad licencijavimas gali lemti to paties prekių ženklą panaudojimą įvairiais būdais, tuo skiriantis prekių ženklą žymimų prekių ar paslaugų kokybei, taip lemiant visuomenės suklaidinimą ir apgaulę⁵⁶. Pažymėtina, kad licencinės sutarties samprata JAV susiformavo specifiniu būdu lyginant su Jungtinės Karalystės teise: JAV licencijavimas buvo leistas išsiplėtojus vadinamajai „susijusios įmonės“ (angl. – „*related company*“) doktrinai, taikomai iki šiol, pagal kurią licencijavimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu prekių ženklas yra naudojamas „susijusios įmonės“. Tokia įmone laikomas bet kuris asmuo, kurio atliekamas prekių ženklą naudojimas yra kontroliuojamas prekių ženklą savininko, kontroliuojant prekių ženklą žymimų prekių ir paslaugų prigimtį ir kokybę. Susijusios įmonės doktrinos prigimtis aiškinama tuo, kad licencijavimas buvo pirmiausia pradėtas pripažinti tais atvejais, kai prekių ženklą naudodavo prekių ženklą savininko kontroliuojamas subjektas, įskaitant ir prekių ženklą savininko kontroliuojamą įmonę⁵⁷. Prekių ženklų licencijavimą reglamentuojančios nuostatos pozityviojoje teisėje Anglijoje buvo numatytos priėmus 1938 m. Prekių ženklų įstatymą⁵⁸, JAV –

⁵⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 2-20. Įdomu pastebėti, kad ankstesnė kilmės funkcija buvo glaudžiai susijusi su kokybės funkcija, nes prekių ženklas identifikavo ne tik kilmę, bet ir tam tikrą kokybę (kaip minėta, prekių ženklas buvo „policinė“ priemonė apsaugoti vartotojus nuo apgaulės). Tai reiškia, kad ankstyvuojų prekių ženklų formavimosi laikotarpiu kilmės funkcija ir kokybės funkcija iš esmės buvo tik viena funkcija, o šios funkcijos buvo pradėtos traktuoti atskirai tik XX amžiuje.

⁵⁵ *Ibid.*, para. 1-31.

⁵⁶ LINEHAN, Sheila, Jennings. Trade-Mark Licensing Agreements under the New Amendments: Strict or Lenient, Which Way for Canada? In *Canadian Intellectual Property Review*. Vol. 10. September, 1993, p. 538.

⁵⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, V skyrius.

⁵⁸ Prekių ženklų licencijavimas taip pat buvo numatytas ir 1883 m. Patentų, dizaino ir prekių ženklų akto 87 straipsnyje, tačiau buvo abejojama, ar ši nuostata galiojo apskritai. Žr. ALKIVIADIS, C.

1946 m. Priėmus JAV Prekių ženklų įstatymą („Lanhamo aktą“)⁵⁹, Kanadoje – nuo 1953 m⁶⁰, Airijoje – nuo 1927 m⁶¹.

Remiantis šiais faktais, galima daryti išvadą, kad bendrosios teisės tradicijos šalyse (Jungtinėje Karalystėje ir JAV) prekių ženklų licencinė sutartis susiformavo kaip atskira sutartis plėtojantis prekių ir paslaugų civilinei apyvartai. Bendrojoje teisėje, priešingai nei kontinentinėje teisėje, labiau akcentuojama prekių ženklo kokybės funkcijos svarba, dėl ko būtina licencinės sutarties sąlyga buvo laikoma licencijuojamu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės išlyga.

Panašaus pobūdžio prekių ženklų licencinės sutarties kilmė yra ir kontinentinėje teisėje. Pastebėtina, kad kontinentinėje teisėje licencinę sutartį reglamentuojančios nuostatos atsirado vėliau nei bendrojoje teisėje. Štai Europos Sąjungos teisėje prekių ženklų licencijavimą reglamentuojančios nuostatos pirmą kartą buvo numatytos 1988 m. gruodžio 21 d. Prekių ženklų direktyvos 8 straipsnyje. Licencijavimą reglamentuojančios nuostatos Vokietijos prekių ženklų įstatyme buvo numatytos nuo 1995 metų, kaip Prekių ženklų direktyvos įgyvendinimo pasekmė⁶². Prancūzijoje prekių ženklų licencinė sutartis buvo reglamentuojama jau 1964 m. Prekių ženklų įstatyme⁶³. Ispanijoje licencinė sutartis pozityviojoje teisėje buvo pirmą kartą numatyta 1988 m⁶⁴. Graikijoje licencijavimas buvo neleidžiamas remiantis tuo, kad įstatymas suteikia teisę specifiniam šaltiniui, ir jeigu sukuriamas kitas šaltinis, visuomenė bus suklaidinta. Graikijoje prekių ženklų licencijavimas

Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach.* Law & Economy: Athens, 1999, p. 7.

⁵⁹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing.* London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 2-29.

⁶⁰ LINEHAN, Sheila, Jennings. Trade-Mark Licencing Agreements under the New Amendments: Strict or Lenient, Which Way for Canada? In *Canadian Intellectual Property Review.* Vol. 10. September, 1993, p. 538.

⁶¹ Informacija apie licencinės sutarties reglamentavimo pradžią atskirose valstybėse buvo gauta iš atitinkamų valstybių patentų tarnybų.

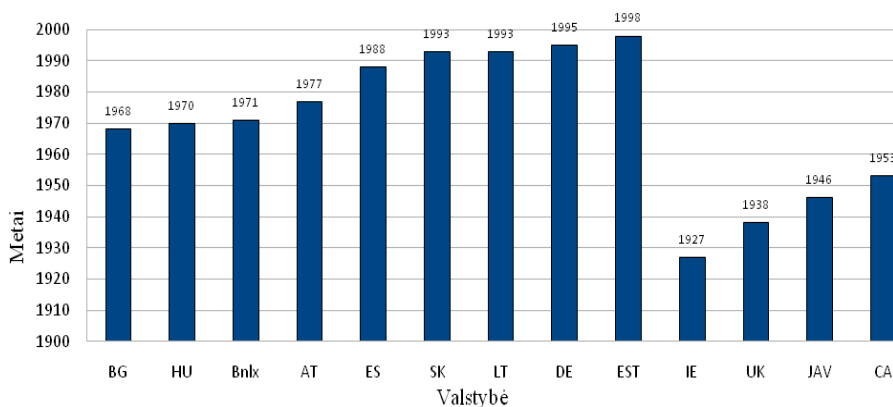
⁶² KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing.* London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-01.

⁶³ SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing.* London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-04. Prancūzijos doktrinoje apie prekių ženklų licencijų egzistavimą praktikoje užsimenama jau esant 1932 m. Žr. ROUBIER, Paul. *Partie générale: Les droits privatifs.* Paris: Sirey, 1952, p. 143.

⁶⁴ NOVOA, C. Fernandez. *Derecho de Marcas.* Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., 1990, p. 227.

pozityviojoje teisėje buvo įtvirtintas 1955 m⁶⁵. Bulgarijoje licencijavimas reglamentuotas nuo 1968 m., Slovakijoje – nuo 1993 m., Estijoje – nuo 1998 m., Austrijoje – 1977 m., Lenkijoje – nuo 1963 m⁶⁶, Kipre – 1951 m., Portugalijoje – 1984 m., Švedijoje – 1961. Pietų Korėjos teisėje, kurioje laikomasi kontinentinės Europos teisės tradicijos, licencijavimas buvo numatytas 1974 metais ir galėjo būti galimas su investavimu susijusiuose techninės pagalbos sandoriuose⁶⁷. Lietuvoje prekių ženklų licencinę sutartį reglamentuojančios nuostatos numatytos 1993 m. birželio 3 d. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo⁶⁸ 22 straipsnyje, nors licencijavimo užuomazgos pastebimos jau 1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklams saugoti įstatyme.

Prekių ženklų licencinės sutarties reglamentavimo pradžia



Diag. Nr. 1. Prekių ženklų licencinės sutarties reglamentavimo pradžia atskirose valstybėse

Kontinentinėje teisėje, panašiai kaip ir bendrojoje teisėje, licencinės sutarties susiformavimas siejamas su pakitusiais visuomeniniais santykiais. Ispanijoje iki licencinės sutarties reglamentavimo numatymo prekių ženklų licencijavimas buvo įmanomas, nes licencinė sutartis buvo traktuojama kaip

⁶⁵ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 6, .

⁶⁶ KEPINSKI, Marian. *Licensing of Trademarks in Socialist Countries – The Polish Example*. In IIC 1983, para. 598. Prieiga per internetą: www.beck.de [žiūrėta 2007-10-23].

⁶⁷ BYONG, Ho Lee. *Patent, Trademark & Licensing in Korea*. Seoul: Central Patent & Law Firm, 1978, p. 159.

⁶⁸ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).

nauja sutarties rūšis⁶⁹. Graikijoje prekių ženklų licencijavimas atsirado sekant susiformavusią prekybinę praktiką⁷⁰. Kaip minėta, Vokietijos pozityviojoje teisėje licencijavimą reglamentuojančios nuostatos buvo numatytos kaip Prekių ženklų direktyvos įgyvendinimo pasekmė. Prancūzijos doktrinoje nurodoma, kad sutarties šalys laisvos, tačiau prekių ženklo licencinė sutartis mažiau naudojama praktikoje nei patento licencija⁷¹. Prancūzijoje prekių ženklų licencijavimas yra įtakotas kilnojamojo daikto nuomos nuostatų. Dėl šios priežasties šalių teisės ir pareigos apima licenciaro pareigą užtikrinti prekių ženklo naudojimą licenciatui licencijos galiojimo laikotarpiu ir įpareigojimas licenciatui naudoti prekių ženklą pagal licencinės sutarties tikslus ir mokėti licencinį mokestį⁷². Be to, kontinentinėje teisėje tradiciškai svarbesne prekių ženklo funkcija buvo ir yra laikoma kilmės funkcija, o licencinės sutarties atveju beveik visiškai neakcentuojamas kokybės funkcijos vaidmuo. Dėl šios priežasties bendrojoje teisėje taikoma kokybės kontrolės ar susijusios įmonės doktrina licencinės sutarties sampratai kontinentinėje teisėje yra praktiškai neaktuali (šis klausimas detaliau nagrinėjamas kitame darbo skyriuje)

Remiantis šia analize galima daryti išvadą, kad licencinės sutarties prigimtis kontinentinės teisės valstybėse yra susijusi su naujai atsiradusių visuomeninių santykių reglamentavimu (naujai atsiradusi prekybinė praktika lėmė naujos sutarties rūšies susiformavimą). Literatūroje nurodoma, kad gali būti įrodyti stiprūs abipusiai ryšiai tarp ekonominių interesų ir teisinio licencinės sutarties vystymosi⁷³. Tai matyti ir iš fakto, kad licencinė sutartis kaip savarankiška sutartis pradėta reglamentuoti nuo XX a. pradžios, visuomenei palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių ekonominių santykių. Kaip teisingai pastebima, šiuolaikinė rinka negali egzistuoti be orientacinių

⁶⁹ NOVOA, C. Fernandez. *Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., 1990, p 227.

⁷⁰ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 6, .

⁷¹ ROUBIER, Paul. *Partie spéciale: Les créations nouvelles*. Paris: Sirey, 1954, p. 535.

⁷² SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-06.

⁷³ PAHLOW, Louis. *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 121.

ženklų – prekių ženklų⁷⁴. Kai kuriose šalyse licencinės sutarties prigimtis taip pat siejama su Prekių ženklų direktyvos įgyvendinimu nacionalinėje teisėje. Priešingai nei bendrojoje teisėje, kai kuriose kontinentinės teisės (Prancūzijoje) šalyse licencinė sutartis siejama su kitoms sutarčių rūšims, pavyzdžiui, nuoma.

2.2. Prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimo raida ir tendencijos Lietuvos Respublikoje

Šiame darbo skyriuje analizuojamas prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimas atskirais Lietuvos Respublikos istorijos laikotarpiais, tokio reglamentavimo tendencijos ir kiti susiję klausimai. Remiantis šia analize ir atsižvelgiant į Lietuvos istorinės raidos etapus, išskiriami šeši reglamentavimo laikotarpiai, turintys įtakos prekių ženklų licencinės sutarties sampratai ir jos pokyčiams: iki 1925 m., 1925-1940 m., 1940-1990 m., 1990-1993 m., 1993-2000 m., 2000-iki dabar⁷⁵.

2.2.1. Prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimas iki ir po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais

Prieinamų duomenų apie tai, kad prekių ženklų apsauga buvo reglamentuojama iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. (įskaitant ir Lietuvos statutus), nėra, išskyrus vienintelį šaltinį, Rusijos įstatymų sąvado XI tomo II dalies Pramonės įstatų 161¹-161²¹ straipsnius⁷⁶, kuris Lietuvos teritorijoje galiojo nuo jo priėmimo 1906 metais iki 1925 m Prekių ženklams saugoti įstatymo priėmimo. 1918 m. Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 24 straipsnyje buvo rašoma: „srityse, kuriose Lietuvos Valstybės nėra išleista naujų įstatymų, laikinai palieka tie, kurie yra buvę prieš karą, kiek jie

⁷⁴ ROSLER, Hannes. *The Rationale for European Trade Mark Protection*. In *European Intellectual Property Review*. 2007, p. 100.

⁷⁵ Apie prekių ženklų reglamentavimo istoriją Lietuvos Respublikoje plačiau žr. ŽELVYS, Arūnas. *Some Aspects on the Developments and Trends of Lithuanian Trademark Law*. In *Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis*. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 333-341.

⁷⁶ Свод законов Российской Империи дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г. и позднейшим указаниям 1911 и 1912 г.г. С.-Петербург: Законоведение, 1913, p. 2476-2480.

neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams“; ši bendra nuostata, tik kiek kitais žodžiais išreikšta, buvo visose be išimties laikinosė ir nuolatinėse Lietuvos konstitucijose⁷⁷. Tarpukario Lietuvoje galiojo 4 teisės sistemos: didžiojoje etnografinėje teritorijos dalyje pagrindiniu civilinės teisės šaltiniu tapo Rusijos įstatymų sąvado X tomo 1 dalis, Užnemunės Lietuvoje galiojo 1804 m. Prancūzijos Civilinis (Napoleono) kodeksas, buvusioje Kuršo gubernijos teritorijos dalyje galiojo Pabaltijo gubernijų civilinių įstatymų rinkinys, Klaipėdos krašte liko galioti 1900 m. Vokietijos civilinis kodeksas⁷⁸. Pažymėtina, kad Rusijos įstatymų sąvado X tomo 1 dalies specialiajame skyriuje taip pat buvo numatytas sutarties laisvės principas⁷⁹. Minėti Pramonės įstatatai buvo priimti 1832 metais ir Lietuvoje teisės šaltiniu tapo nuo 1840 metų⁸⁰. Pramonės įstatatai nustatė prekių ženklų registracijos sistemą, pagal kurią prekių ženklų liudijimai buvo išduodami nuo vienerių iki dešimties metų su galimybe pratęsti terminą. Įstatų nuostatos beveik pažodžiui buvo perkeltos į 1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklams saugoti įstatymą⁸¹, todėl detaliau nebus analizuojamos.

Nuo 1925 m. Lietuvoje įsigaliojo 1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklams saugoti įstatymas. Šiuo įstatymu buvo pakeisti iki tol galioję Rusijos įstatymų sąvado 1913 m. leidimo XI tomo II dalies Pramonės įstatų 161¹-161²¹ straipsniai (Prekių ženklams saugoti įstatymo 24 straipsnis). Prekių ženklams saugoti 1926 m. buvo priimta Prekių ženklams saugoti įstatymui vykdyti instrukcija⁸². Iki 1940 m. liepos 21 d. pagal šį įstatymą buvo užregistruoti 5588 prekių ženklai⁸³.

Įstatyme prekių ženklų licencinės sutartys tiesiogiai nebuvo reglamentuojamos, tačiau jau galima išskirti kai kurias prekių ženklų licencinių

⁷⁷ MAKSIMAITIS, Mindaugas, VANSEVIČIUS, Stasys. *Lietuvos valstybės ir teisės istorija*. Vilnius, Justitia, 1997, p. 190.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 190-192.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 196.

⁸⁰ MAKSIMAITIS, Mindaugas. *Lietuvos teisės šaltiniai 1918-1940 m.* Vilnius: Justitia, p. 51.

⁸¹ 1927 m. sausio 27 d. Prekių ženklams saugoti įstatymas (Vyriausybės žinios, 1927), p. 1.

⁸² Finansų ministerijos patvirtinta Prekių ženklams saugoti įstatymui vykdyti instrukcija (Vyriausybės žinios, 1926, Nr. 183-1241)

⁸³ KASPERAVIČIUS, Petras, ŽILINSKAS, Vytautas. *Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga*. Klaipėdos universiteto leidykla: Klaipėda, 2004, p. 228.

sutarčių reglamentavimo užuomazgas. Įstatymo 15 straipsnyje numatyta, kad „parduodant ar išnuomojant prekybos ar pramonės įmonę, teisė naudotis prekių ženklu gali būti parduota naujam įmonės valdytojui su sąlyga, kad įmonės pavadinimas nebus pakeistas ir kad per 6 mėnesius nuo įmonės perleidimo dienos bus įteiktas Finansų ministerijai pirmojo įmonės valdytojo sutikimas raštu“. Pagal šią normą prekių ženklo licencinė sutartis, kaip ji suprantama pagal šiuo metu galiojančią Prekių ženklų įstatymą, patenka į nuomos sutarties sąvoką, nes teisė naudotis prekių ženklu yra suteikiama (įstatyme naudojama sąvoka „parduodama“) naujam įmonės valdytojui. Manytina, kad sąvoka „parduota“ pagal savo prasmę šiai dienai reikėtų prilyginti sąvokai „perduota“, nes įstatymo 16 straipsnyje jau naudojama sąvoka „perduota“: „išimtinai teisė naudotis prekių ženklais gali būti *perduota* 15 § nurodyta tvarka ir parduodant ar išnuomojant įmonės dalį, jeigu ji sudaro atskirą įmonės šaką ir jei parduodamasis prekių ženklas buvo skiriamas tik tos šakos dirbamoms prekėms“. Pagal šias nuostatas teisė naudotis prekių ženklu negalėjo būti suteikiama fiziniam asmeniui arba atskirai nuo įmonės nuomos sutarties, o suteikus teisę naudotis prekių ženklu, įmonės pavadinimas negalėjo būti keičiamas. Manytina, kad sudarius įmonės nuomos sutartį, nuomotojas teisės naudotis prekių ženklu netekdavo, nes įstatyme naudojama sąvoka „parduota“ reiškė nuomotojo teisės naudoti prekių ženklą pačiam atsisakymą (išnuomavus įmonę, nuomotojas netekdavo ne tik teisės naudoti įmonę, bet ir teisės naudoti prekių ženklą).

Apibūdinant 1925 m. Prekių ženklo saugoti įstatymo nustatytą reglamentavimą šiuolaikiniais terminais, galima teigti, kad įstatyme buvo įtvirtinta išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis, tačiau teisė į prekių ženklą galėjo būti suteikiama tik kaip įmonės nuomos sutarties sudedamoji dalis. Toks reglamentavimas atspindi Prancūzijos teisės tradicijos nuostatas, pagal kurias prekių ženklų licencija anksčiau buvo laikoma nuomos sutarties sudedamoji dalis⁸⁴. Kadangi Prekių ženklo saugoti įstatymas yra praktiškai tapatus anksčiau galiojusiems Pramonės įstatymams, labai tikėtina, kad Pramonės įstatymai

⁸⁴ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 612.

buvo parengti atsižvelgiant į Prancūzijos teisės tradicijas. Įstatyme atskirai prekių ženklo licencinė sutartis kaip tokia nebuvo išskiriama, teisės naudoti prekių ženklą suteikimo reglamentavimas suponodavo neatsiejamą ryšį tarp įmonės ir jos naudojamo prekių ženklo. Lyginant su prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimo pradžia kitose valstybėse, Lietuvą galima priskirti prie valstybių, kuriose licencinės sutartys buvo pradėtos reglamentuoti anksčiausiai, t. y. XX a. pradžioje. Kita vertus, abejotina, ar priimant Prekių ženklo saugoti įstatymą prekių ženklo licencinė sutartis buvo suprantama kaip atskira sutartis, nes pagal įstatymą licencinė sutartis gali būti išskiriama netiesiogiai, aiškinant atitinkamas teisės normas. Kitose valstybės prekių ženklų licencinės sutarties samprata tuo metu tik formavosi, todėl būtų sunku tikėtis, kad Lietuvoje prekių ženklų licencinė sutartis buvo išskiriama jau pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, juolab, kaip minėta, pirmasis prekių ženklų įstatymas buvo praktiškai identiškas Pramonės įstatų vertimas į lietuvių kalbą.

Lietuvos TSR laikotarpiu (1945-1991) prekių ženklų licencinės sutartys netiesiogiai pradėtos reglamentuoti priėmus 1964 m. Civilinį kodeksą⁸⁵. 1964 m. Civilinio kodekso 29 straipsnyje buvo nurodyta, kad „ūkinių organizacijų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi firminiu pavadinimu, gamybinėmis markėmis ir *prekių ženklais*, nustato TSR Sąjungos įstatymai“. Buvo priimtas nutarimas dėl prekių ženklų⁸⁶, kuriuo buvo siekiama padidinti įmonių atsakomybę už jų gaminamos gamybinės-techninės paskirties produkcijos ir vartojimo prekių kokybę. Pagal šį nutarimą, valstybinės, kooperatinės ir visuomeninės įmonės bei organizacijos buvo įpareigtos žymėti jų gaminamus gaminius (ar įpakavimą) prekių ženklais, įregistruotais Išradimų ir atradimų reikalų komitete prie TSR Ministrų Tarybos (1 punktą). Nutarimu buvo uždrausta naudoti tam tikras kategorijas ženklų (ženklai, naudojami plačiai žinomoms prekėms žymėti ir kt.) (3 punktą), prekių ženklai galiojo ne daugiau 10 metų (4 punkto c dalis) ir galėjo būti perduota nustatyta tvarka

⁸⁵ LTSR civilinis kodeksas. Vilnius: Mintis, 1985.

⁸⁶ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 360 „Dėl prekių ženklų“ (Vyriausybės žinios, 1962, Nr. 16-146).

pagal licenciją (4 punkto c dalis). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pagal šią tvarką registruoti prekių ženklai galėjo būti perregistruojami Valstybinio patentų biuro nustatyta tvarka⁸⁷.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu išskirtini du prekių ženklų licencinių sutarčių reglamentavimo laikotarpiai: laikotarpis iki ir po 1993 m. birželio 3 d. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo⁸⁸ priėmimo.

Laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo priėmimo licencinės sutartys iš esmės nebuvo reglamentuojamos, nes Lietuvoje apskritai negaliojo joks prekių ženklų teisinė apsaugą reglamentuojantis nuolatinis įstatymas, o tik pereinamojo laikotarpio teisės normos, daugiausiai susijusios su procedūrinėmis taisyklėmis, skirtomis priimti prekių ženklų paraiškas ir užfiksuoti paraiškos padavimo datą. Pirmasis teisės aktas (neskaitant anksčiau minėtos 1964 m. CK normos, kuri galiojo iki naujojo CK priėmimo 2000 m.), susijęs su prekių ženklų teisinės apsaugos reglamentavimu, buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“⁸⁹, kuriuo Mokslo ir studijų departamentui buvo pavesta laikinai vykdyti valstybinės patentų tarnybos funkcijas. Šiame dokumente nuostatų dėl prekių ženklų licencinių sutarčių nebuvo. Vėliau priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“⁹⁰, kuriuo Vyriausybė įsteigė Valstybinį patentų biurą, prieš tai Valstybinio patentų biuro

⁸⁷ Įsradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų perregistravimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1992 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 8 (oficialiai neskelbta).

⁸⁸ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 21-507).

⁸⁹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Valstybės žinios, 1990, Nr. 33-819).

⁹⁰ Lietuvos Respublikos vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 13-350). Vėliau buvo priimtas 1991 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 233 „Dėl Valstybinio patentų biuro laikinųjų nuostatų patvirtinimo ir organizacinių klausimų“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 19-511). Laikinosiose nuostatuose nebuvo numatyta Valstybinio patentų biuro funkcijų, susijusių su prekių ženklų licencinėmis sutartimis.

steigimui 1991 m. kovo 21 d. pritarus Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai⁹¹. Šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Valstybiniam patentų biurui vykdyti valstybinę intelektualinės techninės kūrybos rezultatų – išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių bei paslaugų ženklų ir kitų objektų teisinę apsaugą (1 punktą). Pagal šį nutarimą vėliau buvo priimtas Valstybinio patentų biuro 1991 m. liepos 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. 12⁹², kuriuo patvirtintos Lietuvos Respublikoje sukurtų išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų paraiškų valstybinio registravimo laikinosios taisyklės. Šių taisyklių 1 punkte numatyta, kad „Lietuvos Respublikoje sukurtų išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų paraiškų valstybinį registravimą vykdo Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 129“. Pagal šias taisykles Valstybiniame patentų biure buvo registruojamos prekių ženklų paraiškos parengtos pagal užsienio valstybių įstatymus ir pagal kurias norima gauti apsauginius dokumentus šiose užsienio valstybėse (3 punkto c dalis). Valstybiniame patentų biure taip pat buvo registruojama licencijos, suteikiančios teisę išvežti prekių ženklo paraišką į užsienį, suderinimo Valstybiniame patentų biure data (7 punkto c dalis). Ši nuostata nėra susijusi su prekių ženklo licencine sutartimi ir atspindi ankstesnio reglamentavimo liekanas, pagal kurias buvo privaloma registruoti iš Lietuvos TSR išvežamą intelektinę nuosavybę. Vėliau buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvos Respublikoje“⁹³, pagal kurį buvo numatyta galimybė perregistruoti buvusios TSRS patentų žinybos išduotus prekių ženklų liudijimus (1.4, 1.6 punktai), taip pat galimybė pateikti naujas prekių ženklų paraiškas (1.7 punktą). Iš karto po šio nutarimo priėmimo buvo priimtas Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1992 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 8 „Dėl pramoninės nuosavybės objektų

⁹¹ Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. I-1161 “Dėl pritarimo įsteigti Valstybinį patentų biurą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės” (Valstybės žiniuose neskelbta).

⁹² Šis ir kiti toliau tekste minimi viešai neskelbti Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymai prieinami Valstybinio patentų biuro archyve.

⁹³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvos Respublikoje“ (Valstybės žinios, 1992, Nr. 19-569).

registravimo Lietuvos Respublikoje“, kuriuo buvo patvirtintos Išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų perregistravimo Lietuvos Respublikoje taisyklės ir Išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų registravimo Lietuvos Respublikoje taisyklės. Išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų registravimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse buvo numatyta, kad biure priimamos prekių ženklų paraiškos Lietuvos Respublikos liudijimui gauti iki įsigalios Lietuvos Respublikos patentų ir prekių ženklų įstatymai (2 punktas); paraiškos prekių ženklu pateikiamos parengtos pagal 1974 m. gegužės 1 d. prekių ženklų nuostatus, atsižvelgiant į pakeitimus ir papildymus (4 punkto 7 dalis); Biuras nustato paraiškos priėmimo datą ir deponuoja paraišką iki Lietuvos Respublikos išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ženklų įstatymo priėmimo (5 punktas). Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1992 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 14 patvirtintose Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų registro tvarkymo, liudijimo ir jo dublikato išdavimo taisyklėse jau buvo numatyta, kad „tvarkant Registrą, jame įrašomi duomenys apie *licenciato* pavadinimą/vardą, pavardę, adresą, valstybės kodą, licencijos terminą, teisių apimtį, licencinės sutarties pripažinimo negaliojančia datą“ (3 punktas). Atsižvelgiant į pastarąjį aktą, įdomu pastebėti, kad tuo metu jokio teisės akto, detaliau reglamentuojančio prekių ženklo licencinę sutartį, dar priimta nebuvo.

Nagrinęjant paminėtus teisės aktus, galima pastebėti, kad iki 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo priėmimo negaliojo nė vienas teisės aktas, nustatęs išimtinę prekių ženklo savininko teises, nors sąvoka „teisinė apsauga“ ir susijusios sąvokos buvo naudojamos, pavyzdžiui, 1964 m. Civilinio kodekso 29 straipsnio 2 dalyje minima sąvoka „teisės ir pareigos“, Vyriausybės nutarime nurodoma, kad „Vyriausybė paveda Valstybiniam patentų biurui vykdyti valstybinę intelektualinės techninės kūrybos rezultatų [...] prekių ir paslaugų ženklų *teisinę apsaugą*“⁹⁴, „Vyriausybė siekia užtikrinti

⁹⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 13-350), 1 p.

pramoninės nuosavybės objektų *teisinę apsaugą*⁹⁵, „vienas iš Valstybinio patentų biuro uždavinių yra vykdyti intelektualinės techninės produkcijos *teisinę apsaugą*⁹⁶. Tačiau pagal minėtus teisės aktus buvo nustatytos tik procedūrinės taisyklės, leidusios paduoti naujas ar perregistruoti anksčiau paduotas prekių ženklų paraiškas, dėl ko *šiam laikotarpyje negalima išskirti prekių ženklo licencinės sutarties kaip savarankiškos sutarties*, nes prekių ženklų teisinė apsauga nesuteikė jokių išimtinių teisių. *Šis laikotarpis vertintinas kaip pereinamasis prekių ženklų teisinės apsaugos ir prekių ženklų licencinių sutarčių vystymosi laikotarpis*, suteikęs šiuo laikotarpiu paduotoms paraiškoms prioritetą ir teisę gauti teisinę apsaugą pagal vėliau įsigaliojusį Prekių ir paslaugų ženklų įstatymą, kuriame buvo numatyta, kad asmenys, kurie remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.362 „Dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvos Respublikoje“, padavė prekių ir paslaugų ženklų paraiškas, turi teisę gauti prekių (paslaugų) ženklo liudijimą pagal šio įstatymo reikalavimus (35 straipsnio 1 ir 2 dalys). Prekių ženklų apsauga tokioms paraiškoms buvo suteikiama nuo ženklo įregistravimo datos (Prekių ir paslaugų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgus į tokias aplinkybes, sąvoka „teisinė apsauga“ turėtų būti vertinama ne kaip prekių ženklo savininko išimtinių teisių visumos turėjimas, o kaip teisėtas lūkestis, kad teisinė apsauga bus suteikta nuo prekių ženklo padavimo datos, kai bus išduotas prekių ženklo liudijimas. Be jokios abejonės, šis laikotarpis padėjo esminius pagrindus tolimesnei Lietuvos Respublikos prekių ženklų teisės raidai.

Antra, priėmus 1993 m. birželio 3 d. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymą⁹⁷, jo 22 straipsnyje buvo numatyta, kad „ženklą savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją visoms arba daliai prekių ar paslaugų ženklini visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (1 dalis) ir tai, kad „licencinė sutartis negalioja, jeigu ji neįrašyta į

⁹⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvos Respublikoje“ (Valstybės žinios, 1992, Nr. 19-569), preambulė.

⁹⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 233 „Dėl Valstybinio patentų biuro laikinųjų nuostatų patvirtinimo ir organizacinių klausimų“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 19-511), 5.1 punktas.

⁹⁷ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).

Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų registrą“ (2 dalis). Šios nuostatos be pakeitimų galiojo iki 2000 m. spalio 10 d. Prekių ženklų įstatymo⁹⁸ priėmimo. Pastarasis įstatymas jį priimant jau buvo suderintas su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo nuostatomis⁹⁹. Naujame Prekių ženklų įstatyme buvo numatytas vienas svarbiausių reglamentavimo pokyčių, kad licencinės sutarties galiojimas nepriklauso nuo jos įrašymo į Prekių ženklų registrą (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis).

Pažymėtina, kad antrasis 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas buvo priimtas remiantis modeliniu Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įstatymu¹⁰⁰. Modelinis įstatymas praktiškai pažodžiui buvo perkeltas į Prekių ir paslaugų įstatymą. Modeliniame įstatyme buvo numatytas kiek kitoks licencinės sutarties teisinis režimas, pavyzdžiui, buvo numatyta, kad licenciatas gali inicijuoti teisių pažeidimo procedūrą, jeigu kitaip nenurodyta licencinėje sutartyje, ir jeigu po pranešimo licenciarui jis nepradeda teisių pažeidimo procedūros (31 straipsnio 1 dalis). Pagal Prekių ir paslaugų įstatymą, ženklo savininkui nepasinaudojus teise pareikšti ieškinį, ieškinį galėdavo pareikšti licencijos savininkas, jei licencinėje sutartyje nebuvo numatyta kitaip (32 straipsnis).

2.2.2. Susijusios su prekių ženklų licencijavimu Lietuvos teismų praktikos apžvalga

Minėtais reglamentavimo laikotarpiais susiformavusi Lietuvos teismų praktika prekių ženklų licencijavimo srityje nėra gausi ir didesnės praktinės reikšmės aiškinant prekių ženklų licencijavimo probleminius aspektus neturi. Susijusi teismų praktika pradėjo formuotis nuo 1999 m.

⁹⁸ Prekių ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844).

⁹⁹ 2000 m. liepos 31 d. aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto Nr. P-2800. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237&p_query=&p_tr2=>.

¹⁰⁰ Law on Trademarks and Service Marks. May 18, 1992, No. 2560S/IPD (nepublikuotas). Modelinis įstatymas buvo parengtas daugiausiai remiantis Prekių ženklų direktyva ir Europos šiaurės šalių teisės tradicijomis.

Pirmojoje susijusioje nutartyje, priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje pagal AB "Vilniaus degtinė" skundą dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimo skirti baudą panaikinimo¹⁰¹ nurodoma, kad „Prekių ženklo savininkas licencine sutartimi gali perduoti prekių ženklą tik nurodytoms šio ženklo liudijime prekėms ir paslaugoms ženklininti“; „[...] pagal Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo 21 str., ženklo savininkas gali leisti naudotis prekių ženklu tik jį įregistravęs. Be to, licencinė sutartis negalioja, jeigu ji neįrašyta į Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų registrą (22 str.), o minima sutartis LR Valstybiniame patentų biure neregistruota. Tuo būdu AB "Vilniaus degtinė" ir UAB "Trys tigrai" 1998 06 26 sutartis Nr. 206 vertintina kaip sutikimas naudoti įžymių žmonių atvaizdą degtinės etiketėse.“ Pažymėtina, kad ši teismo nutartis reikšminga tuo aspektu, kad apibrėžia licencinės sutarties ir sutikimo naudoti žymenį skirtumą – licencinė sutartis gali būti sudaroma tik dėl tų prekių ar paslaugų, kurioms yra registruotas prekių ženklas.

Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, priimtoje byloje *UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA*¹⁰², teismas nurodė, kad „ši sutartis yra neįrašyta Prekių ženklų registre“, „todėl ši licencinė sutartis nepatvirtina aplinkybės, kad atsakovas yra perdavęs teisę kitam asmeniui prekių ženklu „KOK“ žymėti 30 klasės prekes“. Ši teismo nutartis nėra pakankamai išsami dviem aspektais. Visų pirma, licencinės sutarties neprivaloma įrašyti į Prekių ženklų registrą, o neįrašyta į registrą sutartis yra galiojanti tarp šalių (CK 1.75 str. 1 d.), tačiau jos negalima panaudoti prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75 str. 2 d.). Antra, perduoti teisę kitam asmeniui prekių ženklu žymėti prekes ar paslaugas galima ir vienašalio sandorio pagrindu, kuris nėra licencinė sutartis. Dėl šių priežasčių minėta teismo išvada neatskleidžia, ar prekių ženklas iš tikrųjų buvo suteiktas naudoti kitam asmeniui, todėl ji neturėtų tapti besąlyginiu precedentu kitose panašaus pobūdžio bylose dėl licencinių sutarčių.

¹⁰¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis c.b. pagal AB "Vilniaus degtinė" skundą dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimo skirti baudą panaikinimo, Nr. 3K-3-337/1999 m., kat. 47.

¹⁰² Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis c.b. *UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA*, Nr. 2A-367/2003, kat. 80.(S). Šioje byloje buvo taikytas 2000 m. redakcijos Prekių ženklų įstatymas.

Kitoje 2005 m. priimtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje byloje *UAB Latvijos ribotos atsakomybės bendrovė „Spilva“ v. „Biglis“, UAB „Somera“*¹⁰³ buvo spręstas klausimas dėl prekių ženklo licencinės sutarties ir prekių ženklo naudojimo tarpusavio santykio. Nutartyje nurodoma (prie Vilniaus apygardos teismo argumentų), kad „pateikta licencinė sutartis neįrodo realaus ketinimo naudoti prekių ženklo“. Manytina, kad ši nauja teismo išvada didesnės praktinės reikšmės neturi, nes yra akivaizdu, kad licencinės sutarties sudarymas savaime nereiškia prekių ženklo naudojimo užtikrinimo. Licenciatas dėl įvairiausių priežasčių ženklo gali nenaudoti (sutartyje numatytais atvejais, ženkliui praradus populiarumą ir pan.). Tačiau jeigu licenciatas nenaudoja prekių ženklo, tokiu atveju galėtų būti keliamas klausimas dėl sutartinės atsakomybės licenciatui taikymo pažeidžiant numanomą arba aiškiai išreikštą licencinės sutarties sąlygą naudoti prekių ženklą (įskaitant ir įpareigojimą licenciatui naudoti ženklą pagal CK 6.213 str. 2 d.), taip pat ginčyti sandorio buvimo faktą remiantis argumentu, kad šalys apskritai nesiekė sukurti teisių pasekmių, t. y. sandoris yra apsimestinis.

Viena svarbesnių teismo nutarčių yra priimta Lietuvos apeliacinio teismo byloje *UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“*¹⁰⁴, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl sutikimo naudoti prekių ženklą ir prekių ženklo licencinės sutarties tarpusavio santykio. Teismas pasisakė, kad „sutikimas [...] yra sandoris, kuriuo atsakovui buvo suteikta teisė naudoti ieškovo prekės ženklą „Scandihouse“ įsteigiamos įmonės pavadinime, ir kuriam netaikytinas licencinės sutarties teisinis reguliavimas pagal Prekių ženklų įstatymo nuostatas“, „ginčo sutikimas yra vienašalis sandoris, suteikiantis atsakovui jame nurodytą teisę [...]“. Šis teismo sprendimas svarbus tuo, kad leidžia atriboti du skirtingos prigimties sandorius: sutikimą naudoti prekių ženklą kaip

¹⁰³ Lietuvos apeliacinio teismo 2005-05-31 nutartis c. b. pagal atsakovų uždarnosios akcinės bendrovės „Biglis“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Somera“ atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-843/2005 pagal ieškovo Latvijos ribotos atsakomybės bendrovės „Spilva“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Biglis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Somera“, Nr. 2A–223/2005, kat. 87.

¹⁰⁴ Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-17 sprendimas c.b. pagal ieškovo UAB „Solvex Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1568-45/2006 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Scandihouse“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, Nr. 2A-158/2007, kat. 87.

vienašalį sandorį, ir prekių ženklo licencinę sutartį kaip dvišalį sandorį. Šis teismo sprendimas taip pat itin svarbus baudžiamosios ir administracinės teisės prasme, nes, manytina, kad prekių ženklo naudojimas vienašalio sandorio pagrindu neturėtų būti laikomas neteisėtu, t. y. svetimo prekių ženklo panaudojimu pagal BK 204 str. ar ATPK 214⁽²⁷⁾. Tai itin svarbu, nes teismų praktikoje kalbant apie licencines sutartis autorių teisių srityje nurodoma, kad „licencijos neturėjimas ir yra neteisėtos kūrinio kopijos laikymo faktą patvirtinanti aplinkybė“¹⁰⁵, „autorinių ir gretutinių teisių objekto platinimas neturint licencinės sutarties yra neteisėtas ir užtraukia administracinę atsakomybę pagal ATPK 214¹⁰ str.“¹⁰⁶. Manytina, kad ši teismo pozicija autorių teisių bylose neturėtų būti pažodžiui taikoma prekių ženklų pažeidimo bylose, nes pagal aukščiau nurodytą teismų praktiką prekių ženklas gali būti teisėtai naudojamas ir nesant prekių ženklo licencinės sutarties, t. y. esant tik sutikimui (vienašaliam sandoriui) naudoti ženklą.

2.2.3. Apibendrinamieji teiginiai dėl licencinės sutarties reglamentavimo raidos Lietuvos Respublikoje

Remiantis pateikta analize, galima teigti, kad prekių ženklų licencinės sutartys Lietuvos Respublikoje iš esmės buvo reglamentuojamos nuo XX a. pradžios, tačiau susijusi teismų praktika pradėjo formuotis tik XXI a. pradžioje. Atsižvelgiant į analizės duomenis, galima daryti išvadą, kad prekių ženklų licencinės sutartys nėra susijusios su nacionalinės teisės tradicijomis (tęstiniu reglamentavimu ar teismų praktika) ir atskirais laikotarpiais buvo reglamentuojamos savarankiškai, dažniausiai itin lakoniškai. Atskiri reglamentavimo laikotarpiai vienas kitam neturėjo beveik jokios įtakos, tai

¹⁰⁵ Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutartis b.b. Nr. 1A-106-107/2009, kat. 1.2.15.; 2.4.6.3.3.; 2.4.6.3.4. (S). Taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis b.b. pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nuosprendžio, Nr. 2K-310/2008, kat. 1.2.15.2.

¹⁰⁶ Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarimo A. M. administracinio teisės pažeidimo byloje, N⁵⁷⁵-877/2008, kat. 50.18 (S).

ilustruoja vien tas faktas, kad 1993 m. įstatymas buvo sukurtas pagal modelinį įstatymą, į kurį buvo atsižvelgta kuriant nuostatas dėl licencinės sutarties.

3. Prekių ženklų licencinių sutarčių rūšys

Prekių ženklų licencinės sutartys gali būti skirstomos į įvairias rūšis: pagal formą – žodinės ir rašytinės, pagal valios išraišką – aiškiai išreikštos ir numanomos (angl. - „*implied*“), pagal išimtinumą – išimtinės ir neišimtinės (neišimtinės dar skirstomos į paprastasias ir vienasmenes¹⁰⁷), pagal valios laisvę – savanoriškos ir priverstinės. Bendrosios teisės tradicijai taip pat būdingos licencijos patikėjimo teise (angl. - „*constructive licence*“), taip pat licencijos patikėjimo teise, atsirandančia įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu (angl. - „*constructive trust*“)¹⁰⁸. Šios licencinių sutarčių rūšys toliau analizuojamos detaliau.

Rašytinės ir žodinės formos licencijos. Prekių ženklų licencijos privaloma forma teisės aktuose nenumatyta, todėl jos gali būti tiek rašytinės, tiek žodinės formos. Tačiau labiau tikėtina, jog prekių ženklų licencija bus sudaroma rašytine forma, nes tik tokiu atveju licencinės sutarties duomenys gali būti įrašomi į Prekių ženklų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu (PŽĮ 44 straipsnio 2 dalis) ir licencinė sutartis nuo jos įrašymo į Prekių ženklų registrą dienos įsigalioja tretiesiems asmenims (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Licencijos galiojimas tretiesiems asmenims gali būti reikšmingas teisių gynimo aspektu: išimtiniam licenciatui kreipiantis į teismą dėl jam suteiktų pagal licenciją teisių gynimo (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis), licenciarui neišimtinio licenciato prašymu kreipiantis į teismą dėl neišimtinio licenciato teisių gynimo, neišimtiniam licenciatui kreipiantis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimu padarytų nuostolių priteisimo iš prekių ženklą pažeidusio asmens tiesiogiai.

¹⁰⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-20, 16-08.

¹⁰⁸ *Ibid.*, para. 11-01.

Aiškiai išreikštos ir numanomos licencijos. Prekių ženklų licencijos gali būti aiškiai išreikštos ir numanomos. Asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes (CK 1.64 straipsnio 2 dalis). Štai numanoma licencija buvo kvalifikuota tada, kai prekių ženklo savininkas buvo darbuotojas dviejose įmonėse, ir naudojo šį prekių ženklą srityse, kuriose jis dirbo. Prekių ženklo savininko darbdaviai buvo laikomi kaip naudojantys prekių ženklą pagal numanomą licenciją¹⁰⁹. Numanoma prekių ženklo licencija buvo pripažinta, kai prekių ženklas buvo naudojamas iki sudarant rašytinę prekių ženklų licenciją, prekių ženklo savininkui tokį naudojimą kontroliuojant¹¹⁰. Pasibaigus licencijos galiojimo laikui, derybos dėl licencijos atnaujinimo laikytinos numanoma licencija¹¹¹. JAV praktikoje, jeigu gamintojas siekia parduoti užsilikusias prekių ženklų pažymėtas prekes, pagamintas pagal susitarimą, atsižvelgiant į aplinkybes, tokia sutarties nuostata yra numanoma¹¹². Pažymėtina, kad numanomą licenciją būtina atskirti nuo sutikimo naudoti prekių ženklą. Licencija yra leidimas licenciatui naudoti prekių ženklą licencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis), tuo tarpu sutikimas naudoti prekių ženklą yra vienašalis sandoris ir reiškia išimtinės teisės uždrausti prekių ženklo naudojimą komercinėje veikloje atsisakymą tam tikra apimtimi (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Manytina, kad sutikimas naudoti prekių ženklą taip pat gali būti numanomas. Pavyzdžiui, Lietuvos teismų praktikoje buvo nagrinėtas atvejis, kada buvo duotas firmos vardo „Kemi“ savininko (ieškovo) sutikimas naudoti šį firmos vardą atsakovo firmos pavadinime „Šiaulių Kemi“. Sutikimo davimo metu ieškovui taip pat priklausė prekių ženklas „Kemi“¹¹³. Manytina, kad sutikimas naudoti firmos vardą šiuo atveju taip pat turėtų būti laikomas numanomu sutikimu naudoti prekių ženklą, nes ieškovas negali tuo pačiu metu ir leisti, ir drausti naudoti

¹⁰⁹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 11-20. Byla *Re Sottile*, 156 U.S.P.T.Q. 654 (T.T.A.B. 1968).

¹¹⁰ *Ibid.*, para. 11-21. Byla *McCormick & Co Inc v. Summers*, 141 U.S.P.Q. 258 (T.T.A.B. 1964).

¹¹¹ *Ibid.*, para. 11-22. Byla *Hurricane Fence Co v A-1 Hurricane Fence Co*, 208 U.S.P.Q. 314, 327 (S.D. Ala. 1979).

¹¹² *Ibid.*, para. 8-09.

¹¹³ Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje *UAB „Ad Baltic“ v. UAB „Šiaulių Kemi“*, Nr. 2-959-104/2009, kat. 87, 88, 116.

tam tikrą žymenį, kuris saugomas kelių rūšių pramoninės nuosavybės teisių. Numanomą prekių ženklo licencinę sutartį taip pat būtina atskirti nuo numanomų prekių ženklų licencinės sutarties sąlygų, nes pastarosios sąlygos gali būti ir aiškiai išreikštoje, pavyzdžiui, rašytinėje, sutartyje. Prekių ženklų licencinei sutarčiai taikytina bendra nuostata, kad sutarties sąlygos gali būti aiškiai nurodytos arba numanomos (CK 6.196 straipsnio 1 dalis). Numanomos sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą, šalių santykių pobūdį, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus (CK 6.196 straipsnio 2 dalis). Sąlyga bus numanoma tada, kai ji reikalinga užtikrinti „verslo efektyvumą“ (angl. – „*business efficacy*“) sutartyje¹¹⁴. Numanomą licencinę sutartį taip pat reikia skirti nuo žodinės prekių ženklų licencinės sutarties, nes numanoma ir žodinės formos prekių ženklų licencijos tarpusavyje skiriasi valios išreiškimo intensyvumu. Žodinės licencijos atveju šalys aiškiai išreiškia valią ir nustato prekių ženklo panaudojimo sąlygas, tačiau tai neįtvirtina rašytiniame dokumente, tuo tarpu numanomos licencijos atveju valios išreiškimas nėra toks akivaizdus ir tik iš konkrečių aplinkybių galima spręsti, kad licencinė sutartis buvo sudaryta. Be abejonės, žodinėje licencijoje gali būti ir numanomų sąlygų. Pažymėtina, kad numanomos prekių ženklų licencijos buvimas ar nebuvimas, gali būti itin svarbus sprendžiant prekių ženklo savininko teisių pažeidimo buvimą ar nebuvimą klausimą (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis).

Išimtinės ir neišimtinės licencijos. Prekių ženklų įstatyme yra numatyta nuostatų apie išimtinę ir neišimtinę prekių ženklo licencinę sutartį (PŽĮ 44 straipsnio 1 dalis, 50 straipsnio 1 dalis), tačiau išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties sąvoka nėra detalizuojama (ankstesnės redakcijos 1993 m. Prekių ženklų ir paslaugų įstatyme šios sąvokos taip pat nebuvo apibrėžtos). Šios sąvokos turinys gali būti atskleistas analizuojant užsienio valstybių reglamentavimą ir susijusią šios srities doktriną. Užsienio valstybių teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklų apsaugą, gali būti suskirstyti į dvi

¹¹⁴ BEALE, Hugh, HARTKAMP, Arthur, KOTZ, Hein, TALLON, Denis. Cases, *Materials and Text on Contract Law*. Oregon: Hart Publishing, 2002, p. 585. Cituojama byla *The Moorcock*, [1886-90] All ER 530.

grupēs: teisēs aktai, kuriuose īšimtinēs ir neišimtinēs licencinēs sutarties sāvoka atskleidžiama, ir teisēs aktai, kuriuose šios sāvokos nedetalizuojamos. Štai Latvijos prekių ženklų įstatyme īšimtinē licencija apibrēžiama kaip sutartis, pagal kuriā licenciātas įgyja īšimtines teises naudoti prekių ženklā pagal licencinē sutartį ir licenciāras turi teisē naudoti ženklā tiek, kiek teisēs nebuvo perduotos licenciātui (26 straipsnio 2 dalis). Neišimtinē licencinē sutartis apibrēžiama kaip sutartis, pagal kuriā licenciāras, suteikdamas kitam asmeniui teisē naudoti ženklā, īšlaiko teisē naudoti ženklā pats ir suteikti to paties ženklō licenciājas kitiems asmenims (29 straipsnio 3 dalis)¹¹⁵. Lenkijos pramoninēs nuosavybēs įstatyme numatyta, kad jeigu licencijoje nėra numatytas īšimtinis ženklō naudojimas tam tikru būdu, licenciājos suteikimas neuždraudžia suteikti licenciājos kitiems asmenims, taip pat naudoti ženklā pačiam licenciāru (neišimtinē licencija) (76 straipsnis)¹¹⁶. Jungtinēs Karalystēs Prekių ženklų įstatymo 29 straipsnyje numatyta, kad īšimtinē licencija yra licencija, suteikianti teisē licenciātui uždrausti naudoti registruotā prekių ženklā licenciājos ribose visiems kitiems asmenims, įskaitant ir ženklō savininkā¹¹⁷. Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų¹¹⁸ taisyklių 1 straipsnio 1 dalies (iii) punkte numatyta, kad īšimtinē licencija reiškia licencijā, kuri suteikiama tik vienam licenciātui ir kuri nesuteikia teisēs ženklō savininkui naudoti ženklō ir suteikti licenciājas kitiems asmenims. Tų pačių taisyklių 1 straipsnio 1 dalies (v) punkte numatyta, kad neišimtinē licencija reiškia licencijā, kuri nepašalina ženklō savininko galimybės naudoti ženklā arba suteikti licenciājas bet kuriam kitam asmeniui. Tačiau licencinēs sutarties sāvoka neapibrēžiama Prancūzijos intelektinēs nuosavybēs kodekse, nors īšskiriama, kad licencinēs sutartys gali būti īšimtinēs ir neišimtinēs¹¹⁹.

¹¹⁵ Latvijos prekių ženklų įstatymas. [Žiūrēta 2009-06-08]. Prieiga per internetā: <<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=104>>.

¹¹⁶ Lenkijos pramoninēs nuosavybēs įstatymas. [Žiūrēta 2009-06-08]. Prieiga per internetā: <http://www.uprp.pl/formularze/ustawa2000_gb.htm>.

¹¹⁷ Jungtinēs Karalystēs prekių ženklų įstatymas. [Žiūrēta 2009-06-09]. Prieiga per internetā: <<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>>.

¹¹⁸ Lietuva nėra šios sutarties narē. Sutarties tekstas prieinamas: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>

¹¹⁹ Prancūzijos intelektinēs nuosavybēs kodeksas. [Žiūrēta 2009-06-09]. Prieiga per internetā: <http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/cpiatext.htm>.

Analogiškas reglamentavimas numatytas ir Bendrijos prekių ženklų reglamente (22 straipsnio 1 dalis). Išimtinės ir neišimtinės licencinės sutartys neapibrėžiamos Vokietijos prekių ženklų įstatyme, Čekijos prekių ženklų įstatyme ir kitų valstybių įstatymuose. Doktrinoje išimtinė licencine sutartimi laikytina sutartis, pagal kurią prekių ženklą gali naudoti tik licenciatas¹²⁰. Išimtinės licencinės sutartys gali būti išimtinio teritorinio pobūdžio arba išimtinės tam tikroms prekėms ir paslaugoms¹²¹. Išimtinė licencija suteikia teisę pašalinti iš ženklo naudojimo visus kitus asmenis, įskaitant ir licenciarą¹²². Išimtinė licencija suteikia licenciatui tokias teises, kaip ir ženklo savininkui¹²³. Licenciaras išlaiko tik formalią nuosavybę, tačiau kitos iš prekių ženklų registracijos kylančios teisės yra perduodamos išimtiniam licenciatui¹²⁴. Doktrinoje nurodoma, kad neišimtinė licencine sutartimi laikytina sutartis, pagal kurią prekių ženklą gali naudoti ne tik licenciatas. Neišimtinės licencijos gali būti paprastosios (angl. - „*simple*“), kada licencinė sutartis numato licenciaro teisę naudoti prekių ženklą pačiam arba suteikiant kitas licencijas tretiesiems asmenims, taip pat vienasmenės (angl. - „*sole*“), kai prekių ženklą gali naudoti tik vienas licenciatas, tačiau prekių ženklą gali naudoti ir licenciaras. Licencija laikoma neišimtinė, nebent licencijoje nurodyta kitaip¹²⁵. Dauguma prekių ženklų licencinių sutarčių yra neišimtinės¹²⁶.

Atsižvelgiant į šias išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties definicijas, galima daryti išvadą, kad atskirose valstybėse ir doktrinoje

¹²⁰ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-08.

¹²¹ ABRAHAMSON, Tsan. *Trademark Licensing*. In American Law Institute. Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 3.

¹²² BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 950.

¹²³ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 951.

¹²⁴ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-08.

¹²⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-08 (Vokietijoje) ir para. 15-20 (Prancūzijoje). Kita vertus, numanoma išimtinė licencija buvo kvalifikuota JAV teismų praktikoje atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, žr. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 10-26, byla *Huber Baking Co v. Stroehmann Bros. Co*, 116 U.S.P.T.Q. 348, 355 (2nd Cir. 1958).

¹²⁶ ABRAHAMSON, Tsan. *Trademark Licensing*. In American Law Institute. Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 3.

išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties sąvoka koncepcine prasme apibrėžiama iš esmės vienodai. Todėl *išimtinę licencinę sutartį reikėtų apibrėžti kaip* licencinę sutartį, pagal kurią ženklo savininkas suteikia išimtinę teisę naudoti registruotą ženklą licenciatui ir įsipareigoja nesuteikti licencijų dėl to paties prekių ženklo kitiems asmenims bei nenaudoti šio ženklo pats išimtinės licencinės sutarties ribose. Manytina, kad *tik tokios definicijos licencinė sutartis gali būti laikoma išimtinė ir suteikiančia teisę kreiptis į teismą dėl suteiktų teisių gynimo pagal Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalį*. Dalinai išimtinės licencinės sutartys, pavyzdžiui, suteikus licenciją naudoti prekių ženklą išimtiniam licenciatui su sąlyga, kad jis nedraus naudoti ženklo toms pačioms prekėms ar paslaugoms neišimtiniam licenciatui, negali būti laikomos išimtinėmis licencinėmis sutartimis, nes licencija suteikiama daugiau negu vienam subjektui. Pavyzdžiui, tokia situacija gali susiklostyti, jeigu galiojant registruotai neišimtinėi licencinei sutarčiai yra sudaroma išimtinė licencinė sutartis, kuri pagal konkrečias aplinkybes galėtų būtų kvalifikuojama dalinai išimtinė licencinė sutartimi. Tuo tarpu *neišimtinę licencinę sutartį reikėtų apibrėžti kaip* licencinę sutartį, pagal kurią ženklo savininkas suteikia teisę naudoti registruotą ženklą licenciatui, tačiau turi teisę naudoti ženklą pats ir suteikti licencijas dėl to paties ženklo kitiems asmenims. Manytina, kad išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties sąvoką šalys gali modifikuoti savo susitarimu, pavyzdžiui, esant licenciaro sutikimui, išimtinis licenciatas galėtų suteikti kitas išimtinės licencijas, šalys galėtų susitarti dėl neišimtinės vienasmenės licencinės sutarties ir pan. Atsižvelgiant į egzistuojantį užsienio valstybių reglamentavimą, manytina, kad Prekių ženklų įstatyme būtų tikslinga numatyti išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties definicijas, tokiu būdu sukuriant teisinį aiškumą dėl sąvokų turinio (pavyzdžiui, licencinės sutarties definicija yra pateikiama ATGTĮ 2 straipsnio 21 dalyje).

Nagrinėjant *išimtinę ir neišimtinę licencinę sutartį subjektinės teisės struktūrinių dalių prasme*, pažymėtina, kad licencinės sutarties atveju yra suteikiama naudoti subjektinė teisė į prekių ženklą, tačiau nevienoda apimtimi

išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties atveju. Manytina, kad ši subjektinė teisė susideda iš trijų struktūrinių dalių, atitinkančių doktrinoje išskiriamas trijų rūšių galimybes¹²⁷: a) teisė naudoti ženklą pačiam arba leisti naudoti kitiems; b) teisė drausti visiems kitiems asmenims naudoti atitinkamą ženklą; c) teisė kreiptis į teismą su reikalavimu apginti pažeistą teisę į prekių ženklą, jeigu naudojami tapatūs arba klaidinamai panašūs prekių ženklai. Subjektinės teisės struktūrinių dalių prasme teisės išimtinumas ir absoliutumas yra neatsiejamai susiję: teisės absoliutumas reiškia, kad teisės turėtojas gali reikalauti tam tikro elgesio iš visų kitų asmenų (tačiau tik ženklo suteikiamos apsaugos ribose), tačiau tai taip pat reiškia, kad šią teisę turi tik teisės turėtojas, vadinasi, tik jis turi teisę drausti arba leisti kitiems asmenims elgtis atitinkamu būdu. Vadinasi, teisės absoliutumas suponuoja jos išimtinumą: jeigu galima reikalauti tam tikro elgesio iš visų kitų asmenų, joks kitas subjektas neturi galimybės pasinaudoti tam tikra teise be teisės turėtojo valios, todėl tik teisės turėtojas gali disponuoti atitinkama teise. Atsižvelgiant į išimtinės licencinės sutarties definiciją, šios sutarties atveju yra suteikiama teisė naudoti ženklą licenciatui ir, jeigu licencinė sutartis numato, suteikti sublicencijas, taip pat teisė drausti kitiems asmenims naudoti ženklą, įskaitant ir patį licenciarą, tačiau teisė kreiptis į teismą yra suteikiama pagal PŽĮ 50 str. 1 d. Manytina, kad įstatyme numatytas atskiras teisės kreiptis į teismą reglamentavimas yra pagrįstas ir reikalingas, nes nesant specialaus reglamentavimo išimtinis licenciatas savaime neturėtų teisės kreiptis į teismą: išimtiniam licenciatui nepriklauso subjektinė teisė į prekių ženklą, todėl nesant atskiro reglamentavimo licenciatas savo išimtinę teisę drausti naudoti ženklą galėtų įgyvendinti per licenciarą, kas būtų itin neefektyvu siekiant veiksmingai apginti išimtinio licenciatato teises. Tuo tarpu neišimtinės licencinės sutarties atveju yra suteikiama tik teisė naudoti ženklą, ir, jeigu licencinė sutartis numato, suteikti sublicencijas. Teisę kreiptis į teismą

¹²⁷ „Subjektinės teisės turinį gali sudaryti trijų rūšių galimybės: a) galimybė turinčiam teisę asmeniui pasirinkti tam tikrą elgesio variantą; b) galimybė reikalauti tam tikro elgesio (tiek aktyvaus, tiek pasyvaus) iš kito asmens; c) imtis pačiam arba reikalauti taikyti teises priemones savo subjektinei teisei įgyvendinti ir ginti“. Žr. MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 535. Taip pat VAIŠVILA, Alfonsas. *Teisės teorija*. Antrasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2004, p. 422.

dėl trečiųjų asmenų atlikto prekių ženklo pažeidimo neišimtinis licenciatas turėtų realizuoti per licenciarą, arba dėl to susitarti licencinėje sutartyje.

Savanoriškos ir priverstinės licencijos. Pagal Prekių ženklų įstatymą visos prekių ženklų licencijos yra savanoriškos, nes priverstinis prekių ženklų licencijavimas yra draudžiamas pagal TRIPS sutarties¹²⁸ 21 straipsnį, išskyrus atvejus, kai priverstinai licencijuojamas kitas intelektinės nuosavybės objektas, kuris tuo pačiu yra ir prekių ženklas (pavyzdžiui, erdvinis prekių ženklas, saugomas autorių ar dizaino teisės)¹²⁹. Sertifikavimo prekių ženklo naudojimo sutartis, nors jis ir nėra licencinė sutartis, savo esme yra priverstinio pobūdžio ženklo naudojimo sutartis, nes ženklo savininkas privalo leisti naudoti ženklą visiems, kas atitinka ženklo naudojimui nustatytą kokybės standartą¹³⁰.

Nacionalinio, Bendrijos ir tarptautinio ženklo licencijos. Prekių ženklų licencinės sutartys gali būti skirstomos pagal tai, koks prekių ženklas yra licencijuojamas (nacionalinis, Bendrijos ar tarptautinės registracijos prekių ženklas). *Nacionalinio* prekių ženklo licencinė sutartis, kaip jau minėta, reglamentuojama Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnyje, taip pat atitinkamuose užsienio valstybių prekių ženklų įstatymuose. *Bendrijos* prekių ženklo¹³¹ licencinė sutartis reglamentuojama iš esmės taip pat, kaip ir nacionalinio prekių ženklo licencija, išskyrus du skirtumus. Pirma, Bendrijos prekių ženklo licenciatas, kaip ir pagal Prekių ženklų įstatymą, neturi teisės savarankiškai inicijuoti teismo proceso ir gali pradėti teismo procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo tik gavęs licenciaro sutikimą. Tačiau išimtinės licencijos savininkas, skirtingai nei numatyta Prekių ženklų įstatyme, gali tokį procesą pradėti, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo (22 straipsnio 3 dalis). Konkretus laikas, per kurį licenciaras turi iškelti bylą, Bendrijos prekių ženklų reglamente nėra detalizuojamas. Tai gali būti kliūtis

¹²⁸ Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas „Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620).

¹²⁹ Plačiau žr. šio darbo VI dalies 3.3 skyrių.

¹³⁰ Apie sertifikavimo ženklus plačiau žr. šio darbo IV dalies 5.3 skyrių.

¹³¹ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

efektyviai teisių gynybai, ypač tais atvejais, kai siekiama taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios priežasties siūloma, kad Bendrijos prekių ženklų licencijavimo atveju būtina numatyti minimalius terminus licenciaro sutikimui tuo atveju, jeigu licenciatas siekia taikyti laikinąsias apsaugos priemones¹³². Antra, skirtingai nei Prekių ženklų įstatyme, reglamente yra tiesiogiai numatyta, kad norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę įstoti į Bendrijos prekių ženklo savininko pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo (22 straipsnio 4 dalis). *Tarptautinės registracijos prekių ženklo* licencinė sutartis nesiskiria nuo nacionalinio prekių ženklo licencinės sutarties, išskyrus tai, kad tarptautinio prekių ženklo licencinė sutartis yra registruojama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro tarptautiniame registre, be to, nacionalinė patentų tarnyba gali pareikšti, kad toks įregistravimas toje susitariančiojoje šalyje negalioja¹³³. Tarptautinės ženklo registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, jeigu duomenys apie licencinę sutartį neįrašyti Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka (PŽĮ 34 straipsnio 5 dalis). Apie tarptautinės registracijos prekių ženklų licencines sutartis skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiajame biuletenyje¹³⁴.

Kitos licencinių sutarčių rūšys. Anksčiau minėta licencinė sutartis patikėjimo teise ir licencinė sutartis patikėjimo teise, atsirandanti įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, Prekių ženklų įstatyme neregamentuojama. Licencinė sutartis patikėjimo teise buvo pripažinta, kai išimtinis distributorius be gamintojo žinios siekė įregistruoti prekių ženklą: distributorius buvo pripažintas patikėtinis licenciatas ir negalėjo įgyti nuosavybės teisių be gamintojo sutikimo. Patikėjimo licencija taip pat buvo pripažinta tada, kai kilo ginčas tarp prekių ženklo savininko ir prekių ženklo pareiškėjo, kai anksčiau tarp jų buvo susiklostę komercinio pobūdžio santykiai: pareiškėjas buvo

¹³² HENEGHAN, Kieran. The clock is running: The statutory right of a trademark licensee to sue for trademark infringement. *In Trademarkworld*, February, 2008, p. 15.

¹³³ Bendrųjų taisyklių pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą 20bis taisyklės 3 ir 5 dalys. [Žiūrėta 2008-04-03]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm>.

¹³⁴ Prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ŽR/02/2001 (Valstybės žinios., 2001, Nr. 23-782), 4.19 punktas

laikomas kitos šalies licenciatas patikėjimo teise¹³⁵. Kita panaši licencijos rūšis – patikėjimo licencija, atsirandanti įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, buvo pripažinta, kai kooperatyvo atstovas įregistravo prekių ženklą ne kooperatyvo, kuriam jis atstovavo, vardu, o savo vardu. Ši licencijos rūšis buvo pripažinta taip pat tada, kai Italijos įmonė buvo įpareigota mokėti licencinį mokestį buvusiai motininei JAV įmonei ir gražinti prekių ženklus pasibaigus licencijai; toks sprendimas buvo priimtas, nepaisant to, kad Italijos įmonė buvo Italijoje ginčijamų prekių ženklų savininkė su JAV įmonės sutikimu ir kad susitarimas nenumatė prekių ženklų nuosavybės pasikeitimo situacijos iki susitarimo pabaigos; teismas pripažino, kad Italijos įmonės nuosavybė buvo tik nominali ir tikrasis interesas dėl prekių ženklo priklausė patikėtinui¹³⁶. Šios licencijos rūšys būdingos JAV teisei kaip bendrosios teisės institutas ir kontinentinės teisės doktrinoje atskirai neišskiriamos. Vertinant šias licencinių sutarčių rūšis Lietuvos teisės atžvilgiu, būtina atkreipti dėmesį, kad neregistruotas prekių ženklas pagal Prekių ženklų įstatymą paprastai nelicencijuojamas. Šiuo atveju patikėjimo teisės taisyklės apskritai netaikytinos, nes jos taikomos tik materialinei nuosavybei, ir pasireiškia kaip patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti (CK 4.106 straipsnio 1 dalis). Licencinės sutarties atveju taip pat netaikytinos atstovavimo taisyklės, nes licencinė ir atstovavimo sutartys yra savarankiškos ir skirtingos.

4. Prekių ženklo licencinės sutarties objektas ir jo ribos

Intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant ir teisę į prekių ženklą, kaip viena iš turto sąvokos sudedamųjų dalių, gali būti prievolės dalyku. Civilinių teisių objektais *inter alia* yra teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (CK 1.112 straipsnio 1 dalis). Prievolės dalyku gali būti bet koks turtas, taip pat ir tas, kuris bus sukurtas ateityje, apibūdintas pagal rūšį ar kiekį arba kurį

¹³⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 11-36.

¹³⁶ *Ibid.*, para. 11-41.

galima apibūdinti pagal kitus kriterijus (CK 6.3 straipsnio 2 dalis). Literatūroje nurodoma, kad tikrasis prievolės dalykas yra ne tiek konkretus turtas, kiek skolininko veiksmai, kuriuos jis privalo atlikti, t. y. įvykdymas, kurio kreditorius tikisi iš skolininko ir kuris skolininkui privalomas¹³⁷. Autorių teisių srityje pastebima, kad sutarties dalyku yra laikomi šalių veiksmai, kuriuos šalys įsipareigoja atlikti pagal sutartį; autorinių sutarčių dalyku reikėtų laikyti turtinių autoriaus teisių perdavimą arba suteikimą¹³⁸. Atsižvelgiant į tai, prekių ženklo licencinės sutarties dalyku laikytinas teisės į prekių ženklą suteikimas naudoti tam tikromis sąlygomis¹³⁹. Tačiau teisė į prekių ženklą, kaip sutarties objektas, licencinėje sutartyje turi tam tikrus specifinius ją apibūdinančius požymius ir ją apibrėžiančias ribas. Visų *pirma*, prekių ženklo licencine sutartimi gali būti licencijuojamos *tik išimtinės teisės*. Pastebėtina, kad tokio pobūdžio teisės privatinėje teisėje yra tik daiktinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės. Literatūroje nurodoma, kad panašiai kaip ir materialinės nuosavybės teisės subjektas (daikto savininkas), intelektinės nuosavybės teisių subjektas (pvz., autorius, patento savininkas, dizaino savininkas, prekių ženklo savininkas) gali leisti arba drausti kitiems asmenims naudotis savo teisėmis, arba, kitaip tariant, savo intelektinės veiklos rezultatais. Visi kiti asmenys turi nepažeisti tokių teisių subjektų teisių, o naudoti įstatymų numatytais atvejais ir būdais intelektinės nuosavybės objektus gali tik gavę teisių subjekto sutikimą (leidimą) ir už tai mokėdami¹⁴⁰. Tačiau daiktinėje teisėje nėra būdinga naudoti sąvoka „licencijavimas“, pavyzdžiui, nuosavybės teisės atskirų teisių (teisės valdyti ir naudoti) suteikimas naudoti pasireiškia kaip nuoma ar panauda, visų nuosavybės turinį sudarančių teisių suteikimas naudoti neperduodant nuosavybės teisės kaip tokios laikytinas patikėjimo teise. Tuo tarpu prievolinės teisės negali būti licencijuojamos, nes jos yra santykinės. Santykinės teisės

¹³⁷ MIKELĖNAS, Valentinas. *Prievolių teisė*. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002, p. 47.

¹³⁸ USONIENĖ, Juratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 124.

¹³⁹ Kita vertus, licencinės sutarties dalyku taip pat būtų pagrįsta laikyti tik prekių ženklo suteikiamas teises (t. y. tam tikrą turtą), nes licencinėje sutartyje veiksmų atlikimas nėra dominuojantis, kaip, pavyzdžiui, yra kitose sutartyse (rangos paslaugos sutartis ir pan.).

¹⁴⁰ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 493.

negali būti suteikiamos, nes jos negalioja tretiesiems asmenims. Dėl šios priežasties negalima susitarti dėl, pavyzdžiui, reikalavimo teisės suteikimo naudoti kitam asmeniui. Tokiu atveju būtų tiksliau teigti, kad reikalavimo teisė yra padalijama, ir kartu susitariama dėl jos solidarumo (CK 6.18 straipsnio 1 dalis), arba susitariama dėl sutarties trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnis) (t. y. abu kreditoriai gali kažko reikalauti, panašiai kaip ir licencinėje sutartyje). Teisės *išimtinumas* reiškia, kad ženklo savininkas gali leisti arba drausti naudoti prekių ženklą. Nors Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje kalbama tik apie išimtinę teisę drausti, manytina, kad teisė drausti suponuoja ir teisę naudoti prekių ženklą naudoti pačiam arba leisti naudoti kitiems, nes subjektinės teisės į prekių ženklą struktūrinėmis dalimis yra tiek teisė leisti, tiek teisė drausti naudoti tam tikrą prekių ženklą. Pažymėtina, kad tiek teisės į prekių ženklą absoliutumas, tiek išimtinumas atspindi *teisės į prekių ženklą kaip subjektinės teisės struktūrą*, kuri pasireiškia kaip a) teisė naudoti ženklą pačiam arba leisti naudoti kitiems, b) teisė drausti kitiems asmenims naudoti atitinkamą ženklą, c) teisė kreiptis į teismą su reikalavimu apginti pažeistą teisę į prekių ženklą, jeigu naudojami tapatūs arba klaidinamai panašūs prekių ženklai¹⁴¹. Subjektinės teisės į prekių ženklą struktūra yra reikšminga vertinant išimtines ir neišimtines licencijas, nes abiejų licencinių sutarčių rūšių atveju teisė į prekių ženklą yra suteikiama naudoti skirtinga apimtimi. Pažymėtina, kad teisės išimtinumas yra numatomas įstatymu, todėl administracinės procedūros suteikiamas žymens išskirtinumas neturėtų būti laikomas teisės išimtinumo atsiradimo pagrindu (pavyzdžiui, domenų vardai). *Antra*, licencijuojamos gali būti tik tos teisės, kurios *priklauso konkrečiam asmeniui*. Tai svarbu, nes absoliučios išimtinės teisės gali ir nepriklausyti konkrečiam asmeniui, todėl jomis asmuo gali išimtinai naudotis kitokiu nei licencinė sutartis pagrindu, pavyzdžiui, geografinės ar kilmės nuorodos, kurios konkrečiam subjektui nepriklauso, tačiau atitinkantis asmuo gali nuorodomis pasinaudoti, jeigu jo prekės atitinka geografinės ar kilmės

¹⁴¹ Apie subjektinės teisės struktūrą žr. MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 535. Taip pat VAIŠVILA, Alfonsas. Teisės teorija. Antrasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2004, p. 422.

nuorodos specifikaciją. Manytina, kad teisių priklausymo konkrečiam asmeniui neįtakoja šio asmens statusas ekonomine prasme, pavyzdžiui, įmonių grupės įmonė tam tikrais atvejais gali nebūti savarankišku subjektu konkurencijos teisės prasme. Tai yra, licencinės sutarties šalys turėtų būti nustatomos tik pagal teisinį subjektiškumą (pavyzdžiui, patronuojanti ir dukterinė įmonė galėtų būti laikomos prekių ženklo licencinės sutarties šalimis). *Trečia, licencijuojamas tik konkretus prekių ženklas*, kurį galima identifikuoti pagal jo registracijos numerį. Teisė į prekių ženklą gali būti prievolės dalyku, jeigu ji kyla iš galiojančio registruoto prekių ženklo (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis) arba teismo tvarka pripažinto plačiai žinomo prekių ženklo (PŽĮ 9 straipsnio 4-5 dalys), kurie gali būti identifikuojami pagal ženklo registracijos numerį arba pagal teismo sprendimą pripažinti ženklą plačiai žinomu identifikuojančius duomenis (datą, numerį). Į licencinės sutarties objektą nepatenka išimtinės teisės, kylančios iš prekių ženklų, kurie turi tą patį skiriamąjį požymį kaip ir licencijuojamas prekių ženklas. Pavyzdžiui, jeigu licenciaras turi prekių ženklą, kurių skiriamasis požymis toks pat kaip ir licencijuojamo prekių ženklo. Tarkim, jeigu licenciaras licencijuotų ženklą „SNIEGELIS“, tai savaime nereikštų, kad jis licencijuoja ir ženklą „SNIEGUTIS“¹⁴². Taip pat prekių ženklas turi būti licencijuojamas kaip visuma. Atskiros prekių ženklo dalys (pavyzdžiui, dominuojantys prekių ženklo elementai) licencijuojamos negali būti, jei jie nėra registruoti kaip prekių ženklai. Licencijuojami gali būti tik tie prekių ženklai, kurie apskritai gali būti laikomi prekių ženklais. Netradiciniai žymenys, kurie negalėtų būti registruojami kaip prekių ženklai, negalėtų būti ir licencijuojami. Pavyzdžiui, Lietuvoje negalėtų būti licencijuojamas kvapinis prekių ženklas (picos, šviežiai nupjautos žolės kvapas ir pan.), nes tokio ženklo registracija apskritai neįmanoma¹⁴³. *Ketvirta,*

¹⁴² Prekių ženklas „SNIEGUTIS“ (reg. Nr. 52082) buvo pripažintas negaliojančiu remiantis ankstesniu prekių ženklu „SNIEGELIS“ (reg. Nr. 34801) pagal santykinius negaliojimo pagrindus. Žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis c.b. *UAB „Akmedita“ v. AB „Naujoji Rūta“*, Nr. 2A-75/2009, kat. 87.

¹⁴³ Vis dėlto, užsienio valstybių praktikoje yra pasitaikę vienetinių atvejų, kada buvo registruoti kvapiniai prekių ženklai, pavyzdžiui, JAV registruotas prekių ženklas Nr. 2,560,618 („for oil-based metal cutting fluid and oil-based metal removing fluid for industrial metal working in class 4: “The scent of bubble gum”).

licencijuojama teisė į prekių ženklą taip pat neturėtų būti apribota pagal įstatymą ar sutartimi, tai yra, licencijavimas nėra galimas, jeigu ženklo naudojimas nepatenka į išimtinių teisių į prekių ženklą turinį. Išimtinės teisės pagal licenciją suteikimas yra negalimas, kai ženklas nėra apskritai naudojamas. Pavyzdžiui, jeigu „BMW“ prekių ženklas naudojamas remonto įmonės siekiant informuoti visuomenę, kad įmonė specializuojasi „BMW“ automobilių markės remonto ir priežiūros srityje, ir tokiu būdu nėra sukuriamas įspūdis, kad tarp įmonių egzistuoja komercinis ryšys¹⁴⁴. Tokiam ženklo naudojimui licencinė sutartis nėra reikalinga. Išimtinės teisės suteikimas pagal licenciją yra negalimas ir netikslingas, jeigu išimtinės ženklo savininko teisės yra apribotos pagal įstatymą siekiant apsaugoti viešą interesą, tų teisių ribose (PŽĮ 39 straipsnis). Pavyzdžiui, ant konkuruojančios įmonės skutimosi peiliukų nurodant, kad jie tinka „Gillete Sensor“ skustuvams nebus laikoma, kad naudojamas „Gillete Sensor“ prekių ženklas¹⁴⁵, nes jis skirtas pažymėti tik prekės charakteristikoms, todėl tokio ženklo licencijavimas nėra tikslingas. Teisės į prekių ženklą suteikimas pagal licencinę sutartį taip pat netikslingas, kai prekių ženklo savininko teisės yra pasibaigusios dėl prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo („išsėmimo“) principo pritaikymo (PŽĮ 40 straipsnis), pavyzdžiui, distributoriui parduodant prekių ženklą pažymėtas prekes, kurias jis įsigijo iš prekių ženklo savininko. Išimtinės teisės tam tikrais atvejais neturi būti apribotos ir sutartimi, pavyzdžiui, jeigu teisė į prekių ženklą jau yra suteikta naudoti pagal išimtinę licenciją, antra išimtinė licencija negali būti suteikiama, nes išimtinė licencija yra suteikiama tik vienam licenciatui.

5. Išimtinių prekių ženklo savininko teisių ir prievolinių teisinių santykių tarpusavio santykis licencinėje sutartyje

¹⁴⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje Nr. C-63/97 *BMW v. Deenik* (1999), ECR-905.

¹⁴⁵ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje Nr. C-228/03 *The Gillete Co v. La-Laboratoires LT OY* (2005), ECR I-2337.

Prekių ženklų licencinė sutartis yra susijusi tiek su prekių ženklo savininko išimtinėmis teisėmis, tiek su prievoliniiais teisiniais santykiais tarp licencinės sutarties šalių. Prekių ženklo suteikiama teisė yra negatyvaus pobūdžio¹⁴⁶, kuri pasireiškia kaip išimtinė teisė uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokią konfliktuojantį žymenį (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Prekių ženklų licencija yra prekių ženklo savininko leidimo suteikimas naudoti prekių ženklą tretiesiems asmenims¹⁴⁷. Prekių ženklo savininkas, leisdamas naudoti prekių ženklą licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis, licencijoje numatyta apimtimi ir licencijoje numatytam terminui apriboja savo negatyviosios teisės panaudojimą, tačiau jos nepraranda. Teisė į prekių ženklą yra prarandama, kai teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą yra perduodama (PŽĮ 43 straipsnis). Atitinkamai, licenciatas turi teisę naudoti prekių ženklą pagal licencinę sutartį, tačiau jam išimtinės teisės nėra perduodamos. Licencinė sutartis naudoti prekių ženklą yra pagrindas susiklostyti prievoliniams teisiniams santykiams tarp licenciaro ir licenciario, nes prievolės atsiranda *inter alia* iš sandorių (CK 6.2 straipsnis). Prekių ženklų licencinė sutartis, kaip jau minėta, yra viena ši specifinių sutarčių rūšių, nors CK tokios sutarties atskirai neišskiria. Kadangi licenciatas išimtinių teisių neturi (kaip minėta, teisės nėra perduodamos), licenciatas turi tik tas teises, kurios išplaukia iš licencinės sutarties. Tačiau šiuo klausimu aiškios pozicijos nėra: štai Vokietijos doktrinoje nėra vieningos pozicijos dėl to, ar prekių ženklų licencija yra susijusi su daliniu licenciario išimtinių teisių perdavimu licenciatui¹⁴⁸. Teigiama, kad išimtinis licenciatas yra laikomas kaip išimtinių teisių turėtojas tiek, kiek tokios teisės yra numatytos licencinėje sutartyje¹⁴⁹. Manytina, kad išimtinis licenciatas nėra teisių turėtojas tradicine prasme, nes jam teisės nėra perduodamos, o tik suteikiamos. Išimtinio licenciatu padėtis gali būti prilygintina teisių turėtojui tiek, kiek išimtinio licenciatu teisės ir jų gynimo būdai yra tapatūs prekių ženklo savininko

¹⁴⁶ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 10-02.

¹⁴⁷ *Ibid.*, para. 10-02.

¹⁴⁸ *Ibid.*, para. 16-02.

¹⁴⁹ *Ibid.*, para. 10-17.

teisėms ir jų gynimo būdams. Gynimo būdai skiriasi tuo, kad išimtinis licenciatas turi teisę kreiptis į teismą gindamas jam licencinės sutarties suteiktas teises, tuo tarpu prekių ženklo savininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl visų savo teisių gynimo (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis). Prekių ženklo savininko teisę kreiptis į teismą dėl išimtinių teisių pažeidimo (dėl licenciatų veiksmų) riboja licencinė sutartis, nes prekių ženklo savininkas pagal licencinės sutarties nuostatas apriboja įgyvendinti savo negatyviąją teisę. Tačiau jeigu licencinės sutarties sąlygos yra nevykdomos, ženklo savininkas gali panaudoti savo išimtinės teises prieš licenciatą (PŽĮ 44 straipsnio 4 dalis). Išimtinės licenciaro teisės apima: a) prekių ženklo naudojimo formą, nurodyta registracijoje, b) prekių ir paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, apimtį, c) teritoriją, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, d) gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų kokybę, e) licencijos galiojimo terminą¹⁵⁰. Tokiu atveju išimtinių teisių pažeidimas gali būti ir licencinės sutarties pažeidimas (CK 6.205 straipsnis), todėl galima taikyti bendrus Civilinio kodekso numatytus gynimo būdus (CK 1.138 straipsnis), tiek specifinius teisių gynimo būdus pagal Prekių ženklų įstatymą (PŽĮ 50 straipsnis).

Išimtinių teisių ir prievolinių teisinių santykių prekių ženklų licencinėje sutartyje atskyrimas yra reikšmingas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, atskyrimas yra aktualus atribojant licencijos šalių teisių gynimo būdus, kurie skiriasi išimtinių teisių ir prievolinių teisių gynimo atvejais, taip pat apskaičiuojant nuostolius pažeidus išimtinės teises ir (ar) prekių ženklų licencinę sutartį. Antra, jeigu pažeidžiamos neišimtinio licenciatų teisės, atskyrimas yra aktualus analizuojant, kokius teisių gynimo būdus, kylančius iš sutarties, gali taikyti neišimtinis licenciatas, nes jis savarankiškai kreiptis į teismą dėl suteiktos teisės naudoti ženklą negali. Trečia, šis atskyrimas taip pat svarbus nustatant ginčo, susijusio su prekių ženklų licencija, teisingumą, kuris skiriasi pažeidus prekių ženklo išimtinės teises ir pažeidus sutartį. Ginčus dėl ženklo savininko

¹⁵⁰ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 10-08. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008 11 8, p. 25—33), 8 straipsnio 2 dalis.

teisių gynimo nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. (PŽĮ 49 straipsnio 2 dalie 4 punktas). Tuo tarpu ginčai, kylantys iš prekių ženklo licencinės sutarties, turėtų būti nagrinėjami pirmosios instancijos apylinkės teismuose (CPK 26 straipsnio 1 dalis), išskyrus atvejus, nurodytus CPK 27 („Civilinės bylos, teisingos apygardos teismams) ir 28 („Civilinės bylos, teisingos tik Vilniaus apygardos teismui“) straipsniuose. Tokiu atveju byla bus teisinga Vilniaus apygardos teismui: jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teisingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme (CPK 33 straipsnio 4 dalis). Ketvirta, teisė į prekių ženklą yra esminė licencinės teisės atsiradimo prielaida, nes nesant šios teisės, pavyzdžiui, neregistruoto žymens atveju, licencijavimas, kaip jis apibrėžiamas Prekių ženklų įstatyme, yra apskritai negalimas. Sutartys, kurios sudaromos dėl neregistruoto žymens panaudojimo, kai kuriais atvejais gali būti laikomos sąlyginiais sandoriais (CK 1.66 straipsnis) arba kitokios nei licencinės sutartys prigimties sutartimis.

6. Prekių ženklų licencinės sutarties esminės sąlygos

Registruojamoje prekių ženklų licencinėje sutartyje turi būti nurodomi tam tikri duomenys ir sąlygos (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalis). Tačiau šie duomenys neturėtų būti tapatinami su esminėmis licencinės sutarties sąlygomis, nes ne visos iš šių sąlygų laikytinos esminėmis, be to, licencinė sutartis prekių ženklų registre gali būti ir neregistruojama. Prekių ženklų licencijos galiojimui pakanka veiksnų šalių susitarimo (CK 6.159 straipsnis) ir sutartis galioja, kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis). Manytina, kad *esminė sąlyga, kurios nesant licencinė sutartis nebus sudaryta, laikytina sąlyga dėl licencinės sutarties objekto* (t. y. teisės į prekių ženklą). *Esminė sąlyga dėl objekto yra susijusi su licenciarą ir licenciatą bei licencijos dalyką identifikuojančiais duomenimis* (sutarties šalių duomenys, prekių ženklo registracijos numeris, prekės ir paslaugos, kurios žymėti suteikiama licencinė sutartis). Esminėmis sąlygomis taip pat gali būti laikomos kitos sąlygos, kurias

šalys laiko esminėmis (CK 6.162 straipsnio 2 dalis). Manytina, kad licencinės sutarties galiojimo teritorija ir terminas savaime nelaikytinos licencinės sutarties esminėmis sąlygomis. Jeigu dėl šių sąlygų nesusitariama, jos laikytinos numanomomis (CK 6.196 straipsnio 2 dalis)¹⁵¹: jeigu šalys dėl prekių ženklo galiojimo termino nesusitaria, paprastai yra laikoma, kad licencijos galiojimo terminas yra toks pat, koks prekių ženklo registracijos galiojimo terminas. Jeigu licencijuojamas plačiai žinomas prekių ženklas, licencijos galiojimo terminas siejamas su prekių ženklo žinomumo laikotarpiu. Jeigu prekių ženklo licencija yra šalutinė patento licencijai, prekių ženklo licencijos galiojimo terminas yra toks pat, koks pagrindinės licencijos dalies¹⁵². Jeigu licencijoje nenurodoma licencinės sutarties galiojimo teritorija, manytina, kad ja turėtų būti laikoma visa Lietuvos Respublikos teritorija, nes licencijuojamas prekių ženklas galioja visos Lietuvos Respublikos teritorijos ribose. Pažymėtina, kad kaina taip pat nėra licencinės sutarties esminė sąlyga, nes ji gali būti nustatyta remiantis CK 6.198 str. 1 dalyje numatytais kriterijais. Jeigu licencinės sutarties kaina skaičiuojama nuo ženklo vertės, taikant minėtą straipsnį gali kilti praktinių sunkumų nustatant prekių ženklo vertę, nes vertės nustatymui gali būti taikomi keletas metodų¹⁵³. Lietuvoje prekių ženklų vertės nustatymo atvejų yra buvę¹⁵⁴. Literatūroje taip pat pateikiami licencinio mokesčio dydžiai atskiroms prekių ir paslaugų kategorijoms¹⁵⁵. Dažniausiai licencinis mokestis skaičiuojamas nuo licencijuojamo produkto kainos, taip pat

¹⁵¹ Numanomos sąlygos taip pat aptariamoms žr. *Unidroit Principles of International Commercial Contracts*. Rome: 2004, para. 5.1.2. [Žiūrėta 2009-06-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>>.

¹⁵² KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-05

¹⁵³ Prekių ženklų vertinimui Austrijoje sukurtas specialus standartas, žr. Austrijos standartų institutas. [Žiūrėta 2009-06-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.on-norm.at/publish/2518.html>>. Apie intelektinės nuosavybės vertinimą plačiau žr. WIPO Information Meeting on Intellectual Property (IP) Financing. [Žiūrėta 2009-06-03]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17582>.

¹⁵⁴ Pavyzdžiui, buvo vertintas prekių ženklas „ČEČETA“. Žr. Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nutartis c. b. *UAB „Čečeta“ v. UAB „Turkiškos vaisės“*, Nr. 2-259-324/2008, kat. 109 (S).

¹⁵⁵ BATTERSBY J Gregory, GRIMES W Charles. *Licensing Royalty Rates 2007*. Frederick, Md: Aspen Pub, 2007.

dažnai sumokamas pradinis vienkartinis licencinis mokestis, numatomas minimalus licencinis mokestis¹⁵⁶.

7. Prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisės ir pareigos

Prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisės ir pareigos gali būti identifikuojamos atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, nes teisės ir pareigos atskirai nėra reglamentuojamos ir paliekamos nusistatyti pačioms šalims. Licencinės sutartys gali būti labai įvairios, taip pat yra tarptautiniu mastu sukurti licencinių sutarčių šablonai¹⁵⁷. Tačiau kai kurios licencinės sutarties sąlygos yra būdingos tik licencinei sutarčiai arba gali būti numanomos remiantis pačia prekių ženklo licencinės sutarties prigimtimi – laikinai suteikti naudoti galiojantį prekių ženklą tam tikromis sąlygomis. Numanomos sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą, šalių santykių pobūdį, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus (CK 6.196 straipsnio 2 dalis). Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija (CK 6.156 straipsnio 6 dalis). Kai kurios licencinės sutarties teisės ir pareigos yra išskiriamos doktrinoje (šis teisių ir pareigų sąrašas, be abejo, neturėtų būti laikomas baigtiniu):

1) Licencinės sutarties šalių teisė nutraukti licencinę sutartį esant esminiam licencinės sutarties pažeidimui¹⁵⁸. Ši licencinės sutarties sąlyga gali būti realizuota remiantis CK nustatytomis sutarties nutraukimo taisyklėmis esant esminiam sutarties pažeidimui (CK 6.217 straipsnis).

¹⁵⁶ *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 12.

¹⁵⁷ *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008.

¹⁵⁸ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-14.

2) Licenciaro pagrindinė pareiga sudaryti sąlygas licenciatui naudoti prekių ženklą ir gauti naudą iš licencijos suteikiamų išimtinių teisių¹⁵⁹, susilaikyti nuo licencijuojamų teisių naudojimo trukdymo¹⁶⁰. Manytina, kad ši licenciaro pareiga išplaukia tiesiogiai iš tinkamo sutarties vykdymo principo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis), nes ji užtikrina esminio licencinės sutarties tikslo vykdymą – „išplėsti“ prekių ženklo aktyvaus naudojimo ribas ir gauti iš to tam tikrą naudą. Pavyzdžiui, nagrinėjant nuomos sutartį literatūroje panašiai nurodoma, kad „jeigu butas yra daugiaaukščiame pastate, nuomotojas turi numanoma pareigą įdėti protingas pastangas pasirūpinant bendro naudojimo patalpų, tokių kaip laiptai, liftas, gera būkle¹⁶¹.

3) Licenciaro papildoma pareiga užtikrinti prekių ženklo galiojimą¹⁶², sumokėti registracijos mokesčius iki apsaugos pabaigos, pareiga nenustoti mokėti mokesčių be licenciatų sutikimo¹⁶³. Manytina, kad ši pareiga išplaukia tiesiogiai iš tinkamo sutarties vykdymo principo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis), nes prekių ženklo galiojimas yra tiesiogiai susijęs su licencinės sutarties galiojimu: jeigu ženklas negalioja, licencinė sutartis objektyviai toliau nebegali būti vykdoma, nes objektyviai nelieka teisės į prekių ženklą.

4) Licenciaro papildoma pareiga prekių ženklą pareikšti registruoti arba įregistruoti, jeigu jis nebuvo pareikštas registruoti arba įregistruotas¹⁶⁴. Ši licenciaro pareiga tampa aktuali, jeigu šalys sudaro licencinę sutartį su atidedamąja sąlyga, pavyzdžiui, sudaro prekių ženklo paraiškos stadijoje licencinę sutartį.

¹⁵⁹ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-14.

¹⁶⁰ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006, p. 132-133.

¹⁶¹ BEALE, Hugh, HARTKAMP, Arthur, KOTZ, Hein, TALLON, Denis. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. Oregon: Hart Publishing, 2002, p. 574. Cituojama byla *Liverpool City Council v. Irwin*, [1976] 2 All ER 39.

¹⁶² KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-14.

¹⁶³ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 615-616.

¹⁶⁴ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-14.

5) Licenciario teisė licencijuojamą prekių ženklą perleisti; tokiu atveju licencija galioja teisių perėmėjui¹⁶⁵.

6) Licenciario papildoma pareiga garantuoti pažeidimo (kontrafakcijos) veiksmų, darančių žalą licenciatui, nutraukimą¹⁶⁶. Ši licenciario pareiga itin aktuali neišimtiniam licenciatui, nes tik išimtinis licenciatas turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis).

7) Licenciato pagrindinė pareiga yra mokėti licencinį mokestį; taip pat suteikti licenciarui informaciją apie pardavimus naudojant licencijuojamą prekių ženklą, pagal kuriuos paprastai yra apskaičiuojamas licencinis mokestis¹⁶⁷. Kita vertus, licencinė sutartis taip pat gali būti ir neatlygintinė (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis).

8) Licenciato papildoma pareiga naudoti prekių ženklą. Toks naudojimas yra svarbus prekių ženklui išlaikant savo vertę, jeigu savininkas prekių ženklo pats nenaudoja. Jeigu licenciatas prekių ženklo nenaudoja, licenciaras gali reikalauti nutraukti licencinę sutartį dėl licenciato kaltės¹⁶⁸.

Licencinės sutarties šalių teisių ir pareigų išskyrimas yra reikšmingas tuo, kad licencinė sutartis turi būti traktuojama kaip dvišalė sutartis: licenciaras ir licenciatas gali būti kreditoriumi ir skolininku tuo pačiu metu. Teisių išskyrimas yra reikšmingas sprendžiant licencinės sutarties galiojimo ir pabaigos klausimus, nes licencinė sutartis gali būti pažeista licenciario ar licenciato, tiek kaip kreditoriaus, tiek kaip skolininko. Be to, manytina, *aukščiau išvardytos sąlygos galėtų būti laikomos numanomomis, jeigu jų nėra aiškiai įvardinta sutartyje* (nebent šalys susitaria kitaip), nes jos išplaukia iš prekių ženklo ir licencinės sutarties tikslo prigimties. Nesant šių sąlygų, licencinės sutarties egzistavimas yra sunkiai įsivaizduojamas, pavyzdžiui, licenciarui nesumokėjus mokesčio už prekių ženklo galiojimo termino

¹⁶⁵ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 615-616.

¹⁶⁶ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006, p. 132-133.

¹⁶⁷ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-14.

¹⁶⁸ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 616.

pratęsimą, ženklas pasibaigia, todėl nelieka licencinės sutarties objekto ir prievolė pasibaigia, licenciarui nesiimant neišimtinio licencianto teisių gynimo veiksmų prekių ženklą pažeidus tretiesiems asmenims, neišimtinio licencianto teisių gynība tampa sudėtingesnė, ir pan.

III. TEISĖS Į PREKIŲ ŽENKLĄ LICENCIJAVIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI UŽ LICENCINĖS SUTARTIES RIBŲ

1. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos problematika

Teisės į prekių ženklą licencijavimo probleminiai aspektai, išeinantys už licencinės sutarties ribų, pasireiškia nagrinėjant licencinių sutarčių registracijos sistemos (PŽĮ 44 straipsnis) vietą ir poreikį šiuolaikinėje teisės sistemoje. Šio darbo kontekste licencinių sutarčių registracijos sistemos klausimo nagrinėjimas yra itin svarbus, nes sutarties registravimas arba neregistravimas pramoninės nuosavybės registre sukelia svarbias teises pasekmes licencinės sutarties šalims, būtent, galimybę panaudoti licencinę sutartį prieš trečiuosius asmenis.

2. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos kilmė, reikšmė ir registracijos sistemų rūšys

Prekių ženklų licencinių sutarčių registracija istoriškai atsirado kartu su prekių ženklo licencijavimo atsiradimu ir įtvirtinimu pozityviojoje teisėje. Licencinės sutarties registracijos reikšmė buvo siejama su kokybės kontrolės ir kitų reikalavimų, apsaugančių visuomenę nuo apgaulės, užtikrinimu¹⁶⁹: kaip buvo minėta, istoriškai kokybės funkcijos reikšmė išaugo kilmės funkcijai įgijus anoniminį pobūdį (prekių ženklas nebūtinai turi identifikuoti konkretų prekės gamintoją ar paslaugos teikėją) ir dėl to atsiradus poreikiui kontroliuoti licenciatų prekių ar paslaugų kokybę, siekiant išvengti visuomenės apgaulės. Kai licencijavimas buvo leistas teisės aktuose, jų pirmasis tikslas buvo užtikrinti, kad neigiami tokio reglamentavimo padariniai bus kontroliuojami¹⁷⁰. Tačiau šiuolaikinėje prekių ženklų licencinių sutarčių registravimo sistemoje ši pozicija yra gerokai pasikeitusi. Manoma, kad licencinių sutarčių registravimo

¹⁶⁹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 4.01.

¹⁷⁰ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 67.

sistema atlieka *informacinę funkciją*: saugojamų teisių įtraukimas į registrą yra skirtas pranešti apie egzistuojančias saugomas teises¹⁷¹. Palyginimui galima nurodyti, jog teismų praktikoje nekilnojamojo turto registro paskirtis nurodoma dvejopa – konstatuojamoji (duomenų registravimas) ir informacijos apie sukauptus duomenis teikimo¹⁷². Ši funkcija sutampa su prekių ženklų registravimo sistemos deklaratyvia prigimtimi¹⁷³. Iš to išplaukia, kad prekių ženklų licencinių sutarčių registravimo sistema taip pat atlieka *teisinio aiškumo funkciją*, nes praneša tretiesiems asmenims apie licencianto teises ir sudaro galimybę šių teisių nepažeisti. Tačiau šiuo metu prekių ženklų licencinių sutarčių registravimo tikslas nėra kokybės kontrolės ir kitų reikalavimų, apsaugančių visuomenę nuo apgaulės, užtikrinimas, nes už tai atsakingas pats prekių ženklo savininkas¹⁷⁴. Pavyzdžiui, dėl šios priežasties Jungtinės Karalystės 1994 m Prekių ženklų įstatymas panaikino prekių ženklų licencinės sutarties turinio ekspertizę, kuri buvo numatyta anksčiau galiojusiame 1938 m. Prekių ženklų įstatyme¹⁷⁵.

Minėtos licencinių sutarčių registravimo sistemos funkcijos reikšmingos keliais aspektais. *Pirma*, jos suteikia galimybę informuoti trečiuosius asmenis apie licencijos egzistavimą ir galiojimą, tokiu būdu pranešant, kad prekių ženklas pagal licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas yra ar gali būti naudojamas kito asmens nei prekių ženklo savininkas. Realizuojant informacinę funkciją, prekių ženklų registre yra kaupiami informacinio pobūdžio duomenys, nesusiję su licencinės sutarties sąlygų turiniu: licenciarą identifikuojantys duomenys, duomenys apie licencinės sutarties įrašymo į registrą datą, licencijos terminą, galiojimo teritorijos aprašymą bei rūšį (Prekių

¹⁷¹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Germany, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 4. Teisių, susijusių su technine nuosavybe, registravimas taip pat reikšmingas skleisti informaciją apie techninius pasiekimus. Žr. ten pat.

¹⁷² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis c. b. *D.M. v. A.K.*, Nr. 3K-3-213/2007, kat. 30.3; 45.6; 129.18 (S).

¹⁷³ AUFENANGER, Martin, BARTH, Gerhard, FRANKE, Anja. *The German Trademark Act/Das deutsche Markengesetz*. München: Verlag C. H. Beck, 2006, p. 33.

¹⁷⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 4.01. Taip pat žr. Reform of Trade Mark Law. Department of Trade and Industry, Cm 1203 (1990) 4.34-4.39.

¹⁷⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 1-31.

ženklų registro nuostatų¹⁷⁶ 18.2.8 ir 18.2.9 punktai), kurie paskelbiami VPB oficialiame biuletenyje (31 punktas); į registrą įrašomi ir tarptautinės ženklo registracijos savininko licencijos duomenys (48 punktas). VPB oficialiajame biuletenyje skelbiami ženklo žodinių elementų tekstas ir (ar) ženklas yra figūrinis, sutarties įrašymo data, licenciatą ar sublicenciatą identifikuojantys duomenys, tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai, jeigu licencija (sublicencija) suteikta žymėti ne visoms prekės ir (ar) paslaugoms, licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) suteikta prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, licencijos (sublicencijos) galiojimo termino pasibaigimo data, licencijos (sublicencijos) rūšis, tarptautinės ženklo registracijos numeris (Prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarkos¹⁷⁷ 23 punktas); oficialiajame biuletenyje taip pat skelbiami tie patys duomenys apie licencijos (sublicencijos) išregistravimą, išskyrus tai, kad neskelbiami licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, galiojimo termino pasibaigimo data, rūšis (24 punktas). *Antra*, licencinės sutarties įregistravimas ir minėtų licencinės sutarties duomenų išviešinimas registre informuoja visuomenę apie išimtinio ir neišimtinio licencianto teises. Prekių ženklo licencija tretiesiems galioja tik įregistruota (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis), išimtinis licenciatas gindamas savo teises turi teisę kreiptis į teismą tiesiogiai (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis), o neišimtinis licenciatas dėl pažeistų teisių gynimo gali kreiptis į licenciarą, reikalaudamas jo kreiptis į teismą arba suteikti teisę kreiptis į teismą pačiam licenciatui, arba reikalauti nuostolių atlyginimo iš prekių ženklo pažeidėjo tiesiogiai remiantis generalinio delikto taisykle.

Pažymėtina, kad licencinių sutarčių registravimas atskirose valstybėse sprendžiamas įvairiai. Atskirų valstybių prekių ženklų reglamentavimo sistemas pagal licencinių sutarčių registracijos privalomumą galima suskirstyti į keturias grupes. *Pirma*, prekių ženklų licencijavimo sistemos, pagal kurias prekių ženklų licencijų registravimas yra privalomas. Šiai grupei priskirtina

¹⁷⁶ Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Valstybės žinios., 2001, Nr. 18-550).

¹⁷⁷ Prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (Valstybės žinios., 2001, Nr. 23-782).

Anglija iki 1994 m., nes pagal ankstesnę Anglijos 1938 m. Prekių ženklų aktą prekių ženklų licencijų registracija buvo privaloma, nors doktrinoje buvo abejojama, ar neregistruota prekių ženklo licencija, esant tam tikroms aplinkybėms, visada buvo laikoma negaliojanti¹⁷⁸. Privaloma registracijos sistema šiuo metu numatyta Tailande¹⁷⁹. Antra, prekių ženklų licencijų sistemos, pagal kurias prekių ženklų licencijų registravimas nėra privalomas, tačiau licencijos registracija suteikia tam tikrą privalumą. Šiai grupei priklauso Lietuva: licencijos registracija pagal Prekių ženklų įstatymą nėra privaloma, tačiau neregistruota prekių ženklo licencija tretiesiems asmenims negalioja (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Dėl šios priežasties licenciaras ir išimtinis licenciatas bus suinteresuoti, kad licencija būtų įregistruota, nes, priešingu atveju, prieš trečiuosius asmenis tokios licencijos nebus galima panaudoti. Pavyzdžiui, prekių ženklo licencijos registracija būtų tikslinga, jeigu išimtinis licenciatas siektų kreiptis į teismą dėl pagal licenciją suteiktos teisės į prekių ženklą gynimo. Jeigu licencinė sutartis būtų neregistruota, išimtinio licenciatato teisių, kurias galėtų pažeisti tretieji asmenys, nebūtų dėl licencijos negaliojimo tretiesiems asmenims ir išimtinis licenciatas tokiu atveju turėtų būti pripažintas netinkamu ieškovu (CPK 45 straipsnis). Pavyzdžiui, Lenkijoje išimtinės licencijos registracija suteikia teisę licenciatui ginti savo pažeistas teises taip pat, kaip ir prekių ženklo savininkas, nebent licencijoje numatyta kitaip¹⁸⁰. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas numato, kad jeigu licenciatas nesikreipia dėl licencinės sutarties užregistravimo per 6 mėnesius nuo licencinės sutarties sudarymo, licenciatas negali siekti nuostolių atlyginimo dėl bet kokio pažeidimo, kuris įvyko po licencijos sudarymo, tačiau prieš licencijos užregistravimą, nebent teismui yra įrodoma, kad licencinę sutartį registruoti tuo laikotarpiu nebuvo naudinga ir licencinė sutartis buvo nedelsiant

¹⁷⁸ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 3-04.

¹⁷⁹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (elektroninė versija). Thailand, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

¹⁸⁰ Lenkijos prekių ženklų įstatymo 163 straipsnio 1 dalis. 76 straipsnio 6 dalis. [Žiūrėta 2007-10-14]. Prieiga per internetą: <http://www.uprp.pl/formularze/ustawa2000_gb.htm>.

užregistruota tada, kai tai tapo naudinga¹⁸¹. *Trečia*, sistemos, pagal kurias prekių ženklų licencinė sutartis gali būti registruojamos, tačiau jų neįregistravimas neigiamų pasekmių licencinės sutarties šalims nesukelia. Šioms sistemoms priskirtina Australija bei kitos šalys. Pagal šias nuostatas prekių ženklų licencijos nėra registruojamos, tačiau apie jas visuomenei gali būti pranešama. Australijos prekių ženklų įstatyme numatyta, kad prekių ženklų licencija gali būti registruojama savanoriškai, tokiu atveju prašymas dėl licencijos registravimo turi būti pateiktas abiejų šalių. Licencijos įrašymas į registrą nereiškia įrodymo, kad asmuo turi teisę, kuri yra registruojama¹⁸². Prekių ženklų licencijos neįregistravimas neigiamų pasekmių nesukelia Estijoje, Latvijoje¹⁸³. Estijos prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad licencija registruojama registre, jeigu bent viena iš sutarties šalių to reikalauja. Latvijos prekių ženklų įstatymo 26 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad jeigu informacija apie licencinę sutartį nėra įrašyta į registrą arba nepaskelbta, tai negali būti pagrindas ginčyti prekių ženklo galiojimą, taikyti apribojimus dėl prekių ženklo negaliojimo, ginčyti licencianto teisę ištraukti iš prekių ženklo pažeidimo procesą, inicijuotą prekių ženklo savininko, arba ginčyti licencianto teisę gauti kompensaciją dėl nuostolių, padarytų neteisėtu prekių ženklo naudojimu. *Ketvirta*, sistemos, pagal kurias prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos apskritai nėra. Prie tokių sistemų priskirtina Kanada, kurioje taikomas viešo pranešimo apie licencijavimą reikalavimas: Kanados prekių ženklų įstatyme numatyta, kad „jeigu viešai pranešama, kad prekių ženklo naudojimas yra licencijuotas naudojimas, ir pranešta apie prekių ženklo savininką, bus laikoma, jeigu priešingai neįrodyta, kad toks naudojimas yra licencijuotas prekių ženklų savininko ir kad prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų pobūdis arba kokybė yra kontroliuojami prekių ženklo

¹⁸¹ HENEGHAN, Kieran. The clock is running: The statutory right of a trademark licensee to sue for trademark infringement. *In Trademarkworld*, February, 2008, p. 13.

¹⁸² Australijos prekių ženklų įstatymo 113, 116 straipsniai. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <http://www.ipaustralia.gov.au/resources/legislation_index.shtml>.

¹⁸³ Estijos prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 3 dalis. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm>>. Latvijos Prekių ženklų įstatymo 26 straipsnio 6 dalis. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=100&topic=101&topic=102&topic=103&topic=104>>.

savininko¹⁸⁴. Prekių ženklų licencijos nėra registruojamos JAV, tačiau JAV Prekių ženklų įstatyme itin akcentuojamas kokybės kontrolės užtikrinimas (taikoma vadinamoji „susijusios įmonės“ doktrina) ir šiuo atžvilgiu prekių ženklų licencija yra nustatytos ekspertizės dalykas¹⁸⁵, priešingai nei Europos bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijoje, pagal kurią kokybės kontrolės klausimas taip neakcentuojamas ir prekių ženklų licencinė sutartis vietoj to yra išviešinama registre. Licencijų registracijos nereglementuoja Vokietijos prekių ženklų įstatymas¹⁸⁶, tačiau paprastai išimtinės prekių ženklų licencijos yra registruojamos¹⁸⁷. Nurodoma, kad neišimtinių licencijų neregistravimas Vokietijoje licenciatui neigiamų pasekmių nesukelia, nes jo interesai yra apsaugoti „*Sukzessionsschutz*“ („paveldėjimo suteikiama apsauga“) instituto: paveldėtojas atsiduria buvusio savininko pozicijoje ir turi laikytis licencinių susitarimų, kuriuos sudarė buvęs savininkas. Tokiu būdu licenciatas yra efektyviai apsaugomas nuo naujojo intelektinės nuosavybės teisių savininko disponavimo veiksnių¹⁸⁸.

Ketvirtosios grupės valstybėse prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos atsisakyta dėl pasikeitusio prekių ženklų licencijavimo vaidmens. Pavyzdžiui, Kanadoje „kilmės teorija“, pagal kurią licencijavimas buvo draudžiamas siekiant išvengti visuomenės suklaidinimo, užleido vietą „kokybės garantijos“ teorijai, pagal kurią prekių ženklas garantuoja tam tikrą kokybę¹⁸⁹. Nors atskirai doktrinoje neišskiriama, akivaizdu, kad toks licencijavimo sistemos vaidmens pasikeitimas yra susijęs su licencinių sutarčių registracijos reikalavimo atsisakymu, nes visuomenės suklaidinimo galimybė esant kokybės kontrolės reikalavimui yra mažiau tikėtina, nei tokio

¹⁸⁴ Kanados prekių ženklų akto 50 straipsnio 2 dalis. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/T-13/bo-ga:s_50/en#anchorbo-ga:s_50>.

¹⁸⁵ Trade Mark Manual of Examining Procedure, para. 1201.03. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>>.

¹⁸⁶ AUFENANGER, Martin, BARTH, Gerhard, FRANKE, Anja. *The German Trademark Act/Das deutsche Markengesetz*. Munchen: Verlag C. H. Beck, p. 35.

¹⁸⁷ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Germany, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 5-6.

¹⁸⁸ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Germany, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 5-6.

¹⁸⁹ LINEHAN, Sheila, Jennings. Trade-Mark Licensing Agreements under the New Amendments: Strict or Lenient, Which Way for Canada? In *Canadian Intellectual Property Review*. Vol. 10. September, 1993, p. 538.

reikalavimo nesant (Kanadoje taip pat taikoma kokybės kontrolės doktrina¹⁹⁰). Kita vertus, kontinentinėje teisės tradicijoje, pavyzdžiui, Vokietijoje, kokybės kontrolės klausimas atskirai neregamentuojamas, tačiau licencinių sutarčių registracijos taip pat atsisakyta. Manytina, kad registracijos atsisakymas šiuo atveju taip pat susijęs su panašiu licencinės sutarties vaidmens pasikeitimu, sumažėjus tikimybei suklaidinti visuomenę dėl prekių ženklų žymimų prekių ir paslaugų kokybės.

Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos pagal jų reikšmę licencinės sutarties galiojimui gali būti skirstomos į tris grupes. *Pirma*, licencinės sutarties įregistravimas ar neįregistravimas registre licencinės sutarties galiojimui įtakos neturi. Štai licencijos neįregistravimas Nyderlanduose neturi įtakos licencijos galiojimui tarp šalių ir sąžiningi tretieji asmenys naudojami jiems suteikiama apsauga (nyd. – „*derdenbescherming*“)¹⁹¹. Švedijoje licencijos neregistravimas neturi įtakos licencijos galiojimui licencijos šalims ir tretiesiems asmenims¹⁹². Šiai grupei priklauso taip pat Norvegija¹⁹³. *Antra*, dažniausiai pasitaikantis reglamentavimo variantas, pagal kurį licencinės sutarties neįregistravimas registre yra susijęs su licencijos negaliojimu tretiesiems asmenims. Šiai grupei priklauso Lietuva (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Šveicarijoje licencija yra *sui generis* sutartis, kuri galioja licencijos šalims be registracijos, tačiau prieš trečiuosius asmenis ji galioja tik įregistruota¹⁹⁴. Šiai grupei taip pat priskirtinos Danija¹⁹⁵, Estija¹⁹⁶, Suomija¹⁹⁷,

¹⁹⁰ Žr. Kanados prekių ženklų akto 50 straipsnio 1 dalis. [Žiūrėta 2007-12-05]. Prieiga per internetą: <http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/T-13/bo-ga:s_50/en#anchorbo-ga:s_50>.

¹⁹¹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Netherlands, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹² Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Sweden, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹³ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Norway, Report Q190, *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹⁴ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Switzerland, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹⁵ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Denmark, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹⁶ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Estonia, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹⁷ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Finland, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

Graikija¹⁹⁸, Portugalija¹⁹⁹, Didžioji Britanija²⁰⁰, Prancūzija²⁰¹. Trečia, licencinės sutarties neįregistravimas registre lemia licencijos negaliojimą tiek licencinės sutarties šalims, tiek tretiesiems asmenims. Tokia tvarka numatyta Tailande²⁰².

Pažymėtina, kad CK numato, jog įstatymas gali nustatyti *privalomą* tam tikrų sandorių teisinę registraciją (CK 1.75 straipsnio 1 dalis) ir neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.75 straipsnio 2 dalis). Tokia nuostata, būtent, *privalomos* teisinės registracijos nustatymas, aiškinant ją pažodiniu būdu, nevisiškai atitinka Prekių ženklų įstatymo nustatytą licencinių sutarčių registravimo mechanizmą, kuris savo esme nėra privalomas (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Manytina, kad CK 1.75 straipsnio 1 dalies formuluotė turėtų būti aiškinama kaip leidžianti įstatymu nustatyti ne tik privalomą (t. y. licencinės sutarties registravimas yra būtinas visais atvejais), bet ir neprivalomą, tačiau skatinamą sandorių teisinę registraciją, juolab, kad neprivaloma sandorių registracija minima eilėje CK straipsnių, pavyzdžiui, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties (CK 6.393 straipsnio 3 dalis), nuomos sutarties registracija (CK 6.478 straipsnio 2 dalis) ir pan.

3. Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistemos vaidmuo šiuolaikinėje teisinėje sistemoje

Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos reikšmė, kaip jau buvo minėta, licencinių sutarčių registracijos atsiradimo metu (XX a. pradžioje) ir šiuo metu

¹⁹⁸ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Greece, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

¹⁹⁹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Portugal, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

²⁰⁰ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). United Kingdom, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

²⁰¹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). France, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

²⁰² Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Thailand, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

ženkliai skiriasi. Licencinių sutarčių registracijos atsiradimo metu registracijos tikslas buvo užkirsti kelią visuomenės klaidinimui: buvo manoma, kad licenciuoto prekės ar paslaugos savo kokybe negali skirtis nuo tos kokybės, kurią užtikrina licenciaras, dėl šios priežasties atskirose valstybėse registruojamai licencinei sutarčiai buvo atliekama sutarties turinio ekspertizė. Tačiau šiuo metu licencinės sutarties registracija yra tik informacinio pobūdžio, skirta pranešti visuomenei apie licencinės sutarties sudarymo faktą ir su tuo susijusius teisinius pasekmes (licencinės sutarties galiojimą tretiesiems asmenims ir licenciatų teises). Seniau buvęs itin reikšmingas licencijuojamu ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės aspektas istoriškai išliko atskiru institutu bendrosios teisės šalyse (vadinamoji „kokybės kontrolės“ doktrina Anglijoje ir „susijusios įmonės“ doktrina JAV). Kontinentinėje teisėje kokybės aspektas akcentuojamas mažiau, tik iš dalies reglamentuojamas kitose nei prekių ženklų teisės srityse ir didžiąja dalimi yra paliktas savireguliacijai. Kaip minėta, daugumoje valstybių licencinių sutarčių registracija yra privaloma arba skatinama, privalomos registracijos buvo atsisakyta tik keliose valstybėse. Valstybių, kuriose nebūtų galimybės registruoti licencinę sutartį apskritai (t. y. licencinę sutartį nebūtų galima įregistruoti pramoninės nuosavybės apsaugos tarnyboje), autoriaus žiniomis šiuo metu nėra apskritai.

Teisine sandorių registracija siekiama užtikrinti civilinės apyvartos teisėtumą, asmenų teisių ir pareigų apibrėžtumą, atitinkamų duomenų, reikšmingų civilinei apyvartai, viešumą²⁰³. Atsižvelgiant į licencinių sutarčių registracijos vaidmenį pasikeitimą ir sprendžiant apie registracijos vaidmenį šiuolaikinėje teisinėje sistemoje, būtina pažymėti, kurioms visuomenės grupėms yra aktuali licencinės sutarties registracija.

Visų *pirma*, licencinės sutarties registracija yra reikšminga vartotojų atžvilgiu. Vartotojas prekių ženklo suteikiamų teisių atžvilgiu yra „pasyvus“ ir dažniausiai šių teisių nepažeidžia, nes neužsiima komercine veikla, susijusia su konfliktuojančio žymens panaudojimu. Licencinės sutarties išviešinimas

²⁰³ BRAZDEIKIS, Aurimas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 335.

registre vartotojų atžvilgiu padeda vartotojui susieti licencijavimo faktą su prekių ir paslaugų kilme. Atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės teismų praktiką (*Scandecor* byla²⁰⁴), bent išimtinės prekių ženklų licencinės sutarties atveju prekių ar paslaugų kilmės šaltiniu vartotojas gali laikyti ne licenciarą, o licenciatą, t. y. tą asmenį, kuris tuo metu turi teisę naudoti prekių ženklą. Byloje nurodoma, kad „prekių ženklas nurodo, kad prekės, pažymėtos šiuo prekių ženklu, kyla iš tam tikro verslo šaltinio [...]. Tačiau ką prekių ženklas praneša apie šį šaltinį? Ar šaltinis turi būti prekių ženklo savininkas? [...] Ar verslo šaltinis yra asmuo, kuris tam tikru metu turi teisę naudoti prekių ženklą, kaip savininkas ar kaip išimtinis licenciatas? Pirmenybė teiktina šiam požiūriui [...]“²⁰⁵. Doktrinoje keliamas klausimas, kad *Scandecor* byla gali sukelti tam tikrų problemų, pavyzdžiui, kai buvęs išimtinis licenciatas ir toliau veikia toje pačioje verslo srityje ir gamina tas pačias prekes ir (arba) parduoda tas pačias ar panašias prekes tiems patiems vartotojams, tačiau su skirtingu prekių ženklu. Tokiu atveju prekių ženklas gali prarasti skiriamą požymį²⁰⁶. Be to, nesvarbu, ar buvęs licenciatas ir toliau veikia toje pačioje verslo srityje, egzistuoja tikimybė, kad buvęs išimtinis licenciatas įgijo žymią prekių ženklų žymimų prekių kilmės reputaciją, tai gali būti pagrindas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu, jeigu po licencijos pasibaigimo prekių ženklo savininkas prekių ženklą naudos²⁰⁷. Tačiau ši pozicija labiau aktuali bendrosios teisės tradicijai, nes joje kilmės šaltinio pasikeitimas gali lemti prekių ženklo negaliojimą²⁰⁸. Tuo tarpu kontinentinėje teisėje atitinkamų su prekių ženklo negaliojimu susijusių teisinių pasekmių paprastai nekylo, nes įstatymai nenumato kilmės funkcijos „perkėlimo“ kitam asmeniui teisinių pasekmių. Manytina, kad vartotojo atliekamas prekės ar paslaugos susiejimas su prekių ar paslaugų kilme gali reikšti, kad tokiu atveju pasikeisti prekių ženklo kilmės ar kokybės

²⁰⁴ Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>>, para. 36-37.

²⁰⁵ Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>, para. 36-37.

²⁰⁶ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 6-65.

²⁰⁷ *Ibid.*, para. 6-66.

²⁰⁸ *Ibid.*, para. 6-03.

funkcijos reikšmė, nes vartotojui žinant licencinės sutarties buvimo faktą jis gali mažiau (arba daugiau) pasitikėti licencianto žymimu gaminiu ar teikiama paslauga.

Antra, licencinės sutarties registravimo faktas yra svarbus prekių ženklo savininko konkurentų atžvilgiu, nes licencijos išviešinimas registre informuoja konkurentus apie licencinės sutarties galiojimą tretiesiems asmenims ir apie licencianto išimtinės teises. Galima sakyti, kad tai savotiškas išviešinimas apie „aktyvią“ prekių ženklo naudojimo teritoriją, kurioje potencialiai gali būti pažeistos ženklo naudojančio licencianto ir prekių ženklo savininko teisės. Licencinės sutarties registracija taip pat suteikia teisinį aiškumą ginčo atveju, nes licencinės sutarties sudarymo faktas yra registruotas nepriklausomoje nuo šalių pramoninės nuosavybės tarnyboje ir dėl licencinės sutarties sudarymo fakto buvimo paprastai neturėtų kilti jokių abejonų.

Trečia, licencinės sutarties registracija yra reikšminga kitiems ūkio subjektams, įskaitant ir prekių ženklo savininko potencialius konkurentus, kurie gali veikti toje pačioje rinkoje kaip ir prekių ženklo savininkas. Prekių ženklo licencijavimas nurodo, kad prekių ženklas yra sėkmingas, nes kiti ūkio subjektai dėl vienokių ar kitokių priežasčių šį ženklą naudoja savo komercinėje veikloje, pavyzdžiui, veikdami pagal franšizės sutartį. Dėl šios priežasties vieša licencinės sutarties registracija gali paskatinti ūkio subjektus įeiti į tą pačią rinką arba siekti naudoti prekių ženklą licencianto teisėmis. Pastebėtina, kad šis aspektas ypač svarbus patentų licencinių sutarčių atveju, nes patento licencijos išviešinimas tretiesiems asmenims indikuoja apie technologinio sprendimo sėkmingumą ir tokiu būdu skatina technologijų perdavimą.

Nepaisant išvardintų licencinės sutarties registracijos privalumų, atsižvelgiant į šiuo metu egzistuojančias licencinės sutarties registracijos funkcijas (informacinę ir teisinio aiškumo funkciją), manytina, kad prekių ženklo licencinių sutarčių registracija šiuo metu yra perteklinis teisinis reglamentavimas, atspindintis praradusias aktualumą aplinkybes, egzistavusias prekių ženklo licencijavimo sampratos susiformavimo metu. Visų *pirma*, licencinės sutarties registravimas jau nebėra susijęs su visuomenės klaidinimo

prevencija (kiek tai susiję su prekių ar paslaugų kokybe), kuri šiuo metu įgyvendinama iš esmės tik savireguliaciniu būdu, t. y. prekių ar paslaugų kokybę užtikrinant pačiam prekių ženklo savininkui. Šiuolaikinė prekių ženklų teisė reguliuoja tik tuos su prekių ar paslaugų kokybe susijusius klaidinimo atvejus, kurie išplaukia iš paties ženklo kaip tokio (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Atsižvelgiant į prekių ženklo ekonomines funkcijas, prekių ženklo vertė yra tiesiogiai susijusi su jo kokybės reputacija. Kokybės reputacijos užtikrinimas yra prekių ženklo savininko pagrindinis interesas, ir vartotojai pasitiki prekių ženklo savininko savo paties interesų užtikrinimu²⁰⁹. Tačiau prekių ženklas nesuteikia teisinės kokybės garantijos²¹⁰. Dėl šios priežasties „aktyvi“ visuomenės klaidinimo prevencija, atliekama pramoninės nuosavybės tarnybos administruojame registre išviešinant licencines sutartis, yra praradusi prasmę apskritai, nes pats prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas, kad jo ženklas neklaidintų visuomenės ir atspindėtų tam tikrą kokybę. Manytina, jog tokį savireguliacinį mechanizmą neabejotinai reiktų laikyti socialiai vertingesniu reiškiniu nei „aktyvią“ prevenciją, nes jis atspindi demokratinėje valstybėje egzistuojančią ūkio veiklos laivę bei sąžiningos konkurencijos galimybes. Tai reiškia, kad konkurencija tarp ūkio subjektų pašalina menkesnės kokybės reputacijos ženklus arba sudaro sąlygas mažesnei jų rinkos daliai. *Antra*, licencinės sutarties registracija vartotojų atžvilgiu, kaip minėta, didesnės reikšmės neturi, nes atlieka tik informacinę funkciją, kuri tam tikrais atvejais gali turėti įtakos prekių ženklo kilmės ar kokybės funkcijoms, pavyzdžiui, įtakojant vartotojo nuomonę apie prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybę. Informacinė funkcija, žinoma, gali suteikti tam tikrą civilinių santykių stabilumą, nes vartotojui įmanoma sužinoti, ar tam tikras asmuo yra teisėtas prekių ženklo naudotojas. Kita vertus, šiuo metu prekių ženklų licencinės sutarties registracijos faktas nėra viešinamas internete atliekant paiešką Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų bazėje

²⁰⁹ Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>>, para. 38-39.

²¹⁰ *The Enforcement of Intellectual Property Rights: a Case Book*. World Intellectual Property Organization. 2nd edition. LTC Harms, 2008, p 51.

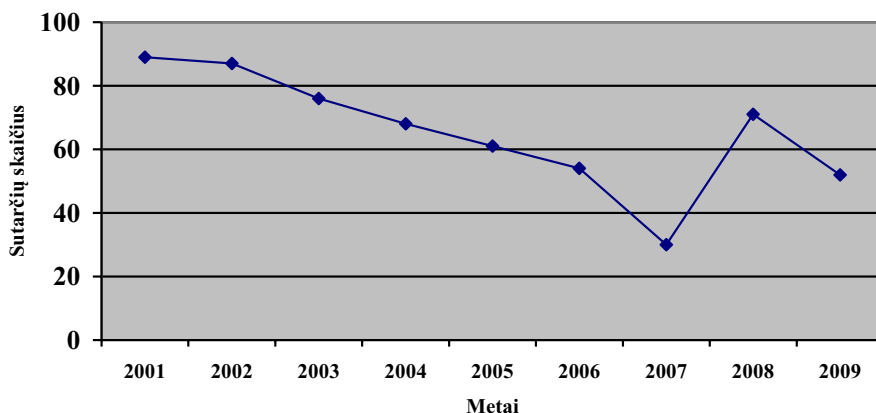
(registracijos faktą galima sužinoti tik iš elektroninio Valstybinio patentų biuletenio arba gavus išrašą iš Prekių ženklų registro), dėl ko informacinės funkcijos įgyvendinimas yra apsunkinamas. Be to, svarbu, jog prekių ženklo savininkas yra savo ženklo funkcijų kontroliuotojas: esant daugybei registruotų prekių ženklų, kilmės ar kokybės funkcijos „išblukinimas“ pasirenkant netinkamą licenciatą yra paties ženklo savininko atsakomybė. Praradus prekių ženklo funkcijų kontrolę, prekių ženklas paprasčiausiai „pradings“ tarp kitų prekių ženklų, nes vartotojai jam nebesuteiks ankstesnės reikšmės arba jo apskritai nežinos. *Trečia*, manytina, kad prekių ženklo savininko ar licenciatos konkurentų bei kitų ūkio subjektų atžvilgiu licencinės sutarties registracija didesnės reikšmės neturi (išskyrus faktą, jog registruota licencinė sutartis kaip tokia įsigalioja tretiesiems asmenims). Prekių ženklas galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl ko ženklas gali būti pažeidžiamas nepaisant to, ar ženklą naudoja ženklo savininkas ar licenciatas. Registracija kaip sutarties įsigaliojimo trečiųjų asmenų atžvilgiu priemonė gali būti reikšminga nustatant, ar ieškovas byloje dėl ženklo pažeidimo yra tinkamas (pavyzdžiui, išimtinis licenciatas). Šiuolaikinė registravimo sistema labiau pasitarnauja ne kaip teisinį aiškumą didinanti priemonė, o kaip prekių ženklo aktyvaus naudojimo įrodymas. Manytina, kad būtent dėl pastarojo argumento registracijos sistema laikytina labiau tradiciniu, negu būtinu teisiniu institutu šiuolaikinėje teisės sistemoje.

4. Prekių ženklų licencinių sutarčių sudarymo Lietuvos Respublikoje aktyvumas

Prekių ženklų licencinių sutarčių sudarymo aktyvumo tendencijos Lietuvoje yra mažėjančios. Toliau pateikiami duomenys, gauti analizuojant prekių ženklų licencijavimo (įskaitant tarptautinės registracijos prekių ženklų licencinės sutartis, sublicencines sutartis) intensyvumą pagal Valstybinio patentų biuro oficialiajame biuletenyje skelbiamus duomenis (šie duomenys neatspindi tų licencinių sutarčių, kurios nebuvo registruotos Prekių ženklų registre). Iki 2001

m. į Prekių ženklų registrą buvo įrašyta 390 licencinių sutarčių²¹¹, 2001 m. - 89 licencinės sutartys²¹², 2002 m. - 87²¹³, 2003 – 76²¹⁴, 2004 – 68²¹⁵, 2005 m. – 61²¹⁶, 2006 – 54²¹⁷, 2007 – 30²¹⁸ licencinių sutarčių, 2008 – 71²¹⁹, 2009 - 52:

Licencinių sutarčių registravimas



Diag. Nr. 2. Prekių ženklų licencinių sutarčių registravimo aktyvumas Lietuvoje 2001-2009 m.

Pateikti duomenys rodo bendrą registracijų skaičiaus kritimo tendenciją, tačiau nėra visiškai aišku, kokios to priežastys, juolab, kad minėtu laikotarpiu prekių ženklų registracijų skaičius augo (pavyzdžiui, 2004 m. buvo įregistruoti 1502,

²¹¹ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2001 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹² Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2001 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹³ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2002 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁴ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2003 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁵ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2004 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁶ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2005 m. ataskaita. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁷ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2006 m. oficialieji biuletiniai. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁸ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2007 m. oficialieji biuletiniai. [Žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga per internetą: <www.vpb.gov.lt>.

²¹⁹ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2008 m. oficialieji biuletiniai. [Žiūrėta 2009-06-10].

2009 m. – 2777 nacionaliniai prekių ženklai²²⁰). Manytina, kad licencinių sutarčių registracijų aktyvumo sumažėjimas savaime nereiškia, jog licencinių sutarčių yra sudaroma mažiau, nes intensyvios civilinės apyvartos sąlygomis sudaromų licencinių sutarčių skaičius paprastai neturėtų mažėti. Galima daryti prielaidą, kad sutartys minėtu laikotarpiu nebuvo registruojamos dėl kitų priežasčių pavyzdžiui, dėl to, kad sutartys buvo sudaromos kaip sudedamoji kitos sutarties, kuri kaip tokia nėra registruojama, dalis (pavyzdžiui, distribucijos sutartis), dėl besiformuojančios ir greitai kintančios prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų rinkos, ir iš to kylančio poreikio dažnai keisti prekių ženklo grafinį vaizdą, dėl sąlyginai nedidelio teisminių prekių ženklų ginčų skaičiaus ir praktinio poreikio registruoti licencines sutartis nebuvimo, taip pat dėl nepakankamo sutarties registracijos sukiamų teisinių pasekmių žinojimo ar įvertinimo.

5. Prekių ženklų registracijos sistemos tobulinimo galimybės

Atsižvelgiant į ankstesniame darbo skyriuje išdėstytus argumentus, paminėtina Vyriausybės programos 192 priemonė²²¹, kuria siūloma „Parengti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimų projektus – atsisakyti privalomo licencinių sutarčių registravimo ir licencinių sutarčių registravimo kaip sąlygos įsigaliooti licencinei sutarčiai trečiųjų asmenų atžvilgiu“. Įgyvendinus šią priemonę, būtų atsisakoma dabartinės licencinių sutarčių registracijos sistemos, pagal kurią licencines sutartis registruoti skatinama (tačiau ne privaloma) dėl jų įsigaliojimo tretiesiems asmenims. Vis dėlto, įgyvendinant šią priemonę siūlytina palikti licencinės sutarties registracijos galimybę, jei to pageidauja nors viena iš licencinės sutarties šalių, tačiau jos nesieti su licencinės sutarties

²²⁰ Valstybinio patentų biuro metinės 2006 ir 2009 m. veiklos apžvalgos. Prieiga per internetą: www.vpb.gov.lt

²²¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės (Valstybės žinios, 2009, Nr. 33-1268).

įsigaliojimu tretiesiems asmenims. Sutarties šalys gali pageidauti įrašyti sutartį į Prekių ženklų registrą dėl vienokių ar kitokių priežasčių, pavyzdžiui, siekdamas išviešinti ženklo licencijavimo faktą arba turėti papildomą priemonę įrodyti ženklo naudojimui. Manytina, kad registracijos kaip sąlygos sutarties įsigaliojimui tretiesiems asmenims atsisakymas turės teigiamų pasekmių, jau vien dėl to, kad nebus reikalinga įrašyti licencinę sutartį į registrą ir už tai sumokėti nustatytą mokestį²²². Konceptine prasme, siūlomas pakeitimas leis atsisakyti labiau tradicinio negu būtino ir realiais visuomenės poreikiais pagrįsto teisinio reguliavimo. Atsisakius šios nuostatos, licencinė sutartis bus teisiškai reikšminga nustatant, ar konkretus asmuo iš tikrųjų yra licenciatas, pavyzdžiui, jei reiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius ir būtina nustatyti tinkamą ieškovą, taip pat ar ženklas buvo naudojamas, jei jį naudojo licenciatas (PŽĮ 47 str. 2 d.). Pažymėtina, kad atsisakius registracijos registre nebus būtina įrašyti ir franšizės sutarties (CK 6.767 straipsnio 3 dalis), pagal kurią suteikiama naudoti teisė į prekių ženklą, nes šios sutarties įrašymas į registrą grindžiamas būtent tuo, kad prekių ženklo licencinė sutartis yra franšizės sutarties „branduolys“. Tačiau atsisakius licencinių sutarčių registracijos nesiūlytina sekti, pavyzdžiui, Kanados pavyzdžiu ir reikalauti viešo pranešimo apie tai, kad ženklas yra licencijuojamas, nes tokia sistema nebūtų efektyvi. Siūloma Prekių ženklų įstatymo pataisa „pasitiki“ paties ženklo savininko vykdoma prekių ir paslaugų kontrole, todėl nėra tikslinga nustatyti papildomas licencijavimo išviešinimo priemones. Priėmus pataisą, taip pat bus būtina išspręsti klausimą dėl neregistruotos licencinės sutarties galiojimo naujam prekių ženklo savininkui teisės į prekių ženklą perdavimo atveju, taip pat dėl neregistruotos licencinės sutarties galios tretiesiems asmenims. Manytina, kad abiem atvejais licencinė naujam savininkui ar tretiesiems asmenims turėtų galioti tada, kai jie apie jas žino, pavyzdžiui, prieš pareiškiant ieškinį ženklo pažeidėjas licenciatu ar ženklo savininku informuojamas apie licenciatu turimą reikalavimo teisę.

²²² Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas (Valstybės žinios, 2001, Nr. 52-1811).

Taip pat diskutuotina, ar Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje naudojama sąvoka „įsigalioja tretiesiems asmenims“ yra tinkama, nes CK 1.75 straipsnio 2 dalyje kalbama ne apie įsigaliojimą tretiesiems asmenims, o apie sandorio panaudojimą prieš trečiuosius asmenis. Manytina, kad Prekių ženklų įstatymo sąvoka nėra visiškai tiksli, nes ji akcentuoja sutarties įsigaliojimą, tuo tarpu CK numatyta tik sandorio panaudojimo prieš trečiuosius asmenis galimybė. Sąvokos „įsigalioja“ ir „panaudojama“ negali būti prilyginamos, nes dėl sutarties autonomiškumo (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) sutartis negali būti laikoma galiojančia tretiesiems asmenims. Tačiau prieš trečiuosius asmenis sutartis gali būti panaudojama siekiant patvirtinti tam tikrą teisinį faktą, pavyzdžiui, patvirtinti, kad ieškovas yra tinkamas. Dėl šios priežastis minėtą Prekių ženklų įstatymo normą būtina aiškinti atsižvelgiant į CK 1.75 straipsnio 2 dalį, taip pat siūlytina svarstyti Prekių ženklų įstatymo (taip pat kitų pramoninės nuosavybės įstatymų) pakeitimo galimybę suvienodinant Prekių ženklų įstatymo formuluotes su CK.

IV. TEISĖS Į PREKIŲ ŽENKLĄ LICENCIJAVIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI LICENCINĖS SUTARTIES RIBOSE

1. Prekių ženklų licencinės sutarties probleminiai aspektai prievolių teisės kontekste

Šiame darbo skyriuje analizuojami aktualiausi prekių ženklų licencinės sutarties probleminiai aspektai, apimantys platų spektrą licencinės sutarties klausimų, susijusių su sutarties galiojimu, vykdymu ir pasibaigimu. Tokios analizės poreikis kyla iš esmės dėl vienos priežasties – neišsames ženklo licencinės sutarties reglamentavimo Prekių ženklų įstatyme, kuriame licencinei sutarčiai skiriamas tik vienas straipsnis (PŽĮ 44 straipsnis), bei susijusios nacionalinės ir užsienio doktrinos ir teismų praktikos trūkumo. Dėl to, kaip pastebima nagrinėtoje literatūroje, dauguma licencinių sutarčių turi spragų, kurios turi būti užpildytos, ir neaiškumų, kurie turi būti išaiškinti²²³. Kaip bus matyti toliau, šie licencinės sutarties neaiškumai Lietuvoje turi būti sprendžiami remiantis daugiausiai civilinės teisės principais ir bendrosiomis prievolių ir sutarčių teisės normomis, arba šiuos klausimus aptariant pačioje sutartyje.

Pažymėtina, kad licencinės sutarties probleminių aspektų identifikavimas yra ne ką lengvesnė užduotis nei pačių probleminių aspektų analizė. Šiame skyriuje išdėstyti probleminiai aspektai identifikuoti remiantis užsienio doktrinoje ir teismų praktikoje keliamais klausimais, autoriaus ir jį konsultavusių intelektinės nuosavybės srityje praktikuojančių asmenų patirtimi bei susijusiais šios srities projektais²²⁴. Visi probleminiai aspektai kyla iš specifinio licencinės sutarties pobūdžio, nebūdingo daugumai civilinių sutarčių, ir yra susiję su vienokiu ar kitokiu santykiu tarp licenciario ir

²²³ BEIER, Friedrich-Karl. *Conflict of Law Problems of Trademark Licence Agreements*. IIC: 1982, p. 163.

²²⁴ Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de) vykdomas projektas "IP Contract Law", kuriame šio darbo autorius dalyvavo 2007 m. pab. Šio projekto rėmuose buvo paruoštas klausimynas dėl probleminių intelektinės nuosavybės sutarčių aspektų, kuriuo buvo siekiama surinkti informaciją apie tų pačių problemų sprendimo praktiką atskirose Europos valstybėse.

licenciato pasikeitimu. Ši analizė turi itin svarbią praktinę reikšmę: prekių ženklų licencinė sutartis paprastai yra ilgalaikė komercinė sutartis, nes prekių ženklo registracija, jeigu tinkamai atnaujinama, gali būti iš esmės neterminuota. Sutarties galiojimo metu gali iškilti įvairių sutarties probleminių klausimų, susijusių su sutarties šalimis, su prekių ženklu, su sutarties galiojimu ir panašiai, į kuriuos būtina atsakyti siekiant sutarties galiojimo išsaugojimo ar tinkamo nukentėjusios šalies interesų gynimo.

Nors analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį identifikuojama nemažai jos probleminių aspektų, manytina, jog tai savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog būtina iš esmės pildyti ar keisti prekių ženklo licencinės sutarties reglamentavimą. Daugelis sutarties aiškinimo probleminių klausimų gali būti išsprendžiami remiantis bendrosiomis prievolių ar sutarčių teisės normomis, todėl susijusių teisės aktų keitimas ar pildymas nėra reikalingas.

Toliau skyriuje išskiriami probleminiai aspektai, sugrupuoti į kelias atskiras kategorijas pagal atitinkamą vienijantį kriterijų: pirma, **probleminiai aspektai dėl prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisių ir pareigų**, antra, **dėl teisės į prekių ženklą**, trečia, **dėl teisių perdavimo ir**, ketvirta, **kiti probleminiai aspektai**, nepatenkantys į prieš tai buvusias tris kategorijas.

2. Probleminiai aspektai, susiję su prekių ženklo licencinės sutarties šalių teisėmis ir pareigomis

Probleminiai aspektai, susiję su prekių ženklo licencinės sutarties šalies teisiniu statusu, šioje darbo dalyje išskiriami pagal licencinės sutarties šalių teises ir pareigas, kurių buvimas sutartyje dažnai yra „nematomas“ dėl teisių ar pareigų numanomo pobūdžio ir tiesioginio jų reglamentavimo nebuvimo Prekių ženklų įstatyme. Tokiu atveju būtina atsakyti į klausimą, ar licencinės sutarties šalis turi tam tikrą teisę apskritai, jei taip, kiek plačiai ja gali pasinaudoti ir kiek turi būti paisoma kitos šalies interesų. Šalių teisinis statusas šioje darbo dalyje nagrinėjamos atskirai aptariant licenciario ir licenciato teises ir pareigas.

2.1. Probleminiai aspektai, susiję su licencianto teisiniu statusu

2.1.1. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licencianto teisinės padėties ypatumai

Analizuojant neišimtinio licencianto teisinės padėties ypatumus, atkreiptinas dėmesys į kelis aspektus, susijusius su neišimtinio licencianto teisminės gynybos prieinamumu²²⁵. Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 50 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išimtinių licencijų licenciatui, gindami jiems suteiktas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą²²⁶. Tačiau įstatymuose teisės kreiptis į teismą atskirai nenumatyta neišimtiniam licenciatui, nors teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos išplaukia iš Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies bei numatyta Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalyje ir kituose teisės aktuose. Teisė į teisminę gynybą yra konstitucinis principas, reiškiantis, kad kiekvienam teisės subjektui privalo būti užtikrinta tokia jo pažeistų teisių ar interesų gynybos galimybė²²⁷. Tokia reglamentavimo situacija suponuoja poreikį analizuoti Lietuvos teisės doktrinoje nagrinėtą klausimą²²⁸ dėl atskirų neišimtinio licencianto teisinės padėties ypatumų: neišimtinio licencianto galimybės savarankiškai kreiptis į teismą teisminės gynybos dėl prekių ženklo pažeidimo, atlikto trečiųjų asmenų, licenciaro vaidmens užtikrinant licencianto teisių gynimą, neišimtinės licencinės

²²⁵ Teisminės gynybos prieinamumas suprantamas kaip teisminės gynybos garantija ir prieinamumas kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises. Žr. LAUŽIKAS, Egidijus, MIKELĖNAS, Valentinas, NEKROŠIUS, Vytautas. *Civilinio proceso teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2003, p. 137.

²²⁶ Ši norma įgyvendina 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45–86) 4 straipsnio b) punktą.

²²⁷ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 545.

²²⁸ Žr. MIZARAS, Vytautas. Asmenys, turintys *locus standi* intelektinės nuosavybės teisių gynimo byloje In *Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje*. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2004, rugsėjo 16-19. Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 17-32. Neišimtinės licencinės sutarties problematika autorių teisės srityje nagrinėta žr. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49-56. Taip pat pritariama, kad *locus standi* pripažįstamas intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ir šių teisių išimtiniais licenciatams be jokių apribojimų, žr. MIZARAS, Vytautas. Autorių teisių apsaugos ir kitų intelektinės nuosavybės teisių gynimo teoriniai ir praktiniai aspektai. In *Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga*. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 20.

sutarties šalių teisių ir pareigų bei kitų susijusių klausimų. Šie ypatumai nagrinėjami remiantis daugiausiai sisteminiu ir lyginamuoju teisės aiškinimo būdais, analizuojant CPK, Prekių ženklų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas bei jų tarpusavio santykį.

Kadangi Lietuvos teisės aktai neišimtinio licenciatų teisės kreiptis į teismą nereglamentuoja, tikslinga detaliau paanalizuoti užsienio valstybių reglamentavimo praktiką. *Pirma*, tai valstybės, kuriose licenciatas, nesvarbu ar jis išimtinis ar neišimtinis, į teismą dėl teisių gynimo gali kreiptis *tik su prekių ženklo savininko sutikimu*. Vokietijoje licenciatas gali inicijuoti teismo procesą dėl prekių ženklo pažeidimo tik su prekių ženklo savininko sutikimu. Tuo atveju, jei licenciaras neduoda sutikimo ir į teismą nesikreipia pats, laikomasi pozicijos, kad pagal *bona fide* principus sutikimą licenciaras privalo duoti, nebent atsisakymą pateisina svarbios priežastys²²⁹. Toks sutikimas taikomas ne tik kreipiantis į teismą, bet ir kreipiantis į galimą pažeidėją su įspėjamuoju laišku²³⁰. Licenciatas gali kreiptis į teismą dėl išimtinių teisių pažeidimo tik su licenciaro sutikimu Estijoje ir Latvijoje²³¹. Jungtinėje Karalystėje licenciatas, jeigu licencija nenumato kitaip, turi teisę reikalauti prekių ženklo savininko pradėti pažeidimo procedūrą dėl savo interesų pažeidimo; jeigu prekių ženklo savininkas pažeidimo procedūrą pradėti atsisako per du mėnesius nuo pranešimo, licenciatas gali pradėti pažeidimo procedūrą savo vardu, turėdamas tas pačias teises, kaip ir prekių ženklo savininkas²³². Bendrijos prekių ženklų reglamento Nr. 40/94²³³ 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad neišimtinis licenciatas gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą

²²⁹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Germany, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 7 (Vokietijos prekių ženklų įstatymo 30 straipsnio 3 dalis).

²³⁰ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para., 16-13.

²³¹ Estijos Prekių ženklų įstatymo 57 straipsnio 3 dalis. [Žiūrėta 2008-06-10]. Prieiga per internetą: <<http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm>>. Latvijos Prekių ženklų įstatymo 28 straipsnio 2 dalis. [Žiūrėta 2008-06-10]. Prieiga per internetą: <<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=100&topic=101&topic=102&topic=103&topic=104>>.

²³² Trade Marks Act 1994, 30 straipsnio 2 ir 3 dalys. [Žiūrėta 2008-06-10]. Prieiga per internetą: <<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>>.

²³³ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

pažeidimo tiktai gavęs savininko sutikimą. *Antra*, valstybės, kuriose licenciatas gali kreiptis į teismą *be licenciaro sutikimo, arba* apie kreipimąsi į teismą licenciarą *tik informuodamas*. Nyderlanduose į teismą be atskiro sutikimo turi teisę kreiptis tiek išimtinis, tiek neišimtinis licenciatas²³⁴. Portugalijoje išimtinis ir neišimtinis licenciatas turi visas teises, kurias turi savininkas, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip²³⁵. Švedijoje abi licencijos šalys gali kreiptis į teismą dėl teisių pažeidimo, nebent šalys susitarė kitaip. Licenciatas prieš kreipdamasis į teismą turi informuoti licenciarą²³⁶. Slovakijoje licenciatas turi tas pačias teises kaip ir ženklo savininkas²³⁷. *Trečia*, valstybės, kuriose *licenciatas savaime neturi teisės kreiptis į teismą*, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip. Štai Šveicarijoje dėl teisių pažeidimo kreiptis į teismą turi teisę tik išimtiniai licenciatas ir tik tuo atveju, jei tokia teisė aiškiai numatyta licencinėje sutartyje ir iš licencinės sutarties matyti, kad šalys siekė šią teisę suteikti licenciatui²³⁸. Liuksemburge licenciatas (tiek išimtinis, tiek neišimtinis) į teismą kreiptis neturi teisės, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip. Licenciatas turi teisę reikalauti licenciarą kreiptis į teismą, ir jeigu licenciaras to nepadaro, licenciatas turi teisę kreiptis į teismą pats²³⁹. Anksčiau galiojusio Lietuvos Respublikos Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo²⁴⁰ 32 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad teisę pareikšti ieškinį dėl teisės į ženklą pažeidimo turi ženklo savininkas; tačiau jam nepasinaudojus šia teise, ieškinį gali pareikšti licencijos savininkas, jei licencinėje sutartyje nebuvo numatyta kitaip (šiuo atveju kalbama tiek apie išimtinį, tiek apie neišimtinį licenciatą).

²³⁴ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Netherlands, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

²³⁵ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Portugal, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

²³⁶ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Sweden, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

²³⁷ Slovakijos prekių ženklų įstatymo 30 straipsnio 4 dalis. [Žiūrėta 2009-06-09]. Prieiga per internetą: <http://www.indprop.gov.sk/pdf/en/pravo_9755.pdf>.

²³⁸ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Switzerland, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 1.

²³⁹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Luxembourg, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

²⁴⁰ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).

Atsižvelgiant į PŽĮ 50 straipsnio 1 dalies formuluotę, pagal kurią teisė kreiptis į teismą neišimtiniam licenciatui atskirai nėra suteikiama, Lietuvos Respubliką galima priskirti prie trečiosios grupės valstybių, kuriose neišimtinis licenciatas savaime teisės kreiptis į teismą neturi. Visų pirma, analizuojant neišimtinio licenciatu teisę kreiptis į teismą, *būtina atskirti licenciatu teises, kylančias iš licencinės sutarties, ir licenciatui pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudoti prekių ženklą*. Neabejotina, kad licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl licencinės sutarties pažeidimo, pavyzdžiui, dėl sutarties nutraukimo (CK 6.217 straipsnio 4 dalis) ar kitų iš licencinės sutarties kylančių klausimų. Tokiu atveju licenciatui priklauso materialioji subjektinė teisė (teisė naudoti prekių ženklą pagal licencinę sutartį), kuri turi būti ginama. Šis aspektas itin svarbus vertinant licenciatu teisę kreiptis į teismą kaip konstitucinę teisę, nes neišimtinio licenciatu teisė kreiptis į teismą gali būti realizuojama tik jam priklausančių materialinių subjektinių teisių dalyje. Tačiau klausimas kyla dėl to, ar neišimtinis licenciatas gali kreiptis į teismą dėl pagal licencinę sutartį suteiktos teisės į prekių ženklą pažeidimo, atlikto trečiųjų asmenų. Štai Suomijoje (panašiai kaip ir Lietuvos Respublikoje) šis klausimas nėra aiškiai reglamentuotas, tačiau teigiama, jog galima situacija, kad jeigu licenciatas turi išimtinę teisę naudoti intelektualinės nuosavybės teisę, jis gali kreiptis į teismą, ypač jeigu intelektualinės nuosavybės teisių savininkas yra pasyvus²⁴¹. Manytina, kad Lietuvos Respublikoje neišimtinis licenciatas neturi savarankiškos teisės kreiptis į teismą, nes jam nepriklauso materialioji subjektinė teisė – teisė į prekių ženklą, kuri galėtų būti ginama. Kadangi teisė į prekių ženklą priklauso prekių ženklo savininkui, tik jis turi savarankišką teisę kreiptis į teismą. *Antra*, Prekių ženklų įstatymo nuostata, suteikianti teisę išimtiniam licenciatui kreiptis į teismą ginant jam suteiktas teises (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis), turėtų būti vertinama kaip išimtinio licenciatu teisinę padėtį privilegijuojanti aplinkybė. Nesant šios nuostatos, išimtinis licenciatas taip pat neturėtų teisės kreiptis į teismą, kadangi, kaip ir neišimtinis licenciatas, neturėtų materialiosios

²⁴¹ Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licences) and third parties (elektroninė versija). Finland, Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 2.

subjektinės teisės, kuri galėtų būti ginama. Manytina, kad toks išimtinio licenciatu teisinis statusas gali būti paaiškinamas remiantis jo itin specifine teisine padėtimi: išimtinis licenciatas tam tikroje teritorijoje arba tam tikrose prekių ar paslaugų klasėse naudoja prekių ženklą tik vienas, tuo tarpu neišimtinės licencijos atveju tam tikroje teritorijoje ar prekių ar paslaugų klasėse gali veikti tiek kiti licenciatu, tiek ir pats licenciaras. Dėl šios priežasties išimtinio licenciatu teisinis statusas iš esmės yra tapatus prekių ženklo savininko teisiniu statusui: prekių ženklo savininkas, turėdamas išimtinę teisę, šių teisių galiojimo teritorijoje ar tam tikrų prekių ar paslaugų atžvilgiu kaip toks yra tik vienas, ir tik jis turi išimtinę teisę prekių ženklu pažymėtas prekes pirmą kartą pateikti į rinką²⁴². Vienintelis išimtinio licenciatu skirtumas nuo prekių ženklo savininko yra teisių turėjimas – išimtiniam licenciatu teisės ne priklauso, o yra tik suteiktos laikinam naudojimui. Štai Vokietijoje dominuoja pozicija, kad išimtinės licencijos registravimas netgi neturi įtakos suteikiamoms teisėms, nes pagal vyraujančią nuomonę išimtiniai licenciatu turi absoliučias teises, kurios sukelia teisinę pasekmę tretiesiems asmenims net prieš prekių ženklo licencinės sutarties registraciją²⁴³ (tokiai pozicijai Lietuvos teisės kontekste pritarti negalima, nes pagal PŽĮ 44 straipsnio 5 dalį licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja ją įregistravus). Absoliuti išimtinio licenciatu padėtis, beveik prilygstanti savininko padėčiai, reiškia, kad licenciaras turėtų būti suinteresuotas, kad išimtinis licenciatas galėtų tinkamai apginti savo teises ir taip užtikrintų tiek savo, tiek licenciaro komercinius interesus. Savarankiškos teisės kreiptis į teismą nesuteikimas neleistų pasiekti išimtinės licencijos tikslo – suteikti licenciatu platesnę teisinę apsaugą. Dėl šios priežasties yra suprantama, kodėl pagal PŽĮ išimtinis licenciatas turi savarankišką teisę kreiptis į teismą²⁴⁴. Tuo tarpu neišimtinio licenciatu teisinis statusas skiriasi iš esmės: toje pačioje

²⁴² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje Nr. 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), ECR 01139.

²⁴³ Contract regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties. Germany. Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 5.

²⁴⁴ Šiame darbe nenagrinėjama, kodėl kitoks reglamentavimas numatytas užsienio valstybėse, pavyzdžiui, kodėl kitose valstybėse numatyta neišimtinio licenciatu teisė kreiptis į teismą ir pan.

teritorijoje arba tose pačiose prekių ar paslaugų klasėse gali būti suteikiama daugiau nei viena licencinė sutartis, be to, neišimtinis licenciatas teisė kreiptis į teismą licenciarui yra potencialiai „pavojinga“, nes byloje dėl prekių ženklo pažeidimo atsakovas gali pareikšti priešieškinį dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia arba panaikinimo²⁴⁵.

Jeigu neišimtinis licenciatas dėl prekių ženklo pažeidimo, atlikto trečiųjų asmenų, teisės kreiptis į teismą neturi (išskyrus savo patirtų nuostolių atlyginimą – šis klausimas nagrinėjamas toliau), kyla klausimas, kokius teisinius gynybos būdus jis gali panaudoti, jeigu tretieji asmenys pažeidžia jam suteiktą teisę į prekių ženklą. Manytina, kad neišimtinis licenciatas gali siekti panaudoti penkias teisinės gynybos kryptis, taikydamas pagal situaciją tinkančius teisinės gynybos būdus (CK 1.138 straipsnis), taip pat pareikšti netiesioginį ieškinį (CK 6.68 str.). *Pirma*, neišimtinis licenciatas gali kreiptis į pažeidėją įspėdamas apie teisių pažeidimą. Šiuo atveju reikėtų pritarti anksčiau minėtai pozicijai, pagal kurią licenciatas į pažeidėją su įspėjamoju laišku gali kreiptis tik turėdamas licenciaro sutikimą²⁴⁶. Priešingu atveju, neišimtinis licenciatas imtųsi įgyvendinti licenciaro suteiktas teises kaip prekių ženklo savininkas, nors materialioji subjektinė teisė priklauso tik licenciarui. Be to, licenciaro ir licenciatas pozicija dėl to, kas yra teisių į prekių ženklą pažeidimas, paprasčiausiai gali išsiskirti. Pavyzdžiui, modelinėje licencinėje sutartyje nurodoma sąlyga, kad „tik licenciaras turės teisę nuspręsti, ar turi būti imamas veiksmų dėl pažeidimo ar ribojimo, tačiau atsižvelgiant į licenciatas interesus“²⁴⁷. *Antra*, dėl pažeistų teisių gynybos neišimtinis licenciatas galėtų kreiptis į licenciarą ir reikalauti, kad licenciaras imtųsi veiksmų ir būtų apgintos neišimtinio licenciatas teisės, pavyzdžiui, licenciaras kreiptųsi į teismą arba įspėtų pažeidėją dėl pažeidžiančių veiksmų nutraukimo. Licenciatas

²⁴⁵ Tokioje situacijoje rekomenduotina licencijoje numatyti neliečiamumo (angl. - „*idemnification*“) sąlygą, pagal kurią jeigu licenciatas kreipiasi į teismą, jis įsipareigoja nepadaryti nuostolių prekių ženklo savininkui, susijusių su teismo procesu. Žr., WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 4.25.

²⁴⁶ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para., 16-13.

²⁴⁷ ICC *Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 26.

atlieka tam tikras investicijas ir tikisi, kad prekių ženklo naudojimas bus netrukdomas. Kadangi licenciatas negali savęs apsaugoti nuo trečiųjų asmenų, tai turi būti palikta licenciarui²⁴⁸. Ši išvada išplaukia tiesiogiai iš ankstesnės pozicijos, pagal kurią neišimtinis licenciatas teisės kreiptis į teismą neturi, nes tik prekių ženklo savininkas yra vienintelis asmuo, kuris gali užtikrinti savo ir licenciatu interesus. *Trečia*, jeigu licenciaras nesiima reikiamų veiksmų, t. y. nesikreipia į teismą, neįspėja pažeidėjo dėl teisės pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir nepraneša licenciatui tokio elgesio motyvų, manytina, kad tokie veiksmai turėtų būti laikomi sutartinių santykių sąžiningumo principo²⁴⁹ pažeidimu (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, 6.158 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju licenciaras teise kreiptis į teismą piktnaudžiauja, t. y. įgyvendina (tiksliau – neįgyvendina) teisę tokiu būdu, kuris be teisinio pagrindo varžo kito asmens teises ar įstatymų saugomus interesus ar daro žalos kitiems asmenims (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad negali būti ginamos teisės, kurių įgyvendinimas pažeidžia kitų asmenų teisę, geros moralės normas, nes tokių teisių gynimas reikštų veiklos, prieštaraujančios įstatymams ir geros moralės principams, toleravimą ir gynimą²⁵⁰. Doktrinoje nesiėmimas veiksmų tokiu atveju prilyginamas sąžiningo įsipareigojimų vykdymo principo pažeidimui²⁵¹. Manytina, kad toks licenciaro elgesys taip pat laikytinas netinkamu licencinės sutarties vykdymu (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis), nes jis išplaukia iš licenciaro pareigos užtikrinti tinkamą teisės į prekių ženklą naudojimą²⁵² (CK 6.38 straipsnio 1 dalis), net jei ši pareiga tiesiogiai licencinėje sutartyje nenumatyta (tokiu atveju ji laikytina numanoma sutarties sąlyga). Tokios licenciaro pareigos negali nebūti jau vien dėl to, kad licenciaras yra prekių ženklo savininkas, atsakingas už prekių

²⁴⁸ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 86.

²⁴⁹ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 77.

²⁵⁰ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 537.

²⁵¹ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 86.

²⁵² KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16-04.

ženklų galiojimo užtikrinimą (mokesčių mokėjimą, naudojimą ir pan.) ir tik jis turi teisę imtis veiksmų užkirsti kelią prekių ženklų pažeidimui (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, licenciaro nesikišimas veiksmų galėtų būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, jei nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato (CK 6.127 str. 2 dalies 1 punktas). Abejotina, ar licenciaras galėtų būti laikomas nenumačiusiu ar negalėjusiu numatyti, kad prekių ženklas gali būti pažeistas, nes teisių pažeidimo tikimybė egzistuoja praktiškai visada ir jos dėl didelio registruotų ir neregistruotų prekių ženklų skaičiaus išvengti objektyviai neįmanoma. Šiuo atveju negavimas iš sutarties to, ko buvo tikėtasi gauti, gali pasireikšti kaip licenciatos dalies pajamų netekimas dėl to, kad yra naudojami tapatūs arba klaidinamai panašūs žymenys, ir pan. *Ketvirta*, šalys licencinėje sutartyje gali numatyti, kad neišimtinis licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeisto licencijuojamo prekių ženklų gynimo. Materialiosios teisės požiūriu teisė į teisminę gynybą yra teisė į pažeistos subjektinės teisės atkūrimą²⁵³. Doktrinoje nurodoma, kad toks susitarimas galimas tik tokiu atveju, jeigu licenciaras perduoda licenciatui reikalavimo teisę²⁵⁴. Kadangi reikalavimo teisę (tiksliau – teisę reikalauti taikyti prekių ženklų gynimo būdus pagal PŽĮ 50 str. 1 d.) turi prekių ženklų savininkas, šalys turėtų susitarti dėl esamos ar būsimos reikalavimo teisės perleidimo (CK 6.101 str. 3 d.), pavyzdžiui, dėl būsimos teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prekių ženklų pažeidimo, perdavimo. Manytina, kad tokiu atveju neišimtinė licencinė sutartis tampa „dalinai išimtinė“ licencinė sutartimi, nes neišimtinis licenciatas turi ne tik pozityviąją, bet ir negatyviąją naudojimo teisę, tačiau ženklą gali naudoti tiek kiti licenciatas, tiek ir pats licenciaras. Tokia licencinė sutarties rūšis neišeina už licencinės sutarties sąvokos ribų, nes sutarčių laisvės principas leidžia modifikuoti išimtinę licencinę sutartį šalių nuožiūra (tačiau

²⁵³ LAUŽIKAS, Egidijus, MIKELĖNAS, Valentinas, NEKROŠIUS, Vytautas. *Civilinio proceso teisė. I tomas*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 21.

²⁵⁴ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 88.

modifikuota išimtinė licencinė sutartis jau nebus laikoma išimtinė, jeigu neatitiks išimtinės licencinės sutarties definicijos). *Penkta*, reikėtų pritarti pozicijai, kad, nors neišimtinis licenciatas ir negali savarankiškai inicijuoti proceso dėl teisių pažeidimo savo vardu, jis gali dalyvauti procese siekdamas patirtos žalos atlyginimo²⁵⁵. Bendrojoje rekomendacijoje dėl prekių ženklų licencinių sutarčių nurodoma, kad valstybė narė gali nereikalauti, kad licencinės sutarties įrašymas į registrą būtų sąlyga licenciatu teisei pagal nacionalinę tos valstybės teisę prisijungti prie pažeidimo proceso, inicijuoto teisių turėtojo, arba šio proceso pasėkoje reikalauti atlyginti nuostolius, jei pažeidimas yra susijęs su licencijuojamu prekių ženklu (rekomendacijos 4 straipsnio 2 dalis)²⁵⁶. Tokia sąlyga Lietuvos teisėje nėra įgyvendinta, nes licenciatas pažeidimo procese gali dalyvauti tik tada, kai licencinė sutartis yra registruota, nes tik tada ji galioja tretiesiems asmenims (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Šiuo atveju iliustraciniais tikslais tinka anksčiau galiojusio Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo²⁵⁷ norma, kurioje buvo numatyta, kad bet kuri licencinės sutarties šalis turi teisę dalyvauti kitos šalies pradėtame procese dėl teisių į ženklo pažeidimo ir gauti atlyginimą už padarytą žalą (32 straipsnio 2 dalis). Svarbu pažymėti, kad neišimtinis licenciatas turėtų teisę kreiptis į teismą savarankiškai dėl prekių ženklo pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo, nes licenciatą ir prekių ženklo pažeidėją gali sieti prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.245 str. 1 d.; 6.251 str. 1 d.). Prievoliniai teisiniai santykiai atsiranda remiantis neteisėtu ženklo naudojimu, dėl ko yra padaromi nuostoliai tiek ženklo savininkui, tiek licenciatui. Pavyzdžiui, pažeidus teisę į prekių ženklą licenciatui būtų apsunkinamas sutarties įgyvendinimas, nes dėl konfliktuojančio ženklo naudojimo gali sumažėti licenciatu gaunamos pajamos, suprastėti licencijuojamo ženklo reputacija ir pan. Tačiau licenciatas

²⁵⁵ SINGH, Asim, BARS, Julie. *A French Law View for Trade Mark Licensing*. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-01, 15-27.

²⁵⁶ Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. Adopted by the Assembly of Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fifth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 25 to October 3, 2000.

²⁵⁷ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).

pagal Prekių ženklų įstatymą neturėtų teisės taikyti kitų teisių gynimo būdų, pavyzdžiui, reikalauti uždrausti klaidinančiai panašaus žymens naudojimo, nes jam teisė į ženklą nepriklauso. Tai gali iš esmės apsunkinti nuostolių atlyginimą, nes prekių ženklo pažeidimas gali būti tęsiamas toliau netgi pareiškus nuostolių atlyginimo reikalavimą. Kita vertus, licenciatas galėtų taikyti bendrus CK 1.138 str. nurodytus teisių gynimo būdus, tačiau jie nėra tokie efektyvus ir pritaikyti būtent teisės į ženklą gynimui. Šešta, neišimtinis licenciatas taip pat turi teisę pareikšti netiesioginį ieškinį, jeigu yra tenkinamos netiesioginiai ieškiniui pareikšti keliamos sąlygos (CK 6.68 str.)²⁵⁸, arba prevencinį ieškinį, jeigu kyla realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos (CK 6.255 str.).

Remiantis pateikta analize, lieka neatsakytas klausimas, ar neišimtinis licenciatas galėtų savarankiškai kreiptis į teismą tais atvejais, jeigu licenciaras būtų nepagrįstai pasyvus ir į licencianto reikalavimą nepagrįstai nereaguotų (t. y. neinicijuotų teisių gynimo veiksmų ir neinformuotų licencianto apie tokio elgesio motyvus). Nepagrįstas licenciaro pasyvumas, kaip minėta, gali būti laikomas sutartinių santykių sąžiningumo principo pažeidimu. Be to, licencianto padėtis, kai jis gali taikyti sutartinius teisių gynimo būdus (nutraukti sutartį ir pan.), gali lemti sutarties pasibaigimą: prekių ženklo licencinė sutartis, kuri paprastai yra ilgalaikė sutartis, neturėtų pasibaigti pilnai neišnaudojus kitų gynimo priemonių. Net ir sutarties pažeidimo atveju turi būti dedamos maksimalios pastangos sutarčiai išsaugoti²⁵⁹. CK nustatytas reglamentavimas turėtų būti aiškinamas siekiant išsaugoti sutartinių santykių stabilumą (*favor contractus principas*²⁶⁰). Manytina, kad jeigu prekių ženklo savininkas neketina imtis licencianto interesų gynimo veiksmų, pavyzdžiui, nemano, kad prekių ženklo pažeidimas buvo apskritai, jis apie tai turėtų licenciatą informuoti per protingą terminą. Tokia licenciaro pareiga turėtų būti kildinama iš sutarties

²⁵⁸ Netiesioginio ieškinio taikymo sąlygos plačiau aptariamos žr. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 55-56.

²⁵⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 29 d. nutartis c.b. *J. Zolotariov v. UAB „Baldras“*, Nr. 3K-P-346/2004, kat. 37.8; 45.7.

²⁶⁰ DRAZDAUSKAS, Stasys. *Favor contractus principas Lietuvos sutarčių teisėje*. In *Teisė*, 2007, Nr. 64.

šalių pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Jeigu licenciaras licenciato neinformuoja ar neperduoda teisės kreiptis į teismą, jis galėtų būti laikomas pažeidusiu sutartį dėl anksčiau minėtos pareigos užtikrinti tinkamą teisės į prekių ženklą naudojimą, taip pat bendradarbiavimo pareigos nevykdymo. Tokiu atveju licenciatui taip pat būtų galima pasinaudoti netiesioginio ieškinio institutu, pagal kurį kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (CK 6.68 str. 1 d.).

Sprendžiant neišimtinio licenciato teisinės padėties ypatumus, taip pat kyla susijęs klausimas, ar išimtinė licencija apribotoje teritorijoje (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje) suteikia licenciatui teisę reikšti savo vardu reikalavimus dėl kito prekių ženklų pripažinimo negaliojančiu ar panaikinimo, netgi jeigu licenciaras davė sutikimą tokius reikalavimus pareikšti. Štai Vokietijos prekių ženklų įstatymas numato, kad geografiškai ribota ankstesnė išimtinė teisė, kuri negali būti įgyvendinama visoje Vokietijoje, negali būti pagrindas prekių ženklo registracijos panaikinimui²⁶¹. Manytina, kad pagal Prekių ženklų įstatymą licenciato teisių apimtis (teritorinė arba prekių ar paslaugų klasių atžvilgiu) neturi reikšmės sprendžiant prekių ženklo panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiu klausimą, nes siekti prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu ar panaikinimo gali kiekvienas suinteresuotas asmuo (PŽĮ 46 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis).

2.1.1.1. Savarankiškos neišimtinio licenciato teisės kreiptis į teismą nustatymo tikslingumas

Kadangi licencinės sutartys paprastai yra ilgalaikės sutartys (prekių ženklo galiojimo terminas yra iš esmės neterminuotas), tačiau sutartinių teisių gynimų

²⁶¹ KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para., 16-06.

būdų taikymas gali pareikalauti neišimtinės licencinės sutarties vykdymo sustabdymo ar jos nutraukimo, sutartiniai teisiniai gynybos būdai prekių ženklo licencinėje sutartyje efektyviam teisių gynimui gali būti netinkami ar nepakankami. Išimtinė licenciaro teisė pareikšti reikalavimus tretiesiems asmenims taip pat nėra visiškai efektyvi, nes neleidžia operatyviai rūpintis teisių gynimu pačiam licenciatui, juolab, kad prekių ženklų pažeidimų prevencijai ir gynimui itin svarbi savalaikė reakcija į pažeidimą. Kadangi prekių ženklo pažeidimas gali padaryti nuostolių ne tik prekių ženklo savininkui, bet ir neišimtiniam licenciatui (sumažėja prekių pardavimų apimtys, suprastėja ženklo reputacija ir pan.), tai suponuoja prievolinių teisinių santykių atsiradimą būtent tarp licenciaro ir prekių ženklo pažeidėjo (CK 6.245 str. 1 d.; 6.251 str. 1 d.). Tačiau neišimtinio licenciaro galimybė reikalauti atlyginti nuostolius gali būti neefektyvi, nes neišimtinis licenciatas neturės teisės paraleliai taikyti kitus teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, reikalauti uždrausti naudoti klaidinančiai panašų žymenį. Dėl šių priežasčių siūlytina svarstyti efektyvesnius licenciaro teisių gynimo būdus, išplečiant licenciaro teisės kreiptis į teismą ribas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad neišimtiniam licenciatui nėra būdingas išimtinumas kaip prekių ženklo savininkui ar išimtiniam licenciatui. Atsižvelgiant į kitų valstybių praktiką, *dabartinis reglamentavimas galėtų būti pakeistas ir papildytas nuostata, jog licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl teisės į prekių ženklą pažeidimo apie tai informuodamas licenciarą, jeigu šalys nesusitarė kitaip*. Iš esmės tai reikštų „švelnesnės“ išimtinės licencinės sutarties numatymą, nes neišimtinis licenciatas įgytų dalinį išimtinumą ir galėtų pareikšti reikalavimus dėl prekių ženklo pažeidimo visiems tretiesiems asmenims, išskyrus prekių ženklo savininką ar kitus licenciatas. Taip pat svarstyтина anksčiau galiojusio Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo²⁶² norma, pagal kurią licenciarui nepasinaudojus teise pareikšti ieškinį, ieškinį gal pareikšti licenciatas. Abiem atvejais licenciarui sudaromos galimybės sumažinti riziką prarasti teisę į prekių ženklą

²⁶² Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).

dėl licencianto veiksmų, bei užtikrinamas licencianto interesas įgyvendinti efektyvų ir operatyvų savo pažeistų teisių gynimą.

2.1.1.2. Išvados dėl neišimtinio licencianto teisinės padėties

Prekių ženklo licencinės sutarties ir neišimtinio licencianto teisinės padėties specifika lemia, kad pagal Prekių ženklų įstatymo normas neišimtinis licenciatas neturi teisės savarankiškai kreiptis į teismą dėl jam suteiktos teisės į prekių ženklą pažeidimo, atlikto trečiųjų asmenų, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dėl reikalavimo teisės perleidimo arba yra sąlygos taikyti netiesioginio ieškinio institutą. Tačiau šis teisių gynimo mechanizmas nėra pakankamai efektyvus ir turėtų būti diskutuojama dėl instituto ribų išplėtimo tikslingumo ir galimų variantų, užtikrinant operatyvų licencianto patirtų nuostolių atlyginimą ar kitų teisių gynimo būdų taikymą paties licencianto iniciatyva. Vienas iš tokių variantų – tai savarankiškos neišimtinio licencianto teisės kreiptis į teismą dėl teisės į ženklą pažeidimo numatymas, kai apie kreipimąsi į teismą licenciaras yra tik informuojamas, nebent šalys susitaria dėl kitokios teisės į ženklą gynimo tvarkos.

2.1.2. Licencijuojamo prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu ar panaikinimas licencianto iniciatyva

Licencinės sutarties galiojimo laikotarpiu licenciatas dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti suinteresuotas ginčyti licencijuojamą prekių ženklą remdamasis savo ankstesniu prekių ženklu, pavyzdžiui, siekdamas licencijuojamą prekių ženklą uždrausti naudoti, pripažinti jį negaliojančiu ir tokiu būdu jį pašalinti iš rinkos bei naudoti tik sau priklausantį prekių ženklą. Prekių ženklų įstatymas tiesiogiai licencianto teisės ginčyti licencijuojamą registruotą prekių ženklą nereglamentuoja, todėl vadovaujantis vien tik Prekių ženklų įstatymu licenciatas gali būti laikomas turintis teisę siekti pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančią pagal santykinius ženklo negaliojimo

pagrindus (PŽĮ 7 straipsnis) remdamasis savo ankstesniu prekių ženklu. Tačiau vertinant situaciją iš sutarčių teisės pozicijų, kyla abejonių, ar licencianto teisė ginčyti licencijuojamą prekių ženklą yra absoliuti, nes tokie licencianto veiksmai iš esmės prieštarauja licencinės sutarties tikslui – suteikti teisę naudoti prekių ženklą (PŽĮ 2 straipsnio 10 punktas). Pripažinus licencijuojamą prekių ženklą negaliojančiu ar jį panaikinus nebelieka sutarties objekto, todėl sutartis negali kaip tokia egzistuoti toliau. Todėl keltinas klausimas, ar tokie licencianto veiksmai gali būti laikomi sąžiningais. Pavyzdžiui, bendrosios teisės tradicijos valstybėse laikomasi pozicijos, kad licenciatas licencijuojamo prekių ženklo ginčyti neturi teisės (angl. - „*licence estoppel*“)²⁶³. „*Licence estoppel*“, arba „teisės praradimas vienai iš šalių remtis (kokiais nors) faktais arba juos neigti“²⁶⁴, tai yra, licencianto teisės ginčyti jam licencijuojamą ženklą praradimas, yra bendrosios teisės tradicijai būdinga doktrina, pagal kurią licenciatas negali ginčyti jam licencijuojamo prekių ženklo, nes jis nėra nukentėjęs asmuo²⁶⁵.

Nagrinėjamą situaciją būtina vertinti trimis aspektais: jeigu licenciatas siekia ginčyti licencijuojamą ženklą remdamasis santykiniais²⁶⁶ (PŽĮ 7 straipsnis) arba remdamasis absoliučiais (PŽĮ 6 straipsnis) ženklo negaliojimo pagrindais, ir jeigu licenciatas siekia panaikinti ženklo registraciją dėl ženklo nenaudojimo (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis).

Manytina, kad remdamasis *santykiniais pagrindais*, t. y. remdamasis savo ankstesniu prekių ženklu licenciatas neturi teisės ginčyti licencijuojamą prekių ženklą dėl kelių priežasčių. Viena vertus, licencianto veiksmai, susiję su licencijuojamo prekių ženklo nuginkijimu, gali būti laikomi kaip esantys už sutarties ribų ir licencinės sutarties nepažeidžiantys. Licencijuojamą prekių ženklą siekiantis nuginkyti licenciatas licencinę sutartį vykdo tinkamai (CK

²⁶³ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, paras., 9-64, 9-68.

²⁶⁴ BITINAITĖ, Vita. Mokomasis anglų ir lietuvių kalbų teisės terminų žodynas. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 84.

²⁶⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para., 9-64. Šaltinyje cituojama byla *Job T.M.* [1993] F.S.R. 118.

²⁶⁶ Pažymėtina, kad vienoje iš Jungtinės Karalystės teismų bylų buvo svarstoma, ar viešasis interesas išbraukti negaliojančius ženklus iš registro neturėtų įgyti pirmenybę prieš teisės ginčyti ženklą praradimą licencinėje sutartyje. Žr. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para., 9-63. Šaltinyje cituojama byla *McGregor T.M.*, para. 54.

6.200 straipsnio 1 dalis), nes nepažeidžia jokios licencinės sutarties sąlygos, jeigu licencinėje sutartyje nėra numatyto licencianto įsipareigojimo neginčyti licencijuojamos prekių ženklo, bei įgyvendina savo konstitucinę teisę kreiptis į teismą dėl savo ankstesnio prekių ženklo pažeidimo. Licenciatas licencinės sutarties ribose tai pat elgiasi sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), nes pagal licenciją suteiktų teisių nenaudoja siekdamas padaryti kitai šaliai nuostolių, nenaudoja teisių ne pagal tikslus, pagal kuriuos jos buvo suteiktos, nenaudoja teisių neproporcingai siekiamam tikslui²⁶⁷, nes ginčydamas prekių ženklą jis paprasčiausiai apskritai nenaudoja jokių teisių, kylančių iš licencinės sutarties. Tačiau ši pozicija negali būti laikoma pagrįsta, nes tokie licencianto veiksmai neatitinka esminių civilinės teisės principų, būtent, civilinių teisinių santykių stabilumo principo. Licenciatas negali nežinoti, kad siekis nuginkčyti prekių ženklą yra potencialiai susijęs su licencinės sutarties objekto išnykimu – prekių ženklo išregistravimu iš prekių ženklų registro (PŽĮ 24 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nesant licencinės sutarties objekto, sutartis toliau objektyviai nebegali būti vykdoma. Nesant prievolės objekto, prievolė pasibaigia, tuo pačiu pasibaigia ir licencinė sutartis. Tokiais licencianto veiksmais yra prieštaraujama paties licencianto interesui naudoti prekių ženklą pagal licencinės sutarties sąlygas, nes prekių ženklą panaikinus ar pripažinus negaliojančiu licenciatas neturės galimybių prekių ženklo naudoti apskritai. Dėl šių priežasčių *minėti licencianto veiksmai siekiant nuginkčyti licencijuojamą ženklą remiantis santykiniais ženklo negaliojimo pagrindais (t. y. remiantis ankstesniu licencianto ženklu) turėtų būti vertinami kaip licencianto siekis išvengti sutartinių įsipareigojimų*. Manytina, kad tokių atvejų, kada galima objektyviai pateisinti licencianto siekį nuginkčyti prekių ženklą pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnį, iš esmės negali būti, nes licenciatas yra saistomas licencinės sutarties, kuri turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Tokie licencianto veiksmai laikytini prieštaraujantys sąžiningo sutarties vykdymo principui (CK 6.158 straipsnio 1 dalis, CK 6.200 straipsnio 1 dalis, taip pat

²⁶⁷ *Unidroit Principles of International Commercial Contracts*. Rome: 2004, para. 1.7. [Žiūrėta 2009-06-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>>.

Europos sutarčių teisės principų 1:201 straipsnis²⁶⁸), nes licenciatas siekia išvengti sutartinių įsipareigojimų (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Literatūroje nurodoma, kad visai pagrįstai gali kilti klausimas, ar įgyvendinant subjekcinę teisę, kai tam nėra teisėto intereso ar šis išnykęs, elgiamasi sąžiningai²⁶⁹. Licenciatų veiksmai, kuriais yra siekiama pripažinti prekių ženklą negaliojančiu, turėtų būti laikomi prievolės pažeidimu, nes skolininkas netinkamai vykdo sutartyje numatytas sąlygas (6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), būtent, elgiasi nesąžiningai (6.158 str. 1 d.), be to, jei ženklas išregistruojamas iš registro, prievolės apskritai negalima įvykdyti dėl skolininko kaltės (6.63 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Pastebėtina, kad sutarties negalima laikyti absoliučiai negaliojančia remiantis vien tuo, kad buvo pažeisti sutarčių teisės principai pagal CK 6.225 straipsnio 1 dalį²⁷⁰. Manytina, kad toks prievolės pažeidimas paprastai galėtų būti pagrindas licenciarui nutraukti licencinę sutartį dėl sutarties esminio pažeidimo (CK 6.217 straipsnio 1 dalis), nes prievolė yra netinkamai vykdoma tyčia, t. y. licenciatas negali nesuprasti, kad jo veiksmų pasekmė gali būti susijusi su prekių ženklo registracijos pasibaigimu (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Be to, ženklą išregistravus iš registro, nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties (licencinė sutartis pasibaigia apskritai), licenciatas tai numatė ir galėjo protingai numatyti, nes nelikus prekių ženklo sutartis nebegali būti objektyviai įvykdoma (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Atitinkami licenciatų veiksmai taip pat gali būti pagrindas panaudoti kitus gynybos būdus, pavyzdžiui, sustabdyti licencinės sutarties vykdymą (CK 6.58 straipsnis, 6.207 straipsnio 1 dalis), ir pan. Kadangi tokie licenciatų veiksmai susiję su piktnaudžiavimu savo teisėmis (kreipiantis dėl ženklo nugincijimo siekiama išvengti sutarties vykdymo), manytina, kad tokiu atveju teismas turėtų apskritai atsisakyti ginti licenciatų teises (CK 1.137 straipsnio 3 dalis) ir ieškinį dėl

²⁶⁸ The Principles of European Contract Law. [Žiūrėta 2009-06-08]. Prieiga per internetą: <http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm>.

²⁶⁹ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 542.

²⁷⁰ DAMBRAUSKAITĖ, Asta. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės. Vilnius: Justitia, 2009, p. 72.

ženklų pripažinimo negaliojančiu atmesti. Dėl šios priežasties esminis sutarties pažeidimas net negali įvykti, nes licenciatas turėtų būti atmestas. Manytina, kad aptariamoje situacijoje pirmenybė turėtų būti suteikiama civilinių teisinių santykių stabilumui, tačiau ne siekiui išvengti galimo vartotojų klaidinimo dėl licenciaro ir licenciatas tapačių ar klaidinamai panašių ženklų naudojimo tuo pačiu metu. Tokia pozicija atitinka minėtą bendrosios teisės tradicijos „*licence estoppel*“ doktriną, pagal kurią licenciatui nėra suteikiama teisė ginčyti jam licencijuojamą prekių ženklą.

Aptariamoje situacijoje taip pat kyla klausimas, kada licenciaras galėtų taikyti sutartinius teisių gynimo būdus: ar tada, kai sužino, kad licenciatas kreipėsi į teismą ar Valstybinio patentų biuro Apeliacinį skyrių (PŽĮ 49 straipsnio 1, 2 dalys) dėl prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia (pavyzdžiui, kai gauna teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo), ar tada, kai prekių ženklų registracija yra pripažįstama negaliojančia, arba sprendimas pripažinti registraciją negaliojančia įsigalioja. Viena vertus, teismo ar Apeliacinio skyriaus sprendimas, kol jis nepaskelbtas arba neįsiteisėjęs, nėra galiojantis, todėl neprivalomas ar netgi nežinomas, todėl licenciatas kreipimasis į teismą negalėtų būti laikomas sutarties pažeidimu. Be to, dėl specifinės ginčo prigimties yra itin sunku prognozuoti, kokia bus ginčo baigtis, nes ženklų tapatumo ar panašumo vertinimas teisme ar Apeliaciniame skyriuje yra itin sudėtingas. Vadinasi, licenciaras tik retais atvejais galėtų numatyti ginčo baigtį ir teigti, kad prekių ženklas bus iš tikrųjų pripažintas negaliojančiu ir licencinė sutartis bus pažeista. Kita vertus, licenciatas kreipimasis į teismą yra susijęs su siekimu išvengti licencinės sutarties vykdymo, todėl tokie licenciatas veiksmai turėtų būti laikomi sąžiningumo pareigos sutartiniuose santykiuose pažeidimu netgi iki teismo ar Apeliacinio skyriaus sprendimo paskelbimo ar įsiteisėjimo. Priešingu atveju, susiklostytų padėtis, kai licenciaras turėtų laukti atitinkamo sprendimo paskelbimo arba įsiteisėjimo, ir tik tada galėtų konstatuoti sutarties pažeidimą, nors licenciatas sutarties ribose jau elgiasi nesąžiningai. Dėl šios priežasties pritartina pozicijai, kad licenciaras turėtų teisę taikyti sutartinius teisių gynimo būdus tada, kai sužinojo, kad licenciatas kreipėsi į teismą ar

Apeliacinį skyrių su reikalavimu licencijuojamą prekių ženklą pripažinti negaliojančiu.

Jeigu licenciatas siekia nugincyti prekių ženklą remdamasis argumentu, kad prekių ženklas neatitinka *absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų* (PŽĮ 6 straipsnis), manytina, kad tokie licenciatų veiksmai savaime negali būti laikomi nesąžiningais ir bendrosios teisės „*licence estoppel*“ doktrina tokiu atveju besąlygiškai negali būti taikoma. Neatitinkančiam absoliučių pagrindų prekių ženklui apsauga negali būti suteikiama, nes tokio ženklo negali būti apskritai dėl viešojo intereso apsaugos, būtent, dėl ženklo skiriamą poįymio nebuvimo, prieštaravimo gerai moralei, viešajai tvarkai ir pan. Pastebėtina, kad absoliučių pagrindų samprata liberalėja, todėl dažniausiai nėra savaime akivaizdu, jog ženklas šių pagrindų neatitinka. Šiuo metu apsauga gali būti suteikiama vis įvairesnio pobūdžio žymenims, pavyzdžiui, anksčiau būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad Bendrijos prekių ženklu būtų galima įregistruoti ženklą HALLELUJAH (reg. Nr. 000868505) 32 klasei (alus). Manytina, kad šiuo atveju sutartinių santykių stabilumo principą nukonkuruoja poreikis nesuteikti teisinės apsaugos žymenims, kurie akivaizdžiai neatitinka esminių prekių ženklų teisės reikalavimų. Priešingu atveju, besąlygiškas „*licence estoppel*“ doktrinos taikymas tokiu būdu apsaugotų nuo pripažinimo negaliojančiu ženklus, kurie neatitinka absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų. Vadinasi, „*licence estoppel*“ doktrina tokiu būdu prisidėtų ir prie nepagrįsto konkurencijos sąlygų iškraipymo, nes išimtinė teisė būtų suteikiama ženklui, kuris neatitinka tokios apsaugos reikalavimų. Manytina, kad tokia situacija iškreipia prekių ženklų teisės ir konkurencijos teisės balansą ir suteikia nepagrįstą pirmenybę prekių ženklų teisei. Atitinkamai, jeigu žymeniui teisinė apsauga negali būti suteikiama, abejotinas ir licencinės sutarties galiojimo pagrįstumas, nesvarbu, kieno iniciatyva ginčijamas licencijuojamas prekių ženklas.

Pažymėtina, kad minėta pozicija, pagal kurią licenciatas laikomas turinčiu teisę ginčyti jam licencijuojamą prekių ženklą remdamasis absoliučiais pagrindais, neturėtų būti suabsoliutinama, nes tokiu atveju kyla pavojus

pažeisti civilinių teisinių santykių stabilumo principą. Neribota galimybė licenciatui ginčyti jam licencijuojamą ženklą gali sudaryti sąlygas piktnaudžiauti šia teise ir nepagrįstai siekti sutarties pasibaigimo, nes ženklo neatitikimas absoliutiems pagrindams yra vertinamojo pobūdžio. Manytina, kad licenciatas minėta teise galėtų pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu neatitikimas absoliutiems pagrindams yra akivaizdus ir patvirtintas atitinkamais įrodymais. Pavyzdžiui, nors prekių ženklas „VALIDOL“ (reg. Nr. 47921) dėl istorinių priežasčių Lietuvoje gali būti laikomas bendrinio 5 prekių klasei (farmacijos preparatai), tačiau abejotina, ar šis ženklas gali būti laikomas bendrinio 30 klasės prekėms, pavyzdžiui, saldainiams²⁷¹. Dėl minėtos priežasties licenciatas ginčyti jam licencijuojamą ženklą galėtų tik išimtiniais ir retais atvejais, kada galima daryti protingai pagrįstą išvadą, jog ženklas neatitinka jam keliamų absoliučių reikalavimų.

Taip pat svarbu pažymėti, kad ženklą pripažinti negaliojančiu gali ne tik licenciatas, bet ir bet kuris suinteresuotas asmuo, todėl licencinės sutarties objektas gali pasibaigti tiek dėl licenciato, tiek dėl kitų asmenų veiksmų. Todėl galimas licenciato nesąžiningas ketinimas, pavyzdžiui, siekis iš rinkos pašalinti licencijuojamą prekių ženklą ir naudoti tai pačiai prekei kitą ženklą, iš esmės nėra reikšmingas, nes ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu bet kokiame atveju (priešingai, nei santykinių pagrindų atveju, kada ženklą gali pripažinti tik tas asmuo, kam priklauso ankstesnis ženklas). Tačiau licenciatui ginčijant prekių ženklą gali būti keliamas klausimas, dėl kieno kaltės ženklas neatitinka absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų, nes registruojant ženklą Valstybiniame patentų biure ekspertizė dėl absoliučių pagrindų yra atliekama (PŽĮ 14 straipsnio 1 dalis) ir įregistruotas ženklas sprendimo jį įregistruoti priėmimo dienai (PŽĮ 16 straipsnio 1 dalis) absoliučius reikalavimus turi atitikti. Tai reiškia, jog ženklas gali tapti neatitinkantis absoliučių pagrindų ženklą įregistravus dėl vienos ar kitos šalies kaltės (pažymėtina, jog Valstybinis patentų biuras neatlieka ženklo naudojimo rinkoje kontrolės, todėl

²⁷¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis c.b. UAB „Liuks“, UAB „Corpus Medica“ v. AB „Farmak“, Nr. 3K-3-105/2010, kat. 87 (S).

neturi kompetencijos užtikrinti ženklo atitikimo absoliutiems reikalavimams jo galiojimo metu). Jeigu, pavyzdžiui, licenciaras nesirūpino ženklo skiriamąjo požymio stiprinimu ir ženklą naudojo aplaidžiai (pavyzdžiui, buitinei technikai įregistruotą ženklą naudojo žymėti pramogų paslaugoms, dėl ko ženklas prarado skiriamąjį požymį buitinės technikos atžvilgiu, ir pan.), gali sprendžiama ir dėl sutartinės atsakomybės licencinės sutarties šaliai pritaikymo galimybių.

Jeigu licenciatas siekia *panaikinti ženklą* remdamasis argumentu, kad ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis), savaime tokie licenciatas veiksmai taip pat negali būti laikomi nesąžiningais. *Pirma*, kaip jau buvo minėta anksčiau, licenciatas turi numanomą sutartinę pareigą naudoti prekių ženklą, tačiau šalys gali susitarti, kad licenciatas esant tam tikroms aplinkybėms gali ženklo nenaudoti, pavyzdžiui, sumažėjus pardavimų apimčiai ir pan. *Esant tokiam susitarimui dėl ženklo nenaudojimo galimybės, ženklo panaikinimas licenciatas iniciatyva neturėtų būti laikomas nesąžiningu*, nes ženklas kaip toks negali egzistuoti dėl viešojo intereso apsaugos, būtent, dėl poreikio nesuteikti teisinės apsaugos nenaudojamiems ženkliams. Prekių ženklo teisinė apsauga pateisinama dėl jo naudojimo²⁷². Tik naudojami prekių ženklai suteikia informaciją vartotojams ir dėl to jiems gali būti suteikia teisinė apsauga²⁷³. Manytina, kad dėl šios priežasties PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis turėtų būti aiškinama kaip imperatyvi įstatymo norma, suteikianti teisę panaikinti prekių ženklą visais atvejais, kai jis nebuvo naudojamas penkis metus, išskyrus PŽĮ 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas išimtis, susijusias su nenaudojimo pateisinamumu. Manytina, kad šiuo atveju viešojo intereso argumentas nusveria sąžiningo sutarties vykdymo argumentą, nes ženklas yra nenaudojamas paties ženklo savininko valia ir vartotojų atžvilgiu yra daug svarbiau, kad prekių ženklai būtų „gyvybingi“, o nenaudojamiems ženkliams nebūtų suteikiama teisinė apsauga apskritai. *Antra*, jeigu šalys sutartyje nėra susitarusios dėl ženklo nenaudojimo galimybės,

²⁷² BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 883.

²⁷³ *Ibid.*, p. 883.

ženkle nenaudojimas laikytinas pažeidžiančiu atitinkamą numanomą arba aiškiai išreikštą licencinės sutarties sąlygą, todėl licenciaras gali reikalauti taikyti sutartinius teisių gynimo būdus. Jeigu licenciatas ženkle nenaudoja, ženklą naudoti turi teisę pats ženkle savininkas arba jis turi teisę sudaryti naują licencinę sutartį su kitu asmeniu. Todėl *licencinės sutarties pažeidimas dėl ženklo nenaudojimo negali būti pagrindas apskritai netaikyti PŽĮ 47 straipsnio 2 dalies licenciato iniciatyva*, nes ženklas buvo nenaudojamas dėl nuo savininko priklausančių aplinkybių, būtent, dėl to, kad savininkas nesiėmė aktyvių veiksmų tam, kad ženklas būtų naudojamas. Atkreiptinas dėmesys, kad ženklą panaikinti dėl jo nenaudojimo gali ne tik licenciatas, o taip pat ir bet kuris suinteresuotas asmuo (pavyzdžiui, panašaus ženklo turėtojas), todėl licencinės sutarties objektas gali pasibaigti tiek dėl licenciato, tiek dėl kitų asmenų veiksmų. Todėl galimas licenciato nesąžiningas ketinimas, pavyzdžiui, vengimas naudoti ženklą tikintis jį vėliau panaikinti ir pradėti naudoti kitą ženklą tai pačiai prekei, iš esmės nėra reikšmingas, nes ženklas gali būti panaikintas bet koku atveju. Pastebėtina, kad ženklas dėl nenaudojimo gali būti panaikintas praėjus pakankamai ilgam terminui – penkeriems metams. Todėl jeigu šiuo laikotarpiu licenciaras nesirūpina savo teisių gynimu ir nesiekia užtikrinti ženklo naudojimo kitais būdais, licenciato reikalavimas panaikinti ženklą dėl jo nenaudojimo neturėtų būti laikomas savaime nesąžiningu. Priešingai, pats licenciaras elgtųsi nesąžiningai, nes praėjus neprotingai ilgam laikui nuo to momento, kuris buvo pagrindas pareikšti reikalavimus, tokie reikalavimai būtų pareiškiami²⁷⁴, pavyzdžiui, praėjus penkerių metų laikotarpiui licenciaras reikalautų, kad licenciato reikalavimas panaikinti prekių ženklą yra nesąžiningas ir juo siekiama išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Pastebėtina, jog PŽĮ 46 straipsnio 4 dalyje nurodytas panašus reglamentavimas, pagal kurį ženklo registracija negali būti pripažinta negaliojančia arba panaikinta, jeigu ankstesnio įregistruoto ženklo savininkas penkerius metus akivaizdžiai toleravo vėlesnio ženklo naudojimą, pagrįstą

²⁷⁴ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 542.

sąžiningais ketinimais paduota paraiška, išskyrus atvejus, kai lygiagretus jų naudojimas gali klaidinti visuomenę arba prieštarauti viešajai tvarkai. Žinoma, toleruojanti ženklo nenaudojimą licenciaro pozicija nepanaikina jo teisės reikalauti prieš licenciatą taikyti sutartinius teisių gynimo būdus, nes, kaip minėta, nenaudodamas ženklo licenciatas pažeidžia sutartį.

Jeigu licenciatas ginčija jam licencijuojamą ženklą remdamasis absoliučiais ženklo negaliojimo pagrindais, licenciaras galėtų gintis remdamasis argumentu, kad ženklas neprieštaruoja absoliutiems ženklo negaliojimo pagrindams. Jeigu licenciatas ginčytų licencijuojamą ženklą dėl ženklo nenaudojimo, licenciaras galėtų gintis remdamasis argumentu, kad ženklas buvo naudojamas arba yra rimtų priežasčių pagal PŽĮ 47 str. 2 d., dėl kurių ženklas nebuvo naudojamas. Kadangi ženklo neatitikimas absoliutiems pagrindams ne visais atvejais gali būti akivaizdus, licenciaras taip pat galėtų panaudoti sutartinius teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, laikyti licenciatą pažeidusiu sutartį dėl to, kad šis ginčija licencinės sutarties objektą.

Pažymėtina, kad ženklo nenaudojimas taip pat gali sukelti konkurencijos teisės problemų, pavyzdžiui, byloje *Chiquita/Fyffes* buvo nustatytas EB sutarties 82 (dabartinis 102 str.) straipsnio pažeidimas, nes įmonė *Fyffes* įsipareigojo nenaudoti *Fyffes* prekių ženklo Europoje 20 metų. Toks atsisakymas panaikino *Fyffes* galimybę konkuruoti su *Chiquita* Europoje²⁷⁵. Prekių ženklo neginčijimo įsipareigojimas buvo paneigtas kitoje byloje, kurioje buvo įsipareigota neginčyti prekių ženklą, kuris buvo nenaudojamas penkis metus, ir, atitinkamai, buvo rizika, kad prekių ženklas gali būti panaikintas. Komisija šį apribojimą traktavo kaip ypatingai rimtą, nes leido įmonėms išvengti pareigos naudoti prekių ženklą, ir perpildyti nacionalinius prekių ženklų registrus, apriboti naujų prekių ženklų prekių atėjimą į rinką²⁷⁶.

²⁷⁵ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 763.

²⁷⁶ 1982 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas nr. IV/29883 *Toltecs/Dorcet* dėl 81 straipsnio pažeidimo. OJ L 379, p. 19. Taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1987 m. lapkričio 17 d. sprendimas Nr. 142 ir 156/8 *British-American Tobacco Company Ltd ir R. J. Reynolds Industries Inc. V. Commission* (1987), ECR-04487. Taip pat KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 128.

Atkreiptinas dėmesys, kad konkurencijos teisėje licencinės sutarties nuostata, draudžianti ginčyti ženklo galiojimą gali apriboti konkurenciją pagal ES sutarties 101 straipsnio 1 dalį (arba Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį), nes tai gali prisidėti prie nepagrįsto ženklo išlaikymo, tokiu būdu sukuriant įėjimo į rinką barjerą, tačiau konkurencijos neapriboja nuostata dėl draudimo ginčyti ženklo nuosavybę²⁷⁷. Prekių ženklo neginčijimo susitarimai yra dažnai prekių ženklų licencijose pasitaikančios sąlygos. Išimtinės prekių ženklų licencijos nuostata, įpareigojanti licenciatą neginčyti prekių ženklo *nuosavybės*, neapriboja konkurencijos pagal 81 straipsnio 1 dalį. Nesvarbu, ar licenciatui ar licenciarui priklauso prekių ženklas, jo naudojimas kitų asmenų yra apsaugotas bet koku atveju, ir konkurencijos sąlygos nebus paveiktos. Tuo tarpu sąlyga, apribojanti prekių ženklo *galiojimo* ginčijimą, gali apriboti konkurenciją 85 straipsnio 1 dalies prasme (dabartinio 101 straipsnio 1 dalis), nes ji gali prisidėti prie prekių ženklo išlaikymo, kuris būtų nepateisinama kliūtis įeiti į rinką. Tik jeigu gerai žinomo prekių ženklo naudojimas būtų svarbi nauda įmonėms, įeinančioms į rinką ar joje konkuruojančioms, ir prekių ženklo neturėjimas sudaro žymų įėjimo į rinką barjerą, nuostata, kuri apriboja licenciatą ginčyti prekių ženklo galiojimą, sudaro žymų konkurencijos apribojimą pagal 85 straipsnio 1 dalį (dabartinio 101 straipsnio 1 dalis)²⁷⁸. *Moosehead* byloje taip pat buvo nurodyta, kad įsipareigojimas neginčyti prekių ženklo galiojimo nepažeis 81 straipsnio, nebent prekių ženklas yra svarbus licenciatu teritorijoje²⁷⁹, t. y. iš esmės ženklo neginčijimo susitarimas gali sukelti konkurencijos teisės pažeidimą tik tada, kai ženklas sukuria rinkos galią. Pažymėtina, kad pagal Technologijų perdavimo bendrosios išimties gairių²⁸⁰ 155 (f) punktą, įsipareigojimas naudoti licenciaro prekių ženklą arba nurodyti licenciaro vardą ant prekės paprastai nėra pažeidžiančios EB sutarties

²⁷⁷ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*), para. II-4(a).

²⁷⁸ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*), para. II-4-a

²⁷⁹ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 125.

²⁸⁰ Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02).

81 straipsnio. Ši nuostata yra bendro pobūdžio ir jos taikymas nėra apribotas ir licencijomis, kurios patenka į Technologijų perdavimo bendrąją išimtį²⁸¹.

Manytina, kad minėta *Moosehead* byloje nurodyta pozicija dėl prekių ženklo galiojimo neginčijimo sąlygos, pagal kurią neginčijimo sąlyga gali pažeisti ES sutarties 101 straipsnį, yra pernelyg vienpusiška ir neatspindi tam tikrų svarbių ženklo neginčijimo sąlygos niuansų. Byloje akcentuojama, kad neginčijimo išlyga gali prisidėti prie ženklo nepagrįsto išlaikymo, vadinasi, gali sukurti nepagrįstą barjerą įėjimui į rinką. Pavyzdžiui, tokia situacija įmanoma, jeigu ženklas neatitinka absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų ir dėl to negali egzistuoti kaip toks apskritai. Tačiau byloje neatsižvelgiama į faktą, kad nuginčijus ženklą jis daugiau nebegalios ir praras išimtinumą, todėl atitinkama rinka gali išnykti, nes niekas nenaudos ženklo ir neinvestuos į jo reputaciją, jeigu neturės išimtinės teisės į ženklą. Vadinasi, galimybė ginčyti ženklą gali sukurti priešingą efektą ir apriboti konkurenciją, nes nesant ženklo išnyks ir atitinkama rinka, pavyzdžiui, ją užims kitiems subjektams priklausančiais ženklais žymimos prekės ir paslaugos. Taip pat byloje neatsižvelgiama į faktą, kad pripažinus ženklą negaliojančiu, dėl jo gali būti paduota nauja prekių ženklo paraiška ir teisę į ženklą vėl gali įgyti kitas subjektas.

2.1.3. Licencianto teisė paduoti paraišką registruoti ženkliui, konfliktuojančiam su licencijuojamu prekių ženklu

Licenciatas dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali siekti įregistruoti konfliktuojančią prekių ženklą, pavyzdžiui, tokiu būdu siekdamas plėtoti komercinę veiklą už licencinės sutarties ribų (kitoje teritorijoje arba kitoms prekėms ar paslaugoms). Tokiu atveju kyla klausimas, ar atitinkami licencianto veiksmai turi įtakos licencinės sutarties galiojimui ir vykdymui, ir ar jie neišeina už licencinės sutarties ribų. Manytina, kad vien prekių ženklo

²⁸¹ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 128.

paraiškos padavimas išeina už licencinės sutarties ribų, nes licencinės sutarties objektas yra teisė į konkretų prekių ženklą, kuri paduodant paraišką įregistruoti konfliktuojantį ženklą nėra įtakojama. Dėl šios priežasties paraiškos registruoti konfliktuojantį prekių ženklą padavimo faktas neturėtų įtakoti licencinės sutarties galiojimo ar sutarties šalių teisių ar pareigų. Šiuo atveju taip pat svarbu, jog padavus paraišką nėra žinoma, ar atitinkamas ženklas bus įregistruotas ir ar jis apskritai bus naudojamas tapačioms ar panašioms prekėms ir paslaugoms. Kita vertus, abejotina, kad tokia prekių ženklo paraiška gali būti laikoma paduota sąžiningai (PŽĮ 7 straipsnio 3 dalis), nes licenciatas negali nežinoti, kad prekių ženklų registre jau yra registruotas konfliktuojantis žymuo, būtent, licenciaro prekių ženklas²⁸². Lietuvos teismų praktikoje laikomasi gana griežtos pozicijos dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia esant nesąžiningiems pareiškėjo ketinimams (PŽĮ 7 straipsnio 3 dalis). Šiam tikslui Lietuvos teismai yra išplėtoję vadinamąją subjektinės teisės plačiąją prasme doktriną, pagal kurią subjektinė teisė į tam tikrą žymenį priklauso asmeniui, kuris laikytinas atitinkamo žymens tikroju šaltiniu, nepriklausomai nuo to, yra ar nėra tą žymenį įregistravęs savo vardu²⁸³. Pavyzdžiui, ženklas buvo pripažintas negaliojančiu tuo atveju, kai ženklo paraiškos padavimo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje dar nebuvo paduota nė vienos ieškovo prekių ženklo paraiškos, nors atitinkami ieškovo ženklai buvo registruoti kitose valstybėse²⁸⁴. OHIM praktikoje nurodoma, kad nesąžiningi ketinimai egzistuoja ir tada, kai pareiškėjas ketina įregistruoti ženklą, priklausantį trečiajam asmeniui, su kuriuo jį siejo sutartiniai ar ikisutartiniai santykiai²⁸⁵. Komisija išreiškė poziciją, kad dominuojanti bendrovė gali pažeisti konkurencijos taisykles, jei įregistruoja prekių ženklą

²⁸² Plačiau apie nesąžiningus ketinimus žr. *Bad faith case study (final version)*. HOM/02/08. Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). [Žiūrėta 2008-06-20]. Prieiga per internetą: www.oami.eu

²⁸³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis c.b. *UAB „Neono linija“ v. Tecnoservice SRL*, Nr. 3K-3-325/2006, kat. 87; 88 (S).

²⁸⁴ Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis c.b. *A.P. v. GEORGE V ENTERTAINMENT*, Nr. 2A-333/2009, kat. 87(S)

²⁸⁵ OHIM Protestų skyriaus 2000 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. C000479899/1 *Sureness Pty Ltd. Multiple Marketing Limited* dėl Bendrijos prekių ženklo „BE NATURAL“.

žinodama, kad konkurentas šį ženklą jau naudoja²⁸⁶. Manytina, kad nesant atskiro susitarimo, pagal minėtą subjektinės teisės plačiąją prasme doktriną *licencianto paraiška registruoti konfliktuojantį prekių ženklą paprastai turėtų būti laikoma paduota nesąžiningai*. Tokiu atveju licenciaras galėtų reikalauti pagreitinti ženklo ekspertizę²⁸⁷, nes galimybės pripažinti prekių ženklo paraišką negaliojančia ar ją panaikinti Prekių ženklų įstatyme nėra numatyta. Pažymėtina, kad pagal Prekių ženklų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pareiškėjas, ženklo savininkas arba jo atstovas privalo pranešti Valstybiniam patentų biurui, kad pasikeitė pareikšto registruoti ar įregistruoto ženklo vaizdas, jeigu, Valstybinio patentų biuro nuomone, šis pasikeitimas nėra susijęs su skiriamuoju ženklo požymiu. Todėl licencinės sutarties šalys gali susitarti, kad licenciatas naudos pakeisto grafinio vaizdo ženklą. Tokiu atveju licenciatas galėtų gauti licenciaro įgaliojimą pranešti Valstybiniam patentų biurui apie ženklo pasikeitimą arba įgaliojimą paduoti prekių ženklo paraišką, jei ženklo vaizdo pasikeitimas yra susijęs su skiriamuoju ženklo požymiu (PŽĮ 11 straipsnio 2 dalis).

2.1.4. Licencianto teisė modifikuoti licencijuojamą prekių ženklą ir modifikuotą prekių ženklą (žymenį) naudoti

Licencinės sutarties galiojimo laikotarpiu licenciatas gali būti suinteresuotas modifikuoti licencijuojamą prekių ženklą, pavyzdžiui, pakeisti jo grafinį vaizdą, ir tokį ženklą naudoti licencinės sutarties ribose arba už jos ribų. Pavyzdžiui, licenciatas gali paduoti paraišką registruoti panašų ženklą ir, ženklą įregistravus, jį naudoti savo veikloje parduodant tas pačias prekes ir paslaugas, kurias jis parduoda pagal licencinę sutartį (konfliktuojančio ženklo paraiškos padavimo įtaka licencinei sutarčiai nagrinėjama 2.1.3 skyriuje). Manytina, kad jeigu prekių ženklas yra modifikuojamas, skirtingos teisinės

²⁸⁶ Osram/Airam, XIth Report on Competition Policy (1981), para. 97. WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 763.

²⁸⁷ Prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679) 98 punktas.

pasekmės kyla tada, jeigu modifikuotas prekių ženklas turi licencijuojamo prekių ženklo skiriamąjį požymį, ir jeigu jo neturi.

Pirma, jeigu modifikuotas prekių ženklas turi tokį pat skiriamąjį požymį kaip ir licencijuojamas prekių ženklas, *modifikuoto prekių ženklo naudojimas tapačioms prekėms ar paslaugoms*, kurios žymimos licencijuojamu prekių ženklu, *laikytinas pažeidžiančiu licencinę sutartį*. Licencinės sutarties objektas yra konkretus prekių ženklas, identifikuojamas pagal registracijos numerį: jeigu licencinėje sutartyje nenumatyta kitaip, licencinės sutarties šalys susitaria dėl prekių ženklo, kuris registruotas prekių ženklų registre tam tikroms prekėms ir paslaugoms, vadinasi, bet koks nukrypimas nuo tokio prekių ženklo naudojimo pagal licencinėje sutartyje nustatytas sąlygas be licenciaro sutikimo laikytinas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, nes nesilaikoma licencinės sutarties sąlygos dėl ženklo naudojimo formos (PŽĮ 44 straipsnio 6 dalis). Tokiu atveju licenciaras turi teisę prieštarauti modifikuoto prekių ženklo naudojimui tiek, kiek modifikuotas prekių ženklas konfliktuoja su licencijuojamu prekių ženklu. Nagrinėjamoje situacijoje taip pat keltinas klausimas, ar licenciatas apskritai turi teisę modifikuoti licencijuojamą prekių ženklą, jeigu licencinė sutartis tokios galimybės nenumato. Manytina, kad tokios teisės licenciatas savaime neturi, nes sutarties objektas yra konkretus prekių ženklas, kuris be licenciaro sutikimo neturėtų būti keičiamas ir pakeistas naudojamas. Priešingu atveju, licenciatas elgtųsi nesąžiningai, nes naudotų ne licencinės sutarties objektą, o panašų žymenį, turintį tą patį skiriamąjį požymį, t. y. iš esmės tą patį ženklą. Licenciatas nesąžiningumas pasireiškia tuo, kad ženklo modifikavimas atliekamas neturint teisėto intereso, nes modifikuoto ženklo naudojimas tiesiogiai paveikia ženklo savininko teises pagal licencinę sutartį, pavyzdžiui, už modifikuoto ženklo naudojimą nemokamas licencinis mokestis, sumažėja licencinis mokestis pagal licencinę sutartį, pakenkiama licencijuojamo ženklo skiriamajam požymiui. Dėl šios priežasties modifikuoto ženklo naudojimas taip pat gali būti pagrindas taikyti licenciatui sutartinei atsakomybei dėl to, kad yra naudojamas sutarties sąlygų neatitinkantis prekių ženklas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal PŽĮ 44 straipsnio 6 dalį ženklo

savininkas turėtų teisę remtis arba ženklo suteikiamomis išimtinėmis teisėmis, arba sutartiniais teisių gynimo būdais, ženklo savininkas turėtų teisę taikyti abi teisių gynimo rūšis²⁸⁸. Pažymėtina, kad ženklo savininko išimtinės teisės gali būti paveikiamos modifikuotą ženkłą naudojant tiek tapačioms ar panašioms, tiek skirtingoms prekėms ar paslaugoms, pavyzdžiui, jeigu licencijuojamas ženklas turi reputaciją. Tačiau licencinė sutartis ženklo modifikavimo atveju gali būti pažeidžiama tik tais atvejais, kai tapatus ar panašus ženklas naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, dėl kurių susitarta licencinėje sutartyje, nes licencinės sutarties ribos *inter alia* apibrėžiamos būtent prekėmis ir paslaugomis, kurioms suteikiamas naudoti ženklas, bei licencinės sutarties galiojimo teritorija.

Pažymėtina, kad modelinėje licencinėje sutartyje nurodoma licencinės sutarties sąlyga, pagal kurią licenciatas įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai nepaduoti paraiškų ir nenaudoti bet kokio prekių ženklo, firmos vardo arba kitos intelektualinės nuosavybės paraiškos, kurie yra klaidinamai panašūs į licencijuojamą prekių ženkłą, jam priskirtoje teritorijoje arba bet kur kitur²⁸⁹.

Antra, jeigu modifikuotas prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio, kurį turi licencijuojamas prekių ženklas (pavyzdžiui, prekių ženklo grafinis vaizdas, dominuojantys elementai ir pan. pakeičiami iš esmės), tokio žymens naudojimas laikytinas savarankišku ir nesusijusiu su licencine sutartimi. Tokio žymens atžvilgiu licenciaras negali panaudoti prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir reikalauti uždrausti tokio žymens naudojimą (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis), nes žymuo atlieka savarankišką kilmės funkciją, kuri nėra susijusi su jam priklausančio ženklo atliekama kilmės funkcija. Sutartiniai teisių gynimo būdai tokiu atveju negali būti taikomi, nes sutarties objektas nėra modifikuojamas apskritai.

²⁸⁸ Plačiau apie sutartinių teisių gynimo būdų ir išimtinių ženklo savininko teisių panaudojimą licenciatui pažeidus sutartį žr. IV dalies 5.7 skyriuje.

²⁸⁹ ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 26.

2.1.5. Licencianto teisė naudoti prekių ženklą pasibaigus prekių ženklo licencinei sutarčiai

Pasibaigus prekių ženklo licencinei sutarčiai buvęs licenciatas gali būti suinteresuotas naudoti prekių ženklą papildomą laikotarpį, pavyzdžiui, siekdamas įvykdyti likusius užsakymus, parduoti likusias prekes ir kt. Tačiau prekių ženklo naudojimas pasibaigus licencinei sutarčiai yra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas (PŽĮ 44 straipsnio 6 dalis), nes prekių ženklo savininkas daugiau nesuteikia teisės naudoti prekių ženklą licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Šiuo atveju kyla klausimas, ar prekių ženklo naudojimas pasibaigus sutarčiai gali būti laikomas numanoma licencinės sutarties sąlyga (CK 6.196 straipsnio 2 dalis), nes pereinamojo laikotarpio prekių ženklo naudojimas gali būti įprasta komercinė praktika, naudinga tiek licenciatui, tiek licenciarui. Bendrosios teisės teismų praktikoje dominuoja pozicija, kad licencija neturi numanomos nuostatos, suteikiančios lengvatinį laikotarpį buvusiam licenciatui²⁹⁰. Manytina, kad tokiai pozicijai galima pritarti, tačiau su išlyga, jeigu licencinėje sutartyje nenumatyta kitaip, arba jeigu iš licencinės sutarties sąlygų galima nustatyti atitinkamą numanomą sutarties sąlygą. Priešingu atveju, licencinė sutartis prarastų aiškias ribas ir licenciatui be pagrindo būtų sudarytos galimybės naudoti prekių ženklą ir pasibaigus licencinei sutarčiai. Tokiu atveju licencinėje sutartyje rekomenduotina aiškiai numatyti nuostatas, susijusias su prekių ženklų pažymėtų prekių atsargų išpardavimu pasibaigus licencinės sutarties terminui arba sutarčiai pasibaigus kitais pagrindais. Pavyzdžiui, tokiose nuostatose gali būti numatoma, kad licenciaras nurodo prekių pirkėjus, kuriems turi būti parduodamos prekės ir apribojant prekių išpardavimo terminą, taip pat licenciarui ribojant prekių kiekį paskutinį mėnesį arba ketvirtį prieš licencijos pasibaigimą²⁹¹. Jeigu tarp produkto ir licenciaro egzistuoja glaudus ryšys, licenciaras gali nenorėti, kad tas pats produktas būtų pardavinėjamas su

²⁹⁰ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 12-40.

²⁹¹ *Ibid.*, para. 12-38.

skirtingu prekių ženklų. Arba, atvirkščiai, jeigu produktą sukūrė licenciatas ir investavo į specifinę gamybos įrangą, būtų tikslinga, kad jis galėtų gaminti tą patį produktą, tačiau su skirtingu prekių ženklų. Jeigu šalys dėl to nesusitaria, jos gali numatyti, kad nė viena iš jų neturės teisės gaminti produktą toliau²⁹². Pažymėtina, kad licencinei sutarčiai *mutatis mutandis* negali būti taikomos nuomos sutarties taisyklės dėl tolesnio naudojimosi daiktu pasibaigus sutarties terminui (CK 6.481 straipsnis), nes prekių ženklo licencinė sutartis, kaip minėta, laikytina savarankiška *sui generis* sutartimi, kuriai pagal analogiją kitų sutarčių taisyklės savaime netaikomos.

2.1.6. Licenciatas teisė prekių ženklą sublicencijuoti

Prekių ženklo sublicencinė sutartis yra licencinė sutartis, suteikiama jau licencijuojamam prekių ženklui ir pasižyminti tam tikra specifika, kuri įstatyme nėra reglamentuojama. Prekių ženklų įstatymo normos, reglamentuojančios licencinę sutartį, sublicencinei sutarčiai taikomos *mutatis mutandis* (PŽĮ 44 straipsnio 7 dalis).

Pirma, pagal Prekių ženklų įstatymo normas nėra aišku, ar licenciatas prekių ženklą sublicencijuoti gali esant licenciaro sutikimui, ar taip pat ir tokio sutikimo nesant. Atsižvelgiant į tai, kad licencinę sutartį reglamentuojančios teisės normos priklauso privatinės teisės sričiai, šio klausimo nereglamentavimas gali reikšti, kad sublicencijavimo klausimas yra šalių susitarimo reikalas, todėl jeigu šalys dėl sublicencijavimo nesusitaria, dėl sublicencijavimo turėtų spręsti pats licenciatas. Tačiau tokia pozicija nebūtų pagrįsta, nes licenciatui nėra suteikta nepriklausoma teisė į prekių ženklą ir jo teisės priklauso nuo savininko teisių²⁹³. Tai reiškia, kad licenciatas be licenciaro sutikimo sublicencijuoti prekių ženklą teisės neturi²⁹⁴. Manytina, kad licenciaro leidimas arba atsisakymas suteikti leidimą sublicencijuoti laikytinas

²⁹² ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 8.

²⁹³ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 96.

²⁹⁴ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 617.

vienašaliu sandoriu (CK 1.63 straipsnio 3 dalis), todėl galėtų būti pripažįstamas negaliojančiu bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais²⁹⁵.

Manytina, kad atsisakymas suteikti teisę sublicencijuoti galėtų būti tiek motyvuotas, tiek ir ne, nes ženklo savininkas kaip komercinės sutarties šalis įgyvendina savo teises laisva valia. Šiuo atveju nėra pagrindo pagal analogiją taikyti nuomos sublicencinei sutarčiai taikytiną nuostatą, jog atsisakymas duoti sutikimą nuomininkui subnuomoti turtą turi būti protingai motyvuotas (CK 6.490 straipsnio 2 dalis). Licencinės sutarties objektas yra specifinio pobūdžio ta prasme, kad ženklo vertė daugiausiai priklauso nuo jo reputacijos, todėl, manytina, licenciaras turi turėti galimybes efektyviai kontroliuoti ženklo naudojimą, įskaitant ženklo sublicencijavimą. Priešingu atveju, licenciarui būtų sukurta pareiga įrodinėti, kodėl jis atsisako duoti sutikimą sublicencijuoti, nors dėl komercinės sutarties pobūdžio licenciatui negali būti sukurtas teisėtas lūkestis, kad sublicencijavimas yra įprastas licencijuojamo ženklo panaudojimas. Nustačius pareigą licenciarui motyvuoti savo atsisakymą sublicencijuoti, būtų sunkiai paaiškinamas toks atsisakymas, kuris motyvuojamas netikslingumu, nes iš licenciatu pozicijos, priešingai, sublicencijavimas galėtų būti aiškinamas kaip tikslingas, nes gali leisti padidinti prekių ar paslaugų pardavimo pajamas. Pažymėtina, kad nuomos sutarties objektui analogiškas požymis, būtent, reputacijos turėjimas, nėra būdingas, be to, nuomos sutartis ne visais atvejais yra komercinio pobūdžio.

Antra, įstatyme nereglamentuojama, koks gali būti sublicencinės sutarties galiojimo terminas bei kokios teisinės pasekmės taikomos sublicencinei sutarčiai, jeigu pasibaigia licencinė sutartis. Manytina, kad abiem atvejais svarbu įvertinti tai, kad sublicencinė sutartis atsiranda teisinio fakto (licencinės sutarties) pagrindu ir objektyviai negali išeiti iš šio teisinio fakto ribų. Dėl šios priežasties sublicencinės sutarties terminas negali būti ilgesnis negu licencinės sutarties, o pasibaigus licencinei sutarčiai, turėtų pasibaigti ir sublicencinė sutartis. Pažymėtina, kad sublicencinei sutarčiai savaime

²⁹⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 23 d. nutartis c.b. *A. L., A. K. ir P. M. v. B. Š. ir S. M.*, Nr.3K-3-343/1999 m., kat. 42.

netaikytinos subfrašizės sutartį (CK 6.768 straipsnis) ar subnuomos sutartį (CK 6.490 straipsnis) reglamentuojančios normos, nes kaip ir licencinė sutartis, sublicencinė sutartis yra savarankiška *sui generis* sutartis.

Trečia, Prekių ženklų įstatyme nereglamentuojama, kokias sublicencijas (išimtinės ar neišimtinės) gali suteikti išimtinis ir neišimtinis licenciatas (esant licenciaro sutikimui). Manytina, kad išimtinis licenciatas gali suteikti tiek išimtinę, tiek neišimtinę licenciją, nes išimtinis licenciatas teisine prasme iš esmės prilygsta ženklo savininkui ir turi tiek pozityviąją, tiek negatyviąją ženklo naudojimo teisę. Tačiau suteikus sublicenciją, išimtinė licencija praranda absoliutų išimtinumą ir tampa dalinai išimtinė licencija, nes ženklą gali naudoti ne tik išimtinis licenciatas, bet ir sublicenciatas. Tuo tarpu neišimtinis licenciatas gali suteikti tik neišimtinę sublicenciją, nes jis gali suteikti tik tiek teisių, kiek jų turi, šiuo atveju tai būtų tik pozityvioji naudojimo teisė – teisė naudoti prekių ženklą.

Ketvirta, Prekių ženklų įstatyme nėra reglamentuojama, ar sublicenciatas turi teisę suteikti licencines sutartis (sub-sublicencines sutartis). Manytina, kad tokią teisę sublicenciatas turi tik tada, kai ženklo savininkas leidžia licenciatui suteikti sublicencijas su galimybe suteikti dar ir tolesnes licencijas. Tokią situaciją reikėtų vertinti analogiškai kaip ir licencinę sutartį, pagal kurią sublicencijuoti galima tik tada, kai tai numatyta sutartyje. Sublicencinė sutartis iš esmės yra ta pati licencinė sutartis, todėl sublicencijavimo galimybė joje turėtų būti aptarta atskirai. Tačiau ši galimybė turi išplaukti iš pradinės licencinės sutarties, nes licenciatas negali suteikti sublicenciatui daugiau teisių, negu jis turi pats. Pažymėtina, kad gamintojo atliekamas prekių žymėjimas paprastai nėra susijęs su licencine sutartimi, nes gamybos stadijoje ženklas nėra naudojamas komercinėje veikloje. Todėl draudimas sublicencijuoti neapriboja licenciatas teisės reikalauti prekių gamintojų pritrivinti prekių ženklą ant prekių, nes gamintojas tokiu atveju nėra sublicenciatas²⁹⁶.

²⁹⁶ ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 20.

Manytina, kad sublicencinė sutartis neturi įtakos licencianto atsakomybei pagal licencinę sutartį, nes sudarius sublicencinę sutartį, sutartiniai santykiai tarp licenciaro ir licencianto kaip tokie išlieka ir toliau. Be to, sudarius sublicencinę sutartį sutartiniai santykiai tarp licenciaro ir sublicencianto neatsiranda. Todėl, pavyzdžiui, jeigu sublicenciatas nesumokėtų licencinio mokesčio, licenciatas, kuris dėl to nesumokėtų mokesčio licenciarui, neturėtų teisės remtis argumentu, kad jis nėra atsakingas už mokesčio nesumokėjimą, nes jam mokesčio nesumokėjo sublicenciatas. Ši pozicija atitinka subnuomos sutarties reguliavimo nuostatą, pagal kurią subnuomos atveju atsakingas nuomotojui pagal nuomos sutartį yra nuomininkas (CK 6.490 straipsnio 6 dalis).

Jeigu sublicenciatas pažeidžia sublicencinę sutartį, gali kilti klausimas, ar licenciaras turi teisę panaudoti teisių gynimo būdus prieš sublicenciatą, nes, kaip minėta, tiesioginių sutartinių santykių tarp licenciaro ir sublicencianto neatsiranda. Pavyzdžiui, subnuomos sutarties atveju numatyta, kad nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti subnuomos sutartį, jeigu subnuomininkas iš esmės pažeidžia subnuomos sutartį ir savo veiksmais daro žalos nuomotojui ar kitiems teisėtiems to daikto naudotojams (CK 6.490 straipsnio 6 dalis). Manytina, kad analogiškos pozicijos reikėtų laikytis ir sublicencinės sutarties atveju, nes licenciaras, suteikęs teisę naudoti prekių ženklą, turėtų turėti galimybę efektyviai kontroliuoti ženklo naudojimą, ypač tais atvejais, kai ženklo naudojimas daro žalą jam pačiam arba kitiems licenciatams. Tai yra, sublicenciatui pažeidus sutartį ir darant žalą licenciarui ar kitiems ženklo naudotojams, licenciaras turėtų teisę reikalauti, kad licenciatas nutrauktų sublicencinę sutartį

2.1.7. Licencianto teisė naudoti prekių ženklą būdais, kurie buvo nežinomi sutarties sudarymo metu

Prekių ženklo licencinėje sutartyje nurodoma, kokiomis sąlygomis prekių ženklas suteikiamas naudoti (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Šiose sąlygose

nustačius konkrečius prekių ženklo naudojimo būdus ir jų apimtį (kaip žymima, kokie ženklai gali būti naudojami šalia ir pan.), licenciatas kitais būdais prekių ženklo naudoti neturi teisės, nes tokiu būdu pažeistų sutartį ir ženklo savininkas prieš licenciatą galėtų panaudoti Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje numatytas teises (PŽĮ 44 straipsnio 6 dalis; 44 straipsnio 6 dalis). Dėl šios priežasties nauji prekių ženklo panaudojimo būdai, kurie nebuvo žinomi sutarties sudarymo metu, turėtų būti suderinami su ženklo savininku, nebent iš sutarties nuostatų analizės būtų galima daryti išvadą, kad naujas panaudojimo būdas gali būti laikomas numanoma (CK 6.196 straipsnio 2 dalis) arba įprastine sutarties sąlyga (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Ši pozicija yra panaši į autorių teisėje numatytą normą, pagal kurią autorių turtinių teisių perdavimas negali būti taikomas kūrinio panaudojimo būdams, kurie autoriaus turtinių teisių perdavimo metu neegzistuoja ar yra nežinomi (ATGTĮ 38 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu iš sutarties negalima nustatyti, kokiomis sąlygomis ženklas suteikiamas naudoti (pavyzdžiui, sutartyje tiesiog nurodoma, kad ženklas suteikiamas naudoti žymėti prekes ir paslaugas), tokiu atveju reikėtų laikyti, kad ženklas suteikiamas naudoti jo galiojimo ribose, t. y. Lietuvos Respublikos teritorijoje ir registruotoms prekių ir paslaugų klasėms pilna apimtimi. Pavyzdžiui, jeigu prekių ženklas „VALIDOL“ (reg. Nr. 47921) būtų suteiktas naudoti 30 klasei (saldieji konditerijos gaminiai, saldainiai, čiulpiamosios tabletės (ne medicinos reikmėms); visi išvardinti produktai su valerijono ekstrakto ir mentolio priedais) nedetalizuojant konkrečių jo panaudojimo būdų, tokį ženklą būtų galima naudoti tik 30 klasėje nurodytoms prekėms ir tik Lietuvos Respublikos teritorijos ribose. Todėl ženklo naudojimas būdais, kurie nebuvo žinomi sutarties sudarymo metu, neturėtų būti laikomi sutarties ar ženklo savininko teisių pažeidimu, jeigu nėra išeinama už licencinės sutarties galiojimo ribų, t. y. ženklas nenaudojamas kitoms prekėms ar paslaugoms ar kitoje teritorijoje nei numatyta licencinėje sutartyje.

2.1.8. Kelių to paties prekių ženklo licenciatų teisinės padėties tarpusavio santykis

Jeigu licencinė sutartis sudaroma su keliais licenciatais, gali susiklostyti situacija, kada keliems licenciatams prekių ženklas suteikiamas naudoti toje pačioje teritorijoje arba tose pačiose prekių ar paslaugų klasėse, t. y. kelių licenciatų atliekamas prekių ženklo naudojimas „persidengia“. Tokiu atveju gali kilti tam tikrų teisinių pasekmių, susijusių su kelių licenciatų teisine padėtimi.

Pirma, jeigu licencinė sutartis yra išimtinė, licenciatas jam priskirtoje teritorijoje ar prekių ar paslaugų klasėse ženklo suteikiamomis išimtinėmis teisėmis gali pasinaudoti tik vienas, todėl toje teritorijoje ar klasėse negali veikti nei kitas licenciatas, nei pats licenciaras. Jeigu išimtinio licenciatu teritorijoje licencijuojamą ženklą naudoja kitas licenciatas (tiek išimtinis, tiek neišimtinis) arba licenciaras, anksčiau sutartį sudaręs išimtinis licenciatas turi teisę prieštarauti tokiems veiksams ir reikalauti ženklo naudojimą uždrausti. Išimtinis licenciatas taip pat gali taikyti sutartinius teisių gynimo būdus, jeigu licenciaras vėliau yra suteikęs kitas licencijas jau suteiktos išimtinės licencijos galiojimo ribose, nes išimtinė licencinė sutartis gali būti sudaroma tik su vienu licenciatu. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, ar išimtinė licencinė sutartis atitinka jos definiciją, nes šalys gali susitarti ir dėl dalinai išimtinės licencinės sutarties. Pavyzdžiui, šalys gali susitarti, kad išimtinis licenciatas neturi teisės drausti naudoti prekių ženklą neišimtiniam licenciatui. Tokia licencinė sutartis negali būti laikoma išimtaine.

Antra, jeigu licencinė sutartis yra neišimtinė, dažnai yra įmanoma situacija, kada toje pačioje teritorijoje arba tose pačiose klasėse neišimtinė licencija suteikiama keliems licenciatams vienu metu. Kadangi neišimtiniam licenciatui suteikiama tik pozityvioji ženklo naudojimo teisė, jis neturi teisės drausti naudoti ženklą kitiems asmenims, įskaitant ir kitus neišimtinis licenciatas. Neišimtinis licenciatas neturi savarankiškos teisės kreiptis į teismą, jo teisių gynimo klausimai turėtų įgyvendinami per licenciarą. Manytina, kad pati neišimtinės licencijos esmė lemia tai, kad *neišimtinis licenciatas savaime neturi teisės reikalauti licenciaro uždrausti naudoti ženklą kitam neišimtiniam*

licenciatui, nes tai prieštarautų teisės į ženklą išimtinumui, pagal kurią ženklo savininkas naudojasi teise į ženklą savo tik savo valia. Ženklo savininkas pats nusprendžia, kam suteikti neišimtinės licencijas, todėl jis gali suteikti tas pačias licencijas ir keliems asmenims. Manytina, kad neišimtinis licenciatas taip pat neturi teisės reikalauti iš kito neišimtinio licenciatu atlyginti nuostolius, kuriuos jis patiria dėl sumažėjusių pajamų dėl to, kad rinkoje ženklą naudoja kitas licenciatas. Civilinės atsakomybės taikymas tokiu atveju yra negalimas, nes kitas neišimtinis licenciatas neatlieka neteisėtų veiksmų (CK 6.246 straipsnis).

2.1.9. Nekonkuravimo susitarimai su licenciaru arba kitais licenciatais

Suteikus licencines sutartis keliems licenciatams komercinėje praktikoje gali iškilti klausimas dėl licenciatų rinkų atribojimo galimybės, licencinėje sutartyje nustatant licenciatu pareigą nekonkuruoti su kitu licenciatu. Manytina, kad uždraudimas licenciatui konkuruoti su kitais licenciatais gali prieštarauti ES sutarties 101 straipsnio 1 daliai ar Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai, nes tarp licenciatų yra padalijamos rinkos arba vartotojų grupės, kas yra laikoma esminiu konkurencijos teisės pažeidimu. Tai iliustruoja Komisijos sprendimai *Campari*²⁹⁷ ir *Moosehead*²⁹⁸ bylose, kuriose teritoriniai suvaržymai, būtent, draudimas vykdyti aktyvius pardavimus už licenciatu teritorijos ribų (toks ribojimas tuo pačiu gali reikšti ir draudimą naudoti ženklą kito licenciatu teritorijoje), buvo pripažintas prieštaraujančiu ES sutarties 101 straipsniui. Literatūroje nurodoma, kad paprastai licenciatas tikisi būti apsaugotas nuo kitose teritorijose veikiančių licenciatų konkurencijos, ir reikalauja, kad licenciaras kiekvienam licenciatui nustatytų, kad jis neturi teisės parduoti produktų už savo teritorijos ribų. Tačiau eksporto ribojimai į kitas ES valstybes

²⁹⁷ 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

²⁹⁸ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

nares tikriausiai pažeis EB sutarties 81 straipsnį²⁹⁹. Jeigu prekių ženklų licencinė sutartis patenka į Technologijų perdavimo bendrąją išimtį³⁰⁰ (t. y. kaip šalutinis pagrindinio susitarimo objektas), nekonkuravimo su kitu licenciatu nuostata yra galima dviem atvejais. Jeigu licencijos šalys yra konkurentai, tada nekonkuravimo su kitu licenciatu jo išimtinėje teritorijoje arba jam priskirtoje išimtinėje vartotojų grupėje nuostatą licencijoje (ne susitarime tarp licenciatų) galima numatyti, jeigu ji nėra abipusė ir jeigu yra apribojami aktyvūs pardavimai, su sąlyga, kad kitas licenciatas nebuvo licenciaro konkurentas jo licencijos sudarymo metu (4 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis). Jeigu licencijos šalys nėra konkurentai, tada galima apriboti pasyviuosius pardavimus kito licenciatu išimtinėje teritorijoje arba jam priskirtoje išimtinėje vartotojų grupėje pirmuosius du metus, nuo kada šis licenciatas parduoda toje teritorijoje arba tiems vartotojams prekes (4 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis). Tuo atveju, jei prekių ženklo licencija patenka į Vertikaliųjų susitarimų bendrąją išimtį, nekonkuravimo įsipareigojimas bus galimas, jei apribojami aktyvieji pardavimai kito licenciatu išimtinėje teritorijoje arba jam priskirtoje išimtinėje vartotojų grupėje, kai toks apribojimas neriboja licenciatu pirkėjų pardavimų (4 straipsnio b punktas).

2.2. Probleminiai aspektai, susiję su licenciaro teisiniu statusu

2.2.1. Licenciaro teisė kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo, kai sudaroma išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis

Sudarius prekių ženklo išimtinę licenciją, ženklo savininkas neturi teisės naudoti prekių ženklą tiek, kiek numatyta licencinėje sutartyje. Tai reiškia, kad išimtinis licenciatas iš esmės prilygsta ženklo savininkui, nes turi savarankišką teisę kreiptis į teismą (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis) ir ginti ženklą taip, kaip ir

²⁹⁹ *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 11.

³⁰⁰ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms (OL L 123, 2004 4 27).

ženklą savininkas. Vienintelis skirtumas tarp ženklo savininko ir išimtinio licenciatą yra subjektinės teisės į prekių ženklą priklausymas – licenciatui teisė į prekių ženklą ne priklauso, o yra tik suteikta naudoti (tiek pozityviuoju, tiek negatyviuoju aspektu). Atsižvelgiant į išimtinio licenciatą teisinę padėtį, kyla klausimas, ar licenciaras turi teisę kreiptis į teismą dėl teisių gynimo, jeigu prekių ženklas trečiųjų asmenų pažeidžiamas išimtinės licencijos ribose, pavyzdžiui, išimtiniam licenciatui suteiktoje licencijos galiojimo teritorijoje tretieji asmenys naudoja klaidinamai panašius prekių ženklus. Pavyzdžiui, autorių teisės srityje nurodoma, kad autoriui išlieka ieškinio teisė net ir tais atvejais, kai jis suteikė išimtinę teisę naudotis savo teisėmis kitam asmeniui, tačiau pasiliko galimybę gauti tam tikras pajamas kaip ekonominio tokių teisių naudojimo dalyvis. Tokiu atveju autorius, kaip ir licenciatas, turi savarankišką saugomą interesą nustatyti pažeidimą, jeigu toks turinių teisių pažeidimas turės neigiamų padarinių jų interesams³⁰¹. Nagrinėjant analogišką situacija prekių ženklo licencinėje sutartyje, būtina atkreipti dėmesį į kelias aplinkybes.

Viena vertus, kadangi išimtinis licenciatas savo statusu iš esmės nesiskiria nuo ženklo savininko, galėtų būti laikomasi pozicijos, kad išimtinis licenciatas turėtų tik pats spręsti dėl savo teisių gynimo: licenciaras išimtinės licencijos ribose praranda teisę kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo, nes suteikdamas išimtinę licenciją, licenciaras taip pat perduoda licenciatui teisę reikalauti apginti suteiktas teises. Toks perdavimas įvyksta ne pagal licencinę sutartį, o pagal įstatymą, nes Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis numato privilegijuotą išimtinio licenciatą teisinį statusą, tiesiogiai įtvirtindamas jo teisę savarankiškai kreiptis į teismą. Neišimtinės licencijos atveju, priešingai, siekiant suteikti licenciatui teisę kreiptis į teismą, reikėtų sudaryti atskirą būsimo ar esamo reikalavimo perleidimo sutartį. Literatūroje teigiama, kad išimtinės licencijos atveju licenciaras praranda visas teises į

³⁰¹ MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 53. Nurodomas pradinis šaltinis: BGH (17.6. 1992, I ZR 182/90, „ALF“) BGHZ 118, 394, 399, 400.

prekių ženklą, pavyzdžiui, išimtinės licencijos atveju neturi teisės kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo³⁰².

Kita vertus, su tokia pozicija besąlygiškai sutikti negalima, nes, kaip jau minėta, teisė į teisminę gynybą yra konstitucinis principas, reiškiantis, kad kiekvienam teisės subjektui privalo būti užtikrinta tokia jo pažeistų teisių ar interesų gynybos galimybė³⁰³. Literatūroje nurodoma, kad ieškinys gali būti paduotas prekių ženklo savininko ir išimtinio licenciatu³⁰⁴. Ženklo savininkui priklauso subjektinė teisė į prekių ženklą, kuri turėtų būti ginama netgi tuo atveju, jeigu jis suteikia išimtinę licenciją ir tokiu būdu sudaro sąlygas kreiptis į teismą ir išimtiniam licenciatui. Išimtinio licenciatu teisinė padėtis reiškia, kad jam suteikiama pozityvioji ir negatyvioji ženklo naudojimo teisė, todėl jis turi teisę taikyti apsauginius ir kompensacinius teisių gynimo būdus. Vadinasi, įstatymas numato, kad jis gali kreiptis į teismą remdamasis jam suteiktos teisės į prekių ženklą pažeidimu. Tačiau įstatymas numato, kad ir prekių ženklo savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir pareikšti atitinkamus reikalavimus (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, pagal minėtą įstatymo normą tiek ženklo savininkas, tiek išimtinis licenciatas turi reikalavimo teisę, kuri gali būti ginama teisme. Ženklo savininko kreipimasis į teismą gali būti itin svarbus, nes ženklo pažeidimas tiesiogiai įtakoja jo turtinius interesus – pažeidus ženklą, sumažėja ženklo naudojimo pajamos, dėl ko gali sumažėti ir licencinis mokestis. Dėl šios priežasties *negalima sutikti su pozicija, kad išimtinės licencijos suteikimas eliminuoja ženklo savininko teisę kreiptis į teismą dėl teisės į ženklą gynimo*. Tačiau jeigu išimtiniam ar neišimtiniam neišimtiniam licenciatui yra perduodama reikalavimo teisė (CK 6.101 str.), licenciaras netenka teisės kreiptis į teismą, nes jis jau perduoda atitinkamą reikalavimo teisę, dėl kurios pats galėtų reikalauti teisinės gynybos. Tačiau licenciaras išimtiniam ar neišimtiniam licenciatui perduotų tik tą reikalavimo teisę, kuri

³⁰² ABRAHAMSON, Tsan. Trademark Licensing. In *American Law Institute: Intellectual property licensing today*. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 3

³⁰³ MIZARAS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 545.

³⁰⁴ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 951.

reikalinga apginti neišimtinio licenciato teises, todėl dėl kitų prekių ženklo pažeidimų, išėinančių už šios reikalavimo teisės ribų, licenciaras turėtų teisę kreiptis į teismą savarankiškai.

2.2.2. Licenciario teisė suteikti kelias licencijas tam pačiam prekių ženkliui

Licenciarui sudarius kelias skirtingų rūšių licencines sutartis dėl to paties prekių ženklo, svarbu įvertinti, koks yra išimtinės ir neišimtinės licencinės sutarties tarpusavio santykis.

Pirma, sudarius išimtinę licencinę sutartį, licenciaras daugiau neturi teisės suteikti kitų išimtinių ar neišimtinių licencijų. Kaip jau buvo minėta, išimtinė licencija suteikiama tik vienam licenciatui, o licencinės sutarties ribose ženklo negali naudoti ir pats licenciaras. Sudarius išimtinę licenciją, kitos licencinės sutartys turėtų būti laikomos prieštaraujančiomis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnis), nes išimtinė licencija yra suteikiama tik vienam licenciatui ir negali būti suteikiama keliems subjektams, jeigu tai nėra atskirai aptarta pačioje sutartyje (PŽĮ 44 straipsnio 1 dalis). Manytina, kad išimtinės licencinės sutarties sąvokos Prekių ženklų įstatyme neatskleidimas neturėtų daryti įtakos minėto CK straipsnio taikymui, nes atitinkama sąvoka yra atskleidžiama doktrinoje ir gali būti nustatyta pagal teisės analogiją (ATGTĮ 2 straipsnio 21 dalis). Tokiu atveju išimtinis licenciatas turėtų teisę reikalauti pripažinti sudarytas licencines sutartis negaliojančiomis. Kitų licencinių sutarčių sudarymas būtų įmanomas tik tuo atveju, jeigu būtų sudaroma dalinai išimtinė licencinė sutartis, pagal kurią licenciaras turėtų teisę suteikti kitas papildomas licencijas.

Antra, sudarius neišimtinę licencinę sutartį, licenciaras turi teisę suteikti kitas licencijas, nes ženklą pagal neišimtinę licencinę sutartį turi teisę naudoti pats licenciaras ir neribotas skaičius licenciatų, išskyrus atvejus, kai sudaroma vienasmenė neišimtinė licencinė sutartis. Jeigu neišimtinės licencinės sutarties galiojimo metu yra sudaroma išimtinė licencinė sutartis, viena iš sutarčių turėtų pasibaigti, nes išimtinė ir neišimtinė licencija negali būti suteiktos kartu vienu

metu. Jeigu šalys nesusitaria dėl sutarties pasibaigimo, tiek išimtinis, tiek neišimtinis licenciatas turėtų teisę reikalauti taikyti sutartinius teisių gynimo būdus. Neišimtinės licencinės sutarties atveju sąžiningas licenciatas turėtų teisę reikalauti pripažinti išimtinę licencinę sutartį negaliojančia dėl jos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnis), būtent, nuostatai, kad išimtinė licencinė sutartis gali būti sudaryta tik su vienu licenciatu, nesant galimybės ženklą licencijuoti ir kitiems asmenims. Kadangi išimtinės licencinės sutarties sudarymo metu jau galiojo neišimtinė licencinė sutartis, išimtinės licencinės sutarties apskritai nebuvo galima sudaryti, nes licenciaras žinojo, jog tokiu atveju objektyviai jau nebuvo galimybės suteikti ženklą naudoti tik vienam licenciatui. Tuo tarpu išimtinės licencinės sutarties atveju sąžiningas licenciatas turėtų teisę reikalauti pripažinti išimtinę licencinę sutartį negaliojančia dėl jos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, nes licencinė sutartis negalėjo būti apskritai sudaryta ir licenciaras jam neatskleidė informacijos, turinčios esminės reikšmės sutarčiai sudaryti (CK 6.163 straipsnio 4 dalis). Manytina, kad tokiu atveju išimtinis licenciatas galėtų reikalauti ir nuostolių atlyginimo dėl to, kad išimtinė licencinė sutartis yra niekinė dėl licenciaro kaltės. Išimtinis licenciatas taip pat turėtų teisę drausti neišimtiniam licenciatui naudoti prekių ženklą, tačiau neišimtinis licenciatas, gindamas savo interesus, turėtų teisę reikalauti pripažinti išimtinę licencinę sutartį negaliojančia. Jeigu neišimtinė licencinė sutartis buvo registruota registre, išimtinis licenciatas laikytinas nesąžiningu, nes jis sudarė sutartį jau žinodamas ar turėdamas žinoti, kad tokios sutarties sudaryti negali, nes jau yra sudaryta neišimtinė licencinė sutartis. Tokiu atveju būtina įvertinti, koks iš tikrųjų sandoris buvo sudarytas, nes išimtinė licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip dalinai išimtinė, jeigu pagal aplinkybes galima daryti išvadą, kad šalys, žinodamos apie suteiktą neišimtinę licenciją, sudarė iš dalies išimtinę licencinę sutartį. Pažymėtina, kad išimtinės licencinės sutarties definicija neuždraudžia sudaryti kitokio pobūdžio licencines sutartis, pavyzdžiui, suteikti dalinai išimtinę ir neišimtinę licenciją, tačiau dalinai

išimtinį licenciatą įpareigojant nedrausti naudoti prekių ženklą neišimtiniam licenciatui.

2.2.3. Licenciaro teisė išregistruoti licencijuojamą prekių ženklą

Licencinės sutarties galiojimo laikotarpiu licenciaras dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti suinteresuotas išregistruoti licencijuojamą prekių ženklą, pavyzdžiui, jeigu pasikeičia licenciaro veiklos pobūdis, pakeičiamas prekių ženklo grafinis vaizdas ir pan. Tokiu atveju kyla klausimas, ar licenciaro teisės išregistruoti ženklą neapriboja licencinė sutartis, netgi jei licencinėje sutartyje tokios nuostatos tiesiogiai nenumatyta. Pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklų reglamento 50 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos į registrą įrašoma tik tai turint jame nurodyto teisių savininko sutikimą. Jeigu buvo įregistruota licencija, apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos įrašoma tik tai prekių ženklo savininkui įrodžius, jog jis yra licenciatui pranešęs apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos“. Latvijos Prekių ženklų įstatyme numatyta, kad prekių ženklo registracija negali būti panaikinta prekių ženklo savininko iniciatyva, jeigu registre yra įrašytos galiojančios licencinės sutartys, ir nebuvo gautas rašytinis licenciatu sutikimas³⁰⁵. Manytina, kad *licenciaras paprastai negali išregistruoti prekių ženklo be licenciatu sutikimo* dėl kelių priežasčių (jeigu licencinėje sutartyje iš anksto nenumatyta kitaip). *Pirma*, licencinė sutartis savaime suponuoja licenciaro pareigą užtikrinti tinkamą licencinės sutarties objekto naudojimo užtikrinimą, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas išlieka registruotas ir licenciaras gali pasinaudoti teisėmis į šį prekių ženklą. Kaip buvo minėta anksčiau, ši pareiga pasireiškia ir licenciaro pareiga imtis gynimo veikslių dėl neišimtinio licenciatu teisių pažeidimo. Manytina, kad tokia licenciaro pareiga išplaukia iš tinkamo sutarties vykdymo principo (CK 6.200 straipsnis), nes sutartis negali būti vykdoma apskritai, jeigu nelieka licencinės sutarties objekto. Pažymėtina,

³⁰⁵ Latvijos prekių ženklų įstatymo 30 straipsnio 3 dalis. [Žiūrėta 2008-01-25].Prieiga per internetą: <<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=100&topic=101&topic=102&topic=103&topic=104>>.

kad tokia nuostata būdinga kitoms sutartims, pavyzdžiui, franšizės sutarties atveju, jeigu teisių turėtojas netenka teisės į firmos ar į prekių (paslaugų) ženklą ir vietoj jos neįgyja naujos analogiškos teisės, franšizės sutartis baigiasi (CK 6.776 straipsnio 3 dalis). *Antra*, jeigu licenciaras išregistruoja prekių ženklą be licencianto sutikimo, manytina, kad licenciaras laikytinas pažeidusiu prievolę (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas), nes jis nevykdo savo esminės pareigos – neužtikrina sutarties objekto galiojimo. Toks pažeidimas, atsižvelgus į konkrečios situacijos aplinkybes, gali būti laikomas esminiu, nes nukentėjusi šalis negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, t. y. nebelieka sutarties objekto apskritai (6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad licenciaras gali ir turi numatyti, kad išregistravus prekių ženklą sutartis nebegalės būti vykdoma, nes ženklo kaip tokio nebeliks. Remdamasis sutarties pažeidimu, licenciatas taip pat turėtų teisę taikyti kitus sutartinius teisių gynimo būdus. Pastebėtina, kad šiuo metu galiojantis reguliavimas nenumato Valstybinio patentų biuro kompetencijos reikalauti iš ženklo savininko pateikti licencianto sutikimą išregistruoti ženklą arba sustabdyti ženklo išregistravimą gavus licencianto prieštaravimą dėl ženklo išregistravimo. Todėl ženklas šia prasme gali būti išregistruojamas ir nesant atitinkamos licencianto valios. *Trečia*, licencianto atliktas sutarties pažeidimas savaime nereiškia, kad dėl to licenciaras įgyja teisę išregistruoti prekių ženklą, nes sutartis yra vis dar galiojanti ir todėl licenciaras turi pareigą užtikrinti sutarties objekto kaip tokio galiojimą. Manytina, kad dėl šios priežasties pareiga užtikrinti ženklo galiojimą licenciarui pasibaigia tik tada, kai pasibaigia pati licencinė sutartis, pavyzdžiui, ji nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo. Tačiau jeigu licenciatas prekių ženklo nenaudoja daugiau negu 5 metus (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis) ir tokiu būdu pažeidžia licencinę sutartį, manytina, kad licenciaras tokiu atveju galėtų išregistruoti ženklą ir be licencianto sutikimo, nes nenaudojamą prekių ženklą gali siekti panaikinti bet kuris asmuo, t. y. nenaudojamas ženklas kaip toks apskritai negali suteikti išimtinių teisių.

2.2.4. Licencijuojamo prekių ženklo ir kitų licenciaro prekių ženklų tarpusavio santykis

Licenciaras gali paduoti prekių ženklo paraišką arba turėti prekių ženklą, kuris yra tapatus arba panašus į licencijuojamą prekių ženklą, pavyzdžiui, licenciarui plečiant savo turimų prekių ženklų grupę, licencijuojant vieną ženklą iš platesnės ženklų grupės, kuriant prekių ženklus naujoms prekių ar paslaugų klasėms ir pan. Tokiu atveju gali kilti klausimas, ar licenciatas turi teisę prieštarauti tokiems veiksams, pavyzdžiui, paduoti protestą arba kreiptis į teismą dėl ženklo pripažinimo negaliojančiu ar panaikinimo, arba taikyti sutartinius teisių gynimo būdus. Kaip buvo minėta anksčiau, licenciatas siekis nugincyti jam licencijuojamą prekių ženklą remiantis santykiniais pagrindais yra susijęs su sutartinių santykių sąžiningumo principo pažeidimu. Tačiau tokia pozicija yra teisinga tiek, kiek ji susijusi su konkrečiu licencijuojamu prekių ženklu, kuris gali būti identifikuotas pagal savo registracijos numerį, nes licencinės sutarties objektu gali būti tik įregistruotas ženklas arba ženklas, pripažintas plačiai žinomu, bet ne kitas susijęs žymuo, turintis analogišką skiriamąjį požymį. Licencinė sutartis, kuri susijusi su panašiu į registruotą prekių ženklą prekių ženklu, arba susijusi su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į nurodytas prekių ženklo registracijoje, nebus laikoma prekių ženklų licencine sutartimi³⁰⁶. Vadinasi, jeigu išeinama už licencinės sutarties ribų, tai yra, jeigu licenciatas siekia ginčyti prekių ženklą, kuris nėra licencinės sutarties objektas, *licenciatas* nėra varžomas sutartinių santykių sąžiningumo principo ir *gali ginčyti kitus licenciaro prekių ženklus*, taip pat ir tais atvejais, kai kitas prekių ženklas turi iš esmės tą patį skiriamąjį požymį kaip ir licencijuojamas prekių ženklas. Svarbu pažymėti, kad konfliktuojantį ženklą licenciatas gali ginčyti remdamasis ne licencijuojamu, o tik savo prekių ženklu, jeigu tokį jis turi, nes pagal Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalį licencijuojamas prekių ženklas negali konfliktuoti su kitu to paties savininko

³⁰⁶ Pagal Prancūzijos teisę tokia licencija bus negaliojanti. SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-07.

ženklų (ženklų savininkas negali ginčyti savo ženklų). Tokia sutarties objekto samprata taip pat reiškia, kad licenciaras licencinės sutarties tiesiogiai nepažeidžia, nes kiti jo turimi ženklai nėra susiję su licencinės sutarties objektu. Priešingu atveju, jeigu į licencinės sutarties objekto sąvoką patektų ir visi kiti prekių ženklai, kurie turi tą patį skiriamąjį požymį, būtų nepagrįstai išplečiamos licencinės sutarties objekto ribos ir tokia situacija nepagrįstai apribotų licenciatų teises ginčyti prekių ženklus, kurie konfliktuoja su licenciatų turimu prekių ženklų: tokio statuso licenciatas negalėtų veiksmingai įgyvendinti savo kaip prekių ženklų savininko teisių, nes ginčydamas atitinkamą ženklą jis būtų laikomas nesąžiningu ir pažeisęs licencinę sutartį (licencijos objektą suprantant plačiai, tokiu atveju jis ginčytų pačiam sau licencijuojamą prekių ženklą). Išplėtus licencinės sutarties objekto sampratos ribas, taip pat reikėtų sutikti su pozicija, kad licencijuojami yra visi licenciaro ženklai, kurie turi tą patį skiriamąjį požymį. Tai reikštų, kad jeigu licencijuojamas vienas ženklas iš licenciaro ženklų grupės, turėtų būti laikoma, kad licencijuojama visa ženklų grupė. Be to, licenciaras atsidurtų itin keblioje padėtyje, nes taptų visiškai neaišku, kada licenciatas išėina už licencinės sutarties ribų ir kada licenciaras gali panaudoti išimtinės savo kaip ženklų savininko teises (PŽĮ 44 straipsnio 6 dalis). Laikantis tokios pozicijos, prievolės objektas tampa neapibrėžtas ir teisės į prekių ženklą nebeįmanoma apibūdinti: skiriamasis ženklų pobūdis³⁰⁷ gali būti nusakomas įvairiausiais kriterijais, kurie yra subjektyvaus pobūdžio ir apima labai platų spektrą žymenų. Kita vertus, kaip jau buvo minėta, licenciaras turi pareigą užtikrinti licencijuojamo prekių ženklų naudojimą. Tokia licenciaro pareiga patenka į tinkamo sutarties vykdymo sąvoką. Iš to išplaukia, kad *licencinės sutarties šalys turėtų susitarti dėl licenciaro galimybės turėti konfliktuojančius prekių ženklus* ir iš to kylančias pasekmes, o jeigu nesusitaria, licenciaras turėtų vengti situacijos, kada jo konfliktuojantys prekių ženklai neleidžia licenciatui gauti iš licencinės sutarties iš esmės to, ko jis tikėjosi. Be abejonės, *licenciaras gali*

³⁰⁷ Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679) 114.2 punktas.

turėti konfliktuojančius ženklus, tačiau tokiu atveju jis rizikuoja pažeisti licencinę sutartį. Jeigu licenciatas iš esmės negauna to, ko jis tikėjosi, (pavyzdžiui, ženklas rinkoje praranda išskirtinumą, nes rinkoje naudojami kiti panašūs licenciaro ženklai), tai gali būti laikoma esminiu sutarties pažeidimu licenciarui neužtikrinus tinkamo prekių ženklo naudojimo (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas), leidžiančiu nutraukti licencinę sutartį vienašališkai (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Tokia licenciaro teisinė padėtis skiriasi nuo licenciato, naudojančio su licencijuojamu ženklu konfliktuojančius žymenis, teisinės padėties, nes licenciatas, kaip minėta, tokiu atveju laikytinas nesąžiningai vykdamas sutartį.

2.2.5. Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas („išsėmimas“) sudarius prekių ženklų licencinę sutartį

Kadangi prekių ženklo savininko teisės gali būti „išsėmamos“, t. y. ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Europos Sąjungos rinką (PŽĮ 40 straipsnio 1 dalis, Prekių ženklų direktyvos 8 straipsnio 1 dalis), svarbu atsakyti į klausimą, ar licencinė sutartis gali būti laikoma prekių ženklo savininko sutikimu, kurio pagrindu būtų galima taikyti prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo taisyklę. Pažymėtina, kad Prekių ženklų direktyva nenustato tarptautinio išsėmimo principo ir nacionalinėje teisėje tarptautinio išsėmimo principą numatyti pagal Prekių ženklų direktyvą negalima³⁰⁸, nes prekės, parduotos už vidaus rinkos ribų su prekių ženklo savininko sutikimu, galėtų cirkuluoti tose valstybėse, kurios numato tarptautinį išsėmimo principą, tačiau negalėtų kitose šalyse. Be to, išsėmimo principas nėra paneigiamas tuo atveju, jei atskirose valstybėse

³⁰⁸ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1998 m. liepos 18 d. sprendimas byloje Nr. C-355/96 *Silhouette Internationale Schmied GmbH & CO KG v. Hartlauer Handellsgesellschaft mbH* (1998), ECR I-4799.

įregistruojami nežymiai besiskiriantys ženklai³⁰⁹. ETT praktikoje šiuo klausimu nurodoma, kad „tam tikrais atvejais išimtinės teisės išnaudojimas įvyksta kai prekės yra pateikiamos į rinką asmens, kuris yra susijęs su savininku. Tai ypač taikytina kai tas asmuo yra licenciatas“ (para. 34); „nacionaliniai įstatymai, suteikiantys teisę licenciarui uždrausti licenciatu produktų importą remiantis prasta kokybe prieštarautų [EB sutarties] 30 ir 36 str.: jeigu licenciaras toleruoja prastos kokybės produktų gamybą, nepaisant sutartyje numatytų galimybių tai uždrausti, jis turi priimti atsakomybę“ (para. 38.)³¹⁰. Vėlesnėje byloje³¹¹ ETT pažymėjo, kad „iš principo turi būti laikoma, kad jeigu prekių ženklu pažymėtas prekes licenciatas pateikia į rinką, tai jis padaro su prekių ženklo savininko sutikimu direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme“ (para. 46) „vis dėlto, licencinė sutartis neprilygsta absoliučiam ir besąlyginiam prekių ženklo savininko sutikimui leisti licenciatui pateikti į rinką šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes“ (para. 47). Atsakydamas į antrąją prejudicinę klausimą, toje pačioje byloje ETT pažymėjo, kad „Direktyvos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklu pažymėtas prekes pateikdamas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, licenciatas tai daro be prekių ženklo savininko sutikimo, kai nustatyta, jog ši sąlyga atitinka vieną iš sąlygų, numatytų šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje“. Analizuojant šias bylas taip pat atkreiptinas dėmesys į bylose neakcentuotą aspektą, kad licencine sutartimi licenciaras tam tikra apimtimi apriboja savo išimtinę teisę pirmą kartą į rinką išleisti tam tikras prekes ar pirmas suteikti tam tikras paslaugas. Dėl šios priežasties išimtinė licencinė sutartis turėtų būti laikoma licenciaro sutikimu išleisti prekes rinką, nes išimtinę teisę pirmą kartą išleisti į rinką prekes įgyja išimtinis licenciatas. Jeigu licencija neišimtinė, prekes į rinką pirmą kartą išleisti gali tiek licenciaras, tiek licenciatas, tačiau tai

³⁰⁹ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 302. Cituojama Europos Teisingumo Teismo 1999 m. spalio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova* (1999), ECR I-6927.

³¹⁰ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1994 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik and Danzinger* (1994), ECR I-2789.

³¹¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje C-59/08 „*CopadSA*“ v. „*Christian Dior couture SA*“ (2009).

nepaneigia fakto, jog licenciaras licenciatui suteikia pirmojo išleidimo teisę, jeigu pats tokia teise nepasinaudoja.

3. Probleminiai aspektai, susiję su teise į prekių ženklą ir prekių ženklo modifikacijomis

3.1. Prekių ženklo licencinės sutarties ir neregistruoto žymens tarpusavio santykis: „kvazilicencinės sutartys“

Atsižvelgiant į licencinės sutarties sąvoką (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis), neregistruotas žymuo negali būti licencijuojamas, nes licencinės sutarties objektu gali būti tik registruotas prekių ženklas (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalies 3 punktas) arba prekių ženklas, pripažintas plačiai žinomam. Tačiau toks reglamentavimas neatsako į klausimą, ar neregistruotas žymuo gali būti sutartimi suteikiamas naudoti kitiems asmenims tais atvejais, kai jis turi skiriamąjį požymį, jei taip, koks tokios sutarties santykis su prekių ženklo licencine sutartimi. Štai užsienio valstybių doktrinoje laikomasi pozicijos, kad neregistruotas žymuo gali būti licencijuojamas³¹². Jungtinėje Karalystėje neregistruoto žymens licencijavimas yra susijęs nesąžiningos konkurencijos bendrojoje teisėje institutu (angl. - „*passing-off*“) ir su neregistruoto žymens prestižu (angl. - „*goodwill*“³¹³): tol kol licenciaras užtikrina, kad jis vartotojams yra prestižo (angl. - „*goodwill*“) savininkas, licencijavimas yra galimas³¹⁴. Kai kuriose kontinentinės teisės tradicijos valstybėse neregistruoto žymens licencijavimas grindžiamas remiantis nesąžiningos konkurencijos taisyklėmis: manoma, kad tol, kol neregistruoto žymens licenciaras užtikrina,

³¹² WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 3-05, 3-10.

³¹³ Pažymėtina, kad Jungtinės Karalystės teisės tradicijoje naudojamos sąvokos „*reputation*“ ir „*goodwill*“ nėra tapačios ir pastaroji yra platesnio pobūdžio: net jeigu prekių ženklas turi reputaciją tradicine prasme (angl. „*reputation*“), tai savaime nereiškia, kad jis turi reputaciją platesne prasme (angl. „*goodwill*“). Anglijos teisėje nekliamas klausimas, ar yra reputacija, tačiau keliamas klausimas, ar tokia reputacija turi „*goodwill*“. Žr. ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 113.

³¹⁴ ALKIVIADIS, C.Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 129.

kad jis vartotojams yra prekių arba paslaugų šaltinis, licencijavimas yra galimas³¹⁵.

Pagal Prekių ženklų įstatymą registruotas prekių ženklas suteikia prekių ženklo savininkui išimtinės teises (PŽĮ 38 straipsnis). Ženklo suteikiamų teisių išimtinis pobūdis yra esminis registruoto prekių ženklo skirtumas nuo neregistruoto žymens, nes pastarasis analogiško pobūdžio išimtinių teisių nesuteikia. Neregistruotas žymuo pagal Prekių ženklų įstatymą nėra laikomas saugomu pramoninės nuosavybės objektu apskritai (išskyrus pripažintus plačiai žinomais neregistruotus prekių ženklus; PŽĮ 9 straipsnis). Tokia apsauga grindžiama tuo, kad prekių ženklas atlieka kilmės funkciją, kurios pagalba yra atskiriamos vieno asmens prekės arba paslaugos nuo kito asmens prekių arba paslaugų (PŽĮ 2 straipsnio 1 dalis), tokiu būdu prekių ženklo pagalba vartotojams identifikuojant prekes ir paslaugas kaip kilusias iš tam tikro šaltinio³¹⁶ ir suteikiant informaciją apie kokybės reputaciją bei sumažinant vartotojo atliekamos prekių ir paslaugų paieškos išlaidas³¹⁷. Tuo tarpu pagal Prekių ženklų įstatymą su neregistruotu žymeniu išimtinės teisės nėra siejamos, netgi jeigu neregistruotas žymuo faktiškai atlieka kilmės funkciją. Tai reiškia, kad dėl neregistruoto ženklo negali būti sudaroma licencinė sutartis, kaip ji apibrėžiama Prekių ženklų įstatyme, nes paprasčiausiai nėra išimtinių teisių, kurias būtų galima suteikti naudoti kitiems asmenims.

Tačiau neregistruotas žymuo turi specifinę teisinį statusą tuo atveju, jeigu jis yra pirmumo teise naudojamas žymuo su skiriamuoju požymiu pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pirmumo teisę žymuo įgyja tada, kai teisėtai naudojamas žymuo įgyja skiriamąjį požymį: literatūroje nurodoma, kad pirmumo teisei nustatyti nepakanka, kad ieškovo žymuo turėtų abstraktų skiriamąjį požymį ir būtų pradėtas naudoti anksčiau; būtina, kad jis

³¹⁵ Plačiau ALKIVIADIS, C.Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 129.

³¹⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis c.b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209, kat. 87, 99.3, 114.11.

³¹⁷ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 168.

būtų įgijęs ir tam tikrą žinomumą, reikalingą supainiojimo galimybei atsirasti³¹⁸, t. y. būtų įgijęs tam tikrą konkretų skiriamąjį požymį. Pirmumo teise naudojamas žymuo, jei tenkinamos ir kitos Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos³¹⁹, suteikia teisę kreiptis dėl teisių gynimo taikymo pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnį. Tokia pozicija yra panaši į anksčiau minėtą poziciją, pagal kurią nesąžiningos konkurencijos teisės normos (kontinentinėje teisėje) arba prestižas (angl. – „goodwill“) (bendrosios teisės tradicijos valstybėse) suteikia išimtinę teisę naudoti tam tikrą žymenį. Tai reiškia, kad Konkurencijos įstatymo prasme neregistruoto žymens turėtojas (asmuo, kuris yra prekių ar paslaugų kilmės šaltinis) turi negatyviąją žymens naudojimo teisę (tačiau ši teisė nėra išimtinė), nes jis turi teisę reikalauti iš atsakovo nutraukti neteisėtus veiksmus (KĮ 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CK 1.138 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Manytina, kad draudimas naudoti žymenį gali būti netaikomas tik tuo atveju, kai žymens turėtojas žymenį leis naudoti kitam subjektui, tokiu būdu apribodamas savo negatyviosios teisės taikymo apimtį. Vadinasi, *subjektinė teisė į neregistruotą žymenį gali būti suteikiama naudoti ir kitiems asmenims*. Tačiau teisė į neregistruotą žymenį nėra licencijuojama, nes licencinė sutartis, kaip minėta, gali būti sudaroma tik dėl registruoto prekių ženklo (arba neregistruoto ženklo, pripažinto plačiai žinomam), o teisė į atitinkamą žymenį apskritai nėra teisė į prekių ženklą Prekių ženklų įstatymo prasme. Tokie sandoriai gali būti vadinami neregistruoto žymens panaudojimo sutartimis („kvazilicencinėmis sutartimis“), nes esminis jų skirtumas nuo licencinės sutarties yra sutarties objektas, kuris vienu atveju yra registruotas ir suteikiantis išimtinės teises, kitu atveju – neregistruotas ir nesuteikiantis išimtinių teisių žymuo. Tačiau šiuos sandorius reikėtų atskirti nuo plačiai žinomų prekių ženklų licencinių sutarčių, nes neregistruotas žymuo su skiriamuoju požymiu gali plačiai žinomas ir pripažintas plačiai žinomam teismo tvarka.

³¹⁸ TRUSKAITĖ, Jūratė. Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009, p. 184.

³¹⁹ Žymenų apsaugos pagal Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. normą sąlygos aptariamos žr. TRUSKAITĖ, Jūratė. Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009, p. 164-185.

Pastebėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje yra išplėtota vadinamoji subjektinės teisės į tam tikrą žymenį plačiąja prasme koncepcija, kuri taip pat atspindi pirmumo teise naudojamų žymenų su skiriamuoju požymiu institutą. Aiškinant šią koncepciją teismų praktikoje nurodoma, kad subjektinė teisė į tam tikrą žymenį priklauso asmeniui, kuris laikytinas atitinkamo *žymens tikruoju šaltiniu*, nepriklausomai nuo to, yra ar nėra tą žymenį įregistravęs savo vardu³²⁰. Subjektinės teisės plačiąja prasme koncepcija buvo pritaikyta ir tais atvejais, kai ženklas, kurio atžvilgiu buvo pripažinta subjektinė teisė plačiąja prasme, nebuvo naudojamas Lietuvoje, tačiau buvo naudojamas užsienyje³²¹. Tačiau subjektinės teisės plačiąja prasme koncepcija yra ribota ir ja siekiama užkirsti kelią nesąžiningai pasinaudoti kito asmens sukurta ženklo kilmės funkcija tik taikant nesąžiningų ketinimų institutą pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalį (būtent tokiomis aplinkybėmis ši koncepcija buvo pritaikyta minėtose bylose). Manytina, kad pirmumo teise naudojami žymenys su skiriamuoju požymiu taip pat gali būti minėtos subjektinės teisės plačiąja prasme atsiradimo šaltiniu, nes tokie žymenys atlieka kilmės funkciją ir priklauso tam tikram asmeniui, kuris laikytinas žymens tikruoju šaltiniu.

Pažymėtina, kad sutikimas nedrausti kitiems asmenims panaudoti pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu neišplečia prekių ženklų teisės ribų, nes teisė į atitinkamą žymenį atsiranda ne Prekių ženklų įstatymo, o Konkurencijos įstatymo pagrindu. Tai itin svarbu įvertinti, nes pastaruoju metu prekių ženklų teisinė apsauga išsiplėtė, pavyzdžiui, prekių ženklų gali būti ir laikomas ir garsas, kurį įmanoma atvaizduoti grafiškai³²², bei kiti netradicinio pobūdžio objektai. Todėl bet koks tolesnis jos ribų plėtimas turėtų būti pagrįstas ir reikalingas tik tuo atveju, jeigu egzistuojanti prekių ženklų registracijos sistema nėra pajėgi išspręsti tam tikro klausimo. Priešingai, autonomiškas nesąžiningos konkurencijos institutas papildo prekių ženklų

³²⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis c.b. *UAB „Neono linija“ v. Tecnoservice SRL*, Nr. 3K-3-325/2006, kat. 87; 88 (S).

³²¹ Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis c.b. *A.P. v. GEORGE V ENTERTAINMENT*, Nr. 2A-333/2009, kat. 87(S)

³²² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. Spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex* (2003), ECR I-14313.

registracijos sistemą³²³, todėl leidžia užtikrinti sąžiningos konkurencijos reikalavimus atitinkantį neregistruotų žymenų naudojimą. Kitaip tariant, nesvarbu, ar žymuo yra registruotas, ar ne, jis turi būti naudojamas sąžiningai ir nepagrįstai nesinaudojant kito asmens sukurta ženklo reputacija (angl. – „*free-riding*“). Šios sąlygos gali būti užtikrinamos tik tada, jeigu pirmumo teise naudojami žymenys su skiriamuoju požymiu bus naudojami teisėtai, t. y. paties žymens turėtojo arba kito asmens, turinčio žymens turėtojo sutikimu nedrausti tokio žymens naudojimo.

3.2. Plačiai žinomo prekių ženklo licencinė sutartis

Jei neregistruotas žymuo yra pripažintas plačiai žinomu (Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis, TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalis, PŽĮ 9 straipsnis), jis suteikia išimtinės prekių ženklo savininko teises (PŽĮ 9 straipsnio 4 dalis). Manytina, kad šios teisės gali būti licencijuojamos sudarant plačiai žinomo prekių ženklo licencinę sutartį, nes jos yra išimtinės bei šia prasme nesiskiria nuo registruoto prekių ženklo savininko teisių. Be to, plačiai žinomo prekių ženklo licencijavimo galimybė tiesiogiai išplaukia iš Prekių ženklų įstatymo nuostatų aiškinimo: licencija yra prekių ženklo savininko leidimas (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis), o prekių ženklo savininku laikytinas Prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje saugomo ženklo savininkas (PŽĮ 2 straipsnio 9 dalis). Pripažintam plačiai žinomu prekių ženklui yra taikomas Prekių ženklų įstatymas (PŽĮ 3 straipsnio 2 dalis), todėl toks ženklas laikytinas saugomu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Literatūroje taip pat nurodoma, kad plačiai žinomas (angl. – „*well known*“) prekių ženklas gali būti licencijuojamas³²⁴. Tačiau neregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo

³²³ Intelektinės nuosavybės apsaugos teisės ir apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos institutai laikomi autonomiški, savarankiški, lygiaverčiai vienas kito atžvilgiu. Plačiau žr. JAKUTAVIČIUS, Marius. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009, p. 264. Taip pat MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 79.

³²⁴ ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 11.

licencijavimo atveju būtina įvertinti kelis tokio licencijavimo probleminius aspektus.

Pirma, Prekių ženklų įstatyme numatytas licencinių sutarčių reguliavimas yra pritaikytas registruotų prekių ženklų licencinių sutarčių registravimui, todėl Prekių ženklų registro nuostatuose duomenys apie licencinę sutartį yra nurodyti kaip papildomi jau esančios ženklo registracijos duomenys (nuostatų 14.2 punktą). Vertinant šią nuostatą viešosios teisės požiūriu, Valstybinis patentų biuras galėtų atsisakyti registruoti neregistruoto ženklo licencinę sutartį, nes Prekių ženklų registro nuostatai tokios teisės jam nesuteikia. Tačiau tokiai pozicijai pritarti negalima, nes atitinkamas aiškinimas nepagrįstai susiaurintų aukščiau nurodytą Prekių ženklų įstatymo nustatytą reguliavimą, pagal kurį neregistruoto plačiai žinomo ženklo licencinė sutartis gali būti sudaroma. Vadinasi, reguliavimas negali būti aiškinamas taip, jog neregistruotų plačiai žinomų ženklų licencinės sutartys negalėtų būti registruojamos, nes toks aiškinimas nepagrįstai diskriminuotų teisės į tokius ženklus turėtojus ir susiaurintų jų ženklų teisinės apsaugos ribas.

Antra, ženklo registracijos numerio nurodymas yra būtina registruojamos licencinės sutarties sąlyga (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalies 3 punktą), tačiau plačiai žinomas prekių ženklas gali būti ir neregistruojamas (PŽĮ 9 straipsnio 2 dalis). Manytina, kad ši nuostata neuždraudžia registruoti plačiai žinomo prekių ženklo licencinės sutarties Prekių ženklų registre. Prekių ženklo registracijos numeriui turėtų būti prilyginamas teismo sprendimo, kuriuo prekių ženklas pripažintas plačiai žinomu, identifikavimo numeris arba data (pagal Prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004³²⁵ 165.13 punktą, Prekių ženklų registre registruojama nuoroda, kad ženklas pripažintas plačiai žinomu, nurodant teismo sprendimo priėmimo datą). Priešingu atveju, pagal Prekių ženklų įstatymą saugomo ženklo (PŽĮ 3 straipsnio 2 dalis) licencinė sutartis negalėtų būti registruojama ir galioti tretiesiems asmenims (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis) dėl formalių priežasčių, kas apskritai paneigtų licencinės sutarties sudarymo tikslumą.

³²⁵ Prekių ženklų registracijos taisyklės ZR/03/2004 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679).

Trečia, kadangi plačiai žinomo prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės priklauso nuo plačiai žinomo prekių ženklo plataus žinomumo, gali iškilti klausimas, kokiame laikotarpyje neregistruotas prekių ženklas yra plačiai žinomas, nes šis laikotarpis lemia galimybę sudaryti licencinę sutartį. Vadinasi, tik tuo laikotarpiu, kada ženklas suteikia išimtinę teisę, jis gali būti licencijuojamas. Literatūroje nurodoma pozicija dėl datos, kai yra sprendžiamas ženklo plataus žinomumo klausimas („neriškia, jog yra negalimas ženklo pripažinimas plačiai žinomam tam tikrai ieškovo nurodytai arba iš ieškinio išplaukiančiai pagrindinė esmės datai, nesutampančiai su teismo sprendimo priėmimo data“³²⁶), tačiau nenurodoma, kiek laiko platus žinomumas tęsiasi jau priėmus atitinkamą teismo sprendimą. Pavyzdžiui, prekių ženklas „LEGO“ pirmosios instancijos teismo 2005 m. vasario 10 d. sprendimu buvo pripažintas plačiai žinomam nuo 2001 m. gruodžio 4 d.³²⁷. Prekių ženklą „AQUAFRESH“ pirmosios instancijos teismas pripažino plačiai žinomam teismo sprendimo priėmimo dienai³²⁸. Prekių ženklą „KINDER“ teismas 2008 m. lapkričio 11 d. pripažino plačiai žinomam iki 2005 m. kovo 16 d.³²⁹ (ši data sutapo su tarptautinės registracijos ženklo „KINDERVITAL, reg. Nr. 861698, kurį buvo siekiama pripažinti negaliojančiu, registracijos data). Visais šiais atvejais nėra aišku, ar po teismo sprendimuose nurodytų datų ženklas yra vis dar plačiai žinomas ir ar jam vis dar suteikiama teisinė apsauga. Vertinant ženklo plataus žinomumo laikotarpį, būtina atsižvelgti į keletą aplinkybių.

Visų pirma, prekių ženklų teisė kaip pagrindinę teisinę apsaugos formą nustato tęstinę ir iš esmės neterminuotą registracijos būdu įgyjamą teisinę apsaugą. Plačiai žinomo ir neregistruoto ženklo teisinė apsauga yra labiau išimtinio pobūdžio ir apsaugo sąžiningo ženklo savininko interesus tuo atveju,

³²⁶ KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). In *Jurisprudencija*, 2004, t. 55(47), p. 62.

³²⁷ Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 10 d. sprendimas c.b. *Kirkbi A/S v. UAB „Legosta”*, Nr. 2-162-39/2005, kat. 87, 99.3, 114.11.

³²⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis c.b. *Beecham Group p.l.c. v. I. Kalinino personalinė įmonė „Kelupas”*, Nr. 3K-3-1103/2003, kat. 80, 82, 94.2, 90.

³²⁹ Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis c. b. *Ferrero S.p.A v. SALUS Haus Dr. med. Otto Greithger Nachf. GmbH & Co. KG*, Nr. 2A-572/2008, kat. 87.

jeigu kitas asmuo pasinaudoja ženklo faktiškai atliekama kilmės funkcija be ženklo savininko sutikimo. Manytina, kad jau vien dėl šios priežasties prekių ženklų teisėje negali būti sukuriamas teisėtas lūkestis, kad neregistruoto plačiai žinomo ženklo apsauga laiko prasme bus tolygi registruoto ženklo apsaugai. Atitinkamos apsaugos ribota apimtis sąlygoja, kad pripažinus ženklą plačiai žinomą įgyjama išimtinė teisė į jį tik tam laikotarpiui, kuris reikalingas pašalinti faktiškai egzistuojančią kilmės funkciją pažeidžiančius veiksmus.

Teismo sprendimo *res judicata* galia išlieka, kol jis nėra panaikintas³³⁰. Vadinasi, jeigu platus žinomumas nustatomas teismo sprendimo priėmimo dienai, atitinkamas teismo sprendimas, kuriuo ženklas pripažįstamas plačiai žinomą, gali būti reikalavimo pagrindas kitoje byloje ir praėjus nemažai laiko po teismo sprendimo pripažinti ženklą plačiai žinomą priėmimo, pavyzdžiui, po teismo sprendimo priėmimo praėjus keturiems metams būtų reikalaujama uždrausti naudoti rinkoje naudojamą naują konfliktuojantį žymenį. Tačiau platus ženklo žinomumas yra nuolat kintantis, todėl praėjus tam tikram laikotarpiui ženklas gali jau nebūti plačiai žinomas. Manytina, kad dėl šios priežasties teismo sprendimo *res judicata* galia apsiriboja tik tomis plataus žinomumo aplinkybėmis, kurios egzistavo teismo sprendimo priėmimo dienai, nes teismo sprendime objektyviai negalima numatyti, ar ženklas bus plačiai žinomas ateityje. Plačiai žinomo prekių ženklo plataus žinomumo galiojimo laikotarpį prognozuoti yra itin sudėtinga, nes ženklo platus žinomumas priklauso nuo įvairių faktorių, lemiančių prekių ženklo visada žinomumo lygį tam tikrame visuomenės sluoksnyje³³¹. Todėl ženklo savininkui remiantis ankstesniu sprendimu, kuriuo jo ženklas buvo pripažintas negaliojančiu, atsakovas (prekių ženklas pripažįstamas plačiai žinomą ieškiniu tvarka³³²) turėtų teisę įrodinėti, kad šis ženklas nėra plačiai žinomas dėl sumažėjusio ženklo žinomumo. Nors ženklas teoriškai gali prarasti žinomumą jau kitą dieną

³³⁰ LAUŽIKAS, Egidijus, MIKELĖNAS, Valentinas, NEKROŠIUS, Vytautas. *Civilinio proceso teisė*. II tomas. Vilnius: Justitia, 2005, p. 169.

³³¹ Plačiau apie prekių ženklų pripažinimą plačiai žinomais žr. *Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų*. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija. Ženeva, 2000.

³³² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis c.b. dėl D. E. L. B. B.V. (Nyderlandai) pareiškimo dėl juridinio fakto, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas Lietuvoje, Nr. 3K-3-1222/2002, kat. 80, 84, 108.10.

po atitinkamo teismo sprendimo pripažinti jį plačiai žinomą priėmimo, manytina, kad praktiškai tai iš esmės neįmanoma (platų žinomumą sąlygojančios aplinkybės negali staiga pasikeisti iš esmės, t. y. visuomenė negali staiga užmiršti tam tikro ženklo). Manytina, kad ženklo platus žinomumas gali išnykti tik praėjus protingam terminui nuo teismo sprendimo priėmimo (atsižvelgiant į konkrečias situacijos aplinkybes). Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu teismo sprendime nurodomas plataus žinomumo laikotarpis praeityje, ženklas laikytinas buvusiu plačiai žinomą būtent šiuo laikotarpiu, nes priimant teismo sprendimą objektyviai įmanoma įvertinti, ar atitinkamas ženklas buvo plačiai žinomas praeityje. Tokiu atveju teismo sprendimas galioja retroaktyviai, nes pripažinimo plačiai žinomą teisinės pasekmės gali būti taikomos atgaline data, t. y. praeityje įvykusio ženklo konflikto atžvilgiu.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad plačiai žinomo ženklo licencijavimas yra neapibrėžtas laike, nes licencinės sutarties objektas gali bet kada prarasti platų žinomumą ir, atitinkamai, dėl to gali pasibaigti licencinė sutartis. Dėl šios priežasties *plačiai žinomo ženklo licencijavimas yra labiau išimtinė ir rizikinga ženklo suteikimo naudoti kitiems asmenims forma*, nes apibrėžtas laike licencijavimas įmanomas esant tik registruotam prekių ženklui.

Ketvirta, jei ženklas nėra pripažintas plačiai žinomą, tačiau *de facto* yra plačiai žinomas, toks žymuo gali atlikti kilmės funkciją tai pat, kaip ir registruotas prekių ženklas ar prekių ženklas, pripažintas plačiai žinomą. Toks žymuo negali būti licencijuojamas, nes nepripažintiems plačiai žinomais prekių ženklu Prekių ženklų įstatymas nėra taikomas (PŽĮ 3 straipsnio 2 dalis), išskyrus jau minėtą subjektinės teisės plačiąją prasme doktriną, taikomą tik Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies ribose nustatant, ar paraiška ženklu registruoti yra paduota turint nesąžiningų ketinimų. Tačiau toks žymuo gali būti laikomas pirmumo teise naudojamu žymeniu su skiriamuoju požymiu pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą, todėl jo turėtojas gali duoti sutikimą nedrausti tokio žymens naudojimo kitiems asmenims.

Penkta, manytina, kad šalys turi teisę sudaryti licencinę sutartį dėl plačiai žinomo prekių ženklo, kuris teismo dar nėra pripažintas plačiai žinomu. Tačiau tokia sutartis laikytina sukurianti sąlyginę prievolę su atidedamąja sąlyga (CK 1.66 straipsnio 2 dalis), nes šalys sudarydamos sutartį negali galutinai žinoti, ar prekių ženklas teismo bus pripažintas plačiai žinomu ar ne.

3.3. Susitarimų dėl neregistruoto žymens naudojimo teisiniai ypatumai licencinių sutarčių kontekste

Komercinėje praktikoje dažnai gali būti sudaromi susitarimai dėl neregistruotų žymenų suteikimo naudoti, nors sutarties sudarymo metu nėra aišku, ar atitinkamas žymuo įgis teisinę apsaugą pagal Prekių ženklų įstatymą, ar ne. Ženklo ekspertizė arba ženklo pripažinimas plačiai žinomu tam tikrą laiką, todėl svarbu įvertinti, koks tokių susitarimų teisinis statusas pagal CK. *Susitarimai dėl leidimo naudoti neregistruotą žymenį licencinių sutarčių kontekste (ne konkurencijos teisės kontekste) gali būti vertinami kaip sąlyginiai sandoriai su pozityviaja³³³ atidedamąja sąlyga.* Sąlyga tokiu atveju laikytina žymens įregistravimas arba pripažinimas plačiai žinomu prekių ženklu ateityje. Sąlygai turi būti būdingas tam tikras neapibrėžtumas, tai yra, sąlygos buvimas ar nebuvimas turi būti nežinomas (CK 1.66 straipsnio 2 dalis). Kadangi prekių ženklo paraiškos arba ieškinio dėl prekių ženklo pripažinimo padavimo faktas negarantuoja, kad prekių ženklas bus įregistruotas arba bus pripažintas plačiai žinomu, sąlygos buvimas arba nebuvimas nėra žinomas. Dėl šios priežasties sąlyga bus visada neapibrėžta ir prievolė bus visada su atidedamąja sąlyga (ne terminuotoji prievolė), net jei susitariama dėl konkretaus atidedamosios sąlygos vykdymo termino, pavyzdžiui, kreiptis dėl ženklo registravimo per vienus metus. Laikotarpyje nuo sandorio sudarymo iki sąlygos atsiradimo arba paaiškėjimo, kad sąlyga tikrai neatsiras, prievolės atsiradimas yra suspenduotas³³⁴. Atidedamoji sąlyga turi būti įvykdyta per protingą terminą³³⁵.

³³³ MIKELĖNAS, Valentinas. *Prievolių teisė*. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002, p. 96.

³³⁴ *Ibid.*, p. 87.

Jeigu sąlygai yra nustatytas terminas, tačiau per jį pozityvioji sąlyga neatsiranda, pripažįstama, kad sąlyga neįvykdyta. Tokiu atveju pripažįstama, kad sąlyga neatsiras ir ateityje³³⁶. Jeigu sandorio sudarymo metu buvo aišku, kad sąlygos neatsiras, pavyzdžiui, prekių ženklas akivaizdžiai prieštarauja gerai moralei (pavyzdžiui, registruojamas ženklas AK-47, skirtas žymėti alkoholiniams gėrimams, ir pan.), tai sandoris laikomas besąlyginiu, kai ta sąlyga atidedamoji (CK 1.68 straipsnio 2 dalis). Kadangi tokiu atveju nėra ir neatsiranda išimtinių teisių, kurios gali būti licencijuojamos, toks sandoris nelaikytinas sukuriantis kokią nors prievolę, nes prievolės apskritai nėra³³⁷. Iki sąlygos atsiradimo įvykdęs prievolę skolininkas turi teisę reikalauti grąžinti tai, ką perdavęs ją vykdydamas³³⁸.

3.4. Prekių ženklo licencijavimo prekių ženklo paraiškos stadijoje galimybės

Prekių ženklas suteikia negatyvaus pobūdžio išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims naudoti konfliktuojančius žymenis, kurių sudarius licencinę sutartį licencianto naudai yra laikinai atsisakoma arba jos yra laikinai apribojamos. Tuo tarpu pareikštas registruoti prekių ženklas suteikia laikiną teisinę apsaugą, kuri skiriasi nuo registruoto prekių ženklo apsaugos, nes suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje, *galimo* pažeidimo (PŽĮ 12 straipsnio 3 dalis). Kadangi laikina teisinė apsauga yra preventyvaus pobūdžio, suteikianti reikšti pretenzijas tik dėl galimo pažeidimo, kyla klausimas, ar pareikštas, tačiau neįregistruotas prekių ženklas gali būti licencijuojamas. Šis klausimas gali būti reikšmingas praktiniu požiūriu, nes laikotarpis nuo prekių ženklo paraiškos padavimo iki

³³⁵ *Ibid.*, p. 96.

³³⁶ *Ibid.*, p. 96.

³³⁷ *Ibid.*, p. 87.

³³⁸ *Ibid.*, p. 87.

prekių ženklų ekspertizės pradžios gali siekti iki 6-12 mėnesių³³⁹, per kuriuos ir iki ženklų registracijos liudijimo išdavimo pareikštas registruoti prekių ženklas gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje.

Analizuojant šį klausimą, atkreiptinas dėmesys į keletą aspektų. Esminis pareikšto registruoti prekių ženklų skirtumas nuo įregistruoto arba pripažinto plačiai žinomų ženklų yra pareikšto prekių ženklų suteikiamos apsaugos sąlygiškumas: laikina teisinė apsauga nėra „tikra“ lyginant ją su apsauga, kuri suteikiama įregistruoto ženklų savininkui (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties gali būti laikomasi dviejų priešingų pozicijų. Viena vertus, pareiškėjo teisinis statusas skiriasi nuo kitų asmenų teisinio statuso tuo, kad pareiškėjas turi pirmumo teisę į ženklą (PŽĮ 12 straipsnio 3 dalis). Dėl šios priežasties pareiškėjas gali būti laikomas kaip turintis išimtinę teisę, kuri yra sąlyginio pobūdžio. Ši išimtinė teisė, nors ir sąlyginė, prekių ženklų pareiškėjui suteikia prioritetingą padėtį kitų asmenų atžvilgiu, nes pareiškėjas kitiems asmenims gali pareikšti pretenzijas įspėjant dėl galimo teisių pažeidimo. Laikantis šios pozicijos, pareikšto registruoti prekių ženklų licencijavimas būtų įmanomas, nes būtų galima konstatuoti egzistuojant išimtinę teisę. Kita vertus, laikina teisinė apsauga licencijuoti prekių ženklų teisės nesuteikia, nes paprasčiausiai nėra išimtinės teisės, kurią būtų galima licencijuoti. Išimtinė teise negalima laikyti preventyvaus pobūdžio teisės, nes ji nėra „tikra“ teisė, nes suteikia tik galimybę įspėti apie išimtinių teisių pažeidimą. Be to, pareikšto registruoti prekių ženklų licencija negalėtų būti registruojama prekių ženklų registre (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalies 3 punktas), dėl ko ji negalėtų būti panaudojama prieš trečiuosius asmenis. Kaip matyti, abiem atvejais iškyla esminis analizės klausimas: ar laikina teisinė apsauga gali būti traktuojama taip pat, kaip „tikra“ teisinė apsauga, ir kaip šios apsaugos rūšys tarpusavyje susijusios? Manytina, kad esminis abiejų teisinės apsaugos rūšių skirtumas yra galėjimas sukelti teises pasekmes: laikina teisinė apsauga suteikia teisę tik įspėti dėl teisių galimo pažeidimo, tuo tarpu „tikroji“ teisinė

³³⁹ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2008-2010 metų strateginis veiklos planas. [Žiūrėta 2008-06-12].
Prieiga per internetą:
<<http://www.vpb.gov.lt/index.php?c=strategija/index.php&rightfrm=no>>.

apsauga suteikia teisę reikalauti taikyti teisių gynimo būdus (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis). Iš to išplaukia, kad laikinos teisinės apsaugos funkcija yra tik preventyvaus ir informacinio pobūdžio: įspėti potencialius pažeidėjus apie galimą pažeidimą. Priešingu atveju, jeigu teisių pažeidimas, dėl kurio įspėjama, nenutraukiamas, įregistravus prekių ženklą toks pažeidimas gali būti pagrindas taikyti kitus teisių gynimo būdus, nes „tikroji“ teisinė apsauga atsiranda nuo prekių ženklo įregistravimo datos (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Manytina, kad dėl išvardytų priežasčių preventyvaus pobūdžio laikinosios teisinės apsaugos funkcija nesuteikia pagrindo prekių ženklo pareiškėjo teises laikyti išimtinėmis, nes pareiškėjas prekių ženklo paraiškos stadijoje kitų asmenų atžvilgiu turi tik išskirtinę padėtį.

Tačiau laikinosios teisinės apsaugos teisinis statusas nėra visiškai aiškus nagrinėjant šios srities teismų praktiką. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką³⁴⁰ laikina teisinė apsauga traktuojama kaip patenkanti į Europos žmogaus teisių konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį³⁴¹. Kitaip tariant, ši teismo pozicija reiškia, kad pagal minėtą straipsnį prekių ženklas paraiškos stadijoje yra laikomas patenkančiu į nuosavybės sąvoką. Byloje nurodoma, kad „kaip prekių ženklo paraiška yra paduota, įmonė *pareiškėja turėjo teisę tikėtis*, kad paraiška bus išnagrinėta pagal taikytiną teisę, jeigu ji atitiko kitas susijusias esmines ir procedūrinės sąlygas. Tai reiškia, kad *įmonė pareiškėja turėjo nuosavybės teises*, susijusias su prekių ženklo paraiška, kurios buvo pripažįstamos pagal Portugalijos teisę, nors jomis buvo galima pasinaudoti tik esant tam tikroms sąlygoms. To užtenka, kad [Europos Žmogaus Teisių Konvencijos] Pirmojo protokolo 1 straipsnis šioje byloje galėtų būti taikomas“. Pažymėtina, kad Europos žmogaus teisių konvencijos Pirmojo protokolo numatyta nuosavybės apsauga buvo pritaikyta prekių ženklo pareiškėjui, kuriam pagal tuometinius Portugalijos įstatymus buvo suteikta tik preventyvi

³⁴⁰ Europos Žmogaus Teisių Teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 73049/01 byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* (2007), para. 78.

³⁴¹ „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo *nuosavybe*. Iš nieko negali būti atimta jo nuosavybė, nebent visuomenės interesais ir tik remiantis įstatymu arba tarptautinės teisės bendraisiais principais.“

teisinė apsauga³⁴². Taigi, sekant šio teismo sprendimo logika prieinama prie išvados, kad prekių ženklo paraiška yra pareiškėjo nuosavybė. Tai turėtų reikšti, kad prekių ženklo pareiškėjas turi teisę ginti savo nuosavybę teisės aktu nustatytais teisių gynimo būdais. Tačiau tokiu atveju laikinoji teisinė apsauga tarsi netenka reikšmės, nes ji nesuteikia visiškos teisės apginti nuosavybę – remiantis laikinąja teisine apsauga, galima tik įspėti dėl galimo teisių pažeidimo. Vadinasi, laikinosios teisinės apsaugos institutas nedera su minėtu teismo sprendimu.

Manytina, kad aiškinant teismo poziciją būtent taip, kaip nurodyta, būtų nepagrįstai išplečiamos prekių ženklų teisinės apsaugos ribos dėl kelių priežasčių. Pirma, šis teismo sprendimas buvo susijęs su paraiškos prekių ženklui uždraudimu remiantis dvišale sutartimi, įsigaliojusia po prekių ženklo paraiškos padavimo³⁴³, ir jame klausimas dėl laikinosios teisinės apsaugos statuso nebuvo spręstas, nors sprendime ir pasisakyta, kad „prekių ženklo registracija taps galutine, kai bus aišku, kad nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės, dėl šios priežasties su paraiška susijusios teisės yra sąlyginės“³⁴⁴. Antra, teismo sprendimas akcentuoja nuosavybės sąvoką per pareiškėjo lūkesčių prizmę: pareiškėjas turi teisę tikėtis, kad jo paraiška bus išnagrinėta pagal taikytiną teisę, ir tai reiškia, kad pareiškėjas turi nuosavybės teises. Būtent šis tikėjimasis ir sudaro nuosavybės teisės turinį pagal Europos žmogaus teisių konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį, o laikinosios teisinės apsaugos klausimas šiame sprendime lieka šalutinis. Trečia, teismo sprendime laikinosios teisinės apsaugos klausimas liko iš esmės nenagrinėtas apskritai, nors prekių ženklo paraiškos patekimas į nuosavybės sąvoką neišvengiamai reikalauja ir laikinosios teisinės apsaugos sąvokos išaiškinimo. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad prekių ženklo paraiškos patekimas į

³⁴² Europos Žmogaus Teisių Teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 73049/01 byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* (2007), para. 45. Ši teismo pozicija iškelia diskusinį klausimą, kaip šios bylos kontekste turėtų būti traktuojama preventyvi laikina teisinė apsauga taikant civilinę atsakomybę: ar laikina teisinė apsauga suteikia teisę reikalauti nuostolių remiantis argumentu, kad laikina teisinė apsauga patenka į nuosavybės sąvoką pagal Europos žmogaus teisių konvenciją.

³⁴³ Europos Žmogaus Teisių Teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 73049/01 byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* (2007), para. 46.

³⁴⁴ Europos Žmogaus Teisių Teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 73049/01 byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* (2007), para. 78.

nuosavybės sąvoką automatiškai suponuoja sąlygą, kad laikinoji teisinė apsauga yra išplečiama. Laikinosios teisinės apsaugos sąvokos išplėtimas pareikalautų išsamesnio argumentavimo, nes laikinoji teisinė apsauga yra atskiras klausimas lyginant su pareiškėjo lūkesčių, jog paraiška bus išnagrinėta, klausimu. Manytina, kad laikinoji teisinė apsauga yra grindžiama tuo, kad iki prekių ženklo įregistravimo nėra galutinai žinoma, ar jis bus įregistruotas, nes prekių ženklo paraiška, kuriai atlikta ekspertizė, atskirai nėra skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje (PŽĮ 16 straipsnis).

Pažymėtina, kad doktrinoje ir praktikoje yra pozicijų, pagal kurias prekių ženklo paraiškos stadijoje licencijavimas yra įmanomas. Pavyzdžiui, prekių ženklas paraiškos stadijoje gali būti licencijuojamas pagal Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymą³⁴⁵. Prancūzijoje pareikšto, tačiau neįregistruoto prekių ženklo licencija galioja tarp šalių ir suteikia tas pačias teises ir pareigas, kaip ir registruoto prekių ženklo licencija. Tokiu atveju licencija laikytina sąlygine sutartine teise naudoti intelektinės nuosavybės teisę³⁴⁶. Tačiau šios pozicijos yra pagrįstos skirtingu nei Lietuvos Respublikos reglamentavimu, pagal kurį prekių ženklo pareiškėjui iki prekių ženklo įregistravimo yra suteikiamos išimtinės teisės. Pavyzdžiui, pagal Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymą, prekių ženklo savininko išimtinės teisės atsiranda nuo prekių ženklo registracijos datos, kuria laikoma paraiškos padavimo data (9 straipsnio 3 dalis, 40 straipsnio 3 dalis). Toks pat reglamentavimas taikomas ir Prancūzijos Pramoninės nuosavybės kodekse (712 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog Vokietijoje gali būti licencijuojama tik teisė į registruotą ženklą (30 straipsnio 1 dalis); ženklas yra registruojamas tada, kai paraiška atitinka jai keliamus reikalavimus ir paraiška nėra atmesta dėl ženklo neatitikimo absoliutiems registracijos pagrindams (41 straipsnis)³⁴⁷.

³⁴⁵ Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas, para. 27-1. [Žiūrėta 2009-06-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>>.

³⁴⁶ SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-30.

³⁴⁷ Vokietijos prekių ženklų įstatymas. Prieiga per internetą: <http://bundesrecht.juris.de/markeng/index.html>

Lyginant prekių ženklų licencijavimą paraiškos stadijoje su kitų pramoninės nuosavybės objektų licencijomis, vienintelis atvejis Lietuvos Respublikoje, kada pramoninės nuosavybės objektas gali būti licencijuojamas paraiškos stadijoje, yra numatytas Patentų įstatyme. Nors jame nėra detalizuota, ar patentas iki jo išdavimo (PĮ 22 straipsnis) gali būti licencijuojamas, manytina, kad tokia išvada išplaukia iš laikinosios teisinės apsaugos (PĮ 21 straipsnio 3 dalis) sąvokos ir jos skirtumų nuo prekių ženklo laikinosios teisinės apsaugos (PŽĮ 12 straipsnio 3 dalis). Prekių ženklo laikinosios teisinės apsaugos preventyvus pobūdis kyla iš fakto, kad iki prekių ženklo įregistravimo nėra žinoma, ar prekių ženklas bus apskritai įregistruotas. Tuo tarpu patento paraiška yra skelbiama prieš patento išdavimą (PĮ 21 straipsnis), ir paskelbus patento paraišką jokie papildomi veiksmai dėl išradimo patentabilumo (PĮ 2 straipsnis) nėra atliekami. Laikotarpyje tarp patento paraiškos paskelbimo ir patento išdavimo turi būti sumokamas mokestis už patento išdavimą (PĮ 22 straipsnis). Manytina, kad mokesčio sumokėjimas, t. y. procedūrinio veiksmo atlikimas, jokiu būdu nesuponuoja laikinosios teisinės apsaugos preventyvumo, o lemia „tikros“ teisinės apsaugos atsiradimą. Apsaugos preventyvumas tokiu atveju būtų suprantamas, jeigu po patento paraiškos paskelbimo būtų atliekami veiksmai, susiję su išradimo patentabilumu, pavyzdžiui, būtų atliekama išradimo naujumo ekspertizė ir pan. Tokiu atveju, be jokios abejonės, laikinoji teisinė apsauga galėtų būti laikoma preventyvaus pobūdžio, nes iki patento išdavimo datos nebūtų galutinai aišku, ar patentas bus išduotas ar ne. Šiuo atveju po patento paraiškos paskelbimo yra galutinai aišku, kad patentas bus išduotas, nes išradimo ekspertizė atliekama iki patento paraiškos paskelbimo (PĮ 19, 21 straipsniai, Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių IR/01/98³⁴⁸ 37 taisyklė). Manytina, kad analogiška „tikra“ apsauga taikytina ir paskelbtai Europos patento paraiškai, kurios apibrėžties vertimas į lietuvių kalbą pareiškėjo buvo perduotas jo išradimą naudojančiam asmeniui Lietuvos Respublikoje (Patentų

³⁴⁸ Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių IR/01/98 (Valstybės žinios, 1998, Nr. 108-2992).

įstatymo 53 straipsnio 2 dalis), arba kurios apibrėžties vertimas į lietuvių kalbą buvo paskelbtas Valstybinio patentų biuro biuletenyje (Patentų įstatymo 59² straipsnio 2 dalis), nes Europos patento paraiška yra prilyginama nacionalinei patento paraiškai (Patentų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis, 59² straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pagal Europos patentų konvencijos 67 straipsnio 1 dalį Europos patento paraiška nuo jos paskelbimo dienos paskelbtoje paraiškoje nurodytose Susitariančioiose Valstybėse pareiškėjui laikinai suteikia 64 straipsnyje nurodytą apsaugą. 64 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Europos patentas nuo jo išdavimo paskelbimo Europos patentų biuletenyje dienos kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje, kuriai jis yra išduotas, savininkui suteikia tokias pat teises, kokias jam suteiktų toje valstybėje išduotas nacionalinis patentas. Tačiau 67 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kiekviena Susitariančioji Valstybė gali nustatyti, kad Europos patento paraiška nesuteikia tokios apsaugos, kokią suteikia 64 straipsnis. Būtent, pasinaudojant pastarąja galimybe Europos Sąjungos patento reglamento projekte³⁴⁹ laikinoji teisinė apsauga yra apribota iki galimybės reikalauti kompensacijos (11 straipsnis). Lietuvoje ši nuostata nėra įgyvendinta ir, kaip minėta, Lietuvoje įsigaliojusi Europos patento paraiška suteikia tokias pat teises, kaip ir registruotas patentas.

„Tikra“ teisinė apsauga taikytina ir paskelbtai tarptautinei patentinei paraiškai (Patentų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis), jeigu nustatytais terminais yra pateiktas paraiškos vertimas į lietuvių kalbą ir sumokėtas atitinkamas mokestis (Patentų įstatymo 48 straipsnio 3 dalis).

Palyginimui taip pat galima paminėti, kad Bendrijos prekių ženklo licencinė sutartis gali būti sudaroma dėl įregistruoto prekių ženklo (reglamento 22 straipsnio 1 dalis, 45 straipsnis), o paskelbta Bendrijos prekių ženklo paraiška suteikia teisę reikalauti kompensacijos (reglamento 9 straipsnio 3 dalis). Dizaino paraiška pagal Dizaino įstatymo 17 straipsnio 3 dalį suteikia tik preventyvią apsaugą, todėl dizaino licencinė sutartis gali būti sudaroma tik dėl registruoto dizaino (Dizaino įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

³⁴⁹ Proposal for a Council Regulation on the Community patent. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm>.

Bendrijos dizaino licencinė sutartis sudaroma dėl įregistruoto dizaino (Bendrijos dizainų reglamento 1 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 1 dalis, įgyvendinančio Reglamento Nr. 2245/2002 23 straipsnio 1 dalies a punktas, 24 straipsnio 1 dalis).

Nors prekių ženklas paraiškos stadijoje negali būti licencijuojamas taip, kaip gali būti licencijuojamas registruotas prekių ženklas, manytina, kad tai savaime nereiškia, kad pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo negali susitarti, kad pareiškėjas nereikš pretenzijų dėl galimo teisių pažeidimo tol, kol prekių ženklas bus paraiškos stadijoje. Manytina, kad toks susitarimas pagal savo prigimtį turėtų būti laikomas ne licencine sutartimi, o atskirai nereglamentuojama civiline sutartimi – sutikimu naudoti pareikštą registruoti prekių ženklą, arba prekių ženklų koegzistavimo susitarimu, kuriuo atribojamos atskirų ženklų naudojimo ribos. Koegzistavimo susitarimas tokiu atveju galėtų būti sąlyginis sandoris su naikinamąja sąlyga nereikšti pretenzijų iki kol prekių ženklas bus įregistruotas. Jeigu sandorio sudarymo metu buvo aišku, kad sąlygos neatsiras, tai sandoris laikomas niekiniu, kai ta sąlyga naikinamoji (CK 1.68 straipsnio 2 dalis), pavyzdžiui, sudarant sandorį yra akivaizdu, kad ženklas prieštarauja gerai moralei.

Apžvelgiant galimas licencinės sutarties reglamentavimo perspektyvas, būtina paminėti, kad Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų³⁵⁰ 17 straipsnio 6 dalis numato, kad nuostatos, taikomos registruoto ženklo licencijos įrašymui į registrą, *mutatis mutandis* taikomos prašymams įrašyti prekių ženklo *paraiškos licencinę sutartį*, jeigu susitariančiosios šalies teisė tokį įrašymą leidžia. Kadangi Lietuva planuoja prisijungti prie šios tarptautinės sutarties³⁵¹, prisijungiant bus būtina apsispręsti, ar šią nuostatą įgyvendinti nacionalinėje teisėje. Atsižvelgiant į tai, kad Prekių ženklų įstatymas leidžia registruoti tik registruotų prekių ženklų licencinės sutartis (PŽĮ 44 straipsnio 1 dalis), tokios nuostatos įgyvendinimas būtų susijęs su laikinosios teisinės apsaugos,

³⁵⁰ Singapore Treaty on the Law of Trademarks. [Žiūrėta 2008-06-28]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/treaties/en/>

³⁵¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių (Valstybės žinios, 2009, Nr. 33-1268) 592 priemonė.

suteikiamos pareiškėjui, sampratos išplėtimu (PŽĮ 12 straipsnio 2 dalis). Įgyvendinus siūlomą nuostatą, laikinoji apsauga prilygtų registruoto ženklo teisinei apsaugai, todėl iš pareikšto registruoti ženklo kylančias teises būtų galima suteikti naudoti kitiems asmenims. Manytina, kad Prekių ženklų įstatyme nėra tikslinga numatyti nuostatas, išplečiančias prekių ženklo teisinės apsaugos ir tuo pačiu licencinės sutarties ribas. Iki prekių ženklo registracijos nėra aišku, ar ženklas bus įregistruotas, nes prekių ženklo paraišką, kuriai būtų atlikta ekspertizė, Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje atskirai neskelbiama (priešingai, nei patentų srityje). Be to, netgi priėmus sprendimą įregistruoti ženklą, jo registracijos liudijimas yra išduodamas tik praėjus terminui protestui pareikšti (PŽĮ 20 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad laikinoji teisinė apsauga be papildomų įstatymo korekcijų negali būti išplėsta, nes neišnagrinėtai paraiškai tikra teisinė apsauga negali būti suteikiama. Priešingu atveju, reglamentavimas taptų neproporcingas trečiųjų asmenų atžvilgiu ir nepagrįstai iškreiptų konkurenciją, nes pilnai teisinei apsaugai įgyti užtektų tik paduoti prekių ženklo paraišką, kuriai dar nebūtų atlikta ekspertizė. Tokiu atveju kiltų pavojus, jog ženkliai padidėtų nesąžiningai paduodamų paraiškų skaičius arba išimtinės teisės būtų įgyvendinamos akivaizdžiai neregistruotinių ženklų atžvilgiu. Laikinosios teisinės apsaugos išplėtimas būtų pagrįstas tik tuo atveju, jeigu ji būtų suteikiama ženklo paraiškai, kuriai jau yra atlikta ekspertizė ir yra galutinai aišku, kad ženklas bus įregistruotas. Tačiau tokia ekspertizės atlikimo tvarka būtų netikslinga, nes atliktus ženklo ekspertizės ženklo jau galima įregistruoti ir nėra prasmės nustatyti papildomą laikotarpį iki ženklo registracijos. Manytina, kad žymiai tikslingiau yra trumpinti ekspertizės atlikimo laikotarpį ir siekti, kad paraiškos laikotarpis būtų kiek įmanoma trumpesnis, tokiu būdu išvengiant papildomos ženklo registravimo administracinės procedūros.

3.5. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas panaikinamas arba pripažįstamas negaliojančiu

Licencijuojamo prekių ženklo panaikinimas arba pripažinimas negaliojančiu licencinės sutarties galiojimo metu reiškia, kad nebelieka licencinės sutarties objekto, todėl licencinė sutartis abiejų šalių objektyviai toliau nebegali būti vykdoma. Nelikus licencinės sutarties objekto, licencinė sutartis kaip tokia toliau egzistuoti negali: licenciatas negali naudoti prekių ženklo, nes tokio ženklo dėl kurio buvo susitarta, teisine prasme nebelieka. Dėl šios priežasties licenciaras negali reikalauti licenciato sumokėti licencinį mokestį ar vykdyti kitas iš licencinės sutarties kylančias licenciato pareigas. Jeigu licencinė sutartis yra kito sandorio sudedamoji dalis, pavyzdžiui, prekių ženklo licencinė sutartis yra vienas iš franšizės sutarties elementų, tokiu atveju sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojančių kitų jos dalių, jeigu galima daryti prielaidą, kad sandoris būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant negaliojančios dalies (CK 1.96 straipsnis), pavyzdžiui, jeigu buvo sudaryta franšizės sutartis dėl prekių ženklo ir komercinės paslapties. Pažymėtina, kad CK atskirai nenumato prievolės dalyko pasibaigimo kaip prievolės pasibaigimo pagrindo, nors kai kurių sutarčių atveju šis klausimas yra reglamentuojamas, pavyzdžiui franšizės sutartis pasibaigia, jeigu netenkama teisių į prekių ženklą (CK 6.776 straipsnio 3 dalis). Tačiau CK 6.1 straipsnyje pateiktas prievolės apibrėžimas leidžia daryti išvadą, kad prievolės dalykas yra būtinas prievolės elementas; jeigu nėra dalyko, nėra ir prievolės³⁵². Štai Prancūzijos doktrinoje nurodoma, kad prekių ženklų licencinė sutartis dėl negaliojančio prekių ženklo (pranc. - „*marque nulle*“) yra negaliojanti dėl licencinės sutarties objekto nebuvimo³⁵³. Pagal Prancūzijos teismų praktiką, sprendimas panaikinti prekių ženklo registraciją lemia šio prekių ženklo licencijų negaliojimą. Retroaktyvus registracijos negaliojimo poveikis panaikina licencinės sutarties objektą, nes ženklas laikomas niekada nebuvęs apsaugotas prekių ženklų teisės. Licencinės sutarties negaliojimo atveju teisių savininkas neprivalo grąžinti gauto licencinio

³⁵² MIKELĖNAS, Valentinas. *Prievolių teisė*. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002, p. 47.

³⁵³ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006, 2006, p. 131.

mokesčio, jeigu teismas nusprendžia, kad licencinė sutartis ir prekių ženklo naudojimas suteikė naudos licenciatui³⁵⁴.

Aiškinant CK normas reikėtų daryti išvadą, kad nelikus licencinės sutarties objekto, nelieka ir pačios prievolės: ženklą pripažinus negaliojančiu, jis negalioja *ab initio*, nes ženklo kaip tokio negali būti apskritai, tuo tarpu ženklą panaikinus, jis negalioja nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo datos (PŽĮ 47 straipsnio 7 dalis). Nelikus prievolės, negali egzistuoti ir sutartis, todėl ji laikytina pasibaigusia. Tačiau licencinės sutarties pasibaigimas dėl jos objekto išnykimo pasižymi tam tikra specifika, nes licencijuojamas prekių ženklas paprastai pasibaigia dėl vienos iš licencinės sutarties šalių kaltės, dėl ko prievoliniai santykiai tarp šalių visiškai neišnyksta, nes gali būti pagrindas taikyti civilinei atsakomybei.

Licencinės sutarties pasibaigimo pagrindai galėtų būti tik tokie, kokie nurodyti pačioje sutartyje, CK ar kituose įstatymuose. Šiuo atveju tai būtų bendrieji prievolės pasibaigimo pagrindai (CK IX skyrius), sutarčių pabaigos pagrindai (CK 6.217-228 straipsniai) ir specialūs atskirų sutarčių pasibaigimo pagrindai (jeigu licencinė sutartis yra kitos savarankiškos sutarties elementas). Laikantis tokios pozicijos, tampa svarbi aplinkybė, kad *paprastai prievolės objekto išnykimas bus susijęs su vienos ar kitos šalies kalte*, o atvejai, kada teisė į prekių ženklą gali išnykti ne dėl vienos šalies kaltės, gali pasitaikyti itin retai. Dėl šios priežasties licencinė sutartis gali pasibaigti keliais būdais, taikant CK numatytus prievolės ar sutarties pasibaigimo pagrindus.

Pirma, licencinės sutarties objekto gali nelikti dėl licenciaro kaltės, pavyzdžiui, jeigu licenciaras nepratęsė prekių ženklo galiojimo termino arba prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančiu dėl to, kad prekių ženklas prarado skiriamąjį požymį (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir licenciaras nesinėmė jokių veiksmų, kad ženklas jo neprarastų, taip pat kitais atvejais. Kadangi prekių ženklo licencinė sutartis yra dvišalė sutartis, licenciatas tokiu atveju turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką jis įvykdė, taip

³⁵⁴ PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: L.G.D.J., para. 402. *Byla Cass. Com. 1er juin 1999, JCP 1999, II, 10147.*

pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius (CK 6.62 straipsnio 2 dalis). Manytina, kad tokiu atveju nuostolių atlyginimo turėtų teisę reikalauti ir sublicenciatas. Licencinės sutarties objekto pasibaigimas tiesiogiai paveikia sublicenciatu teises, nes sublicencinė sutartis tokiu atveju taip pat turi pasibaigti. Licenciaras laikytinas pažeidusiu prievolę kaip skolininkas, nes licenciaras turi pareigą užtikrinti licenciatui prekių ženklo galiojimą, ir dėl šios priežasties prievolės negalima įvykdyti dėl skolininko kaltės (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Antra, licencinės sutarties objekto gali nelikti dėl licenciatu kaltės. Manytina, kad tokie atvejai gali pasitaikyti gana retai, pavyzdžiui, jeigu licencijuojamas prekių ženklas panaikintas, nes licenciatas prekių ženklo nenaudojo (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis). Kadangi licencinė sutartis yra dvišalė, susiklosto analogiška situacija, kaip ir licenciaro kaltės atveju: tokiu atveju licenciaras turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką jis įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius. Laikytina, kad tokiu atveju prievolės negalima vykdyti dėl skolininko kaltės, nes licenciatas turi pareigą naudoti ženklą, ir skolininkas laikytinas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Trečia, atsižvelgiant į aplinkybes, abiem minėtais atvejais prievolės pažeidimas gali būti laikomas esminiu, jei nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi ši sutartis (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Manytina, kad sąvoka „sutarties atsisakymas“ (CK 6.62 straipsnio 2 dalis) negali būti laikoma savarankišku galiojančios sutarties pabaigos pagrindu, nes tokio pagrindo CK nenumato, ir turi būti siejama su savarankiškais sutarties pabaigos pagrindais, pavyzdžiui, esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Tokia nuomonė atitinka Lietuvos teismų praktikos poziciją aiškinant CK 6.345 straipsnio 1 dalies sąvoką „atsisakymas nuo sutarties“³⁵⁵.

³⁵⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartyje Nr. 3K-3-287/2009 N.S. v. I.R. nurodoma, jog „CK 6.345 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas atsisakymas nuo sutarties kreditoriaus teisių gynimo prasme reiškia sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimas esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentuojamas ir CK šeštosios knygos II dalies normų. Būtent šios dalies normų turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas teikia prioritetą sutarties įvykdymui, o ne jos nutraukimui. Toks sutartinių santykių reguliavimo būdas yra ne kas kita

Dvišalėje sutartyje konkrečiu atveju galima identifikuoti, ar negalinti prievolę įvykdyti šalis yra kreditorius ar skolininkas, tačiau tai didesnės reikšmės neturi, nes sutarties atsisakyti gali kita šalis, nesvarbu, ar ji yra skolininkas, ar kreditorius. Tokiu atveju licencinė sutartis kitos prievolės sutarties šalies iniciatyva gali būti nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti įvertinamos licencinės sutarties nuostatos ir nusprendžiama, ar iš tikrųjų iš sutarties nebuvo gauta to ko buvo tikėtasi iš esmės, nes šalies interesas gali būti susijęs ne su registruoto prekių ženklo, o su žymens naudojimu, net jeigu jis ir neregistruotas kaip prekių ženklas.

Ketvirta, kyla klausimas, ar licencinės sutarties objektas gali pasibaigti dėl vienos šalies kaltės ir koks tokiu atveju būtų licencinės sutarties statusas. Įvykdymui tapus neįmanomam po sutarties sudarymo, šalis, siekianti sutartinės atsakomybės netaikymo, turi įrodinėti sutarties neįvykdžiusi dėl aplinkybių, darančių įvykdymą neįmanomą, nežinojimo, negalėjimo kontroliuoti ir išvengti³⁵⁶. Kaip jau buvo minėta, viena iš licenciaro pareigų, kylančių iš licencinės sutarties, yra garantuoti, kad prekių ženklas galioja. Tokia pareiga leidžia manyti, kad licencinė sutarties objektas paprastai negali pasibaigti dėl vienos šalies kaltės, nes dažniausiai dėl licencinės sutarties objekto pasibaigimo bus kaltas licenciaras. Tačiau gali pasitaikyti situacijų, kada dėl prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu ar panaikinimo nėra kalta nė viena šalis, pavyzdžiui, įregistravus ženklą paaiškėja, kad buvo neišsamiai arba subjektyviai atlikta prekių ženklo panašumo į kitus ženklus paieška atitinkamą paslaugą teikiančioje įmonėje, dėl ko jau sudarius licencinę sutartį yra pareiškiamas reikalavimas pripažinti ženklą negaliojančiu. Tokiu atveju turėtų būti taikoma CK 6.62 straipsnio 1 dalis, pagal kurią jeigu viena šalis nebegali įvykdyti prievolės pagal dvišalę sutartį dėl tokios aplinkybės, už kurią neatsako

kaip tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo *favor contractus* principo išraiška. Šiuo principu grindžiamas teisinis reguliavimas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma“.

³⁵⁶ DRAZDAUSKAS, Stasys. *Favor contractus* principas Lietuvos sutarčių teisėje. In *Teisė*, 2007, Nr. 64.

nė viena iš šalių, o kitko nenumato įstatymai ar sutartis, tai nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti, kad kita šalis įvykdytų sutartį.

Išnykus sutarties objektui, jis bus laikomas negaliojančiu *ab initio*, jeigu jis buvo pripažintas negaliojančiu (PŽĮ 46 straipsnio 1 dalis), nes ženklo registracijos kaip tokios teisine prasme nebelieka nuo jos egzistavimo pradžios, t. y. nuo ženklo paraiškos padavimo datos. Tuo tarpu jeigu ženklas bus panaikintas, jis bus laikomas panaikintu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (PŽĮ 47 straipsnio 7 dalis). Pripažinus ženklą negaliojančiu *ab initio*, kyla klausimas, ar gali būti taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnio 1 dalis), nes *de jure* ženklas neegzistavo visą licencinės sutarties galiojimo laikotarpį, vadinasi, nėra aišku, ar šiuo laikotarpiu licencinės sutartis buvo galiojanti. Manytina, kad ženklo negaliojimas negali būti restitucijos pagrindu, nes ženklo negaliojimas nėra sutarties negaliojimo *ab initio* pagrindas (CK 6.145 straipsnio 1 dalis), t. y. ženklo pripažinimas negaliojančiu nėra sandorio negaliojimo pagrindas. Pažymėtina, kad literatūroje nurodoma, jog licencinės sutarties negaliojimo atveju teisių savininkas neprivalo grąžinti gauto licencinio mokesčio, jeigu teismas nusprendžia, kad licencinė sutartis ir prekių ženklo naudojimas suteikė naudos licenciatui³⁵⁷. Manytina, kad panašios pozicijos reiktų ir Lietuvos teisės kontekste, nes licencinės sutarties negaliojimas dėl sutarties objekto išnykimo (ženklo pripažinimo negaliojančiu) taikytinas tik į ateitį (kaip minėta, šiuo atveju sutarties objekto išnykimas nėra sandorio negaliojimo *ab initio* pagrindas). Todėl, pavyzdžiui, jeigu licencijuojamas prekių ženklas pripažįstamas negaliojančiu dėl licenciaro kaltės, licenciatas neturėtų teisės reikalauti sugrąžinti visą iki ženklo pripažinimo negaliojančiu momento sumokėtą licencinį mokestį. Manytina, kad priešingas aiškinimas sukeltų neproporcingas pasekmes ir pakenktų sutartinių santykių stabilumo principui, nes prekių ženklas gali neatitikti absoliučių ar santykinių pagrindų iš esmės bet kuriuo ženklo galiojimo laikotarpiu, ir atitikimas šiems pagrindams yra nuolat kintantis. Tai reiškia, kad

³⁵⁷ PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: L.G.D.J., para. 402. *Byla Cass. Com. 1er juin 1999, JCP 1999, II, 10147.*

licencinės sutarties šalys visada rizikuoja, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių prekių ženklas nustos atitikti absoliučius ar santykinus pagrindus. Todėl visiškos restitucijos taikymas būtų nepagrįstas ir iš esmės apribotų licencinės sutarties sudarymo tikslingumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.62 straipsnio 2 dalį analogiškoje situacijoje licenciatas turėtų teisę reikalauti grąžinti iš kitos šalies visa, ką jis įvykdė. Manytina, kad tokiu atveju reikalavimas sugrąžinti visą sumokėtą licencinį mokestį būtų nepagrįstas, nes licenciatas iki ženklo pripažinimo negaliojančiu gavo naudą iš ženklo naudojimo ir licencinio mokesčio susigrąžinimas iš esmės reikštų tai, kad ženklas buvo licencijuojamas neatlygintinai.

3.6. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas yra modifikuojamas³⁵⁸

Licencinės sutarties galiojimo metu prekių ženklas licenciaro gali būti pakeičiamas dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, įmonei modifikuojant prekių ženklo grafinę išvaizdą rinkodaros tikslais ir pan. Žymens grafinio vaizdo pakeitimas, jeigu nesikeičia prekių ženklo skiriamasis požymis, nereikalauja atskiros prekių ženklo paraiškos prekių ženklui padavimo (PŽĮ 23 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tai leidžia manyti, jog prekių ženklas dažniausiai nebus modifikuojamas iš esmės, nes tokiam prekių ženklui nereikės paduoti naujos paraiškos. Licencijuojamo prekių ženklo modifikavimas reiškia, kad yra išeinama iš licencinės sutarties ribų, nes licencinės sutarties objektas yra konkretus registruotas prekių ženklas, identifikuojamas pagal jo registracijos numerį. Vadinas, licencijuojamo *ženklų modifikavimas ir modifikuoto ženklo įteisinimas teisės aktų nustatyta tvarka lemia licencinės sutarties pažeidimą*, nes licencinės sutarties objektas jau nėra tas ženklas, dėl kurio buvo susitarta, tai yra, licencinės sutarties objekto nebelieka apskritai, nes modifikuotas

³⁵⁸ Prekių ženklo modifikavimas šiame darbo skyriuje suprantamas kaip licencijuojamo ženklo grafinio vaizdo pakeitimas, tačiau į šią sąvoką nepatenka licenciaro atliekamas kitų tą patį skiriamąjį požymį turinčių ženklų naudojimas ar registravimas.

ženklas laikytinas nauju ženklu. Licenciario atliekamas prekių ženklo modifikavimas be atskiro licenciato sutikimo gali lemti, jog licenciatas negauna iš sutarties to, ko tikėjosi, pavyzdžiui, investicijos į reklamą, prekės kokybę buvo atliekamos žymint prekes ir paslaugas ankstesniu prekių ženklu. Tokiu atveju licenciatas gali pasinaudoti esminio sutarties pažeidimo institutu (CK 6.217 straipsnis), reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius. Žinoma, kiekvienu atveju būtina įvertinti, ar sutarties pažeidimas iš tikrųjų buvo esminis, nes modifikuotas prekių ženklas gali išlaikyti anksčiau turėtą skiriamąjį požymį, t. y. ir toliau atlikti kilmės funkciją, kuri sutarties vykdymo iš esmės nepakeistų. Manytina, kad dažniausiai skiriamąjį požymio išlaikymas neturėtų lemti esminio sutarties pažeidimo, nes licenciatas ir toliau gauna tai, ko tikėjosi gauti iš sutarties, t. y. tam tikrą prekių ženklą su atitinkamu skiriamuoju požymiu.

3.7. Prekių ženklo registracijos padalijimo teisinės pasekmės licencinei sutarčiai

Prekių ženklų teisės sutarties³⁵⁹ 7 straipsnio 2 dalyje ir Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų³⁶⁰ 7 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė padalinti prekių ženklo paraišką ir prekių ženklo registraciją į kelias paraiškas ar registracijas, tačiau šiose sutartyse ir Prekių ženklų įstatyme nėra reglamentuojama, kokios ženklo padalijimo teisinės pasekmės atitinkamo ženklo licencinei sutarčiai, būtent, nėra aišku, ar padalijus ženklo registraciją licencinė sutartis galioja ir atskirtosioms registracijoms. Pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo reglamento 49 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad „visi su pagrindine registracija susiję prašymai ir paraiškos bei mokesčiai, paduoti ir sumokėti iki tos dienos, kai Tarnyba gavo pareiškimą dėl registracijos dalijimo, laikomi paduotais arba sumokėtais ir atskirosios registracijos (registracijų) atžvilgiu“. Vadovaujantis šia nuostata, licencinė sutartis turėtų būti galiojanti ir

³⁵⁹ Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2762).

³⁶⁰ Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų. Prieiga per internetą: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html

atskirtosios registracijos atžvilgiu, jeigu prašymas dėl licencinės sutarties įrašymo į registrą pagal Bendrijos prekių ženklų reglamento 23 straipsnį buvo paduotas iki buvo paduotas pareiškimas dėl registracijos padalijimo. Reglamento taikymo gairėse šiuo klausimu nurodoma, kad jeigu buvo paduota paraiška licencinei sutarčiai įregistruoti ir tuo pačiu metu buvo sumokėtas licencinės sutarties registravimo mokestis prieš Tarnybai gaunant deklaraciją dėl padalijimo, prašymas galioja abiem registracijoms. Licencinė sutartis bus įrašyta abiejų registracijų atžvilgiu ir jokie papildomi mokesčiai nemokami³⁶¹.

Pažymėtina, kad Prekių ženklų įstatyme paraiškos ar ženklo registracijos padalijimas nėra reguliuojamas (pavyzdžiui, dizaino paraiškos padalijimas yra numatytas Dizaino įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje). Manytina, kad tai neturėtų užkirsti kelio pasinaudoti paraiškos ar ženklo padalijimo galimybe remiantis tiesiogiai taikomomis Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų normomis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tarptautinės sutarties normos yra pakankamai abstraktaus pobūdžio ir numatančios galimybę kai kuriuos klausimus įgyvendinti nacionalinėje teisėje (pavyzdžiui, numatyti mokestį už paraiškos ar registracijos padalijimą), Prekių ženklų įstatyme būtų tikslinga numatyti nuostatas, kurios reguliuotų atskirus ženklo registracijos padalijimo aspektus. Pavyzdžiui, būtų tikslinga numatyti, kokios yra anksčiau paduotų prašymų pasekmės atskirtajai paraiškai ar registracijai (kadangi viena paraiška ar registracija dalijama į kelias paraiškas ar registracijas, manytina, kad prašymai, paduoti pradinės paraiškos ar registracijos atžvilgiu, turėtų galioti ir atskirtųjų paraiškų ar registracijų atžvilgiu), kokie turėtų būti Valstybinio patentų biuro veiksmai dėl pagrindinės registracijos licencinės sutarties galiojimo atskirtajai registracijai (manytina, kad licencinės sutarties duomenys registre turėtų būti susiejami su atskirtąja paraiška, tačiau šis susiejimas taip pat gali būti paliekamas apsispręsti pačioms licencinės sutarties šalims), ir pan.

Vertinant registracijos padalijimą licencinės sutarties ribose, manytina, kad registracijos padalijimas neturėtų būti laikomas licencinės sutarties

³⁶¹ Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E, Section 3: Changes in an application or registration, p. 20. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>

pažeidimu dėl licencinės sutarties objekto modifikavimo (nors licencinės sutarties objektas kaip toks ir išnyksta dėl jo padalijimo į kelis savarankiškus objektus). Registracijos padalijimas yra labiau formalus ženklo registracijos modifikavimo aspektas, kurio tikslas susijęs su efektyvesniu ženklo panaudojimu civilinėje apyvaroje. Manytina, kad tokiu atveju pagrindinę ir atskirtąją registraciją reikėtų aiškinti kaip vieną licencinės sutarties objektą, suteikiantį analogišką teisinę apsaugą kaip ir licencinės sutarties objektas iki jo padalijimo. Be abejonės, sutarties šalių bendradarbiavimo pareiga reikalauja, kad licenciaras apie registracijos padalijimą praneštų licenciatui, nes padalijimas yra tiesiogiai susijęs su licenciatu interesais, pavyzdžiui, išimtinis licenciatas turi žinoti tikslus padalintų licencijuojamų ženklų registracijos numerius, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą (PŽĮ 50 str. 1 d.).

3.8. Prekių ženklų licencinės sutarties statusas, kai licencijuojamas prekių ženklas yra su trūkumais

Licencijuojamas prekių ženklas gali būti su įvairiais trūkumais, pavyzdžiui, po licencinės sutarties sudarymo paaiškėja, kad prekių ženklas neatitinka absoliučių ar santykinų prekių ženklo galiojimo pagrindų (PŽĮ 46 straipsnio 1 dalis), prekių ženklas licenciaro buvo naudojamas taip, kad gali klaidinti visuomenę (PŽĮ 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas), prekių ženklas nebuvo naudotas ilgiau negu penkis metus (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis). Tai ypač aktualu Lietuvos prekių ženklų sistemoje, nes Prekių ženklų įstatymas nustato pareikštinę ženklų išdavimo sistemą, pagal kurią ženklo tapatumas ar panašumas su kitais prekių ženklais Valstybiniame patentų biure nėra tikrinamas, todėl sudarius licencinę sutartį visada išlieka rizika, kad ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu ar panaikintas. Jeigu sutarties dalyko kokybė nei sutartyje, nei įstatymuose nenustatyta, tai ji turi atitikti protingą ir ne žemesnę už vidutinę kokybę, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes (CK 6.197 straipsnis). Vidutinė kokybė nustatoma atsižvelgiant į konkrečias

aplinkybes³⁶². Manytina, kad šiame straipsnyje naudojama sąvoka „kokybė“ turėtų būti taikoma ne tik daiktų, bet ir teisių atžvilgiu, nes teisės taip pat gali būti apibūdinamos įvairiais kokybiniais kriterijais, pavyzdžiui, teisės į ženklą kokybė gali būti apibūdinama ženklo panašumu į kitus ženklus ar atitikimu absoliutiems ženklo negaliojimo pagrindams, arba ženklo panaikinimo pagrindams. Prekių ženklų atžvilgiu sąvoka „vidutinė kokybė“ turėtų būti aiškinama gana plačiai, nes prekių ženklo absoliučių ir santykinų pagrindų patikrinimas dėl didelio galiojančių ženklo skaičiaus yra itin sudėtingas ir vertinamojo pobūdžio. Dėl šios priežasties visada išlieka rizika, kad ženklas bus su trūkumais, pavyzdžiui, bus klaidinamai panašus į kitą ženklą ar žymenį. Vidutinės kokybės kriterijaus neatitiktą ženklas, kuris nebuvo naudojamas ilgiau negu 5 metus, nes ženklo nenaudojimas gali būti nustatomas remiantis objektyviais kriterijais, ir apskirtai nėra tikslo licencijuoti ženklą, kuris nebuvo naudojamas atitinkamą laikotarpį (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis). Kaip buvo minėta, licenciaras turi pareigą užtikrinti licenciato teisę užtikrinti prekių ženklo naudojimą. Jeigu licenciaras šios pareigos nevykdo, būtent, ženklas yra su tam tikrais trūkumais dėl jo kaltės, manytina, kad jis pažeidžia licencinę sutartį. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes toks pažeidimas gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Tokiu atveju licenciatas turi teisę nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo (CK 6.217 straipsnio 1 dalis) arba reikalauti ją pakeisti (CK 6.223 straipsnis). Tuo atveju, jeigu dėl ženklo trūkumų nėra nė vienos iš šalių kaltės, manytina, kad atsiranda tos pačios teisinės pasekmės, kaip ir ženklą pripažinus negaliojančiu ar panaikinus nesant nė vienos iš šalių kaltės, t. y. taikytina CK 6.62 straipsnio 1 dalis.

3.9. Prekių ženklo licencinės sutarties statusas, kai prekių ženklas negali būti naudojamas tam, kam jį buvo numatyta jį naudoti pagal sutartį

³⁶² Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (I). Vilnius: Justitia, 2003, p. 259.

Prekių ženklo licencinė sutartis paprastai yra ekvivalentinė sutartis (CK 6.160 straipsnio 3 dalis), tačiau turinti rizikos sutarties požymių. Licencinėje sutartyje yra aišku, kokią naudą gaus kiekviena šalis (jeigu šalys nesusitaria dėl naudos gavimo, susijusio su tam tikra rizika), nes pagal sutartį licenciarui bus mokamas licencinis mokestis, o licenciatas turės teisę naudoti prekių ženklą. Tačiau naudos sąvoką suprantant plačiau, licencinė sutartis įgyja rizikos sutarties požymių, nes kiekvienos šalies gaunama nauda priklauso nuo aplinkybių, kurios tik iš dalies priklauso nuo šalių valios. Rizikos sutartys yra tokios, kurias sudarant sunku nustatyti, kokią naudą gaus šalis³⁶³. Jei licencinis mokestis susiejamas su ženklo naudojimo pajamomis, licenciaras nėra tikras, kokią naudą gaus, nes ženklo naudojimo pajamos priklauso ženklo reputacijos vartotojų atžvilgiu ir gali būti kontroliuojamos tik iš dalies, pavyzdžiui, ženklą aktyviai reklamuojant. Licenciaras gali gauti ir fiksuotą atlyginimą, tokiu atveju licencinė sutartis įgyja ekvivalentinės sutarties požymių. Tuo tarpu licenciatas gaunama nauda, jeigu ji suprantama plačiau nei tik teisės naudoti ženklą įgijimas, iš esmės nėra apibrėžta. Nauda pasireiškia ne tik kaip prekių ženklo suteikimo naudoti faktas, tačiau ir kaip iš tokio naudojimo gaunama nauda (pajamos, reputacija). Pastaroji nauda gali būti prognozuojama tik apytiksliai, nes ženklo naudojimo rezultatai priklauso nuo eilės kintamųjų faktorių.

Pagal sutartį ženklas paprastai bus naudojamas civilinėje apyvartoje, juo bus žymimos prekės ir paslaugos ir iš ženklo naudojimo bus gaunamos pajamos. Negalėjimas ženklo panaudoti šiems tikslams, t. y. panaudoti jį tam, kam buvo numatyta naudoti, gali būti nulemtas įvairių priežasčių, pavyzdžiui, ženklas prarado reputaciją, rinkoje atsirado konkuruojančių įmonių ženklų ir pan. Jeigu prekių ženklas negali būti panaudojamas tam, kam buvo tikėtasi jį panaudoti, tai neturėtų įtakoti licencinės sutarties galiojimo, nes iš ženklo gaunama nauda yra susijusi su šalių prisiimama rizika. Tokiu atveju galimybė naudoti ženklą tam tikru numatytu tikslu apskritai išeina iš licencinės sutarties

³⁶³ MIKELĖNAS, Valentinas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 120.

ribų. Tačiau jeigu prekių ženklas negali būti naudojamas tam, kam jį buvo numatyta naudoti dėl licenciaro kaltės, pavyzdžiui, dėl licenciaro veiksmų ypač pablogėja prekių ženklo žinomumas ar reputacija, manytina, kad licenciaras pažeidžia sutartį ir licenciatas turi teisę taikyti sutartinius teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, nutraukti licencinę sutartį, jeigu tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnis). Tokia licenciatas teisė išplaukia iš licenciaro pareigos, kylančios iš pačios licencinės sutarties esmės sudaryti licenciatui sąlygas naudoti prekių ženklą ir gauti iš to naudą. Bet kokie licenciaro veiksmai, pažeidžiantys šią pareigą, gali būti laikomi sutarties pažeidimu. Be to, tokie licenciaro veiksmai nepatenka į licencinės sutarties kaip rizikos sutarties ribas, nes šiuo atveju ženklas negalima naudoti numatytais būdais ne dėl prisiimtos rizikos, o dėl kitos šalies veiksmų.

4. Probleminiai aspektai, susiję su teisių perdavimu

4.1. Teisės į prekių ženklą perdavimo teisinės pasekmės prekių ženklo licencinei sutarčiai

Nagrinėjant prekių ženklo licencinės sutarties objekto (teisės į prekių ženklą) perdavimą kitam subjektui, pirmiausia būtina analizuoti klausimą, ar licencinės sutarties objektas gali būti perduodamas apskritai, ir, jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar perdavus licencinės sutarties objektą licencinė sutartis išlieka galiojanti naujam licenciarui ir esamam licenciatui, bei kokie tokiu atveju galimi licenciatas teisių gynimo būdai, jeigu jie apskritai reikalingi. Pažymėtina, kad šis klausimas aktualus dėl to, kad Prekių ženklų įstatyme teisės į prekių ženklą perdavimo teisinės pasekmės licencinės sutarties galiojimui nėra reglamentuotos. Pavyzdžiui, Vokietijos Prekių ženklų įstatyme numatyta, kad teisių perdavimas arba licencijos suteikimas neįtakoja licencijų, anksčiau suteiktų tretiesiems asmenims³⁶⁴. Estijos Prekių ženklų įstatyme numatyta, kad

³⁶⁴ Vokietijos prekių ženklų įstatymo 30 straipsnio 5 dalis. [Žiūrėta 2007-10-08]. Prieiga per internetą: <http://www.OMPI.ch/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=45>.

prekių ženklo perleidimas arba vėlesnės licencijos išdavimas neįtakoja ankstesnės licencijos galiojimo³⁶⁵. Tuo tarpu Prancūzijos doktrinoje teigiama, kad jeigu licenciaras perduoda licencijuojamą prekių ženklą, tačiau aiškiai neperduoda pačios licencijos, tokia licencija nebus galiojanti prekių ženklo perėmėjui³⁶⁶.

Analizuojant klausimą dėl licencinės sutarties objekto perdavimo galimumo, manytina, kad licencinė sutartis licenciaro teisės perduoti teisės į prekių ženklą trečiajam asmeniui jokių būdu neapriboja, nors teisė į prekių ženklą ir yra „suvaržyta“ licencinės sutarties, pavyzdžiui, išimtinės licencijos atveju licenciatas teisių gynimo prasme yra prilygintinas licenciaro teisiniam statusui. Licencinė sutartis yra susijusi tik su teisės naudoti prekių ženklą suteikimu nustatytais sąlygomis, o teisės į prekių ženklą perdavimas su licencine sutartimi nieko bendro neturi, tai yra du atskiri ir savarankiški sandoriai. Teisės į prekių ženklo perdavimą atveju teisė į prekių ženklą išlieka nepakitusi, pasikeičia tik licencinės sutarties šalis.

Kadangi licencinė sutartis prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota nuo jos įrašymo į prekių ženklų registrą dienos (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis), registruota licencinė sutartis naujam prekių ženklo savininkui turėtų būti laikoma galiojančia. Atitinkamai, neregistruota licencinė sutartis naujam prekių ženklo savininkui turėtų būti laikoma negaliojančia. Tačiau keltinas klausimas, ar licencinės sutarties registracija turėtų būti suabsoliutinama ir neregistruota licencinė sutartis visais atvejais turėtų būti laikoma negaliojančia naujam ženklo savininkui. Manytina, kad šiuo atveju būtina analizuoti klausimą, ar neregistruota licencinė sutartis gali galioti tuo atveju, jeigu naujasis prekių ženklo savininkas apie ją žino arba turi žinoti. Šį aspektą itin svarbu įvertinti siūlomų Prekių ženklų įstatymo pakeitimų kontekste, kuriais

³⁶⁵ Estijos prekių ženklų įstatymas (21 straipsnio 2 dalis). [Žiūrėta 2007-10-08]. Prieiga per internetą: <<http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm>>.

³⁶⁶ SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-20.

siūloma atsisakyti licencinių sutarčių registracijos kaip sąlygos įsigaliooti sutarčiai tretiesiems asmenims³⁶⁷.

Pažymėtina, kad dabartinis reglamentavimas galimybę panaudoti tam tikrą sutartį prieš trečiuosius asmenis paprastai sieja su sutarties registracija arba su trečiųjų asmenų žinojimu apie šią sutartį. Pavyzdžiui, kai išnuomoto daikto nuosavybės teisė iš nuomotojo pereina kitam asmeniui, registruota nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui, jeigu iš nuomos sutarties atsiradusios teisės įstatymų nustatyta tvarka buvo įregistruotos viešame registre (CK 6.494 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo daikto bendraturčių susitarimu nustatyta tvarka, jeigu susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis (CK 4.81 straipsnio 2 dalis). Tačiau naujajam daikto savininkui ar naudotojui pereina teisės ir pareigos pagal anksčiau sudarytą panaudos sutartį, jeigu registruotina panaudos sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre arba apie ją naujasis savininkas ir naudotojas sutarties sudarymo metu žinojo arba turėjo žinoti (CK 6.643 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje nurodoma, kad „Apeliacinės instancijos teismo motyvas, kad naujasis turto savininkas žinojo apie viešajame registre neįregistruotą nuomos sutartį, todėl jam perėjo šioje sutartyje numatytos nuomininko teisės ir pareigos, yra neteisingas ir neatitinka CK 6.494 straipsnio 1 dalies reikalavimų“³⁶⁸. Tačiau kitoje, mėnesiu vėlesnėje byloje, jau pasisakoma priešingai ir nurodoma, kad „CK 1.75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, neįregistravusios sandorio, šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Sąžiningiems tretiesiems asmenims toks sandoris, kuris nėra įregistruotas, neegzistuoja“³⁶⁹. Manytina, kad pastarajai teismo pozicijai,

³⁶⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių (Valstybės žinios., 2009, Nr. 33-1268) 192 priemonė.

³⁶⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 14 d. nutartis c.b. UAB „Vilniaus energija“ v. V. Novikovo II, Nr. 3K-3-108/2005, kat. 50.5.

³⁶⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 11 d. nutartis c.b. E. Žalčiauskaitė v. AB Hansabankas, Nr. 3K-3-209, kat. 23; 30.3; 45.6.

susiejantys sandorio registracijos sukeltas teisinis pasekmės su trečiojo asmens sąžiningumu, galima pritarti, nes civilinė teisė negali ginti nesąžiningo asmens interesų, būtent, tokio asmens, kuris sandorio faktą žino arba turi žinoti.

Manytina, kad tuo atveju, jeigu Prekių ženklų įstatyme bus atsisakyta licencinės sutarties registracijos kaip sąlygos licencinei sutarčiai įsigaliooti prieš trečiuosius asmenis, licencinė sutartis naujam licenciarui turėtų būti galiojanti, jeigu jis žinojo arba turėjo žinoti, kad dėl teisės į prekių ženklą yra sudaryta atitinkama licencinė sutartis. Panašus reglamentavimas numatytas Bendrijos prekių ženklų reglamento 23 straipsnio 1 dalyje³⁷⁰. Panašaus pobūdžio reglamentavimas numatytas pirkimo – pardavimo sutartyje, pagal kurią pardavėjas privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, išskyrus atvejus, kai pirkėjas iš anksto sutiko priimti daiktus, kurie yra tokių teisių ar pretenzijų objektai, o pardavėjas apie jas tinkamai pranešė pirkėjui (CK 6.321 straipsnio 1 dalis). Manytina, kad tokiu atveju prekių ženklo įgijėjas turėtų būti laikomas sąmoningai prisiimantis riziką, jog teisė į prekių ženklą yra „suvaržyta“ licencine sutartimi, nes apie sutarties egzistavimą jis žino. Priešingu atveju, iš licencinės sutarties kylanti teisė ir pareigos iš esmės negalėtų būti perkeltamos naujam ženklo savininkui, ir tai būtų neproporcinga teisės aiškinimo pasekmė civilinei apyvartai. Manytina, kad ženklo savininkas, sudarydamas teisių perdavimo sutartį, turėtų pranešti naujam ženklo savininkui apie sudarytą licencinę sutartį, nes šalys privalo atskleisti viena kitai joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti (CK 6.163 straipsnio 4 dalis). Informacija apie galiojančią licencinę sutartį laikytina esmine, nes ši sutartis „suvaržo“ prekių ženklą ir turi tiesioginės įtakos naujo ženklo savininko teisėms ir pareigoms. Jeigu licencinę sutartį būtų galima pasirinktinai įregistruoti tik informaciniais tikslais (įstatyme nesant nuostatos dėl to, kad tik registruotą

³⁷⁰ „17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tik tai juos įrašius į registrą. *Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į registrą galioja trečiosioms šalims, kurios teisės į prekių ženklą įgijo po tokio veiksmo atlikimo dienos, tačiau teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą.*“

sutartį galima paduoti prieš trečiuosius asmenis), manytina, kad registracija taip pat turėtų būti naujojo ženklo savininko turėjimo žinoti apie licencinę sutartį įrodymas, nes licencinės sutarties registracijos sistemos funkcija, kaip minėta, yra informacijos suteikimas ir, atitinkamai, teisinio aiškumo sukūrimas.

Manytina, jog netgi pagal galiojantį reglamentavimą, numatantį licencinės sutarties registraciją kaip sąlygą šią sutartį panaudoti prieš trečiuosius asmenis, šią funkciją galėtų pakeisti realus naujojo licenciaro žinojimas apie tai, kad dėl perduodamo prekių ženklo yra sudaryta prekių ženklo licencinė sutartis. Tai leistų tinkamai įgyvendinti sąžiningumo principą civiliniuose santykiuose, nes civilinėje teisėje neturėtų būti toleruojami nesąžiningi veiksmai, kai naujasis ženklo savininkas žino apie sudarytą licencinę sutartį, tačiau teigia, kad ji jam negalioja, nes nėra registruota registre.

Atkreiptinas dėmesys, kad teisės į prekių ženklą perdavimas negali būti aiškinamas taip, kad licencinė sutartis dėl šio ženklo išlieka galiojanti buvusiam licenciarui, jeigu naujajam ženklo savininkui ji negalioja. Pavyzdžiui, jeigu teisė į prekių ženklą, dėl kurios sudaryta neregistruota licencinė sutartis, yra perduodama, būtų nepagrįsta teigti, kad vien dėl to fakto, kad licencinė sutartis prieš naują ženklo savininką negali būti panaudota (nes licencinė sutartis neregistruota), licenciaru reikėtų laikyti buvusį ženklo savininką. Tokia pozicija būtų nepagrįsta, nes licenciaru gali būti tik toks asmuo, kuriam priklauso teisė į prekių ženklą – galima teigti, kad licencinė sutartis „seka“ paskui teisę į prekių ženklą. Priešingu atveju, būtų prieinama prie logiškai prieštaraujančių išvadų: licenciaras prarastų licencinės sutarties sudarymo interesą, nes jis „suteiktų“ teises, kurių jis neturi, be to, licencinės sutarties pažeidimo atveju licenciaras turėtų būti pasyvus, nes išimtinių teisių, kurias jis būtų suinteresuotas apginti, paprasčiausiai nebūtų. Tokiu atveju apskritai negali atsirasti prievolė, nes nėra ne tik prievolės dalyko, bet ir vieno

iš prievolės požymio – kreditoriaus suinteresuotumo³⁷¹. Pažymėtina, kad analogiškos pozicijos laikomasi franšizės sutarties atveju: jeigu viena ar daugiau išimtinių teisių, kurios yra franšizės sutarties dalykas, pereina kitam asmeniui, franšizės sutartis lieka galioti (CK 6.777 straipsnio 1 dalis).

Kadangi perleidžiant teisę į prekių ženklą naujam prekių ženklo savininkui pereina buvusio licenciaro teisės ir pareigos, teisės į prekių ženklą perdavimui taip pat turi būti taikomos reikalavimo perleidimo (CK 6.101 straipsnis) ir skolos perkėlimo taisyklės (CK 6.115 straipsnis). Licenciaras, kaip minėta, laikytinas tiek kreditoriumi, tiek skolininku vienu metu, nes turi teisę ne tik reikalauti iš licenciato atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau ir pareigą atlikti tam tikrus veiksmus pats, pavyzdžiui, pareigą užtikrinti prekių ženklo galiojimą.

4.2. Licenciaro teisių ir pareigų pagal licencinę sutartį perdavimas

Jeigu licenciaras perduoda teises ir pareigas, kylančias iš licencinės sutarties, gali kilti klausimas, ar kartu su atitinkamomis teisėmis ir pareigomis turėtų būti perduodamas ir prekių ženklas. Toks klausimas gali kilti, jeigu licenciaras perduoda visas teises ir pareigas, kylančias iš licencinės sutarties, t. y. perduoda sandorį kaip tokį (UNIDROIT principų 9.3.1 straipsnis). Manytina, kad tokiais atvejais licenciaro teisės ir pareigos gali būti perduodamos tik tada, jeigu kartu yra perduodamas licencijuojamas prekių ženklas. Ši situacija analogiška teisės į prekių ženklą perdavimui, kai teisė į prekių ženklą gali būti perduodama tik kartu su šio prekių ženklo licencine sutartimi (t. y. buvusiam licenciarui sutartis nebegalioja visais atvejais, nes jis jau nėra prekių ženklo savininkas). Jeigu būtų aiškinama, kad iš licencinės sutarties kylančios teisės ir pareigos galėtų būti perleistos atskirai nuo prekių ženklo, tokiu atveju būtų prieinama prie nepagrįstos išvados, kad buvęs licenciaras netektų iš licencinės sutarties kylančių teisių ir pareigų, o teisių ir pareigų įgijėjas turėtų atitinkamas teises ir pareigas, tačiau jis nebūtų laikomas prekių ženklo savininku. Tokia

³⁷¹ MIKELĖNAS, Valentinas. *Prievolių teisė*. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002, p. 53.

dviprasmiška situacija yra negalima: išimtinės prekių ženklo savininko teisės ir pats prekių ženklas yra susiję neatsiejamai, todėl teisės į prekių ženklą gali būti suteikiamos tik to subjekto, kuriam priklauso teisė į prekių ženklą. Licenciaru negali būti laikomas asmuo, kuris nėra prekių ženklo savininkas, kaip minėta, tokiu atveju galėtų būti prieinama prie nepagrįstų išvadų: licenciaras apskritai praranda interesą licencinei sutarčiai, nes jis „suteikia“ teises, kurių pats neturi, pažeidimo atveju toks licenciaras išlieka pasyvus, nes negali pasinaudoti išimtinėmis teisėmis, kurių neturi. Tai reiškia, kad licenciaro teisių ir pareigų įgijėjui turi būti perduodamos visos išimtinės teisės, kas tolygu paties prekių ženklo perdavimui. Dėl šios priežasties pritaria pozicijai, kad licenciarui *perduodant iš licencijos kylančias teises ir pareigas, taip pat perduodamas ir prekių ženklas*³⁷². Manytina, kad perduodant visas teises ir pareigas, atskiras susitarimas dėl teisės į ženklą perdavimo nėra būtinas, nes objektyviai neįmanoma, kad teisės ir pareigos galėtų būti perduodamos atskirai nuo paties prekių ženklo.

Kadangi perleidžiant teisę į prekių ženklą naujam prekių ženklo savininkui pereina buvusio licenciaro teisės ir pareigos (jeigu licencinė sutartis buvo registruota), teisės į prekių ženklą perdavimui turi būti taikomos reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo taisyklės (UNIDROIT principų 9.3.3 straipsnis). Manytina, kad paprastai licenciatui licenciaro asmuo neturi esminės reikšmės, nes licencinė sutartis nėra susijusi su licenciaro asmeniu, dėl ko licenciarui turi būti leidžiama perleisti reikalavimą be licenciato sutikimo (CK 6.101 straipsnio 5 dalis). Tačiau tuo atveju, jeigu prekių ženklas yra susijęs su tam tikru asmeniu (pavyzdžiui, advokato paslaugų ženklas, sportininko prekių ženklas ir pan.), licenciaras turėtų gauti licenciato sutikimą, nes šiuo atveju prekių ženklas yra tiesiogiai susijęs su licenciaro asmeniu ir jo sukuriama ženklo reputacija (pavyzdžiui, dainininko prekių ženklas neteks vertės, jeigu jis nebus siejamas su pačiu dainininku). Perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka (CK 6.116

³⁷² SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 15-08.

straipsnio 1 dalis), todėl licenciaras perleisti teisę į prekių ženklą gali tik licencianto sutikimu (kaip minėta, licencinėje sutartyje licenciaras yra tiek kreditorius, tiek skolininkas, nes sutartis yra dvišalė). Dėl šios priežasties perleidžiant licencijuojamą prekių ženklą būtina įvertinti dvi aplinkybes: ar ženklas nėra neatsiejamai susijęs su licenciaro asmeniu, ir ar gautas licencianto sutikimas.

Nors atskiros teisės ir pareigos, kylančios iš licencinės sutarties, gali būti perduodamos neperduodant prekių ženklo (pavyzdžiui, teisė gauti licencinį mokestį, pareiga sumokėti prekių ženklo pratęsimo mokestį, ir pan.), tačiau kai kurios teisės ir pareigos gali būti perduodamos tik kartu su teise į ženklą. Pavyzdžiui, abejotina, ar licenciaras gali atskirai nuo prekių ženklo perduoti savo pareigą ginti neišimtinio licencianto interesus prekių ženklo pažeidimo atveju, nes teisę kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo turi tik licenciaras kaip ženklo savininkas.

4.3. Licencianto teisių ir pareigų pagal licencinę sutartį perdavimas

Kadangi prekių ženklo licencinė sutartis yra dvišalė sutartis, licenciatas laikytinas skolininku ir kreditoriumi tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad licencianto teisių ir pareigų pagal licencinę sutartį perdavimas gali būti atliktas atsižvelgiant į reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo nuostatas CK (UNIDROIT principų 9.3.1, 9.3.3 straipsniai). Perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka (CK 6.116 straipsnio 1 dalis). Štai Estijos Prekių ženklų įstatyme panašiai numatyta, kad licenciatas gali perleisti teises ir pareigas pagal licenciją tretiesiems asmenims tik su prekių ženklo savininko sutikimu (21 straipsnio 1 dalis)³⁷³. Vadinasi, licenciatas savo pareigas, kylančias iš licencinės sutarties, gali perleisti tik turėdamas licenciaro sutikimą. Reikalavimo perleidimo atveju, skolininko sutikimo kreditorius gauti neprivalo, todėl licenciatas gali perleisti savo

³⁷³ Estijos prekių ženklų įstatymas. [Žiūrėta 2007-10-12]. Prieiga per internetą: <http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm>

reikalavimo teisę vienašališkai (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Manytina, kad licenciarui licenciato asmuo paprastai esminės reikšmės neturi (išskyrus atskirus atvejus, pavyzdžiui, prabangos prekių ženklas licencijuojamas tik asmenims, kurie užsiima parangos prekių prekyba), dėl ko licenciatui turi būti leidžiama perleisti reikalavimą be licenciaro sutikimo (CK 6.101 straipsnio 5 dalis). Tačiau reikalavimo teisės paprastai negali būti perleistos atskirai nuo pareigų, nes licenciatas yra ir kreditorius, ir skolininkas tuo pačiu metu. Jeigu licenciatu taptų du skirtingi subjektai, iš kurių vienas yra kreditorius, o kita skolininkas (pavyzdžiui, licenciatas trečiajam asmeniui perleidžia pareigą mokėti licencinį mokestį, tačiau neperleidžia teisės naudoti ženklą), tokia licencinė sutartis turėtų būti laikoma daugiašaliu sandoriu, nes licencinės sutarties kaip dvišalės sutarties išskaidymas į atskiras vienašales sutartis yra neįmanomas. Suteikus teisę naudoti prekių ženklą, objektyviai atsiranda susijusių teisių ir pareigų visuma (teisė reikalauti naudoti prekių ženklą, sumokėti licencinį mokestį, pareiga užtikrinti ženklo galiojimą ir gynimą ir kt.), kuri negali būti išskaidoma į atskiras sutartis.

4.4. Teisių ir pareigų pagal sublicencinę sutartį perėjimas pasibaigus licencinei sutarčiai

Pasibaigus licencinei sutarčiai, pavyzdžiui, ją nutraukus prieš terminą, lieka neišskus iš sublicencinės sutarties atsirandančių teisių ir pareigų perėjimo klausimas. Franšizės sutarties atveju numatyta, kad kai terminuotoji franšizės sutartis nutraukiama prieš terminą, subnaudotojo teisės ir pareigos pagal subfranšizės sutartį pereina teisių turėtojui, jeigu jis sutinka priimti teises ir pareigas pagal subfranšizės sutartį, išskyrus atvejus, kai franšizės sutartis nustato ką kita (CK 6.768 straipsnio 4 dalis). Nuomos sutarties atveju numatyta, kad jeigu kas kita nenumatyta nuomos sutartyje, nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nutraukia ir subnuomos sutartį (6.497 straipsnio 2 dalis). Manytina, kad nesant atskiro reglamentavimo licencinei sutarčiai, sublicencinė sutartis turėtų pasibaigti analogiškai, kaip ir subnuomos sutartis:

pasibaigus licencinei sutarčiai turėtų pasibaigti ir sublicencinė sutartis, nes pasibaigus licencinei sutarčiai teisine prasme nelieka licencinės sutarties šalių ir licencinės sutarties objekto. Nelikus licenciato, nelieka ir sublicencinės sutarties šalies ir sublicencinės sutarties objekto, todėl sublicencinė sutartis turėtų pasibaigti. Manytina, kad sublicencinei sutarčiai pasibaigus sublicenciato teisių ir pareigų pagal sutartį perėjimas ženklo savininkui neįvyksta, nes teisės aktai tokios teisinės pasekmės nenumato, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas su sublicenciatu dėl to atskirai susitaria. Teisių ir pareigų perėjimas be atskiro susitarimo yra neįmanomas, nes sublicencinė sutartis yra savarankiška sutartis, kuri su licencine sutartimi yra susijusi tik tuo pačiu sutarties objektu.

5. Kiti prekių ženklų licencinės sutarties probleminiai aspektai

5.1. Licencijuojamo prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų kokybės kontrolės vaidmuo bendrojoje ir kontinentinėje teisėje

Prekių ženklo licencinėje sutartyje dažnai gali būti numatomos sąlygos, susijusios su licenciario atliekama licenciato gaminamų ar parduodamų prekių ir paslaugų kontrole. Šios sąlygos kilmė sietina su licencinės sutarties samprata bendrojoje teisėje. Prekių ženklų licencinė sutartis, kaip jau buvo minėta, bendrojoje teisėje atsirado susiformavus prekių ar paslaugų kokybės kontrolės sampratai: prekių ženklas gali būti licencijuojamas, jeigu licenciaras tam tikru mastu kontroliuoja prekių ženklu licenciato žymimų prekių ar paslaugų kokybę; tai „kompensuoja“ anoniminę kilmės funkciją, negalinčią užtikrinti kokybės taip, kaip ją užtikrindavo individualaus pobūdžio kilmės funkcija. Svarbiausias kokybės sampratos aspektas iki šiol yra tai, kad jeigu neužtikrinama kokybės kontrolė, licencija nustoja atlikti savo pagrindinę funkciją – identifikuoti prekių kilmę. Tokiu atveju bendrojoje teisėje licenciato atliekamas ženklo naudojimas nelaikomas kaip licenciario naudojamu, ir prekių ženklo savininko išimtinės teisės į ženklą gali būti panaikintos dėl to, kad

prekių ženklas tapo klaidinantis arba bendrinis³⁷⁴. Atitinkamai, doktrinoje išskiriami trys pagrindiniai kokybės kontrolės aspektai: a) standartų nustatymas; b) prekių ir gamybos būdų tikrinimas; c) pavyzdžių pateikimas³⁷⁵.

Tačiau pastaruoju metu bendrosios teisės teismų praktikoje kokybės kontrolės samprata tampa liberalesnė ir ankstesnės kokybės kontrolės sampratos iš dalies atsisakoma. Svarbiausią reikšmę šiam pokyčiui turėjo Jungtinės Karalystės teismo sprendimas *Scandecor*³⁷⁶ byloje, kurioje buvo nagrinėtas klausimas dėl išimtinės prekių ženklo licencijos. Šiame teismo sprendime buvo pasisakyta, kad „dėl kokybės užtikrinimo vartotojai pasitiki prekių ženklo savininko savo paties interesų užtikrinimu. Jie laiko, kad jeigu prekių ženklo licencija buvo suteikta, galima tikėtis, kad prekių ženklo savininkas pasirinko tinkamą licenciatą ir nustatė tinkamas sąlygas. Jie taip pat laiko, kad licencijos galiojimo laikotarpiu tiek licenciaras, tiek licenciatas turi interesą išlaikyti prekių ženklo vertę. Vartotojai nesiremia ta apsauga, kurią suteikia teisinis reikalavimas, kad prekių ženklo savininkas visada turi turėti ir įgyvendinti tam tikrą licenciatų veiklos kontrolę“³⁷⁷. Taip pat nurodoma, kad „viena tas faktas, kad tuo laikotarpiu kai kurie vartotojai gali susieti prekių ženklą su išimtiniu licenciatu savaime nereiškia, kad prekių ženklas tapo klaidinantis arba neturintis skiriamąjį požymio. Licencijos galiojimo laikotarpiu prekės kyla tik iš vieno šaltinio, būtent, licenciatų, ir prekių ženklas šio šaltinio atžvilgiu turi skiriamąjį požymį“³⁷⁸. Ši byla iliustruoja naują kokybės kontrolės aspektą, kad kokybės kontrolė jau nebūtinai turi pasireikšti kaip tiesioginis įpareigojimas licenciarui kontroliuoti licenciatą, kas buvo būdinga ankstesnei licencijavimo praktikai bendrosios teisės tradicijos valstybėse. Priešingai, bent išimtinės licencijos atveju kokybės kontrolė labiau reiškia įpareigojimą licenciarui pasirinkti tinkamą licenciatą, nes licenciaras yra suinteresuotas išlaikyti prekių ženklo vertę, net jeigu licencijoje nėra

³⁷⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 6-03.

³⁷⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 6-07.

³⁷⁶ Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ljjudgmt.htm>>.

³⁷⁷ *Ibid.*, para. 38-39.

³⁷⁸ *Ibid.*, para. 42.

tiesioginio kokybės kontrolės įpareigojimo. Ši teismo pozicija sutampa su dominuojančia prekių ženklų apsaugos pagrindimo ekonomine teorija, pagal kurią prekių ženklo savininkas dėl ekonominių sumetimų yra suinteresuotas, kad prekių ženklas suteiktų vartotojams informaciją apie pastovią prekių ar paslaugų kokybę³⁷⁹, tačiau nukrypsta nuo ankstesnės pozicijos, pagal kurią jeigu licenciatas naudoja prekių ženklo prekėms ar paslaugoms, pagamintoms ar pasirinktoms jo, prekių ženklas nenurodo ryšio su licenciatu – priešingai, pagal ankstesnę poziciją nurodomas ryšys su prekių ženklo savininku³⁸⁰.

Tuo tarpu licencijuojamu prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės klausimas mažiau akcentuojamas arba apskritai neanalizuojamas kontinentinės teisės tradicijos valstybėse. Pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką, vartotojai siekia prekių ar paslaugų kilmės garantijos, tuo tarpu JAV prekių ženklų teorija buvo įtakota skirtingo sąvokos, kad vartotojai siekia užtikrinimo, susijusio su prekių ženklo žymimų prekių ar paslaugų kokybe³⁸¹. Šiuo atveju kyla klausimas, kiek kokybės kontrolė yra aktuali prekių ženklų licencinėms sutartims pagal Prekių ženklų įstatymą. Kokybės kontrolė Prekių ženklų įstatyme neregamentuojama, tačiau tai savaime nereiškia, kad kokybės kontrolės klausimas nėra svarbus tik dėl šios priežasties: kokybės kontrolės doktrina buvo suformuota pirmiausia teismų praktikoje (JAV ir Anglijoje), o vėliau perkelti į pozityviąją teisę³⁸², be to, kokybės kontrolė yra tiesiogiai susijusi su prekių ženklo atliekama kokybės funkcija, kurios samprata (tačiau ne teisinės apsaugos ribos) bendrojoje ir kontinentinėje teisėje iš esmės nesiskiria. Manytina, kad kokybės kontrolės aktualumas prekių ženklų licencijoms pagal Prekių ženklų įstatymą gali būti įvertintas analizuojant prekių ženklo kokybės funkciją ir jai taikomos teisinės apsaugos apimtį ribas.

³⁷⁹ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 168.

³⁸⁰ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 82.

³⁸¹ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, para. 2-34.

³⁸² JAV Prekių ženklų įstatymo ("Lanhamo akto) 1055 straipsnis; galiojančiame 1994 m. Anglijos Prekių ženklų įstatyme šis klausimas neregamentuojamas, tačiau buvo reglamentuojamas anksčiau galiojusiame 1938 m. Prekių ženklų įstatymo 28 straipsnio 4 dalies a) punkte.

Viena vertus, gali būti laikomasi labiau ekonominiais argumentais grindžiamos pozicijos, kad prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu tam tikro masto licenciaro atliekama kokybės kontrolė yra būtina. Priešingu atveju, tai būtų nesuderinama su esmine prekių ženklo ekonomine funkcija, būdinga tiek bendrosios, tiek kontinentinės teisės tradicijai – suteikti vartotojui informaciją apie prekės kokybę, tokiu būdu sumažinant vartotojo atliekamos prekių ir paslaugų paieškos išlaidas. Tai reiškia, kad prekių ženklo naudojimas žymėti prekėms, kurios skiriasi savo kokybe nuo kitų prekių, kurios buvo žymimos prekių ženklu anksčiau, turėtų poveikį ankstesnei prekių ženklo reputacijai, dėl ko kiltų pavojus, kad vartotojai gali tiesiog nustoti pirkti prekę, o prekių ženklo savininkas neturėtų galimybės nustatyti aukštesnę prekių ženklu žymimų prekių kainą, nes vartotojo paieškos išlaidos nebūtų sumažinamos. Kokybės kontrolė tokiu atveju suderinama su prekių ženklo savininko esminiu interesu: prekių ženklo savininkas dažniausiai nebus suinteresuotas, kad prekių ženklo vertė sumažėtų dėl to, kad sumažėtų kokybės funkcijos reikšmė. Garantija arba bent tikėjimasis, kad prekių ženklu pažymėtos prekės bus geros kokybės nėra prekių ženklų apsaugos pateisinimas, bet atsakomybė, išplaukianti iš jo³⁸³.

Kita vertus, net jeigu kokybės kontrolės įgyvendinimas licencinėje sutartyje galėtų būti pateisinamas remiantis prekių ženklo ekonomine prigimtimi, būtina įvertinti, ar tokia pozicija yra suderinama su prekių ženklų teisinės apsaugos ribomis. Konkrečiai, būtina įvertinti, ar tokia pozicija nėra nepateisinamas kokybės funkcijos teisinės apsaugos išplėtimas. Priešingai nei bendrojoje teisėje, kurioje prekių ženklo kokybės funkcijos ribos siekia prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų kokybę (kaip minėta, tai pasireiškia būtent per kokybės kontrolės sampratą), kokybės kontrolės klausimo vertinimas kontinentinės teisės tradicijoje yra daug sudėtingesnis. Doktrinoje nediskutuojama dėl fakto, kad prekių ženklas atlieka kokybės funkciją, nes prekių ženklas pagal savo esmę yra tam tikras informacijos šaltinis, pateikiantis vartotojams pranešimą ir apie prekės ar paslaugos kokybę. Nors

³⁸³ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, para. 2.37.

istoriškai kilmės funkcija atsirado daug anksčiau, daugelyje teisinių sistemų prekių ženklo kilmės funkcija yra dominuojanti³⁸⁴, prekių ženklo kokybės funkcija įgyja vis didesnę reikšmę. Prekių ženklo kokybės funkcijos esmė yra tai, kad „pririša“ prekių ženklo savininką prie vartotojų, tuo tarpu kilmės šaltinio identifikavimo garantija apibūdina prekių ženklus kaip slenkstį, kuris neleidžia konkuruojančiam verslui prisiartinti per arti³⁸⁵. Štai pagal Prekių ženklų įstatymą kilmės funkcijos apsaugos dominavimas yra akivaizdus: prekių ženklo paskirtis apibrėžiama kaip atskyrimas vieno asmens prekių arba paslaugų nuo kito asmens prekių ar paslaugų (PŽĮ 2 straipsnio 1 dalis), prekių ženklo savininkas gali uždrausti bet kokius veiksmus, susijusius su „kilmės šaltinio“ pasisavinimu, pasireiškiančiu kaip tapačių ar klaidinamai panašių žymenų naudojimas (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Taigi, galima sakyti, kad kilmės funkcija yra susijusi su prekių ženklo savininko santykiais su konkurentais. Kokybės funkcijos, priešingai, vaidmuo yra svarbesnis analizuojant su prekių ženklo savininko santykius su vartotojais, be to, kokybės funkcija yra svarbi tiek, kiek ji susijusi su kilmės funkcija. Jeigu prekių ženklas nurodytų tik tam tikrą kokybę, tada prekių ar paslaugų kilmė galėtų būti siejama su skirtingais šaltiniais tol, kol kokybė bus ta pati. Šis požymis būdingas sertifikavimo ženkliams, kurie savarankiškos kilmės funkcijos neatlieka. Galima teigti, kad vartotojai laiko prekių ženklą kaip kokybės indikatorių tik tada, jei šiuo ženklu žymimos prekės ar paslaugos, kol jos kyla iš tam tikro specifinio šaltinio, turi tą pačią kokybę³⁸⁶. Taigi, kokybės funkcija yra logiškas kilmės funkcijos tęsinys: kilmės funkcija yra pagrindas atsirasti kokybės funkcijai. Sudėtingesnis klausimas yra kokybės funkcijos teisinės apsaugos ribos. Kaip teigiama doktrinoje, prekių ženklų teisinė apsauga pastaruoju metu smarkiai išsiplėtė³⁸⁷. Analizuojant Prekių ženklų įstatymą, galima pastebėti, kad kokybės funkcija nesaugoma ta prasme, kad

³⁸⁴ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 2.

³⁸⁵ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, para. 2.35.

³⁸⁶ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 3.

³⁸⁷ SPENCER, Michael. *Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 222.

įstatyme visiškai nėra numatyta nuostatų, susijusių su prekių ar paslaugų kokybės klausimais. Tačiau šiuo atveju kyla klausimas, ar kokybės funkcija negali būti saugoma per vartotojų sukloidinimo institutą, nes Prekių ženklų įstatyme numatyta, kad prekių ženklo savininkui gali grėsti prekių ženklo panaikinimas, jeigu „pats ženklo savininkas arba jo sutikimu kitas asmuo žymėjo ženklu prekes ir (ar) paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, taip, kad galėjo klaidinti visuomenę dėl tų prekių ir (ar) paslaugų [...] *kokybės* [...]“ (PŽĮ 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Štai Vokietijos doktrinoje nurodoma, kad jeigu plačiai žinomo prekių ženklo licencija nereikalauja licenciato atitikti visuomenės lūkesčius dėl prekių kokybės, licencijuojamos prekių ženklo naudojimas prastesnės kokybės prekėms gali būti laikomas klaidinančiu³⁸⁸. Ispanijoje buvo laikomasi nuostatos, kad licenciaras turi užtikrinti prekių arba paslaugų kokybę; kokybės kontrolės neužtikrinimas galėjo lemti prekių ženklo panaikinimą³⁸⁹. Tuo tarpu pagal kitą poziciją, vargu, ar teismai turėtų veikti kaip prekių kokybės vertintojai ir teismams tai būtų netoleruotina našta³⁹⁰.

Manytina, kad reikėtų pritarti antrajai pozicijai ir laikyti, kad tikroji minėtos Prekių ženklų įstatymo normos esmė yra susijusi su vartotojų klaidinimu, jeigu pats prekių ženklas pateikia klaidingą informaciją, pavyzdžiui, jeigu karvės atvaizdas naudojamas žymėti margarinui³⁹¹. Tai galima paaiškinti remiantis argumentu, kad prekių ženklų teisė nereglamentuoja prekių ir paslaugų kokybės, o tik prekių ženklo kaip tam tikro skiriamą žymens naudojimą. Priešingu atveju, prekių ženklų teisės apsaugos ribos būtų nepateisinamai išplečiamos, prekių ženklų teisei apimant su skiriamą žymens naudojimu tiesiogiai nesusijusius klausimus. Tai reiškia, kad prekių ar paslaugų kokybės kontrolės klausimas pagal Prekių ženklų įstatymą yra „savireguliacinio“ pobūdžio: pats prekių ženklo savininkas yra atsakingas už licencijuojamų prekių ženklo žymimų prekių ir paslaugų kokybę. Tačiau kai kuriais atvejais kokybės kontrolės klausimo numatymas licencinėje

³⁸⁸ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 16.07

³⁸⁹ NOVOA C. Fernandez. *Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., p 228.

³⁹⁰ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 5.

³⁹¹ *Ibid.*, p. 57.

sutartyje yra būtinas, pavyzdžiui, naudojant prekių ženklus, kurie daugiausiai skirti nurodyti tam tikrą prekės ar paslaugos kokybę, tokie kaip finansinių paslaugų ženklai³⁹². Itin svarbią reikšmę kokybės kontrolė turi suteikiant naudoti kitam asmeniui sertifikavimo prekių ženklus, kurių prigimtis skiriasi nuo įprastinių prekių ženklų: jeigu įprastinis prekių ženklas nurodo, kad prekės ir paslaugos kyla iš tam tikro specifinio šaltinio, sertifikavimo prekių ženklas nurodo, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus ar kitas charakteristikas, nesvarbu, ar prekės ir paslaugos kyla iš skirtingų šaltinių³⁹³.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad prekių ir paslaugų kokybės kontrolės klausimas taip pat paliekamas savireguliacijai ir pagal kitų teisės sričių normas, nors šios normos ir nubrėžia tokios savireguliacijos ribas. Kitos teisės sritys nereglamentuoja, kokie gali būti licencijuojamu prekių ženklų žymimų prekių paslaugų kokybės skirtumai nuo tos kokybės, kurią užtikrina pats prekių ženklo savininkas. Tačiau kitos sritys reglamentuoja, kada prekė ar paslauga yra nekokybiška ir kokios iš to kyla pasekmės. Štai Vartotojų teisių gynimo įstatymo³⁹⁴ 14 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prekių ir paslaugų kokybės ir saugos reikalavimus nustato Civilinis kodeksas, Produktų saugos įstatymas³⁹⁵, Maisto įstatymas³⁹⁶ ir kiti teisės aktai. Vartotojas taip pat gali siekti žalos atlyginimo iš gamintojo ar paslaugų teikėjo dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų (CK 6.292 – 6.300 straipsniai). Tokiu atveju gamintoju laikomas galutinio produkto, produkto dalies arba žaliavų gamintojas paslaugų teikėjas ar kitas asmuo, kuris pažymėdamas produktą (paslaugas) savo vardu, *prekės ženklu* ar kitu skiriamuoju žymeniu nurodo save kaip gamintoją (paslaugų

³⁹² Pavyzdžiui, JAV buvo licencijuoti Standart & Poor's 500 indekso duomenų bazė ir prekių ženklai naudoti tik tam tikriems fondams. Licenciatas suteikė naudoti prekių ženklą kitam fondui. ABRAHAMSON, Tsan. Trademark Licensing. In *American Law Institute*. Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. [Philadelphia, Pa.]: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 5.

³⁹³ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 53.

³⁹⁴ Vartotojų teisių gynimo įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488).

³⁹⁵ Produktų saugos įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488).

³⁹⁶ Maisto įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2000, Nr. 32-893).

teikėją) (CK 6.292 straipsnio 2 dalis). Vartotojų teisės taip pat gali būti ginamos taikant Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams įstatymą³⁹⁷.

5.2. Prekių ženklo funkcijų reikšmė prekių ženklo licencinei sutarčiai

Doktrinoje laikomasi pozicijos, kad prekių ženklas atlieka šias pagrindines funkcijas: kilmės funkciją, kokybės funkciją, reklaminę (investavimo) funkciją³⁹⁸. Kilmės funkcijos pagalba yra nurodomas šaltinis, iš kurio kyla prekės ar paslaugos, arba su kuriuo prekės ir paslaugos yra susijusios; kokybės funkcija nurodo vartotojams tam tikrą prekės ar paslaugos kokybę ir garantuoja, kad prekės ir paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius³⁹⁹. Doktrinoje taip pat laikomasi detalesnės pozicijos, kad prekių ženklas atlieka identifikavimo, fizinio šaltinio, anoniminio šaltinio, kokybės, reklaminę ir prekybinę funkcijas⁴⁰⁰. Tačiau prekių ženklų funkcijos nėra nekintamos ženklo ir šių funkcijų vaidmuo licencinėje sutartyje gali pasikeisti keliais aspektais.

Pirma, prekių ženklo licencinė sutartis atsirado ilgainiui pasikeitus prekių ženklo kilmės funkcijos sampratai. Prekių ženklo licencijavimas tapo įmanomas tada, kai buvo atsisakyta neatsiejamą ryšio tarp prekių ženklo ir šiuo prekių ženklu žymimų prekių gamintojo. Šis ryšys prekių ženklų atsiradimo pradžioje buvo suprantamas kaip ryšys, nurodantis tikrąjį prekių gamintoją (pavyzdžiui, prekių ženklas identifikuodavo konkretų amatininką). Vėliau tokios kilmės funkcijos sampratos buvo atsisakyta ir iki šiol laikomasi pozicijos, kad prekių ženklo kilmės funkcija gali būti ir anoniminio pobūdžio, t. y. nebūtinai nurodyti tikrąjį prekių gamintoją. Tokia kilmės funkcijos samprata leidžia prekių ženklą licencijuoti, nes jau nėra svarbu, ar prekių

³⁹⁷ Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams įstatymas (Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212).

³⁹⁸ CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, para. 16-22.

³⁹⁹ *Ibid.*, para. 16-22.

⁴⁰⁰ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 2-02.

ženklas yra naudojamas tikrojo prekių gamintojo, svarbiausia, kad prekė ar paslauga kiltų iš kontroliuojamos kokybės šaltinio⁴⁰¹.

Antra, nors istoriškai prekių ženklo kilmės funkcija atsirado daug anksčiau (šis klausimas nagrinėjamas detaliau kituose darbo skyriuose) ir daugelyje teisinių sistemų prekių ženklo kilmės funkcija yra dominuojanti⁴⁰², *vis didesnę reikšmę įgyja prekių ženklo kokybės funkcija*. Kilmės ir kokybės funkcija negali būti analizuojamos atskirai. Jeigu prekių ženklas nurodytų tik tam tikrą kokybę, tada prekių ar paslaugų kilmė galėtų būti siejama su skirtingais šaltiniais tol, kol kokybė bus ta pati. Tai reikštų, kad prekių ženklo savininkui nereikėtų savo prekių ženklo. Galima teigti, kad vartotojai laiko prekių ženklą kaip kokybės indikatorius tik tada, jei šiuo ženklu žymimos prekės ar paslaugos, kol jos kyla iš tam tikro specifinio šaltinio, turi tą pačią kokybę⁴⁰³. Minėta bendrosios teisės valstybėse pasikeitusi kilmės funkcijos samprata buvo papildyta naujai atsiradusia kokybės funkcija, kuri leido užtikrinti licencijuojamu prekių ženklu žymimu prekių ir paslaugų kokybę, tokiu būdu išvengiant visuomenės suklaidinimo dėl prekių kokybės. Šio pasikeitimo pagrindas aiškus – jeigu prekių ženklas naudojamas kito asmens nei prekių ženklo savininkas, savininkas turi užtikrinti, kad prekių kokybė išlieka ta pati. Bendrojoje teisėje kokybės funkcija yra reglamentuojama pozityviojoje teisėje kaip licenciaro pareiga užtikrinti kokybės kontrolę. Tuo tarpu kontinentinėje teisėje kokybės funkcija daugiausiai palikta „savireguliacijai“ ir dažniausiai pozityviojoje teisėje atskirai neregamentuota. Tačiau tai nesumenkina kokybės funkcijos vaidmens, nes licencijuojamu prekių ženklu žymimų prekių kokybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių licencinės sutarties aspektų, turinčių ženklų įtaką paties prekių ženklo vertei.

⁴⁰¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), I-05475, para. 30. Taip pat Europos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 5 d. sprendimas byloje *T-194/01 Unilever NV v OHIM* (2003), ECR II-00383, para. 43.

⁴⁰² ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach.* Law & Economy: Athens, 1999, p. 2.

⁴⁰³ *Ibid.*, p. 3.

Informacija apie prekių ar paslaugų kilmę yra tik priemonė pasiekti tikslui: pagrindinis vartotojo rūpestis yra perkamos prekės ar paslaugos kokybė⁴⁰⁴.

Trečia, kilmės funkcija padeda identifikuoti licenciarą, tačiau kai kuriais atvejais taip pat leidžia identifikuoti ir licenciatą. Doktrinoje yra sutariama, kad prekių ženklas atlieka kilmės funkciją, tačiau itin mažai nagrinėjama, ką ši kilmės funkcija konkrečiai nurodo, ypač nagrinėjant klausimą, ar kilmės šaltiniu turėtų būti laikomas licenciaras ar licenciatas. Nurodoma, kad prekių ženklas gali nurodyti, kad prekės yra tam tikro gamintojo (pvz. RENAULT), prekių parinkėjo arba platintojo (pvz. MARKS & SPENCER), arba anoniminis (pvz. OMO)⁴⁰⁵. Kaip nurodoma anksčiau minėtame Jungtinės Karalystės *Scandecor* precedente, išimtinis licenciatas gali būti laikomas kaip savarankiškas kilmės šaltinis⁴⁰⁶. Iš tiesų, licencinėje sutartyje gali pasikeisti kilmės funkcijos sąvoka, nes kilmės funkcija atskirais atvejais gali būti „perkelta“ licenciatui, jei vartotojai licenciatą susieja su kontroliuojamos kokybės kilmės šaltiniu. Lietuvos Prekių ženklų įstatymo kontekste tai iš esmės jokios įtakos prekių ženklo galiojimui neturi, nes prekių ženklas ir toliau atlieka kilmės funkciją, tik pasikeičia kilmės šaltinio identifikacija, pavyzdžiui, jeigu hipotetinėje situacijoje prekių ženklas ORLEN (reg. Nr. 45337) būtų licencijuojamas AB „Mažeikių nafta, ir būtų pradėtas sieti ne su Lenkijos naftos prekybos įmone, o su AB „Mažeikių nafta“. Įstatyme nėra numatyta pagrindų, kurie galėtų įtakoti ženklo galiojimą dėl pasikeitusios kilmės šaltinio sampratos. Tačiau diskutuotina, ar toks reglamentavimas yra teisingas, nes ženklui suteikiama teisinė apsauga turėtų būti siejama su konkrečiu kilmės šaltiniu, kurio kokybė kontroliuojama. Manytina, kad aptariamas kilmės funkcijos modifikavimas negali būti laikomas vartotojų klaidinimu (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą), nes

⁴⁰⁴ CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, para. 16-23.

⁴⁰⁵ *The Enforcement of Intellectual Property Rights: a Case Book*. World Intellectual Property Organization. 2nd edition. LTC Harms, 2008, p 48-49. Cituojama byla *Glaxo Group LTD v. Dowelhurst LTD*, [2000] EWHC Ch 134 [UK].

⁴⁰⁶ Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. [Žiūrėta 2008-06-12]. Prieiga per internetą: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>>.

ženklas nepateikia klaidinančios informacijos. Todėl kilmės funkcijos modifikavimas negalėtų būtų pagrindu pripažinti ženklą negaliojančiu dėl jo neatitikimo minėtam absoliučiam ženklo negaliojimo pagrindui. Be to, šiuolaikinės prekių ženklų teisės pozicija, jog kilmės funkcija nebūtinai turi būti individualizuota, iš esmės atsako į aukščiau iškeltą klausimą: jeigu kilmės funkcija yra anoniminė, vadinasi, nėra svarbu, su koku konkrečiu kilmės šaltiniu ji gali būti siejama. Svarbiausia, kad kilmės funkcijos „perkėlimas“ kitam asmeniui nemodifikuotų ženklo atliekamos kokybės funkcijos (kilmės šaltinis taptų nekontroliuojamos kokybės), ir, atitinkamai, nepakeistų ženklo reputacijos, pavyzdžiui, pabloginus prekių kokybę, vartotojų akyse prekių ženklo reputacija gali tapti prastesnė ir dėl to sumažėti prekių pardavimas. Kita vertus, kokybės funkcijos įgyvendinimas yra paliktas savireguliacijai, todėl įmanoma situacija, kai kokybė nėra kontroliuojama, pavyzdžiui, licenciatas parduoda ženklų pažymėtas prekes, kurio savo kokybe skiriasi nuo licenciaro parduodamų prekių.

Ketvirta, kokybės funkcijos dominavimas prekių ženkle užkerta kelią prekių ženklo licencinės sutarties sudarymu apskritai, nes licencijuojami gali būti tie ženklai, kuriuose dominuoja kilmės funkcija. Dėl šios priežasties negali būti licencijuojami sertifikavimo arba kolektyviniai prekių ženklai, t. y. ženklai, kurių atliekama kokybės funkcija yra dominuojanti.

Penkta, kitos prekių ženklo funkcijos licencinei sutarčiai nėra tokios svarbios, nes jos mažai susijusios su prekių ženklo „nutolimu“ nuo prekių ženklo savininko, kaip kad atsitinka prekių ženklo licencinės sutarties atveju. Pavyzdžiui, reklaminė funkcija gali būti realizuojamos analogiškai licencinės sutarties atveju, ir be jos (reklaminė funkcija yra dominuojanti reputaciją turinčiuose ženkluose⁴⁰⁷). Tuo tarpu kai kurie kilmės ir kokybės funkcijos aspektai, kaip minėta, ženklu „tolstant“ nuo ženklo savininko tam tikrais aspektais pasikeičia. Dėl šios priežasties kitos prekių ženklų funkcijos yra

⁴⁰⁷ Reputaciją turinčių ženklų sąvoka bei apsaugos sąlygos plačiau aptariamoms žr. TRUSKAITĖ, Jūratė. Komerčių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009, IV skyrius.

mažiau svarbios licencinei sutarčiai, nes licencinėje sutartyje jų turinys praktiškai nėra modifikuojamas.

5.3. Sertifikavimo prekių ženklų suteikimo naudoti ypatumai

Suteikiant naudoti sertifikavimo prekių ženklus tretiesiems asmenims būtina atkreipti dėmesį į šiuos probleminius aspektus. *Pirma*, sertifikavimo prekių ženklu laikytinas toks ženklas, kuris nurodo, kad šiuo ženklu žymimos prekės ar paslaugos yra sertifikuotos prekių ženklo savininko kaip atitinkančius kilmės, medžiagos, gamybos ar paslaugų teikimo būdo, kokybės, tikslumo arba kitokias charakteristikas⁴⁰⁸. Kadangi sertifikavimo prekių ženklai pagal Prekių ženklų įstatymą atskirai neregamentuojami, tai reiškia, kad šie ženklai registracijos procedūros metu ar juos įregistravus turi būti traktuojami kaip kilmės funkciją galintys atlikti prekių ženklai, o specifiniai sertifikavimo prekių ženklų ypatumai išeina už įstatymo reguliavimo ribų. Štai Jungtinėje Karalystėje sertifikavimo prekių ženklas turi atitikti tam tikras sąlygas: toks prekių ženklas nebus registruojamas, jeigu prekių ženklo savininkas tiekia prekes arba teikia paslaugas, kurios yra sertifikuojamos šiuo prekių ženklu⁴⁰⁹, jeigu toks prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę dėl šio ženklo pobūdžio arba reikšmės, ypačiai, jeigu visuomenė gali laikyti, kad toks ženklas nėra sertifikavimo ženklas⁴¹⁰; pareiškėjas registro tarnybai taip pat turi pristatyti ženklo naudojimo taisykles ir įrodymus, kad pareiškėjas yra kompetentingas sertifikuoti prekes ir paslaugas⁴¹¹. Sertifikuotojas negali atsisakyti licencijuoti sertifikavimo prekių ženklo kitais pagrindais, nei pagal paties nustatytus standartus (tai laikytina ribota priverstine licencija)⁴¹². JAV praktikoje nurodoma, kad pagrindinis skirtumas tarp sertifikavimo prekių ženklo naudojimo ir prekių ženklo naudojimo per susijusią įmonę (aut. past. –

⁴⁰⁸ Anglijos Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, Schedule 2, para. 4.

⁴¹⁰ *Ibid.*, Schedule 2, para. 5-1.

⁴¹¹ *Ibid.*, Schedule 2, para. 6-1, 7-1.

⁴¹² ABRAHAMSON, Tsan. *Trademark Licensing*. In American Law Institute Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. [Philadelphia, Pa.]: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 4.

kontinentinėje teisėje tai būtų licencinė sutartis) yra ženklo naudojimo tikslas, funkcija ir reikšmė vartotojams. Prekių ar paslaugų ženklas yra skirtas nurodyti prekių ar paslaugų kilmę, tuo tarpu sertifikavimo ženklas garantuoja tam tikrą kokybę ar charakteristikas. Be to, sertifikavimo ženklo turėtojas privalo leisti naudoti ženklą, jeigu prekės ar paslaugos atitinka sertifikuotojo standartus, tuo tarpu ženklo savininkas gali, tačiau neprivalo, savo ženklą licencijuoti⁴¹³. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad sertifikavimo prekių ženklą naudojant su prekių ženklo savininko leidimu, nėra sudaroma prekių ženklo licencinė sutartis, o sertifikavimo prekių ženklas kitų asmenų yra taikomas jų prekėms ir paslaugoms su prekių ženklo savininko leidimu⁴¹⁴. Manytina, kad tokiai pozicijai Prekių ženklų įstatymo kontekste galima pritarti tik iš dalies, nes, kaip minėta, sertifikavimo prekių ženklai Prekių ženklų įstatyme atskirai neregamentuojami⁴¹⁵. „Tikras“ sertifikavimo prekių ženklas (kuris skirtas žymėti prekės ar paslaugos kokybinėms charakteristikoms) neatlieka kilmės funkcijos. Esminė tokio ženklo funkcija yra kokybės funkcija, nes šis ženklas nurodo prekių ar paslaugų kokybines charakteristikas. Tačiau pagal Prekių ženklų įstatymą sertifikavimo prekių ženklas gali būti traktuojamas tik kaip kilmės funkciją atliekantis žymuo. Prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka yra pagrįsta prekių ženklu, kuris atlieka kilmės funkciją – jeigu prekių ženklas neatlieka kilmės funkcijos, jis tiesiog nelaikomas prekių ženklu. Tokiu atveju kyla kilmės ir kokybės funkcijos konfliktas: viena vertus, licencinė sutartis dėl tokio ženklo galėtų būti sudaroma, nes licencinės sutarties objektu būtų prekių ženklas, kuris atlieka kilmės funkciją, kita vertus, tokio prekių ženklo kilmės funkcija yra „netikra“, nes šis ženklas atlieka tik kokybės funkciją. Manytina, kad prekių ženklo registracijos procedūros atžvilgiu toks konfliktas nėra reikšmingas, nes prekių ženklas yra registruojamas kaip tam tikrą kilmės funkciją atliekantis žymuo. Kilmės funkcijos nebuvimas nustatomas taikant

⁴¹³ USPTO Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP), para. 1306.09(b). [Žiūrėta 2009-06-08]. Prieiga per internetą: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>.

⁴¹⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 8-23.

⁴¹⁵ Pažymėtina, kad WIPO modeliniame įstatyme, pagal kurį buvo kuriamas 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas, nuostatų dėl sertifikavimo ženklų taip pat nebuvo nenumatyta. Žr. Law on Trademarks and Service Marks. May 18, 1992, No. 2560S/IPD (nepublikuotas).

absoliučius prekių ženklo negaliojimo pagrindus (PŽĮ 6 straipsnio 2-4 punktai). Tai reiškia, kad sertifikavimo prekių ženklas galėtų būti įregistruotas, jeigu jis atliktų kilmės funkciją. Sertifikavimo prekių ženklas, be abejonės, gali turėti skiriamąjį požymį. Prekių ženklo registracija reiškia prezumpciją, kad prekių ženklas atlieka kilmės funkciją, jei atitinka prekių ženklo registracijai keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad dėl sertifikavimo prekių ženklo gali būti sudaroma licencinė sutartis, kuri atitiks licencinei sutarčiai keliamus reikalavimus, tačiau sertifikavimo prekių ženklo specifiniai aspektai (kokybės kontrolė ir pan.) yra paliekami prekių ženklo savininko savireguliacijai. Pažymėtina, kad šis probleminis aspektas yra reikšmingas praktine prasme, nes Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre yra registruotų ženklų, kurie kitose valstybėse registruoti kaip sertifikavimo ženklai, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje registruoti sertifikavimo ženklai „PARMIGIANO REGGIANO” (Lietuvos prekių ženklų reg. Nr. 34596), „ROQUEFORT” (Lietuvos prekių ženklų reg. Nr. 7181). Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre taip pat yra registruoti prekių ženklai, kurie savo esme galėtų būti laikomi sertifikavimo prekių ženklais, pavyzdžiui, „EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS“ (fig., reg. Nr. 54936), „KOKYBĖ“ (fig., reg. Nr. 57010), „LIETUVOS TAUTINIS PAVELDAS” (fig., reg. Nr. 61272) ir kt.

Manytina, kad dėl išvardintų priežasčių Prekių ženklų įstatyme galėtų būti numatytos nuostatos dėl sertifikavimo ženklų teisinės apsaugos. Šios nuostatos ne tik leistų nustatyti specialią ženklo atliekamos kokybės funkcijos apsaugą, bet ir leistų atriboti ženklo licencinę sutartį nuo kitokios prigimties sertifikavimo ženklo licencinės sutarties. Kita vertus, abejotina, ar toks reglamentavimas šiuo metu yra tikslingas, nes sertifikavimo ženklų esmę atitinkančių prekių ženklų nėra registruojama daug ir dėl to nėra praktinio poreikio diferencijuoti jau esamą reglamentavimą.

5.4. Kolektyvinių prekių ženklų licencinės sutartys

Kolektyvinis prekių ženklas – tai ženklas, kurio savininkas yra asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.) (PŽĮ 2 straipsnio 3 dalis). Kolektyvinis prekių ženklas neidentifikuoja prekių ar paslaugų, priešingai, šis ženklas nurodo, kad asmuo teikiantis prekes ar paslaugas yra kolektyvinio vieneto narys ir kad šis asmuo atitinka priėmimo į šį kolektyvinį vienetą standartus. Nė vienas iš kolektyvinio vieneto narių nėra prekių ženklo savininkas. Kolektyvinis prekių ženklas priklauso kolektyviniam vienetui visų jo narių naudai⁴¹⁶. Kolektyvinis prekių ženklas šia prasme yra panašus į sertifikavimo prekių ženklą, nes jis nurodo kolektyvo nario atitikimą tam tikriems standartams. Dėl šios priežasties kolektyvinis prekių ženklas nelicencijuojamas (PŽĮ 28 straipsnio 2 dalis), nes kolektyvinio prekių ženklo atliekama kokybės funkcija yra dominuojanti ir nusveria kilmės funkciją. Tačiau galima teigti, jog kolektyvinis prekių ženklas gali būti naudojamas su asmenų sąjungos sutikimu, nes draudžiančių tokią naudojimą teisės normų nėra, be to, būtų nepagrįsta drausti leidimą naudoti kolektyvinį ženklą kitiems asmenims ne kolektyvo nariams, jeigu pats kolektyvas su tokiu naudojimu sutinka. Tokiu atveju kolektyvas prisiima riziką, kad leidimas naudoti prekių ženklą gali būti susijęs su pakenkimu prekių ženklo reputacijai, nes ženklą naudoja ne kolektyvo narys, atitinkantis tam tikrus priėmimo į kolektyvą standartus. Manytina, kad toks sutikimas nebus laikomas licencine sutartimi, o vienašaliu, dvišaliu arba daugiašaliu sandoriu.

5.5. Specifiniai prekių ženklų panaudojimo atvejai

Kai kuriais atvejais prekių ženklas gali būti suteikiamas naudoti, tačiau toks naudojimas nebus laikomas prekių ženklo licencine sutartimi. Jeigu prekių ženklas yra reklamuojamas trečiojo asmens mainais už tam tikrą naudą prekių ženklo savininkui (angl. - „*sponsorship*“), doktrinoje laikomasi pozicijos, kad tai laikytina labiau reklamavimo forma, negu prekių ženklų licencijavimas: nauda prekių ženklui kyla iš jo susiejimo su remiama veikla, negu iš prekių

⁴¹⁶ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 8-37.

ženklų naudojimo⁴¹⁷. Tuo tarpu jeigu trečiasis asmuo sumoka kitam asmeniui už tai, kad bus panaudotas to asmens vardas arba jo panašumas reklamuojant trečiojo asmens prekes ar paslaugas, tai taip pat nėra laikoma prekių ženklų licencijavimu, nes nėra prekių ženklų, kuris galėtų būti licencijuojamas⁴¹⁸. Tačiau kelių įmonių atliekamas bendras prekių ir paslaugų ženklinimas (angl. – „*co-branding*“), atsižvelgiant į žymimų prekių ar paslaugų klases, gali būti laikomas prekių ženklų licencijavimu⁴¹⁹.

5.6. Prekių ženklų licencinės sutarties aspektai bankroto atveju

Prekių ženklų licencinės sutarties ir bankroto teisės tarpusavio santykis tampa aktualus tais atvejais, kai licenciarui arba licenciatui įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratoriui būtina nuspręsti dėl sudarytų sutarčių, įskaitant ir prekių ženklų licencines sutartis, tolesnio vykdymo. Kaip nurodoma Įmonių bankroto įstatyme (ĮBĮ), įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka (10 straipsnio 7 dalies 4 punktas). Teismų praktikoje nurodoma, kad administratorius turi tik teisę, bet ne pareigą pranešti apie sutarties nevykdymą: įmonei iškėlus bankroto bylą, ji turi teisę nevykdyti sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigęs, ir šios sutartys laikomos pasibaigusiomis, išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo

⁴¹⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 2-36.

⁴¹⁸ *Ibid.*, para. 2-37.

⁴¹⁹ *Ibid.*, para. 2-38.

teisės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p.)⁴²⁰; ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. analizė leidžia teigti, kad įstatymų leidėjas suteikė bankrutuojančios įmonės administratoriui teisę per tam tikrą laiką apsispręsti dėl įmonės sutarčių pasibaigimo. Tačiau šia teise nepasinaudojus, vėliau įmonės administratorius nutraukti tokią sutartį arba ją keisti vienašališkai negali.⁴²¹

Jeigu teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja *licenciarui*, minėta ĮBĮ nuostata reiškia, kad pirmiausia galėtų pasibaigti neatlygintina prekių ženklo licencinė sutartis, nes iš jos nekyla licenciaro teisė reikalauti sumokėti licencinį mokestį. Tačiau iš licencinės sutarties kyla licenciaro teisė reikalauti naudoti prekių ženklą, todėl bankrutuojanti įmonė dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali turėti interesą licencinę sutartį vykdyti, pavyzdžiui, siekiant išvengti ženklo panaikinimo dėl nenaudojimo arba ženklo vertės sumažėjimo, ypač jeigu ženklas buvo įkeistas, o pati bankrutuojanti įmonė veiklos nevykdo ir prekių ženklo nenaudoja. Jeigu licencinė sutartis yra atlygintinė, licenciaras turi teisę reikalauti sumokėti licencinį mokestį. Dėl šios priežasties atlygintinės licencinės sutarties pasibaigimas pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą nėra galimas. Be to, ĮBĮ leidžia bankroto įmonei verstis ūkine-komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus nuostolius (ĮBĮ 10 str. 7 d. 5 p.). Jeigu sutartis nėra nutraukiama, bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (33 straipsnio 1 dalis), kas reiškia, kad reikalavimo teisė yra parduodama pagal kreditorių nustatytą tvarką (33 straipsnio 1 dalis). Literatūroje nurodoma, kad vienas iš būdų išvengti licencinės sutarties pasibaigimo yra intelektinės nuosavybės teisių perėmimas ir licencijos suteikimas buvusiam intelektinės nuosavybės teisių turėtojui (vadinamoji

⁴²⁰ Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis c.b. *V. P. v. BAB „Ekranas“ ir kt.*, Nr. 2A-411/2008, kat. 11.

⁴²¹ Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutartis c.b. *UAB „Audersima“ v. UAB „VP market“*, Nr. 2A-134/2006, kat. 42.9.

„*licence back*“ situacija), arba nepriklausomos įmonės sukūrimas, kuriai priklausytų intelektualinės nuosavybės teisės ir ši įmonė būtų licenciaras⁴²².

Jeigu bankroto byla iškeliama *licenciatui*, prekių ženklo licencinės sutarties nutraukimas gali būti nenaudingas bankrutuojančiai įmonei, nes tai užkirstų kelią efektyvios ūkinės komercinės veiklos vykdymui, jeigu tokią veiklą vykdyti planuojama (licenciatas tiesiog neturėtų teisės naudoti prekių ženklo, kurį naudojo anksčiau). Tokiu atveju iš licencinės sutarties kylančios reikalavimo teisės būtų įvertinamos ir parduodamos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (33 straipsnio 1 dalis). Toks perleidimas galėtų būti vykdomas kartu perkeliant ir skolą, t. y. licenciatu teises ir pareigas perkeliant kitam asmeniui. Vien tik reikalavimo teisės perdavimas, kaip minėta anksčiau, nepanaikina licencinės sutarties dvišališkumo (tai, jog abi šalys turi ir teises, ir pareigas). Vien tik reikalavimo teisės perleidimas galėtų būti kvalifikuojamas kaip licencinės sutarties kaip daugiašalio sandorio sukūrimas, pavyzdžiui, buvęs licenciatas licenciarui moka licencinį mokestį už tai, kad ženklą naudoja naujasis licenciatas, kuriam perduota reikalavimo teisė.

5.7. Sutartinių teisių gynimo būdų ir išimtinių prekių ženklo savininko teisių panaudojimas licenciatui pažeidus sutartį

Analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį, svarbu atsakyti į klausimą, kokius teisių gynimo būdus, sutartinius ar nesutartinius, gali panaudoti ženklo savininkas tuo atveju, jeigu licenciatas pažeidžia licencinę sutartį. Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad ženklo savininkas gali panaudoti šio įstatymo 38 straipsnyje numatytas teises prieš licenciatą, jeigu šis nevykdo kurios nors licencinėje sutartyje numatytos sąlygos – dėl jos trukmės, registruoto ženklo naudojimo formos, prekių ir (ar) paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, apimties (kiekio, rūšies, kilmės), teritorijos, kurioje gali būti naudojamas ženklas, arba dėl licenciatu gaminamų prekių ir (ar) teikiamų

⁴²² Dealing with a Potential Bankruptcy of a Licencor. A Bankruptcy Remote Entity May be One Way to Avoid Risks for Licensees. In *The National Law Journal*, Vol. 27, No. 14.

paslaugų kokybės (ši nuostata įgyvendina Prekių ženklų direktyvos 8 straipsnio 2 dalį). Štai Europos Teisingumo Teismo byloje *Copad v. Christian Dior*⁴²³ atsakant į pirmąjį prejudicinį klausimą pasisakyta, kad Direktyvos 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licenciatą, kuris pažeidžia licencinės sutarties sąlygą dėl [...]“. Tačiau tiek įstatymo leidėjo, tiek teismo pozicija iliustruoja, kad licencinės sutarties pažeidimas leidžia pasinaudoti prekių ženklo suteikiamomis išimtinėmis teisėmis. Įstatyme ir teismo sprendime nutylima apie sutartinių teisių gynimo būdų taikymo galimybę.

Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje ir doktrinoje panašaus klausimo nebuvo spręsta, tačiau materialiosios nuosavybės teisės srityje buvo pasisakyta dėl negatorinio ir vindikacinio ieškinio teisinės reikšmės. Sprendžiant bylą, susijusią su negatoriniu ieškiniu, buvo nurodyta, kad „laikinių apsaugos priemonių taikymo institutas yra *civilinė procesinė priemonė*, taikoma savarankiškai, paprastai esant neišspręstam šalių materialiniam teisiniam reikalavimui. Tuo tarpu negatorinis ieškinytis yra nuosavybės teisių gynimo būdas, t. y. *daiktinė teisinė priemonė*. Šie aptariamų teisių institutų skirtumai lemia tai, kad, savininkui prireikus ginti savo nuosavybės teises, priklausomai nuo tų teisių suvaržymo ar pažeidimo pobūdžio, teisiškai įmanomas tik vienas iš aptariamų (o ne abu kaip alternatyvūs) teisių gynimo būdai“⁴²⁴. Doktrinoje analizuojant vindikacijos institutą nurodoma, kad Lietuvos civilinė teisė nepripažįsta daiktinių ir asmeninių ieškinių konkurencijos. Todėl savininkas neturi galimybės rinktis, kokį ieškinį jam reikšti. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad kai savininką ir asmenį, kuris pažeidžia savininko nuosavybės teisę, sieja prievoliniai teisiniai santykiai, *pažeista* nuosavybės teisė turi būti ginama ne daiktinių, o prievolinių teisių santykių gynimo būdais⁴²⁵.

⁴²³ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje C-59/08 „*CopadSA*“ v. „*Christian Dior couture SA*“ (2008), OJ C 92.

⁴²⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis c. b. L. Č. ir J. J. V. V. P. ir V. P., Nr. 3K-3-21/2008, kat. 110.4; 110.5 (S).

⁴²⁵ MIKELĖNAS, Valentinas. Vindikacija ir jos taikymas. In *Justitia*, 2005 m. Nr. 1 (55), p. 3.

Pažymėtina, kad vindikacijos instituto bei jo doktrininio aiškinimo pritaikymas prekių ženklų institutui nėra galimas, nes vindikacinio reikalavimo objektu gali būti tik pagal individualius požymius apibūdinti daiktai (arba jų dalys), kurie pareiškiant ieškinį egzistuoja natūra (CK 4.4 str. 1 d.)⁴²⁶. Priešingai nei vindikacijos atveju, „kvazidaiktinės“ teisės į prekių ženklą gynimas pasinaudojant „kvazidaiktiniais“ teisių gynimo būdais, kai šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai, yra galimas pagal anksčiau minėtą Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 6 dalies nuostatą. Ši Prekių ženklų nuostata taip pat iliustruoja, pavyzdžiui, kokios yra skirtingos nuomos ir prekių ženklo licencinė sutartys, nors licencinė sutartis Prancūzijos teisės tradicijoje ir laikoma išsivysčiusia būtent iš nuomos sutarties. Pavyzdžiui, pažeidus nuomos sutartį, pagal anksčiau minėtą doktrininę poziciją būtų galima reikšti tik asmeninį ieškinį, kylantį iš prievolių teisinių santykių, tačiau vindikacinio ieškinio reikšti nebūtų galima. Tuo tarpu pažeidus licencinę sutartį būtų galima pareikšti ieškinį dėl išimtinių teisių gynimo.

Manytina, kad pažeidus licencinę sutartį galėtų būti taikomi tiek sutartiniai, tiek nesutartiniai teisių gynimo būdai dėl kelių priežasčių. *Pirma*, nėra jokios priežasties daryti prielaidą, kad sutartiniai ir nesutartiniai teisių gynimo būdai yra vienas kitą nurungiantys, persidengiantys ar vienas už kitą pranašesni. Šie būdai yra visiškai savarankiški ir taikomi esant skirtingiems pagrindams: vienu atveju tai būtų sutarties pažeidimas, kitu atveju – prekių ženklo pažeidimas. Tačiau abejonė gali iškilti dėl to, kad ženklo naudojimas už sutarties ribų gali ir nebūti licencinės sutarties pažeidimu. Tokiu atveju būtina įvertinti, ar iš tikrųjų buvo pažeista licencinė sutartis pagal Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje išvardintus kriterijus: licencinės sutarties trukmė, registruoto ženklo naudojimo forma, prekių ir (ar) paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, apimtis (kiekis, rūšis, kilmė), teritorija, kurioje gali būti naudojamas ženklas, licencijai gaminamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų kokybė. Manytina, kad kiekvienu išvardytu atveju ženklo pažeidimas nebūtinai reiškia ir licencinės sutarties pažeidimą, nors straipsnyje ir kalbama apie

⁴²⁶ MIKELĖNAS, Valentinas. Vindikacija ir jos taikymas. In *Justitia*, 2005 m. Nr. 1 (55), p. 4.

licencinės sutarties sąlygos nevykdymą. Pavyzdžiui, jeigu licencinė sutartis yra pasibaigusi, ženklas naudojamas jau nesant licencinės sutarties, todėl negali būti keliamas klausimas dėl licencinės sutarties sąlygos dėl licencinės sutarties trukmės pažeidimo. Toks ženklo naudojimas suteikia galimybę prieš buvusį licenciata panaudoti tik ženklo savininko išimtinės teises, nes nesant sutarties, ji negali būti pažeista. Tuo tarpu jeigu nevykdoma sąlyga dėl registruoto ženklo naudojimo formos, pavyzdžiui, licenciatas modifikuoja ženklo grafinį vaizdą ir tokį ženklą naudoja, atitinkami licenciatos veiksmai gali būti laikomi ir nesąžiningu sutarties vykdymu, nes vietoj licencijos objekto licenciatas naudoja konfliktuojantį žymenį ir dėl to tiesiogiai paveikia licenciaro turtinius interesus. *Antra*, Prekių ženklų direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje, kuri yra įgyvendinta Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje, naudojama sąvoka „pažeidęs bet kurią sutarties nuostatą“ (angl. – „*contravenes any provision*“). Ši sąvoka reiškia, kad išimtinės ženklo savininko teisės gali būti panaudotos tik tada, kai sutartis yra pažeidžiama. Manytina, kad iš esmės yra neįmanoma pažeisti sutartį direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje ir Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais taip, kad nebūtų pažeidžiamos ir išimtinės ženklo savininko teisės, nes sutarties pažeidimas visais atvejais bus ir prekių ženklo pažeidimas. Tačiau direktyva nereglementuoja klausimų, susijusių su sutarties pažeidimu, nes tai išeina iš direktyvos reglamentavimo dalyko. *Trečia*, laikantis priešingos pozicijos, kad nesutartiniai teisių gynimo būdai nurungia sutartinius gynimo būdus arba atvirkščiai, būtų prieinama prie nepagrįstos išvados, nes remiantis prekių ženklo pažeidimui, kuris tuo pačiu reikštų ir sutarties pažeidimą, nebūtų galima taikyti sutartinių teisių gynimo būdų, arba pritaikius sutartinius teisių gynimo būdus, nebūtų galima taikyti nesutartinius. Pavyzdžiui, vienašališkai pareiškus reikalavimą nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo, nebūtų galima paraleliai pareikšti reikalavimą uždrausti naudoti prekių ženklą, arba pareiškus reikalavimą uždrausti naudoti tam tikrą žymenį, nebūtų galima nutraukti sutarties dėl esminio pažeidimo. Manytina, kad tai iš esmės apribotų licenciaro galimybes apginti savo teises ir sukeltų neproporcingas teisinės pasekmes, ypač tuo aspektu, jog prekių ženklų

teisės numatomi teisių gynimo būdai, taip pat galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra specifiniai (PŽĮ X skirsnis). *Ketvirta*, abiejų teisių gynimo būdų taikymas leidžia pritaikyti įvairius teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, reikalauti uždrausti naudoti konfliktuojantį ženklą, reikalauti atlyginti nuostolius ir nutraukti sutartį. Tokiu būdu licenciaro teisės gali būti apginamos efektyviau.

V. PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCINĖS SUTARTIES IR KITŲ SUTARČIŲ TARPUSAVIO SANTYKIS

1. Prekių ženklų licencinės sutarties ir kitų sutarčių tarpusavio santykio problematika

Prekių ženklo licencinė sutartis yra viena iš sandorių dėl teisės į prekių ženklą rūšių: teisė į prekių ženklą gali būti ne tik licencijuojama (PŽĮ 44 straipsnis), tačiau taip pat perduodama (PŽĮ 43 straipsnis) ar įkeičiama (PŽĮ 45 str.). Be šių tradicinių teisės į prekių ženklą sandorių rūšių egzistuoja eilė sandorių, kuriuose teisė į prekių ženklą gali būti panaudojama vienokiu ar kitokiu būdu (pavyzdžiui, franšizės sutartis) arba kurie tam tikrais bruožais yra giminingi prekių ženklų licencinei sutarčiai (pavyzdžiui, nuomos sutartis). Nagrinėjant pastarųjų sutarčių santykį su prekių ženklo licencine sutartimi, kyla praktiškai svarbūs klausimai dėl prekių ženklo licencinės sutarties ar kitos atitinkamos sutarties kvalifikavimo, teisės normų taikymo pagal analogiją galimybių, prekių ženklų licencinės sutarties autonominio statuso bei iš to kylančių teisinių pasekmių. Šie klausimai yra svarbūs, nes prekių ženklas paprastai suteikiamas naudoti sutartyje numačius įprastas tam tikros srities komercinei praktikai sąlygas, susijusias su prekių gamyba, platinimu, reklama ir pan. Prekių ženklo licencinė sutartis pagal savo prigimtį užima vietą tarp distribucijos ir franšizės sutarties, todėl, atsižvelgiant į konkrečius komercinius interesus, licencinė sutartis dažniausiai nukryps į vienos ar kitos sutarties pusę, t. y. turės kitų sutarčių elementų (prekių gamybos, distribucijos sutarties) arba bus kitos sutarties elementas (franšizės, distribucijos sutarties).

1.1. Prekių ženklo licencinės sutarties ir teisės į prekių ženklą perdavimo sutarties tarpusavio santykis

Teisės į pareikštą ar įregistruotą prekių ženklą perdavimas reglamentuojamas Prekių ženklų įstatymo 43 str. Teisės į prekių ženklą perdavimo sutarties

tikslas yra perduoti teisę į prekių ženklą kitam asmeniui, tuo tarpu licencinės sutarties tikslas yra laikinai suteikti kitam asmeniui teisę naudoti prekių ženklą. Priešingai nei licencinėje sutartyje, teisė į ženklą pereina kartu su juridiniu asmeniu, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip (PŽĮ 43 straipsnio 1 dalis). Skirtingai nei licencinės sutarties atveju, teisės perdavimo sutartis visais atvejais turi būti registruojama prekių ženklų registre (PŽĮ 43 straipsnio 5 dalis). Tačiau esminis teisių perdavimo ir licencinės sutarties skirtumas yra subjektinės teisės į prekių ženklą priklausymas konkrečiam asmeniui. Teisių perdavimo atveju teisė į prekių ženklą priklauso konkrečiam asmeniui ir yra perduodama teisių įgijėjui, tuo tarpu licencinės sutarties atveju teisė į prekių ženklą licenciatui nepriklauso, o tik yra suteikta naudoti. Dėl šios priežasties prekių ženklo licencinei sutarčiai netaikytinas teisių pirkimo-pardavimo institutas (CK 6.425 str.), taip pat licencinė sutartis neturėtų būti apibūdinama kaip licencijos „pirkimo-pardavimo“ sutartis. Šis skirtumas, būtent, teisės perdavimas arba suteikimas, itin svarbus, nes teisių perdavimo sutartis yra itin panaši į išimtinę licencinę sutartį, pagal kurią išimtinis licenciatas savo teisiniu statusu iš esmės prilygsta prekių ženklo savininkui (PŽĮ 50 str. 1 d.). Kaip jau buvo minėta, Vokietijoje dominuoja pozicija, kad išimtinės licencijos registravimas netgi neturi įtakos suteikiamoms teisėms, nes pagal vyraujančią nuomonę išimtiniai licenciatai turi absoliučias teises, kurios sukelia teises pasekmes tretiesiems asmenims net prieš prekių ženklo licencinės sutarties registraciją⁴²⁷. Atsižvelgiant į šį skirtumą, būtent, subjektinės teisės priklausymą konkrečiam asmeniui, negalima sutikti autorių teisių srityje nurodoma pozicija, kad „problematiška yra atriboti sutartį dėl teisių perdavimo ir licencinę sutartį, kuria suteikta išimtinė teisė naudotis kūrinium. Mat tiek sutarties sąlygos, tiek sutarties šalių tiesės ir pareigos reglamentuojamos tomis pačiomis įstatymo normomis, o įgytų pagal sutartį teisių apimtis nesiskiria – pagal abi sutartis įgyjama išimtinė teisė naudotis kūrinium sutartyje nustatytais būdais. Autoriaus teisių grįžimas autoriui (autorių teisių subjektui) pasibaigus

⁴²⁷ Contract regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties. Germany. Report Q190. In *AIPPI Yearbook 2006/I*, p. 5.

sutarties terminui ar sutartį nutraukus galimas ir teisės perdavus, ir jas suteikus⁴²⁸. Tačiau to paties šaltinio autorius teisingai pastebi, kad licenciatų galimybės sudaryti autorines sutartis labiau apribotos – jie gali sudaryti tik licencines sutartis⁴²⁹. Būtent, prekių ženklo licencinės sutarties atveju licenciatui teisė naudoti ženklą yra tik suteikta, jis teisės į prekių ženklą negali perduoti, nes ji jam nepriklauso. Šis aspektas yra pagrindinis teisių perdavimo ir licencinės sutarties atribojimo kriterijus. Tačiau neatsižvelgiant į šį skirtumą, išimtinio licenciatu teisinis statusas yra iš esmės tapatus ženklo savininko teisiniu statusui, nes išimtinis licenciatas turi tiek pozityviają, tiek negatyviają ženklo naudojimo teisę, taip pat teisę kreiptis į teismą dėl teisės į ženklą pažeidimo.

Pažymėtina, kad prekių ženklo licencinės sutarties ribose atliekamas ženklo naudojimas turi panašumų į daiktinėje teisėje naudojamą sekimo teisės sąvoką, pagal kurią daiktinė teisė pereina kartu su daiktu, nesvarbu, kur daiktas bebūtų – pas savininką ar pas kitą asmenį⁴³⁰. Atitinkamai, ir ženklo licencine sutartimi suteikiamas naudoti ženklas, nors jis faktiškai ir negali būti perduodamas kaip gali būti perduodamas materialus daiktas, nėra perduodamas licenciatui, nes konkretaus subjekto teisė į ženklą išlieka nepakitusi ir toliau priklauso tam pačiam ženklo savininkui.

1.2. Prekių ženklų licencinės sutarties ir franšizės sutarties tarpusavio santykis

Analizuojant prekių ženklo licencinės sutarties ir kitų sutarčių tarpusavio santykį, problematiškiausias yra prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties (CK 6.766-6.779 straipsniai) tarpusavio atribojimas ir jų kvalifikavimas. Franšizės sutartis ir prekių ženklo licencinė sutartis vienijamos daugelio panašių bruožų, nes abiejų sutarčių dalykas ir tikslas yra panašūs, tam

⁴²⁸ USONIENĖ, Juratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 167-168.

⁴²⁹ *Ibid.*, p. 139.

⁴³⁰ PAKALNIŠKIS, Vytautas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis. Antroji laida*. (moks. red. Vytautas Pakalniškis, Leonas Virginijus Papirtis). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 98.

tikri klausimai reglamentuojami analogiškai. Dėl šios priežasties kyla eilė Lietuvos teisės doktrinoje nenagrinėtų klausimų, susijusių su šių sutarčių tarpusavio santykiu: prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties kvalifikavimas ir iš to kylančios teisinės pasekmės, sutarčių atribojimas ir jų autonominis statusas, franšizės sutartį reglamentuojančių teisės normų taikymo prekių ženklo licencinei sutarčiai pagal analogiją galimybės bei kiti susiję klausimai. Šie klausimai nagrinėjami remiantis užsienio literatūra, kurioje sutarčių tarpusavio santykis detalai nenagrinėjamas, tačiau akcentuojama, kad franšizės sutarties sudedamąja dalimi yra prekių ženklo licencinė sutartis⁴³¹.

1.2.1. Franšizės sutarties sąvoka ir rūšys

Licencijavimas (t. y. tam tikros absoliutaus pobūdžio teisės suteikimas laikinai naudoti kitam asmeniui) buvo žinomas jau viduramžiais, pavyzdžiui, karalius didikams suteikdavo teisę rinkti mokesčius, gildijoms karalius suteikdavo teisę turėti turgus ir muges. Tačiau verslo formato franšizės sutartis išsivystė gana neseniai, XIX a. antrosios pusės pradžioje⁴³². Franšizės sutartį⁴³³ pačia bendriausia prasme galima apibūdinti kaip teisių „komercinę koncesiją“⁴³⁴ kaip tam tikro subjekto turimų išimtinių teisių suteikimą naudoti tam tikroje teritorijoje⁴³⁵ arba kaip prekių ir paslaugų pardavimo metodą⁴³⁶. Pagal CK 6.766 straipsnio 1 dalyje pateikiamą sutarties definiciją, franšizės sutartimi viena šalis (teisių turėtojas) įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma, o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. Tokia sutarties sąvoka

⁴³¹ ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006, p. 20. Taip pat MENDELSON, Martin. *Franchising law*. Richmond : Richmond Law & Tax, 2004, p. 47.

⁴³² MENDELSON, Martin. *Franchising law*. Richmond : Richmond Law & Tax, 2004, p. 21-22.

⁴³³ Franšizė istoriškai yra atsirado viduramžių Didžiojoje Britanijoje: bažnyčios atstovai sumokėdavo mokesį ir įsipareigodavo teikti paramą mainais už teisę rinkti vietinius mokesčius. Ši praktika buvo uždrausta 1562 m. Trento Tarybos. Žr. PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1001.

⁴³⁴ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1001, p. 1. Taip pat ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006, p. 1.

⁴³⁵ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1001.

⁴³⁶ MENDELSON, Martin. *Franchising law*. Richmond : Richmond Law & Tax, 2004, p. 1.

kyla iš franšizės sutarties esminio požymio, pagal kurį viena sutarties šalis suteikia kitai šaliai naudoti išimtinės teises, kurių pastaroji neturi. Franšizės sutarties išskyrimas atskira sutartimi grindžiamas poreikiu augti sėkmingai besivystančiam verslui, ir šį augimą pasiekti susisieję su kitais, kurie valdo kapitalą ir žmogiškuosius išteklius⁴³⁷.

Pagal pobūdį franšizės sutartys gali būti skirstomos į *pramoninę franšizės sutartį* (naudodamasis išimtinėmis teisėmis, teisių naudotojas gamina ir parduoda prekes), *distribucijos franšizės sutartį* (naudodamasis išimtinė teise, teisių turėtojas tik parduoda prekes) ir *paslaugų franšizės sutartį* (naudodamasis išimtinė teise, turėtojas teikia paslaugas)⁴³⁸. Pagal franšizės sutarties raidos etapus, gali būti išskiriamos „*pirmosios kartos*“ franšizės sutartys, susijusios tik su prekių pardavimu per pasirinktus pardavėjus⁴³⁹, ir „*antrosios kartos*“, arba vadinamosios „verslo franšizės sutartys“, pagal kurias teisių turėtojas suteikia teisę naudoti su teisių turėtoju susijusį vardą, kontroliuoja gavėją, teikia jam pagalbą, o teisių turėtojas moka periodinį atlyginimą⁴⁴⁰. Franšizės sutartys taip pat gali būti skirstomos pagal dalyką (pagal tai, kokias išimtinės teises įsipareigojama suteikti: prekių ženklo franšizės sutartis, komercinės paslapties franšizės sutartis, dalykinės reputacijos franšizės sutartis ir pan.), į terminuotas ir neterminuotas (franšizės sutartis paprastai yra ilgalaikė sutartis, penkių arba daugiau metų trukmės⁴⁴¹), išimtinės ir neišimtinės (CK 6.772 straipsnio 2 dalies 1 punktas), franšizės sutartis sudaromas tarp įmonių ir tarp verslininkų (CK 6.766 straipsnio 3 dalis), franšizės sutartys, kurios registruojamos juridinių asmenų registre, arba prekių ženklų registre (CK 6.767 straipsnio 3 dalis). Franšizės sutartys taip pat skirstomos į darbo vietas sukuriančias franšizės sutartis (angl. - „*job franchise*“), investavimo franšizės sutartis (angl. - „*investment franchise*“), „verslo formato“ franšizės sutartis, pagal kurias pateikiama pilna verslo

⁴³⁷ MENDELSON, Martin. *Franchising law*. Richmond : Richmond Law & Tax, 2004, p. 1.

⁴³⁸ HESSELINK, Martin, Willem. *Commercial agency, franchise and distribution contracts*. München: Sellier Europ. Law Publ., 2006, p. 211.

⁴³⁹ Pavyzdžiui, tokie franšizės santykiai susiklosto tarp alaus daryklos ir šios daryklos alaus pardavėjų.

⁴⁴⁰ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1002, 1005.

⁴⁴¹ *Ibid.*, p. 19.

veikimo sistema (angl. - „*business format franchise*“), mobilaus verslo franšizės (angl. - „*mobile franchise*“) sutartis⁴⁴². Tikslumo dėlei, toliau analizuojama franšizės sutartis, kurios dalykas yra išimtinių teisių į prekių ženklą visuma, toliau bus vadinama prekių ženklo franšizės sutartimi. Pažymėtina, kad franšizės sutartis nėra laikytina fiduciarine sutartimi⁴⁴³, nors JAV praktikoje ši sutartis pripažįstama fiduciarine⁴⁴⁴.

1.2.2. Franšizės sutarties ir prekių ženklų licencijos tarpusavio santykis

Prekių ženklo licencinė sutartis ir prekių ženklo franšizės sutartis skiriasi keliais aspektais. Franšizės sutarties tikslas yra suteikti kitiems asmenims išimtines teises, kurių jie neturi, verslo tikslais. Tuo tarpu prekių ženklo licencinės sutarties tikslas yra platesnio pobūdžio: suteikti teisę į prekių ženklą naudoti licencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis), t. y. tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais. Komercinis abiejų sutarčių skirtumas yra tas, kad franšizės sutartis yra prekių ir paslaugų pardavimo metodas, tuo tarpu praktikoje licencinė sutartis paprastai yra susijusi tik su gamybos stadija ir prekių gamyba, kai prekės vėliau yra pateikiamos į pardavimo grandinę⁴⁴⁵. Prekių ženklo licencinėje sutartyje paprastai nėra numatytas gamybos būdas ir bendrai taikoma pardavimo politika⁴⁴⁶. Išskyrus pramoninę franšizės sutartį, kurios atveju prekės yra gaminamos, distribucijos franšizės sutartyje teisių naudotojas negamina prekių. Be to, tokiu atveju teisių naudotojas neturi teisės žymėti prekių ženklu prekių, kurias jis pagamina arba įsigyja iš trečiųjų asmenų⁴⁴⁷. Kadangi franšizės sutarties dalyku laikytinas įsipareigojimas suteikti įvairias išimtines teises (CK 6.766 str.), o licencinės sutarties dalyku – įsipareigojimas suteikti teisę į prekių ženklą (PŽĮ 44 str.), franšizės sutartis dalyko prasme yra platesnė

⁴⁴² MENDELSON, Martin. *Franchising law*. Richmond: Richmond Law & Tax, 2004, p. 4.

⁴⁴³ *Ibid.*, p. 61.

⁴⁴⁴ *Ibid.*, p. 58.

⁴⁴⁵ *Ibid.*, p. 47.

⁴⁴⁶ LELOUP, Jean-Marie. *La franchise. Droit et pratique*. Paris: Delmas, 2004, p. 221.

⁴⁴⁷ BASCHET, Dominique. *La Franchise*. Paris: Gualino editeur, para. 145.

nei prekių ženklo licencinė sutartis. Tačiau franšizės sutartis yra siauresnė šalių teisinio statuso ir sutarties atlygintinumo prasme: prekių ženklų licencinės sutarties atveju licenciatas nebūtinai turi mokėti atlyginimą, licenciatas ir licenciaras nebūtinai turi būti įmonės (verslininkai) (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalis); licencinės sutarties atveju teisės aktuose nereglamentuojama teisių turėtojo ir licenciato pareigos (CK 6.770-6.771 straipsniai), licenciato atsakomybė už sublicenciato veiksmus (6.768 straipsnio 5 dalis), šalių teisių apribojimai (CK 6.772 straipsnis), teisių turėtojo atsakomybė pagal licenciatui pareikštus reikalavimus (CK 6.773 straipsnis), teisė sudaryti sutartį naujam terminui (CK 6.774 straipsnis), pasekmės, susijusios su sutarties pabaiga, šalių pasikeitimu, išimtinių teisių pasikeitimu ir pasibaigimu (CK 6.773 straipsnis, CK 6.776-6.779 straipsniai). Abiejų sutarčių atveju skiriasi sutarties formos (franšizės sutartis visais atvejais turi būti rašytinė, CK 6.767 straipsnio 1 dalis) ir registracijos reikalavimai (jeigu teisių turėtojas yra registruojamas juridinių asmenų registre, franšizės sutartis registruojama privalomai dviejuose registruose, CK 6.767 straipsnio 2-3 dalys).

Abiejų sutarčių skirtumai labiausiai pasireiškia skirtingu sutarčių tikslu, reglamentavimo detalumu, skirtingomis pozicijomis dėl tų pačių teisinių sutarties aspektų. Šie skirtumai prekių ženklo licencinėje sutartyje leidžia nustatyti mažiau „griežtas“ ir mažiau detalias teisės į prekių ženklą panaudojimo sąlygas, šalys gali daugiau klausimų reglamentuoti savo nuožiūra. Abiejų sutarčių skirtumai nėra tokie ryškūs, jeigu, pavyzdžiui, lygintume juos su skirtumais tarp prekių ženklo licencinės sutarties ir nuomos sutarties. Neabejotina, kad dėl šių skirtumų, ypač dėl skirtingo sutarčių tikslo, franšizės sutartis ir prekių ženklo licencinė sutartis laikytinos savarankiškomis sutartimis.

Abiejų sutarčių skirtumus itin svarbu įvertinti sudarant konkrečią sutartį, nes „griežtesnė“ licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, o „švelnesnė“ franšizės sutartis – kaip licencinė sutartis. *Pirma*, jei franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai (šie požymiai aptariami toliau) būdingi prekių ženklo licencinei sutarčiai, prekių ženklo licencinė sutartis

turėtų būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis. Tokia situacija gali pasitaikyti, jeigu šalys susitarė dėl „griežtų“ prekių ženklo panaudojimo sąlygų, tačiau sutarties neįvardijo kaip franšizės sutarties. Pavyzdžiui, jeigu prekių ženklo licencinė sutartis numato licencianto veiklos kontrolę (prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolė, instrukcijų teikimas licenciatui, licencianto pareiga užtikrinti prekių ar paslaugų kokybę ir kt.), tikėtina, kad šalys sudarė franšizės sutartį. Franšizės sutarties kvalifikavimas didesnės praktinės reikšmės neturi, jeigu šalys iš tiesų siekė sudaryti franšizės sutartį. Tačiau jeigu šalys siekė sudaryti prekių ženklo licencinę sutartį, o sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, šalių tarpusavio santykiai bus reglamentuojami pagal franšizės sutarčiai taikytinas teisės normas. *Antra*, jei franšizės sutartis neturi ją kvalifikuojančių požymių, pavyzdžiui, sutartis įvardijama kaip franšizės sutartis, tačiau teisių naudotojas neprivalo užtikrinti teisių turėtojo nustatyto prekių ar paslaugų kokybės standarto, neprivalo laikytis teisių turėtojo instrukcijų ir pan., tokia sutartis gali būti kvalifikuojama kaip prekių ženklo licencinė sutartis, jeigu tokioje sutartyje numatytos licencinę sutartį kvalifikuojančios sąlygos. Manytina, kad prekių ženklo licencinei sutarčiai kvalifikuoti užtenka nustatyti, kad teisė į prekių ženklą buvo suteikta naudoti tam tikromis sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). *Trečia*, jeigu franšizės sutarties dalykas yra tik teisės į prekių ženklą suteikimas, franšizės sutartis laikytina savarankiška sutartimi, turinčia prekių ženklo licencinės sutarties elementą. Tokiu atveju franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai savaime yra ir prekių ženklo licencinę sutartį kvalifikuojančiais požymiais, nes franšizės sutarties kvalifikacija apima ir licencinę sutartį. Teisės doktrinoje išskiriamos dvi esminės franšizės sutarties sudedamosios dalys: licencija teisių naudotojui veikti turint teisių turėtojo prekių ženklą ar kitą išimtinę teisę, susijusią su teisių turėtoju, ir teisių turėtojo kontrolė teisių naudotojo veiklos atžvilgiu⁴⁴⁸. Tarp tradicinės verslo franšizės ir „grynos“ prekių ženklo licencinės sutarties yra sutartinių santykių intervalas,

⁴⁴⁸ ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006, p. 10.

kurį galima apibūdinti sąvoka „franšizė“⁴⁴⁹. Nurodoma, kad prekių ženklai sudaro franšizės esmę⁴⁵⁰. Pažymėtina, kad licencinės sutarties buvimas franšizės sutarties „branduoliu“ praktiškai svarbus sprendžiant franšizės sutarties galiojimą tretiesiems asmenims, jei franšizės sutartis nebuvo registruota Prekių ženklų registre (PŽĮ 44 straipsnio 4 dalis), taip pat sprendžiant išimtinės ar neišimtinės franšizės sutarties naudotojo teisę kreiptis į teismą dėl teisės į prekių ženklą pažeidimo (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis). *Ketvirta*, jeigu franšizės sutarties dalykas yra susijęs ne tik su teise į prekių ženklą, o ir su kitomis išimtinėmis teisėmis, franšizės sutartis laikytina mišria savarankiška sutartimi, kurios sudedamuoju elementu yra prekių ženklo licencinė sutartis. Kaip nurodoma doktrinoje, prekių ženklų licencinė sutartis gali būti franšizės sutarties elementas⁴⁵¹, prekių ženklų licencinė sutartis yra esminė arba pagalbinė franšizės sutarties dalis⁴⁵². Teigiama, kad franšizės sutartis paprastai apima du elementus: prekių ženklų licenciją ir *know-how* pateikimą⁴⁵³.

1.2.3. Franšizės sutarties ir prekių ženklo licencinės sutarties kvalifikavimas

Franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai išplaukia iš franšizės sutarties sąvokos (CK 6.766 str. 1 d.). Franšizės sutartį kvalifikuojančiais požymiais laikytini: pirma, teisių turėtojo įsipareigojimas suteikti išimtinės teisės verslo tikslais (CK 6.766 str. 1 d.), antra, teisių naudotojo įsipareigojimas mokėti atitinkamą atlyginimą (CK 6.766 str. 1 d), trečia, išimtinių teisių panaudojimo masto nustatymas (CK 6.766 str. 2 d.), ir ketvirta, svarbiausia, būtent franšizės sutarčiai būdingos šalių pareigos (CK 6.770-771 str.). Franšizės sutartis, be

⁴⁴⁹ ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006, p. 2.

⁴⁵⁰ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 21.

⁴⁵¹ PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle. Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*. Paris : L.G.D.J, 2006, p. 392.

⁴⁵² BOUJU, Andre. *How Trade Marks are Protected in France: Part 2*. European Intellectual Property Review. 1986, p. 56.

⁴⁵³ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 613.

abejo, taip pat turi būti sudaryta rašytine forma, įregistruota juridinių asmenų registre ir prekių ženklų registre (CK 6.767 straipsnio 1-3 dalys).

Tačiau tokios sąlygos gali būti būdingos ir prekių ženklo licencinei sutarčiai. Prekių ženklų licencinė sutartis savo esme yra komercinio pobūdžio sutartis, nes prekių ženklas iš esmės yra vertingas tiek, kiek jis naudojamas žymėti tam tikroms prekėms ar paslaugoms. Dėl šios priežasties teisė į prekių ženklą dažniausiai bus suteikiama verslo tikslais, nes, priešingu atveju, apskritai nėra prasmės sudaryti prekių ženklo licencinę sutartį, kuri nesusijusi su prekių ženklo panaudojimu žymėti rinkoje esančioms prekėms ar paslaugoms, nes nenaudojamas prekių ženklas gali būti panaikintas (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis). Atitinkamai, prekių ženklo licencinė sutartis taip pat dažniausiai bus atlygintina sutartis ir dažniausiai bus sudaroma tarp įmonių arba verslininkų. Prekių ženklo licencinėje sutartyje visais atvejais nustatomas teisės į prekių ženklą panaudojimo mastas, nes licencinė sutartis yra leidimas naudoti prekių ženklą nustatytais sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Jeigu licencinėje sutartyje teisės į prekių ženklą panaudojimo mastas nenustatytas, jis gali būti numanomas pagal konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, visų ar dalies prekių ar paslaugų klasių atžvilgiu, visai ar daliai Lietuvos Respublikos teritorijos ir pan.

Kvalifikuojant franšizės sutartį, daugiausiai dėmesio turėtų būti teikiama sutarties šalių pareigų analizei, ypač tais atvejais, kai prekių ženklo licencinė sutartis kvalifikuojama franšizės sutartimi⁴⁵⁴. Pirmasis ir pats bendriausias požymis būtinas tam, kad prekių ženklo licencinė sutartis galėtų būti laikoma franšizės sutartimi, yra „glaudus“ prekių ženklo savininko ir licenciato tarpusavio santykis. Teisių turėtojo atliekama tęstinė kontrolė naudotojo veiklos atžvilgiu yra svarbiausias franšizės skiriamasis bruožas⁴⁵⁵. Franšizės sutarties esminis skirtumas nuo prekių ženklo licencinės sutarties yra teisių

⁴⁵⁴ Pavyzdžiui, pagal šalių teises ir pareigas nuo kitų sutarčių buvo atribota lizingo sutartis, žr. 2001 m. birželio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis *UAB „VB lizingas“ v. R.B.*, Nr. 3K-7-440/2001, kat. 45.8.

⁴⁵⁵ ADAMS, John. *Franchising*. London: Butterworths, 1987, p. 9.

turėtojo vykdoma „artima ir nuolatinė teisių naudotojo kontrolė“⁴⁵⁶. Analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį, atsižvelgiant į ši šalių ryšį, būtina nustatyti sutarties šalių pareigas ir jas palyginti su franšizės sutarties šalių pareigomis (CK 6.770-6.771 straipsniai). Svarbus klausimas, ar aiškinant licencinę sutartį turi būti nustatomos visos franšizės sutarties šalių pareigos, ar tik kai kurios. Manytina, kad licencinės sutarties kvalifikavimui franšizės sutartimi pakanka nustatyti ne visas franšizės sutarties šalies pareigas jau vien dėl to, kai kurios pareigos turi išplaukti iš pačios sutarties, pavyzdžiui, teisių naudotojo pareiga sudaryti subfranšizės sutartį (CK 6.771 straipsnio 6 punktas).

Kvalifikuojant franšizės sutartį atkreiptinas dėmesys į tai, kad franšizės sutarties atveju privalomos šalių pareigos atsiranda tada, kai atsiranda pati franšizės sutartis, nesvarbu, ar franšizės sutartyje šios pareigos numatytos. Tuo tarpu kvalifikuojant prekių ženklo licencinę sutartį franšizės sutartimi, šalių pareigų analizė tampa „atvirkščia“, nes pirmiausia nustatomos pareigos, o po to pagal jas kvalifikuojama franšizės sutartis. Manytina, kad franšizės sutarties kvalifikavimui pakanka nustatyti labiausiai franšizės sutarčiai būdingas teisių turėtojo ir naudotojo pareigas pagal CK 6.770 str. 1 dalies 1-2 punktus, 2 dalies 1-3 punktą ir 6.771 str. 1-5, 7 punktus (šios pareigos, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, gali būti laikomos numanomomis pagal CK 6.196 str. 1 d.), nes jos privalomai taikomos franšizės sutarties šalims. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.770 straipsnio 2 dalį sutartis gali nustatyti ką kita, todėl kai kurios teisių turėtojo pareigos sutartyje gali būti ir nenumatytos, pavyzdžiui, sutarties įregistravimo pareiga gali būti nustatyta teisių naudotojui, teisių turėtojo atliekama prekių ir paslaugų kokybės kontrolės pareiga gali būti neatliekama arba atliekama per trečiuosius asmenis ir pan.

Charakteringiausiai franšizės sutarties skiriamaisiais požymiais laikytini teisių turėtojo atliekama prekių arba paslaugų kokybės kontrolė (CK 6.770 straipsnio 2 dalies 3 punktas) ir teisių naudotojo pareiga užtikrinti kokybės reikalavimus (CK 6.771 straipsnio 2 punktas). Jeigu prekių ženklo

⁴⁵⁶ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 4.

licencinėje sutartyje numatytos atitinkamos nuostatos, egzistuoja didelė tikimybė, kad licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, netgi nesant aiškiai išreikštų kitų aukščiau išvardintų franšizės sutarčiai būdingų pareigų. Dauguma franšizės sutarčių apima licencijas naudoti teisių turėtojo prekių ženklą; teisių turėtojas siekia kontroliuoti, kaip naudotojas vykdo savo veiklą labiau nei paprastos licencijos atveju⁴⁵⁷. Analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį, pirmiausia rekomenduotina nustatyti būtent šias licencinės sutarties šalių pareigas. Kita vertus, kai kuriais atvejais atskirti sutartis gali būti itin keblu, nes bendrosios teisės tradicijoje prekių ženklo licencinės sutarties viena iš būtinųjų sąlygų laikoma prekių ar paslaugų kokybės kontrolės sąlyga⁴⁵⁸. Bendrojoje teisėje laikoma, kad tol, kol užtikrinama kokybės kontrolė, prekių ženklas atlieka kilmės funkciją. Jeigu kokybės kontrolė nėra taikoma, prekių ženklas gali būti panaikintas⁴⁵⁹ (įdomu pastebėti, kad netgi esant privalomai kokybės kontrolės sąlygai, užsienio literatūroje nėra akcentuojamas licencinės sutarties „peraugimas“ į franšizės sutartį, taip pat nėra nurodoma susijusios teismų praktikos pavyzdžių). Tačiau vien tik kokybės kontrolės nuostatų buvimas neleidžia daryti išvados, kad licencinė sutartis yra franšizės sutartis, nes franšizės sutarčiai reikalingas platesnė ir tik franšizės sutarčiai būdinga šalių teisių ir pareigų visuma. Pavyzdžiui, teismų praktikoje nurodomas licencinės sutarties pavyzdys, pagal kurį „Licencijos gavėjas visuomet turi naudoti Licencijuotus prekių ženklus šioje Sutartyje ir Instrukcijose numatyta tvarka, *kontroliuojant Licencijos davėjui ir veikdamas pagal jo pagrįstai duodamus nurodymus*, kuriuos Licencijos gavėjas turi nedelsdamas vykdyti“⁴⁶⁰. Neabejotina, kad vien tik pagal šią nuostatą nebūtų galima teigti, kad šalys sudarė ne licencinę, o franšizės sutartį. Nustatyti franšizės sutartį taip pat padeda kitos charakteringos šalių teisės ir pareigos, pavyzdžiui, teisių turėtojo pareiga suteikti informaciją,

⁴⁵⁷ PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1007.

⁴⁵⁸ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 6-03.

⁴⁵⁹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 6-02, 6-03.

⁴⁶⁰ Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008m. spalio 16 d. sprendimas administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valentino Fashion Group S.p.A., akcinės prekybos bendrovės (APB) „Apranga“ bei UAB „JCDecaux Lietuva“ skundus atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimų panaikinimo, Nr.I-3728-121/2008, kat. 20,61.

reikalingą teisių įgyvendinimui (CK 6.770 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Paprastai ši pareiga nėra būdinga prekių ženklo licencinei sutarčiai, nes suteikimas naudoti teisę į prekių ženklą nereikalauja išsamios teisės įgyvendinimo informacijos, priešingai nei franšizės sutartyje, kuri labiau skirta suteikti ne tik teisę į prekių ženklą, bet ir tam tikrą verslo modelį.

1.2.4. Franšizės sutartį reglamentuojančių normų taikymo prekių ženklų licencinei sutarčiai galimybės

Franšizės sutartį reglamentuojančios teisės normos pagal analogiją prekių ženklo licencinei sutarčiai savaimė netaikytinos, nes prekių ženklo licencinė sutartis ir franšizės sutartis, kaip minėta, laikytinos savarankiškoms sutartims, kurių tikslas yra skirtingas. Probleminiai licencinės sutarties klausimai, nereglamentuojami teisės aktuose, turėtų būti sprendžiami pagal bendrąsias prievolių ir sutarčių teisės normas, pavyzdžiui, licencinės sutarties teisinis statusas pasibaigus prekių ženklo galiojimui ar prekių ženklą panaikinus. Tačiau, nors ir laikantis šios pozicijos, reikia pripažinti, kad nemažai klausimų prekių ženklo licencinės sutarties atveju yra reglamentuojami analogiškai kaip ir franšizės sutartyje. Pavyzdžiui, aiškinant su licencinės sutarties reglamentavimu susijusias teisės normas, abiejų sutarčių atveju kyla tos pačios pasekmės dėl subfranšizės (sublicencinės) sutarties sudarymo, jos termino ir negaliojimo (CK 6.768 straipsnio 1-3 dalys), dėl sutarties pabaigos (CK 6.776 straipsnio 3-4 dalys), dėl sutarties šalių pasikeitimo (6.777 straipsnio 1 dalis) (šie klausimai dėl atskiros tematikos straipsnyje detaliau nenagrinėjami).

1.2.5. Išvados dėl prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties tarpusavio santykio

Franšizės sutartis, pagal kurią teisių turėtojas įsipareigoja perduoti naudotis teise į prekių ženklą, laikytina mišria savarankiška sutartimi, kurios „branduolį“ sudaro prekių ženklo licencinė sutartis. Dėl šios priežasties itin

svarbią reikšmę įgyja abiejų sutarčių kvalifikavimas ir tarpusavio atribojimas remiantis charakteringomis franšizės sutarties šalių teisėmis ir pareigomis (CK 6.770 str. 1-2 dalis, 6.771 str. 1-5, 7 punktas), visų pirma, franšizės sutarčiai būdinga teisių turėtojo atliekama kokybės kontrolės pareiga. Atsižvelgiant į abiejų sutarčių panašumą, tinkamas sutarčių kvalifikavimas leidžia išvengti skirtingo sutarties teisinio režimo, jei prekių ženklo licencinė sutartis kvalifikuojama franšizės sutartimi, arba atvirkščiai. Tinkamas sutarčių kvalifikavimas taip pat svarbus aiškinant konkrečios sutarties nuostatas, nes dėl sutarčių savarankiškumo franšizės sutartį reglamentuojančios teisės normos savaime licencinei sutarčiai netaikytinos.

1.3. Prekių ženklų licencinės sutarties ir nuomos sutarties tarpusavio santykis

Kaip buvo nagrinėjama ankstesniuose darbo skyriuose, tarpukario Lietuvos 1925 m. Prekių ženklo saugoti įstatyme jau buvo galima nustatyti licencinės sutarties užuomazgų nuomos sutarties sampratos ribose, be to, prekių ženklų licencinė sutartis Prancūzijos teisės tradicijoje istoriškai buvo siejama su nuomos sutartimi, tačiau šios sutartys ilgainiui pradėtos atriboti. Prekių ženklų licencinė sutartis ir nuomos sutartis yra panašios, tačiau skirtingos prigimties sutartys. Abiejų sutarčių atveju yra suteikiamos teisės naudoti tam tikrą objektą, tačiau licencinės sutarties atveju yra suteikiamos teisės į prekių ženklą, o nuomos sutarties atveju – įsipareigojama perduodamas valdyti ir naudoti individualizuotą nesunaudojamą daiktą (CK 6.477 straipsnio 1, 2, 3 dalys). Iš tiesų, gali kilti klausimas, ar prekių ženklo licencinė sutartis negali būti laikoma teisės į prekių ženklą nuomos sutartis, nes teisė į prekių ženklą yra suteikiama naudoti, panašiai kaip ir nuomos sutartyje yra suteikiamos daikto valdymo ir naudojimo teisės. Manytina, kad tokia pozicija negali būti laikoma pagrįsta. Štai Prancūzijos doktrinoje licencinė sutartis ir nuomos sutartis yra atribojamos: teigiama, kad licenciatas nesiekia įgyti teisę naudotis tam tikru darbo rezultatu (kaip nuomininkas reikalauja naudotis daiktu), tačiau siekia

pelno iš naudojimo visuomenėje. Licenciatas pripažįsta teisinę prerogatyvą į daiktą teisės turėtoji. Todėl licenciatas negali gauti šio naudojimosi darbo rezultatu; jis gali reikalauti naudoti kūrinį, kas yra tiesioginis naudojimo teisės įgyvendinimas⁴⁶¹. Teisių perdavimas yra panašus į pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo tarpu licencija, kaip asmeninės teisės koncesija, yra nuomos perkėlimas į intelektualinės nuosavybės teisę. Tačiau „teisės nuoma“ yra svetimas darinys civilinėje teisėje. Licencija nėra tik paprastas leidimas naudotis teise licenciatu naudai⁴⁶².

Analizuojant šių sutarčių atribojimą pagal Lietuvos teisę, būtina išskirti kelis aspektus. Prekių ženklo licencinės sutarties dalykas yra susijęs su intelektualinės nuosavybės objektu, tuo tarpu nuomos sutarties atveju dalykas yra susijęs su materialinės nuosavybės objektu, nes nuomininkui yra suteikiamos valdymo ir naudojimo teisės į daiktą (CK 6.477 straipsnis). Daiktu laikomas iš gamtos pasisavintas arba gamybos procese sukurtas materialaus pasaulio dalykas (CK 4.1 straipsnis). Nors intelektualinės nuosavybės sąvoka patenka yra bendrą nuosavybės sąvoką⁴⁶³, materialinės nuosavybės objektas ir intelektualinės nuosavybės objektas laikytinos savarankiškoms sąvokoms⁴⁶⁴. Galima teigti, kad nuomos sutartis yra sutartis dėl daikto, tuo tarpu licencinė sutartis yra sutartis dėl teisės. Dėl šios priežasties pagal CK numatytas nuomos taisykles teisės į prekių ženklą nuoma yra nepagrįsta sąvoka, o sudarius nuomos sutartį, prekių ženklų licencinė sutartis turėtų būti papildomai sudaroma kaip savarankiška sutartis. Kadangi pagal Lietuvos teisę nuomos sutartis ir licencinė sutartis skiriasi pagal dalyką, toliau analizuoti kitus šių sutarčių skirtumus nėra tikslinga, nes dalyko skirtumai leidžia šias sutartis kvalifikuoti kaip savarankiškas.

⁴⁶¹ LARONZE, Bertrand. *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*. Aix-en-Provence: Presses Univ. d'Aix-Marseille, 2006, para. 494.

⁴⁶² *Ibid.*, para. 489.

⁴⁶³ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21410 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatuojamosios dalies II dalies 1 punktas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1669).

⁴⁶⁴ Detaliau apie intelektualinės nuosavybės ir materialinės nuosavybės atskirumo principą žr. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 64-69.

Kadangi prekių ženklo licencinė sutartis yra savarankiška sutartis, nuomos sutarties taisyklės prekių ženklų licencinei sutarčiai savaime *mutatis mutandis* negali būti taikomos, nors abi sutartys kai kuriais atvejais gali būti traktuojamos panašiai arba nuomos sutartis reglamentuoja prekių ženklo licencinei sutarčiai aktualius klausimus, kurių Prekių ženklų įstatymas nereglamentuoja. Pavyzdžiui, teisės į prekių ženklą perleidimo ir nuomos sutarties dalyko perleidimo pasekmės atitinkamai prekių ženklo licencinei sutarčiai ir nuomos sutarčiai yra tapačios, CK taip pat reglamentuoja klausimus, kurių nereglamentuoja Prekių ženklų įstatymas – tolesnį naudojimąsi daiktu pasibaigus nuomos sutarties terminui, nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį ir pan. Manytina, kad nuomos sutarties nuostatos pagal analogiją licencinei sutarčiai gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu jos neprieštaruja licencinės sutarties prigimčiai ir objektui. Pavyzdžiui, licencinei sutarčiai neturėtų būti taikomas tik nuomos sutarčiai būdingas nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį institutas (CK 6.482 str.), nes licenciatas, kaip komercinės sutarties šalis, pirmenybės teisės atnaujinti sutartį neįgyja.

1.4. Prekių ženklų licencinės sutarties ir distribucijos sutarties tarpusavio santykis

Prekių ženklų licencijos ir distribucijos sutarties atskyrimas, visų pirma, yra svarbus dėl skirtingo abiejų sutarčių teisinio statuso vertinant sutartis iš sandorių teisės pozicijų, ir, antra, taikant Vertikaliųjų susitarimų bendrąją išimtį⁴⁶⁵, nes šios bendrosios išimties taikymas skiriasi prekių ženklų licencijų ir distribucijos sutarčių atžvilgiu⁴⁶⁶. Prekių ženklo licencinė sutartis nėra

⁴⁶⁵ 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999), 2 straipsnio 1 dalis.

⁴⁶⁶ Prekių ženklų licencijavimas į Vertikaliųjų susitarimų bendrąją išimtį patenka tik kaip šalutinis susitarimo objektas ir tik tada, jei nepatenka į kitas bendrąsias išimtis. Žr. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999) 2 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 5 dalis.

distribucijos sutartis, tačiau distribucijos sutartis dažniausiai turės prekių ženklo licencinės sutarties elementų, arba atvirkščiai. Distribucijos susitarimuose gali būti numatytos nuostatos, reikalaujančios distributorių parduoti prekes su gamintojo prekių ženklu ir tokiu būdu, koku nurodė gamintojas⁴⁶⁷.

Siekiant atriboti prekių ženklų licenciją ir distribucijos sutartį, išskirtinos trys situacijos. *Pirma*, jeigu pagal distribucijos sutartį parduodamos prekės ar paslaugos nėra žymimos gamintojo prekių ženklu, tokiu atveju distribucijos sutartis yra „įprastinė“: distribucijos sutartimi distributorius įsipareigoja tam tikrą laiką arba neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies – gamintojo (tiekėjo) – prekes (paslaugas) ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) perpardavimu susijusius darbus, o gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti prekes (paslaugas) distributoriui bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) paskirstymu susijusius darbus (CK 6.796 straipsnis). *Antra*, situacija, kai gamintojo distributoriui parduodamos prekės ar paslaugos yra žymimos gamintojui priklausančiu prekių ženklu, nes distributorius, jeigu ko kita nenumato sutartis ir konkurencijos teisės reikalavimai, privalo parduoti prekes su gamintojo (tiekėjo) prekių ženklu arba gamintojo (tiekėjo) specialiai įpakuotas ar kitaip paženklintas prekes (CK 6.802 straipsnio 3 dalies 6 dalis). Tokiu atveju anksčiau minėta distribucijos sutarties sąvoka nepasikeičia, nes distributorius prekių ženklą parduodamas prekes ar paslaugas gali naudoti remdamasis prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo („išsėmimo“) doktrina. Ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Europos Bendrijos rinką (PŽĮ 40 straipsnio 1 dalis). Distribucijos sutartis laikytina kaip prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimas į rinką prekių ženklo savininko iniciatyva, nes prekių ženklo savininko valia yra parduodamos distributoriui, kurias jis įsipareigoja toliau parduoti vartotojams

⁴⁶⁷ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004, p. 951.

ar kitiems distributoriams. Dėl šios priežasties distributorius laikytinas naudojantis prekių ženklą teisėtu pagrindu. *Trečia*, situacija, kai gamintojas yra prekių ženklo savininkas ir jis licencijuoja prekių ženklą distributoriui. Tokiu atveju distributorius ženklą gali naudoti licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis).

Trečioji situacija (prekių ženklų licencijos sudarymas) nuo antrosios (prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimas) skiriasi nežymiai, nes prekių ženklų licencijos atveju prekių ženklas gali būti naudojamas platesne apimtimi nei taikant prekių ženklo savininko teisių „išsėmimo“ principą. Teisių „išsėmimo“ principas reiškia, kad prekių ženklo savininkas distributoriui parduotų pažymėtų prekių ar paslaugų atžvilgiu nebeturi išimtinių teisių, todėl distributorius turi teisę savo veikloje naudoti prekių ženklą, pavyzdžiui, parduoti prekių ženklu pažymėtas prekes, organizuoti gamintojo (tiekėjo) prekių reklamą ir reklamines kampanijas (CK 6.802 straipsnio 3 dalies 3 dalis). Tuo tarpu prekių ženklas pagal prekių ženklo licenciją yra suteikiamas naudoti licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Distributorius, kuris taip pat yra ir licenciatas, tokiu atveju turi teisę ne tik parduoti prekes, pažymėtas prekių ženklu, bet taip pat atlikti ir kitus veiksmus pagal licencinę sutartį, pavyzdžiui, prekių ženklą sublicencijuoti, jei tai leidžia licencinė sutartis. Be abejonės, licencinėje sutartyje paprastai numatomos ir kitos sąlygos, dėl ko licencinė sutartis potencialiai apima platesnį ratą galimų distributoriaus veiksmų. Vadinasi, licencinės sutarties sudarymas su distributoriumi yra tikslingas tik tuo atveju, jeigu distributoriaus vaidmuo yra platesnis, nei vien tik prekių ar paslaugų perpardavimas. Pavyzdžiui, tokie atvejai gali pasireikšti, jeigu distributorius perka prekių ženklu nepažymėtas prekes ir jas pažymi prekių ženklu, ir vėliau jas perparduoda, distributorius prekes pažymi taip pat ir savo prekių ženklu, perpakuoja ir pan.

Trečioji situacija (prekių ženklų licencijos sudarymas tarp gamintojo ar tiekėjo ir distributoriaus) nuo pirmosios (pagal distribucijos sutartį parduodamos prekės nėra pažymėtos prekių ženklu) skiriasi keliais aspektais. Visų pirma, skiriasi abiejų sutarčių tikslas: distribucijos sutarties tikslas yra

prekių ar paslaugų perpardavimas, o prekių ženklų licencijos tikslas yra teisės naudoti prekių ženklą suteikimas. Antra, skiriasi abiejų sutarčių objektas: distribucijos sutarties objektas yra prekės ar paslaugos, tuo tarpu prekių ženklų licencinės sutarties objektas yra teisė į prekių ženklą. Trečia, distribucijos sutarties atveju distributorius nuosavybės teisę į daiktus (turtą) įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momentu, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitaip (CK 4.49 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu prekių ženklų licencijos atveju teisė į prekių ženklą yra tik suteikiama, tačiau ne perduodama.

Atsižvelgiant į abiejų sutarčių skirtumus, prekių ženklų licencinė sutartis ir distribucijos sutartis laikytinos savarankiškoms sutartimis, tačiau prekių ženklų licencinė sutartis dėl savo prigimties gali turėti distribucijos sutarties elementų, arba atvirkščiai. Prekių ženklų licencijos pobūdis priklauso nuo konkrečių aplinkybių, pavyzdžiui, gali būti sudaryta distribucijos sutartis, pagal kurią licenciaras yra tiekėjas, sudaręs sutartis su atskirais distributoriais, arba licenciatas perparduoda licencijuojamu prekių ženklu pažymėtas prekes. Pažymėtina, kad doktrinoje laikomasi pozicijos, jog prekių ženklų licencija yra viena iš distribucijos rūšių (taip pat išskiriamas prekių ženklo naudojimas, kai distributorius nėra licenciatas)⁴⁶⁸. Manytina, kad ši pozicija labiau būdinga bendrosios teisės tradicijai ir yra Lietuvos teisės kontekste yra teisinga tiek, kiek prekių ženklų licencinė sutartis turi distribucijos sutarties elementų, arba priešingai, distribucijos sutartis turi prekių ženklo licencinės sutarties elementų.

1.5. Prekių ženklų licencinės sutarties ir atstovavimo tarpusavio santykis

Prekių ženklo licencinė sutartis nėra pavedimo, įskaitant ir komercinį atstovavimą, sutartis: doktrinoje teigiama, kad prekių ženklų licencija yra susijusi su nuomos sutartimi, tačiau jos nereikia painioti su pavedimo sutartimi⁴⁶⁹. Atstovavimo paskirtis yra sudaryti sandorius per atstovus (CK

⁴⁶⁸ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 7-02.

⁴⁶⁹ CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993, p. 612.

2.132 straipsnio 1 dalis), tuo tarpu licencine sutartimi teisė į prekių ženklą yra suteikiama naudoti kitam asmeniui (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Tačiau atstovavimo ir licencinė sutartis kai kuriais požymiais yra panašios. *Pirma*, atstovas turi teisę sudaryti sandorius, kurie sukuria atstovaujajam teises ir pareigas, t. y. atstovas ir atstovaujамasis šia prasme yra kaip tas pats asmuo. Tuo tarpu licenciatas savo vardu turi teisę sudaryti sandorius dėl licencijuojamo prekių ženklo, kurie gali paveikti licenciaro teises ir pareigas, pavyzdžiui, prekių ženklas yra sublicencijuojamas, dėl licencijuojamo prekių ženklo sudaromos reklamos, prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų pirkimo pardavimo sutartis ir pan. *Antra*, atstovavimo sutartyje teisių ir pareigų sukūrimas atstovaujajam yra tiesioginis, nes teisės ir pareigos atstovaujajam yra sukuriamos automatiškai (atstovas ir atstovaujамasis yra kaip vienas asmuo). Tuo tarpu licencinėje sutartyje licenciato veiksmis teisės ir pareigos licenciarui gali būti sukuriamos visais atvejais netiesiogiai, pavyzdžiui, jeigu licenciatas parduoda tam tikrą prekių ženklų pažymėtų prekių kiekį, licenciaras turi teisę reikalauti licenciato sumokėti atitinkamą licencinį mokestį, tačiau licenciaras nėra laikomas pirkimo pardavimo sutarties šalimi. Dėl išvardytų priežasčių atstovaujamojo ir atstovo tarpusavio santykis yra žymiai glaudesnis nei licenciaro ir licenciato. Taip pat pažymėtina, kadangi prekių ženklo licencinė sutartis yra savarankiška sutartis, atstovavimą reglamentuojančios normos savaime negali būti taikomos *mutatis mutandis* prekių ženklo licencinei sutarčiai.

1.6. Prekių ženklo licencinės sutarties ir pirkimo – pardavimo sutarties tarpusavio santykis

Prekių ženklo licencinė sutartis nėra pirkimo pardavimo sutartis, nes licencine sutartimi teisė į ženklą nėra perduodama kitam asmeniui, o tik suteikiama naudoti tam tikromis sąlygoms ribotą terminą. Literatūroje nurodoma, kad licencinė sutartis nėra vertinama pagal, pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo,

nuomos nuostatas⁴⁷⁰. Tačiau teismų praktikoje autorių teisių srityje nurodoma, kad „sutartimi ieškovas pardavė atsakovui licencijas – teises naudotis programine įranga. Tokią sutartį apeliacinės instancijos teismas nutartyje teisingai kvalifikavo kaip sutartį dėl licencijų, kaip turtinių teisių, reikalingų telekomunikacinei įrangai teisėtai naudoti, pirkimo-pardavimo“⁴⁷¹. Manytina, kad ši teismo pozicija, negali vienareikšmiškai būti taikoma prekių ženklo licencinei sutarčiai, nes teismo sprendime neišsamiai atspindėta licencinės sutarties, kaip sutarties, kurioje neįvyksta teisių perdavimas, esmė. Teismo sprendime naudojama sąvoka „licencijos pirkimas-pardavimas“ turėtų būti suprantama kaip teisės naudotis programine įranga suteikimas, tačiau teisių suteikimas nėra teisių perdavimas, todėl jam negali būti taikomos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos. Teismo pozicija galėtų būti pagrįsta ta prasme, kad programinė įranga kaip tokia gali būti laikoma savarankiška preke (daiktu) (CK 6.306, CK 4.1 straipsnis), kuriai gali būti taikomos atitinkamos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos. Vadinasi, suteikus licenciją yra perduodama ir tam tikra prekė, būtent, programinė įranga. Tačiau naudoti sąvoką „licencijos pardavimas“ prekių ženklų licencijavimo srityje būtų netikslu, nes teisė į ženklą nėra perduodama, o suteikiama laikinam naudojimui (CK 6.306 str., CK 4.1 straipsnis).

1.7. Prekių ženklo licencinės sutarties ir prekių gamybos ar paslaugų teikimo tarpusavio santykis

Kai kuriais atvejais prekių ženklas gali būti naudojamas prekių gamintojo, pavyzdžiui, gamybos procese prie prekių pritvirtinant prekių ženklus, sandėliuojant prekes, pristatant prekių ženklų pažymėtas prekes pardavėjui, ir pan. Tokiu atveju kyla klausimas, ar gamintojo atliekamas prekių ženklo naudojimas gali būti laikoma prekių ženklo licencine sutartimi ar kitos rūšies sutartimi. Analizuojant šį klausimą būtina įvertinti į kelis aspektus. *Pirma*,

⁴⁷⁰ FEZER, Karl-Heinz. *Markenrecht*. Munchen: Verlag C. H. Beck, 1997, p. 998.

⁴⁷¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis c.b. *UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“*, Nr. 3K-3-594/2008, kat. 44.5.1; 45.11 (S).

tikrasis prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas neatlieka jokio vaidmens, turinčio didesnės reikšmės prekių ženklų funkcijoms. Pagal šiuolaikinę prekių ženklų teisės doktriną, prekių ženklas nebūtinai turi nurodyti tikrąjį prekių gamybos šaltinį: prekių ženklo kilmės funkcija gali būti „anoniminio“ pobūdžio ir reiškia, kad prekių ženklas garantuoja, kad juo pažymėtų prekių ir paslaugų šaltinis yra kontroliuojamas vienos įmonės, kuri yra atsakinga už jų kokybę⁴⁷² ir prekių ženklas nebūtinai turi pateikti išsamią informaciją apie prekės gamintoją arba paslaugų tiekėją⁴⁷³. Pavyzdžiui, prekių ženklas „ARIEL“ (reg. Nr. 6549) nenurodo tikrojo skalbimo miltelių gamintojo. Tai reiškia, kad prekių ženklo savininkas gali pasirinkti arba užsakyti prekes, pagamintas trečiojo asmens, kuris šias prekes pažymi prekių ženklu⁴⁷⁴, o galutinis vartotojas nebūtinai žino, kas yra prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos tikrasis gamintojas ar teikėjas. Taigi, prekių gamyba ar paslaugų teikimas prekių ženklų teisėje yra reikšmingi tiek, kiek prekių ženklas suteikia garantiją, kad prekių ar paslaugų šaltinis yra kontroliuojamos kokybės. *Antra*, iš to seka išvada, kad *prekių ženklo savininko leidimas naudoti prekių ženklą gamybos procese nėra prekių ženklų licencinė sutartis*, nors gamintojas gali naudoti prekių ženklą panašiai kaip ir licencinės sutarties atveju, pavyzdžiui, gali būti nustatomos ženklo naudojimo sąlygos (ženklo pritvirtinimo prie prekių sąlygos ir pan.). Esminis tokio naudojimo skirtumas nuo licencinės sutarties yra tai, kad gamintojo atliekamas prekių ženklo naudojimas nėra susijęs su prekių ženklų funkcijų įgyvendinimu, įskaitant, kad prekių ženklas tokiu atveju neatlieka ir esminės – kilmės funkcijos. Kitaip tariant, gamybos stadijoje ženklas nėra naudojamas komercinėje veikloje. Kilmės funkcija ir kitos funkcijos įgyvendinamos tada, kai prekių ženklu pažymėtos prekės yra išleidžiamos į rinką, t. y. pasiekia vartotojus. Gamintojo atliekamas prekių ženklo naudojimas kvalifikuotinas kaip prekių ženklo naudojimas su prekių

⁴⁷² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), I-05475, para. 30. Taip pat Europos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 5 d. sprendimas byloje *T-194/01 Unilever NV v OHIM* (2003), ECR II-00383, para. 43.

⁴⁷³ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 5 d. sprendimas byloje *T-194/01 Unilever NV v OHIM* (2003), ECR II-00383, para. 43.

⁴⁷⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 8-01.

ženklų savininko sutikimu, aiškiai išreikštu (pavyzdžiui, sudarant prekių-pirkimo pardavimo sutartį) arba numanomu (pavyzdžiui, sutartyje šio klausimo neaptarus). Toks sutikimas gali būti laikomas vienašaliu sandoriu⁴⁷⁵. Tai savaime nereiškia, kad gamintojas negali būti prekių ženklų licencinės sutarties licenciatas, nes gamintojo vaidmuo naudojant prekių ženklą gali būti platesnis nei gamybos procese, pavyzdžiui, gamintojui taip pat suteikiama teisė pažymėtas prekes žymėti savo prekių ženklu, jas parduoti ir pan.

1.8. Prekių ženklų licencinės sutarties ir uzufrukto tarpusavio santykis

Prekių ženklų licencinė sutartis ir uzufruktas yra skirtingos sąvokos, nes jos abi atspindi skirtingos prigimties teisinius santykius – prievolinius teisinius santykius ir daiktines teises. Prekių ženklų licencinė sutartis sukuria prievolinį teisinį santykį (CK 6.2 straipsnis), tačiau šis santykis kyla iš „kvazidaiktinės“ teisės į prekių ženklą, tuo tarpu uzufruktas yra daiktinė teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas (CK 4.141 straipsnis). Licencinės sutarties objektas yra teisė į prekių ženklą, tuo tarpu uzufrukto objektas yra nesunaudojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis daiktas, kuris yra nuosavybės teisės objektas (CK 4.142 straipsnio 1 dalis). Doktrinoje laikomasi pozicijos, kad abiem atvejais teisių naudojimas yra suteikiamas naudos gavėjui (pranc. - „*bénéficiaire*“). Tačiau uzufruktas negali būti prilyginamas licencinei sutarčiai, nes uzufrukto naudojimas teisėmis nėra tas pats kaip licenciatų naudojimas teisėmis. Uzufruktas yra daiktinė teisė, tuo tarpu licencinė sutartis yra panaši į nuomos sutartį, kuri nuomininkui suteikia tik asmeninę teisę. Tokiu būdu uzufruktas ir licencija yra aiškiai atskiriamos pagal skirtingą jų prigimtį. Be to, tuo pačiu metu neribotas kiekis licenciatų negali turėti dviejų

⁴⁷⁵ Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-17 sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Solvex Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1568-45/2006 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Scandihouse“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl prekių ženklų savininko teisių gynimo, Nr. 2A-158/2007, kat. 87.

uzufrukto teisių į tą patį daiktą⁴⁷⁶. Pažymėtina, kad doktrinoje yra laikomasi ir priešingos pozicijos, kad registruota licencinė sutartis yra prekių ženklo uzufruktas⁴⁷⁷. Pastaroji pozicija dėl anksčiau minėtų priežasčių laikytina nepagrįsta ir detaliau neanalizuojama.

1.9. Prekių ženklo licencinės sutarties ir prekių ženklų koegzistavimo susitarimo tarpusavio santykis

Prekių ženklų licencinė sutartis yra panaši į prekių ženklų koegzistavimo susitarimą⁴⁷⁸ (angl. - „*consent agreements*“, „*delimitation agreement*“), tačiau šios sutartys nėra tapačios. Prekių ženklų koegzistavimo susitarime abi šalys pripažįsta kitos šalies teisę į jos ženklą ir susitaria dėl sąlygų, kuriomis šie ženklai bus naudojami rinkoje⁴⁷⁹. Prekių ženklų koegzistavimo susitarimas nėra licencinė sutartis, nes šiuo susitarimu teisė į prekių ženklą nėra suteikiama naudoti, o nustatomos dviejų ar daugiau konfliktuojančių prekių ženklų naudojimo ribos, pavyzdžiui, apibrėžiant kelių ženklų naudojimą ne toje pačioje, o atskirose prekių ar paslaugų klasėse ar atskirose teritorijose, atskiriant prekes ir paslaugas vienoje prekių ar paslaugų klasėje ir pan. Manytina, kad koegzistavimo susitarimu taip pat reikėtų tokias sutartis, kuriose konfliktuojančių ženklų savininkai susitaria vienas kitam nereikšti pretenzijų dėl ženklų naudojimo, tačiau ženklų naudojimo ribų neapibrėžia. Pavyzdžiui, tokia sutartimi reikėtų laikyti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo dėl atsisakymo vienas kitam reikšti pretenzijas dėl panašių ir galimai klaidinančių ženklų naudojimo⁴⁸⁰. Koegzistavimo susitarimas gali būti

⁴⁷⁶ LARONZE, Bertrand. *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*. Aix-en-Provence: Presses Univ. d'Aix-Marseille, 2006, 2006, para. 404. Uzufrukto ir licencinės sutarties prilyginimui taip pat nepritariama ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle. Partie spéciale. Les créations nouvelles*. Paris: Sirey, 1954, p. 264.

⁴⁷⁷ ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law. A comparative approach*. Law & Economy: Athens, 1999, p. 82.

⁴⁷⁸ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006, p. 130.

⁴⁷⁹ WIPO Magazine. Issue 6/2006, p. 18. Prieiga per internetą: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/

⁴⁸⁰ Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Strateginių projektų vystymo grupė“ v. UAB „Norekso valdos“, Nr. 2-13-578/2009, kat. 118.5.

sudaromas ir kartu su licencine sutartimi. Koegzistavimo susitarime taip pat gali būti numatyta prekių ženklų neginčijimo išlyga⁴⁸¹.

Koegzistavimo susitarimą itin svarbu įvertinti *konkurencijos teisės aspektu*, nes apibrėžiant kelių ženklų naudojimo ribas gali būtų apribojama konkurencija, pavyzdžiui, padalijamos rinkos. Susitarimas galios pagal konkurencijos teisę, jeigu bus tenkinamos tam tikros sąlygos. Teismų praktikoje nurodoma, kad koegzistavimo susitarimai yra teisėti ir naudingi, jeigu jie yra skirti abiejų šalių valia atriboti sritis, kuriose bus naudojami jų prekių ženklai, ir jų tikslas yra išvengti prekių ženklų supainiojimo arba konflikto⁴⁸². Tokiu atveju turi būti *tikras* ginčas tarp šalių ir susitarimas neturi būti labiau apribojantis, negu būtina siekiant įveikti prekių ženklų supainiojimą⁴⁸³. Tokie susitarimai gali apriboti konkurenciją padalindami rinkas, nes šalys turės sukurti reputaciją, jeigu turės parduoti prekes kitoje rinkoje. Tačiau jeigu tokie susitarimai buvo skirti išspręsti ginčą mažiausiai apribojančiomis priemonėmis, ir jeigu nebus būtina išvystyti naują prekių ženklą, skirtą konkuruoti su kito prekių ženklų veikimo srityje, Komisija ir ETT su tokiais susitarimais sutiko⁴⁸⁴. Jeigu koegzistavimo susitarimo tikslas nėra išvengti prekių ženklų supainiojimo arba konflikto, pavyzdžiui, sudarius tokį susitarimą prekių ženklais žymimos ne tapačios, o panašios prekės, tačiau prekių ženklai ir toliau klaidina vartotojus, koegzistavimo susitarimas gali būti laikomas draudžiamuoju susitarimu pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį.

Vertinant koegzistavimo susitarimą *sutarčių teisės aspektu*, svarbu atsakyti į klausimą, ar susitarimas gali būti laikomas galiojančiu, jeigu pagal susitarimą nėra aiškiai atribojamos kelių ženklų naudojimo ribos ir dėl to gali

⁴⁸¹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 9-46.

⁴⁸² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1985 m. sausio 30 d. sprendimas byloje 35/83 *BAT v. Commission* (1985), ECR 00363 para. 33. Dėl to, kad susitarimai, kuriais siekiama užbaigti bylinėjimąsi, ES sutarties (buvusio) 85 str. 1 d. prasme nesiskiria nuo susitarimų, kurių tikslai yra kitokie, buvo pasisakyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime byloje 65/86 *Bayer AG and Maschinenfabrik Hennecke v. Heinz Sullhofer* (1988) ECR-5249.

⁴⁸³ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 756.

⁴⁸⁴ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 129. Plačiau žr. 1987 m. lapkričio 17 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas Nr. 142 ir 156/8 *British-American Tobacco Company Ltd ir R. J. Reynolds Industries Inc. V. Commission* (1987), ECR-04487.

būti klaidinami vartotojai. Pavyzdžiui, netgi sudarius koegzistavimo susitarimą, klaidinančiais prekių ženklais gali būti žymimos panašios prekės, aiškiai neatribojamos prekių ženklų panaudojimo teritorijos ir pan. Manytina, kad toks susitarimas pagal sandorių teisės normas turėtų būti galiojantis, nes vartotojų klaidinimas nėra susijęs su sandorių negaliojimo pagrindais, be to, pagal Prekių ženklų įstatymą, tapatūs ar klaidinamai panašūs prekių ženklai gali egzistuoti kartu, jeigu ankstesnio prekių ženklo savininkas nesiima priemonių apginti savo teisių (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Žinoma, gali kilti abejonių, ar toks susitarimas neprieštarauja viešajai tvarkai, nes susitarimas laikytinas kaip prekių ženklo savininko sutikimas su konfliktuojančio žymens naudojimu, tai yra, sąmoningas sąlygų klaidinti vartotojams sudarymas. Klaidinimas paprastai neturėtų būti laikomas viešosios tvarkos elementu, nes sutikimas su konfliktuojančio žymens naudojimu yra „savireguliacinio“ pobūdžio. Kita vertus, doktrinoje nėra vieningos nuomonės, kokią įtaką turi koegzistavimo susitarimas viešajam interesui⁴⁸⁵. Galima pateikti susijusį pavyzdį, jog Latvijos prekių ženklų įstatyme numatyta, kad licencinė sutartis gali būti pripažįstama negaliojančia, jeigu prekių ženklo naudojimas, tyčia arba netyčia, klaidina vartotojus dėl prekių ar paslaugų kilmės, prigimties, kokybės ar kitų charakteristikų, kurių atžvilgiu naudojamas prekių ženklas; licenciaras arba bet kuris kitas suinteresuotas asmuo gali pateikti ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia Rygos regioniniam teismui (26 straipsnio 7 dalis)⁴⁸⁶. Šis pavyzdys iliustruoja, kad iš paties savęs klaidinančio ženklo naudojimas yra siejamas su viešuoju interesu, kad vartotojai nebūtų klaidinami (pavyzdžiui, prekių ženklą su bitėmis naudojant žymėti dirbtiniam medui). Tačiau analizuojant koegzistavimo susitarimus būtų klaidinga daryti išvadą, kad koegzistavimo susitarimas gali negalėti dėl to, kad juo nėra išsprendžiamas konfliktuojančių prekių ženklų atribojimas arba tai padaroma neturint tikslo atriboti ženklus. Manytina, kad prekių ženklo savininkas turi

⁴⁸⁵ PRENTOULIS, G., Nikos. The Omega Ruling: Trade Mark „Co-existence Agreements in the Tension Between „Public“ and “Private” Trade Mark Law. In *European Intellectual Property Review*. Volume 30, Issue 5/2008, p. 202-205.

⁴⁸⁶ Latvijos prekių ženklų įstatymas. [Žiūrėta 2009-06-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=104>>.

būti suinteresuotas, kad nebūtų naudojami vėlesni konfliktuojantys ženklai. Jeigu jis su tokiu naudojimu sutinka, tada prisiima neigiamas pasekmes, nes yra susilpninama prekių ženklo kilmės funkcija. Vartotojų klaidinimas naudojant klaidinamus ženklus neturėtų būti pagrindas pripažinti koegzistavimo susitarimą negaliojančiu, nes šis aspektas išeina už sandorių negaliojimo pagrindų, Prekių ženklų įstatymo ir paties koegzistavimo susitarimo ribų.

Manytina, kad tam tikra išimtimi laikytini prekių ženklų koegzistavimo susitarimai, pagal kuriuos tapatūs ar klaidinamai panašūs ženklai naudojami žymėti ypatingą svarbą visuomenei turinčioms prekėms ar paslaugoms, pavyzdžiui, vaistams. Tokių prekių ar paslaugų žymėjimas tarpusavyje atribotais prekių ženklais negali objektyviai absoliučiai pašalinti supainiojimo tikimybės vartotojų atžvilgiu, tačiau ženklų supainiojimas gali sukelti itin neigiamas pasekmes (supainiojus vaistus jais apsinuodijama ir pan.), kurios nusveria savireguliacinio ženklų klaidinimo instituto suteikiamą naudą – laisvą ženklų naudojimą. Todėl atitinkami koegzistavimo susitarimai gali būti laikomi prieštaraujančiais viešajai tvarkai, nes teisė sudaryti koegzistavimo susitarimą negali būti aiškinama taip, jog ji sudarytų sąlygas pakenkti žmonių sveikatai (Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis).

Prekių ženklų koegzistavimo susitarimo galiojimo klausimą būtina atskirti nuo konkretaus prekių ženklo naudojimo, kuris gali klaidinti vartotojus pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą⁴⁸⁷. Pavyzdžiui, įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje klaidinančiais veiksmais laikoma produkto rinkodara, įskaitant lyginamąją reklamą, kurioje produktas painiojamas su kitais [...] prekių ženklais [...]. 7 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad klaidinančia komercine veikla, kurios nereikia įrodinėti, laikoma „[...] lygiaverčio ženklo nurodymas, kai teisė nurodyti tokį ženklą nėra suteikta“. Manytina, kad tokie veiksmai gali būti „išvestiniai“ iš koegzistavimo susitarimo, nes ženklas minėtu būdu gali būti panaudojamas už koegzistavimo susitarimo ribų (koegzistavimo susitarimas turėtų uždrausti galimybę naudoti

⁴⁸⁷ Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams įstatymas (Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212).

ženklus klaidinančiu būdu). Manytina, kad koegzistavimo susitarimo pažeidimas, kai ženklas naudojamas už jo atžvilgiu nustatytų naudojimo ribų, neturėtų būti laikomas nesąžininga komercine veikla, nes Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas paralelinio tapačių ar klaidinamai panašių ženklų naudojimo neapima (įstatymas taikomas komercinei veiklai, kuri turi būti nesąžininga, t. y. iš esmės iškreipia arba gali iškreipti vartotojo ekonominę elgesį; įstatymo 3 straipsnio 2 dalis).

1.10. Prekių ženklų licencinės sutarties ir vienašalio sandorio tarpusavio santykis

Prekių ženklų licencinė sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris. Vienašaliu sandoriu laikytinas prekių ženklo savininko sutikimas, kad prekių ženklą naudotų kitas asmuo. Kaip jau buvo minėta, viena svarbesnių šios srities teismo nutarčių yra Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“⁴⁸⁸, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl sutikimo naudoti prekių ženklą ir prekių ženklo licencinės sutarties tarpusavio santykio. Teismas pasisakė, kad „sutikimas [...] yra sandoris, kuriuo atsakovui buvo suteikta teisė naudoti ieškovo prekės ženklą „Scandihouse“ įsteigiamos įmonės pavadinime, ir kuriam netaikytinas licencinės sutarties teisinis reguliavimas pagal Prekių ženklų įstatymo nuostatas“, „ginčo sutikimas yra vienašalis sandoris, suteikiantis atsakovui jame nurodytą teisę [...]“. Šis teismo sprendimas leidžia atriboti du skirtingos prigimties sandorius: sutikimą naudoti prekių ženklą, kaip vienašalį sandorį, ir prekių ženklo licencinę sutartį, kaip dvišalį sandorį.

⁴⁸⁸ Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-17 sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Solvex Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1568-45/2006 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Scandihouse“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, Nr. 2A-158/2007, kat. 87. Taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis c.b. UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“, Nr. 3K-3-335/2008 (S), kat. 15.1; 16.11; 80; 126

1.11. Geografinių ir kilmės nuorodų, tradicinių gaminių, juridinių asmenų pavadinimų, specifinių fizinių asmenų teisių santykis su licencinėmis sutartimis

Geografinės ir kilmės nuorodos. Geografinės ir kilmės nuorodos nepriklauso konkrečiam asmeniui arba asmenų grupei. Geografinės ir kilmės nuorodos suponuoja išskirtinį ryšį tarp gaminio ir vietos⁴⁸⁹. Tam, kad būtų galima naudoti saugomą kilmės vietos ar geografinę nuorodą, žemės ūkio produktas ar maisto produktas turi atitikti produkto specifikaciją⁴⁹⁰. Nuorodą gali naudoti bet kuri įmonė, kurios gaminiai atitinka nustatytus geografinius ir kokybinius reikalavimus⁴⁹¹. Tai reiškia, kad teisė į geografinę ar kilmės nuorodą negali būti licencijuojama ar perduodama tretiesiems asmenims⁴⁹². Pažymėtina, kad geografinės nuorodos yra taikomos tik prekėms, tačiau paslaugoms netaikomos.

Tradiciniai gaminiai. Tradicinių gaminių⁴⁹³ pavadinimai negali būti licencijuojami, nes jie, kaip ir geografinės ar kilmės nuorodos, nepriklauso konkrečiam asmeniui. Žemės ūkio produktas arba maisto produktas tam, kad būtų pripažintas garantuotu tradiciniu gaminiu, turi atitikti produkto specifikaciją⁴⁹⁴. Kaip nurodoma Reglamento Nr. 509/2006 preambulės 14 punkte, “visiems gamintojams, įskaitant trečiųjų šalių gamintojus, turėtų būti suteikta galimybė naudoti įregistruotą pavadinimą kartu su atitinkama nuoroda

⁴⁸⁹ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Second Edition. New York: Oxford University Press, p. 963.

⁴⁹⁰ 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006 3 31, p. 12—25) 4 straipsnio 1 dalis. Vyno sektoriaus produktams bei spiritiniams gėrimams taikomi 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklavimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16—54), bei 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, 1999 7 14, p. 1—84).

⁴⁹¹ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Second Edition. New York: Oxford University Press, p. 981.

⁴⁹² *Ibid.*, p. 963.

⁴⁹³ 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL L 93, 2006 3 31, p. 1—11).

⁴⁹⁴ 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių 6 straipsnio 1 dalis (OL L 93, 2006 3 31, p. 1—11).

ir atitinkamais atvejais su Bendrijos ženklu, susijusius su nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“, arba tiesiog įregistruotą pavadinimą su sąlyga, kad jo gaminamas ar perdirbamas žemės ūkio produktas ar maisto produktas tenkina atitinkamos specifikacijos reikalavimus ir gamintojas naudojasi institucijų ar įstaigų tikrinimo tarnybų paslaugomis pagal šį reglamentą”.

Juridinio asmens pavadinimas. Kaip nurodoma CK 2.42 straipsnio 1 dalyje, neleidžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo. Ši norma reiškia, kad juridinio asmens pavadinimas juridinio asmens sutikimu gali būti leistas naudoti kitam asmeniui. Tai iš esmės atitinka licencijavimo esmę, nes teisė į juridinio asmens pavadinimą yra išimtinė (CK 2.42 straipsnis). Tačiau sutartis dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą panaudojimo neturėtų būti vadinama licencine sutartimi, nes tokios sutarties CK ar kiti įstatymai atskirai neišskiria. Ši sutartis pagal savo tikslą turėtų būti įvardijama kaip leidimas (sutikimas) naudoti juridinio asmens pavadinimą kito asmens veikloje. Manytina, kad jeigu ženklo savininkui priklauso prekių ženklas, kuris tuo pačiu yra įregistruotas kaip juridinio asmens pavadinimas, ženklo savininkas negali drausti licenciatui naudoti ženklo remdamasis juridinio asmens pavadinimu, nes ženklo suteikimas naudoti savaime lemia leidimą naudoti ir atitinkamą juridinio asmens pavadinimą.

Specifinės fizinųjų asmenų teisės (CK 2.20, 2.22 str.). Šios teisės yra absoliučios⁴⁹⁵ ir savo esme išimtinės, todėl galėtų būti suteikiamos naudoti kitiems asmenims. Jeigu tokios teisės, pavyzdžiui, teisė į vardą, nėra registruotos prekių ženklais, suteikimas jas naudoti negali būti laikomas licencine sutartimi, nes nėra licencinės sutarties objekto.

1.12. Prekių ženklų licencijų santykis su kitų intelektinės nuosavybės objektų licencijomis

⁴⁹⁵ VILEITA, Alfonsas. In *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009, p. 195.

Nagrinėjant prekių ženklo licencinės sutarties santykį su kitų intelektualinės nuosavybės objektų licencinėmis sutartimis, galima išskirti šiuos probleminius aspektus.

Pirma, neabejotina, kad tas pats objektas gali būti saugomas kelių rūšių intelektualinės nuosavybės teisių, pavyzdžiui, erdvinis prekių ženklas gali būti saugomas kaip dizainas arba kaip išradimas, jei erdvinė forma yra ir tam tikras techninis sprendimas, atitinkantis patentabilumo reikalavimus; išradimo brėžiniai gali būti saugomi autorių teisės ir pan. Tačiau gali kilti klausimas, koks yra tarpusavio santykis tarp kiekvienos iš šių objektų licencinių sutarčių, nes kiekvienas intelektualinės nuosavybės objektas sukuria savo išimtinės teises – tiek prekių ženklo, tiek dizaino, tiek išradimo patento turėtojas turi išimtinės teises. Pavyzdžiui, nėra aišku, ar būtina sudaryti licencines sutartis pagal visus intelektualinės nuosavybės objektus (atskirai dizainui, išradimo patentui ir prekių ženklui), ar užtenka tik vienos licencinės sutarties dėl vieno intelektualinės nuosavybės objekto, nes faktiškai licencijuojamas tas pats objektas, kokia forma jis būtų saugomas. Atitinkamai, iš to seka kiti probleminiai klausimai, pavyzdžiui, ar dizaino ir prekių ženklo licenciatas turi teisę prieštarauti vienas kito veiksmams, ir pan. Manytina, šioje situacijoje turėtų būti siekiama kiekvieno iš intelektualinės nuosavybės objektų suteikiamų teisių balanso⁴⁹⁶: nėra jokio pagrindo teigti, kad kažkuris iš objektų turi pirmenybę prieš kitą objektą, nepaisant to, kad teisės kyla iš to paties objekto. Tai reiškia, kad kiekvienu atveju turėtų būti suderinama tiek prekių ženklo, tiek dizaino suteikiama apsauga ir kiekvienas iš šių objektų licencijuojamas atskirai. Pavyzdžiui, licencinėje sutartyje tikslinga aptarti autoriaus turtinių teisių į kūrinį licencijavimą, jeigu prekių ženklas gali būti laikomas kūrinium. Žinoma, sunku įsivaizduoti situaciją, kai licencijuojamas tik prekių ženklas, tačiau dizaino savininkas, kuris tuo pačiu yra ir prekių ženklo savininkas, pareiškia reikalavimus nustoti naudoti dizainą. Tokia situacija iš esmės negalima, nes prekių ženklo savininkas prieštarautų pats savo interesams naudoti prekių

⁴⁹⁶ Autorių teisių ir patento savininko teisių balanso klausimas nagrinėjamas žr. ŽELVYS, Arūnas. Išradimų, susijusių su kompiuterių programomis, teisinė apsauga: patentų ir autorių teisės tarpusavio santykis. In *Teisės problemos*, 2006/4 (56), p. 69-86.

ženklą, nes ženklas negalėtų būti naudojamas nenaudojant dizaino. Tokiu atveju išimtinė teisė į dizainą būtų panaudojama ne pagal jos tikslą, nes būtų draudžiami veiksmai naudoti ne trečiojo asmens, o pačiam dizaino savininkui priklausančią teisę į prekių ženklą. Tačiau jeigu licencinė sutartis būtų sudaryta tik dėl vienos intelektinės nuosavybės teisės rūšies, manytina, kad *kitų intelektinės nuosavybės teisių licencijavimas turėtų būti numanomas*, nes logiškai neįmanoma situacija, kada autorių teisės saugomą prekių ženklą pagal Prekių ženklų įstatymą naudoti galima, tačiau jau negalima naudoti pagal Dizaino ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Manytina, kad to paties objekto, saugomo skirtingų intelektinės nuosavybės teisių, licenciatui taip pat negalėtų prieštarauti vienas kito veiksams, pavyzdžiui, išimtinis dizaino licenciatas draustų naudoti ženklą neišimtiniam prekių ženklo, kuris yra tuo pačiu ir dizainas, licenciatui, nes išimtinės teisės priklauso tam pačiam subjektui.

Antra, jeigu prekių ženklas saugojamas kaip dizainas arba išradimas, kyla klausimas dėl tokių objektų priverstinio licencijavimo galimybių (KĮ 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, PĮ VI skirsnis). Nors, kaip minėta, pagal TRIPS 21 straipsnį prekių ženklo priverstinis licencijavimas yra draudžiamas (išskyrus sertifikavimo prekių ženklus, kurių pagal atskirų valstybių įstatymus negalima atsisakyti suteikti naudoti, jeigu naudotojas atitinka ženklo savininko iš anksto nustatytus standartus), manytina, kad prekių ženklo kaip kito intelektinės nuosavybės objekto priverstinis licencijavimas turėtų būti leistinas. Tai pateisinama labiau ekonominiais argumentais, nes dizaino ar patento priverstinio licencijavimo uždraudimas vien dėl to, kad dizainas arba išradimas yra saugomas kaip prekių ženklas, paneigtų dizaino ar patento priverstinio licencijavimo taikymo galimybes. Manytina, kad tai būtų nepateisinamas balanso tarp atskirų teisės sričių aiškinimas ir per platus prekių ženklų teisinės apsaugos išplėtimas, nepateisinamai užkertantis kelią kitų teisės sričių tinkamam veikimui⁴⁹⁷. Kitų intelektinės nuosavybės objektų priverstinis

⁴⁹⁷ Įdomus klausimas buvo nagrinėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 4 d. sprendime byloje Nr. C-337/95 *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora*

licencijavimas turėtų būti taikomas kiekvienam objektui atskirai, tačiau pritaikius priverstinį licencijavimą vienai intelektinės nuosavybės teisei, kitų teisių priverstinis licencijavimas tam tikrais atvejais galėtų būti numanomas, pavyzdžiui, priverstinai licencijuojant dizainą, kuris tuo pačiu yra ir prekių ženklas, galėtų būti priverstinai licencijuojamas ir prekių ženklas.

Trečia, nagrinėjant atskirų intelektinės nuosavybės objektų licencijas, tampa aktualus laikinosios teisinės apsaugos skirtumų klausimas ir jo įtaka galimybei sudaryti licencinę sutartį paraiškos stadijoje (prekių ženklo licencinė sutartis sudaroma tik dėl įregistruoto prekių ženklo). Manytina, kad jeigu patentuotam išradimui ar dizainui yra taikoma prekių ženklo apsauga, tai neturėtų užkirsti kelio patento ar dizaino licencinės sutarties sudarymui, jeigu atitinkamas erdvinis prekių ženklas yra paraiškos stadijoje. Patento ar dizaino licencinė sutartis tokiu atveju nelaikytina ir prekių ženklo licencine sutartimi, o numanomu sutikimu naudoti pareikštą registruoti prekių ženklą.

Apibendrinant išvardintus probleminius aspektus, galima daryti išvadą, kad minėti neaiškumai susiklosto dėl pastaruoju metu sparčiai besiplečiančių intelektinės nuosavybės suteikiamos apsaugos ribų, dėl ko atskirų intelektinės nuosavybės sričių normos persidengia. Tačiau doktrinoje nėra plačiau nagrinėjama, kaip tokiu atveju atriboti atskirų intelektinės nuosavybės teisių ribas, kai jų apsauga suteikiama tam pačiam objektui.

BV, ECR I-6013, para. 58, kurioje autorių teisėje numatytas platinimo teisės išsėmimas nebuvo laikomas pagrindu susiaurinti prekių ženklo savininko teisių išsėmimą (prekės, kurios pakuotė yra autorių teisės saugomas kūrinys, atžvilgiu). Plačiau taip pat žr. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 511-512.

VI. PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCINIŲ SUTARČIŲ PROBLEMINIAI ASPEKTAI KONKURENCIJOS TEISĖS KONTEKSTE

1. Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykis

1.1. Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio *ex ante* ir *ex post* požiūriai

Intelektinės nuosavybės teisė ir konkurencijos teisė yra vienijamos to paties tikslo kelti vartotojų gerovę ir efektyviai paskirstyti resursus⁴⁹⁸. Daugumos šalių konkurencijos priežiūros institucijos ir teismai, sprenddami, kam atiduoti pirmenybę – ar vartotojų gerovei, ar bendrajai gerovei, stengiasi rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų svarbių konkurencijos politikos tikslų⁴⁹⁹. Tačiau intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykis yra skirtingas prieš atsirandant intelektinės nuosavybės teisėms („*ex ante*“) ir po jų atsiradimo („*ex post*“⁵⁰⁰). *Pirma*, intelektinės nuosavybės teisės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio *ex post* pozicija apibūdina intelektinės nuosavybės teisių poveikį konkurencijai⁵⁰¹ po to, kai šios intelektinės nuosavybės teisės atsirado, pavyzdžiui, kai prekių ženklas buvo įregistruotas. *Ex post* požiūriu, tai yra, kai jau buvo investuota į inovacijas⁵⁰² arba į reputacijos sukūrimą, intelektinės nuosavybės teisės prieštarauja konkurencijos teisei, nes apriboja kitų subjektų galimybę gauti naudą iš inovacijos arba reputacijos be teisių turėtojo sutikimo: kai nėra artimų substitutų rinkoje pasiūlos arba paklausos pusėje, intelektinės nuosavybės teisės gali sukurti

⁴⁹⁸ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 1.

⁴⁹⁹ STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009, p. 19.

⁵⁰⁰ „*Ex-ante*“ ir „*Ex-post*“ sąvokos naudojamos šaltinyje KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006.

⁵⁰¹ Konkurencijos parametrai yra: kaina, gamybos apimtys, kokybė, prekių pasirinkimas ir inovacijos. Žr. Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para. 16.

⁵⁰² Šioje darbo dalyje naudojamos konkurencijos teisei būdingos sąvokos (inovacijos, investicijos ir pan.), kurios dėl darbo tikslų ir apimties atskirai nedetalizuojamos.

įėjimo į rinką kliūtis ir sukurti rinkos galią⁵⁰³. Tai yra, konkurencijos teisė užtikrina priėjimą prie rinkų ir taip skatina konkurenciją, o intelektinės nuosavybės teisės priėjimą prie rinkų apriboja⁵⁰⁴. Doktrinoje teigiama, kad ilgalaikiu laikotarpiu, tokių teisių apsauga gali pagerinti efektyvumą ir vartotojų pasirinkimą, tokiu būdu pasiekti didesnę ekonomikos konkurencingumą⁵⁰⁵. Būtent, intelektinės nuosavybės teisės ir konkurencijos teisės santykis yra kompromisinis⁵⁰⁶ *ex post* požiūriu, nes intelektinės nuosavybės teisė suteikia išimtinės teises ir galimybę naudojantis jomis apriboti konkurenciją, tuo tarpu konkurencijos teisė, priešingai, siekia saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę (KĮ 1 straipsnio 1 dalis). *Antra, ex ante* pozicija apibūdina intelektinės nuosavybės teisių poveikį konkurencijai iki tol, kol intelektinės nuosavybės teisės dar neatsirado. *Ex ante* požiūriu, tai yra, kai buvo priimtas sprendimas investuoti, intelektinės nuosavybės teisės skatina investavimą ir skatina konkurencingesnę ekonomiką⁵⁰⁷. Tą patį daro ir konkurencijos teisė, skatindama įmones kurti inovacijas⁵⁰⁸. Taigi, priešingai nei *ex post* atveju, intelektinės nuosavybės teisės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykis *ex ante* atveju yra ne kompromisinis, o vienkryptis, nes tiek intelektinės nuosavybės teisė, tiek konkurencijos teisė skatina kurti inovacijas, ir prieštaravimo, koks būdingas *ex post* pozicijai, tarp šių teisių nėra. Būtent, intelektinės nuosavybės teises vertinant *ex ante* požiūriu, jos yra svarbus veiksnys skatinant dinaminę įmonių konkurenciją: literatūroje nurodoma, kad intelektinės nuosavybės teisių suteikiama rinkos galia yra būtina skatinti įmonėms investuoti į inovacijas ir tokiu būdu sustiprinti dinaminę konkurenciją⁵⁰⁹. Intelektinės nuosavybės teisių licencijavimas

⁵⁰³ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 1.

⁵⁰⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-01.

⁵⁰⁵ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 3.

⁵⁰⁶ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 1.

⁵⁰⁷ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 2.

⁵⁰⁸ Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para. 7.

⁵⁰⁹ DREXL, Josef. Intellectual Property Rights as Constituent Elements of a Competition-based Market Economy. In *Intellectual Property and Market Power*. ATRIP Papers 2006-2007. Editors Gustavo Ghidini, Luis Mariano Genovesi. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2008, p. 168.

savaime neprieštarauja konkurencijos teisės tikslams, nes licencijos suteikimas skatina technologijų skleidimą, konkurenciją produkto rinkoje ir inovacijas ir tokiu skatina konkurenciją⁵¹⁰. Pažymėtina, kad šiame darbe yra labiausiai atsižvelgiama į doktrininę poziciją, apimančią tiek *ex ante*, tiek *ex post* sampratą, jog dabartinis požiūris į konkurencijos teisę stabdo pramonę ir neskatina konkurencijos: licencinės sutarties šalys turėtų būtų laisvos apsispręsti ir konkurencijos teisė turėtų įsikišti tik tada, kada tai būtina⁵¹¹. Šis pozicija akcentuoja būtinumą ekonomiškai pateisinamą įmonių elgesį paprastai laikyti nepažeidžiančiu konkurencijos teisės reikalavimų.

Ex ante ir *ex post* sąvokų atskyrimas turi praktinės reikšmės ir prekių ženklų licencinėms sutartims. Visų pirma, šios sąvokos yra aktualios bet kurio asmens, įskaitant ir licenciatą, atžvilgiu, jeigu jis naudojasi teise į prekių ženklą, nes tik besinaudojančio teise asmens elgesys gali būti įtakojamas išimtinių intelektinės nuosavybės teisių. Prekių ženklų licencinių sutarčių kontekste *ex ante* intelektinės nuosavybės ir konkurencijos tarpusavio santykio samprata tam tikrais atvejais lemia šio santykio pasikeitusį *ex post* sampratos aiškinimą. Pavyzdžiui, konkurenciją ribojančios prekių ženklo licencinės sutarties nuostatos gali nebūti laikomos pažeidžiančiomis ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies arba Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio dėl objektyvaus licencinės sutarties pateisinamumo siekiant apsaugoti investicijas į prekių ženklą, kurios atliekamos būtent dėl prekių ženklo *ex ante* poveikio konkurencijai, kuris leidžia šias investicijas apsaugoti nuo kitų ūkio subjektų panaudojimo. *Ex ante* samprata taip pat turi reikšmės aiškinant prekių ženklų licencinės sutarties atitikimą ES sutarties 101 straipsnio 3 daliai, nes *ex ante* poveikis gali būti aiškinamas kaip viena iš priemonių pasiekti pažangą, leidžiančią netaikyti EB sutarties 101 straipsnio 1 dalies. Pavyzdžiui, pasinaudodamas išimtine prekių ženklo licencija rinkoje veikia vienas licenciatas, tačiau dėl to jis ženkliai pagerina prekių gamybą ir platinimą

⁵¹⁰ COUTER, Van Yves, VANBRABANT, Bernard. Licence Agreements, Competition and the Internal Market. Brussels: Groups de Boeck Inc., 2008, p. 2.

⁵¹¹ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. iii-iv.

1.2. Prekių ženklų teisės ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio ribų nustatymas: prekių ženklo dalyko sąvoka

Prekių ženklų ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio nustatymas yra reikšmingesnis *ex post* požiūriu, nes *ex ante* požiūriu, kaip jau buvo minėta, tiek intelektinės nuosavybės teisė, tiek konkurencijos teisė siekia iš esmės to paties tikslo – skatinti įmonių konkurenciją. Kadangi prekių ženklas savo esme yra labiau veikimo rinkoje priemonė nei intelektinės nuosavybės objektas tradicine prasme, pačia bendriausia prasme prekių ženklo esminė paskirtis, arba *prekių ženklo dalykas*, yra susijusi su išimtinės padėties prekių ženklo savininkui suteikimu tam tikroje rinkoje naudojant tam tikrą žymenį: kaip nurodoma teismų praktikoje, prekių ženklo dalykas (angl. – „*subject-matter*“) yra garantuoti prekių ženklo savininkui, kad jis turi išimtinę teisę naudoti šį prekių ženklą tikslu pateikti prekes į rinką pirmą kartą ir apsaugoti savo interesus nuo konkurentų, siekiančių naudoti iš prekių ženklo statuso ar reputacijos parduodant prekes, neteisėtai pažymėtas šiuo ženklu⁵¹². Tai reiškia, kad prekių ženklo dalyku laikytina prekių ženklo suteikiamų išimtinių teisių visuma, suteikianti išimtinę teisę ženklo savininkui išleisti prekes į rinką ir prieštarauti kitų asmenų atliekamam neteisėtam ženklo naudojimui. Neabejotina, kad į prekių ženklo dalyką patenka ir prekių ženklų licencijavimas. Intelektinės nuosavybės teisės savininkas turi teisę uždrausti neteisėtą jo intelektinės nuosavybės teisės naudojimą, taip pat naudoti intelektinės nuosavybės teisę, *inter alia*, licencijuodamas ją tretiesiems asmenims⁵¹³.

⁵¹² Europos Teisingumo Teismo 1978 m. sprendimas byloje Nr. C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), para. 7. Intelektinės nuosavybės dalyko koncepcija buvo išplėta Europos Teisingumo Teismo sprendimuose, susijusiuose su laisvu prekių judėjimu, žr. FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 1.14. Teismų praktikoje taip pat apibrėžiamas ir autorių teisės, dizaino bei patento dalykas, plačiau žr. FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 1.13.

⁵¹³ Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para 6.

Prekių ženklų dalykas (t. y. išimtinės teisės į ženklą) ir prekių ženklų funkcijos nėra tas pats. Pačia bendriausia prasme, prekių ženklo pagrindinė funkcija yra garantuoti parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kilmę⁵¹⁴, tuo tarpu prekių ženklų dalykas apima prekių ženklų savininko išimtinių teisių visumą. Tačiau prekių ženklų savininko teisių įgyvendinimas nėra savitiksliis, nes prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimas sudaro sąlygas atsirasti ir egzistuoti prekių ženklų funkcijoms. Kitaip tariant, tik tuo atveju, jei prekių ženklu yra žymimos prekės ar paslaugos, kurios yra pateikiamos į rinką, prekių ženklas atlieka savo funkcijas. Kita vertus, prekių ženklų funkcijos taip pat yra prekių ženklo savininko teisių pagrindinė įgyvendinimo priežastis, nes prekių ženklo dalykas yra skirtas įgyvendinti ir apsaugoti tam tikro prekių ženklo funkcijoms. Prekių ženklų dalykas ir prekių ženklo funkcijos yra kaip dvi tos pačios monetos pusės: dalykas apima prekių ženklo savininko teises, tuo tarpu esminė prekių ženklo funkcija yra šių teisių vaidmuo vartotojų atžvilgiu⁵¹⁵. Be to, kaip jau buvo nagrinėta, prekių ženklų licencijavimas istoriškai kilo iš prekių ženklų kilmės funkcijos plečiamojo aiškinimo. Taigi, prekių ženklų licencijavimas yra logiškai paaiškinama prekių ženklo dalyko, tai yra, išimtinių prekių ženklo savininko teisių, įgyvendinimo viena iš sudedamųjų dalių, nes į prekių ženklo savininko išimtinių teisių apimtį patenka ir teisė prekių ženklą licencijuoti, t. y. leisti, kad prekių ženklą naudotų kitas asmuo, iš tokio naudojimo atsirandant prekių ženklų funkcijoms.

Prekių ženklo dalyko sąvoka suponuoja nelengvą klausimą, kokios yra prekių ženklo dalyko ribos su konkurencijos teise. Tai praktiškai svarbus klausimas, nes prekių ženklo dalyko ribos leidžia prognozuoti, kokios prekių ženklų licencinės sutartys bus laikomos pažeidžiančiomis konkurencijos teisės taisykles. Prekių ženklo dalykas veikia kaip „saugi“ prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimo sritis: intelektinės nuosavybės teisių savininkas gali naudoti savo teises apriboti laisvam prekių judėjimui tik tada, kai toks

⁵¹⁴ Europos Teisingumo Teismo 1978 m. sprendimas byloje Nr. C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), para. 7.

⁵¹⁵ IANAH S. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? In *IIC*, vol. 36, 2005, p. 403-404.

naudojimas apsaugo intelektinės nuosavybės dalyką⁵¹⁶. Doktrinoje buvo netgi siūloma, kad EB sutarties 81 straipsnis apskritai neribotų „esminės teisės“, kurią suteikia intelektinės nuosavybės licencija ir kuri yra intelektinės nuosavybės teisės dalyko dalis⁵¹⁷.

Pastebėtina, kad prekių ženklo dalyko ribas nustatyti yra pakankamai sudėtinga. Tai iš esmės reiškia atsakyti į klausimą, kokios prekių ženklo licencinės sutarties sąlygos atitinka konkurencijos teisės reikalavimus. Remiantis tolesne šio skyriaus analize, darytina išvada, kad *šiuo metu prekių ženklų dalyko ribos nei teismų praktikoje, nei doktrinoje aiškiai neapibrėžiamos*, tačiau galima manyti, kad ribos gali būti nustatytos atsakius į klausimą, (a) kokiais atvejais prekių ženklų licencinė sutartis bus laikytina turinti „sunkiųjų“ konkurencijos teisės pažeidimų, (b) kokiais atvejais prekių ženklo licencinė sutartis atitiks objektyvaus pateisinamumo taisyklę ir jai nebus taikoma 101 straipsnio 1 dalis apskritai, ir (c) kokiais atvejais prekių ženklo licencinei sutarčiai bus taikoma 101 straipsnio 3 dalis, arba licencinė sutartis pateks į taikytinų bendrųjų išimčių apimtį. Žinoma, prekių ženklo dalyką taip pat įtakoja bendrosios ES sutarties 101 straipsnio taikymo sąlygos (įmonės buvimo fakto nustatymas, susitarimo fakto nustatymas, susitarimo mažareikšmiškumas, poveikis prekybai tarp valstybių narių ir kt.), tačiau darbe jos plačiau nenagrinėjamos, nes yra išsamiai atskleidžiamos susijusioje doktrinoje⁵¹⁸. Tačiau netgi ir nustačius prekių ženklo dalyko ribas, tai nėra galutinis analizės aspektas, nes prekių ženklo dalyko ribos yra kintančios atsižvelgiant į konkrečias ekonomines sąlygas, iš kurių svarbiausia laikytini licenciaro ir licenciato rinkos pokyčiai ir su tuo susiję rinkos galios pasikeitimai.

Pažymėtina, kad tiek ES sutarties 101, tiek 102 straipsnio taikymas yra neatsiejamai susijęs su prekių ženklo licencinės sutarties sąlygų ekonomine

⁵¹⁶ ILANAH S. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? In *IIC*, vol. 36, 2005, p. 402.

⁵¹⁷ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 1.15.

⁵¹⁸ Bendrosios EB sutarties 81 straipsnio taikymo sąlygos išsamiai aptariamos žr. STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009, 4 skyrius.

analize. Įsigaliojus Modernizavimo reglamento⁵¹⁹ sistemai, ekonominis prekių ženklo licencinės sutarties sąlygų įvertinimas metodologiniu požiūriu turėtų būti pirmesnis ir netgi svarbesnis, nei teisinė licencijos sąlygų analizė, nes konkurencijos taisyklių taikymą iš esmės lemia tik susitarimo sukeltos ar galinčios būti sukeltos ekonominės pasekmės, o teisiniai klausimai dažniausiai lieka antraeiliai ir taikomi tiek, kiek tai svarbu aiškinant ekonomines pasekmes pagal teisės normas ir panašius precedentus. Šį aspektą ypač aiškiai parodo skirtumas tarp šiuo metu galiojančios Technologijų perdavimo bendrosios išimties⁵²⁰ ir atitinkamos bendrosios išimties, galiojusios anksčiau⁵²¹: šiuo metu galiojančioje bendrojoje išimtyje atsakyta „sąrašo“ principo, pagal kurį konkurencijos taisyklių nepažeidžiančios sąlygos buvo išvardintos, ir koncentruojamasi į konkrečios situacijos ekonominę analizę. Taip pat pažymima, kad svarbus Komisijos žingsnis link ekonominio požiūrio yra *ex ante* vertinimas: palyginti, kas atsitiko su susitarimu ir jo sukeliama apribojimais lyginant su kas būtų atsitikę, jei susitarimo ir jo sukeltamų apribojimų nebūtų buvę⁵²². Dėl šių priežasčių prekių ženklų licencinės sutartys pirmiausia turėtų būti vertinamos remiantis licencinės sutarties sąlygų ekonomine analize, kuri gali būti atliekama pagal Komisijos pateiktą 81 straipsnio taikymo metodologiją⁵²³, paremtą svarbiausiu tokios analizės aspektu – atsakymu į klausimą, ar prekių ženklų licencinė sutartis apriboja *intra-brand* (konkurencija tarp to paties ženklo distributorių) ar *inter-brand* (konkurencija tarp skirtingų prekių ženklų tiekėjų) konkurenciją⁵²⁴.

⁵¹⁹ 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1-25).

⁵²⁰ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms (OL L 1, 2003 1 4, p. 1–25).

⁵²¹ Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements.

⁵²² KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p.v.

⁵²³ Communication from the Commission — Notice — Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (OJ C 101).

⁵²⁴ Communication from the Commission — Notice — Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (OJ C 101), para. 17.

1.3. Prekių ženklų licencijavimo ir konkurencijos teisės tarpusavio santykio pagrindiniai probleminiai aspektai

Išskirtini du pagrindiniai prekių ženklų licencijavimo ir konkurencijos tarpusavio santykio probleminiai aspektai. Visų *pirma*, egzistuojančios konkurencijos teisės bendrosios išimtyms prekių ženklų licencijavimui taikomos labai ribota apimtimi arba netaikomos apskritai, be to, šiuo metu taip pat *nėra sukurta tokios bendrosios išimties, kuri būtų skirta būtent prekių ženklų licencijavimui*. Dėl tokios situacijos prekių ženklų licencijos dažniausiai nepatenka į „saugiausią“ konkurencijos teisės sritį ir turi būti vertinamos pagal konkrečios situacijos aplinkybes, remiantis ekonomine ir teisine situacijos analize. Tokia situacija taip pat suponuoja klausimą, ar tikslinga ir ar apskritai įmanoma sukurti bendrąją išimtį prekių ženklų licencinėms sutartims. *Antra*, atliekant ekonominę ir teisinę prekių ženklo licencijos analizę, susiduriama su problema, kad konkurencijos teisės taisyklių taikymo prekių ženklų licencijoms *praktika yra itin negausi ir tam tikrais klausimais nepakankamai nuosekli*. Tai lemia teisinį neaiškumą, dėl ko prekių ženklų licencijų analizė tampa daugiausiai paremta ekonominiais argumentais. Tai ypač aktualu vertinant, ar prekių ženklų licencijai gali būti netaikomas ES sutarties 101 straipsnis dėl vadinamosios objektyvaus pateisinamumo taisyklės taikymo ir kokiais atvejais prekių ženklų licencinė sutartis gali patekti į 101 straipsnio 3 dalį.

2. PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCINĖS SUTARTYS IR ANTIKONKURENCINIAI SUSITARIMAI

2.1. ES sutarties 101 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikšmė prekių ženklų licencijavimui

Kadangi prekių ženklo licencinės sutarties sąlygos teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuojamos, sutartyje gali būti numatytos įvairios nuostatos, susijusios su konkrečia komercine veikla. Dėl specifinės sutarties pobūdžio joje taip pat gali būti numatomos konkurencijos parametrus įtakojančios ir ES sutarties 101 straipsnio ar Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio neatitinkančios sąlygos.

Kadangi ES sutarties 101 straipsnio bendrosios taikymo sąlygos detaliai aptariamoms teismų, Komisijos praktikoje ir doktrinoje, jos šiame darbo skyriuje išsamiau nenagrinėjamos⁵²⁵. Be to, kai kurios ES sutarties 101 straipsnio taikymo sąlygos, pavyzdžiui, nustatymas, ar licencijos šalys yra įmonės, ar apskritai egzistuoja susitarimo ar suderintų veiksmų faktas, dažniausiai nebus svarbiausi dėl pačios prekių ženklų licencijos, kaip komercinio pobūdžio susitarimo, prigimties. ES sutarties 101 straipsnio analizei svarbesnės reikšmės turi jo taikymo specifika būtent prekių ženklų licencinėms sutartims. *Svarbiausi ES sutarties 101 straipsnio taikymo probleminiai aspektai išskirtini „objektyvaus pateisinamumo“* (angl. – „*commercial ancillarity*“) pritaikymo prekių ženklų licencijoms galimybės (atvejai, kada ES sutarties 101 straipsnis netaikomas, nors licencinė sutartis ir riboja konkurenciją), kiti 101 straipsnio 1 dalies netaikymo atvejai, prekių ženklų licencinės sutarties teigiamo ir neigiamo poveikio konkurencijos sąlygoms taikant 101 straipsnio 3 dalį įvertinimas (vadinamoji „protingumo taisyklė“⁵²⁶, angl. – „*rule of reason*“), taip pat bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui sukūrimo poreikio analizė.

⁵²⁵ Dėl EB sutarties 101 straipsnio taikymo plačiau žr. WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005.

⁵²⁶ STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009, p. 111.

Pažymėtina, kad prekių ženklų licencinės sutartys pagal ES sutarties 101 straipsnį arba Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį gali būti tiek vertikalieji susitarimai, pavyzdžiui, prekių ženklo savininkas (tiekėjas) suteikia licenciją žymėti savo prekių ženklų prekes kitoje teritorijoje veikiančiam prekių platintojui (pirkėjui), tiek horizontalieji susitarimai, pavyzdžiui, gamintojas suteikia prekių ženklų licenciją kitam gamintojui tarpusavio bendradarbiavimo susitarime. Štai byloje *Campari*⁵²⁷ buvo nagrinėjama situacija, kurioje buvo sudaryta sutartis tarp aperityvo gamintojo (licenciaro) ir kito gamintojo (licenciato), pagal kurią buvo suteikta išimtinė teisė naudoti ženklą gaminant aperityvą, naudojant slaptus būdus ir koncentratas, bei šį aperityvą parduodant. Byloje *Moosehead*⁵²⁸ – sutartis tarp dviejų alaus gamintojų, pagal kurią buvo suteikta išimtinė teisė gaminti, populiarinti ir parduoti alų, pagamintą su atitinkamu prekių ženklu ir naudojant slaptą *know-how*. Manytina, kad licencinė sutartis dažniausiai bus laikoma vertikaliuoju susitarimu, nes licencinė sutartis dažniausiai bus sudaroma kartu su distribucijos sutartimi (licencinė sutartis pagal savo prigimtį laikytina daugiausiai susijusi su prekių gamybos ir jų pateikimo į rinką stadijomis).

Manytina, kad dažniausiai prekių ženklų licencinės sutartys bus sudaromos ne tarp konkurentų, nesvarbu, ar prekių ženklo licencija yra vertikalusis, ar horizontalusis susitarimas. Licenciaras paprastai neturėtų būti suinteresuotas suteikti licencijas savo konkurentams, nes tai paneigtų prekių ženklo savininko interesą plėtoti prekių ženklo reputaciją ir investuoti į prekių ženklu žymimų prekių kokybę ypač tais atvejais, kai tam tikroje rinkoje jis veikia tik pats. Kaip nurodoma doktrinoje, intelektinės nuosavybės objekto vertė bus didžiausia, jeigu savininkas gali naudoti intelektinės nuosavybės objektą savo naudai, ir bus mažiausia, jeigu savininkas turi intelektinės nuosavybės objektą licencijuoti, nes pajamos iš licencinio mokesčio yra mažesnės nei paties licenciato pajamos, susijusios su intelektinės nuosavybės

⁵²⁷ 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

⁵²⁸ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

objektu⁵²⁹. Tačiau licencinės sutarties suteikimas konkurentui labiau tikėtinas tais atvejais, kai tam tikroje teritorijoje ar tam tikrose prekių ar paslaugų klasėse suteikiama išimtinė licencija, nes tokiu atveju licenciaras atitinkamoje rinkoje nedalyvauja apskritai.

2.2. Prekių ženklų licencijų sąlygų ir ES sutarties 101 straipsnio tarpusavio santykis

Prekių ženklų licencinės sutartys šio darbo tikslais gali būti klasifikuojamos į atskiras grupes pagal jų santykį su ES sutarties 101 straipsniu ar Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu: a) *leidžiamieji susitarimai*: susitarimai, kuriems ES sutarties 101 straipsnio 1 dalis (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) yra netaikoma, taip pat susitarimai, kuriems ES sutarties 101 straipsnio 1 dalis (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) yra taikoma, tačiau tokioms sąlygoms taip pat taikoma ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 4 dalis), įskaitant ir susitarimus, kuriems taikomos konkurencijos teisės bendrosios išimtys; b) *draudžiamieji susitarimai*: susitarimai, kuriems taikoma ES sutarties 101 straipsnio 1 dalis (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).

2.3. Prekių ženklų licencinės sutartys kaip leidžiamieji susitarimai pagal konkurencijos teisę

Komisijos požiūriu, dauguma licencinių susitarimų turi teigiamos įtakos konkurencijos sąlygoms⁵³⁰, todėl nebus draudžiami. Prekių ženklų licencinės sutartys kaip leidžiamieji susitarimai šio darbo tikslais gali būti išskiriami į tris grupes: pirma, susitarimai, kurie nėra draudžiamieji, nes nėra tenkinamos ES

⁵²⁹ BURKERT, P. R. Extracting Value from IP Assets by Licensing: How Do You Determine What the Mark or Other Asset is Worth? In ABRAHAMSON T. *Trademark Licensing*. American Law Institute <Washington, D.C.>: Intellectual property licensing today. [Philadelphia, Pa.]: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006, p. 3

⁵³⁰ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 1.

sutarties 101 straipsnio taikymo sąlygos, antra, susitarimai, kurie nepatenka į 101 straipsnį dėl objektyvaus pateisinamumo taisyklės taikymo, trečia, susitarimai, kuriems taikoma ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis arba taikytinos konkurencijos teisės bendrosios išimtys. Kadangi teismų ir Komisijos praktika šių normų taikymo klausimais nėra pakankamai nuosekli, išskiriant šios kategorijos prekių ženklų licencijų sąlygas pradinei analizei vertingos informacijos gali suteikti sąlygų vadinamasis „baltasis sąlygų sąrašas“, buvęs numatytas anksčiau galiojusioje Technologijų perdavimo išimtyje⁵³¹.

2.3.1. „Baltojo sąrašo“ sąlygų taikymas prekių ženklų licencijavimui

„Baltasis sąlygų sąrašas“, kaip jau minėta, yra sąrašas sąlygų, kurios nepatenka į ES sutarties 101 straipsnio taikymo apimtį pagal anksčiau galiojusios Technologijų perdavimo bendrąją išimtį⁵³². Manytina, šio sąrašo taikymą suderinus su ekonomine analize, jis neturėtų būti laikomas praradusiu aktualumą vien dėl jo negaliojimo, juolab, kad kai kurios iš šių sąlygų yra patvirtintos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje. Ankstesnėse bendrosiose išimtyse esantys „baltieji sąrašai“ gali iliustruoti, kada prekių ženklų licencija nepažeis 81 straipsnio⁵³³ [dabartinis 101 str.]. Kadangi „baltasis sąrašas“ daugiau nebegalioja ir buvo taikomas tik patentų ir *know-how* licencijoms, įskaitant ir papildomas šalutines (angl. – „*ancillary*“) nuostatas, susijusias su kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis (1 straipsnio 1 dalis), „baltasis sąrašas“, be abejo, turėtų būti vertinamas remiantis konkrečios situacijos detalioje ekonomine analize. Analizuojant „baltojo sąrašo“ sąlygas (1 ir 2 straipsniai), galima daryti išvadą, kad tokios prekių ženklų licencijos sąlygos yra pirmasis indikatorius, kad ES sutarties 101 straipsnis ar Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis prekių ženklo licencinei sutarčiai nebus

⁵³¹ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 125.

⁵³² Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements.

⁵³³ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 125.

taikomas. Šios sąlygos gali būti: atvirosios licencijos (t. y. licencinės sutartys, kuriose nėra numatyta teritorinių apribojimų) (1 straipsnio 1 dalies 1-3 punktai), įsipareigojimas naudoti licenciaro prekių ženklą (1 straipsnio 1 dalies 7 punktas), įsipareigojimas neatskleisti licenciaro *know-how*, net ir pasibaigus licencinei sutarčiai (2 straipsnio 1 punktas), licenciatu įsipareigojimas nesuteikti sublicencinių sutarčių ir perduoti licenciją (2 straipsnio 2 dalis), licenciatu įsipareigojimas nenaudoti licencijuojamos *know-how* pasibaigus licencinei sutarčiai tol, kol *know-how* yra laikoma paslaptimi (2 straipsnio 3 dalis), įpareigojimas licenciatui laikytis minimalių kokybės reikalavimų arba pirkti prekes ar paslaugas iš licenciaro arba kito licenciaro nurodyto subjekto, jei tai yra būtina (2 straipsnio 5 dalis), įpareigojimas informuoti licenciarą apie *know-how* pasisavinimą arba prekių ženklo pažeidimą (2 straipsnio 6 dalies (a) punktas), esant tokiems atvejams, inicijuoti pažeidimo procedūrą arba padėti licenciarui tai padaryti (2 straipsnio 6 dalies (b) punktas), įpareigojimas licenciatui mokėti minimalius licencinius mokesčius arba gaminti minimalius prekių kiekius ar teikti minimalų kiekį paslaugų (2 straipsnio 9 punktas), licenciaro įsipareigojimas suteikti licenciatui geresnes sąlygas, palyginant su tomis sąlygomis, kurias licenciaras suteikia kitai įmonei po licencinės sutarties sudarymo (2 straipsnio 10 punktas), licenciaro teisė nutraukti licencinę sutartį, jei licenciatas ginčija prekių ženklo galiojimą (2 straipsnio 15 punktas), licenciatu įsipareigojimas įdėti maksimalias pastangas gaminant ir parduodant licencijuojamą prekę ar teikiant atitinkamas paslaugas (2 straipsnio 17 punktas), licenciaro teisė nutraukti prekių ženklo licencijos išimtinumą, jeigu licenciatas pradeda konkuruoti su licenciaru (2 straipsnio 18 punktas).

Analizuojat šio sąrašo sąlygas, būtina įvertinti, kad galiojančios Technologijų perdavimo bendroji išimtis ir Vertikaliųjų susitarimų bendroji išimtis „baltojo“ sąrašo sąlygų nenustato, tačiau nustato „sunkiųjų“ pažeidimų sąlygų sąrašą. Abejose bendrosiose išimtyse nurodomi „sunkieji“ pažeidimai sumodeliuoti taip, kad jie pritaikyti technologijų perdavimo licencijoms (Technologijų perdavimo bendrosios išimties 4 straipsnis) arba vertikaliesiems susitarimams (Vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties 4 straipsnis), todėl

specifinių „sunkiųjų“ pažeidimų atvejų prekių ženklų licencijoms pritaikyti iš esmės negalima be detalesnės ekonominės analizės ir pažeidimų įvertinimo ES sutarties 101 straipsnio sąlygų taikymo kontekste. Be to, analizuojant Vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties ir Technologijų perdavimo bendrosios išimties tarpusavio santykį, Technologijų perdavimo išimtis yra platesnio pobūdžio, nes taip pat apima ir horizontaliuosius susitarimus. Tačiau Technologijų perdavimo bendroji išimtis yra siauresnio pobūdžio kita prasme, nes ji esminius pažeidimus tarp ne konkurentų laiko tik pasyviųjų pardavimų apribojimus (4 straipsnio 2 dalies b punktas), tuo tarpu Vertikaliųjų susitarimų bendroji išimtis esminiais pažeidimais laiko tiek aktyviųjų, tiek pasyviųjų pardavimų ribojimą (4 straipsnio b punktas)⁵³⁴. Analizuojant abiejų bendrųjų išimčių „sunkiuosius“ pažeidimus, matyti, kad nė vienas iš jų nėra susijęs su anksčiau galiojusio „baltojo sąrašo“ sąlygomis.

2.3.2. Susitarimai, kuriems ES sutarties 101 straipsnis netaikomas: susitarimo objektyvaus pateisinamumas

Tam tikrais atvejais konkurenciją apribojantys susitarimai į ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo apimtį nepateks dėl objektyvaus susitarimo pateisinamumo (angl. – „*commercial ancillarity*“), arba dėl to, kad apribojimas yra papildomas ir būtinas pagrindiniam, konkurencijos neapribojančiam susitarimui (angl. – „*ancillary restraints*“). Visų pirma, kaip nurodoma atitinkamame Komisijos pranešime, susitarimo sukeliama konkurencijos apribojimai gali nepatekti į 101 straipsnio 1 dalies taikymo apimtį, jeigu tokie apribojimai yra būtini tam tikro tipo ir prigimties susitarimų egzistavimui. Tokia 101 straipsnio 1 dalies taikymo išimtis gali būti padaryta remiantis objektyviais faktoriais, nepriklausomais nuo susitarimo šalių, tačiau ne subjektyviu šalių požiūriu ir šalių pateikiamomis susitarimo

⁵³⁴ Vertikaliųjų susitarimų bendroji išimtis daugiausiai taikoma susitarimams tarp ne konkurentų. Susitarimai tarp konkurentų į šią bendrąją išimtį patenka tik tuo atveju, jei susitarimas atitinka tam tikrus kriterijus. Žr. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999), 2 straipsnio 4 dalis.

charakteristikomis. Tokiu atveju kyla klausimas, ar šalys analogiškoje situacijoje būtų sudariusios mažiau apribojantį susitarimą, tačiau ar atsižvelgiant į susitarimo prigimtį ir rinkos charakteristikas mažiau apribojantis susitarimas nebūtų sudarytas. Pavyzdžiui, susitarimo tarp tiekėjo ir distributoriaus sukelti teritoriniai suvaržymai tam tikram laikui gali nepatekti į 101 straipsnio 1 dalį, jeigu apribojimai yra objektyviai būtini įeinant į naują rinką⁵³⁵. Objektyvaus pateisinamumo taisyklė buvo pritaikyta *Pronuptia*⁵³⁶ byloje, kurioje konkurencijos apribojimus sukelti franšizės sutartis buvo laikoma nepažeidžianti ES sutarties 101 straipsnio, nes apribojimai buvo reikalingi franšizės sistemos veikimui (pavyzdžiui, teisėtu apribojimu buvo laikomas draudimas teisių naudotojui perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį be teisių turėtojo sutikimo, para. 20). Doktrinoje objektyvus pateisinamumo kriterijus įvardijamas kaip „komercinis šalutinumumas“, „komercinis būtinumas“ (angl. – „*commercial ancillarity*“), tai yra, teisėtos komercinės operacijos sukelti šalutiniai apribojimai nepažeidžia 101 straipsnio 1 dalies⁵³⁷. Kitaip tariant, *101 straipsnio 1 dalis nėra pažeidžiama, jeigu apribojimas yra būtinas pasiekti teisėtą komercinį susitarimo tikslą*⁵³⁸. Antra, Komisijos naudojamoje ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo metodikoje taip pat išskiriama šalutinių apribojimų (angl. – „*ancillary restraints*“) sąvoka, pagal kurią, jeigu pagrindinis susitarimas konkurencijos neapriboja, galima nagrinėti, ar individualūs susitarime numatyti apribojimai yra suderinami su 101 straipsnio 1 dalimi, nes jie yra šalutiniai pagrindiniam, konkurencijos neapribojančiam susitarimui⁵³⁹. Objektyvaus pateisinamumo ir šalutinių apribojimų sąvokos tarpusavyje glaudžiai susijusios. Šalutinių apribojimų sąvoka apima ir konkurencijos apribojimus, kurie yra tiesiogiai susiję, būtini ir proporcingi įgyvendinant pagrindinį konkurencijos neapribojantį susitarimą. Tokie apribojimai bus tiesiogiai susiję

⁵³⁵ Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para.18-2

⁵³⁶ Europos Teisingumo Teismo 1986 m. sausio 28 d. sprendimas byloje Nr. 161/84 *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (1986), ECR-00353.

⁵³⁷ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 119.

⁵³⁸ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 3.08.

⁵³⁹ Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para.28.

su pagrindiniu susitarimu tada, jei jis yra priklausomas nuo pagrindinio susitarimo įgyvendinimo ir neatsiejamai su juo susijęs. Apribojimas bus būtinas, jei jis bus objektyviai būtinas įgyvendinant pagrindinį susitarimą ir yra jam proporcingas. Dėl to šalutinių apribojimų testas yra panašus į tą, kuris taikomas susitarimo objektyvaus pateisinamumo atveju⁵⁴⁰. Kitaip tariant, iš esmės vienintelis praktinis šių sąvokų skirtumas yra tas, kad šalutinių apribojimų taisyklė bus taikoma tik tada, kai pagrindinis susitarimas bus neapribojantis konkurencijos.

Kyla klausimas, kokiais atvejais objektyvaus būtinumo (ar būtinų šalutinių apribojimų) taisyklė gali būti pritaikoma prekių ženklų licencinėms sutartims. Atsakant į šį klausimą, visų pirma būtina panagrinėti prekių ženklo vaidmens specifika konkurencijos teisėje, ypač prekių ženklų vaidmenį dinaminės konkurencijos kontekste. Jau minėta, kad intelektinė nuosavybė skatina dinaminę konkurenciją. Komisijos gairėse, analizuojant technologijų perdavimo licencijas, nurodoma:

„Intelektinės nuosavybės teisių sukūrimas dažnai susijęs su svarbiomis investicijomis, kurios dažnai yra rizikingos. *Siekiant nesumažinti dinaminės konkurencijos ir išlaikyti paskatą investuoti, inovatorius neturėtų būti apribotas naudojant turinčias vertę intelektinės nuosavybės teises.* Dėl šios priežasties inovatorius turėtų siekti kompensacijos iš sėkmingų projektų, kurios užtektų investavimo skatinimui, turint omenyje ir nesėkmingus projektus. *Technologijų licencijavimas taip pat gali pareikalauti iš licenciato negrįžtamų investicijų į licencijuojamas technologijas ir priemones, reikalingas jai panaudoti.* EB sutarties 81 str. negali būti taikomas neįvertinus tokių šalių atliktų *ex ante* investicijų ir su tuo susijusių rizikų⁵⁴¹“.

⁵⁴⁰ Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08), para. 29.

⁵⁴¹ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms, paras. 7-8.

Pažymėtina, kad empiriniai tyrimai rodo, jog ir prekių ženklai taip pat gali būti siejami su dinamine konkurencija⁵⁴². Susijusiuose tyrimuose nurodoma, kad prekių ženklų paraiškos yra susijusios su produktų inovacijomis, pagerina įmonių pelningumą ir produktyvumą⁵⁴³. Įmonės, kurios žymi prekes ar paslaugas prekių ženklais turi ženkliai didesnę produktyvumą negu įmonės, kurios to nedaro: maždaug 10-30 proc. visų įmonių tarpe ir dar didesniu skirtumu paslaugų sektoriaus įmonėse⁵⁴⁴. Įrodymai paremia Šumpeterinio konkurencijos proceso naudojantis inovacijomis kaip „kūrybinio sunaikinimo“ apibūdinimą, kuris veikia senesnius produktus padarydamas nereikalingais ir apribodamas pelno maržą, bet padidindamas produktų pasirinkimą ir kokybę, taip pat generuodamas aukštesnę produktyvumą ir pelningumą vidutiniu laikotarpiu⁵⁴⁵.

Tačiau prekių ženklo vaidmuo dinaminėje konkurencijos yra itin specifiškas dėl prekių ženklo ekonominės funkcijos skirtumų nuo kitų intelektinės nuosavybės objektų ekonominių funkcijų. Prekių ženklo kokybės reputacija, atitinkamai, ir prekių ženklo vertė priklauso nuo įmonės išlaidų prekių kokybei, susijusioms paslaugoms, reklamai ir panašiai. Kai reputacija yra sukuriama, įmonė galės gauti didesnę pelną, nes pakartotiniai pirkimai ir rekomendacijos padidins pardavimus, o vartotojai bus suinteresuoti mokėti aukštesnę kainą mainais už sutaupytus paieškos kaštus ir pastovios kokybės užtikrinimą⁵⁴⁶. Prekių ženklas padeda išspręsti informacijos tarp pardavėjo ir pirkėjo asimetriją: įmonės naudoja prekių ženklus informuoti vartotojus, kad prekė yra tam tikros pastovios kokybės⁵⁴⁷. Prekių ženklas yra vertingas tiek, kiek jis nurodo pastovią kokybę, ir tik ta įmonė, kurti gali išlaikyti pastovią

⁵⁴² GREENHALGH, Christine, ROGERS, Marck. Trade Marks and Performance in UK firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation. 2007, March. [Žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga per internetą: <<http://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/300.html>>.

⁵⁴³ *Ibid.*, p. 24.

⁵⁴⁴ *Ibid.*, p. 25.

⁵⁴⁵ *Ibid.*, p. 25.

⁵⁴⁶ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 168. Panaši pozicija pateikiama CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, para. 16-23 – 16-27.

⁵⁴⁷ GREENHALGH, Christine, ROGERS, Marck. Trade Marks and Performance in UK firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation. 2007, March, p. 6. [Žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga per internetą: <<http://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/300.html>>.

kokybę yra suinteresuota naudoti resursus sukurti stipriam prekių ženklui⁵⁴⁸. Remiantis ekonominiais modeliais, prieinama išvados, kad prekių ženklų teisinė apsauga skatina aukštesnės kokybės prekių gamybą⁵⁴⁹. Taigi, dinaminėje įmonių konkurencijoje svarbiausias prekių ženklo bruožas yra prekių ženklo reputacijos sukūrimas, kuris yra paremtas pastovios prekės ar paslaugos kokybės užtikrinimu. Tokia kokybės reputacija sumažina vartotojų paieškos kaštus ir leidžia pasiekti didesnę efektyvumą.

Kaip matyti iš ankstesnės Komisijos pranešimo ištraukos, technologijų perdavimo licencijose akcentuojamas dinaminės konkurencijos ir investicijų į technologijas sąryšis. Tokiu atveju keltinas klausimas, ar galima laikyti prekių ženklo kokybės reputaciją kaip priežastį investicijoms, kurios būtų apsaugotos netaikant ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies dėl objektyvaus investicijų būtinumo. Manytina, kad atsakymas turėtų būti teigiamas dėl keleto priežasčių. Kaip nurodoma *Pronuptia*⁵⁵⁰ byloje, franšizės sutarties nuostatos, kurios yra reikalingos franšizės sistemos veikimui, neapriboja konkurencijos EB sutarties 85 straipsnio 1 dalies prasme. Šios nuostatos gali būti nustatančios kontrolę, būtiną išlaikyti sistemos identitetą ir reputaciją, identifikuojamą pagal teisių davėjo verslo vardą ar simbolį (27 punkto 3 dalis). Kaip jau buvo nagrinėjama šiame darbe, franšizės sutartis, kurioje yra naudojama teisė į prekių ženklą, turi licencinės sutarties elementą. Vadovaujantis teismo sprendimo logika, galima priėti išvados, kad licencinėje sutartyje numatyti konkurencijos apribojimai taip pat gali būti būtini tuo atveju, jeigu jie bus reikalingi sukurti arba išlaikyti ženklo reputacijai. Manytina, kad nėra jokio pagrindo empiriniais tyrimais įrodytą prekių ženklo sukurtą dinaminės konkurencijos efektą vertinti iš esmės skirtingai, negu kitų intelektinės nuosavybės teisių atžvilgiu. Žinoma, technologinės inovacijos dinaminei konkurencijai gali būti laikomos reikšmingesnės visuomenei negu prekių ženklo kokybės reputacija, nes naujos technologijos sukuria naujas rinkas ir skatina visuomenės technologinę

⁵⁴⁸ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 168.

⁵⁴⁹ *Ibid.*, p. 179.

⁵⁵⁰ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. sausio 28 d. sprendimas byloje Nr. 161/84 *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (1986), ECR-00353.

pažangą. Prekių ženklo vaidmuo dinaminėje konkurencijoje skatina prekių ženklo savininką sukurti prekių ženklo reputaciją, tačiau reputacijos sukūrimas arba jau sukurtos reputacijos išlaikymas yra susijęs su tam tikromis investicijomis. Registruotas prekių ženklas yra iš esmės neriboto galiojimo termino, toks efektas taip pat gali pasireikšti bet kuriuo prekių ženklo egzistavimo laikotarpiu (tas pats pasakytina ir apie plačiai žinomus ar reputaciją turinčius prekių ženklus). Todėl galima daryti išvadą, kad objektyvus būtinumas prekių ženklų licencijoje gali būti siejamas tik su investavimu į prekių ženklo reputacijos sukūrimą arba išlaikymą, nes investavimas skatina dinaminę konkurenciją. Laikantis išdėstytos pozicijos ir atsižvelgus į konkrečios situacijos ekonominius faktorius, galėtų būti pateisinama „atviroji“ (t. y. nenustatanti teritorinių apribojimų) išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis, kuri leistų apsaugoti įdėtas į ženklą investicijas, t. y. susigrąžinti į ženklą įdėtas negrįžtamąsias investicijas ir apsaugoti nuo nepagrįsto pasinaudojimo reputacija (angl. – „*free riding*“). Pavyzdžiui, *Coditel* byloje buvo nagrinėta situacija, kurioje išimtinė licencija rodyti filmą Belgijos teritorijoje nepateko į EB sutarties 81 straipsnio apimtį, nes kino pramonės struktūra lėmė būtinumą licenciatams suteikti išimtinę teritorijas⁵⁵¹. Byloje *Erauw-Jacquery*⁵⁵² buvo nagrinėta situacija, kurioje sėklų selekcininkas suteikė išimtinę licencijas sėklų naudotojams ir uždraudė parduoti ir eksportuoti šias sėklas – byloje teritoriniai apribojimai buvo pripažinti nepažeidžiantys EB sutarties 81 straipsnis dėl didelių investicijų, reikalingų išvesti pagrindines sėklų linijas. Byloje nurodoma, kad asmeniui, kuris įdėjo žymias pastangas tam kad išvesti pagrindinių sėklų rūšis, kurios gali būti selekcininko teisių dalyku, turėtų būti leidžiama apsaugoti save nuo bet kokio netinkamo elgesio su šiomis sėklomis⁵⁵³.

⁵⁵¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1980 m. kovo 18 d. sprendimas byloje Nr. 62/79 *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, v. Ciné Vog Film* (1980), ECR-00881. Plačiau žr. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-29.

⁵⁵² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) 1988 m. balandžio 19 d. sprendimas Nr. 27/87 *SPRL Louis Erauw-Jacquery v. Société coopérative La Hesbignonne* (1988), ECR-01919. Plačiau žr. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-30.

⁵⁵³ 1988 m. balandžio 19 d. Europos Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Nr. 27/87 *SPRL Louis Erauw-Jacquery v. Société coopérative La Hesbignonne* (1988), ECR-01919, para. 10.

Tačiau licencinė sutartis, priešingai nei franšizės sutartis, neturi ryškių ją charakterizuojančių požymių, todėl nuostatų, kurios yra būtinos licencinės sutarties veikimui, išskyrimas gali būti pakankamai sudėtingas. Kaip matyti iš praktikos pavyzdžių, *Campari*⁵⁵⁴ ir *Moosehead*⁵⁵⁵ bylose išimtinė licencinė sutartis apėmė leidimą naudoti ženklą prekių gamyboje ir parduodant prekes, ir būtent gamybos ir prekių paskirstymo su efektyvinimas buvo pagrindinis argumentas, kodėl sutartys patenka į ES sutarties 101 straipsnio 3 dalį. Tačiau šiose bylose sutartys buvo vertinamos *ex post* požiūriu ir nebuvo atsižvelgiama į tai, ar apribojimai buvo būtini dinaminės konkurencijos atžvilgiu, t. y. ar apribojimai buvo būtini siekiant sukurti ir išlaikyti ženklo reputaciją valstybėse, kuriose veikė licenciatai. Be to, remiantis *Nungesser* precedentu, galima daryti išvadą, kad objektyvaus būtinumo kriterijus taip pat siejasi su objektyviu būtinumu, labiau būdingu technologijų licencijoms, pavyzdžiui, objektyvus būtinumas galėtų būti taikomas tada, kai licencijuojamu prekių ženklu žymimos prekės yra komerciškai reikšmingos (pasižymi dideliais sukūrimo kaštais ir rizika⁵⁵⁶), kitaip tariant, susijusios su *ex ante* investicijomis, skatinančiomis dinaminę konkurenciją. Pažymėtina, kad viešai prieinamoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Komisijos praktikoje kol kas vyrauja teisinis požiūris ir akcentuojama prekių ženklų funkcijų apsauga, tačiau nėra atsižvelgiama, ar prekių ženklas gali būti siejamas su investicijomis ir kokią tai įtaką gali padaryti prekių ženklo licencinės sutarties sukeliams konkurencijos apribojimams (jau vien dėl tos priežasties, kad nėra nė vienos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylos, susijusios su prekių ženklų licencijų ir konkurencijos tarpusavio santykiu). Toks požiūris neleidžia „apsaugoti“ prekių ženklų licencijas, susijusias su rizikingu investavimu (investicijos į prekių ženklą gali būti

⁵⁵⁴ 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

⁵⁵⁵ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

⁵⁵⁶ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt isele v. Commission* (1982), ECR-02015.

laikomos neatgaunamomis sąnaudomis⁵⁵⁷), nuo sandorio negaliojimo pagrindų pagal konkurencijos teisę. Be to, komercinio būtinumo kriterijus nėra apribotas kažkokia sritimi, tai universalus ES konkurencijos teisės taikymo aspektas, dėl kurio plačiau pasisakoma doktrinoje⁵⁵⁸.

2.3.3. Susitarimai, kuriems taikoma ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis

Susitarimai, kuriems taikoma ES sutarties 101 straipsnio 1 dalis, gali būti skirstomi į du pogrupius pagal tai, ar tokiems susitarimams tiesiogiai taikoma ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis, ir ar tokie susitarimai jie patenka į galiojančias konkurencijos teisės bendrąsias išimtis. Pagal ES sutarties 101 straipsnio 3 dalį yra taikoma „protingumo taisyklė“ (angl. – „*rule of reason*“) ir yra vertinamos prekių ženklo licencijos sukeltamos teigiamos ir neigiamos pasekmės konkurencijai⁵⁵⁹.

2.3.3.1. Susitarimai, kuriems taikomos konkurencijos teisės bendrosios išimtys

Susitarimai, kuriems taikomos bendrosios išimtys, yra teisėti ir galiojantys, net jeigu jie apriboja konkurenciją ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies prasme⁵⁶⁰. Analizuojant egzistuojančias konkurencijos teisės bendrąsias išimtis, prekių ženklų licencijavimui jos gali būti taikomos siaura apimtimi, be to, *šiuo metu nėra sukurta bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui* ir jos sukūrimas ES nėra svarstomas (remiantis viešai prieinama informacija). Tačiau prekių ženklų licencinės sutartys į galiojančias bendrąsias išimtis gali patekti tik tada, kai jos yra riboto rato susitarimų, kuriems taikoma atitinkama bendroji išimtis, šalutinis susitarimo objektas.

⁵⁵⁷ STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009, p. 83.

⁵⁵⁸ Plačiau apie komercinį būtinumą pritaikymą teismų praktikoje WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 119.

⁵⁵⁹ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms, para.11.

⁵⁶⁰ Communication from the Commission — Notice — Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (OJ C 101), 2 punktas.

a) *Technologijų perdavimo bendroji išimtis*⁵⁶¹.

Ši bendroji išimtis prekių ženklų licencinėms tiesiogiai netaikoma. Ši bendroji išimtis yra ketvirtoji išimtis, skirta technologijų licencijavimui⁵⁶². Išimtyje technologijų perdavimo susitarimas apibrėžiamas kaip patento licencijavimo susitarimas, gamybinės, prekybinės ar mokslinės patirties (*know-how*) licencijavimo susitarimas, programinės įrangos autorinis licencijavimo susitarimas arba mišrus patento, gamybinės, prekybinės ar mokslinės patirties (*know-how*) ir programinės įrangos autorinis licencijavimo susitarimas, įskaitant bet kokį tokio pobūdžio susitarimą, kuriame yra nuostatų, susijusių su produktų pardavimu ir pirkimu arba su kitų intelektualinės nuosavybės teisių licencijavimu ar perdavimu, kai tos nuostatos nesudaro pagrindinio sutarties objekto ir yra tiesiogiai susijusios su sutarties produktų gamyba⁵⁶³. Vadinasi, *prekių ženklo licencinė sutartis į bendrosios išimties apimtį gali patekti tik tuo atveju, jei licencinė sutartis yra šalutinis pagrindinio susitarimo objektas ir licencijavimas yra susijęs su sutarties produktų panaudojimu*⁵⁶⁴. Pavyzdžiui, jeigu licencijuojamos technologijos vertė licenciatui yra nedidelė, nes jis jau naudoja tapačią ar panašią technologiją, ir pagrindinis susitarimo objektas yra prekių ženklas, bendroji išimtis netaikoma⁵⁶⁵. Kaip jau minėta, Komisijos požiūriu, Technologijų perdavimo bendroji išimtis ir atitinkamos gairės išimtis

⁵⁶¹ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms. Taip pat Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02).

⁵⁶² Komisija 1984 m. priėmė bendrąją išimtį patentų licenciniams susitarimams. Ji buvo siauros apimties ir buvo pritaikyta tik keliems susitarimams. 1989 m. Komisija priėmė bendrąją išimtį patentų ir *know-how* licencijoms. 1996 m. buvo priimtas bendroji išimtis technologijų perdavimo susitarimams. 2004 m. buvo priimta bendroji išimtis technologijų perdavimo susitarimams, kurių taikymui taip pat priimtos gairės. Pastarojoje bendrojoje išimtyje apribotas „juodasis sąrašas“ ir nėra ankstesnėje išimtyse buvusio „baltojo sąrašo“.

⁵⁶³ 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms 1 straipsnio 1 dalies b punktas.

⁵⁶⁴ Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02), 50 punktas.

⁵⁶⁵ Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02), 50 punktas.

prekių ženklų licencijavimui pagal analogiją netaikomi⁵⁶⁶. Svarbu, kad dažnai prekių ženklai ir technologijos yra vienas kitą papildantys ir abu reikalingi, ir nėra vienas nėra vienas kitam šalutiniai⁵⁶⁷, todėl tokiais atvejais gali būti sunku nuspręsti, kuris iš susitarimo objektų yra pagrindinis. Pagal Technologijų perdavimo bendrosios išimties gaires, Komisija nagrinės technologijų perdavimo licencijas, jeigu yra rinkos galia, atitinkamai, prekių ženklų licencijos turėtų patekti į 81 straipsnį tik tada, kai prekių ženklas suteikia žymią rinkos galią⁵⁶⁸.

b) *Vertikaliųjų susitarimų bendroji išimtis*⁵⁶⁹.

Vertikaliųjų susitarimų bendroji išimtis prekių ženklų licencijavimui taip pat tiesiogiai netaikoma. Išimtis gali būti taikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriuose yra nuostatų dėl intelektinės nuosavybės teisių perleidimo pirkėjui arba *pirkėjo naudojimosi tokiomis teisėmis*, su sąlyga, kad *tokios nuostatos nesudaro pagrindinio tokių susitarimų objekto* ir yra tiesiogiai susijusios su pirkėjo arba jo klientų galimybe naudotis, parduoti ar perparduoti prekes ar paslaugas⁵⁷⁰. Kitaip tariant, *vertikaliųjų susitarimų išimtis prekių ženklų licencijavimui gali būti taikoma tik tuo atveju, jei prekių ženklo licencijavimas yra šalutinis objektas lyginant su pagrindiniu vertikaliojo susitarimo objektu*. Pagrindiniu vertikaliojo susitarimo objektu laikytinas prekių pirkimas, pardavimas, perpardavimas⁵⁷¹. Svarbu, kad bendroji išimtis taip pat nėra

⁵⁶⁶ Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02), 53 punktas.

⁵⁶⁷ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 123.

⁵⁶⁸ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 125.

⁵⁶⁹ 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999). Taip pat Guidelines on Vertical Restraints (2000/C 291/01).

⁵⁷⁰ 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999), 2 str. 3 d.

⁵⁷¹ 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999) 2 str. 1 d.

taikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriems taikomas bet kuris kitas bendrąją išimtį suteikiantis reglamentas⁵⁷². Vadinasi, kad vertikalieji technologijų perdavimo susitarimai, kurie patenka į Technologijų perdavimo bendrosios išimties apimtį (tokiais susitarimais, kaip jau minėta, laikytini patentų, *know-how* ir programinės įrangos licencijavimo susitarimai), ir kurių šalutinis objektas yra prekių ženklo licencijavimas, nepateks į vertikalųjų susitarimų bendrąją išimtį, tačiau galės patekti į Technologijų perdavimo bendrąją išimtį.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Vertikalųjų susitarimų bendrosios išimties projekte siūlomas reguliavimas, kiek tai susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, iš esmės nesikeičia⁵⁷³.

c) *Specializacijos susitarimų bendroji išimtis*⁵⁷⁴.

Specializacijos susitarimų bendroji išimtis prekių ženklų licencijavimui taikoma ribota apimtimi. Specializacijos susitarimų bendroji išimtis taikoma specializacijos susitarimams, kai dvi ar daugiau šalių gali pagerinti prekių gamybos arba distribucijos efektyvumą paskirstant gamybą tarp jų (per vienpusę arba abipusę specializaciją) arba kartu gaminant tam tikras prekes⁵⁷⁵. Bendroji išimtis taikoma vienašalės specializacijos susitarimams, pagal kuriuos viena šalis sutinka nutraukti tam tikrų produktų gamybą arba atsisakyti tuos produktus gaminti ir pirkti juos iš konkuruojančios įmonės, o konkuruojanti įmonė sutinka tuos produktus gaminti ir tiekti, arba abipusės specializacijos susitarimams, pagal kuriuos dvi ar daugiau šalių tarpusavyje susitaria nustoti arba atsisakyti gaminti tam tikrus, bet skirtingus produktus ir šiuos produktus

⁵⁷² 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999) 2 str. 5 d.

⁵⁷³ Draft Commission Regulation on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices C (2009) 5365/2. Draft Commission Notice - Guidelines on Vertical Restraints. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html

⁵⁷⁴ 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2658/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms (OJ L 304, 5.12.2000).

⁵⁷⁵ 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2658/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms (OJ L 304, 5.12.2000) 1 str. 8 d.

pirkti iš kitų šalių, kurios sutinka juos tiekti, arba bendros gamybos susitarimams, pagal kuriuos dvi arba daugiau šalių susitaria tam tikrus produktus gaminti bendrai (1 straipsnio 1 dalis). Bendroji išimtis taip pat taikoma specializacijos susitarimuose esančioms nuostatoms, kurios nėra pirminis tokių susitarimų objektas, bet yra tiesiogiai susijusios su jų įgyvendinimu ir jiems būtinos, pavyzdžiui, susijusioms su intelektinės nuosavybės teisių perdavimu arba naudojimu⁵⁷⁶. Jei pagrindinis intelektinės nuosavybės licencijos tikslas yra pasiekti skirtingą tikslą, pavyzdžiui, tiesiog naudoti licenciaro teises, bendroji išimtis tokiai licencijai netaikoma⁵⁷⁷.

d) *Tyrimų ir plėtojimo susitarimų bendroji išimtis*⁵⁷⁸.

Tyrimų ir plėtojimų susitarimų bendroji išimtis prekių ženklų licencijavimui taikoma ribota apimtimi. Reglamentas 240/96 identifikavo leidžiamus ir draudžiamus veiksmus, tuo tarpu dabartinė bendroji išimtis yra paremta ekonomine analize ir specifinių aplinkybių įvertimu⁵⁷⁹. Bendroji išimtis taikoma susitarimams, kurių tikslas yra prekių ar procesų tyrimai ir plėtojimas iki jų pramoninio pritaikymo stadijos, ir rezultatų panaudojimas, įskaitant ir intelektinės nuosavybės teises. Bendroji išimtis taikoma susitarimams, susijusiems su sąlygomis, kuriomis tos įmonės siekia: a) bendro produktų ar procesų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei bendro to mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros rezultatų eksploatavimo; b) bendro pagal ankstesnę tų pačių šalių susitarimą kartu atlikto produktų ar procesų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros rezultatų eksploatavimo arba c) bendro produktų ar procesų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, išskyrus bendrą rezultatų eksploatavimą (1 straipsnio 1 dalis). Rezultatų eksploatavimas apima

⁵⁷⁶ 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2658/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms (OJ L 304, 5.12.2000) 1 str. 2 d.

⁵⁷⁷ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 3.24.

⁵⁷⁸ 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2659/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų grupėms (OL L 304, 2000 12 5).

⁵⁷⁹ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006, para. 2.24.

susitarimo kilmės produktų gamybą ar platinimą, susitarimo procesų taikymą, *intelektinės nuosavybės teisių perleidimą ar licencijos joms suteikimą* arba tokiai gamybai ar taikymui reikalingos gamybinės, prekybinės ar mokslinės patirties (*know-how*) perdavimą (2 straipsnio 8 dalis). Be to, bet koks bendras panaudojimas a) ir b) tikslais turi būti susijęs su rezultatais, kurie yra apsaugoti intelektinės nuosavybės teisėmis arba sudaro *know-how*, kurie iš esmės prisideda prie techninio ar ekonominio progreso ir rezultatai turi būti lemiantys sutarties prekių gamybą arba sutarties procesų pritaikymą (2 straipsnio 8 dalis). Ši bendroji išimtis labiau susijusi su tomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios skirtos apsaugoti tam tikrą tyrimų ar plėtojimo rezultatą, nes, kaip jau minėta, toks rezultatas turi būti apsaugotas intelektinės nuosavybės teisėmis. Tuo tarpu prekių ženklas suteikia išimtinę teisę tik tam tikro žymens naudojimui tam tikrų prekių ir paslaugų atžvilgiu ir jis savo esme nėra tinkamiausia priemonė apsaugoti tyrimų ar plėtojimo rezultatus. Tačiau prekių ženklo licencijavimas į šios bendrosios išimties apimtį galėtų patekti tik tiek, kiek tai būtų tiesiogiai susiję ir būtina įgyvendinti pagrindinio susitarimo objektą⁵⁸⁰.

2.3.3.2. Bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui sukūrimo tikslingumas

Kadangi šiuo metu nėra priimta bendrosios išimties prekių ženklų licencinėms sutartims, prekių ženklo licencinė sutartis negalės būti laikoma patenkanti į „saugiausią“ konkurencijos teisės lygmenį, ir sutarties sąlygos kiekvienu atveju turės būti vertinamos pagal ES sutarties 101 straipsnio 1 ir 3 dalis, taip pat atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes bei susiformavusią šios srities praktiką. Šiuo atveju keltinas klausimas, ar būtų tikslinga sukurti bendrąją išimtį būtent prekių ženklų licencinėms sutartims.

⁵⁸⁰ 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2658/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms (OJ L 304, 5.12.2000) 1 str. 2 d.

Dėl prekių ženklų licencinių sutarčių bendrosios išimties poreikio literatūroje priešingų pozicijų iš esmės neišsiskiria, ir nurodoma, kad atskira bendroji išimtis prekių ženklų licencijoms yra būtina, ir ji turi būti paremta licenciarų ir licenciatų poreikiais⁵⁸¹. Komisijos dokumente nurodoma, kad intelektinės nuosavybės teisės, tokios kaip autorių teisės, dizaino teisės ir prekių ženklų suteikiamos teisės, galėtų patekti į vieną bendrąją išimtį, tačiau tik tuo atveju, jei būtų laikomasi labiau lankstesnio požiūrio nei Technologijų perdavimo bendrojoje išimtyje. Tokia bendroji išimtis sukurtų teisinį aiškumą ir patobulintų intelektinės nuosavybės teisių licencijavimą⁵⁸². Tačiau ši pozicija neatsako į klausimą, kodėl prekių ženklų licencijavimo išimties sukūrimo galimybė nėra diskutuojama apskritai. Atsakyti į šį klausimą gana keblu, nes viešai prieinamų duomenų šiuo klausimu nėra. Galima tik numanyti, kad dėl nedidelio bylų skaičiaus prekių ženklų licencijavimas nėra prioritetinga Komisijos veiklos sritis, be to, šioje srityje teismų praktika dar nėra pakankamai gausi ir nuosekli. Bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui svarstymo galima tikėtis tik tada, kai teismų praktika prekių ženklų licencijavimo problemineis klausimais taps nuoseklesnė, o tai galėtų atsitikti tik suformavus naujus precedentes teismų, Komisijos, taip pat nacionalinių konkurencijos tarnybų praktikoje.

Manytina, kad prekių ženklų licencijavimo bendrosios išimties sukūrimo tikslingumas turėtų būti sprendžiamas remiantis dviem pagrindiniais kriterijais. Visų *pirma*, turėtų būti atsižvelgiama į statistinius prekių ženklų licencijavimo bylų duomenis, pagal kuriuos galima spręsti, kiek prekių ženklų licencijavimas iš tikrųjų yra aktualus taikant ES sutarties 101 straipsnį. Nuo 1996 m. iki 2000 m. maždaug 19 proc. visų Komisijos pradėtų bylų dėl intelektinės nuosavybės teisių buvo susijusios su prekių ženklais, iš kurių maždaug pusė buvo susijusios su vien „grynomis“ prekių ženklų licencijomis

⁵⁸¹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13.99. Šaltinyje nurodoma, kad nuo 1993 m. iki 2000 m. maždaug 19 proc. visų notifikacijų dėl intelektinės nuosavybės teisių buvo susijusios su prekių ženklais, iš kurių maždaug pusė susijusios su komercinių paslapčių ir prekių ženklų licencijavimo nuostatomis.

⁵⁸² Commission Evaluation Report on the Transfer of Technology Block Exemptions Regulation No. 240/96. COM(2001) 786 final, para. 83.

(intelektinės nuosavybės bylų skaičius visų bylų kontekste sudarė apie 7 proc.)⁵⁸³. Taigi, minėtu laikotarpiu bylų dėl prekių ženklų licencijų skaičius sudarė apie 9,5 proc. visų Komisijos pradėtų bylų dėl intelektinės nuosavybės teisių dalį, tai yra, maždaug apie 200 bylų. ES Komisijos Konkurencijos direktorato 2001 m. – 2006 m. metinėse ataskaitose⁵⁸⁴ duomenų apie pradėtas intelektinės nuosavybės bylas ar bylas dėl prekių ženklų licencijų nepateikiama, įskaitant nacionalinių teismų ar nacionalinių konkurencijos tarnybų bylas valstybėse narėse. Tačiau sprendžiant iš 2005 m. metų ataskaitos, Komisijos pradėtų naujų bylų skaičius 2005 m. sumažėjo beveik tris kartus, lyginant su bylų skaičiumi 2000 m.⁵⁸⁵. Manytina, kad šie skaičiai nereiškia, kad bylų, įskaitant ir intelektinės nuosavybės bylas, apskritai mažėja, tai turėtų būti labiau susiję su Modernizavimo reglamento įsigaliojimu, pagal kurį apie draudžiamuosius susitarimus notifikuoti Komisijos neprivaloma⁵⁸⁶. *Antra*, sprendžiant bendrosios išimties sukūrimo tikslingumą, turi būti atsižvelgiama į prekių ženklo specifiką, kuri iš esmės skiriasi nuo kitų intelektinės nuosavybės objektų, labiau susijusių su paskatomis konkrečiai kūrybinei veiklai. Prekių ženklo pagrindinė ekonominė funkcija yra sumažinti vartotojo paieškos kaštus. Be to, prekių ženklas skatina prekių ženklo savininką investuoti į prekės kokybės išlaikymą⁵⁸⁷. Tai reiškia, kad bendroji išimtis turėtų būti pritaikyta būtent prekių ženklų licencinėms sutartims, o ne kitų intelektinės nuosavybės teisių licencijavimui.

Manytina, *kad bendrosios išimties prekių ženklų licencijavimui sukūrimas šiuo metu yra netikslingas* dėl kelių priežasčių (nesvarbu, ar tokia bendroji išimtis apimtų tik prekių ženklų, ar ir kitų intelektinės nuosavybės objektų licencines sutartis). Visų *pirma*, svarbiausia to priežastis, kad

⁵⁸³ Commission Evaluation Report on the Transfer of Technology Block Exemptions Regulation No. 240/96. COM(2001) 786 final, para. 88.

⁵⁸⁴ Europos Komisijos Konkurencijos direktorato 2001 m. – 2006 m. metinėse ataskaitos. [Žiūrėta 2008-06-10]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/>.

⁵⁸⁵ European Commission. Report on Competition Policy 2005, p. 87. [Žiūrėta 2008-06-10]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/>.

⁵⁸⁶ 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1—25), 1 str. 1 d.

⁵⁸⁷ LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 168.

bendrosios išimties kūrimas yra per ankstyvas, nes teismų ir Komisijos praktika nėra pakankamai išplėtoti ir nuosekli: dėl prekių ženklų licencijavimo nėra nė vienos ETT bylos ir yra tik du viešai paskelbti Komisijos sprendimai (remiantis minėtais statistiniais duomenimis, Komisijos praktikos yra daugiau, tačiau ji nėra viešai paskelbta). Dėl šios priežasties bendroji išimtis, jeigu ji ir būtų sukurta, neturėtų pagrindo Komisijos ir teismų praktikoje, kas apskritai sukeltų abejonių dėl tokios bendrosios išimties pagrįstumo. Doktrinoje nurodoma, kad Komisija nepriėmė bendrosios išimties, nes nebuvo pakankamos patirties prekių ženklų licencijavimo srityje⁵⁸⁸. Be to, daugiau nebėra poreikio aiškioms bendrosioms išimtimis tam, kad būtų sumažintas Komisijos darbo krūvis vertinant kiekvieną susitarimą, sudarytą EB⁵⁸⁹. Šiuo atveju svarbų vaidmenį gali suvaidinti ir nacionaliniai teismai, kurie pagal Modernizavimo reglamento 6 straipsnį taiko ES sutarties 101 straipsnį tiesiogiai ir taip gali prisidėti prie nuoseklios teismų praktikos plėtojimo. *Antra*, Modernizavimo reglamento sukurta ES konkurencijos teisės procedūrinė sistema dėl savo pačios esmės negali sukurti teisinio aiškumo, dėl ko ir bendrosios išimtys, priimtose šioje sistemoje, taip pat nesuteiks didesnio teisinio aiškumo. Pagal naujas taisykles teisinis tikrumas negali būti užtikrintas, nes pagal naują paradigimą daugelio nuostatų galiojimas priklauso nuo rinkų, kuriose veikia šalys, vystymosi⁵⁹⁰. Bendrosios išimtys suteikia tik „saugią zoną“, tačiau ne teisinį aiškumą, kaip senosios bendrosios išimtys⁵⁹¹. Modernizavimo reglamento sistema paremta konkrečios situacijos ekonomine analize ir joje nebetaikomas leidžiamųjų sąlygų „sąrašo“ principas. Atsižvelgiant į kitų bendrųjų išimčių struktūrą, bendroji išimtis teisinį aiškumą ir „saugią zoną“ gali suteikti tik tiek, kiek ji pateikia licencijos ekonominės analizės orientyrus, esminių pažeidimų sąrašą arba licencijos šalių leistinos užimamos rinkos ribas. Tačiau tai nepaneigia fakto, kad prekių ženklo

⁵⁸⁸ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 123.

⁵⁸⁹ ANDERMANS, Steven D., KALLAUGHER, John. *Technology Transfer and the New EU Competition Rules: Intellectual Property Licensing after Modernisation*. New York: Oxford University Press, 2006, para. 1.02.

⁵⁹⁰ *Ibid.*, para. 1.03.

⁵⁹¹ *Ibid.*, para. 1.16.

licencijos analizė bus daugiausiai ekonominio pobūdžio, dėl ko savaime bendroji išimtis teisinio aiškumo nesuteiks ir jos suteikiama „saugi zona“ bus „saugi“ tik sąlygiškai. Apibendrinant, manytina, kad prekių ženklų licencinių sutarčių bendrosios išimties sukūrimas yra per ankstyvas ir jos sukūrimas nepasiektų pagrindinio tikslo – sukurti teisinį aiškumą.

2.4. Susijusios ETT ir Komisijos praktikos ypatumai ir tendencijos

Viena iš pagrindinių prekių ženklų licencinių sutarčių įvertinimo antikonkurencinių susitarimų atžvilgiu problemų yra susijusi su atitinkamos teismų ar Komisijos praktikos stoka. Iki šiol Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nebuvo nė vieno precedento dėl prekių ženklų licencinių sutarčių, kuris būtų susijęs su konkurencijos teisės aspektais. Dėl šios priežasties prekių ženklų licencijavimo probleminiai aspektai gali būti aiškinami remiantis tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylomis, susijusiomis su kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat tomis bylomis, kuriose buvo nagrinėti su prekių ženklais susiję klausimai. Komisijos praktikoje buvo paskelbti du atitinkamos srities sprendimai⁵⁹², tačiau prieinamų duomenų apie tai, kokie sprendimai buvo priimti nepaskelbtose bylose, nėra, nors tokios praktikos yra⁵⁹³. Be to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Komisijos praktika tam tikrais aspektais nėra vieninga.

Bendriausiais bruožais vertinant šios praktikos svarbiausius aspektus, Europos Teisingumo Teismo praktikoje iš pradžių buvo suformuota pozicija, kad absoliuti teritorinė apsauga pagal distribucijos susitarimą automatiškai pažeidžia EB sutarties 81 straipsnį⁵⁹⁴. Nors ši byla nebuvo susijusi su prekių ženklų licencijavimu, joje suformuota absoliučios teritorinės apsaugos

⁵⁹² Žr. 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*). Taip pat 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

⁵⁹³ Commission Evaluation Report on the Transfer of Technology Block Exemptions Regulation No. 240/96. COM(2001) 786 final, p. 22, 88 punktas.

⁵⁹⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1966 m. liepos 13 d. sprendimas byloje Nr. 56, 58/64 *Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission* (1966), ECR-299. Pažymėtina, kad bylos fabula nėra tiesiogiai susijusi su prekių ženklų licencijavimu, nes konkurencijos teisės pažeidimas buvo susietas su susitarimu dėl teritorijos uždarymo ir prekių ženklų savininko teisių įgyvendinimu.

draudimo taisyklė prekių ženklų licencijoms išliko labai svarbi. Vėlesnėje *Nungesser* byloje suformuota tikslesnė pozicija, kad EB sutarties 81 straipsnio pažeidimas priklauso nuo išimtinės licencijos pobūdžio: „uždarosios licencijos“ pažeidžia EB sutarties 81 straipsnį savaime, priešingai nei „atvirosios licencijos“.⁵⁹⁵ Tačiau šiais abiem atvejais buvo nustatyta *per se* taisyklė, kad absoliuti teritorinė apsauga yra negalima⁵⁹⁶. Komisijos praktikoje, priešingai, buvo laikomasi pozicijos, kad išimtinės technologijų perdavimo licencijos pažeidžia EB sutarties 81 straipsnį savaime, jei pagal licenciją gaminamos prekės užima žymią rinkos dalį⁵⁹⁷, tačiau Komisija išimtinės licencijas dažnai traktuodavo kaip patenkančias į 81 straipsnio 3 dalį, jeigu išimtinumas buvo reikalingas paskleisti technologiją EB⁵⁹⁸. Po *Nungesser*⁵⁹⁹ sprendimo Komisija laikėsi pozicijos, kad atvirosios licencijos gali neprieštarauti konkurencijos taisyklėms, tačiau tai buvo išimtis iš bendrosios taisyklės, kuri apsiribojo technologijų licencijomis⁶⁰⁰. Vieninteliuose sprendimuose, susijusiuose su prekių ženklų licencinėmis sutartimis (*Moosehead*⁶⁰¹ ir *Campari*⁶⁰²), Komisija pripažino, kad prekių ženklų licencijos patenka į 81 straipsnio 3 dalį (dabartinio ES sutarties 101 straipsnio 3 dalis).

2.4.1. „Uždarosios“ ir „atvirosios“ licencijos sąvokos pritaikymo prekių ženklų licencinėms sutartims galimybės

Prekių ženklų licencinės sutartys, susijusios su licencianto atliekamomis investicijomis, dažniausiai bus išimtinės. Tai išplaukia iš licencijų išimtinumo

⁵⁹⁵ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt Eisele v. Commission* (1982), ECR-02015.

⁵⁹⁶ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 33.

⁵⁹⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13.36.

⁵⁹⁸ *Ibid.*, para. 13-36.

⁵⁹⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt Eisele v. Commission* (1982), ECR-02015.

⁶⁰⁰ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-37.

⁶⁰¹ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

⁶⁰² 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

ekonominių prižasčių, tokių kaip pelno užtikrinimas, jei atliekamos negrįžtamos investicijos (angl. – „*hold-up*“), arba siekiama apsisaugoti nuo subjektų, siekiančių gauti nesąžiningos naudos (angl. – „*free-riding*“)⁶⁰³. Tačiau išimtinės prekių ženklų licencinės sutartys gali sukelti įvairius konkurencijos apribojimus, tokius kaip rinkų padalijimas ar rinkų uždarymas. Pavyzdžiui, suteikus išimtinę licenciją ir nustačius apribojimą eksportuoti prekes ar paslaugas už licenciatui suteiktos teritorijos ribų, būtų apribojama konkurencija, nes kitos įmonės negalėtų pirkti atitinkamų prekių ir paslaugų bei konkuruoti su licenciatu. Vertinant išimtinės prekių ženklų licencijas, kyla klausimas, ar galima tokioms licencijoms taikyti vadinamąją „atvirosios licencijos“ ir „uždarosios licencijos“ doktriną, suformuotą 1982 m. Europos Teisingumo Teismo *Nungesser* precedente⁶⁰⁴. Šiame precedente teismas pripažino, kad 81 straipsniui neprieštarauja sutarties sąlyga, jog „INRA ar kiti subjektai, kurių teisės kyla iš INRA, įsipareigoja nesuteikti kitų licencijų gaminti atitinkamų sėklų arba jas parduoti Vokietijoje, taip pat įsipareigoja negaminti ar neparduoti atitinkamas sėklas Vokietijoje pačiam.“ Praktiniu požiūriu tai svarbus klausimas, nes „uždaroji“ ir „atviroji“ licencinė sutartis sukelia iš esmės skirtingas pasekmes pagal konkurencijos teisę, be to, *Nungesser* sprendimas yra susijęs ne su prekių ženklų, o su selekcininko išimtinių teisių licencijavimu. Sprendime nurodoma, kad jeigu yra suteikta išimtinė licencija pagal prigimtį yra „atviroji licencija“, tai yra, susijusi tik su sutartiniais santykiais tarp teisės turėtojo ir licenciatu, pagal kurią licenciaras įsipareigoja nesuteikti kitų licencijų tai pačiai teritorijai ir pats nekonkuruoti su licenciatu toje teritorijoje, išimtinių selekcininko teisių suteikimas tam tikrų sėklų atžvilgiu, naujai išvystytų valstybėje narėje, nėra nesuderinamas su EB sutarties 85 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į *specifinę produkto prigimtį, jeigu tai skatina naujos technologijos platinimą ir konkurenciją* Bendrijoje tarp

⁶⁰³ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-15, 13-16.

⁶⁰⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt Eisele v. Commission* (1982), ECR-02015.

naujo produkto ir jau esančių panašių produktų⁶⁰⁵. Tuo tarpu „uždaroji licencija“ konkurencijos taisykles pažeidžia: „išimtinė licencija arba teisių perdavimas suteikiant absoliučią teritorinę apsaugą, pagal kurią sutarties šalys susitaria, panaikinti bet kokią konkurenciją iš trečiųjų asmenų tam tikrų produktų ar teritorijos atžvilgiu, tokių kaip paralelinių importuotojų ar kitų teritorijų licenciatų, sukelia dirbtiną atskirų nacionalinių rinkų palaikymą, ir prieštarauja EB sutarčiai“⁶⁰⁶. Remiantis šiais teismo argumentais, sprendimo pritaikymas prekių ženklų licencijoms tampa problematiškas jau vien dėl to, kad „atvirųjų licencijų“ atveju buvo atsižvelgta į *specifinę produktų prigimtį ir kad platinama nauja technologija*. Būtent, esminis klausimas yra tas, ar sąvoka „specifinė produkto prigimtis“ ir „nauja technologija“ neužkerta „atvirosios licencijos“ doktrinos išplėtimo ir prekių ženklų licencinėms sutartims. Taip pat svarbu atsakyti į klausimą, kodėl šis skirstymas niekada nebuvo pritaikytas su prekių ženklų licencinėmis sutartimis susijusioje Komisijos praktikoje.

Pirma, apibūdinant produkto specifinę prigimtį, byloje nurodoma (kaip pareiškėjo argumentas, teismas dėl šio klausimo atskirai nepasisakė), kad sėklų veisimas priklauso nuo klimato sąlygų ir dirvos rūšies, sėklos turi būti pritaikytos šalies, kurioje jos bus naudojamos, sąlygoms, išvestos sėklos turi būti nuolat reprodukuojamos biologinio proceso pagalba, kad jos būtų išlaikytos, selekcininko ar jo licenciatu nekontroliuojamas sėklų pardavimas sukelia pavojų sėklos destabilizavimui ir gali sukelti nuostolių tam tikros teritorijos žemės ūkiui (para. 24). Be to, nurodoma, kad išvesti pagrindines linijas, kurios generuoja patvirtintas sėklas, užtrunka labai ilgą laiką, ir su tuo susijęs investavimas yra priimtinas tik tada, jei selekcininkas ir licenciatas yra užtikrinti, kad galės naudoti savo teisėmis netrukdomi (para. 25). Sertifikuotos sėklos, kurios yra ginčijamų sutarčių dalykas, yra hibridinės kukurūzų sėklos, kurių stabilumas gali būti užtikrinamas, jeigu sėklos kiekvieną kartą yra veisiama iš pagrindinių linijų (para. 34). Taigi, apibendrint, sėklos specifinę prigimtį galima apibūdinti kaip nepastovią, nes tam tikros sėklos rūšis yra

⁶⁰⁵ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt Eisele v. Commission* (1982), ECR-02015, para. 3 (santraukoje).

⁶⁰⁶ *Ibid.*, para. 4 (santraukoje).

jautri aplinkos poveikiui, dėl ko sėklos pardavimas turėtų būti kontroliuojamas selekcininko arba jo licenciato, nes, priešingu atveju, tam tikros sėklos rūšis gali pasikeisti. *Antra*, „naujos technologijos“ sąvoka sprendime atskirai neapibrėžiama, tačiau akivaizdu, kad turima omenyje tam tikros rūšies sėklos, kurios „buvo nežinomos Vokietijos ūkininkams, kai prasidėjo bendradarbiavimas tarp šalių“ (para. 56). Naujumo aspektas svarbus tuo, ar tokia technologija turi būti visiškai nauja, ar tik santykinai. Komisija interpretavo *Nungesser* siaurai ir laikėsi pozicijos, kad atvirosios licencijos pažeidžia konkurencijos taisykles, nebent licencijos dalykas yra visiškai naujas⁶⁰⁷. Kita vertus, nurodoma, kad naujumas, kaip jis aiškinamas patentų teisėje, nereikalaujamas, taip pat produktas neturi būti visiškai originalus⁶⁰⁸.

Literatūroje nurodoma, kad teismo sprendimo pagrindimas koncentruojasi į poreikį apsaugoti ir paskatinti licenciarą ir licenciatą investuoti, ir platinti naują technologiją, bei skatinti *inter-brand* konkurenciją (para. 58). Manytina, kad tai yra svarbiausias šio sprendimo aspektas, slypintis už minėtų „specifinės prigimties“ ir „naujos technologijos“ kriterijų. Būtent, pagrindinis argumentas, dėl ko buvo būtina apsaugoti specifinės prigimties ir naujos technologijos produkto platinimą, yra investicijų apsauga. Sprendime nurodoma, kad „įmonė, įsteigta kitoje valstybėje narėje, kuri nėra tikra, ar ji susidurs su kitų licenciatų konkurencija toje pačioje teritorijoje, arba su konkurencija iš licenciaro, gali atsisakyti rizikos veisti ir parduoti tokius produktus; tai pakenktų naujos technologijos skleidimui ir pakenktų konkurencijai tarp naujo ir panašių produktų“ (para. 57).

Ar gali „atvirosios licencijos“ doktrina būtų pritaikyta prekių ženklų licencijoms? Doktrinoje vieningos pozicijos šiuo klausimu nėra. Viena vertus, remiantis *Nungesser* sprendimu nurodoma, kad „atvirosios licencijos“ galėtų nepažeisti 81 straipsnio 1 dalies, jei 1) licencijos dalykas yra komerciškai naudingas, 2) atviras išimtinumas reikalingas apsaugoti licenciatą nuo licenciaro ar kito licenciato veiksmų, susijusių su nesąžiningos naudos gavimu

⁶⁰⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13.25.

⁶⁰⁸ *Ibid.*, para. 13.24.

(angl. – „*free-riding*“), taip pat skatinti investavimą ar kitą komercinę riziką, 3) licencijos pagalba platinama nauja technologija, 4) licencija pagerina *inter-brand* konkurenciją⁶⁰⁹. Kita vertus, investavimo skatinimas naujų technologijų pagalba yra žymiai reikšmingesnis nei platesnis prekių paskirstymas, pasiekiamas licencijuojant prekių ženklus. Tai reiškia, kad investavimo skatinimas technologijų licencijų ir prekių ženklų licencijų atveju yra kokybiškai skirtingas, ir atvirosios licencijos koncepcija labiau susijusi būtent su technologijų licencijomis⁶¹⁰.

Viena vertus, ši sprendimą galima aiškinti siaurai, ko pasėkoje „atvirosios licencijos“ doktrina prekių ženklų licencijoms būtų taikoma ribota apimtimi. Prekių ženklo savininko ir selekcininko teisės nesiskiria tuo atžvilgiu, kad jos pasižymi išimtinumu. Jos skiriasi tik tuo, kad selekcininkas turi išimtinę padėtį tam tikros rūšies sėklos atžvilgiu, tuo tarpu prekių ženklo savininkas tik žymens (ne žymimos prekės), naudojamo žymėti tam tikroms prekėms ar paslaugoms, atžvilgiu. Tai reiškia, kad prekių ženklas suteikia siauresnę apsaugą, jei, palyginimui, šioje byloje tos pačios rūšies sėklos būtų buvusios žymimos prekių ženklu, nes tos pačios rūšies sėklas, tačiau nepažymėtas prekių ženklu, rinkoje būtų galima laisvai naudoti. Dėl šios priežasties prekių ženklas tampa tik antriniu analizės objektu, nes jis svarbus kaip išimtinių teisių atsiradimo šaltinis. Tačiau pagrindinis analizės dėmesys turi būti koncentruojamas į tai, kokias prekes žymi šis prekių ženklas. Daugelis produktų, kurie sudaro prekių ženklo arba patento esmę, ypačingai tam tikri maisto arba farmaciniai produktai, yra panašioje padėtyje (para. 35). Vadinasi, *jeigu prekių ženklų būtų žymimos prekės, kurioms būdinga specifinė prigimtis (pavyzdžiui, prekės būklės nestabilumas), taip pat, jeigu šios prekės yra naujos technologijos ir tokių prekių rinkoje anksčiau nebuvo, manytina, kad „atvirosios licencijos“ doktrinos pritaikymui prekių ženklų licencijoms kliūčių nėra*. Be to, sprendimo esmė sutampa su jau anksčiau nagrinėta objektyvaus pateisinamumo teorija: jei licencijos dalykas yra komerciškai rizikinga prekė,

⁶⁰⁹ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-24.

⁶¹⁰ *Ibid.*, para. 13-27.

kuri neužtikrintų adekvačios gražos, jeigu licencija nebūtų išimtinė, tokiu atveju licencijos išimtinumas yra pateisinamas, nes jis leidžia apsaugoti investicijas ir taip pat skatinti konkurenciją. Būtent, dėl šios priežasties ši byla turėtų būti laikoma tik kaip vienas iš galimų atvejų, kada susitarimas patenka į objektyvaus pateisinamumo atvejus. Manytina, kad toks atvejis neturėtų būti laikomas baigtiniu, nes, kaip nagrinėta anksčiau, objektyvų pateisinamumą gali lemti poreikis licencinės sutarties rėmuose apsaugoti investicijas, atsižvelgiant į konkrečios situacijos ekonominę analizę, t. y. apribojimai yra galimi, jeigu jie būtini pasiekti teisėtą komercinį susitarimo tikslą.

Įdomu pastebėti, kad po *Nungesser* sprendimo Komisija dėl atvirųjų licencijų laikėsi siauro požiūrio: štai byloje *Velcro/Aplix*⁶¹¹, susijusioje su patentu, buvo laikomasi pozicijos, kad atvirosios licencijos doktrina galėjo būti taikoma toje byloje licencijai ankstyvuoju laikotarpiu, kada technologija buvo nauja, tačiau negalėjo būti taikoma, kai sprendimas buvo priimtas. Šioje byloje buvo kalbama apie „uždarąją“ licenciją, nes įmonė *Velcro* nustatė licenciatų eksporto apribojimus į valstybes, kuriose jau yra suteikta licencija. Akivaizdu, kad toks įpareigojimas yra susijęs su „sunkiaisiais“ konkurencijos teisės pažeidimais, nes yra nustatomi teritoriniai apribojimai. Tuo tarpu byloje *Tetra Pack I (BTG Licence)*⁶¹² Komisija laikėsi pozicijos, kad atvirosios licencijos doktrina yra netaikoma, kai įmonė yra dominuojančioje padėtyje tam tikros technologijos atžvilgiu: dominuojanti įmonė nepatiria tokių komercinių ir technologinių rizikų, kokias patiria mažesnė įmonė, todėl nepatiria žymios *inter-brand* konkurencijos, kuri galėtų pateisinti apsaugojimą nuo *intra-brand* konkurencijos⁶¹³. Manytina, kad šios pozicijos tik patvirtina, kad atvirosios licencijos turi būti vertinamos atsižvelgiant į rinkos sąlygas, tačiau tai savaime nepaneigia fakto, kad licencijos gali būti atskiriamos pagal tai, ar jos nustato teritorinius apribojimus, ar ne.

⁶¹¹ 1985 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas dėl 81 straipsnio pažeidimo *Velcro/Aplix*. OJ L 233, p. 22.

⁶¹² 1988 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas *Tetra pack I*. OJ L 272/27.

⁶¹³ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 741.

Kaip matyti iš ankstesnės analizės, *Nungesser* byla prekių ženklų licencijavimui yra reikšminga keliais aspektais. Visų pirma, galima pritarti pozicijai, jog ši byla gali būti taikoma analizuojant ir prekių ženklų licencines sutartis, susijusias su teritoriniais apribojimais („uždarosios licencijos“), arba susijusias tik su sutartiniais šalių santykiais („atvirosios licencijos“). Išimtinė prekių ženklų licencinė sutartis ne visada bus susijusi su teritorine licencianto apsauga nuo konkurentų ir paralelinių importuotojų, kuri konkurencijos teisės yra draudžiama. Tačiau kiekvienu atveju atviroji licencija turėtų būti analizuojama atsižvelgiant į konkrečias situacijos aplinkybes, nes, kaip buvo minėta, Komisijos praktikoje nei prieš nei po *Nungesser* bylos atvirųjų ir uždarytųjų licencijų sąvoka nebuvo išskirta, todėl *Nungesser* precedentas neturėtų būti suabsoliutinamas. Antra, ši byla aiškintina tik kaip vienas iš objektyvaus pateisinamumo taisyklės atvejų, kada susitarimo sukeliama konkurencijos sąlygų apribojimai laikomi objektyviai būtini, todėl konkurencijos teisės nedraudžiamais. Prekių ženklų licencijų atveju toks būtinumas gali pasireikšti siekiant apsaugoti investicijas, susijusias su tam tikra preke, pavyzdžiui, kai prekių ženklų licencija susijusi su komerciškai reikšmingu naujos rūšies produktu, taip pat kitais objektyvaus pateisinamumo atvejais, pavyzdžiui, licenciatui siekiant įeiti į naują rinką.

2.4.2. ETT praktikos dėl franšizės sutarties įtaka prekių ženklo licencinei sutarčiai: *Pronuptia* precedentas

Europos Teisingumo Teismo 1986 m. *Pronuptia*⁶¹⁴ precedente buvo nagrinėjama situacija, kurioje buvo sudaryta franšizės sutartis, pagal kurią buvo suteiktas naudoti prekių ženklas „*Pronuptia de Paris*“, sukurtas vestuvinių rūbų parduotuvių tinklas ir teisių naudotojams buvo uždrausta atidaryti naujus skyrius be teisių turėtojo sutikimo, kuris, atitinkamai, įsipareigojo užtikrinti, kad teisių naudotojai turės išimtinį jo verslo vardo ir

⁶¹⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. sausio 28 d. sprendimas byloje Nr. 161/84 *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (1986), ECR-00353.

simbolio naudojimą kiekvienoje iš savo teritorijų⁶¹⁵. Esminė sprendimo nuostata yra susijusi su apribojimais, kurie gali būti numatomi franšizės sutartyje. Teismas nurodė, kad distribucijos franšizės sutartyje esančios nuostatos, kurios reikalingos franšizės sistemos veikimui, neapriboja konkurencijos pagal EB sutarties 85 straipsnį. Tokios nuostatos gali būti dėl *know-how* ir teisių turėtojo teikiamos pagalbos apsaugos nuo konkurentų, taip pat nuostatos, nustatančios kontrolę, reikalingą užtikrinti teisių turėtojo verslo vardu ar simboliu žymimo tinklo identitetą ir reputaciją (para. 27). Šios nuostatos gali būti, pavyzdžiui, draudimas teisių naudotojui atidaryti konkuruojančią parduotuvę (para. 16), teisių naudotojo pareiga neperleisti parduotuvės be teisių turėtojo sutikimo (para. 16), teisių naudotojo pareiga parduoti prekes patalpose, įkurtose ir apipavidalintose pagal teisių turėtojo nurodymus (para. 19), draudimas teisių naudotojui perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį be teisių turėtojo sutikimo (para. 20), pareiga teisių naudotojui parduoti prekes, kuriuos tiekia teisių turėtojas, arba tiekėjai, atrinkti teisių turėtojo (para. 21), teisių naudotojo pareiga gauti sutikimą reklamai (para. 22). Literatūroje nurodoma, kad Teismas teigė, kad franšizės gavėjų galimybių apribojimas neturi įtakos konkurencijai, kur kas svarbiau tokiu atveju apsaugoti *know-how* ir pagalbą pagal susitarimą⁶¹⁶. Tačiau prieštaraujanti EB sutarties 85 straipsniui buvo pripažinta franšizės sutarties nuostata, pagal kurią teisių naudotojas buvo įpareigotas parduoti prekes tik patalpose, nurodytose sutartyje. Buvo pasisakyta, kad šios nuostatos sudarė galimybę absoliučiai teritorinei apsaugai ir padalino rinką tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojo, arba tarp teisių naudotojų, ir apribojo konkurenciją tinklo viduje⁶¹⁷. Tokios nuostatos lemia rinkų padalijimą tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojų arba tarp teisių naudotojų ir apriboja konkurenciją franšizės tinklo viduje (para. 24). Tačiau buvo pasisakyta, kad apribojimas pažeidžia 85 straipsnio 1 dalį, jei verslo vardas ar simbolis yra jau gerai žinomas (para. 24).

⁶¹⁵ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p para. 13-31.

⁶¹⁶ STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009, p. 140.

⁶¹⁷ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. sausio 28 d. sprendimas byloje Nr. 161/84 *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (1986), ECR-00353, para. 24.

Keltinas klausimas, kokia šio teismo sprendimo įtaka prekių ženklo licencinės sutarties aiškinimui. Kaip jau buvo nagrinėta anksčiau, Lietuvos Respublikoje franšizės sutartis ir prekių ženklo licencinė sutartis tarpusavyje yra glaudžiai susijusios: franšizės sutartis yra autonomiška sutartis, turinti prekių ženklo licencinės sutarties elementą, tačiau tam tikrais atvejais franšizės sutartis gali būti kvalifikuojama kaip prekių ženklo licencinė sutartis, taip pat ir prekių ženklų licencinė sutartis tam tikrais atvejais gali būti kvalifikuojama franšizės sutartimi. Dėl šios priežasties *Pronuptia* precedentas licencinių sutarčių atžvilgiu yra reikšmingas tik iš dalies, nes savarankiška licencinė sutartis nėra susijusi su suteikimu naudoti tam tikrą verslo modelį, kaip yra franšizės sutartyje. Tačiau atsižvelgiant į abi sutartis vienijantį bruožą, būtent, išimtinių teisių suteikimą naudoti kitam asmeniui, taip pat į tai, kad licencinėje sutartyje gali būti numatomos panašios nuostatos, kaip ir franšizės sutartyje, manytina, kad į *Pronuptia* sprendimą gali būti atsižvelgiama aiškinant ir prekių ženklų licencines sutartis. Vadovaujantis *Pronuptia* sprendimo logika, *būtini licencinei sutarčiai apribojimai, susiję su prekių ženklo žinomumo (ženklų kilmės ir kokybės funkcijos) sukūrimu ar išlaikymu, galėtų būti pateisinami ir nepatekti į ES sutarties 101 straipsnio taikymo apimtį*. Prekių ženklų licencinėje sutartyje, galinčioje sukelti rinkos padalijimą, taip pat turėtų būti įvertinama, ar prekių ženklas yra gerai žinomas ir ar jis susijęs su rinkos galia. Kaip nurodoma teismo sprendime, sutartinis apribojimas sukelia konkurencijos apribojimus 85 straipsnio 1 dalies prasme, jeigu jis susijęs su verslo pavadinimu arba simboliu, kuris yra plačiai žinomas (angl. – „*well known*“). Jeigu prekių ženklas yra gerai žinomas (pavyzdžiui, plačiai žinomas) ir dėl to įmonė turi rinkos galią, tokiu atveju panašaus pobūdžio apribojimai gali pažeisti ES sutarties 101 straipsnio 1 dalį arba Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Atkreiptinas dėmesys, kad gerai žinomo prekių ženklo turėjimas savaime nereiškia, kad prekių ženklų savininkas turi rinkos galią (rinkos galios nustatymas reikalauja atsižvelgti į eilę faktorių⁶¹⁸), tačiau prekių ženklo

⁶¹⁸ Rekomendacija dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (2001/C 3/02), para. 27-30

žinomumas yra vienas iš indikatorių, kad prekių ženklo naudotojas potencialiai galėtų turėti rinkos galią, nes gerai žinomas prekių ženklas gali sudaryti įėjimo į rinką kliūtis⁶¹⁹, dėl ko prekių ženklų savininkas gali elgtis nepriklausomai nuo konkurentų ir paveikti konkurencijos parametrus⁶²⁰. Tai reiškia, kad gerai žinomo prekės ženklo savininkas gali turėti rinkos galią, dėl ko konkurencijos apribojimai gali pažeisti ES sutarties 101 straipsnį.

2.4.3. ES sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymas prekių ženklų licencinėms sutartims: prekių gamybos ir distribucijos patobulinimas

Vieninteliuose Komisijos viešai paskelbtuose su prekių ženklų licencinėmis sutartimis susijusiuose sprendimuose *Campari*⁶²¹ ir *Moosehead*⁶²² Komisija priėjo išvados, kad išimtinės prekių ženklų licencijos pažeidžia ES sutarties 101 straipsnio 1 dalį, tačiau licencijos pateko į 101 straipsnio 3 dalį, *Campari* byloje – dėl aperityvo gamybos ir platinimo sistemos patobulinimo, *Moosehead* byloje – dėl alaus gamybos ir platinimo sistemos patobulinimo. Abiejose bylose tiesiogiai nebuvo išskirtos „atvirosios“ ar „uždarnosios“ licencijos.

a) Campari byla

Šioje byloje įmonė *Campari* suteikė kiekvienam iš savo licenciatų išimtinę teisę naudoti prekių ženklus gaminanti (naudojant slaptus *Campari* gamybos procesus ir *Campari* koncentratų) ir parduodant aperityvą kiekvieno iš licenciatų teritorijose ir sutiko tose teritorijose negaminti aperityvo pati, licenciatui įsipareigojo nevykdyti aktyviųjų pardavimų, reklamos ar steigti

⁶¹⁹ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 43-44.

⁶²⁰ Rinkos galia apibrėžiama kaip galėjimas sukelti neigiamas pasekmes rinkai, paveikiant prekių ar paslaugų kainas, produkcijos kiekį, inovacijas, įvairovę arba kokybę. Žr. Rekomendacija dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (2001/C 3/02), para. 27.

⁶²¹ 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).

⁶²² 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

filialus už savo suteiktos teritorijos ribų, o licenciaras – licenciatų teritorijose⁶²³. Licencija buvo laikoma pažeidžiančia 81 straipsnį, nes apribojo licenciarą gaminti ir suteikti kitas licencijas aperityvo gamybai ir pardavimui teritorijose, priskirtose išimtiniam licenciatams⁶²⁴. Sprendime nurodoma, kad suteiktos išimtinės teisės apriboja *Campari-Milano* suteikti kitas licencijas, kurios leistų kitoms šalims naudoti jos prekių ženklus paskirstytose teritorijose, ir iš šių teritorijų eksportuoti į kitas Bendrosios rinkos dalis. Be to, tokios teisės apriboja pačią *Campari-Milano* šiose teritorijose gaminti aperityvą ir iš šių teritorijų jį eksportuoti. Konkuruojančių produktų pašalinimas neleidžia licenciatams tokius produktus parduoti tarp valstybių narių, arba sudaryti licencines sutartis dėl tokių produktų su įmonėmis kitose valstybėse narėse. Draudimas vykdyti aktyvius pardavimus už priskirtos teritorijos ribų neleidžia *Campari-Milano* ir jos licenciatams laisvai pateikti jų pagamintą aperityvą į Bendrąją rinką, tokiu būdu juos apribojant jų teritorijose ir paveikiant tarptautinę produkto prekybą. [...]. Susitarimai patenka į 85 straipsnio 1 dalį (para. 4B). Tačiau prekių ženklo licencijos išimtinumas gali būti pateisinamas, kai tai reikalinga siekiant paskatinti investavimą⁶²⁵. Be to, *Campari* suteiktas išimtinumas prisideda prie gamybos ir distribucijos pagerinimo. Suteikiant kiekvienam licenciatui garantiją, kad jokiai kitai įmonei nebus suteikta licencija jam priskirtoje teritorijoje, ir kad toje teritorijoje nei *Campari*, nei kitas licenciatas negalės gaminti prekių, pažymėtų licenciaro prekių ženklu, kiekvienam licenciatui jo teritorijoje yra suteikiama nauda. Ši teritorinė nauda leidžia gauti pakankamą licenciatui atliktų investicijų grąžą, siekiant gaminti prekes, pažymėtas prekių ženklu, pagal sąlygas, priimtinas licenciarui ir prekių ženklo savininkui, ir leidžia licenciatui padidinti gamybos pajėgumus ir nuolat tobulinti įsteigtą platinimo tinklą (para. II-A-1). Rinkoje yra ir kitų aperityvo gamintojų, ir efektyvi konkurencija bus sustiprinta, nes *Campari* licenciatams gaminti daugiau, todėl gali būti laikoma, kad susitarimo sukeliama

⁶²³ 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*), para. A-1,2,3.

⁶²⁴ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13-38.

⁶²⁵ *Ibid.*, para. 13.40.

patobulinimai ir licenciatų gaunama nauda taip pat tenka vartotojams (para. A-4-B). Byloje buvo pritaikytas 85 straipsnio 3 dalis (rezoliucinės dalies 1 straipsnis). Kaip matyti, *pagrindinis šios bylos motyvas yra susijęs su investavimo apsauga ir su gamybos bei platinimo sistemos patobulinimu*: jeigu licenciatui nebūtų užtikrinta teritorinė apsauga, jis negalėtų gauti pakankamos investicijų grąžos ir negalėtų gaminti ir platinti efektyviau. Šios investicijos susijusios su prekių ženklu žymimų prekių gamyba ir pardavimu tam tikroje teritorijoje. Pažymėtina, kad, nors sprendime ir nėra atskirai išskiriama, šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas tiek dėl „atvirosios“, tiek dėl „uždarnosios“ licencijos, nes išimtinė licencija ne tik nustatė išimtinį ženklo naudojimą tam tikroje teritorijoje, bet ir teritorinius apribojimus, būtent, draudimą licenciatams vykdyti aktyvius pardavimus už savo teritorijos ribų. „Uždarnosios“ ir „atvirosios“ licencijos sąvoka sprendime atskirai neišskiriama, nes Komisijos sprendimas buvo priimtas 1977 m., tuo tarpu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame buvo suformuluota „uždarnosios“ ir „atvirosios“ licencijos sąvoka, buvo priimtas 1982 m. Sprendimas leidžia daryti išvadą, kad jame Komisija laikosi pozicijos, jog „atviroji“ išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis yra apribojantis konkurenciją, tačiau dėl sukuriama efektyvumo ji gali patekti į ES sutarties 101 straipsnio 3 dalį.

b) Moosehead byla

Šioje byloje⁶²⁶ Kanados alaus gamintojas *Moosehead* suteikė išimtinę licenciją Jungtinės Karalystės alaus gamintojui gaminti ir parduoti *Moosehead* alų naudojant *Moosehead* prekių ženklą Jungtinės Karalystės teritorijoje. Sutartyje taip pat buvo numatyta, kad licenciatas *Whitbread* nesieks vartotojų, nesteigs struktūrinių padalinių ir nesteigs distribucijos skyrių už jam priskirtos teritorijos ribų, tačiau priims neprašytus užsakymus iš pirkėjų kitose valstybėse narėse (7 punkto 4 dalis). Licencija prieštaravo 81 straipsniui, nes neleido

⁶²⁶ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

kitiems asmenims, būtent, kitiems penkiems Jungtinės Karalystės alaus gamintojams, naudoti *Moosehead* prekių ženklą licencianto teisėmis⁶²⁷, taip pat dėl aktyviųjų pardavimų ribojimo (15 punktas). Tačiau buvo prieita išvados, kad licencija prisideda prie prekių gamybos ir platinimo patobulinimo ir skatina ekonominę pažangą: būtent, *Moosehead* apyvarta nepateisina kaštų, kurie būtų patirti statant gamybos įrenginius, skirtus gaminti alui pardavimui Jungtinės Karalystės teritorijoje, susitarimas leidžia *Whitbread* gaminti alų naudojantis savo įranga, alaus nereikės importuoti iš Kanados, tokiu būdu susitarimas sumažins transporto išlaidas; alus bus paskirstomas naudojantis *Whitbread* distribucijos tinklu, tokiu būdu pagerinant distribuciją; kadangi *Whitbread* priklauso tam tikras skaičius alaus pardavimo vietų, susitarimas leis pateikti alų platesniam ratui perpardavimo vietų; vartotojai taip pat patirs naudą, nes turės didesnę pasirinkimą⁶²⁸. Šios bylos pagrindinis motyvas, kaip ir *Campari* byloje, yra susijęs su investavimo apsauga ir gamybos bei platinimo sistemos patobulinimu, tačiau šioje byloje, priešingai nei *Campari*, didesniū investavimo išlaidų buvo išvengta pasinaudojant Jungtinės Karalystės alaus gamintojo *Whitbread* turima alaus gamybos ir platinimo sistema. Pastebėtina, kad šioje byloje taip pat neišskiriama „uždaroji“ ir „atviroji“ licencija, tačiau galima daryti išvadą, kad šios licencijos rūšys būtent ir buvo nagrinėjamos. „Atviroji“ licencija pasireiškė kaip išimtinė licencianto teisė gaminti, reklamuoti ir parduoti alų su prekių ženklu „*Moosehead*“, tuo tarpu „uždaroji licencija“ – kaip įpareigojimas licenciatui nesiekti vartotojų, nesteigti skyriaus ar distribucijos padalinio už jam priskirtos teritorijos ribų, t. y. nevykdyti aktyviųjų pardavimų už savo teritorijos ribų. Galima daryti išvadą, kad šiame sprendime Komisija laikėsi nuoseklios pozicijos lyginant su *Campari* sprendimu ir abi licencijos rūšis laikė draudžiamaisiais susitarimais.

c) Apibendrinamieji teiginiai dėl Campari ir Moosehead bylų

⁶²⁷ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005, para. 13.38.

⁶²⁸ 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*), para. 16-2.

Apibendrinant *Campari* ir *Moosehead* sprendimus galima daryti išvadą, kad „uždaroji“, t. y. nustatanti teritorinius apribojimus, išimtinė licencinė sutartis visais atvejais bus laikoma pažeidžiančia konkurencijos teisės taisyklės, nes licencinėje sutartyje numatomi teritoriniai apribojimai yra susiję su „sunkiųjų“ konkurencijos teisės pažeidimais (pavyzdžiui, draudimu vykdyti aktyviusius pardavimus už teritorijos ribų). Literatūroje nurodoma, kad įpareigojimas licenciatui aktyviai nereklamuoti prekių už savo teritorijos ribų neturėtų pažeisti konkurencijos teisės reikalavimų⁶²⁹. Tuo tarpu „atviroji“ licencinė sutartis minėtuose sprendimuose taip pat buvo laikoma pažeidžiančia konkurencijos teisės taisyklės dėl to, kad išimtinis ženklo naudojimas neleidžia naudoti ženklo pačiam licenciarui ir potencialiems licenciatams. Tačiau bylose buvo prieita išvados, kad apribojimai leidžia patobulinti gamybos ir platinimo sistemas. Vertinant šias pozicijas *Nungesser* ir *Pronuptia* precedentų kontekste, galima daryti išvadą, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Komisijos poziciją išimtinė licencinė sutartis gali būti laikoma nepažeidžiančia konkurencijos teisės taisyklių tais atvejais, kai prekių ženklu žymima prekė yra itin specifiška (*Nungesser* sprendimas), arba apribojimai sutartyje yra būtini sutarties veikimui (*Pronuptia* sprendimas), arba kai yra patobulinama gamybos arba platinimo sistema (*Campari* ir *Moosehead* sprendimai).

Manytina, kad tokia praktika nėra nuosekli ir joje neatsižvelgiama į „atvirosios“ išimtinės licencinės sutarties tikslą bei jam užtikrinti reikalingą sutarties išimtinumą. Doktrinoje nurodoma, kad patento savininkas turi išimtinės teisės gaminti ir parduoti patentuotas prekes, ir nėra aišku, kodėl jis negalėtų nustatyti bet kokių apribojimų licenciatams. Licencijos suteikimas gali būti laikoma kaip skatinanti konkurenciją, nes rinkoje atsiranda licenciatas, kurio be licencijos rinkoje nebūtų buvę apskritai; netgi jei patento savininkas nustato apribojimus *intra-brand* konkurencijai, šie apribojimai turėtų būti kompensuojami *inter-brand* konkurencijos stimuliavimu. Tačiau, EB sutarties 81 straipsnis buvo taikomas *intra-brand* apribojimams patentų ir

⁶²⁹ ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008, p. 20-21.

kitų intelektualinės nuosavybės objektų licencijoms, ypatingai tada, kai jos prisideda prie bendrosios rinkos padalinimo⁶³⁰. Manytina, kad Komisijos praktikoje minėtose *Campari* ir *Moosehead* bylose nėra atsižvelgiama į tai, kodėl yra suteikiama išimtinė licencija (būtent, siekiant apsaugoti nuo nepagrįsto pasinaudojimo sukurta reputacija ir susigrąžinti negrįžtamas investicijas). Sekant šių sprendimų logika reiktų daryti išvadą, kad išimtinės licencinės sutarties sudaryti negalima apskritai, ir vietoj jos visais atvejais turėtų būti sudaroma neišimtinė licencija, nes pastaroji licencijos rūšis neuždraudžia suteikti papildomas licencijas arba prekių ženklą naudoti pačiam licenciarui. Pagal sprendimo logiką netgi būtų galima teigti, kad licencijos nebuvimas taip pat apriboja konkurenciją, nes rinkoje prekių ženklo negali naudoti nė vienas licenciatas, todėl nėra skatinama nei *inter-brand*, nei *intra-brand* konkurencija. Tačiau tai būtų nepagrįsta išvada, nes ji eliminuotų licencinės sutarties išimtinumą ir iš esmės apribotų galimybę efektyviai panaudoti prekių ženklą, siekiant apsaugoti investicijas į prekių ženklo kilmės ir kokybės funkcijas. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje aiškinant distribucijos sutartį nurodoma pozicija, kad išimtinė distribucijos sutartis gali nepažeisti 81 straipsnio 1 dalies, jeigu tai tikrai reikalinga įmonei įeinant į naują sritį⁶³¹. Manytina, kad panašios, tačiau platesnės pozicijos reiktų laikytis aiškinant ir prekių ženklo licencinę sutartį, t. y. išimtinė licencinė sutartis gali būti pateisinama ne tik skverbiantis į naujas rinkas, bet ir iš esmės bet kuriuo ženklo galiojimo metu, nes, kaip minėta, išimtinė licencinė sutartis yra tiesiogiai susijusi su dinaminės konkurencijos skatinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad išimtinėje licencinėje sutartyje *intra-brand* konkurencijos apribojimai yra kompensuojami *inter-brand* konkurencijos skatinimu (pavyzdžiui, dėl to, kad rinkoje atsiranda naujas prekių ženklas, kuris konkuruoja su kitais prekių ženklais), todėl daug svarbiau, jog konkurencija yra išlaikoma tarp skirtingų prekių ženklų negu tai, kad ji apribojama paties ženklo viduje. Dėl šių priežasčių, manytina, atvirosi

⁶³⁰ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 735.

⁶³¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1966 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Nr. 56-65 *Societe Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm* (1966), ECR 235, p. 250.

išimtinė prekių ženklo licencija neturėtų būti laikoma pažeidžiančia konkurencijos taisyklių.

Gali kilti klausimas, kaip turėtų būti vertinama išimtinė licencinė sutartis, kuri nėra susijusi su dinaminės konkurencijos skatinimu, pavyzdžiui, suteikus išimtinę licenciją, licenciatas nevykdo jokios komercinės veiklos apskritai. Manytina, kad netgi tokiu atveju išimtinė licencinė sutartis neturėtų būti laikoma draudžiamuoju susitarimu vien dėl to, kad tokia sutartis užkerta kelią įgyti teisę naudoti ženklą kitiems potencialiems licenciatams ar pačiam licenciarui. Teisė į prekių ženklą yra nuosavybės teisė plačiąja prasme, todėl jos naudojimas turėtų būti atliekamas ženklo savininko valia. Priešingu atveju, kaip minėta, reikėtų laikytis pozicijos, kad netgi licencijos nesuteikimas prieštarauja konkurencijos teisei, nes teisės naudoti ženklo negali įgyti jokie potencialūs licenciatai. Vadinasi tokiu atveju būtų neskatinama nei *intra-brand*, nei *inter-brand* konkurencija, nes apskritai nebūtų ūkio subjektų kaip konkurencinio santykio dalyvių. Tačiau tokia pozicija nebūtų pagrįsta, nes ji reikštų priverstinės licencinės sutarties faktinį įteisinimą, tai yra, žinomesnio ženklo savininkas, įgijęs rinkos galią, būtų priverstas sudarinėti licencines sutartis su to pageidaujančiais ūkio subjektais.

3. PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCIJAVIMAS IR DRAUDIMAS PIKTNAUDŽIAUTI DOMINUOJANČIA PADĖTIMI

3.1. ES sutarties 102 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikšmė prekių ženklų licencijavimui

Prekių ženklų licencijavimui ES sutarties 102 straipsnis ir Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis yra mažiau aktualūs, nes ES sutarties 102 straipsnis taikomas vienašaliams dominuojančios įmonės veiksams, tuo tarpu prekių ženklų licencija visais atvejais yra dvišalis arba daugiašalis sandoris. Tačiau šių straipsnių taikymui prekių ženklų licencijų vertinimas yra svarbus, nes prekių ženklai laikytini kaip vienas iš absoliučių pranašumų, sudarančių įėjimo į rinką kliūtis⁶³², tai yra, vienas iš veiksnių, galinčių prisidėti prie dominuojančios įmonės padėties rinkoje sukūrimo. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi prekių ženklų licencijavimui labiau aktualus vertinant potencialių licencijos šalių santykius iki licencijos sudarymo, pavyzdžiui, dominuojančios įmonės atsisakymą licencijuoti prekių ženklą, taip pat kai kurias prekių ženklų licencijų sąlygas. Svarbu pažymėti, kad susijusios su ES sutarties 102 straipsnio taikymu teismų ir Komisijos praktikos nėra daug⁶³³, dėl ko prekių ženklų licencijavimo ir 102 straipsnio probleminiai aspektai gali būti analizuojami daugiausiai remiantis doktrininiu lygmeniu.

3.2. Atsisakymas licencijuoti prekių ženklą kaip piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi

⁶³² Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1516), 18.3 punktas.

⁶³³ Pirmasis komisijos sprendimas pagal šį straipsnį buvo priimtas 1971 m. Europos Teisingumo Teismo byloje GEMA, OJ L 134/15. Nuo tada šis straipsnis buvo pritaikytas maždaug 50 bylų, t.y. žymiai mažiau, nei buvo priimta sprendimų pagal EB sutarties 81 straipsnį. WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 177. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimų, susijusių su prekių ženklais ar prekių ženklų licencijavimu, nėra.

Žinomas prekių ženklas gali būti susijęs su prekių ženklo savininko turima rinkos galia ir dominavimu tam tikroje rinkoje. Jeigu dominuojantis ūkio subjektas atsisakytų licencijuoti tokį ženklą kitam ūkio subjektui, gali iškilti klausimas, ar šis ženklas gali būti licencijuojamas priverstinai dėl to, kad ūkio subjektas atsisakydamas licencijuoti savo ženklą piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi. Priverstinio licencijavimo klausimas neatsiejamai susijęs su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Komisijos praktikoje išplėtotą išimtinių aplinkybių (angl. – „*exceptional circumstances*“) doktrina: pagrindinis išimtinių aplinkybių doktrinos teiginys yra tas, kad vien tik dominuojančio ūkio subjekto atsisakymas suteikti licenciją neturėtų būti laikomas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi – tik esant tam tikroms, išimtinėms aplinkybėms toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimas⁶³⁴. Išimtinių aplinkybių doktrina panaši į būtiniosios infrastruktūros doktriną, be pasižymi tam tikra specifika, kad jos objektas yra ne daiktinė, o intelektinė nuosavybė⁶³⁵. Kiti autoriai intelektinę nuosavybę priskiria prie esminių išteklių⁶³⁶. Todėl būtina atsakyti į klausimą, ar prekių ženklaus gali būti pritaikoma išimtinių aplinkybių doktrina, bei koks yra šios doktrinos santykis su priverstinio prekių ženklų licencijavimo draudimu pagal TRIPS sutarties 21 straipsnį. Pažymėtina, kad viešai prieinamos teismų, Komisijos ar nacionalinių konkurencijos tarnybų praktikos dėl dominuojančio ūkio subjekto atsisakymo licencijuoti prekių ženklus nėra.

Pirmoji byla, susijusi su atsisakymu licencijuoti intelektinės nuosavybės teises (*Volvo AB v. Erik Veng*⁶³⁷), prekių ženklų licencijavimui aktuali tik iš dalies, nes ši byla susijusi su kitokios prigimties intelektinės nuosavybės teisės – dizaino teisės – licencijavimu. Aktualiausias šios bylos aspektas prekių ženklų licencijavimui yra bylos teiginys, kad licencijos tiekti produktus, turinčius dizainą, nesuteikimas savaime nepažeidžia EB sutarties 86 straipsnio

⁶³⁴ ŠVIRINAS, Daivis, VLOCHOVA, Ana. Atsisakymo sudaryti licencinę sutartį vertinimas pagal konkurencijos teisę. In Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2008 10 (112), p 77.

⁶³⁵ *Ibid.*, p 77.

⁶³⁶ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 675.

⁶³⁷ Šioje byloje buvo atsisakyta suteikti licenciją Volvo automobilių priekinio sparno dizainą bei tiekti šias atsargines dalis. Žr. 1988 m. spalio 5 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 238/87AB *Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd*. ECR-06211.

(dabartinis 102 straipsnis)⁶³⁸. Tačiau byloje buvo prieita išvada, kad atsisakymas tiekti kartu su atsisakymu suteikti licenciją yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi⁶³⁹. Dizaino teisės įgyvendinimas gali pažeisti 82 straipsnį, jeigu jis susijęs su piktnaudžiaujančiu elgesiu, tokiu kaip savavališkas atsisakymas tiekti atsargines dalis nepriklausomiems taisytojams, nesąžiningas atsarginių dalių kainų fiksavimas arba sprendimas daugiau negaminti atsarginių dalių tam tikram modeliui, net jeigu daug tokių modelių yra apyvartoje, su sąlyga, jei toks elgesys gali paveikti prekybą tarp valstybių narių⁶⁴⁰. Manytina, kad ši byla labiau iliustruoja tai, kad ES sutarties 102 straipsnis apima įvairius piktnaudžiavimo veiksmus, kuriuos gali įgyvendinti teisės į dizainą turėtojas. Tačiau nėra pagrindo teigti, jog minėta byla taip pat negalėtų būti laikoma pavyzdžiu kitų intelektualinės nuosavybės teisių turėtojams, nurodančiu, kokie veiksmai potencialiai gali patekti į ES sutarties 102 straipsnio taikymo apimtį.

Tuo tarpu esminių išteklių (tiksliau – išimtinių aplinkybių) doktrina intelektualinės nuosavybės teisėms pirmą kartą buvo pritaikyta⁶⁴¹ *Magill* byloje, kurioje EB sutarties 82 straipsnis buvo pažeistas atsisakant suteikti informaciją remiantis nacionaline autorių teisių apsauga, kas apribojo naujo produkto, savaitinio televizijos programų rinkinio, atsiradimą, kurio patys apeliantai nesiūlė ir kuriam buvo potenciali paklausa⁶⁴². Vėlesni precedentai apribojo esminių išteklių doktrinos taikymą, dėl ko *Magill* sprendimas turėtų būti interpretuojamas siaurai⁶⁴³. *Oscar Broner* byloje buvo nurodyta, kad nesvarbu, ar intelektualinės nuosavybės teisės yra susijusios su konkrečia byla, įeinančiam į rinką subjektui nepakanka nurodyti, kad priėjimas yra pageidautinas, jis turi

⁶³⁸ 1988 m. spalio 5 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 238/87AB *Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd*. ECR-06211, para. 11.

⁶³⁹ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 137.

⁶⁴⁰ *Ibid.*, p. 137.

⁶⁴¹ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p., p. 759-760. Pirmoji byla, kurioje buvo pradėta formuoti esminių išteklių doktriną, yra 1974 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 6 ir 7-73 *Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v Commission*, ECR-0022.

⁶⁴² Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. balandžio 6 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-241/91 P and C-242/91 *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd. (ITP) v. Commission (Magill byla)*, ECR I-743, para. 54.

⁶⁴³ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005, p. 760.

pagrįsti, kad priėjimas yra būtinas. Priėjimo galima nesuteikti, jeigu yra kiti būdai, kaip pristatyti laikraščius arba kiti leidėjai turėjo galimybę sukurti panašų platinimo tinklą⁶⁴⁴. Be to, priėjimas turi būti ne tik esminis, bet ir atsisakymas suteikti priėjimą turi panaikinti visą konkurenciją antrinėse rinkose⁶⁴⁵. Pagal *IMS* bylą, jeigu yra *de facto* pramonės standartas, kuris apsaugotas intelektinės nuosavybės teisių ir panaikina konkurenciją gretimoje rinkoje, tokiu atveju intelektinės nuosavybės teisių savininkas turi suteikti licenciją⁶⁴⁶. Išimtinių aplinkybių doktrina buvo remiamasi *Microsoft* byloje⁶⁴⁷. Tačiau literatūroje pažymima, kad atsisakymas suteikti licenciją bus retai pažeidžiantis EB sutarties 82 straipsnį⁶⁴⁸.

Manytina, kad prekių ženklas negali būti priverstinai licencijuojamas dėl kelių priežasčių. Minėtose *Magill*, *IMS* ir *Microsoft* bylose buvo nurodytos išimtinės aplinkybės, kurioms esant gali būti konstatuojamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi atsakant licencijuoti intelektinės nuosavybės teisę (tačiau bylose nebuvo nagrinėjama prekių ženklo licencijavimo galimybė). *IMS* byloje buvo nurodyta, kad „įmonės, kuri yra dominuojanti ir turi intelektinės nuosavybės teisę į „plytinę“ struktūrą, būtiną pateikti regioninius farmacinių produktų pardavimo duomenis valstybėje narėje, atsisakymas suteikti licenciją naudoti šią struktūrą kitai įmonei, kuri taip pat pageidauja pateikti šiuos duomenis toje pačioje valstybėje narėje, yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi pagal 82 straipsnį, jeigu yra išpildytos šios sąlygos: (i) įmonė, kuri reikalauja suteikti licenciją, ketina pasiūlyti atitinkamų duomenų rinkoje naujas prekes ar paslaugas, kurių nesiūlo intelektinės nuosavybės teisės turėtojas ir kurioms yra potenciali vartotojų paklausa; (ii) atsisakymas licencijuoti nėra pagrįstas objektyviais pagrindais; (iii) atsisakymas licencijuoti sudaro sąlygas intelektinės nuosavybės teisės turėtojui užimti farmacinių

⁶⁴⁴ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 142.

⁶⁴⁵ *Ibid.*, p. 146.

⁶⁴⁶ *Ibid.*, p. 143.

⁶⁴⁷ 2007 m. rugsėjo 17 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas byloje Nr. T-201/04 *Microsoft Corp. v. Commission*, ECR II-2977, para. 332-333.

⁶⁴⁸ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006, p. 145. 2004 m. balandžio 24 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-418/01 *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*.

produktų pardavimo valstybėje narėje duomenų teikimo rinką, eliminuojant šioje rinkoje bet kokią konkurenciją. Vėliausioje – *Microsoft*⁶⁴⁹ – byloje, nurodyti panašūs kriterijai, tačiau, kaip nurodoma literatūroje, teismas daugelį jau standartinėmis tapusių sąlygų interpretavo naujai ir gerokai liberaliau⁶⁵⁰.

Apibendrinant šias išimtines aplinkybes, galima daryti išvadą, kad piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi yra būtinos šios sąlygos: (i) tam tikros intelektinės nuosavybės teisės licencijavimas ūkio subjektui, kuris neturi atitinkamos teisės, yra būtinas; (ii) atsisakymas suteikti licenciją užkerta kelią pateikti į rinką naujas prekes ir paslaugas, kurioms yra potenciali paklausa; (iii) atsisakymas licencijuoti nėra pagrįstas objektyviais pagrindais ir (iv) atsisakymas licencijuoti visiškai panaikina konkurenciją antrinėje rinkoje.

Manytina, kad šias išimtines aplinkybes prekių ženklų licencijavimui pritaikyti yra iš esmės neįmanoma, nes prekių ženklo licencijavimas kitam ūkio subjektui nėra būtinas, atsisakymas licencijuoti ženklą neužkerta kelio pateikti į rinką naujas prekes ar paslaugas bei nėra visiškai panaikinama konkurencija antrinėje rinkoje, taip pat atsisakymas licencijuoti ženklą gali būti objektyviai pateisinamas.

Pagal aukščiau nurodytą (ii) aplinkybę reikalaujama, kad atsisakymas licencijuoti užkirstų kelią pateikti į rinką naujas prekes ar paslaugas. Tačiau prekių ženklas savaime to neuždraudžia, nes naujos prekės ar paslaugos gali būti pateikiamos į rinką pažymėtos kitu prekių ženklu, kurio sukūrimui nėra jokių objektyvių kliūčių. Apribojant šios sąlygos analizę iki to, kad naujos prekės ar paslaugos turėtų būti pažymėtos būtent tuo prekių ženklu, kuris priklauso ženklo savininkui, manytina, kad tuo pačiu ženklu žymimos tai pačiai prekių ar paslaugų klasei priklausančios prekės ar paslaugos dažniausiai nebus laikomos naujomis, netgi jeigu jos skiriasi savo kokybinėmis charakteristikomis. Tai pačiai klasei priklausančios naujos prekės ar paslaugos rūšį gali labiausiai apspręsti prekių ženklas, tačiau ne pati prekė. Pavyzdžiui,

⁶⁴⁹ 2007 m. rugsėjo 17 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas byloje Nr. T-201/04 *Microsoft Corp. v. Commission*, ECR II-2977, para. 332-333.

⁶⁵⁰ ŠVIRINAS, Dainis, VLOCHOVA, Ana. Atsisakymo sudaryti licencinę sutartį vertinimas pagal konkurencijos teisę. In *Jurisprudencija. Mokslo darbai*. 2008 10 (112), p. 83.

jeigu maža alaus darykla žymėtų savo prekes didelės alaus daryklos prekių ženklu, vartotojo akyse tokia prekė gali nebūti laikoma kokybiškai nauja. Šie argumentai taip pat iliustruoja, kad prekių ženklo atveju negali būti panaikinama konkurencija antrinėje rinkoje (iv aplinkybė), nes visais atvejais antrinė rinka gali egzistuoti prekes ar paslaugas žymint kitu prekių ženklu. Be to, remiantis minėtu siauruoju požiūriu, jog antrinė rinka gali egzistuoti tik jeigu prekės yra pažymėtos atitinkamu prekių ženklu, antrinės rinkos dažniausiai apskritai nebus, nes antrinę rinką gali suponuoti ne prekė ar paslauga, o pats prekių ženklas.

Manytina, kad aukščiau nurodyta (iii) aplinkybė – objektyvus pagrindas atsisakyti licencijuoti – gali būti tenkinama visais atvejais, nes ženklas kaip toks apskritai negali būti priverstinai licencijuojamas jau vien dėl to, kad pagal TRIPS sutarties 21 straipsnį prekių ženklų priverstinis licencijavimas yra draudžiamas. Prekių ženklas yra vertingas tiek, kiek jį galima susieti su subjektu, sukūrusiu prekių ženklo kilmės ir kokybės funkciją. Vadinasi, esminiu ištekliu, jeigu prekių ženklas būtų traktuojamas kaip esminis išteklius, reikėtų laikyti ne patį ženklą, o su juo susijusią reputaciją, kuri nurodo tam tikrą subjektą kaip prekės ar paslaugos šaltinį ir nurodo prekės ar paslaugos kokybę. Tačiau labai abejotina, ar būtų pagrįsta esminiu ištekliumi, prie kurio reikėtų suteikti prieigą kitiems ūkio subjektams, laikyti ženklo reputaciją, nes ženklo reputaciją nekliudomai gali sukurti kiekvienas subjektas, ir svetimos reputacijos licencijavimas būtų nepagrįstas. Manytina, kad dėl to, kaip nurodoma *Microsoft* byloje aiškinant objektyvų atsisakymo licencijuoti pateisinamumą⁶⁵¹, visais atvejais priverstinė ženklo licencija turės neigiamos įtakos paskatoms kurti naujoves, nes stipraus ženklo turėtojas bus „nubaudžiamas“ už tai, kad sukūrė tokį prekių ženklą, ir nebus suinteresuotas kurti stipraus prekių ženklo. Dėl šios priežasties negali būti tenkinama ir aukščiau nurodyta (i) aplinkybė, nes pasinaudojimas kito asmens prekių ženklu nėra būtinas tam, kad būtų galima veikti atitinkamoje antrinėje (kaimyninėje)

⁶⁵¹ 2007 m. rugsėjo 17 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas byloje Nr. T-201/04 *Microsoft Corp. v. Commission*, ECR II-2977, para. 709-711.

rinkoje – kiekvienas ūkio subjektas gali sukurti savo ženklą ir jį naudoti atitinkamoje rinkoje žymėti toms pačioms prekėms ar paslaugoms. Vadinasi, dominuojančio ūkio subjekto prekių ženklas visais atvejais gali turėti alternatyvų sprendimą (t. y. kito ženklo sukūrimą), nors jis ir nėra toks naudingas, kaip dominuojančio ūkio subjekto prekių ženklas⁶⁵².

Jeigu prekių ženklas yra tam tikra prekė (erdvinio prekių ženklo atveju), manytina, kad toks ženklas gali būti priverstinai licencijuojamas tais atvejais, kai yra priverstinai licencijuojama kita intelektinės nuosavybės teisė, kuria yra apsaugotas atitinkamas erdvinis ženklo vaizdas (pavyzdžiui, dizainas)⁶⁵³.

3.3. Priverstinio prekių ženklų licencijavimo problematika

Intelektinės nuosavybės objekto priverstinis licencijavimas, arba leidimo naudoti intelektinės nuosavybės objektą suteikimas be teisių turėtojo sutikimo, yra taikomas dėl įvairių priežasčių, tokių kaip poreikis naudoti intelektinės nuosavybės objektus efektyviai⁶⁵⁴, siekiant skatinti konkurenciją, technologines inovacijas, taip pat dėl viešojo intereso priežasčių⁶⁵⁵. Autorių teisių srityje išskiriamos dviejų tipų priverstinės licencijos – įstatyminė licencija ir priverstinė licencija⁶⁵⁶, tačiau Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme šiuo metu numatyta tik įstatyminė autoriaus turtinių teisių licencija (ATGTĮ 4 skirsnis). Patentų įstatyme šiuo metu reglamentuojamos trijų rūšių priverstinės licencijos: priverstinė abipusė licencija (PĮ 28 str.), priverstinė licencija dėl farmacijos produktų (PĮ 38⁽¹⁾ str.) ir priverstinė licencija, suteikiama Vyriausybės sprendimu (PĮ 39 str.). Poįstatyminių teisės aktų, skirtų nustatyti Vyriausybės suteikiamų priverstinių patentų licencijų suteikimo procedūrą, šiuo metu priimta nėra. Priverstinių licencijų farmacijos produktams

⁶⁵² IMS bylos para. 23, Broner bylos para. 43-44.

⁶⁵³ Plačiau žr. šio darbo VI dalies 3.3 skyrių.

⁶⁵⁴ Pagal ekonomikos teoriją, nuosavybės teisė turi būti suteikta tam, kuris ją išnaudoja geriausiai (angl. – *values it most*). Tačiau jeigu intelektinės nuosavybės teisės išimtinumas efektyviai neapsaugomas, bus stokojama iniciatyvos kurti išradimus ir galų gale bus sumažinta konkurencija tarp tiekėjų, kas yra žalinga gamybos efektyvumui. Žr. *Compulsory licensing*. Leuven: Faculty of Law, 1997, p. 13-18

⁶⁵⁵ *Compulsory licensing*. Leuven: Faculty of Law, 1997, p. 14.

⁶⁵⁶ *Compulsory licensing*. Leuven: Faculty of Law, 1997, p. 9.

suteikimo procedūrą reglamentuoja Ūkio ministro patvirtinta tvarka⁶⁵⁷. Priverstinių licencijų suteikimas dizainui ar komercinėms paslaptims Dizaino įstatyme ar CK šiuo metu neregamentuojamas, tačiau įpareigojimas sudaryti šių intelektualinės nuosavybės objektų licencijas gali būti nustatomas kaip sankcija už Konkurencijos įstatymo pažeidimus (kaip įpareigojimas sudaryti sutartį)⁶⁵⁸. Lietuvoje iki šiol priverstinių licencijų nė vienam iš išvardintų pramoninės nuosavybės objektų suteikta nebuvo.

Kaip jau buvo minėta, pagal TRIPS sutartį priverstinis prekių ženklų licencijavimas yra draudžiamas. TRIPS 21 straipsnyje numatyta, kad „valstybės narės gali numatyti prekių ženklų licencijavimo ir perdavimo sąlygas, nors suprantama, kad *privalomas prekių ženklų licencijavimas (priverstinės licencijos) yra neleidžiamas* [...]“. Doktrinoje nurodoma, kad „prekių ženklų ženklo tikslas yra atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų, todėl būtų absurdiška leisti tretiesiems asmenims naudoti šį ryšį identifikuoti prekei ar paslaugai be prekių ženklo savininko sutikimo ir kontrolės⁶⁵⁹. Priverstinių prekių ženklų licencijų suteikimas labiau būdingas JAV teisės tradicijai. Štai JAV Federalinė prekybos komisija byloje *FTC v. Cereal Companies* pasiūlė sukurti penkias visiškai naujas įmones ir reikalavo pagrindinių esančių įmonių licencijuoti jų prekių ženklus. Byloje *FTC v. Borden Company*, Federalinė prekybos komisija nustatė dominavimą citrinų sulčių rinkoje ir teismas nusprendė priverstinai licencijuoti prekių ženklą „*Realemon*“⁶⁶⁰. Po šių bylų, prekių ženklų priverstinių licencijų suteikimo tikslingumas doktrinoje buvo analizuojamas ir pagrindžiamas remiantis ekonominiais modeliais, kuriais iš esmės priverstiniam

⁶⁵⁷ 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo įgyvendinimo taisyklės (Valstybės žinios., 2008, Nr. 100-3877).

⁶⁵⁸ Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 d. 1 p. numatyta, kad „Konkrencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai įvykdė šio įstatymo draudžiamus veiksmus ar kitus šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę: 1) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, įskaitant įpareigojimą nutraukti, pakeisti ar sudaryti sutartis, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas“.

⁶⁵⁹ GERVAIS, Daniel. *The TRIPS agreement*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 183.

⁶⁶⁰ CORREA, M. Carlos. *Intellectual property rights and the use of compulsory licenses*. Geneva: South Centre, 1999, p. 6.

licencijavimui yra pritariama. Pirma, nurodoma, kad įmonės investuoja į vartotojų supažindinimą su nauja preke naudodamos žemas kainas ir aktyvią reklamą naujos prekės įvedimo į rinką stadijoje. Priverstinis prekių ženklo licencijavimas sumažintų paskatinimą tokiam intensyviai vartotojų supažindinimui su preke, tokiu būdu sumažinant prekės kainą ir prailginant laiką, per kurį vartotojas susipažįsta su preke. Esminis klausimas yra tai, kiek pailgėjęs vartotojų supažindinimo su preke laikas atsveria sumažėjusios kainos teikiamą naudą. Jeigu sumažėjęs vartotojų supažindinimas su preke turi mažai įtakos vartotojų supažindinimo su preke laikui, tokiu atveju priverstinis licencijavimas padidins vartotojų gerovę, tačiau jei tai turi daug įtakos, tada vartotojo gerovė bus sumažinta. Antra, kitas svarbus faktorius, susijęs su priverstinio licencijavimo tikslingumu vertinimu, yra naujų įmonių įėjimas į rinką. Jeigu be priverstinio licencijavimo į rinką nebūtų galima įeiti, tada priverstinis licencijavimas būtų naudingas⁶⁶¹.

Pastebėtina, kad pozicija, pasisakanti už prekių ženklų licencijavimą, orientuota labiau į konkurentų ir į vartotojų interesų užtikrinimą, tačiau nėra analizuojamas priverstinio licencijavimo poveikis prekių ženklo savininkui. Šio poveikio analizė apsiriboja teiginiu, kad patento priverstinės licencija trumpalaikiu laikotarpiu sumažina kainas, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu sumažina iniciatyvą tyrimams ir plėtojimui; nėra patvirtinta, kad panašios pasekmės atsiranda ir prekių ženklų atžvilgiu⁶⁶². Manytina, kad panašių pasekmių atsiradimas turėtų būti būdingas ir priverstinių prekių ženklų licencijų atveju jau vien dėl to, kad tokia pozicija prieštarauja pačiai prekių ženklo paskirčiai. Vadovaujantis šia pozicija, išeina, kad prekių ženklo savininkas turėtų vengti didesnio prekių ženklo žinomumo visuomenėje (tai yra, vengti sumažinti vartotojo paieškos išlaidas, investuoti į prekės kokybę ir nustatyti aukštesnes kainas), nes šis žinomumas savaime pritrauktų kitus esamus ar potencialius rinkos dalyvius, pageidaujančius priverstinės prekių ženklo licencijos suteikimo. Tokiu atveju prekių ženklo reputacijos kūrimas

⁶⁶¹ LANE, J. Walter. *Compulsory Trademark Licensing*. In *Souther Economic Journal*, vol. 54, No. 3, USA, 1988, p. 653.

⁶⁶² *Ibid.*, p. 643.

prarastų prasmę ir tuo pačiu būtų sumažintos iniciatyvos investuoti į prekių ženklų žymimų prekių kokybės užtikrinimą. Manytina, kad tokia situacija visiškai nesiderina su prekių ženklų ekonomine funkcija ir gali apriboti dinaminę konkurenciją. Tačiau kai kurie autoriai siūlo, kad priverstinis licencijavimas galėtų būti taikomas generiniams pavadinimams⁶⁶³. Su tokia pozicija sutikti negalima, nes generiniams pavadinimams apsauga negali būti suteikiama apskritai pagal Prekių ženklų įstatymo 6 str. (pavyzdžiui, apsauga negali būti suteikiama ženklui „VALIDOL“ farmacijos preparatams, nes pavadinimas yra bendrinis⁶⁶⁴). Esant įstatyme numatytai galimybei nesuteikti apsaugos generiniams pavadinimams, tokių pavadinimų atžvilgiu išplėsti priverstinio licencijavimo instituto ribas nėra pagrįsta.

TRIPS yra netiesioginio taikymo sutartis⁶⁶⁵ ir valstybė turi imtis visų įmanomų teisinių ir administracinių priemonių užtikrinti TRIPS taikymą⁶⁶⁶. Kadangi Lietuvos teisės aktai prekių ženklų priverstinio licencijavimo nereglamentuoja, todėl gali iškilti klausimas, ar minėtas Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą gali būti apskritai taikomas sprendžiant klausimą dėl įpareigojimo sudaryti prekių ženklų licencinę sutartį. Manytina, kad atsakymas turėtų būti neigiamas dėl kelių priežasčių. Valstybės pareiga įgyvendinti TRIPS nuostatas konkrečiai nėra apibrėžta, todėl TRIPS nuostatos gali būti įgyvendinamos bet koku priimtiniu valstybei būdu. Prekių ženklų priverstinio licencijavimo reglamentavimo nebuvimas neturėtų būti suprantamas kaip priverstinio prekių ženklų licencijavimo leidimas. Priešingu atveju, priverstinio prekių ženklų licencijavimo leidimas visiškai paneigtų, kaip jau buvo minėta, prekių ženklų ekonomines funkcijas, taip pat TRIPS sutarties nustatytus principus, kurie įgyvendinami TRIPS valstybių narių teisės sistemose.

⁶⁶³ ROSLER, Hannes. *The Rationale for European Trade Mark Protection*. In *European Intellectual Property Review*. 2007, p. 106.

⁶⁶⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis c.b. *UAB „Liuks“, UAB „Corpus Medica“ v. AB „Farmak“*, Nr. 3K-3-105/2010, kat. 87 (S).

⁶⁶⁵ TRIPS sutarties 1 str. 1 d. nurodyta, kad „valstybės narės įgyvendina šios Sutarties nuostatas“.

⁶⁶⁶ GERVAIS, Daniel. *The TRIPS agreement*. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 87.

VII. AKTUALŪS PREKIŲ ŽENKLO LICENCINĖS SUTARTIES ASPEKTAI⁶⁶⁷

- Licenciato pareiga neginčyti licencijuojamo prekių ženklo ar kitų licenciario prekių ženklų remiantis licenciato turimais prekių ženklais ir šios pareigos nevykdymo teisinės pasekmės.
- Licenciario ir licenciato teisių gynimo tvarka. Licenciario veiksmai, kuriuos jis privalo atlikti licenciatui į jį kreipusis dėl teisių gynbos taikymo. Licenciario teisė kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo išimtinės licencinės sutarties atveju. Neišimtinio licenciato teisės kreiptis į teismą galimybės, jeigu tretieji asmenys pažeidžia licencijuojamą prekių ženklą.
- Prekių ženklo pereinamasis naudojimo laikotarpis pasibaigus licencinei sutarčiai. Prekių ir paslaugų, kurios buvo žymimos licencijuojamu prekių ženklu, gamyba ir pardavimas pasibaigus licencinei sutarčiai.
- Minimalus terminas, per kurį Bendrijos prekių ženklo licenciaras turi iškelti bylą dėl išimtinio licenciato teisių pažeidimo, ypač tais atvejais, kai siekiama taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
- „Neliečiamumo“ (angl. - „*idemnification*“) sąlyga, pagal kurią jeigu licenciatas kreipiasi į teismą, jis įsipareigoja nepadaryti nuostolių prekių ženklo savininkui, susijusių su teismo procesu.
- Pasekmės dėl licenciato veiksmų siekiant licencijuojamą prekių ženklą pripažinti negaliojančiu dėl jo neatitikimo absoliutiems pagrindams arba siekiant panaikinti ženklą dėl jo nenaudojimo.
- Licencijuojamo prekių ženklo naudojimo kitoms prekėms ir paslaugoms, nei numatyta licencinėje sutartyje, teisinės pasekmės.
- Prekių ženklo sublicencijavimo ir tolesnio licencijavimo (sub-sublicencijavimo) galimybės.

⁶⁶⁷ Modelinė licencinė sutartis pateikiama žr. *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008.

- Licencinės sutarties sąlygos, atsižvelgiant į „baltąjį“ sąlygų sąrašą (sąlygos, kurios galimai neriboja konkurencijos) pagal anksčiau galiojusią Technologijų perdavimo bendrąją išimtį⁶⁶⁸.

⁶⁶⁸ Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements.

IŠVADOS

1) Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistema neatitinka šiuolaikinės prekių ženklų teisės tendencijų, todėl turėtų būti tobulinama atsisakant sutarčių registracijos kaip sąlygos licencinę sutartį panaudoti prieš trečiuosius asmenis, tačiau paliekant galimybę registruoti sutartį vienos iš susitariančiųjų šalių valia.

2) Atsižvelgiant į neišimtinio licencianto teisinės padėties specifiką, siūlytina efektyvinti neišimtinio licencianto teisių gynimo galimybes ir išplėsti jo teisės kreiptis į teismą ribas, būtent, suteikti teisę kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo apie tai tik informuojant licenciarą, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

3) Licencianto veiksmai siekiant pripažinti licencijuojamą prekių ženklą negaliojančiu remiantis absoliučiais prekių ženklo negaliojimo pagrindais arba siekiant panaikinti ženklą dėl jo nenaudojimo negali būti savaime laikomi nesažiningais.

4) Licenciaro atliekamo licencijuojamu prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės klausimo Lietuvos prekių ženklų teisės normos tiesiogiai nereglamentuoja. Kokybės kontrolė yra palikta prekių ženklo savininko savireguliacijai ir kontrolės nenumatymas licencinėje sutartyje savaime neturi įtakos prekių ženklo ar licencinės sutarties galiojimui.

5) Prekių ženklo licencinė sutartis ir franšizės sutartis yra savarankiškos sutartys, tačiau franšizės sutartis, kurios objektas yra teisė į prekių ženklą, turi licencinės sutarties elementą. Atsižvelgiant į konkrečias sutarties sąlygas, franšizės sutartis gali būti kvalifikuota kaip licencinė sutartis ir atvirkščiai.

6) Atviroji prekių ženklo licencinė sutartis, tai yra, išimtinė prekių ženklo licencinė sutartis, nenumatanti teritorinių (importo, eksporto) ribojimų, savaime nelaikytina pažeidžianti konkurencijos taisykles, nes ši sutarties išplaukiantys apribojimai yra būtini tokios sutarties egzistavimui ir jos tikslų pasiekimui.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

I. Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos teisės aktai

(a) Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014).
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262).
3. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598)
4. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas (Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980).
5. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856).
6. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 8-120).
7. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507).
8. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844).
9. Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas (Valstybės žinios., 2001, Nr. 52-1811).
10. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 32-893).
11. Lietuvos respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams įstatymas (Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212).

12. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488).
13. Lietuvos respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488).
14. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. I-1161 “Dėl pritarimo įsteigti Valstybinį patentų biurą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės” (Valstybės žiniuose neskelbta).

(b) Poįstatyminiai teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Valstybės žinios, 1990, Nr. 33-819).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 13-350).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 233 „Dėl Valstybinio patentų biuro laikinųjų nuostatų patvirtinimo ir organizacinių klausimų“ (Valstybės žinios, 1991, Nr. 19-511).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvoje“ (Valstybės žinios, 1992, Nr. 19-569).
5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 188 (Valstybės žinios, 2001, Nr. 18-550).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Valstybės žinios., 2009, Nr. 33-1268).

7. Išradimų, pramoninių pavyzdžių ir prekių ženklų perregistravimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1992 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 8 (oficialiai neskelbta).
8. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/98, patvirtintos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1998 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 88 (Valstybės žinios, 1998, Nr. 108-2992).
9. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl konkurencijos tarybos paaikškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1516).
10. Prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001, patvirtinta Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 27 (Valstybės žinios, 2001, Nr. 23-782).
11. Prekių ženklų registracijos taisyklės ZR/03/2004, patvirtintos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 3R-37 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679).
12. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 4-379 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 100-3877).

2. Tarptautinės sutartys

1. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796).
2. 1967 m. liepos 14 d. Konvencija dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo (<http://www.wipo.int/treaties/en/convention/>).
3. 1994 m. spalio 27 d. sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2762).

4. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas „Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620).
5. 2006 m. kovo 27 d. Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>).

3. Europos Sąjungos teisės aktai

1. 2007 m. Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį (OL 2007, C 306/110).
2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45—86).
3. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008 11 8)
4. Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements (OJ L 31, 9.2.1996, p. 2–13).
5. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, 1999 7 14, p. 1—84).
6. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OJ L 336, 29.12.1999).
7. 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2658/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms (OJ L 304, 5.12.2000).
8. 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2659/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų grupėms (OL L 304, 2000 12 5).

9. 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1-25).
10. 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms (OL L 1, 2003 1 4, p. 1—25).
11. 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL L 93, 2006 3 31, p. 1—11).
12. 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006 3 31, p. 12—25).
13. 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16—54).
14. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).
15. Rekomendacija dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (2001/C 3/02),
16. Communication from the Commission — Notice — Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (*OJ C 101*).

4. Kitų valstybių teisės aktai

1. Australijos prekių ženklų įstatymas (http://www.ipaustralia.gov.au/resources/legislation_index.shtml).
2. Estijos prekių ženklų įstatymas (<http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm>).

3. JAV Prekių ženklų įstatymas („Lanhamo aktas“) (<http://www.uspto.gov/trademarks/law/index.jsp>).
4. Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas (<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>).
5. Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas (<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>).
6. Kanados prekių ženklų aktas (http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/T-13/bo-ga:s_50/en#anchorbo-ga:s_50).
7. Latvijos prekių ženklų įstatymas (<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=104>).
8. Lenkijos pramoninės nuosavybės įstatymas (http://www.uprp.pl/formularze/ustawa2000_gb.htm).
9. Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksas (http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/cpialtext.htm).
10. Slovakijos prekių ženklų įstatymas (http://www.indprop.gov.sk/pdf/en/pravo_9755.pdf).
11. Vokietijos prekių ženklų įstatymas (<http://bundesrecht.juris.de/markeng/index.html>).

5. Istoriniai teisės aktai

1. 1927 m. sausio 27 d. Prekių ženkams saugoti įstatymas (Vyriausybės žinios, 1927).
2. Finansų ministerijos patvirtinta Prekių ženkams saugoti įstatymui vykdyti instrukcija (Vyriausybės žinios, 1926, Nr. 183-1241)
3. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 360 “Dėl prekių ženklų” (Vyriausybės žinios, 1962, Nr. 16-146).
4. LTSR civilinis kodeksas. Vilnius: Mintis, 1985

II. Specialioji literatūra

1. ABRAHAMSON, Tsan. *Trademark Licensing*. In American Law Institute. Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006
2. ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006.
3. AIPPI Yearbook 2006/I.
4. ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law*. A comparative approach. Law & Economy: Athens, 1999.
5. ANDERMANS, Steven D., KALLAUGHER, John. *Technology Transfer and the New EU Competition Rules: Intellectual Property Licensing after Modernisation*. New York: Oxford University Press, 2006.
6. AUFENANGER, Martin, BARTH, Gerhard, FRANKE, Anja. *The German Trademark Act/Das deutsche Markengesetz*. Munchen: Verlag C. H. Beck, 2006.
7. BAINBRIDGE, David. *Intellectual Property*. 6th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007.
8. BASCHET, Dominique. *La Franchise*. Paris: Gualino editeur, 2005.
9. BATTERSBY J Gregory, GRIMES W Charles. *Licensing Royalty Rates 2007*. Frederick, Md: Aspen Pub, 2007.
10. BEALE, Hugh, HARTKAMP, Arthur, KOTZ, Hein, TALLON, Denis. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. Oregon: Hart Publishing, 2002.
11. BEIER, Friedrich-Karl. *Conflict of Law Problems of Trademark Licence Agreements*. IIC: 1982.
12. BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004.
13. BITINAITĖ, Vita. *Mokomasis anglų ir lietuvių kalbų teisės terminų žodynas*. Vilnius: Eugrimas, 2002.
14. BYONG, Ho Lee. *Patent, Trademark & Licensing in Korea*. Seoul: Central Patent & Law Firm, 1978.

15. BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968.
16. BOUJU, Andre. *How Trade Marks are Protected in France: Part 2*. European Intellectual Property Review. 1986.
17. CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993.
18. *Civilinė teisė. Bendroji dalis. Antroji laida*. (moksl. red. Vytautas Pakalniškis, Leonas Virginijus Papirtis). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008.
19. *Civilinė teisė. Bendroji dalis: vadovėlis* (moksl. red. Vytautas Mizaras). Vilnius: Justitia, 2009.
20. *Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis* (moksl. Red. Dangutė Ambrasienė, Egidijus Baranauskas). Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.
21. *Compulsory licensing*. Leuven: Faculty of Law, 1997
22. CORNISH, William, LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell.
23. CORREA, M. Carlos. *Intellectual property rights and the use of compulsory licenses*. Geneva: South Centre, 1999.
24. COUTER, Van Yves, VANBRABANT, Bernard. *Licence Agreements, Competition and the Internal Market*. Brussels: Groups de Boeck Inc., 2008.
25. DAMBRAUSKAITĖ, Asta. *Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės*. Vilnius: Justitia, 2009.
26. Dealing with a Potential Bankruptcy of a Licencor. A Bankruptcy Remote Entity May be One Way to Avoid Risks for Licencees. In *The National Law Journal*, Vol. 27, No. 14.
27. DRAZDAUSKAS, Stasys. *Favor contractus principas Lietuvos sutarčių teisėje*. In *Teisė*, 2007, Nr. 64.

28. DREXL, Josef. Intellectual Property Rights as Constituent Elements of a Competition-based Market Economy. In *Intellectual Property and Market Power*. ATRIP Papers 2006-2007. Editors Gustavo Ghidini, Luis Mariano Genovesi. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2008.
29. FEZER, Karl-Heinz. *Markenrecht*. Munchen: Verlag C. H. Beck, 1997.
30. FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006.
31. GERVAIS, Daniel. *The TRIPS agreement*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
32. GREENHALGH, Cristine, ROGERS, Mark. *Trade Marks and Performance in UK firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation*. 2007, March, p. 6. Prieiga per internetą: <<http://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/300.html>>.
33. HAWKES, Suzanna. When licensing deals create shareholder value. In *Intellectual Property Management*. July/August, 2003.
34. HENEGHAN, Kieran. The clock is running: The statutory right of a trademark licensee to sue for trademark infringement. In *Trademarkworld*, February, 2008.
35. HESSELINK, Martin, Willem. *Commercial agency, franchise and distribution contracts*. München: Sellier Europ. Law Publ., 2006.
36. IANAH S. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? In *IIC*, vol. 36, 2005, p. 403-404.
37. *ICC Model International Trademark Licence*. Paris: International chamber of commerce, 2008.
38. JAKUTAVIČIUS, Marius. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009.
39. KASPERAVIČIUS, Petras, ŽILINSKAS, Vytautas. *Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga*. Klaipėdos universiteto leidykla: Klaipėda, 2004.

40. KEPINSKI, Marian. *Licensing of Trademarks in Socialist Countries – The Polish Example*. In IIC 1983, para. 598. Prieiga per internetą: www.beck.de.
41. KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). In *Jurisprudencija*, 2004, t. 55(47).
42. KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006.
43. LANDES, William, M., POSNER, Richard, A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press, 2003.
44. LANE, J. Walter. *Compulsory Trademark Licensing*. In *Southern Economic Journal*, vol. 54, No. 3, USA, 1988.
45. LARONZE, Bertrand. *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*. Aix-en-Provence: Presses Univ. d'Aix-Marseille, 2006.
46. LAUŽIKAS, Egidijus, MIKELĖNAS, Valentinas, NEKROŠIUS, Vytautas. *Civilinio proceso teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2003.
47. LELOUP, Jean-Marie. *La franchise. Droit et pratique*. Paris: Delmas, 2004.
48. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001.
49. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (I). Vilnius: Justitia, 2003.
50. LINEHAN, Sheila, Jennings. Trade-Mark Licencing Agreements under the New Amendments: Strict or Lenient, Which Way for Canada? In *Canadian Intellectual Property Review*. Vol. 10. September, 1993.
51. MAKSIMAITIS, Mindaugas, VANSEVIČIUS, Stasys. *Lietuvos valstybės ir teisės istorija*. Vilnius, Justitia, 1997.
52. MAKSIMAITIS, Mindaugas. *Lietuvos teisės šaltiniai 1918-1940 m.* Vilnius: Justitia.
53. MENDELSON, Martin. *Franchising Law*. Richmond: Richmond Law & Tax Ltd, 2004.

54. MIKELĖNAS, Valentinas. *Prievolių teisė*. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002.
55. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49-56.
56. MIZARAS, Vytautas. Asmenys, turintys *locus standi* intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose In *Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje*. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2004, rugsėjo 16-19. Vilnius: VU leidykla, 2004.
57. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008.
58. MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. II tomas. Justitia: Vilnius, 2009, p. 401-404.
59. MIZARAS, Vytautas. Autorių teisių apsaugos ir kitų intelektinės nuosavybės teisių gynimo teoriniai ir praktiniai aspektai. In *Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga*. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
60. NOVOA, C. Fernandez. *Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., 1990.
61. PAHLOW, Louis. *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.
62. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle. Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*. Paris : L.G.D.J, 2006.
63. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
64. PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
65. PRENTOULIS, G., Nikos. The Omega Ruling: Trade Mark „Co-existence Agreements in the Tension Between „Public“ and “Private” Trade Mark Law. In *European Intellectual Property Review*. Volume 30, Issue 5/2008.

66. ROSLER, Hannes. *The Rationale for European Trade Mark Protection*. In *European Intellectual Property Review*. 2007.
67. ROUBIER, Paul. *Partie générale: Les droits privés*. Paris: Sirey, 1952.
68. SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, vol. 40, No. 6, 1927.
69. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 2006.
70. SPENCER, Michael. *Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
71. STANIKŪNAS, Rimantas. *Konkurencijos politika: teorija ir praktika*. Vilnius: TEV, 2009.
72. ŠVIRINAS, Daivis, VLOCHOVA, Ana. Atsisakymo sudaryti licencinę sutartį vertinimas pagal konkurencijos teisę. In *Jurisprudencija*. Mokslo darbai. 2008 10 (112).
73. *The Enforcement of Intellectual Property Rights: a Case Book*. World Intellectual Property Organization. 2nd edition. LTC Harms, 2008.
74. The Principles of European Contract Law. Prieiga per internetą: <http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/P_ECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm>.
75. TRUSKAITĖ, Jūratė. Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009.
76. *Unidroit Principles of International Commercial Contracts*. Rome: 2004, para. 5.1.2. Prieiga per internetą: <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>>.
77. USONIENĖ, Jūratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008.
78. VAIŠVILA, Alfonsas. *Teisės teorija*. Antrasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2004.
79. WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005.

80. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
81. ŽELVYS, Arūnas. Išradimų, susijusių su kompiuterių programomis, teisinė apsauga: patentų ir autorių teisės tarpusavio santykis. In *Teisės problemos*, 2006/4 (56).
82. ŽELVYS, Arūnas. Some Aspects on the Developments and Trends of Lithuanian Trademark Law. In *Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis*. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008.

Dokumentai

1. *Bad faith case study (final version)*. HOM/02/08. Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). [Žiūrėta 2008-06-20]. Prieiga per internetą: www.oami.eu.
2. *Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų*. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija. Ženeva, 2000.
3. Свод законов Российской Империи дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г. и позднейшим указаниям 1911 и 1912 г.г. С.-Петербург: Законоведение, 1913.
4. Commission Evaluation Report on the Transfer of Technology Block Exemptions Regulation No. 240/96. COM(2001) 786 final.
5. Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E, Section 3: Changes in an application or registration, p. 20. Prieiga per internetą:
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>
6. Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02).
7. Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. Adopted by the Assembly of Paris Union for the Protection of Industrial Property

and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fifth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 25 to October 3, 2000.

8. Licencijuojamų veiklos rūšių sisteminės analizės studija. Taikomasis mokslinis tyrimo darbas. 2005. Prieiga per internetą: <<http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php>>.
9. Prekių ženklų ekspertizės procedūros vadovas JAV patentų ir prekių ženklų tarnyboje („Trade Mark Manual of Examining Procedure“) (<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>).

III. Teismų sprendimai

1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai

1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1966 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Nr. 56-65 *Societe Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm* (1966), ECR 235.
2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1966 m. liepos 13 d. sprendimas byloje Nr. 56, 58/64 *Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission* (1966), ECR-299.
3. Europos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Betriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), ECR 01139.
4. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1980 m. kovo 18 d. sprendimas byloje Nr. 62/79 *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, v. Ciné Vog Film* (1980), ECR-00881.
5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. 258/78 *L.C. Nungesser KG, Kurt Eisele v. Commission* (1982), ECR-02015.

6. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1985 m. sausio 30 d. sprendimas byloje 35/83 *BAT v. Commission* (1985), ECR 00363.
7. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. sausio 28 d. sprendimas byloje Nr. 161/84 *Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (1986), ECR-00353.
8. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1987 m. lapkričio 17 d. sprendimas Nr. 142 ir 156/8 *British-American Tobacco Company Ltd ir R. J. Reynolds Industries Inc. V. Commission* (1987), ECR-04487.
9. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) 1988 m. balandžio 19 d. sprendimas Nr. 27/87 *SPRL Louis Erauw-Jacquery v. Société coopérative La Hesbignonne* (1988), ECR-01919.
10. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1988 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje 65/86 *Bayer AG and Maschinenfabrik Hennecke v. Heinz Sullhofer* (1988) ECR-5249.
11. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1994 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik and Danzinger* (1994), ECR I-2789.
12. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. balandžio 6 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-241/91 P and C-242/91 *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd. (ITP) v. Commission (Magill byla)*, ECR 1-743.
13. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 4 d. sprendime byloje Nr. C-337/95 *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*, ECR I-6013
14. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1998 m. liepos 18 d. sprendimas byloje Nr. C-355/96 *Silhouette Internationale Schmied GmbH & CO KG v. Hartlauer Handellsgesellschaft mbH* (1998), ECR I-4799.
15. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje Nr. C-63/97 *BMW v. Deenik* (1999), ECR-905.

16. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), I-05475.
17. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 5 d. sprendimas byloje *T-194/01 Unilever NV v OHIM* (2003), ECR II-00383.
18. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. *C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex* (2003), ECR I-14313.
19. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje Nr. *C-228/03 The Gillete Co v. La-Laboratoires LT OY* (2005), ECR I-2337.
20. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje Nr. *T-201/04 Microsoft Corp. v. Commission*, ECR II-2977.
21. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. *C-533/07 Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch v. Gisela Weller-Lindhorst* (2008), OJ C 37.
22. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje *C-59/08 „CopadSA“ v. „Christian Dior couture SA“* (2009).

2. Europos Sąjungos Komisijos sprendimai

1. 1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 78/253/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/171, IV/856, IV/172, IV/117, IV/28.173 - *Campari*).
2. 1982 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas nr. IV/29883 *Toltecs/Dorcet* dėl 81 straipsnio pažeidimo. OJ L 379.
3. 1985 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas dėl 81 straipsnio pažeidimo *Velcro/Aplix*. OJ L 233.
4. 1988 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas *Tetra pack I*. OJ L 272/27.

5. 1990 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 90/186/EEC pagal EB sutarties 85 straipsnį (IV/32.736 - *Moosehead/Whitbread*).

3. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai

1. Europos Žmogaus Teisių Teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 73049/01 byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* (2007).

4. Lietuvos Respublikos teismų sprendimai

(a) Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21410 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1669).

(b) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 23 d. nutartis c. b. *A. L., A. K. ir P. M. v. B. Š. ir S. M.*, Nr. 3K-3-343/1999 m., kat. 42.
2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis c. b. pagal AB "Vilniaus degtinė" skundą dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimo skirti baudą panaikinimo, Nr. 3K-3-337/1999 m., kat. 47.
3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis b.b. pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nuosprendžio, Nr. 2K-310/2008, kat. 1.2.15.2.

4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. birželio 21 d. nutartis c. b. *UAB „VB lizingas“ v. R.B.*, Nr. 3K-7-440/2001, kat. 45.8.
5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis c. b. dėl D. E. L. B. B.V. (Nyderlandai) pareiškimo dėl juridinio fakto, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas Lietuvoje, Nr. 3K-3-1222/2002, kat. 80, 84, 108.10.
6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis c. b. *Beecham Group p.l.c. v. I. Kalinino personalinė įmonė „Kelupas“*, Nr. 3K-3-1103/2003, kat. 80, 82, 94.2, 90.
7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 29 d. nutartis c. b. *J. Zolotariov v. UAB „Baldras“*, Nr. 3K-P-346/2004, kat. 37.8; 45.7.
8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 14 d. nutartis c. b. *UAB „Vilniaus energija“ v. V.Novikovo II*, Nr. 3K-3-108/2005, kat. 50.5.
9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 11 d. nutartis c. b. *E. Žaliamskaitė v. AB Hansabankas*, Nr. 3K-3-209, kat. 23; 30.3; 45.6.
10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis c. b. *„Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“*, Nr. 3K-3-209, kat. 87, 99.3, 114.11.
11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis c. b. *UAB „Neono linija“ v. Tecnoservice SRL*, Nr. 3K-3-325/2006, kat. 87; 88 (S).
12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 26 d. nutartis c. b. *VšĮ Įstros aerodromas v. UAB „BTA draudimas“*, Nr. 3K-3-600/2006, kat. 73.1; 73.2.5.6; 73.2.6.1 (S).
13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis c. b. *L. Č. ir J. J. V. V. P. ir V. P.*, Nr. 3K-3-21/2008, kat. 110.4; 110.5 (S).
14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis c. b. *UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“*, Nr. 3K-3-594/2008, kat. 44.5.1; 45.11 (S).
15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis c. b. *K. B. ir UAB „Restoranų grupė FORTAS“ v. AB „Ragutis“*, Nr. 3K-3-160/2008, kat. 84; 87 (S).

16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis Nr. 3K-3-287/2009 *N.S. v. I.R.*, kat. 22.3.2; 42.11.1 (S).
17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis c. b. *UAB „Liuks“, UAB „Corpus Medica“ v. AB „Farmak“*, Nr. 3K-3-105/2010, kat. 87 (S).
18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 10 d. nutartis c. b. *UAB "Naujieji Birštono mineraliniai vandenys" ir kt. v. UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko"*, Nr. 3K-3-154/2000, kat. 11.

(c) Lietuvos apeliacinio teismo sprendimai

1. Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis c. b. *UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA*, Nr. 2A-367/2003, kat. 80.(S).
2. Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis c. b. pagal atsakovų uždarnosios akcinės bendrovės „Biglis“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Somera“ atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-843/2005 pagal ieškovo Latvijos ribotos atsakomybės bendrovės „Spilva“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Biglis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Somera“, Nr. 2A–223/2005, kat. 87.
3. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimas c.b. pagal ieškovo UAB „Solvex Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1568-45/2006 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Scandihouse“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrai dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, Nr. 2A-158/2007, kat. 87.
4. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutartis c.b. *UAB “Audersima” v. UAB “VP market”*, Nr. 2A–134/2006, kat. 42.9.
5. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis c. b. *Ferrero S.p.A v. SALUS Haus Dr. med. Otto Greithger Nachf. GmbH & Co. KG*, Nr. 2A-572/2008, kat. 87.

6. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis c. b. *V. P. v. BAB „Ekranas“ ir kt.*, Nr. 2A-411/2008, kat. 11.
7. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis c. b. *UAB „Akmedita“ v. AB „Naujoji Rūta“*, Nr. 2A-75/2009, kat. 87.
8. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis c. b. *A.P. v. GEORGE V ENTERTAINMENT*, Nr. 2A-333/2009, kat. 87(S)

(d) Lietuvos apygardų ir administracinių teismų sprendimai

1. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimas administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valentino Fashion Group S.p.A., akcinės prekybos bendrovės (APB) „Apranga“ bei UAB „JCDecaux Lietuva“ skundus atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimų panaikinimo, Nr.I-3728-121/2008, kat. 20,61.
2. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarimo A. M. administracinio teisės pažeidimo byloje, N⁵⁷⁵-877/2008, kat. 50.18 (S).
3. Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nutartis c. b. *UAB „Čečeta“ v. UAB „Turkiškos vaisės“*, Nr. 2-259-324/2008, kat. 109 (S).
4. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutartis b. b. Nr. 1A-106-107/2009, kat. 1.2.15.; 2.4.6.3.3.; 2.4.6.3.4. (S).
5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje *UAB „Ad Baltic“ v. UAB „Šiaulių Kemi“*, Nr. 2-959-104/2009, kat. 87, 88, 116.
6. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Strateginių projektų vystymo grupė“ v. UAB „Norekso valdos“*, Nr. 2-13-578/2009, kat. 118.5.

(e) Kitų valstybių teismų sprendimai

1. Lordų rūmų 2001 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, Nr. UKHL 21. Prieiga per internetą: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>

IV. Travaux préparatoires

1. 2000 m. liepos 31 d. aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto Nr. P-2800. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237&p_query=&p_tr2=>.
2. Law on Trademarks and Service Marks. May 18, 1992, No. 2560S/IPD (nepublikuotas).
3. Proposal for a Council Regulation on the Community patent. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.

**DOKTORANTO MOKSLO STRAIPSNŲ DISERTACIJOS
TEMA SĄRAŠAS**

1. ŽELVYS, Arūnas. Prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarčių santykis. In *Teisė*, 2009, Nr. 73, p. 149-157.
2. ŽELVYS, Arūnas. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licencianto teisinės padėties ypatumai. In *Teisė*, 2009, Nr. 71, p. 163-171.
3. ŽELVYS, Arūnas. Some Aspects on the Developments and Trends of Lithuanian Trademark Law. In *Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis*. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 333-341.