

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA

JŪRATĖ MEŠKAUSKAITĖ
CIVILINĖS TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMA

**DISPONAVIMO TEISĖMIS Į PREKĖS ŽENKLĄ YPATUMAI:
TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS**

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas - Dr. Ažuolas Čekanavičius

Vilnius, 2012

TURINYS

ĮVADAS.....	3
1. PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATA.....	6
1.1. Prekių ženklo teisinis reglamentavimas.....	6
1.2. Prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, specifika.....	10
1.3. Nuosavybės triados samprata ir turinys prekių ženklų teisėje.....	19
2. DISPONAVIMAS TEISĖMIS Į PREKIŲ ŽENKLĄ SUTARČIŲ PAGRINDU.....	24
2.1. Sutartinis prekių ženklo perdavimas kitam asmeniui.....	24
2.1.1. Sutartinio prekių ženklo perdavimo samprata, būdai ir apimtis.....	24
2.1.2. Prekių ženklo perdavimo sutarčių turinys ir registravimo ypatumai.....	26
2.2. Prekių ženklo licencinės sutartys.....	32
2.2.1. Prekių ženklo licencinių sutarčių samprata ir rūšys.....	32
2.2.2. Prekių ženklo licencinių sutarčių turinys: esminės ir šalių suldytos sąlygos.....	38
2.2.3. Prekių ženklo licencinės sutarties registracijos reikšmė.....	45
2.3. Franšizės sutartis.....	47
2.3.1. Franšizės sutarčių samprata ir santykis su prekių ženklo licencija.....	47
2.3.2. Franšizės sutarčių rūšys.....	50
2.3.3. Franšizės sutarčių turinys.....	52
2.4. Distribucijos sutartis.....	58
2.4.1. Distribucijos sutarties samprata ir santykis su franšizės ir licencijos sutartimis.....	58
2.4.2. Distribucijos sutarčių rūšys, formos ir registravimo ypatumai.....	60
2.4.3. Distribucijos sutarčių turinys.....	63
2.5. Prekių ženklo įkeitimo sandoris.....	67
2.5.1. Prekių ženklo, kaip įkeitimo sandorio objekto, analizė.....	67
2.5.2. Prekių ženklo įkeitimo sandorio turinys, forma ir registravimo ypatumai.....	72
IŠVADOS.....	76
LITERATŪROS SĄRAŠAS.....	79
SANTRAUKA.....	84
SUMMARY.....	85

IVADAS

Temos aktualumas, problematika ir ištyrimo lygis.

Prekių ženklų egzistavimas fiksuojamas jau antikiniam pasaulyje. Vystantis pasaulio ekonomikai, prekių ženklų reikšmė stiprėjo ir darė vis didesnę įtaką prekybos, verslo sektoriui. Jau keletą paskutinių dešimtmečių valstybių ekonomikos nebeapsiriboja tik valstybių geografinėmis sienomis. Prekės, pagamintos Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV), Kinijoje, Indijoje ar bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje, dar prieš du dešimtmečius stebinusios tolimus kaimynus, šiuo metu yra kasdienybė, su kuria susiduriame tiek savo namuose, tiek bet kurioje prekybos vietoje. Prekių ženklų paplitimas kaip niekas kitas atspindi visuotinę globalizaciją. Dar daugiau - prekių ženklai dažnai jau nebeidentifikuoja ne tik valstybės, kurioje jie yra pagaminti, tačiau ir gamintojo, kuris juos pagamino. Prekių ženklas, teisės į jį tapo savarankišku sandorių dalyku.

Šiuolaikinėje rinkoje prekių ženklas yra itin reikšmingas komercinis objektas. Prekių ženklo, kaip pagrindinio skiriamąjo prekės požymio, reikšmė išpopuliarino prekių ženklo perleidimo sandorius. Perspektyvus, sėkmingo, žinomo prekių ženklo savininkas gali ne tik pats efektyviai juo naudotis, bet ir gauti pajamų iš ženklo juo disponuodamas. Sparčiai didėjantis prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje skatina legislatyvinę valdžią teisinėmis priemonėmis reglamentuoti šią sritį, siekiant užtikrinti prekių ženklų apsaugą ir visuomenės interesus. Aktualūs yra tiek tarptautiniai ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai, tiek ir nacionalinių įstatymų bazė prekių ženklų srityje, tačiau norminis disponavimo teisėmis į prekių ženklus reglamentavimas šiai dienai yra lakoniškas ir neišsamus. Lakoniškas teisinis reglamentavimas sąlygoja įvairias disponavimo prekių ženklais sandorių turinio variacijas ir aktualias praktines problemas, iškylančias dėl specifinio sutarties objekto.

Pastebėtina, kad Lietuvos mokslininkų darbai daugiausia orientuoti į prekių ženklo sampratą, apsaugos ypatumus, registravimo galimybes ir atliekamas funkcijas. Tačiau, atsižvelgiant į šių dienų rinkos poreikius, yra reikalinga išsamesnė sutarčių, kuriomis perleidžiamos teisės į prekių ženklą, teorinė ir praktinė analizė. Nacionalinėje doktrininėje literatūroje disponavimas prekių ženklais iki šiol buvo nagrinėtas tik fragmentiškai arba koncentruojantis į konkrečią sutarčių rūšį (pvz.: A. Želvio daktaro disertacija „Teisium į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai“), tačiau trūksta išsamaus tyrimo, kuriame būtų nagrinėjama:

- prekių ženklas, kaip specifinis sutarties objektas, ir jo įtaką sandorių turiniui;
- prekių ženklo disponavimo tikslais sudaromų sutarčių panašumai ir skirtumai;
- disponavimo prekių ženklais probleminiai ir praktiniai aspektai;
- sutarčių pagrindu perleidžiamų teisių į prekių ženklus apimtis.

Taigi darbas yra ypatingai aktualus, nes nagrinėja tiek doktrinoje, tiek praktikoje svarbius klausimus dėl disponavimo prekių ženklais būdų, jų atskirties ir sąveikos, sandorių turinio bei įstatyme įtvirtintų nuostatų aiškinimo, į kuriuos išsamaus, susisteminto atsakymo teisės šaltiniai šiai dienai nepateikia. Darbe siekiama nustatyti aktualias egzistuojančio reglamentavimo problemas ir specifinius sandorių sudarymo bei turinio reikalavimus, kuriuos ypač aktualu žinoti atitinkamų teisinių santykių subjektams.

Temos naujumą atspindi dar ir tai, kad magistro darbe nagrinėjama sankirta tarp pramoninės nuosavybės teisės ir sutarčių teisės per įvairių sandorių (pirkimo-pardavimo, reorganizavimo, licencijos, franšizės, distribucijos, įkeitimo) prizmę. Pažymėtina, kad atitinkamu būdu, per konkrečių sandorių analizę, iki šiol minėta sankirta nebuvo išsamiai nagrinėta.

Vertinant tai, kad prekių ženklų norminis reglamentavimas nėra išsamus, o nacionalinė doktrininė bazė siaura, magistro darbe bus remiamasi užsienio valstybių specialiąja literatūra. Jeremy Phillips knygoje „Trade Mark Law A Practical Anatomy“ analizuoja sutartis, kurių objektas - prekių ženklas ir pateikia šių sutarčių pagrindinių sąlygų turinį bei sudarymo galimybes. Jolly Philplott knygoje „A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets“ nagrinėja tinkamo prekių ženklo valdymo bei vertės nustatymo svarbą. Autoriai Bentley L., Sherman B. ir kiti gilinais į prekių ženklo funkcijas, jiems teikiamą apsaugą tarptautiniu ir ES mastu. Darbo temai atskleisti labai vertingi ir autoriaus Martijn Willem Hesselink moksliniai darbai, susiję su prekių ženklo tematika. Darbe remiamasi ir kitų autorių monografijomis, disertacijomis, publikuotais moksliniais straipsniais, metodologine medžiaga. Tuo tarpu iš Lietuvos autorių būtina paminėti Arūno Želvio daktaro disertaciją „Teisium į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai“ bei tokius autorius kaip Vytautą Joną Žilinską, Petrą Kasperavičių, kurie plačiai nagrinėjo intelektinę nuosavybę ir jos teisinę apsaugą.

Ginamieji teiginiai.

1. CK įtvirtinta prekių ženklo vieta civilinių teisinių santykių sistemoje neatitinka tikrosios prekių ženklo sampratos.
2. Galiojantis teisinis reguliavimas suponuoja praktines problemas disponuojant neregistruotais prekių ženklais.
3. Lakoniškas prekių ženklų disponavimo sandorių teisinis reglamentavimas suponuoja poreikį įtvirtinti įstatymuose riziką ribojančias normas ir pagrindinių definicijų turinį.

Darbo objektas.

Disponavimo teisėmis į prekių ženklą galimybių specifika ir tai reglamentuojančių teisės normų aiškinimo probleminiai aspektai.

Darbo dalykas.

Siekiant išanalizuoti mokslinio darbo objektą bus tiriami prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, esminiai bruožai, ypatumai ir disponavimo specifika, pagrindinių dėmesį skiriant atskirų sutarčių turinio ir reglamentavimo analizei. Pažymėtina, kad darbe analizuojami tik būdingiausi prekių ženklų sandoriai. Magistro baigiamajame darbe nesiekama visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti perleidimo, licencijos, franšizės, distribucijos ir įkeitimo sandorių, tačiau siekiama atskleisti jų specifiškumą ir probleminius aspektus, kai pastarųjų sutarčių pagrindinis objektas yra prekių ženklas.

Darbo tikslas.

Atsižvelgiant į magistro baigiamojo darbo objektą bei dalyką, darbo tikslas yra atskleisti prekių ženklo, kaip galimo disponavimo objekto, pagrindinius bruožus bei išanalizuoti sutarčių, kurių pagrindu yra disponuojama teisėmis į prekių ženklus, specifiką ir tai, kokias teorines ir praktines problemas šis disponavimas kelia.

Darbo uždaviniai.

Tam, kad būtų pasiektas darbo tikslas, formuluojami tokie uždaviniai:

1. atskleisti prekių ženklo, kaip civilinės apyvartos objekto, pagrindinius bruožus;
2. išanalizuoti sutarčių, kurių objektas yra prekių ženklas, turinio specifiką;
3. išskirti aktualias praktines problemines situacijas, kylančias disponuojant teisėmis į prekių ženklą;
4. išanalizuoti licencijos, franšizės ir distribucijos sandorių sąveiką ir pateikti esminius atribojimo kriterijus.

Darbo metodai.

Iškeltiems darbo uždaviniams įgyvendinti bus kompleksiskai naudojami šie teoriniai ir empiriniai metodai:

1. pagrindinis tyrimo metu taikytinas empirinis metodas – teisinių *dokumentų analizės metodas*. Naudojant šį metodą, darbe bus tiriami tarptautiniai teisės dokumentai, Europos Bendrijų teisės aktai ir nacionaliniai įstatymai;
2. darbe plačiai naudojamas *lyginimo metodas*, suteikiantis galimybę išanalizuoti tarptautinius ir regioninius teisės aktus, įtvirtinančius disponavimo teisėmis į prekių ženklus būdus, bei juos tarpusavyje palyginti išryškinant jų skirtumus, lemiančius kitokį prekių ženklo sutartinį reguliavimą. Lyginamasis metodas naudotas analizuojant skirtingų mokslininkų požiūrius, pasaulio valstybių ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo formuluojamą praktiką nagrinėjamu klausimu;

3. *sisteminės analizės metodas* visame darbe naudojamas nuosekliai - apibrėžiant prekių ženklo, kaip civilinės apyvartos objekto, sampratą, požymius bei specifiškumą;
4. *analogijos metodas* darbe plačiai taikomas siekiant sugretinti skirtingas sutarčių, kurių objektas yra prekių ženklas, rūšis bei išskiriant jas siejančius požymius;
5. *apibendrinimo metodas* pasitelkiamas išanalizuotai medžiagai apibendrinti bei išvadoms suformuluoti.

1. PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATA

1.1. Prekių ženklų teisinis reglamentavimas

Prekių ženklų egzistavimas fiksuojamas jau pirmųjų žmonių gyvenime. 2000 m. pr. Kr. senovės gamintojai naudojo pirmuosius žymenis – žodžių junginius ir simbolius, siekdami išskirti savo dirbinius iš kitų gamintojų dirbinių.¹ Senovės Romos gyventojai savo tradiciniams moliniams indams žymėti naudojo daugiau nei tūkstantį skirtingų ženklų.² Viduržemio jūros regione prekių ženklai savo ankstyvąja forma tebuvo puodžių žymė, t.y. moliniame dirbinyje paliktas ženklas (pvz.: žuvis, žvaigždė ar kryžius). Taigi galima teigti, kad simboliai (o ne inicialai ar vardai) buvo ankstyviausia vaizdinė prekių ženklų forma.³ Vystantis pasaulio ekonomikai, prekių ir paslaugų ženklų reikšmė stiprėjo. Plačiau juos pradėta kurti plečiantis pramonei ir prekybai, tuos pačius gaminius pradėjus gaminti įvairioms įmonėms. Prekių ženklų naudojimas plačiu mastu yra daugiausia XIX a. pab. – XX a. prad. reiškinys.⁴ Vartotojams prekės ženklas tampa svarbi gaminio dalis, nes rodo jo didesnę vertę.⁵ Prekių ženklas tapo naudojamas ir suvokiamas ne tik kaip žymuo, suteikiantis informaciją apie prekių gamintoją, bet ir kaip tam tikros kokybės indikatorius. Dabartiniame laikmetyje prekių ir paslaugų ženklai yra neatsiejamas reklamos elementas, sėkmingai naudojamas konkurencinėje kovoje, siekiant užkariauti naujas rinkas, pritraukti kapitalą ir gauti pelną. Taigi prekių ženklas tapo vertingu savininko turtu, suteikiančiu prekei ar paslaugai pridėtinę vertę.

Didėjant prekių ženklų įtakai civilinėje apyvartoje, gamintojams suvokiant jų teikiamą finansinę naudą, atsirado būtinybė užtikrinti prekių ženklų teisinę apsaugą. Buvo siekiama teisinės apsaugos nuo nesąžiningo prekių ženklų imitavimo bei naudojimo ženklini kitą, ne jų gaminamą produkciją.⁶ Siekta sukurti prekių ženklų registracijos sistemą, kuomet asmeniui, įregistravusiam prekių ženklą, būtų pripažįstama nuosavybės teisė į jį bei suteikiama teisė uždrausti tapačių ar panašių žymenų naudojimą kitiems asmenims.⁷ Šiais laikais prekių ženklai yra teisiškai apsaugoti nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu⁸, nes plečiantis tarptautinei prekybai, valstybių tarpusavio bendradarbiavimui nacionalinės apsaugos nebepakanka.

¹ Merges R. P. Intellectual Property in the New Technological Age. New York: Aspen Law & Business, 1997. P. 523.

² WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use // WIPO publication. 2001, No 489 (E), P. 65.

³ Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 32.

⁴ Ten pat, P. 33.

⁵ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 303.

⁶ Cornish W., Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 573-574.

⁷ Ginsburg J. C., Goldberg D., Greenbaum A. J. Trademark and unfair competition law: Cases and Materials. Virginia: The Michie company Law publishers, 1991. P. 38.

⁸ Kasperavičius P., Ulozas R. V. Intelektinė nuosavybė. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. P. 116.

Pirmasis tarptautinis dokumentas, įtvirtinęs principines nuostatas pramoninės nuosavybės srityje, buvo 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija)⁹. Pasirašant Paryžiaus konvenciją prekių ir paslaugų ženklai buvo priskirti prie pramoninės nuosavybės objektų. Ją pasirašiusios valstybės įsipareigojo priimti prekių ženklų teisinės apsaugos įstatymus.¹⁰ Tai pagrindinis teisės aktas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, įtvirtinęs pramoninės nuosavybės teisės sampratą, kurią kiti teisės aktai tik detalizuoja. Paryžiaus konvencijos 2 str. įtvirtintas nacionalinio režimo principas, kuris reiškia, kad prekių ženklo savininkas, norėdamas įgyti teisinę apsaugą kitose valstybėse, turi pateikti paraišką kiekvienos jų prekių ženklų registru. Paryžiaus konvencija nesprenžia visų problemų, susijusių su prekių ženklo apsauga tarptautiniu lygiu, tačiau joje įtvirtinti pagrindiniai principai ir nuostatos (konvencinio prioriteto, plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos principas, specifikacijos principas ir kt.). Šio darbo kontekste svarbiausia yra tai, kad Paryžiaus konvencija prekių ženklą pradeda vertinti kaip savarankišką civilinės apyvartos objektą. Tokią išvadą galime daryti analizuojant Paryžiaus konvencijos 6^{quater} str.

Kitas svarbus tarptautinės teisės aktas yra Pasaulinės prekybos organizacijos (toliau – PPO) priimta sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS)¹¹. Tai dvigubo administravimo sutartis, ją administruoja tiek PPO, tiek ir Pasaulinės nuosavybės apsaugos organizacija. TRIPS laikoma kaip tolesnis Paryžiaus konvencijos vystimasis, joje daugiau dėmesio skiriama teisių įgyvendinimui ir gynimui, geografinių nuorodų apsaugai. Norint tapti PPO nare nacionalinės teisės aktus būtina suderinti su TRIPS nuostatomis, tačiau derėtų pabrėžti, kad TRIPS normos – tai minimalūs standartai, valstybėse narėse gali būti numatomi aukštesni, bet ne žemesni standartai.

Paryžiaus konvencijos spragos paskatino kitų tarptautinių dokumentų rengimą. 1891 m. parengta Madrido sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos (toliau – Madrido sutartis)¹², 1989 m. parengtas Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas (toliau – Madrido sutarties protokolas)¹³. Lietuvos Respublika ir Europos Bendrija yra Madrido sutarties protokolo, bet ne pačios sutarties narės. Pažymėtina, kad Madrido sutarties protokolas nepanaikino Madrido sutarties, abu teisės aktai yra galiojantys ir taikomi prie jų

⁹ Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996, Nr. 75-1796 (toliau – Paryžiaus konvencija).

¹⁰ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 304.

¹¹ 1994 m. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620 (toliau – TRIPS).

¹² Madrid agreement concerning the international registration of marks //

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf; prisijungimo laikas: 2011-05-30 (toliau – Madrido sutartis).

¹³ Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1193 (toliau – Madrido sutarties protokolas).

prisijungusių valstybių. Madrido sutartyje įtvirtinta, kad pareiškėjas, įregistravęs savo valstybėje prekių ženklą, gali išplėsti nacionalinę registraciją į tarptautinę, pateikdamas vieną paraišką Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui (angl. – *World Intellectual Property Organization, WIPO*). Madrido sutarties protokolas įtvirtina galimybę registruoti tarptautinį prekių ženklą pateikiant paraišką Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, prieš tai žymens neįregistravus nacionaliniu lygiu.¹⁴ Svarbu tai, kad priėmus šiuos aktus, buvo sudaryta galimybė paduodant vieną paraišką užsitikrinti prekių ženklo apsaugą daugelyje valstybių. Tačiau pabrėžtina, kad Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinis biuras nepriima sprendimų dėl prekių ženklų registravimo, jis persiunčia gautą paraišką prie sutarties ar protokolo prisijungusioms valstybėms narėms.¹⁵ Kiekviena valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę sprendžia ar registruoti tokį prekių ženklą ar ne. Taigi tokiu būdu yra taupomi finansiniai kaštai ir iš dalies supaprastinama tarptautinės registracijos procedūra įvedant „vieno langelio“ sistemą. Tačiau svarbu yra tai, kad galimybė išplėsti teisinę registraciją egzistuoja tik tarp tų valstybių narių, kurios yra prisijungusios prie konkretaus teisės akto (t.y. jei valstybė yra tik Madrido sutarties protokolo narė, tai paraiška bus pateikiama ir galimybė išplėsti ženklo apsaugą atsiras tik tose valstybėse, kurios taip pat prisijungusios prie minėto protokolo. Norint išplėsti prekių ženklo apsaugą valstybėse, kurios yra prisijungusios tik prie Madrido sutarties, prireiks registruoti prekių ženklą nacionaliniu keliu). Pažymėtina, kad valstybės gali būti prisijungusios ir prie sutarties ir prie protokolo, tuomet minėtų sunkumų neiškyla. Egzistuoja ir dar vienas tarptautinės registracijos pagal sutartį arba protokolą privalumas – tai griežtas registracijos terminų reglamentavimas, suteikiantis apibrėžtumo ir aiškumo, kiek ilgai gali trukti tarptautinė registracija.

Asmuo, norėdamas įregistruoti prekių ženklą kitoje valstybėje, nesinaudojant Madrido sutarties ar Madrido sutarties protokolo suteikta galimybe pateikti vieną paraišką, turi vadovautis 1994 m. spalio 27 d. diplomatinėje konferencijoje priimta Sutartimi dėl prekių ženklų įstatymų (toliau – SPŽĮ)¹⁶ arba vėliau ją pakeitusia 2006 m. kovo 28 d. Singapūro sutartimi dėl prekių ženklų įstatymų (toliau – Singapūro sutartis).¹⁷ Pažymėtina, kad pastarųjų sutarčių taikymo klausimas tarp valstybių, ratifikavusių abu dokumentus ar tik SPŽĮ, reglamentuotas Singapūro sutarties 27 str. Lietuva 1997 m. lapkričio 18 d. yra ratifikavusi tik SPŽĮ, todėl santykiuose su Lietuva Singapūro sutartis netaikoma.

Kalbant apie ES teisės aktus prekių ženklų reglamentavimo srityje, būtina paminėti 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos Direktyvą Nr. 89/104 valstybių narių įstatymams,

¹⁴ Madrido sutarties protokolo 2 str. 1 d.

¹⁵ Madrido sutarties protokolo 3^{ter} str. 2 d.

¹⁶ Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų // Valstybės žinios. 1997, Nr. 109-2762.

¹⁷ Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymo // <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=193&l=lt>; prisijungimo laikas: 2012-11-09.

susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva Nr. 89/104)¹⁸. Direktyvoje nustatyti visi prekių ženklų teisės elementai, kuriuos turėjo atitikti šalių teisės normos, prieš valstybei stojant į ES. Pabrėžtina, kad direktyva harmonizuoja tik materialinę valstybių narių teisę, o procesinės teisės normos paliekamos reglamentuoti valstybių narių nacionalinei teisei. Direktyva siekiama harmonizuoti svarbiausius prekių ženklų teisės aspektus, tokius kaip: reikalavimus, keliamus registruojamam žymeniui; teises, atsirandančias po prekių ženklo įregistravimo; disponavimo prekių ženklų sąlygas.

Reikšmingas tiesioginio taikymo Europos Bendrijos (toliau – EB) teisės aktas yra 2009 m. vasario 26 d. Tarybos Reglamentas Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamentas Nr. 207/2009)¹⁹. Reglamento Nr. 207/2009 nustatyta tvarka įregistravus prekių ženklą, jis *ex facto* tampa saugomas visose ES valstybėse narėse, užtenka paduoti vieną paraišką. Prekių ženklus registruoja Vidaus rinkos derinimo tarnyba prekių ženklo ir dizainui (angl. – *Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM*), jų nepersiuntinėjant valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Tačiau Bendrijos ženklo sistema neeliminuoja nacionalinės ženklo sistemos, t.y. pareiškėjas yra laisvas spręsti, kuriai nacionalinei ar ES institucijai pateikti paraišką dėl ženklo registravimo. Tai gali būti aktualu tuomet, jei pareiškėjas yra suinteresuotas registruoti prekių ženklą tik keliose ES valstybėse narėse, bet ne visose (tam tikrais atvejais net nesant galimybės to padaryti visose valstybėse narėse). Taigi nacionalinė ir Bendrijos sistemos yra autonomiškos. Tačiau pažymėtina, kad Bendrijos lygiu registruojant prekių ženklą, negalima pažeisti nacionalinėje sistemoje registruoto ženklo, t.y. jei ženklas jau yra registruotas nacionaliniu lygiu, tai to ženklo savininkas gali ginčyti vėliau Bendrijos lygiu registruojamą tapatų ar panašų prekių ženklą. Taigi antrasis asmuo Bendrijos lygiu ženklo nebegalės registruoti, tačiau nacionaliniu lygiu galės, tik kitose valstybėse, kur tapatus ar panašus ženklas nebuvo registruotas anksčiau. Taip pat pažymėtina, kad jei nors vienos ES narės teismas pripažins Bendrijos ženklo registraciją negaliojančia, šis teismo sprendimas galios visoje ES. EB prekių ženklo registravimo sistema gali naudotis nebūtinai tik ES valstybės narės, ši sistema atvira visoms valstybėms ir jų piliečiams, o Madrido sutarties ir Madrido sutarties protokolo sukurta sistema gali pasinaudoti tik prie šių teisės aktų prisijungusios valstybės.

Lietuvos nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklus ir jų apsaugą, yra keli. Pagrindinis yra 2000 m. spalio 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas

¹⁸ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos Direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // Europos sąjungos oficialus leidinys. 1989, Nr. L 40/1 (toliau - Direktyva Nr. 89/104).

¹⁹ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos Reglamentas Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo // Europos sąjungos oficialus leidinys. 2009, Nr. L 078 (toliau – Reglamentas Nr. 207/2009).

(toliau – Prekių ženklų įstatymas)²⁰, detaliau aktualios jo nuostatos bus aptariamose tolesniuose darbo skyriuose, pabrėžtina tik tai, kad šis įstatymas yra suderintas su jau aptartais tarptautiniais ir ES teisės aktais. Svarbus yra ir 1999 m. kovo 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (toliau – Konkurencijos įstatymas)²¹, kuriuo ūkio subjektams uždrausta savavališkai naudoti kito ūkio subjekto prekės ir paslaugos ženklą.

Taigi jau XIX a. antroje pusėje prekių ženklus pradėta registruoti bei teisiškai saugoti valstybės ribose, o vėliau ir tarptautiniu mastu. Buvo siekta garantuoti monopolinę konkreto prekių ženklo naudojimo teisę. Tarptautinės prekių ženklo apsaugos detalesnis reglamentavimas lėmė prekių ženklo, kaip nematerialaus turto, vertės didėjimą.²² Prekių ženklų savininkai, esant aiškiam ir detaliam reglamentavimui, nebijo investuoti į prekių ženklą, jo ryšio stiprinimą su prekėmis ar paslaugomis, reklamines kampanijas, dėl to didėja prekių ženklo vertė ir jiems priskirtų funkcijų išpildymas.²³ Veiksmingos tarptautinės apsaugos suteikimas išplėtė ir prekių ženklų naudojimo spektrą - prekių ženklai tampa atskirų sutarčių objektais.

1.2 Prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, specifika

Kalbant apie prekių ženklą, kaip vieną iš pramoninės nuosavybės objektų, svarbu atskleisti šio termino reikšmę ir sąvokos išgryninimo raidą. Prekių ženklo sąvoka nėra statiška, ji vystėsi ir tobulėjo kartu su prekybos ir prekių ženklų plitimu bei kaita. Ši sąvoka pateikiama norminiuose aktuose, teisės doktrinoje, taip pat yra plėtojama teismų praktikos. Prekių ženklo samprata glaudžiai siejasi ir su ekonomika, marketingu, todėl atskleidžiant sąvokos esmę aktualūs tampa ir šių sričių tyrinėtojų, teoretikų ir praktikų pastebėjimai.

1980 m. Oksfordo Amerikos žodynas pateikia tokį apibrėžimą: „Prekių ženklas (daiktavardis): prekių rūšis, konkretus daiktas; identifikacijos žymė, išpausta su karšta geležimi, gabalėliu apanglėjusio medžio“. Šis apibrėžimas tokia tvarka, kokia jis apibūdina sąvokas, ir pačios sąvokos iliustruoja, kaip per 50 metų iš pirminės reikšmės prekių ženklas tapo komercine samprata.²⁴ Šiandien literatūroje galima rasti daug ir įvairių prekių ženklo apibrėžimų: prekių

²⁰ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844 (toliau – Prekių ženklų įstatymas).

²¹ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios. 2012, Nr. 42-2041 (toliau – Konkurencijos įstatymas).

²² Smith G.V., Russell L.P. Intellectual Property. Valuation, Exploitation and Infringement Damages. New Jersey: Wiley John Wiley & Sons, INC., 2006. P. 11.

²³ Skiriamos keturios pagrindinės prekių ženklų funkcijos: 1. skiriamoji funkcija – įtvirtinta prekių ženklo sąvokoje pateiktoje Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 p.; 2. kilmės funkcija – nurodo prekių komercinę kilmę net ir tada, kai įmonės pavadinimas nėra sudėtinė prekių ženklo dalis; 3. kokybės funkcija – nurodo tam tikrų prekių ar paslaugų pažymėtą tuo prekių ženklu kokybę; 4. reklamos funkcija – prekių ženklas yra svarbi reklaminė priemonė.

²⁴ Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 31.

ženklai – tai tam tikros gamybos kultūros, tam tikros gaminių konstravimo ir technologinės kokybės bei patikimumo ženklai²⁵; prekių ženklas – tai firmos nuosavybė, jos veidas ir kartu prekė²⁶; prekės ženklas – tai grafiškai pavaizduotas žymuo, kurio paskirtis atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių²⁷. Vis dėlto dažniausiai sutinkama prekių ženklo sąvoka yra pateikiama Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.: „Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai“. Tarptautiniu lygmeniu prekės ženklo sąvoka aiškiausiai pateikiama TRIPS sutarties 15 str. 1 d., kurioje teigiama, kad bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų, laikomi galinčiais sudaryti prekės ženklą.²⁸ ES teisės aktai pateikia panašų prekių ženklo apibrėžimą. Direktyvos Nr. 89/104 2 str. numatyta, kad prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų. Iš esmės prekės ženklo sąvoka nepakito ir priėmus Reglamentą Nr. 207/2009. Lyginant šias sąvokas galima daryti išvadą, kad tiek tarptautinių teisės aktų, tiek regioninių teisės aktų numatyta prekės ženklo samprata yra perkelta ir į nacionalinius teisės aktus. Panašūs prekių ženklo apibrėžimai, pateikiami įvairiuose norminiuose teisės aktuose, tai - harmonizavimo ir unifیکavimo rezultatas. Derėtų pabrėžti, kad prekių ženklas yra skirtas ne atskirti du gamintojus ar tiekėjus, o atskirti vieno asmens gaminamas ar tiekiamas prekes nuo kito asmens gaminamų ar tiekiamų prekių. Tai vienas iš esminių suvokimo požymių, skiriančių prekių ženklą nuo geografinės nuorodos. Vartotojui svarbu skirti prekių ženklus. Pats ženklas turi turėti tam tikrą originalumo ir naujumo slenkstį tam, kad atliktų jam priskirtą identifikacinę funkciją. Nors Prekių ženklų įstatyme pateikiamoje sąvokoje yra nurodoma tik viena prekių ženklo funkcija - atskirti vienas prekes nuo kitų, teorijoje yra išskiriamos keturios prekių ženklų funkcijos: identifikacinė arba skiriamoji, kilmės, kokybės ir reklamos.²⁹

Pažymėtina, kad iš prekių ženklo sąvokos neaišku, kokią vietą prekių ženklas užima civilinių teisinių santykių objektų sistemoje. Būtina detaliau panagrinėti prekių ženklą, kaip civilinių teisinių santykių objektą, siekiant suvokti jo specifiką. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentare civilinių teisių objektų sąvoka apibrėžiama, kaip visa tai, su kuo susiję civilinių teisinių santykių subjektų teisės bei pareigos.³⁰ Civilinių teisinių santykių objektų

²⁵ Zlatkus K. Prekių ženklai Lietuvos rinkoje // Lietuvos ūkis. 1997, Nr.10-11.

²⁶ Stulpinas A. Prekė saugo ženklas, o ženklą – įstatymas // Diena. 1994, Nr.117.

²⁷ Kuvikaitė R. Gaminio marketingas. Kaunas: Technologija, 2001. P. 59.

²⁸ TRIPS 15 str. 1d.

²⁹ Kuvikaitė R. Gaminio marketingas. Kaunas: Technologija, 2001. P. 60.

³⁰ Mikelėnas V., Vileita A., Taminskas A. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001. P. 213.

nebaigtinis sąrašas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso³¹ (toliau – CK) 1.97 str. 1 d., tai daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtingos teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksnių rezultatai, taip pat kitos turtingos ir neturtingos vertybės. Prekių ženklą, kaip vieną iš civilinių teisių objektų, CK 1.114 str. 1 d. priskiria prie asmeninių neturtinių teisių. Tuo tarpu CK 1.115 str. asmenines neturtines teises apibūdina kaip ekonominio turinio neturinčias ir neatskiriamas su jų savininku susijusias teises. Asmeninės neturtinės teisės gali būti susijusios arba nesusijusios su turtingomis teisėmis. Čia pagrįstai kyla klausimas - ar tikrai prekių ženklas yra priskiriamas asmeninėms neturtinėms teisėms, susijusioms su turtingomis teisėmis? Galima išskirti kelis asmeninių neturtinių teisių bruožus: ekonominės vertės neturėjimas ir neatsiejamumas nuo savininko asmens. Kalbant apie pirmąjį elementą, pažymėtina, kad jis nelaikomas absoliučiu, kadangi CK yra įtvirtinta galimybė asmeninėms neturtinėms teisėms turėti ryšį su turtingomis teisėmis (t.y. jos gali būti susijusios su objektyvia forma išoriškai išreikštu objektu).³² Šiomis dienomis, remiantis susiklosčiusia praktika, visuotinai yra pripažįstama, kad prekių ženklas – tai savo individualią vertę turintis aktyvas. Pastarųjų CK normų apimtyje absoliučiu laikytinas tik neatsiejamumas nuo savininko asmens. Tačiau prekių ženklą vargu ar galima laikyti neatsiejamai susijusiu su jo savininko asmeniu. Kaip jau minėta anksčiau, Prekių ženklų įstatyme numatoma pagrindinė ženklo funkcija yra identifikuoti ne konkretų gamintoją ar tiekėją, o prekę. Taip pat tiek nacionaliniuose teisės aktuose, tiek tarptautiniuose dokumentuose yra įtvirtinta galimybė disponuoti prekių ženklu, o vienas iš disponavimo būdų yra prekių ženklo perleidimas, taip visiškai prarandant pirminiam jo turėtojui ryšį su prekių ženklu. Kitas svarbus momentas – tai šiandieniniam verslui ir gamybai būdingas darbo pasidalijimo principas, kuris gali reikšti, kad ženklo savininkas pats negamina ir neženklina produkcijos, o tik platina, arba visiškai nenaudoja prekių ženklo, o pajamas gauna iš jo licencijavimo. Taigi galutiniam vartotojui prekių ženklo savininkas tampa nesvarbus. Tai parodo, kad prekių ženklas gali būti labai nutolęs nuo pirminio jo kūrėjo, ir tolesnis jo gyvavimas ir raida yra visiškai savarankiški, nepriklausantys nuo pirminio savininko asmens. Lietuvoje prekių ženklai yra pramoninės nuosavybės teisės saugomas objektas. Tuo tarpu pramoninės nuosavybės teisė traktuojama kaip išimtinai ekonominio pobūdžio intelektinės nuosavybės dalis, taigi ir prekių ženklu būdingas ekonominis pobūdis. Užsienio literatūroje prekių ženklai apibrėžiami, kaip vertingi nematerialieji aktyvai³³, toks jų traktavimas būtų

³¹ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262 (toliau – CK).

³² Mikelėnas V., Vileita A., Taminskas A. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001. P. 237.

³³ Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford: University Press, 2004. P. 946.; Philpott J. A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets. London: Kogan, 2004. P. 27.; Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 514 – 515.

tinkamas ir Lietuvoje. CK teisių į prekių ženklą priskyrimas prie neturtinių teisių yra kritikuotinas, remiantis sisteminiu normų aiškinimu, susiklosčiusia praktika bei rinkos poreikiu. Taigi galima daryti išvadą, kad teisės į prekių ženklą turėtų būti laikytinos turtinėmis teisėmis. Tačiau šios turtinės teisės, neabejotinai, yra ypatingas nuosavybės teisės objektas, su prekių ženklais susijusios teisės dažniausiai laikomos specialiomis teisėmis, jos nėra nei prievolinės, nei daiktinės.³⁴

CK kontekste sąvoka turtas reiškia daiktus, turtines teises ir turtines pareigas, pinigus.³⁵ Siauruoju požiūriu ši sąvoka apima tik materialųjį turtą, plačiuoju požiūriu turtas – tai ne vien daiktai, turintys fizinę išraišką, bet ir neapčiuopiamos, fizinės išraiškos neturinčios, turtinės teisės. CK įtvirtinta platesnė, pliuralistinė³⁶ nuosavybės teisės objekto samprata, nesutapatinti šio objekto vien su materialiais daiktais. CK 4.38 straipsnis turi būti aiškinamas kartu su 1.97 straipsniu, kuriame išdėstyta, kokie objektai gali būti laikomi civilinių teisių objektais.³⁷ Taigi plačiuoju požiūriu turtas skirstomas tiek į materialųjį, tiek į nematerialųjį turtą. Prekių ženklai dažniausiai neturi fizinės išraiškos, o jais disponuojant įvairia apimtimi perleidžiamos teisės į prekių ženklą, bet ne pats prekių ženklas kaip toks. Sandorių pagrindu perleistos teisės į ženklą, dažniausiai suteikia galimybę ir jį materializuoti (pvz.: pagaminti iškabą ar sukurti etiketę). Galima daryti išvadą, kad teisės į prekių ženklą yra nematerialusis ženklo savininko turtas. Nors prekių ženklai priskiriami prie nematerialiojo organizacijų turto, tai nesumažina jų įnašo į ekonomiką svarbos. Prekių ženklo dalis bendrojoje rinkos vertėje sudaro apie vieną trečdalį, o tai patvirtina, jog prekių ženklas yra svarbiausias bendrovių turtas.³⁸ Didėjantis nematerialiųjų vertybių pripažinimas atsirado kartu su didėjančiu atotrūkiu tarp kompanijų buhalterinės vertės ir jų įvertinimu rinkos kainomis, taip pat kartu su ryškiu kainos skirtumu tarp akcijų rinkoje ir nominaliosios vertės.³⁹ Siekiant disponuoti prekių ženklais bei racionaliai ir tikslingai plėtoti verslą, tampa neišvengiama būtinybe nustatyti prekių ženklo vertę. Sparčiai besiplečiantis šio turto naudojimas; poreikis įvertinti prekių ženklo kainą sudarant sutartis, įkainojant įmonės nematerialiuosius aktyvus finansinės atskaitomybės balansuose - tai veiksniai, skatinantys nustatyti šio nematerialaus turto vertę.⁴⁰

³⁴ Baranauskas E., Laurinavičius K., Pakalniškis V. ir kt. Daiktinė teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 74.

³⁵ Mikėlėnas V., Vileita A., Taminskas A. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001. P. 213.

³⁶ Pakalniškis V. Daiktai civilinių teisių objektų sistemoje // Jurisprudencija. 2005, Nr. 71(63). P. 76.

³⁷ Baranauskas E., Laurinavičius K., Pakalniškis V. ir kt. Daiktinė teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 69.

³⁸ Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 19 – 20.

³⁹ Ten pat, P. 45 – 46.

⁴⁰ Philpotts J. A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets. London: Kogan, 2004. P. 25.

Prekės ženklo vertė – tai prekinio ženklo vertybių visuma, sukurianti pridėtinę vertę vartotojams⁴¹; tai teigiamų savybių ir išipareigojimų rinkinys, siejamas su prekės ženklu⁴². Žinomas prekių ženklas yra pats patvariausias bendrovės turtas, išliekantis gerokai ilgiau nei pati įmonė ar jos produktai. Brangiausias pasaulyje prekių ženklas „Coca-Cola“ jau gyvuoja daugiau nei 120 metų. Dauguma pasaulio vertingiausių prekių ženklų gyvuoja virš 60 metų. Tai galima palyginti su vidutiniu korporacijų gyvavimo laikotarpiu – maždaug 25 metais.⁴³ Stiprus prekių ženklas turi solidžią vertę, kurią lemia prekės vardo paplitimas, žinomumas, įvertinta kokybė, su preke susijusios teigiamos asociacijos (įvaizdis), sukūrimo ir išplatavimo rinkoje kaštai, registravimo (teisinės apsaugos suteikimo) išlaidos, kaina, bet svarbiausia - vartotojų lojalumas prekių ženklui. Kokybiškoms prekėms naudojamas žinomas prekių ženklas padidina prekių konkurencingumą ir kainą apie 15 proc. ir daugiau. Taigi konkurencinėje kovoje prekių ženklas yra vertingiausias turtas, kuriuo gali disponuoti įmonė. Tačiau nustatyti jo vertę nėra lengva. Prekių ženklai neturi aktyvios rinkos, kuri padėtų nustatyti palyginamąsias vertes⁴⁴, jų vertei daro įtaką tiek subjektyvūs, tiek objektyvūs veiksniai, tyrinėjami teisiniu, finansiniu, vartotojo bei integruotu požiūriu. Nagrinėjant prekių ženklą teisiniu ir vartotojišku aspektu, siekiama įvertinti bei identifikuoti daugiausia neapčiuopiamus elementus. Analizuojant finansiniu aspektu siekiama nustatyti prekių ženklo atnešamą pelną, o integruotuoju požiūriu sudedamos visos anksčiau minėtos perspektyvos nurodant, kad tik atskleidus vartotojo požiūrį į vertės koncepcijos elementus ir įvertinus teisinius aspektus yra įmanomas efektyvus piniginių prekių ženklo įvertinimas.⁴⁵ Šiame darbe daugiausiai koncentruojamasi į teisinius ir vartotojiškus veiksnius, lemiančius šio pramoninės nuosavybės objekto finansinę vertę.

Teisinės apsaugos suteikimas, registruojant prekių ženklą arba pripažįstant jį plačiai žinomą, ir išsaugojimas yra labai reikšmingas prekių ženklo vertei. Registracijos teikiama nauda prekių ženklo savininkui: apsauga nuo trečiųjų šalių neteisėto prekių ženklo naudojimo neleistinomis aplinkybėmis; galimybė savininkui drausti panašių ženklų naudojimą panašioms prekėms bei paslaugoms ir, kai kurias atvejais, ženklo naudojimą nepanašioms prekėms; teisė reikalauti kompensacijos dėl patirtos žalos; palengvinimas sudarant licencines, perdavimo ir kitas sutartis. Prekių ženklas įgyja teisinę apsaugą trimis atvejais: laikina apsauga suteikiama padavus paraišką Valstybiniam patentų biurui, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos

⁴¹ Gudačiauskas D. Prekinio ženklo vartojamosios vertės matavimo modelis ir jo taikymas praktikoje // Verslas: teorija ir praktika. 2003, Nr. 4 (2).

⁴² Jucaitytė I., Maščinskienė J., Kuvykaitė R. Naujojo tūkstantmečio prekės markės vizija: vertės valdymas // Inžinerinė ekonomika. 2002, Nr. 3 (29).

⁴³ Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 47.

⁴⁴ Ten pat, P. 54.

⁴⁵ Ruževičiūtė R., Rudzevičius J. Vartotojiškos prekės ženklo vertės nustatymo modelis ir jo tobulinimas. P. 372. <http://vta.ttvam.lt/index.php/vta/article/download/25/37>; prisijungimo laikas: 2012-11-06.

Tarptautiniam biurui arba Vidaus rinkos derinimo tarnybai prekių ženkams ir dizainui; įregistravus prekių ženklą pagal taisykles, numatytas Prekių ženklų įstatyme, Madrido sutartyje, Madrido sutarties protokole arba Reglamente Nr. 207/2009; teismui pripažinus prekių ženklą plačiai žinomą. Vienareikšmiškai pripažįstama, kad teisinė apsauga suteikiama šiais trim atvejais nėra lygiavertė. Plačiausia ir laiko prasme stabiliausia teisinė apsauga suteikiama prekių ženklą įregistravus. Teisinė registracija yra *prima facie* nuosavybės teisių į prekių ženklą įrodymas. Tik registruoto prekių ženklo savininkui, turinčiam galiojanti prekių ženklo liudijimą, teisės aktai suteikia išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti jam priklausančią prekių ženklą.⁴⁶ Tačiau pabrėžtina, kad nei vienas teisės aktas nedraudžia prekių ženklų naudoti jų neįregistravus. Tokiu atveju teisinė apsauga yra siauresnė ir savo teises į prekių ženklą, siekiant apsiginti nuo nesąžiningo ženklo naudojimo, pirma reikia įrodyti teisme, įrodant kitų asmenų nesąžiningus ketinimus ar nesąžiningą konkurenciją. Asmuo gali apskritai prarasti teisę naudotis prekių ženklu, jei kitas subjektas tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą įregistruos pirmiau ir nebus konstatuoti jo nesąžiningi veiksmai, kadangi išimtinės teisės į pramoninės nuosavybės objektą yra grindžiamos principu „kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“. Žinoma šis principas turi ir išimčių, viena jų – tai plačiai žinomų prekių ženklų apsauga. Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. numato galimybę saugoti plačiai žinomą prekių ženklą net be registracijos. Konvencija plačiam žinomumui konstatuoti jokių gairių nenumato. Įvairiose valstybėse šis straipsnis ir jo aktualumas vertinamas skirtingai. Pastaroji nuostata aktualesnė jaunuose valstybėse dėl piktnaudžiavimo prevencijos. Tai - savarankiškas kito ženklo negaliojimo pagrindas. Nei norminiuose teisės aktuose, nei teisės doktrinoje ar teismų praktikoje nėra konkrečiai apibrėžta, kada koks ženklas bus laikomas plačiai žinomą. Visada egzistuoja subjektyvumo elementas, nes nėra nustatyta konkrečių kriterijų, kuriais remiantis ženklą būtų galima pripažinti plačiai žinomą. Vienų valstybių teismų praktikoje žinomumo kartelė yra aukštesnė, kitų - žemesnė. Tačiau pabrėžtina, kad ši norma nėra skirta neapdairumui apsaugoti, ji turi būti suprantama kaip išimtis, o ne taisyklė (taisyklė yra registracija). Neregistruotą prekių ženklą valstybės kompetentingai institucijai (Lietuvoje teismui) pripažinus plačiai žinomą, jo naudotojas įgyja plačias teises, praktiškai analogiškas registruoto ženklo savininkui.⁴⁷ Išimtis yra tik kalbant apie teisę drausti tapatų ar panašų prekių ženklą naudoti nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Platus žinomumas gali suteikti išimtį iš registracijos principo, bet nesuteikia išimties iš specifikacijos principo (t.y. atsakovas gali ginčyti, kad jo ženklas naudojamas visai kitos rūšies prekėms žymėti). Apibendrinant galima teigti, kad tik registruoto ir gerą reputaciją turinčio, ženklo savininkas turi teisę drausti naudoti tapatų ar panašų prekių ženklą netapačiom

⁴⁶ Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 2 p. ir 3 p.; TRIPS 16 str. 1 d.; Reglamento Nr. 207/2009 9 str. 1 d.; Direktyvos Nr. 89/104 5 str. 1 d.

⁴⁷ Prekių ženklų įstatymo 9 str.

ir nepanašiom prekėms ar paslaugoms žymėti.⁴⁸ Čia sutinkama dar viena būtina sąlyga – gera reputacija. Ši sąvoka Prekių ženklų įstatyme pirmą kartą panaudota 7 str. 1 d. 7 p., šiame straipsnyje kalbama tik apie Bendrijos prekių ženklą. Manytina, kad čia padaryta klaida perkeliant Direktyvos Nr. 89/104 nuostatas, tuo aspektu, kad nepaminėtas nacionalinis prekių ženklas, nes kituose Prekių ženklų įstatymo straipsniuose ginami ir nacionaliniai prekių ženklai turintys gerą reputaciją. Aptariant santykį tarp plataus žinomumo ir geros reputacijos, pažymėtina, kad šios sąvokos gali būti persidengiančios, tačiau nėra tapačios. Platus žinomumas – kiekybinė ženklo charakteristika, reputacija – kokybinė. Taip pat svarbu yra tai, kad tik registruoto prekių ženklo savininkas gali registruoti sutartis, kurių objektas yra prekių ženklas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (toliau – Prekių ženklų registras) (tai plačiau bus aptariama nagrinėjant atskiras disponavimo teisėmis į prekių ženklą sutarčių rūšis). Režiuojant pabrėžtina, kad registracija nėra privaloma, tačiau ji suteikia nemažai privalumų: palengvina pažeistų teisių į prekių ženklą gynimą; suteikia platesnes teises, kurios yra preziumuojamos *de facto*, ir kurių kaskart nereikia įrodinėti. Taigi registracija nekvestionuojamai pripažįstama prekių ženklo vertę didinančiu veiksmu.

Dar vienas būdas suteikti prekių ženklui apsaugą - galimybė apginti savo teises į naudojamą ženklą remiantis autorių teisėmis. Kad prekių ženklas būtų pripažintas autorių teisių apsaugos objektu, jis turi būti originalus kūrinys, gimęs kūrybinės veiklos metu ir išreikštas materialia forma.⁴⁹ Tokia gynybos forma reikalauja žymiai daugiau pastangų, nors galutiniame rezultate kūriniui suteikiama apsauga yra didesnė.

Visi veiksniai, kurių pasėkoje užtikrinama prekių ženklo apsauga, lemia jo vertę bei didina prekių ir bendrovės konkurencinį pranašumą. Populiarių prekių ženklą gerai žino vartotojai, tad bendrovės rinkodaros sąnaudos, lyginant su pajamomis, bus mažesnės. Kai prekių ženklu pasitikima, įmonei paprasčiau plėsti savo asortimentą. Toks ženklas „puošia“ prekę, padeda vartotojui pasirinkti, todėl spartėja apyvarta.⁵⁰ Tačiau savininkui „nevalia užmigti ant laurų“ - būtina stebėti, kaip yra valdomas ir naudojamas prekių ženklas. Netinkamas prekių ženklo naudojimas gali lemti teisinės registracijos panaikinimą.⁵¹ Siekiant išlaikyti prekių ženklo vertę ir teisinę apsaugą, svarbu užtikrinti, kad ženklas netaptų bendrinio ar aprašomuoju žodžiu. Teisinė apsauga nesibaigia automatiškai, tačiau kitiems rinkos dalyviams pradėjus jį naudoti, savininkas neteks galimybės teisme apsiginti. Taip nutiko tokiems prekių ženkliams kaip: „Vazelinas“, „Linoleumas“ ir kitiems. Siekiant to išvengti, patartina greta prekės ženklo naudoti

⁴⁸ Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 7 p., 9 str. 5 d., 38 str. 1 d. 3 p.; Direktyvos Nr. 89/104 5 str. 2 d.

⁴⁹ Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 50-1598. 4 str. 1 d.

⁵⁰ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 304 – 305.

⁵¹ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d.; Reglamento Nr. 207/2009 50 str. 1 d. a p.; Direktyvos Nr. 89/104 12 str. 1 d.; TRIPS 19 str. 1 d.

kitą žodį, apibūdinantį prekę, pvz.: tirpi kava „Nescafé“. Tačiau pagrindinė taisyklė yra vertinti prekių ženklus pagal tai, kam jie skirti žymėti. Pavyzdžiui, stilizuotas žodis „Batas“, panaudotas kaip prekės ženklas žymėti obuoliams, vargu ar kada nors galės tapti bendrinium, pakeičiančiu jau egzistuojantį žodį obuolys.

Svarbu pažymėti, kad prekių ženklo apsauga yra ribota laike ir teritorijoje. Pradinis ženklo galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos, pasibaigus šiam terminui ženklo registracijos galiojimas turi būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 10 metų. Prekių ženklo galiojimo termino pratęsimų skaičius yra neribojamas.⁵² Nepratęsus ženklo registracijos, teisinė apsauga baigiasi ir ženklas išregistruojamas iš Prekių ženklų registro.⁵³ Taigi būtina turėti efektyvius mechanizmus, užtikrinančius, kad registracijos atnaujinimo terminas nebus praleistas. Registruoto prekių ženklo vienas iš privalumų prieš kitus pramoninės nuosavybės objektus yra jo potencialus ilgaamžiškumas. Kalbant apie teritorialumą, bendrijos ar tarptautinė prekių ženklo registracija didina ženklo vertę tik tuo atveju, jei naujasis ženklo įgijėjas veikia ar ketina veikti šiose valstybėse, priešingu atveju tai neturės įtakos. Specifikacija taip pat sukuria teisinės apsaugos ribotumą. Paduodant paraišką registruoti, būtina nurodyti, kokioms prekėms žymėti ženklas bus naudojamas⁵⁴, nes tik toms prekėms bus taikomas teisinės apsaugos monopolis. Taigi naujajam ženklo įgijėjui gali turėti esminę reikšmę, kokioms klasėms ženklas buvo registruotas, nuo to priklausys ir jo siūloma kaina.

Aptarus veiksnius, kuriuos lemia prekių ženklo savininko veikimas ar neveikimas, būtina paliesti ir kompleksiskai tiek nuo savininko veiksmų, tiek nuo pačių prekių ar paslaugų priklausanti, prekių ženklo vertei įtaką daranti veiksnį – vartotojų lojalumą. Čia veikia paprastas ekonomikos dėsnis – kuo didesnė paklausa, tuo prekių kaina gali būti aukštesnė, o paklausus prekių ženklas reiškia ir didesnę jo vertę. Tyrimais įrodyta, kad pirkėjai už prekę su žinomu ženklu yra pasirengę mokėti daugiau, nei sumokėtų už bevarde, tačiau visiškai tokią pačią prekę (kaip prekės ženklas suteikia prekei pridėtinę vertę gerai iliustruoja mokslininko Peter Doyle ir kitų rinkodaros specialistų atlikti tyrimai)⁵⁵. Prekių ženklas tampa pagrindiniu veiksnium, lemiančiu vartotojų pasirinkimą, nes šiandieninės rinkos yra pakankamai nusistovėjusios ir jose dominuojančios prekės yra funkciškai panašios ar identiškos.⁵⁶ Jie suteikia vartotojams pasitikėjimo perkant, yra „kelrodis“ renkantis iš gausybės pasiūlymų. Jie pirkėją informuoja apie gaminio kokybę, yra darbo kokybės simbolis. Taip pat prekių ženklas reprezentuoja gamintoją ir

⁵² Prekių ženklų įstatymo 35 str., 36 str. 1 d.; Reglamento Nr. 207/2009 46 str.; TRIPS 18 str.

⁵³ Prekių ženklų įstatymo 36 str. 6 d.

⁵⁴ Prekių ženklų įstatymo 11 str. 5 d. 3 p.

⁵⁵ Doyle P. Marketing Management and Strategy. New York: Prentice Hall, 1994; Doyle P. Marketing in the new millennium. <https://fcis.vdu.lt/~n.klebanskaja@evf.vdu.lt/FOV1-00098A1B/FOV1-0009D509/0070291302.pdf>; prisijungimo laikas: 2011-06-02.

⁵⁶ Lindemann, J. Brand Valuation. A Chapter from Brands and Branding An Economist Book. http://www.brandchannel.com/images/papers/financial_value.pdf; prisijungimo laikas: 2011-06-01.

valstybę, leidžia kitų šalių gyventojams spręsti apie gaminio valstybės techninius ir ekonominius laimėjimus.⁵⁷ Populiariausi prekių ženklai remiasi vartotojų patirtimi pagrįstu pasitikėjimu. Iš dešimties geriausių prekių ženklų sąrašo (2002 m. sudaryto prekių ženklų konsultavimo firmos Interbrand bendradarbiaujant su JP Morgan) tik „Coca-Cola“ ir „MARLBORO“ buvo sukurti remiantis produkto kokybe ir puikiu paskirstymu. Kitus geriausiųjų dešimtuko prekių ženklus iš esmės palaiko ir išskiria vartotojų patirtis.⁵⁸ Vartotojų lojalumą skatina ryšių su visuomene palaikymas, patraukli žodinė ir vaizdinė prekių ženklo reikšmė, prekių ženklo socialinė funkcija. Prekių ženklo sėkmę lemia ir bendrovės reputacija bei atsakomybės pripažinimas, o tai yra efektyvi paskata joms elgtis padoriai. Siekiant išsaugoti prekių ženklo vertę, jie turi būti tinkamai valdomi, visa tai skatina didesnę darbo saugumą ir pastovumą, o tai savaime yra svarbi socialinė vertė. Taip pat vartotojai tam tikrus prekių ženklus laiko konkrečios socialinės grupės simboliais. Tai skatina asmenis, identifikuojančius save tos socialinės grupės dalimi, pirkti ir būti lojaliems atitinkamiems prekių ženkams. Prekių ženklo įvaizdis sietinas su vartotojui kylančiomis asociacijomis (unikaliomis, teigiamomis/neigiamomis, aktualiomis/neaktualiomis) bei socialinėmis grupėmis yra svarbus prekių ženklo vertę lemiantis kriterijus. Lojalius vartotojus ugdo ir masina daugelis veiksnių: tiek pati prekė ar paslauga, jos kokybė, dizainas, pranašumas, paklausa ir kaina, tiek prekės ženklas – užtarnautas vardas, platus žinomumas, stabilumas, įvaizdis. Tai uždaras ciklas, kuriame kiekvienas veiksnys daro įtaką vienas kitam. Pažymėtina, kad prekių ženklai turi išskirtinį – ekonominį, politinį ir socialinį poveikį. Didžiulė politinė prekių ženklų reikšmė yra jų gebėjimas peržengti sienas ir suvienyti žmones bei kultūras greičiau ir efektyviau, nei tai gali padaryti nacionalinės vyriausybės ar tarptautinė teisė.⁵⁹

Siekiant išsaugoti prekių ženklo vertę, ženklo savininkas turi būti labai atidus ir rūpestingas naudodamas, valdydamas ir disponuodamas prekių ženklu. Bet kuris sėkmės lydimas prekių ženklas, siekiantis toks ir likti, turi nuspėti vartotojų poreikių pokyčius, tačiau bendrovė kartu turi turėti aišką strategiją ir ilgalaikę kryptį. Derėtų sutartyse, kuriomis suteikiama teisė kitiems asmenis naudotis prekių ženklu, numatyti sąlygą, kad prekių ženklo savininkas išlaiko teisę kontroliuoti ženklo žymimų prekių kokybę, numatyti kitas priimtinas ženklo naudojimui sąlygas, taip siekiant išsaugoti prekių ženklo reputaciją, vartotojų lojalumą, vertę. Perleidžiant prekių ženklus, sudarant licencines, įkeitimo ir kitas sutartis dažnai tampa būtina nustatyti prekių ženklo vertę. Tai svarbu siekiant įvertinti bendrovės turta, sudaryti teisingą įmonės balansą, nustatyti aiškiai vertei, kurią prekių ženklai įneša į sandorį, prognozuojant ekonominę naudą įsigijus tam tikras teises į prekių ženklą, nustatant tų teisių ar

⁵⁷ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 305.

⁵⁸ Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 16.

⁵⁹ Ten pat, P. 22.

paties prekių ženklo pardavimo kainą ir kitais atvejais. Periodiškai įvertinti kintamą prekių ženklo vertę svarbu ir bendram prekių ženklo valdymui, verte pagrįstai vadybai, sprendžiant dėl prekių ženklo teisinės apsaugos išplėtimo, investavimo į jo tobulinimą, reklamą.

Prekių ženklo vertė apima dvi tradicines pozicijas: pasitenkinimo naudą vartotojui ir finansinę naudą prekių ženklo savininkui.⁶⁰ Atsižvelgiant į išskirtas pozicijas bei derinant tarpusavyje vartotojų ir prekių ženklo savininko požiūrius išskiriami tokie prekių ženklo vertės nustatymo modeliai: tradiciniai ekonominiai modeliai (pvz.: į kapitalo rinką orientuotas modelis; į rinkos vertę orientuotas modelis; į kaštus orientuotas modelis; BBDO modelis ir kt.); vartotojų elgsena paremti modeliai (pvz.: Aaker modelis; Kapferer modelis; Keller modelis; Hart modelis ir kt.); sudėtiniai - ekonominiai ir vartotojų elgsena paremti modeliai (pvz.: Semion modelis; „Interbrand“ modelis; Bekmeier-Feuerhahn modelis ir kt.).⁶¹ Visi šie modeliai turi jiems būdingus vertinimo kriterijus ir metodikas, todėl praktikoje taikant skirtingus modelius dažnai gaunami skirtingi rezultatai. Taip pat pastebėtina, kad kai kurie modeliai yra sudėtingai įgyvendinami praktikoje, vertinimo parametrai panašūs ir dažnai nepakankami visapusiškai įvertinti situaciją. Esti nemažai subjektyvių kriterijų, o taip pat kai kurių modelių pagrindu gautus rezultatus sudėtinga paversti pinigine išraiška. Pažymėtina, kad siekiant kuo tikslesnių prekių ženklo vertės nustatymo rezultatų, patartina išivertinti, kuo daugiau galimų vertės elementų, pagrindiniai būtų: prekių ženklo žinomumas, įvaizdis (asociacijos), prekių kokybė, vartotojų lojalumas, teisinės apsaugos mastas, tarptautiškumas, rinkos dalis, pardavimų apimtys, grynasis pelnas, prekių ženklo plėtros perspektyvos, reklamos kaštai ir kita.

Apibendrinant galima teigti, kad prekių ženklo samprata yra labai įvairiapusė. Plačiaja prasme prekių ženklas - tai marketingo priemonė (įgalinanti sukurti prielaidas daugeliui marketingo veiksmų) bei teisinė kategorija (prekės ženklas gali būti registruojamas ir teisiškai saugomas). Siaurąja prasme prekių ženklą galima laikyti finansine kategorija, kadangi gali būti apskaičiuota net keletas jo vertę matuojančių rodiklių.⁶²

1.3 Nuosavybės triados samprata ir turinys prekių ženklų teisėje

Siekiant išanalizuoti disponavimo teisėmis į prekių ženklą ypatumus, būtina atskleisti disponavimo sąvokos esmę bei sampratą. Prekių ženklas yra nematerialusis turtas, kuris patenka į CK 4.38 str. apimtį ir yra priskiriamas vienam iš nuosavybės teisės objektų. Nuosavybės teisės turinys sudarytas iš trijų pagrindinių blokų: nuosavybės objektų valdymo, naudojimo ir

⁶⁰ Černikovaitė M. E. Prekės ženklo vertės matavimo modeliai. P. 968.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=3000432; prisijungimo laikas: 2012-10-19.

⁶¹ Ten pat, P. 971.

⁶² Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S. ir kt. Marketingas. Vilnius: Garnelis, 2008. P. 218.

disponavimo nuosavybe.⁶³ Ši triada, sudaranti nuosavybės teisės turinį, kildinama iš nuosavybės teisės sąvokos, įtvirtintos CK 4.37 str. Pabrėžtina, kad siekiant išnagrinėti darbo temą, nėra aktualu gilintis į nuosavybės teisės sampratą, jos prigimtį ir trejybės poveikį šių sferų suvokimui⁶⁴, todėl pagrindinis dėmesys bus skiriama valdymo, naudojimo ir disponavimo specifiniam turiniui prekių ženklų teisėje.

CK neatskleidžiamas valdymo, naudojimo ir disponavimo turinys. Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose detaliausiai triados turinys išplėtotas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.⁶⁵ Šio įstatymo 2 str. pateikti tokie trejybės elementų apibrėžimai: „Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį“; „Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti“; „Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę“. Visa tai būdinga bei taikytina ir nuosavybės objektui esant prekių ženklui, tačiau, gilesnio pažinimo labui, verta sukonkretinti prekių ženklo naudojimo, valdymo ir disponavimo turinį.

Pabrėžtina, kad valdymo samprata Lietuvos teisėje turi kelias prasmes. Šiuo terminu apibrėžiamas valdymo faktas (daikto turėjimas), valdymo teisė, valdymas be teisinio titulo ir titulinis valdymas.⁶⁶ CK valdymo samprata apibrėžiama tik 4.22 str., tačiau šiame straipsnyje valdymo samprata apibrėžiama siaurai ir netinka kituose CK straipsniuose vartojamam valdymo terminui paaiškinti. Minėtame straipsnyje valdymo terminas vartojamas faktinio valdymo prasme, kuris suprantamas kaip asmens teisė į nenutraukiamą teisę fiziškai turėti daiktą. Todėl CK 4.22 str. vartojamo faktinio valdymo termino negalime sutapatinti su valdymo teise, kuri yra nuosavybės teisės elementas. Valdymas, kaip nuosavybės teisės elementas, suvokiamas kaip teisės garantuota savininko leistino elgesio galimybė, o ne turėjimo faktas. Todėl perduodamas daiktą pagal sutartį nuomininkui, saugotojui ir pan., savininkas nepraranda nuosavybės teisės ir jos elemento valdymo, tačiau praranda fizinį ryšį su daiktu, netenka galimybės daryti jam fizinį poveikį.⁶⁷ Remiantis išdėstytu, prekių ženklo kaip nuosavybės objekto valdymą galima apibrėžti taip – tai pramoninės nuosavybės objekto savininko leistino elgesio galimybė, išimtinė teisė jį modifikuoti, keisti, stiprinti, ir tam tikrais atvejais, bet ne būtinai visada, prekių ženklo turėjimas

⁶³ Baranauskas E., Laurinavičius K., Pakalniškis V. ir kt. Daiktinė teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 59.

⁶⁴ Apie nuosavybės teisės apibrėžimą ir savininko teisių triados įtaką nuosavybės esmei plačiau žiūrėti: Pakalniškis V. Nuosavybės teisės doktrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28 (20).

⁶⁵ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 60-2412.

⁶⁶ Baranauskas E., Laurinavičius K., Pakalniškis V. ir kt. Daiktinė teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 44.

⁶⁷ Pakalniškis V. Valdymas ir valdymo gynimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse // Jurisprudencija. 2004, Nr. 54 (46). P. 37.

savininko žinioje. Prekės ženklo kūrimas ir valdymas – labai svarbi marketingo veiklos sritis. Svarbią vietą prekių ženklų valdyje užima ir prekių ženklų strategijos pasirinkimas ir įgyvendinimas⁶⁸, taip pat galimybė plėsti teisinės apsaugos apimtį, valdyti prekių ženklo vertę, tuo pačiu sprendžiant dėl investavimo į prekių ženklą poreikio. Prekių ženklo valdymo turinį kaip tik ir sudaro minėtose srityse savininko priimami sprendimai ir jų įgyvendinimas. Ekonominės prekių ženklų vertės pripažinimas padidino efektyvaus jų valdymo poreikį. Siekiamos didesnės akcijų vertės, įmonės kuria prekių ženklų valdymo procedūras, kurios yra suderintos su kitoms verslo dalims.⁶⁹ Viena iš pagrindinių prekių ženklo valdymo sistemų yra pagrįsta prekių ženklo verte, ekonominės vertės kūrimas tampa prekės ženklo valdymo ir su tuo ženklu susijusių investavimo sprendimų tikslu. Nepaisant komercinės prekių ženklų svarbos, jų valdymas vis dar nėra tokio lygio, kaip materialiojo turto. Tačiau valdymo sąvoka neturėtų apimti tiesioginės naudos iš prekių ženklo gavimo ir galimybės sudaryti sandorius, kurių objektas būtų prekių ženklas, nes tai priklauso kitiems dviems tradicinės savininko teisės triados elementams.

Prekių ženklo naudojimas – tai jo naudingųjų savybių eksploatavimas; asmeninė teisė pritaikyti jo savybes savininko poreikiams tenkinti ir gauti prekių ženklo kuriamą pridėtinę vertę. Kitaip tariant, tai prekių ženklo naudojimas prekėms ir paslaugoms žymėti, vidaus dokumentuose, sąskaitose, įvežimo dokumentuose, reklaminiuose leidiniuose, interneto tinklalapiuose ir pan. Tačiau netinkamas prekių ženklo naudojimas gali lemti teisinės registracijos panaikinimą, jei ženklas penkerius metus iš eilės nebuvo naudojamas.⁷⁰ Tiek ES teisė, tiek nacionalinė teisė leidžia pačioms valstybėms narėms nustatyti, nuo kokio momento turi būti pradėtas skaičiuoti šis penkerių metų terminas. Lietuvoje termino skaičiavimo atskaitos taškas yra aiškus – liudijimo išdavimo diena.⁷¹ Tarptautinėje prekių ženklo registravimo sistemoje termino eiga prasideda pasibaigus 12 arba 18 mėnesių laikotarpiui, per kurį šalys turi pateikti atsakymą, ar jos sutinka su ženklo registracija.⁷² Norint išlaikyti prekių ženklą savo žinioje ir jam suteiktą teisinę apsaugą, prekių ženklas turi būti naudojamas tinkamai ir iš tikrųjų. Prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra užregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių

⁶⁸ Prekės ženklo strategijų srityje kiekviena įmonė gali rinktis iš keleto pagrindinių strateginių alternatyvų: 1. įmonė gamintoja prekės ženklo nesuteikia; 2. suteikiamas grupinis prekės ženklas; 3. suteikiamas individualus prekės ženklas; 4. suteikiamas dvigubas prekės ženklas. Plačiau skaityti: Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S. ir kt. *Marketingas*. Vilnius: Garnelis, 2008. P. 224 – 227.

⁶⁹ Kėdaitienė A., Bareckienė A. *Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika*. Vilnius: Alma littera, 2011. P. 59.

⁷⁰ Prekių ženklų įstatymo 47 str.; Reglamento Nr. 207/2009 50 str. 1 d. a p.; Direktyvos Nr. 89/104 10 str., 11 str., 12 str.; TRIPS 19 str. 1 d.; Paryžiaus konvencijos 5 str. 1 d. c p.

⁷¹ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d.

⁷² Madrido sutarties protokolo 5 str. 2 d. a p.; 1997 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo ratifikavimo“ // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50 – 1189. 2 str.

realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, neatsižvelgiant į simbolinį prekių ženklų naudojimą, siekiant išsaugoti jo suteikiamas teises.⁷³ Kalbant apie prekių ženklų naudojimo kiekybinį pakankamumą, Europos sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad turi būti siekiama realaus komercinio tikslo, net ir minimalus naudojimas gali būti pakankamas, kad būtų nustatytas naudojimo iš tikrųjų egzistavimas.⁷⁴ Taigi teisės normos, reglamentuojančios teisinės registracijos panaikinimo galimybę nenaudojant prekių ženklų, nėra skirtos įvertinti prekių ženklų sėkmę, naudojimo apimtį ar suteikti apsaugą tik didelio masto prekių ženklų naudojimui, tačiau svarbu, kad jis būtų iš tikrųjų naudojamas komercinėje veikloje.⁷⁵ Apibendrinant galima teigti, kad prekių ženklų naudojimas turi būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į prekių ženklų komercinį naudojimą rinkoje - išlaikomą ar sukuriama rinkos dalį, prekių ženklų savininko rimtų ketinimų įgyti (ar išlaikyti) komercinę poziciją atitinkamoje rinkoje egzistavimą.

Svarbu paminėti ir dar vieną prekių ženklų naudojimo ypatybę, įtvirtintą Reglamento Nr. 207/2009 ir Direktyvos Nr. 89/104 straipsniuose, t.y. galimybę įregistruotą nacionalinį ar Bendrijos prekių ženklą naudoti prekyboje šiek tiek kitokia forma, palyginti su ta, kuria jis buvo įregistruotas.⁷⁶ Nuostatomis, kuriose nenumatyta griežtos naudojamo prekių ženklų ir įregistruoto prekių ženklų formų atitikties, siekiama leisti jo savininkui prekyboje pakeisti žymenį, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių arba paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų.⁷⁷ Svarbu ir tai, kad prekės ženklas, priklausantis prekės ženklų šeimai, turi būti naudojamas savarankiškai, atskirai. Suplakimas kelių savarankiškų prekių ženklų nelaikomas tinkamu jų naudojimui. Naudojant kartu kelis, atskirai įregistruotus žymenis, svarbu, jog būtų aišku, kad naudojami ženklai yra atskiri ir

⁷³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Roshen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010, kat. 87 (S). <http://www.lat.lt/lt/teismo-nutartys/nutartys-nuo-2006-6bt1.html>; prisijungimo laikas: 2011-07-02.

⁷⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje *The Sunrider Corp. v. Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. C-416/04 P. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0416:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2011-07-03; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. sprendimas byloje *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, Nr. C-40/01. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0040:EN:HTML>; prisijungimo laikas: 2011-07-11; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. nutartis byloje *La Mer Technology Inc. V. Laboratoires Goemar SA*, Nr. C-259/02. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CO0259:EN:HTML>; prisijungimo laikas: 2011-07-11.

⁷⁵ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje *Lidl Stiftung & Co. KG v. Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. T-303/03. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003TJ0303:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2011-07-03.

⁷⁶ Reglamento Nr. 207/2009 15 str. 2 d. a p., Direktyvos Nr. 89/104 10 str. 2 d. a p.

⁷⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Roshen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010, kat. 87 (S). <http://www.lat.lt/lt/teismo-nutartys/nutartys-nuo-2006-6bt1.html>; prisijungimo laikas: 2011-07-02; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje *Castellblanch, SA v. Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. T-29/04. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004TJ0029:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2011-07-03.

nesudaro vieno sudėtinio prekių ženklo. Taigi naudojamas prekių ženklas turi išlaikyti savo savarankiškumą bei individualumą.⁷⁸

Pažymėtina, kad tam tikrais atvejais naudojimas sutampa su disponavimu. Taip atsitinka tada, kai kalbama apie komercinį prekių ženklo naudojimą, kai siekiant gauti naudos iš prekių ženklo, sudaromos franšizės, distribucijos, licencinės ir kitos sutartys, kurių objektas yra prekių ženklas. Akivaizdu, kad tokiais atvejais naudojimas prekių ženklu ir disponavimas juo yra vienas ir tas pats. Taigi griežtos takoskyros tarp valdymo, naudojimo ir disponavimo daryti negalima. Šios sąvokos ir jų turinys tai teisėkūros, teismų praktikos ir doktrinos rezultatas, jos neišvengiamai viena kitą papildo, o tam tikrais atvejais net sudubliuoja.

Disponavimas – tai bene plačiausias savo turiniu triados elementas, apimantis įvairių sandorių sudarymo galimybę, keičiant prekių ženklo teisinę padėtį ir lemiant šio pramoninės nuosavybės objekto likimą. Pabrėžtina, kad nuosavybės santykiai, kurių objektas yra prekių ženklas, yra absoliutūs, nes savininkas disponuoja šiuo objektu kaip ir daiktu (t.y. nevaržomas kitų subjektų valios). Galimų sudaryti sutarčių įvairovė, objekto specifiškumas, tam tikrais atvejais ir subjektų „tapatybė“ lemia platų taikytinos teisės spektrą. Sutartys pagal tai, ar prekių ženklas yra vienintelis sutarties objektas, ar sudedamoji sutarties objekto dalis, gali būti skirstomos į dvi grupes: sutartys, turinčios kelis objektus, vienam iš jų esant prekių ženklu (į šią kategoriją gali patekti įmonių reorganizavimo sutartys, distribucijos, verslo pardavimo sutartys ir kiti sandoriai); sutartys, kurių pagrindinis arba vienintelis objektas yra prekių ženklas (ši kategorija apima prekių ženklo perdavimo, licencijos, įkeitimo sandorius). Sutarčių laisvės principas leidžia šalims sudaryti įvairaus turinio sutartis, svarbu, kad jos neprieštarautų imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Griežtos takoskyros tarp minėtų sutarčių daryti negalima, jos dažnai viena kitą papildo ar net susilieja į vieną (pvz., prekių ženklo licencinės sutarties sąlygos arba pati prekių ženklo licencija yra neatskiriama franšizės, o tam tikrais atvejais ir distribucijos sutarties dalis; prekių ženklo perdavimas galimas kartu su pačia įmone, verslu arba savarankiškai kaip atskiras objektas).

Pažymėtina, kad prekių ženklas yra labai specifiškas sutarčių objektas ne vien dėl jo nematerialaus pobūdžio ar specifinio vertės nustatymo, bet pagrįste dėl jo teisinio reglamentavimo ypatumų. Šalims sutartyse atsiranda būtinybė aptarti sąlygas, būdingas tik sandoriams dėl prekių ženklo, susijusias su ženklo valdymu, naudojimu ir disponavimu. Tik išanalizavus atskirų sandorių ypatumus, galima bus išskirti disponavimo teisėmis į prekių ženklą praktines problemas.

⁷⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Roshen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010, kat. 87 (S). <http://www.lai.lt/teismo-nutartys/nutartys-nuo-2006-6bt1.html>; prisijungimo laikas: 2011-07-02

2. DISPONAVIMAS TEISĖMIS Į PREKIŲ ŽENKLĄ SUTARČIŲ PAGRINDU

2.1 Sutartinis prekių ženklo perdavimas kitam asmeniui

2.1.1 Sutartinio prekių ženklo perdavimo samprata, būdai ir apimtis

Šiuolaikinėje rinkoje prekių ženklas yra reikšmingas komercinis objektas. Prekių ženklo, kaip pagrindinio skiriamąjo prekės požymio, reikšmė išpopuliarino paties prekių ženklo perleidimo sandorius. Šiandien perspektyvaus ir sėkmingo prekių ženklo savininkas gali ne tik pats naudotis ženklu, bet ir gauti pajamų jį perleides ar įkeitęs kitiems asmenims. Vienas iš disponavimo prekių ženklu būdų yra prekių ženklo perdavimo sutartis, kuomet ženklo savininkas perduoda nuosavybės teisę į prekių ženklą kitam asmeniui. Prekės ženklo perdavimo terminas gali apimti kelis atvejus: prekių ženklo, kaip savarankiško objekto, pirkimo – pardavimo sutartis, įmonės (prekių ženklo savininkės) pirkimo – pardavimo sutartis, įmonių jungimo ir skaidymo sutartis (reorganizuojant įmonę). Perdavęs prekių ženklą kitam asmeniui, buvęs savininkas nebeturi jokių teisių į ženklą, nebėra suinteresuotas tolimesniu tinkamu ženklo naudojimu ir vertės išsaugojimu. Visos teisės ir pareigos kylančios iš perduoto nuosavybės teisės objekto tenka naujajam įgijėjui, kartu su pareiga rūpintis prekių ženklo apsauga ir tinkamu naudojimu, siekiant gauti prekių ženklo kuriamą pridėtinę vertę, pelną. Nei franšizės, nei licencinės sutartys neturėtų būti sudaromos, jei ketinama įsigyti prekių ženklą ir naudotis visomis jo savininko teisėmis. Būtent šiuo aspektu prekių ženklo perdavimas skiriasi nuo licencinių ir franšizės sutarčių, kuomet ženklo savininkas lieka suinteresuotas tinkamu ženklo naudojimu ir išlaiko nuosavybės teisę į prekių ženklą.

Prekių ženklas gali būti perleidžiamas kartu arba atskirai nuo juridinio asmens, kuriam jis priklauso. Tačiau tokia nuostata neiškarto įsitvirtino pozityviojoje teisėje, teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Daugelio autorių anksčiau buvo manyta, kad prekių ženklas taip stipriai susieja savininką su prekėmis ar paslaugomis, kurias jis atstovauja, kad perduodant prekių ženklą kitam asmeniui iškyla visuomenės suklaidinimo pavojus⁷⁹, todėl prekių ženklas, atlikdamas gamintojo identifikavimo funkciją, galėjo būti perduotas tik kaip dalis savininko verslo, su kuriuo jis buvo susietas pirminiu ryšiu (t.y. tik kartu su pačia įmone ar jos dalimi).⁸⁰ Būtent tokia pozicija ir šiandien įtvirtinta JAV prekių ženklų įstatyme ir tai patvirtinančioje gausioje teismų praktikoje. JAV prekių ženklas negali būti atskirai perduotas nuo įmonės, kurios prestižą jis simbolizuoja. Prekių ženklas yra tik verslo reputacijos simbolis ir neturi kitokios savarankiškos reikšmės. Bandymai perduoti prekių ženklus, kaip savarankiškus civilinės apyvartos objektus, atskirai nuo

⁷⁹ Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų lordo Nicholls 2001 m. balandžio 4 d. kalba byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AB and others and one other appeal*, Nr. UKHL 21. <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>; prisijungimo laikas: 2011-06-09.

⁸⁰ Phillips J. *Trade Mark Law A Practical Anatomy*. Oxford: University Press, 2004. P. 519.

įmonės ar verslo dalies, JAV laikomi negaliojančiais. Toks reglamentavimas valstijose nustatomas siekiant užkirsti kelią vartotojų klaidinimui.⁸¹ Tačiau pažymėtina, kad už JAV ribų daugumoje jurisdikcijų, tokio griežto reikalavimo nebėra. Daug autorių nesutinka su teiginiu, kad prekių ženklo naudojimas kieno nors kito, negu jo originalaus, pirminio savininko yra apgaulingas. Jų nuomone, tai, galbūt, buvo pateisinama XIX a. ar XX a. pradž., kai dauguma įmonių, kurios gamino produktus, turėjo menką, silpnai išvystytą licencijavimą ar darbų perkėlimą į kitą bendrovę, tačiau po II Pasaulinio karo tapo norma perduoti produktų gamybą rangos sutarties pagrindu kitoms įmonėms nei prekės ženklo savininkas. Daugeliui tapo aišku, kad ir pramonė ir visuomenė palaipsniui buvo vis daugiau ir daugiau įpratintos prie to, kad gamintojas, produktas ir prekių ženklas vis mažiau tampa susieti vieni su kitais.⁸² Prekių ženklai yra skirti daugiau atskirti vienu gamintojų prekes nuo kitų gamintojų prekių, o ne identifikuoti patį gamintoją. Vartotojui svarbu gauti patikimą informaciją apie pačią prekę, jos kokybę, o ar prekių ženklo savininkas yra pirmasis asmuo, registravęs ženklą, vartotojui nėra tiek svarbu. Dabar plačiai sutinkama, kad prekių ženklas gali būti perleidžiamas tiek kartu, tiek atskirai nuo juridinio asmens, kuriam jis priklauso, su juo daugiau nesieliama kaip su „verslo tarnaitė“, tokia nuostata apima visas ES valstybes nares.

Pirmasis tarptautinis dokumentas, netiesiogiai numatantis galimybę perduoti prekių ženklą atskirai nuo jį įregistravusios įmonės, jei valstybių narių nacionalinė teisė to nedraudžia, buvo Paryžiaus konvencija. Ji taip pat numatė galimybę šalims lakyti negaliojančiais tokius sandorius, dėl kurių gali kilti visuomenės suklaudinimo pavojus.⁸³ Vėliau, plečiant Paryžiaus konvencijos nuostatas, buvo priimta TRIPS sutartis, kuri aiškiai įtvirtino, kad užregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę perduoti prekės ženklą kartu su perduodamu verslu arba be jo, kuriam priklauso prekių ženklas.⁸⁴ Vėliau, remiantis Europoje susiklosčiusia praktika, Reglamente Nr. 207/2009 taip pat buvo įtvirtinta nuostata, kad ženklo savininkas turi teisę perduoti Bendrijos prekių ženklą atskirai nuo bet kokios įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas arba jų daliai.⁸⁵ Pažymėtina, kad Reglamentas Nr. 207/2009, panašiai kaip ir Paryžiaus konvencija, įtvirtina apsauginę nuostata, apsaugančią vartotojus nuo galimo suklaudinimo dėl prekių ar paslaugų kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos. Jei nustatomas visuomenės suklaudinimo pavojus, Vidaus rinkos derinimo tarnyba prekių ženklo ir dizainui perdavimo fakto neregistruoja, nebent teisių perėmėjas sutinka apriboti

⁸¹ Transfers of Trademarks. <http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran07.html>; prisijungimo laikas: 2011-06-09.

⁸² Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 519.

⁸³ Paryžiaus konvencijos 6^{quater} str. 1 d., 2 d.

⁸⁴ TRIPS 21 str.

⁸⁵ Reglamentas Nr. 207/2009 17 str. 1 d.

Bendrijos prekių ženklo registravimo apimtį⁸⁶ Lietuvos nacionalinėje teisėje taip pat įtvirtinama šiandieninės rinkos poreikius, prekių ženklo sampratą bei funkcijas atitinkanti nuostata, kad prekių ženklas gali būti perduotas visas ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su juridinio asmens veikla, arba atskirai⁸⁷, tačiau nėra nuostatos dėl suklaudinimo galimybės ir atitinkamos rizikos mažinimo.

Kaip jau minėta anksčiau, tiek Reglamentas Nr. 207/2009, tiek Prekių ženklų įstatymas numato galimybę perduoti teises į prekių ženklą visoms arba daliai prekių ir/ar paslaugų žymėti, kurioms perduodamas prekių ženklas buvo registruotas.⁸⁸ Prekių ženklų įstatymas taip pat įtvirtina teisę perleisti ne tik įregistruotą prekių ženklą, bet taip pat ir paraišką dėl žymens įregistravimo⁸⁹, o tai identifikuoja, kad tam tikras teisinės apsaugos laipsnis prekių ženklui suteikiamas jau nuo paraiškos padavimo momento. Toks reglamentavimas suteikia galimybę ženklo savininkais patapti keliems asmenims, tačiau skirtingose prekių ar paslaugų klasėse, kurioms įregistruotas prekių ženklas ar pateikta registravimo paraiška. Todėl siekiant išvengti vėlesnių sandorio šalių ginčų, būtina perdavimo sutartyje aiškiai nurodyti tas prekes ar paslaugas, jų klases, į kurias sutartimi perleidžiama prekių ženklo nuosavybės teisė. Jei šalys neaptars prekių ar paslaugų, kurioms ženklini perduodamas prekių ženklas, tuomet preziumuojama, kad ženklas perduodamas visoms prekėms ženklini, kurioms registruotas ar paduota paraiška registruoti. Ši nuostata aktuali ir tais atvejais, kai naujasis įgijėjas nesuinteresuotas įgyti nuosavybės teisių visa dabartine apimtimi į prekių ženklą, kadangi jis neketina naudoti ženklo visose prekių ar paslaugų klasėse, jam neaktualu mokėti didesnę registracijos atnaujinimo mokestį⁹⁰, ir jis nenori rizikuoti po penkerių metų būti patrauktas atsakovu teisme dėl dalies teisinės apsaugos panaikinimo, nenaudojant prekių ženklo visoje registracijos apimtyje. Tokiu atveju perdavimo sutartyje turėtų būti numatyta, kad įgijėjas įgyja nuosavybės teisę konkrečioms prekėms ar paslaugoms žymėti, tačiau su sąlyga, kad buvęs ženklo savininkas panaikins teisinę registraciją kitoje apimtyje ir pats neišsaugos nuosavybės teisių į prekių ženklą.

⁸⁶ Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 4 d.

⁸⁷ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d.

⁸⁸ Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 1 d.; Prekių ženklų įstatymo 43 str. 2 d.

⁸⁹ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d.

⁹⁰ Prekių ženklų įstatymo 11 str. 6 d. pagal teisės analogija taikoma ir kalbant apie registracijos pratęsimą. Mokečių už prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą dydžiai nurodomi Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro internetiniame puslapyje. <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=187&l=lt>; prisijungimo laikas: 2011-06-09.

2.1.2. Prekių ženklo perdavimo sutarčių turinys ir registravimo ypatumai

Žinant prekių ženklo, kaip nuosavybės teisės objekto, specifiškumą, nematerialių pobūdį, vertės nustatymo kriterijus, sudėtingus įvertinimo procesus, įgijėjui prieš sudarant perdavimo sutartį naudinga atlikti prekių ženklo teisinį ir rinkodaros auditą, siekiant nustatyti įmonės turimas teises į prekių ženklą, tų teisių galiojimą ir apribojimus, prekių ženklo vertę, žinomumą, galiojimą teritorijoje ir laike, bei kitus prekės ženklo vertei įtaką darančius aspektus. Prekių ženklo perdavimas pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu paprastai yra atlygintinis sandoris. Pažymėtina, kad bendru atveju kaina nėra esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga, tačiau turint omenyje prekių ženklo, kaip nuosavybės teisės objekto, specifiškumą, vertės nustatymo sudėtingą procesą ir jos neatsispindėjimą įmonės finansiniuose dokumentuose, vieningos prekių ženklų rinkos nebuvimą, būtų sudėtinga taikyti CK 6.313 str. 2 d. nustatant prekių ženklo kainą. Todėl perduodant prekių ženklą, kaip savarankišką sutarties objektą, (be kartu perduodamos įmonės) pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, esmine sutarties sąlyga galima laikyti ir ženklo kainą. Kitokia situacija esti perduodant prekių ženklą kartu su įmone, kuriai jis priklauso. Tokiu atveju nebūtina atskirai įvertinti ženklo vertės, nes ji gali būti laikoma sudėtinė viso sandorio kainos dalis, atskirai nenurodant jos procentinės išraiškos. Tačiau bet kuriuo atveju, tiek prekių ženklo savininkui, tiek įgijėjui yra naudinga įsivertinti perduodamą prekių ženklą, nesvarbu, kad jo vertė nebus atskirai išskiriama sutartyje, nes tai parodo bendrovės nematerialiojo turto vertę, potencialią naudą ir leidžia protingai nustatyti viso sandorio kainą. Taip pat pažymėtina, kad prekių ženklo, kuris ne tik kuria pridėtinę prekių vertę, bet kuris kartu yra savarankiško kapitalo šaltinis (pvz., generuoja pajamas per licencijų prekybą) kaina, o tuo pačiu ir paklausa turėtų būti gerokai aukštesnė. Taigi perduodant prekių ženklą šalys aptaria sutarties objektą, prekes ar paslaugas, kurioms ženklinėti perduodamas prekių ženklas bei kainą. Reorganizuojant ar pertvarkant juridinį asmenį prekių ženklo pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma, todėl ir kaina neaptariama. Prekių ženklo perdavimo sutartis įmonės reorganizavimo ar pertvarkymo metu aktuali tik siekiant teisinio apibrėžtumo, aiškumo ir informacijos viešumo. Minėtoje sutartyje svarbu nurodyti sutarties objektą, naujai atsiradusio teisės subjekto pavadinimą ir prekių bei paslaugų klases, kuriose bus naudojamas ženklas.

Nei nacionaliniai, nei tarptautiniai ar ES teisės aktai nenumato privalomų perdavimo sutarties sąlygų, todėl sutarties turinys priklauso tik nuo šalių valios ir tam tikrais atvejais perdavimo būdo. Pabrėžtina, kad tik dalykas, sutarties objektas, yra laikomas kiekvienos sutarties esminė sąlyga, neišimtis ir perdavimo sutartys. Jei dėl dalyko yra nesutarta, tai nėra ir pačios sutarties. Prekių ženklą, kaip perdavimo sutarties objektą, apibūdina registracijos numeris arba, jei ženklas dar neįregistruotas, paraiškai registruoti suteiktas numeris. Prekių ženklo

paraiškos numerį arba registracijos numerį būtina nurodyti ir kreipiantis į Valstybinį patentų biurą dėl perdavimo sutarties registravimo, bei prekių ženklo savininko pasikeitimo fiksavimo.⁹¹ Prekių ženklo atžvilgiu sutarties objektą būtina tiksliai apibrėžti ir sudarant įmonės pirkimo-pardavimo sutartį, nes remiantis Reglamentu Nr. 207/2009 yra preziumuojama, kad perleidžiant visą bendrovę kartu perduodamas ir prekių ženklas.⁹² Tačiau perleidžiant dalį įmonės, naujajam savininkui atitenka tik griežtai sutartyje numatytas turtas ir turtinės teisės. Neatidumas sutarties sudarymo metu, gali būti ateities ginčų priežastimi. Taip pat svarpu aptarti neregistruoto prekių ženklo perdavimo galimybes. Neregistruoto žymens perdavimo sutartis tarp šalių yra galiojanti, tačiau negalės būti registruojama nei Prekių ženklų registre, nei tuo labiau Vidaus rinkos derinimo tarnyboje prekių ženklo ir dizainui. Įgijėjas negalės pasinaudoti ja įgytomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis. Siekdamas teisinės apsaugos naujasis ženklo savininkas turės jį savarankiškai registruoti, kas gali sukelti sunkumų, jei trečiosios šalys padavė registravimo paraišką anksčiau.

Kita aktuali tema yra teisių į prekių ženklą perdavimo registravimas. Čia skiriamos trys situacijos: nacionalinio prekių ženklo, tarptautinio ir Bendrijos prekių ženklo perdavimo registracijos ypatumai. Pažymėtina, kad prekių ženklo perdavimo sutarties registracija yra įmanoma tik tuomet, kai pats prekių ženklas, kaip atitinkamo sandorio objektas, buvo prieš tai registruotas nacionaliniu būdu, tarptautiniu būdu arba kaip bendrijos prekių ženklas. Problema atsiranda tuomet, kai siekiama registruoti netradicinių žymenų perdavimo sandorius. Prekių ženklų įstatymas ir Reglamentas Nr. 207/2009 įtvirtina sąlygą, kad prekių ženklą turi būti įmanoma pavaizduoti grafiškai.⁹³ Taigi ženklo grafinio pavaizdavimo reikalavimas neleidžia mūsų šalyje ir ES mastu registruoti judančių, susijusių su kvapais bei garsais ir kitus specifinius skiriamuosius požymius turinčių prekių ženklų⁹⁴, taigi ir jų perleidimo sandorių registracija būtų neįmanoma. Nors pats disponavimas tokiais žymenimis yra teoriškai įmanomas, tačiau nesaugomas prekių ženklų teisės.

Tiek Prekių ženklų įstatymas, tiek Reglamentas Nr. 207/2009 numato privalomą prekių ženklų perdavimo sandorių registraciją, kuri atliekama vienos iš sandorio šalių prašymu.⁹⁵ Tačiau minėtuose teisės aktuose formaliai numatomos skirtingos neįregistravimo pasekmės. Prekių ženklų įstatyme nurodoma, kad perdavimas negalioja, jei perdavimo duomenys neįrašyti į

⁹¹ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679. XXX skirsnio 230.1 p. 231 p.; Prekių ženklų registravimo taisyklių Nr. ZR/03/2004 priedas Nr. 14, forma Nr. ZP-14/2004.

⁹² Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 2 d.

⁹³ Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.; Reglamento Nr. 207/2009 4 str.

⁹⁴ Ruževičiūtė R., Rudzevičius J. Vartotojiškos prekės ženklo vertės nustatymo modelis ir jo tobulinimas. P. 370. <http://vta.ttvam.lt/index.php/vta/article/download/25/37>; prisijungimo laikas: 2012-11-06.

⁹⁵ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 3 d.; Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 5 d.

Prekių ženklų registrą, o sutartis įsigalioja tik nuo duomenų įrašymo į registrą dienos⁹⁶, taigi įgijėjas negali naudotis įgytomis teisėmis į prekių ženklą. Tačiau CK 1.94 str. įtvirtinta, kad įstatymų nustatyto reikalavimo teisiškai įregistruoti sandorį nesilaikymas sandorio nedaro negaliojančio, išskyrus kodekso numatytus atvejus. Taigi prekių ženklo perdavimo sutartis, nors ir neįregistruota Prekių ženklų įstatymo numatyta tvarka, sandorio šalims bus galiojanti, tačiau naujojo prekių ženklo savininko galimybės pasinaudoti įgytomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis bus apribotos. Tuo tarpu Reglamente Nr. 207/2009 įtvirtinta, kad kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis⁹⁷, čia priešingai nei Prekių ženklų įstatyme nesakoma, kad neįregistruota perdavimo sutartis negalioja. Analizuojant Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 6 d. kartu su 23 str. 1 ir 2 d., darytina išvada, kad „negalėjimas remtis“ turi būti traktuojamas kaip negalėjimas pasinaudoti įgytomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis, tačiau su tam tikromis išlygomis, numatytomis minėtame straipsnyje. Taigi nors iš pirmo žvilgsnio reglamentavimas, įtvirtintas Reglamente Nr. 207/2009 ir nacionaliniame įstatyme, gali pasirodyti skirtingas, bet pasitelkus sisteminių teisės normų aiškinimą, rezultatas gaunasi iš esmės tas pats.

Kalbant apie tarptautinio ženklo perdavimą aktualūs du teisės aktai – Madrido sutartis ir Madrido sutarties protokolas. Madrido sutarties protokolas numato galimybę registruoti tarptautinio prekių ženklo perleidimo sandorius, tačiau numato ir apribojimus savininko perregistravimui.⁹⁸ Tarptautinio prekių ženklo savininko pasikeitimas, remiantis ženklo perleidimo sandoriu, bus registruojamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro registre, tik jei naujasis savininkas turi teisę paduoti tarptautines paraiškas. Tokią teisę asmuo turi, jei jis yra pilietis, turi valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą arba nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę valstybėje, kuri yra Madrido sutarties, Madrido sutarties protokolo arba abiejų teisės aktų narė.⁹⁹ Pažymėtina, kad tarptautinio prekių ženklo perdavimo sandorio registracijos galimybė priklauso nuo to, ar įgijėjo valstybė yra Madrido sutarties ar Madrido sutarties Protokolo ar abiejų jų narė. Jei įgijėjo valstybė yra tik Madrido sutarties protokolo narė, o ženklo tarptautinė registracija buvo išplėsta į Madrido sutartį ratifikavusias valstybes, tai ženklo savininko pasikeitimas Tarptautiniame biure nebus registruojamas. Tuo tarpu jeigu įgijėjo valstybė yra abiejų dokumentų dalyvė, tai nesvarbu, kokia apimtimi išplėsta prekių ženklo tarptautinė registracija, savininko pasikeitimas galės būti registruojamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniame biure ir

⁹⁶ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 5 d., 6 d.

⁹⁷ Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 6 d.

⁹⁸ Madrido sutarties protokolo 9 str.

⁹⁹ Madrido sutarties protokolo 2 str 1 d.

registracija galios visose šiose valstybėse.¹⁰⁰ Tuo tarpu jei įgijėjo valstybė nėra Madrido susitarimų sąjungos dalyvė, tai naujam ženklo savininkui tarptautinė prekių ženklo registracija jokios naudos neturi ir ženklui įgijėjo atžvilgiu pridedamosios vertės nesukuria. Įgijėjas negalės pasinaudoti tarptautine ženklo apsauga, o norėdamas ją išplėsti savo vardu atitinkamose valstybėse, turės tai daryti kiekvienoje valstybėje atskirai nacionaliniu keliu. Tačiau tokiu atveju būtina ženklo perdavimo sutartyje numatyti sąlygą, kad perdavėjas privalo panaikinti tarptautinę prekių ženklo registraciją, nes kitaip ir po perdavimo sutarties sudarymo Tarptautiniame biure ženklo savininku ir toliau bus perdavėjas, o tai gali sukelti sunkumų įgijėjui ateityje naudojantis savo teisėmis į prekių ženklą ir registruojant ženklą nacionaline tvarka. Jei tarptautinis prekių ženklas perdavimo sandorio pagrindu perleidžiamas keliems įgijėjams, tai atitinkamai visi jie turi turėti teisę paduoti tarptautinę paraišką. Jeigu atitinkamą teisę turi ne visi, tuomet prekių ženklo perdavimo sandoris ir savininkų pasikeitimas registruojamas skirtingais būdais: vienų savininkų atžvilgiu per Tarptautinį biurą, o likę, negalėdami pasinaudoti vienos paraiškos padavimo galimybe, turi kreiptis atskirai į kiekvienos susitariančiosios valstybės prekių ženklų registrą.¹⁰¹

Kai prekių ženklo savininkas perduoda ženklą įgijėjui, bet teisiniai formalumai iki galo nėra užbaigti, perdavimo sutartis neįregistruota, tuomet teismai elgsis su buvusiu prekių ženklo savininku kaip su teisėtu prekių ženklo turėtoju: laikoma, kad perdavėjas valdo prekių ženklą, jį globoja labai perėmėjo, kuris gali pareikalauti iš jo ne tik panaudoti ženklą prieš trečiąją šalį, bet taip pat ir užbaigti perdavimo formalumus.¹⁰²

Kitas aptartinas atvejis – įmonių reorganizavimas ir pirkimas-pardavimas, kai prekių ženklo likimą dažniausiai lemia įmonės likimas. Reorganizuojant perleidžiamos teisės ir pareigos (prievolės) kitam (kitiems) juridiniam (-s) asmeniui (-ims), kuris (-ie) tęsia reorganizuoto juridinio asmens veiklą.¹⁰³ Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Įmonės reorganizavimas apima jungimo (prijungimo ir sujungimo) ir skaidymo (išdalijimo ir padalijimo) būdus.¹⁰⁴ Įmonės reorganizuojamos dėl įvairių tikslų, siekiant pagerinti jų finansinę padėtį, veiklos efektyvumą, siekiant įgyti dominuojančią padėtį rinkoje ir t.t. Parduodamos įmonės nuosavybės teisė į naudojamą, valdomą ir disponuojamą prekių ženklą gali būti vienas iš pagrindinių kriterijų, skatinančių pirkėjų susidomėjimą ir paklausą. Garsus ir žinomas prekių ženklas gali būti pajamų šaltiniu, net ir nesinaudojant juo pagrindinėje įmonės veikloje, o disponuojant teisėmis į prekių ženklą licencijų ar franšizės sutarčių pagrindu.

¹⁰⁰ World Intellectual Property Organization. Guide to the International Registration of Marks. Part B: Chapter II: The International Procedure. Changes in the International Registration. 60.03 p.
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide_partb_2-05.html#P2166_165457; prisijungimo laikas: 2011-06-11.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 516.

¹⁰³ Baranauskas E., Karulaitytė-Kvainauskienė I., Kiršienė J. ir kt./ red. Pakalniškis V., Papirtis L. V. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. P. 212.

¹⁰⁴ CK 2.97 str. 1 d., 2 d., 5 d.

Preziumuojama, kad visos įmonės pirkimo – pardavimo atveju su ja yra perduodamas ir visas jai priklausantis turtas, nebent sutartyje būtų numatyta kitaip.¹⁰⁵ Tinkamas teisių į prekių ženklą neidentifikavimas gali tapti nesėkmingo sandorio priežastimi. Taip pat pabrėžtina, kad reikia skirti įmonės akcijų pirkimą, nuo įmonės kaip turtinio komplekso pirkimo. Perkant įmonę kaip turtą, galioja anksčiau minėta prezumpcija, kad įmonės materialusis ir nematerialusis turtas perduodamas kartu su įmone. Tuo tarpu akcijų pirkimo-pardavimo sandoris neapima likusio įmonės turto, jis lieka pačios įmonės nuosavybė, nebent šalys susitarė kitaip.¹⁰⁶ Taigi, siekiant tinkamai realizuoti abiejų sandorio šalių interesus, patartina sudaryti atskirą sutartį dėl prekių ženklo ir kitų įmonės pramoninės nuosavybės objektų perdavimo, ne tik siekiant teisinio apibrėžtumo, aiškumo bei vengiant ginčų ateityje dėl to, kas yra perduota kartu su įmone, bet ir siekiant sėkmingai atlikti prekių ženklo savininko pasikeitimo perregistravimo procedūrą.¹⁰⁷ Siekiant registruoti savininko nuosavybės pasikeitimo faktą dažniausiai yra reikalaujama pateikti prekių ženklo perleidimą patvirtinančius dokumentus.¹⁰⁸

Įmonės išdalijimo ar padalijimo metu, dalies įmonės ar dukterinės bendrovės pardavimo metu, pirkėjas, kita šalis, privalo būti labai atidi ir reikalauti sutartyje detaliai įtvirtinti, kokios teisės į prekių ženklą yra perleidžiamos, o įmonės skaidymo metu aiškiai aptarti, kam kokios teisės ir kokia apimtimi pereina. Tai svarbu dėl to, kad esant daliniam įmonės pirkimui-pardavimui yra preziumuojama, kad pirkėjas įgyja nuosavybės teises tik į tai, kas nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. Jei pardavėjas neperduoda nuosavybės teisių į prekių ženklą, tuomet pirkimo-pardavimo sutartyje tikslinga išlygti sąlygą, numatančią pareigą pardavėjui išduoti licenciją pirkėjui neterminuotai naudotis prekių ženklu. Taip pat reikėtų aptarti ir licencinių mokesčių klausimą, nes vėliau, numačius neprotingai didelį licencinį mokestį, naujajam savininkui toks sandoris gali būti nenaudingas. Licencinė sutartis gali būti pridedama prie pagrindinės sutarties kaip priedas, arba įtraukiama į pačią sutartį, kai šalių nustatyta esminė sutarties sąlyga. Licencijos suteikimo poreikis priklauso tik nuo šalių valios, pagrindinio sandorio tikslų, tolimesnių verslo vystymo tikslų. Perkant dukterinę įmonę, atkreiptinas dėmesys, kad praktikoje dukterinės įmonės dažnai naudoja motininės įmonės prekių ženklus. Tokiais atvejais dukterinės įmonės pirkėjas neigis nuosavybės teisių į minėtus prekių ženklus, todėl išėitis yra licencijavimas, kuris plačiau bus aptartas kitame skyriuje „Prekių ženklo licencinės sutartys“.

¹⁰⁵ CK 6.402 str. 1 d.; Reglamento Nr. 207/2009 17 str. 2 d.

¹⁰⁶ Means of Acquiring Intangible Assets. <http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran03.html>; prisijungimo laikas: 2011-06-14.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 3 d. 2 p.

2.2 Prekių ženklo licencinės sutartys

2.2.1 Prekių ženklo licencinių sutarčių samprata ir rūšys

Daugumoje pasaulio valstybių išsigalėjusi rinkos ekonomika, auganti tarptautinės prekybos apyvarta, spartėjantis tarptautinis darbo pasidalijimas skatina plėtoti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu licenzijų prekybą. Šiai dienai licencinės prekybos metinis prieaugis du, tris kartus viršija bendrą tarptautinės prekybos tempą, tai yra viena iš perspektyviausių prekybos formų, ypač populiari šalyse, kuriose stipriai išvystytas pramonės ir mokslinių tyrinėjimų sektorius.¹⁰⁹ Licenzijų prekyba labai aktyvi JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir kitose valstybėse. Prekių ženklas yra vertingas verslo objektas, gali būti, kad vienintelis savininko verslo pajamų šaltinis yra prekių ženklo licencijavimas¹¹⁰, tačiau ir pasyvus licenzijų prekybos balansas nerodo įmonės atsilikimo, nes dažnai ekonomiškai naudingiau įsigyti teisę prekiauti ar gaminti kokį nors objektą, sužinoti gamybos paslaptis, įgyti teisę naudotis žinomu ir gerą reputaciją turinčiu prekių ženklu, negu patiems eikvoti tam lėšas ir laiką.¹¹¹

Licencija – tai leidimas naudoti verslo tikslams apsaugotą arba neapsaugotą išradimą, naudingąjį modelį, pramonės dizainą, prekių ženklą ar gamybos paslaptį (*know-how*).¹¹² Šiame darbe licencinės sutartys bus nagrinėjamos tik kaip disponavimo prekių ženklais forma, kitus galimus licencinės sutarties objektus aptariant tik esant būtinybei atskleisti prekių ženklo licencinės sutarties turinio ir formos specifiką. Taigi licencijavimas – tai savanoriškas teisės naudoti prekių ženklą suteikimas visiems arba daliai prekių ir/ar paslaugų žymėti, kuomet prekių ženklo savininkas (licenciaras) išlieka ženklo, kuriuo naudotis buvo suteikta licencija, savininku, ir sutinka, kad vienas ar daugiau civilinės teisės subjektų (licenciatų) naudos prekių ženklą savo prekėms, paslaugoms ar jų daliai žymėti. Šiek tiek lakoniškiau prekių ženklo licencinė sutartis apibrėžiama Prekių ženklo įstatymo 2 str. 10 d. Dauguma prekių ženklo licenzijų yra suteikiamos kontraktu, sutartimi ir sutartis diktuoja, kokias teises įgyja licenciatas. Licenzijų sutartys sudaromos siekiant tiksliai apibrėžti kuo daugiau susitarimo sąlygų.¹¹³ Jos gali būti sudaromos tarp vienos valstybės arba skirtingų valstybių fizinių ir/ar juridinių asmenų. Sutartis sudaroma, kai yra du teisinio santykio dalyviai: licenciaras suranda licenciatą arba atvirkščiai, pagal tai, kas pirmasis išreiškia norą sudaryti licencijos sutartį, licencijos skirstomos į aktyviasias ir pasyviasias. Prekių ženklo licencinė sutartis yra laikoma atlygintine arba neatlygintine dvišale

¹⁰⁹ Žilinkas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 453.

¹¹⁰ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 520.

¹¹¹ Žilinkas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 453.

¹¹² Ten pat, P. 454.

¹¹³ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 516.

konsensualine sutartimi¹¹⁴, ir abi sutarties šalys turi aiškiai išreikštas arba numanomas teises ir pareigas. Taip pat pastaroji sutartis nėra laikytina fiduciarine sutartimi, kadangi manytina, kad prekių ženklo licencinė sutartis paprastai nėra susijusi su šalių tarpusavio pasitikėjimu ir lojalumo pareiga, priešingai, tai komerciniais šalių interesais ir verslo praktika pagrįsta sutartis.¹¹⁵

Prekių ženklų licencijos į rūšis skirstomos pagal formą, valios išraišką, išimtinumą, valios laisvę ir kt. Pagal išimtinumą licencijas galima suskirstyti į neišimtinės (paprastąsias), išimtinės, vienintelės ir pilnutinės. Prekių ženklų įstatyme yra straipsnių, kuriuose užsimenama apie išimtinės ir neišimtinės prekių ženklo licencines sutartis, tačiau jų sąvokos nėra detalizuojamos (PŽĮ 44 str. 1 d. ir 50 str. 1 d.). Vokietijos, Čekijos ir kai kurių kitų Europos valstybių nacionalinėje teisėje taip pat nėra detalizuotos šios sąvokos, o Lenkijoje, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje minėtos sąvokos apibrėžiamos. Pabrėžtina, kad Prekių ženklų įstatyme būtų naudinga apibrėžti išimtinės, neišimtinės, pilnutinės ir vienintelės licencijos sąvokas, tokiu būdu įvedant aiškumą dėl minėtų definicijų turinio.

Neišimtinė (paprastoji) licencija yra tokia licencijavimo rūšis, kuri leidžia licencijos objektą - prekių ženklą, naudoti ne tik licenciatui, bet ir licenciarui. Licenciarui paliekama teisė išduoti analogiškas licencijas ir kitiems civilinės teisės subjektams. Pastebėtina, kad dauguma prekių ženklų licencinių sutarčių yra neišimtinės.

Išimtinė licencija yra licencijavimo rūšis, kai naudoti konkrečios apimties prekių ženklą turi teisę tik licenciatas, išimtinai vienas asmuo. Apimtis apibrėžiama sutartyje įvardijant prekių ženklo naudojimo būdą (pvz.: tik ant gaminio pakuotės ir/ar reklamai), terminą, apimtį (pvz.: apibrėžiant per metus pagaminamų prekių, kurios yra žymimos prekių ženklu, skaičių), teritoriją, žymimų prekių ar paslaugų klasę. Po tokios sutarties sudarymo licenciaras nebeteks galimybės licencinėje sutartyje numatytu terminu laisvai disponuoti nurodytos apimties prekių ženklu – sudaryti kitos licencijos, laisvai perleisti teises į prekių ženklą kitiems asmenims (tokiu atveju licencija galiotų teisių perėmėjui) ar pats naudoti verslo tikslais prekių ženklą išimtinės licencijos ribose. Vienintelis išimtinio licenciatas skirtumas nuo prekių ženklo savininko yra teisių turėjimas – išimtiniam licenciatui teisės ne priklauso, o yra tik suteiktos laikinai naudotis.¹¹⁶ Išimtinės licencijos atveju licenciatas turi teisę naudoti prekių ženklą, sublicencijuoti, jei tai numatyta licencijos sutartyje, drausti kitiems asmenims licencijos apimtyje, įskaitant ir pati licenciarą, naudoti ženklą, taip pat pagal Prekių ženklų įstatymo 50 str.

¹¹⁴ Mikelėnas V. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Vilnius: Justitia, 2003. T. 1. P. 200.

¹¹⁵ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 28-29.

¹¹⁶ Želvys A. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licenciatas teisinės padėties ypatumai // Teisė. 2009, Nr. 71. P. 166.

1 d. licenciaras turi teisę kreiptis į teismą ginant savo išimtinę teisę, net jeigu sutartyje numatyta kitaip. Tuo tarpu neišimtinės licencinės sutarties atveju yra suteikiama tik teisė naudoti ženklą, ir, jeigu licencinė sutartis numato, suteikti sublicencijas. Teisę kreiptis į teismą dėl trečiųjų asmenų atlikto prekių ženklo pažeidimo neišimtinis licenciatas turėtų realizuoti per licenciarą, arba gavus jo sutikimą, arba dėl to iš anksto susitarti licencinėje sutartyje.¹¹⁷ Nacionaliniai teisės aktai šios neišimtinio licenciaro teisės nereglamentuoja. Tačiau pažymėtina, kad neišimtinio licenciatas teisė kreiptis į teismą gali būti savarankiškai įgyvendinama jam priklausančių materialųjų subjektinių teisių dalyje¹¹⁸ (pvz., teisė naudoti prekių ženklą pagal licencinę sutartį, teisė nutraukti licencinę sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, teisė į nuostolių atlyginimą ir t.t.). Tai labai svarbu kalbant apie neišimtinio licenciatas teisę kreiptis į teismą kaip konstitucinę teisę. Taigi neišimtinis licenciatas, dėl jam licencine sutartimi suteiktų materialųjų teisių gynbos, turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą, kai priešinga ginčo šalis yra licenciaras. Taip pat neišimtinis licenciatas turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo, kai ginčo šalis yra trečiasis asmuo, nes licenciatą ir prekių ženklo pažeidėja sieja prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.245 str. 1 d.; CK 6.251 str. 1 d.). Tačiau šiuo atveju neišimtinis licenciatas neturės teisės taikyti kitus teisių gynimo būdus (pvz., reikalauti uždrausti naudoti klaidinamai panašų žymenį), todėl nuostolių atlyginimas yra apsunkinamas, nes pažeidimas gali būti tęsiamas toliau.¹¹⁹ Dar viena galimybė neišimtiniam licenciatui apginti pažeistas savo teises yra pareiškiant netiesioginį ieškinį, kai tenkinamos CK 6.68 str. sąlygos. Netiesioginis ieškinytis naudojamas tuomet, kai licenciaras negina licenciatas pažeistų teisių, neinformuoja licenciatas dėl tokio savo elgesio motyvų, sutartimi neperduoda teisės kreiptis į teismą, ir taip pažeidžia savo pareigą užtikrinti tinkamą teisės į prekių ženklą naudojimą, pažeidžia bendradarbiavimo ir sąžiningo išipareigojimų vykdymo principus.¹²⁰ Tuomet licenciatas pagal CK 6.68 str. įgyja teisę priverstinai įgyvendinti skolininko (licenciaro) neabejotinas ir vykdytinas teises, pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus (licenciatas) interesus.¹²¹ Neišimtinis licenciatas, įrodęs, kad jo teisės buvo pažeistos dėl trečiosios šalies nesąžiningos konkurencijos veiksmų, turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą Konkurencijos įstatymo pagrindu.¹²² Tačiau pastarąją teisę jis įgyja, tik įrodęs, kad pažeistų savo teisių negali

¹¹⁷ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 53-54

¹¹⁸ Želvys A. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licenciatas teisinės padėties ypatumai // Teisė. 2009, Nr. 71. P. 165.

¹¹⁹ Ten pat, P. 168-169.

¹²⁰ Ten pat, P. 169.

¹²¹ CK 6.68 str. 1 d.

¹²² Konkurencijos įstatymo 17 str. ir 16 str. 1 d.

tinkamai apginti Prekių ženklų įstatymo pagrindu, nes konkurencijos teisės taikymas yra traktuotinas tik kaip papildomos teisinės apsaugos galimybė, tačiau ne alternatyva.

Kai sutartyje nėra pažymėta, kad licenciatui yra suteikiama išimtinė licencija į prekių ženklą, laikoma, kad suteiktoji licencija yra paprastoji ir nurodytieji disponavimu prekių ženklų apribojimai prekių ženklo savininkui netaikomi.

Pilnutinė licencija – licencijavimo rūšis, kai perduodamos visos teisės naudotis prekės ženklu visoje prekių ženklo apimtyje. Kol galioja tokia sutartis licencijos objekto negali naudoti net ir pats licenciaras, taip pat jis nepasilieka teisės išduoti licencijų kitiems asmenims ar organizacijoms. Tokia licencijavimo praktika yra gana reta.¹²³

Vienintelė licencija – tai licencijavimo rūšis, kuri leidžia vienintelės licencijos turėtojui kartu su prekių ženklo savininku naudoti tą patį prekių ženklą, toje pačioje apimtyje. Pabrėžtina, kad vienintelė licencija nėra sinonimas išimtinėi licencijai. Dėl šios priežasties nėra įprasta ir terminologiškai teisinga apibrėžiant suteikiamos licencijos formą naudoti išsireiškimą – suteikiama „vienintelė-išimtinė teisė“ naudoti prekių ženklą. Patartina vengti tokios formuluotės naudojimo, kadangi išsireiškimas „vienintelė licencija“ kaip tik skirtas pabrėžti, kad tai nėra išimtinė licencija. Pažymėtina, kad vienintelės licencijos gali turėti panašų komercinį efektą į išimtinės licencijos, kai licenciaras sudarydamas licencinę sutartį palieka sau teise naudotis prekių ženklu, bet taip nedaro ir panašūs atvejai.¹²⁴

Licencijos pagal formą yra skirstomos į žodines ir rašytines. Teisės aktai nenumato privalomos prekių ženklų licencijos formos, todėl jos gali būti tiek žodinės, tiek rašytinės formos. Tačiau remiantis Prekių ženklų įstatymo 44 str. 2 d. vienos šalių prašymu licencinės sutarties duomenys gali būti įrašomi į Prekių ženklų registrą, tik jei sutartis sudaroma rašytine forma, todėl praktikoje šalys dažniau renkasi rašytinę sutarties formą. Licencinė sutartis nuo jos įrašymo į Prekių ženklų registrą dienos įsigalioja tretiesiems asmenims, o tai yra reikšminga ginant pažeistas teises teisme.¹²⁵

Pažymėtina, kad kai kurios licencijos nėra bendro susitarimo, konsensuso rezultatas. Licencijos egzistavimas gali būti pripažintas teismo, net jei prekių ženklo savininkas nepripažįsta sudaręs licencinę sutartį, pavyzdžiui, kai savininkas sudarė trečiajai šaliai aiškų įspūdį ir taip suformavo teisėtus lūkesčius, kad jei kita šalis naudosis prekių ženklu, tai savininkas neiškels jai bylos dėl jo nuosavybės teisių pažeidimo. Taigi pagal subjektų valios išraišką licencijos skirstomos į aiškiai išreikštas ir numanomas, kai asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į

¹²³ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 454.

¹²⁴ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 521.

¹²⁵ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 5 d., 50 str. 1 d.

konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes.¹²⁶ Pažymėtina, kad siekiant teisinio apibrėžtumo, vengiant ginčų ir siekiant apsaugoti vertingą prekių ženklą, patartina vengti numanomų licencijų ir savininkui, naudojant prekių ženklą verslo santykiuose su kitais civilinės teisės subjektais, patartina tiksliai apibrėžti tarp jų atsirandančius teisinius santykius.

Taip pat teisės doktrinoje išskiriamos savanoriškos ir priverstinės licencijos. Tačiau priverstinis prekių ženklų licencijavimas yra draudžiamas pagal TRIP's sutarties 21 str., todėl ir pagal Prekių ženklų įstatymą visos prekių ženklų licencijos gali būti sudaromos tik laisva valia. Bet tai nereiškia, kad privalomas licencijavimas yra neegzistuojantis dalykas, taip atsitinka, kai priverstinai licencijuojamas kitas intelektinės nuosavybės objektas, kuris kartu apima ir prekių ženklą (pvz.: erdvinis prekių ženklas, kuris yra saugomas autorių ir dizaino teisės).¹²⁷ Dažnai prekių ženklas yra neatskiriamas kažkokio patentuoto išradimo ar saugomo dizaino dalis ar bruožas, kas irgi yra saugoma patentų ir dizaino teisės, tuomet privaloma patentų ar dizaino licencija automatiškai įtraukia naudos gavimą iš atitinkamo prekių ženklo.¹²⁸

Taip pat galima išskirti nacionalinio, bendrijos ir tarptautinio prekių ženklo licencijas pagal tai, kokia tvarka registruotas ženklas yra licencijuojamas. Pastarosios licencijos savo turiniu yra labai panašios, tačiau esti keli reikšmingi bendrijos ir tarptautinio prekių ženklo licencijų skirtumai nuo nacionalinio ženklo licencijos: 1. Bendrijos prekių ženklo licencijos atveju išimtinis licenciatas skirtingai nei nacionalinio prekės ženklo išimtinis licenciatas, gali savarankiškai kreiptis į teismą gindamas savo pažeistas teises tik su sąlyga, kad ženklo savininkas po oficialaus pranešimo apie tokio licenciatu teisių pažeidimą per atitinkamą laiką pats nepareiškė ieškinio (Reglamento Nr. 207/2009 22 str. 3 d.). Pažymėtina, kad tapati nuostata buvo įtvirtinta ir ankstesnės redakcijos Prekių ženklų įstatyme. 2. Reglamento Nr. 207/2009 22 str. 4 d. skirtingai nei Prekių ženklų įstatymas tiesiogiai numato, kad licenciatas norėdamas gauti kompensaciją už jam padarytą žalą turi teisę įstoti į licenciaro pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo. Lietuvos Respublikoje ši nuostata taip pat yra galiojanti, tačiau nėra tiesiogiai apibrėžta įstatyme, o kyla iš materialiujų licenciatu teisių įgyvendinimo, tačiau tik tuo atveju, jei licencinė sutartis yra registruota ir galioja tretiesiems asmenims. 3. Tarptautinė prekių ženklo licencijos sutartis yra registruojama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro Tarptautiniame registre, tačiau pažymėtina, kad pagal Prekių ženklų įstatymo 34 str. 5 d. tarptautinio ženklo registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, jeigu duomenys apie licencinę sutartį neįrašyti Prekių ženklų įstatymo 44 str. nustatyta tvarka.

¹²⁶ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 516-517.

¹²⁷ Želvyas A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 54.

¹²⁸ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 522.

Taip pat teisės doktrinoje ir praktikoje išskiriamos sublicencijos ir kitos licencijų rūšys. Sublicencijos galimybė turi būti suderinta su licenciaru ir aptarta pirminėje licencijavimo sutartyje. Pažymėtina, kad Paryžiaus konvencija, TRIPS sutartis, Direktyva Nr. 89/104 ir Reglamentas Nr. 207/2009 apie sublicencijas nutyli ir palieka tai reglamentuoti nacionalinei teisei. Didžiojoje Britanijoje įtvirtinta, kad licenciatas gali sublicencijuoti prekių ženklą tik savo licencijos galiojimo ribose¹²⁹, tačiau Lietuvoje toks reikalavimas nėra tiesiogiai įtvirtintas teisės normose, nėra ir suformuotos teismų praktikos tuo klausimu, tačiau vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į licencinių sutarčių esmę ir prekių ženklo savininko interesus, galima daryti išvadą, kad tokia sublicencijavimo sąlyga yra pagrįsta ir teisinga bei turėtų būti įtvirtinta įstatyme. Tai suponuoja, kad išimtinis licenciatas gali išduoti išimtinę ir neišimtinę sublicenciją, o neišimtinis licenciatas tik neišimtinę sublicenciją. Pažymėtina, kad Prekių ženklų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios licencines sutartis, sublicencinei sutarčiai taikomos mutatis mutandis.¹³⁰ Sublicencinės sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei licencinės sutarties, o nutraukus licencinę sutartį, baigiasi ir sublicencinė sutartis. Tai pat pažymėtina, kad prekių ženklo savininkas išsaugo teisę kreiptis į teismą ar licenciatą, kad pastarasis nutrauktų sublicencinę sutartį, jeigu sublicenciatas pažeidžia sutartį ir daro žalą licenciarui ar kitiems prekių ženklo naudotojams.¹³¹

Prekių ženklų licencines sutartis pagal susiformavusią praktiką galima taip pat suskirstyti į vidaus sandorius ir išorinius sandorius. Kai kurie prekių ženklų sandoriai yra griežtai vidiniai, jie veikia tikrai prekių ženklo savininką ir nedaro įtakos būdui, kuriuo prekių ženklas funkcionuoja kaip prekių ar paslaugų kilmės garantija. Pavyzdžiui, kai įmonė, prekių ženklo savininkė, persitvarko į susijusių įmonių grupę, veikiančią subsidijavimo ir licencijų pagrindu įvairiose valstybėse, siekiant lengvesnės mokesčių naštos. O išoriniai prekių ženklų licencijų sandoriai yra daugiau pastebimi, tai tokie sandoriai, kurie sudaromi tarp skirtingų civilinės teisės subjektų, rinkos dalyvių; jų tikslas būti pastebėtiems ir matomiems visuomenėje, nes taip tampa žinomi, pritraukia vartotojus ir išsikovoja vietą rinkoje. Įstatymai nedaro skirtumo tarp vidinių ir išorinių sandorių, daugiau dėmesio išoriniams sandoriams skiria patys investuotojai, visuomenė, teisininkai, bet iš tikrųjų nematomi vidaus sandoriai sudaro tvirtą pagrindą, ant kurio prekių ženklu pagrįsta prekė ar paslauga sugeba klestėti.¹³²

Sudarant licencines sutartis šalims labai svarbu gebėti skirti licencijų rūšis ir žinoti jų teisinio reglamentavimo ypatumus. Tai lemia įgyjamų teisių apimtį, reikšminga siekiant tinkamai išreikšti savo valią, registruojant licencines sutartis ir taip įgyjant apsaugą nuo trečiųjų asmenų

¹²⁹ Ibid, P. 523.

¹³⁰ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 7 d.

¹³¹ Želvyš A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 119-120.

¹³² Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 525-526.

veiksmų, pažeidžiančių licenciato teises. Licencijų rūšys lemia teisės pačiam kreiptis į teismą įgyvendinimą. Suteikiamos licencijos rūšis gali būti įvardinama tiesiogiai arba apibrėžiama per sutarties turinį.

2.2.2 Prekių ženklo licencinių sutarčių turinys: esminės ir šalių sulygtos sąlygos

Tik tikslus licenciato teisių į prekių ženklo naudojimą aprašymas užtikrins prekių ženklo savininko bei licenciato teises ir prekių ženklo komercinės vertės išsaugojimą. Prekių ženklo licencinėje sutartyje nurodoma, kokiomis sąlygomis ir būdais prekių ženklas suteikiamas naudotis, nauji ženklo naudojimo būdai, neaptarti sutarties sudarymo metu, turi būti suderinami su licenciaru, jei jie nėra numanomi.¹³³ Jei prekių ženklas naudojamas pažeidžiant licencinės sutarties sąlygas, licenciaras turi teisę to prekių ženklo suteikiamas teises panaudoti prieš licenciatą¹³⁴, t.y., ne tik nutraukti licencinę sutartį, bet ir, atsižvelgiant į padarytą pažeidimą, uždrausti žymėti prekių ženklu konkrečias prekes ar paslaugas, reikalauti sunaikinti netinkamos kokybės ar netinkamai pažymėtas prekes ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Bendras sutarčių reguliavimo principas yra sutarčių laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys gali laisvai apibrėžti sutarties turinį ir abipusiu sutikimu atsisakyti laikytis licencinių sutarčių nuostatų, jeigu to nedraudžia imperatyvios įstatymų normos. Pažymėtina, kad nuostatos, prieštaraujančios antimonopolinės ar antikonkurencinės veiklos draudimui, paprastai yra laikomos niekinėmis ir negaliojančiomis.¹³⁵ Kai kurios prekių ženklo licencinės sutarties sąlygos gali būti numanomos, kylančios iš sutarties esmės ir tikslo. Tačiau sutarčių laisvės principas nėra absoliutus, tam, kad sutartis galėtų, ji turi turėti esmines sąlygas. Kiekvienos sutarties esminės sąlygos yra sutarties šalys ir dalykas, kitos atitinkamų sutarčių sąlygos pripažįstamos esminėmis, jeigu to reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai, taip pat sąlygos, kurias šalys laiko esminėmis (CK 6.162 str. 2 d.). Taigi prekių ženklo licencijos sutartyje privalo būti nurodyti sutarties šalių duomenys, prekių ženklo registracijos numeris ar kitas identifikuojantis žymuo (pvz., teismo sprendimo data ir numeris, kuriuo prekių ženklas buvo pripažintas plačiai žinomu¹³⁶), prekės ir paslaugos, kurioms žymėti suteikiama licencija. Prekių ženklo licencine sutartimi gali būti licencijuojamos tik išimtinės teisės, kurios priklauso konkrečiam asmeniui, turinčiam teisę leisti arba drausti naudoti

¹³³ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 121.

¹³⁴ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 6d.; Reglamento Nr. 207/2009 22 str. 2 d.; Direktyvos Nr. 89/104 8 str. 2 d.

¹³⁵ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 118.

¹³⁶ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679. XXV skirsnis 165.13 p.

prekių ženklą.¹³⁷ Išimtinės teisės į prekių ženklą ir prekių ženklo teisinę apsaugą pagal Prekių ženklų įstatymo 9 str. ir 38 str. asmuo įgyja tik įregistravęs prekių ženklą arba ženklą teismo tvarka pripažinus plačiai žinomu¹³⁸, todėl atitinkamai licencinės sutarties objektu gali būti tik registruotas arba teismo pripažintas plačiai žinomu prekių ženklas. Platus žinomumas – tai laike neapibrėžta sąvoka. Kiek laiko platus žinomumas tęsiasi po atitinkamo teismo sprendimo, yra nenurodoma, todėl ir plačiai žinomo prekių ženklo licencijavimas yra neapibrėžtas laike ir dėl to rizikingas sandoris. Nuginčijus ženklo platų žinomumą, baigiasi ir licencinė sutartis, kadangi nebelieka licencijuojamo objekto. Neregistruotas prekių ženklas teoriškai taip pat galėtų būti sutartimi suteiktas naudotis kitiems asmenims. Tarp sandorio šalių tokia sutartis turėtų teisinę galią ir būtų įpareigojanti, tačiau pasinaudoti tokia sutartimi prieš trečiuosius asmenis, remiantis Prekių ženklų įstatymo suteikiama negatyviaja žymens naudojimo teise, nebūtų galimybės, prekių ženklo teisinės apsaugos lygis būtų kur kas silpnesnis, todėl sudaryti tokią sutartį labai rizikinga. Žiūrint iš praktinės pusės tokių sutarčių, kurių objektas yra neregistruotas prekių ženklas, sudaryti neverta, nebent prekių ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu ir tuo pagrindu būtų įgijęs tam tikrą apsaugos lygį pagal Prekių ženklų įstatymą arba prekių ženklas atitiktų Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. reikalavimus (t.y. būtų savininko pirmumo teise naudojamas žymuo su skiriamuoju požymiu), tuomet teisė į atitinkamą žymenį ir jo teisinę apsaugą atsiranda Konkurencijos įstatymo pagrindu.¹³⁹ Atitinkami sandoriai, kurių objektas yra neregistruotas prekių ženklas, saugomas Konkurencijos įstatymo pagrindu, gali būti vadinami kvazilicencinėmis sutartimis, kadangi savo turiniu yra panašūs į Prekių ženklų įstatymo reglamentuojamas licencines sutartis. Pažymėtina, kad kai kurie autoriai teigia, kad jeigu prekių ženklas negalioja (yra neregistruotas arba registracija pasibaigusi ir nepratęsta), licencinė sutartis objektyviai nebegali būti vykdoma, nes nelieka teisės į prekių ženklą.¹⁴⁰ Šia tema yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas pažymėdamas, kad prekių ženklo savininkas licencine sutartimi gali perduoti prekių ženklą tik nurodytoms ženklo liudijime prekėms ir paslaugoms ženklinti, taip pat aiškiai atribodamas licencijos sutartis nuo sutikimo naudoti prekių ženklą. Teismas pabrėžė, kad licencinės sutarties objektu gali būti tik registruotas prekių ženklas, visa kita vertintina kaip sutikimas naudoti žymenį.¹⁴¹

¹³⁷ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 57-58.

¹³⁸ Prekių ženklų įstatymo 9 str.; Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str.; TRIPS 16 str. 3 d.

¹³⁹ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 136-138.

¹⁴⁰ Ten pat, P. 66.

¹⁴¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje AB „Vilniaus degtinė“ v. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės, Nr. 3K-3-337/1999, kat. 47. http://www2.lai.lt/lat_web_test/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=17015; prisijungimo laikas: 2012-08-20.

Remiantis Prekių ženklų įstatymo 12 str. 3 d. nuo paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo datos pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą, ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga, kuri suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų Prekių ženklų įstatymo 38 str., galimo pažeidimo. Tačiau laikina apsauga nėra tapati išimtinėi teisei į prekių ženklą, kadangi suteikiama teisė tik įspėti, bet ne taikyti kitus pažeistų teisių gynimo būdus, numatytus Prekių ženklų įstatymo 50 str. Todėl manytina, kad licencinių sutarčių kontekste (ne konkurencijos teisės kontekste) šalys gali sudaryti tik sąlyginę prievolę sukuriančią licencinę sutartį su atidedamąja sąlyga, kurios objektas būtų neregistruotas prekių ženklas, dėl kurio registracijos yra paduota paraiška, arba prekių ženklas, kuris dar nėra teismo pripažintas plačiai žinomu, kadangi šalys sutarties sudarymo metu negali tvirtai žinoti, ar atitinkamas prekių ženklas bus įregistruotas ar pripažintas plačiai žinomu. Kol atitinkamą sąlyga nėra įgyvendinta, prievolė pagal sąlyginį sandorį neatsiranda.¹⁴²

Prekių ženklo licencijos gali būti išduodamos kaip patentinių arba *know-how* licencijų priedas arba atskirai¹⁴³, todėl labai svarbu sutartyse tiksliai apibrėžti sutarties dalyką, kad vėliau netektų tikrosios sandorio šalių valios įrodinėti teisme. Taip pat galimi atvejai, kai licenciaras yra įregistravęs kelis susijusius prekių ženklus, pavyzdžiui, vieną žodinei žymai CURLIE CUDDLES prekių ženklo ir kitą vaizdinei žymai, susidedančiai iš žodžių CURLIE CUDDLES ypatingame formate. Licenciatui apie tai nežinant, tai gali tapti nesusipratimo priežastimi. Todėl priklausomai nuo konteksto gali būti verta į prekių ženklo licencinę sutartį įtraukti apsaugos sąlygas, kurios sudarytų galimybes papildyti licenciją teisėmis į naujus prekių ženklus, kai ženklo savininkas toliau plėtoja pakeitimus esančių prekių ženklų ar kuria naujus.¹⁴⁴ Taip pat pabrėžtina, kad netradiciniai žymenys (pvz.: kvapas, skonis, judesys), kurių neįmanoma pavaizduoti grafiškai, negali būti registruojami kaip prekių ženklai. Todėl jie negali būti ir licencijos sutarties objektu.¹⁴⁵ Tačiau užsienio valstybių praktikoje (pvz.: JAV) būta vienetinių atvejų, kai buvo registruoti kvapiniai prekių ženklai.¹⁴⁶ Tuo tarpu garsas, kurį galima užfiksuoti grafiškai remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimu¹⁴⁷, galėtų būti registruojamas prekių ženklas.

¹⁴² Mikelėnas V. Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002. P. 87-96.

¹⁴³ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 121.

¹⁴⁴ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 536.

¹⁴⁵ Ruževičiūtė R., Rudzevičius J. Vartotojiškos prekės ženklo vertės nustatymo modelis ir jo tobulinimas. P. 370. <http://vta.ttvam.lt/index.php/vta/article/download/25/37>; prisijungimo laikas: 2012-11-06.

¹⁴⁶ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 59.

¹⁴⁷ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, Nr. C-283/01. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0283:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2012-08-06.

Pažymėtina, kad Prekių ženklų įstatyme 44 str. 3 d. nurodomos sąlygos, kurios turi būti licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente, jeigu šalys nori licencinę sutartį registruoti Prekių ženklų registre. Tačiau jeigu šalys neketina registruoti licencijos sutarties, sutartis tarp šalių bus galiojanti net ir nesant visų įstatyme išvardintų sąlygų, taigi ne visos minėtame įstatyme išvardintos sąlygos laikomos esminėmis.

Licencinės sutarties galiojimo terminas ir teritorija savaime nėra sutarties esminės sąlygos, tačiau turėtų būti numatytos sutartyje. Galiojimo terminas apima sutarties įsigaliojimo datą, tąsą, pabaigą bei denonsavimo galimybes. Pažymėtina, kad nustatant licencijos galiojimo terminą, būtina atsižvelgti į valstybės, kurioje yra licenciatas, įstatymus. Kai kuriose valstybėse (pvz.: JAV) įstatymai numato, kad licencija negali būti išduota ilgesniam terminui nei galioja prekės ženklo registracija ir kad praėjus šiam terminui licenciaras neturi teisės gauti licencinio mokesčio.¹⁴⁸ Jei galiojimo terminas nenurodytas, jis laikytinas numanomu ir tęsiasi iki prekių ženklo registracijos galiojimo termino pabaigos. Jeigu licencijuojamas plačiai žinomas prekių ženklas, licencijos galiojimo terminas siejamas su prekių ženklo žinomumo laikotarpiu. Jei prekių ženklo licencija yra papildoma patento ar kito intelektinės nuosavybės objekto licencijai, tai šalutinės licencijos galiojimo terminas yra toks pats kaip pagrindinės.¹⁴⁹ Prekių ženklo licencijavimo sutartyje galima susitarti ir dėl trumpesnio licencijavimo laikotarpio, taip pat apibrėžti aplinkybes, kurioms esant galima vienašališkai nutraukti sutartį. Paprastai susitariama, prieš kiek laiko turi būti pranešta apie sutarties nutraukimą, taip pat gali būti sutarta, kad licenciaras tuojau pat nutrauks sutartį, jei licenciatas bankrutavo arba iškėlė ieškinį dėl apsaugos dokumento anuliavimo arba neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų.¹⁵⁰ Jeigu licenciatas naudoja prekių ženklą pasibaigus licencinei sutarčiai, tai yra laikoma licenciaro teisių pažeidimu. Licencijų sutartys neturi numanomų nuostatų suteikiančių licenciatui lengvatinį terminą po sutarties pasibaigimo, nebent sutartyje numatyta kitaip.¹⁵¹

Licencijoje svarbu aptarti ir teritoriją, kurioje galima licenciarui naudoti prekių ženklą. Paprastai licencijos sutartyje numatomas draudimas pardavinėti prekes ir teikti paslaugas pažymėtas tuo ženklu už nurodytos teritorijos ribų, taip pat įtraukiamos nuostatos, pagal kurias licenciaras įsipareigoja nesikišti į licencijos teritoriją.¹⁵² Jeigu nacionalinės licencijos galiojimo

¹⁴⁸ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 460.

¹⁴⁹ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 64.

¹⁵⁰ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 460.

¹⁵¹ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 116.

¹⁵² Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 122.

teritorija nenurodoma, tai laikoma, kad ji galioja visoje Lietuvos Respublikoje¹⁵³, analogiškai šis principas taikytinas ir bendrijos bei tarptautinėms licencijoms. Per pastaruosius kelis dešimtmečius paplitęs masinis internetinių komunikacijų naudojimas dar labiau komplikavo teritorinės apimties svarstymo problemą, kadangi dauguma interneto tinklo svetainių yra prieinamos visame pasaulyje. Todėl prekių ženklų licencijos internetiniam naudojimui turėtų atspindėti gerai apsvaistytus sutarties šalių ketinimus ir natūralų pavojų, kurį gali atnešti tarptautinis prekių ženklų kibernetinis naudojimas.¹⁵⁴

Siekiant apibrėžti išduodamų licencijų kiekį ir licenciaro teisę pačiam naudoti prekių ženklą konkrečioje teritorijoje, šalims pravartu sutartyje įvardinti licencijos rūšį, klasifikuojamą pagal išimtinumą. Licenciatui nemažiau svarbu žinoti ir kitų licenciatų veiklos teritoriją bei kontrolės lygį, kad galėtų įvertinti jam suteiktas veiklos sąlygas. Svarbi licencinės sutarties sąlyga yra kaina. Licencijos gali būti atlygintinės ir neatlygintinės. Praktikoje paplitusios atlygintinės prekių ženklų licencinės sutartys, kadangi tokio pobūdžio sutartys sudaromos verslo aplinkoje, siekiant pelno. Sutarties sąlygose, reglamentuojančiose kainą, numatoma atsiskaitymo forma (rojalti, vienkartinis mokestis, mišrus), kainos nustatymo kriterijai, įmokų terminai, atsiskaitymo valiuta, baudos, jų skaičiavimo tvarka ir dydis, minimalus licencinis mokestis. Rojalti gali būti išmokėtas kaip vienkartinis mokestis arba kaip pastovios išmokos, kurios yra fiksuotos arba susietos su apibrėžtais kriterijais (pvz.: vertės procentas nuo apyvartos)¹⁵⁵, tačiau dažniausiai licencijos mokestis skaičiuojamas nuo licencijuojamo prekės ženklo vertės.¹⁵⁶ Pažymėtina, kad kaina nėra prekių ženklų licencinės sutarties kaip ir perdavimo sutarties esminė sąlyga. Kaina gali būti nustatoma remiantis CK 6.198 str. 1 d., tačiau čia kyla anksčiau aptarti sunkumai dėl prekių ženklų vertės nustatymo ir tam skirto metodo pasirinkimo. Licencijoms būdingas ir avanso mokėjimas sutarties pasirašymo metu. Licenciaras gali papildomai pareikalauti licenciatą sumokėti už aprūpinimą kvalifikuotais specialistais, kurie apmoko ir supažindina licenciatą su reikalavimais, siekiant pasiekti sutartyje nustatytą kokybės standartą.¹⁵⁷ Pažymėtina, kad ten kur prekių ženklas yra intelektinės nuosavybės teisių paketo dalis, tai mokestis, kuris gali būti gautas už licencinę sutartį, turi būti proporcingai paskirstytas tarp licencijos objektų pagal dominavimo mastą ir vertę. Tokioje situacijoje silpną prekių ženklą pripažinus negaliojančiu, licenciatą pareiga mokėti mokesčius neišnyktų, nes jie turėtų būti mokami už ta pačia licencine sutartimi suteiktą teisę naudoti stiprų dizaino teisės saugomą

¹⁵³ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 64.

¹⁵⁴ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 535.

¹⁵⁵ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 118.

¹⁵⁶ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 64.

¹⁵⁷ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 122.

objektą.¹⁵⁸ Taigi prekių ženklo licencinėje sutartyje dažniausiai yra įtvirtinama pagrindinė licenciato pareiga mokėti licencinį mokestį, o licenciaro pagrindinė pareiga yra sudaryti galimybes licenciatui tinkamai naudotis licencijos suteikiamomis išimtinėmis teisėmis į prekių ženklą ir gauti naudą. Su tuo vienareikšmiškai susijusi ir licenciaro pareiga užtikrinti prekių ženklo tinkamą apsaugą ir tos apsaugos galiojimą, t.y. laiku mokėti registracijos mokesčius.¹⁵⁹ Reglamento Nr. 207/2009 50 str. 3 d. nurodoma, kad, sudarius licencinę sutartį, licenciaras gali atsisakyti nuo prekių ženklo teisinės apsaugos tikrai įrodžius, jog jis yra licenciatui pranešęs apie savo ketinimą. Tačiau šiai dienai Valstybinis patentų biuras nereikalauja pateikti licenciato sutikimo, siekiant išregistruoti prekių ženklą, todėl tai laikytina nacionalinio teisinio reguliavimo taisytina spraga. Aiškinant Prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d. ir Reglamento Nr. 207/2009 22 str. 3 d. pastebėtina dar viena licenciaro pareiga - ginti pažeistas licenciato teises, tai ypač aktualu neišimtinės licencijos atveju, kai licenciatas neturi teisės savarankiškai kreiptis į teismą, nebent šalių susitarimu numatyta kitaip.

Siekiant išsaugoti prekių ženklo vertę ir neklaidinti vartotojų yra labai svarbi licenciaro vykdoma kokybės kontrolės funkcija, kuri turėtų būti įtvirtinta licencinėje sutartyje. Licenciatas negali naudoti prekių ženklo prekėms ar paslaugoms, kurios neatitinka licenciaro nustatyto kokybės standarto. „Nuogas licencijavimas“ - ženklo licencijavimas be tinkamos pagamintų prekių ir teikiamų paslaugų kontrolės, turėtų būti draudžiamas, kadangi nekontroliuojamas licencijavimas gali klaidinti visuomenę.¹⁶⁰ Pastaroji nuostata nėra įtvirtinta įstatyme, tačiau kyla iš sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų (CK 6.196 str. 2 d.), vartotojo kaip silpnosios sandorio šalies principo. Čia priešingai nei prekių ženklo perdavimo atveju iškyla grėsmė, kad tas pats prekių ženklas, toje pačioje prekių ir paslaugų klasėje bus licenciatų naudojamas skirtingos kokybės prekėms žymėti, todėl bus klaidinami vartotojai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje remiantis iki 1994 m. priimtais įstatymais kokybės kontrolė buvo prekių ženklo licencijos esminis elementas. Licenciatas buvo taip stipriai prižiūrimas prekių ženklo savininko, kad galima buvo vertinti, kad pats savininkas naudojasi ta licencija. Ten kur daugiau negu vienas licencijos turėtojas gamino ir pardavinėjo prekes su tokio paties turinio licencija, vartotojas buvo užtikrintas, kad tas pats prekių ženklas nebuvo panaudotas konkuruojančių prekybininkų skirtingos kokybės prekėms. Net ten, kur nebuvo jokio teisėto pagrindo paskirti kokybės kontrolę licencijos turėtojui, likdavo komercinis pagrindas – prekių ženklo reputacija ir vertė. Tačiau dabartinis britų požiūris yra pasikeitęs, kadangi neliko teisinio reikalavimo kontroliuoti produkto kokybę licencijuotoms prekėms Europoje, todėl dabar tai, ar licenciaras skiria kokybės kontrolę savo licencijos turėtojams, priklauso tik nuo jo poreikių ir to kaip jis supranta savo

¹⁵⁸ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 537.

¹⁵⁹ Wilkof N. J., Burkitt D. Trade Mark Licensing. Second Edition. London: Sweet & Maxwell, 2005. Para. 16-14.

¹⁶⁰ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 122.

interesus. Tačiau dauguma prekių ženklų savininkų ir toliau mano, kad komerciniais tikslais svarbu nustatyti kokybės kontrolės reikalavimus ir dažniausiai įtraukia juos į licencijų sutartis¹⁶¹, tokia praktika yra sveikintina. Siekiant tinkamai kontroliuoti prekių ir paslaugų žymimų licencijuojamu prekių ženklų atitikimą kokybės standartui, prekių ženklo vertės išsaugojimą, sutartyse dažniausiai detalai apibrėžiamos su tuo susijusios licencianto ir licenciaro teisės ir pareigos. Licenciaras konfidencialumo pagrindu turi pateikti licenciatui aprašymus, *know-how*, techninę dokumentaciją, kuri leistų pasiekti nustatytus kokybės standartus, jeigu reikia organizuoti apmokymus ir padėti tinkamai naudoti prekių ženklą. Tačiau pastebėtina, kad dėl to gali kilti licencijos ir franšizės sutarčių kvalifikavimo problemos (detaliau pastarųjų sutarčių atribojimas bus nagrinėjamas kitame poskyryje). Licenciatas įsipareigoja teikti atskaitomybės duomenis, leisti licenciaro atstovui juos tikrinti, paisyti licenciaro interesų (t.y. pripažinti galiojant licenciaro turimus prekės ženklo apsaugos dokumentus, nesistengti jų anuliuoti ir laikytis konfidencialumo).¹⁶² Taip pat licenciatas turi pareigą tinkamai naudoti prekių ženklą, tai itin svarbu, jei licenciaras pats jo pagal tikrąją paskirtį nenaudoja, o pajamas gauna tik iš licencinių mokesčių. Nuo tinkamo naudojimo priklauso prekių ženklo vertė ir registracijos suteikiama apsauga, jei ženklas penkerius metus iš eilės nebuvo naudojamas, jo teisinė registracija gali būti užginčyta ir panaikinta.¹⁶³ Tačiau ginčo atveju vien sudarytos licencinės sutarties pateikimas neįrodo realaus ketinimo naudoti prekių ženklą, turi būti pateikti įrodymai, kad ženklas buvo naudojamas iš tikro.¹⁶⁴

Kita svarbi licenciarui sąlyga, kurią patartina numatyti prekių ženklo licencijos sutartyje, susijusiu licencianto vidinės arba finansavimo kontrolės pasikeitimu. Taip atsitinka, kai verslas yra pertvarkomas, padalijamas arba stambiu licencianto investuotoju, akcininku tampa licenciaro konkurentas. Jeigu į šį potencialų ginčo objektą nebus atkreiptas deramas dėmesys, tai dvi ar daugiau atskirų įmonių, susidariusių po restruktūrizavimo, gali manyti, kad jos turi teisę ir toliau naudoti tą patį prekių ženklą prekėms žymėti. Dėl to prekių ženklas gali prarasti savo savitumą, tapti apgaulingu ir klaidinančiu vartotojus. Taigi licencijos sutartyje, siekiant apsaugoti prekių ženklo savininko interesus, turėtų būti numatyta galimybė vienašališkai nutraukti licencijos sutartį įvykus licencianto kontrolės pasikeitimui.¹⁶⁵

¹⁶¹ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 538.

¹⁶² Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 459.

¹⁶³ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d.; Reglamento Nr. 207/2009 50 str. 1 d. a p.; Direktyvos Nr. 89/104 12 str. 1 d.; TRIPS 19 str. 1 d.

¹⁶⁴ Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Biglis“, UAB „Somera“ v. Latvijos ribotos atsakomybės bendrovė „Spilva“, Nr. 2A-223/2005, kat. 87.

¹⁶⁵ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 537.

2.2.3 Prekių ženklo licencinės sutarties registracijos reikšmė

Prekių ženklo licencinės sutarties registruoti Prekių ženklų registre nebūtina, tačiau jeigu viena šalis arba abi šalys to pageidauja, sutartis remiantis Prekių ženklų įstatymo 44 str. įregistruojama sumokėjus nustatytą mokestį ir pateikus visus minėtame įstatyme nurodytus dokumentus. Prekių ženklų įstatymo 44 str. detalizuojamas Prekių ženklų registravimo taisyklėse ZR/03/2004. Patariama registruoti licencijas, kad šalys būtų apsaugotos nuo pirmesnių arba vėlesnių išskirtinių licencijų į tą pačią teisę¹⁶⁶, taip pat registracija suteikia galimybę naudoti licencinę sutartį prieš trečiuosius asmenis, nes neregistruota prekių ženklų licencija tretiesiems asmenims negalioja. Nuo sutarties įregistravimo viešame registre preziumuojama, kad apie tokį juridinį faktą visi asmenys yra tinkamai informuoti ir supažindinti su licencianto turimomis teisėmis. 2003 m. Lietuvos apeliacinis teismas byloje UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA¹⁶⁷ buvo pasisakęs, kad neregistruota prekių ženklo licencinė sutartis, nepatvirtina aplinkybės, kad yra perduota teisė kitam asmeniui naudoti prekių ženklą. Pažymėtina, kad ši teismo nutartis pagal dabar galiojančias Prekių ženklų įstatymo normas ir jų doktrininį aiškinimą nėra tiksli ir neturėtų būti precedentinė. Registracija yra savanoriška ir nedaranti įtakos sutarties galiojimui, registracija tik nulemia galimybę panaudoti licencinę sutartį prieš trečiuosius asmenis.

Pažymėtina, kad šiandien licencinių sutarčių registravimo sistema atlieka dvi pagrindines funkcijas: informacinę ir teisinio aiškumo funkciją. Istoriskai pirmoji licencinės sutarties registracijos reikšmė, kuri buvo siejama su kokybės kontrole ir visuomenės apsauga nuo apgaulės, šiandien jau nebėra licencinių sutarčių registravimo tikslas, nes už tai atsakingas pats prekių ženklo savininkas.¹⁶⁸ Seniau buvęs itin reikšmingas licencijuojamu ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės aspektas, kuris reiškė, kad licencianto prekės ir paslaugos savo kokybe negali skirtis nuo licenciaro užtikrinamos kokybės, kad nebūtų klaidinami vartotojai, šiandien istoriskai išliko atskiru institutu bendrosios teisės šalyse. Kontinentinėje teisėje kokybės aspektas akcentuojamas mažiau ir didžiąją dalimi paliktas licenciaro atsakomybei, kuris yra suinteresuotas prekių ženklo vertės išsaugojimu.¹⁶⁹ Tačiau, manytina, kad kontinentinės teisės licencijų reglamentavimo srityje reikėtų grįžti prie griežtesnių kokybės reglamentavimo reikalavimų, kadangi licencijavimu pagrįstame versle, priešingai nei prekių ženklo perdavimo atveju, iškyla didesnė vartotojų klaidinimo rizika, kurios kontrolė negali būti paliekama vien tik prekių ženklo savininko valiai. Derėtų pabrėžti ir tai, kad pagal Prekių ženklų įstatymo 44 str. 3 d. 3 p. gali būti

¹⁶⁶ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003. P. 119.

¹⁶⁷ Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA, Nr. 2A-367/2003, kat. 80.(S).

¹⁶⁸ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 70.

¹⁶⁹ Ten pat, P. 77.

registruojama tik tokia prekių ženklo licencinė sutartis, kurios objektas yra registruotas prekių ženklas ir turi jam suteiktą registracijos numerį.

Prekių ženklo licencinių sutarčių registravimas licenciatui reikšmingas ir siekiant išsaugoti licencinės sutarties galiojimą. Prekių ženklų įstatymas tiesiogiai nereglementuoja licencinės sutarties likimo, perdavus nuosavybės teises į licencijuojamą prekių ženklą. Tačiau remiantis Prekių ženklų įstatymo 44 str. 5 d. galima teigti, kad registruota licencinė sutartis naujam prekių ženklo savininkui yra galiojanti ir sukuria teises ir pareigas.¹⁷⁰ Neregistruota licencinė sutartis atitinkamų teisinių pasekmių nesukuria, nors, remiantis sąžiningumo principu, ji turėtų galioti ir tuo atveju, jeigu naujasis prekių ženklo savininkas perdavimo sutarties sudarymo metu žinojo apie licencinės sutarties egzistavimą.

Apibendrinant galima teigti, kad esant šiandieniniam reglamentavimui, prekių ženklo licencinės sutarties registracija reikšminga tiek licenciatui, tiek licenciarui, tiek ir tretiesiems asmenims (vartotojams, konkurentams). Registracija padeda vartotojui susieti licencijavimo faktą su prekių ar paslaugų kilme; informuoja apie licenciatą išimtinės teises bei galiojimą tretiesiems asmenims; suteikia teisinį aiškumą ginčo atveju; informuoja apie aktyvią prekių ženklo naudojimo teritoriją bei perspektyvius prekių ženklus; padeda nustatyti, ar ieškovas byloje dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo yra tinkamas.¹⁷¹

Taigi prekių ženklų licencinės sutartis galima laikyti ypatingomis sutartimis, *sui generis* sutartimis, tokį požiūrį galima pagrįsti jau aptartais sutarties ypatumais, susijusiais su sutarties objektu, šalių įgyjamomis teisėmis ir pareigomis, teisių gynimo būdais, licencinių sutarčių savarankišku pobūdžiu ir tai, kad joms pagal analogiją kitų sutarčių taisyklės savaimė netaikomos. Taip pat pažymėtina, kad pastarųjų sutarčių sąlygos gali būti labai įvairios. Atsižvelgiant į šiuolaikinės rinkos poreikius, licencinės sutartys dažniausiai yra susijusios su kitomis sutartimis (pvz., distribucijos, kitų intelektinės nuosavybės objektų licencinėmis sutartimis) arba yra kitų sutarčių sudedamoji dalis (pvz., franšizės sutarties). Manytina, kad visos šiais laikais susiformavusios galimybės disponuoti prekių ženklais yra išsivysčiusios iš prekių ženklo perdavimo arba licencijos sutarties. Kiekvienas prekių ženklo sandoris gali būti charakterizuotas kaip perdavimas arba licencija. Tačiau viduje šios griežtai apribotos struktūros susiformavo daugybė prekių ženklų disponavimo formų, atspindinčių poreikį naudoti prekių ženklus skirtingose ekonomikos sektoriuose ir skirtingus naudojimo tikslus.¹⁷² Dalis labiau paplitusių disponavimo prekių ženklais formų, kildinamų iš prekių ženklo licencijos, bus aptariamose kituose poskyriuose.

¹⁷⁰ Ten pat, P. 166.

¹⁷¹ Ten pat, P. 79.

¹⁷² Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 527.

2.3 Franšizės sutartis, kaip disponavimu prekių ženklu būdas

2.3.1 Franšizės sutarčių samprata ir santykis su prekių ženklo licencija

Vienas sėkmingiausių būdų išvystyti verslą yra per verslo formato franšizės mechanizmą.¹⁷³ Franšizavimas – tai šiuolaikinė licencijų prekybos forma, viena iš bendradarbiavimo formų prekybos ir paslaugų teikimo srityje.¹⁷⁴ Franšizės kaip ir prekių ženklo licencijavimo sutarties pagrindinis požymis yra tai, kad viena sutarties šalis suteikia kitai sutarties šaliai naudoti išimtinės teises, kurių pastaroji neturi. Taigi tai yra tokie verslo santykiai, kai viena šalis (teisių turėtojas/ franšizės davėjas) įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui/ franšizės gavėjui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visumą (teise į firmos vardą, teise į prekių ar paslaugų ženklą, teise į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.¹⁷⁵ Pažymėtina, kad šiame poskyryje bus nagrinėjamos franšizės sutartys, kurių pagrindinis dalykas yra išimtinės teisės į prekių ženklą. Šio poskyrio tikslas nėra išsamiai išanalizuoti franšizės sutartį, o atskleisti jos kaip disponavimo prekių ženklu ypatumus.

Franšizės sutartis laikytina mišria savarankiška sutartimi, kurios „branduolį“ sudaro prekių ženklo licencinė sutartis (teises į prekių ženklą galima suteikti tik pagal licenciją), tačiau franšizės sutartis, skirtingai nei prekių ženklo licencijos sutartis, labiau skirta suteikti ne tik teisę į prekių ženklą, bet ir tam tikrą verslo modelį, *know-how*.¹⁷⁶ Dėl to, kad franšizės sutarties sudedamąja dalimi yra prekių ženklo licencinė sutartis¹⁷⁷, kyla pavojus klaidingai kvalifikuoti sandorius ir jų reguliavimui taikyti netinkamas teisės normas. Pažymėtina, kad šios sutartys yra savarankiškos sutartys, turinčios nemažai panašumų, tačiau yra ir esminių skirtumų. Pagrindinis prekių ženklo licencijos ir franšizės skirtumas yra franšizės davėjo atliekama prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolė (CK 6. 770 str. 2 d. 3 p.) ir franšizės gavėjo pareiga užtikrinti kokybės reikalavimus (CK 6.771 str. 2 p.).¹⁷⁸ Taigi pagrindinis dėmesys, kvalifikuojant šias sutartis, turėtų būti skiriamas sutarties šalių pareigų analizei ir šalių santykių įvertinimui. Franšizės sutartyje prekių ženklo naudojimo teisės ir kontrolės funkcija yra reglamentuojamos daug detaliau ir griežčiau nei licencinėje sutartyje, taip yra dėl to, kad franšizės verslo formatas

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 465.

¹⁷⁵ CK 6.766 str. 1 d.

¹⁷⁶ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 208.

¹⁷⁷ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 528.

¹⁷⁸ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 206.

remiasi prekių ženklo tapatumu, kuris reiškia, kad prekių ženklas turi būti naudojamas vienodai visų franšizės įgijėjų. Dėl šios priežasties franšizės sutartyse numatomos gana griežtos pareigos franšizės gavėjui ir sutarties sąlygas dažniausiai diktuoja suteikiamų naudoti išimtinių teisių savininkas.¹⁷⁹ Franšizės gavėjas turi laikytis teisių turėtojo pateiktų instrukcijų, pasiekti sutartyje nustatytą prekių ir paslaugų kokybės standartą, užtikrinti, kad prekių ženklas būtų naudojamas tik pagal teisių turėtojo pateiktą veiklos modelį. Tačiau siekiant sėkmingo franšizės sutarties veikimo, svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp teisių turėtojo verslo modelio bei prekių ženklo apsaugos užtikrinimo ir pakankamos veiksmų laisvės franšizės gavėjui suteikimo, siekiant didžiausio pelningumo ir vietinės rinkos komercinio išnaudojimo.¹⁸⁰ Glaudus prekių ženklo savininko ir licencianto tarpusavio santykis¹⁸¹ bei artima ir nuolatinė licencianto kontrolė¹⁸² leidžia atriboti franšizės ir prekių ženklo licencijos sutartis. Atsižvelgiant į tai, „griežtesnė“ licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, o „švelnesnė“ franšizės sutartis – kaip licencinė sutartis.¹⁸³ Tačiau tiksliam kvalifikavimui reikšmingi ir kiti pastarųjų sutarčių skiriamieji požymiai:

- Skiriasi sutarčių sudarymo tikslas. Franšizės sutartis yra naudojama išimtinai verslo tikslais, o prekių ženklo licencinė sutartis gali būti sudaroma tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.¹⁸⁴
- Skiriasi ir sritys, kuriose pastarosios sutartys dažniausiai yra naudojamos. Licencinė sutartis daugiau naudojama gamybos sektoriuje (gaminant, ženklinant prekes ir tik vėliau pateikiant į pardavimą), o franšizės sutartis naudojama daugiau prekybos ir paslaugų teikimo sektoriuose (t.y. siekiant pasinaudoti jau sukurtu verslo modeliu ir pagaminta produkcija).¹⁸⁵
- Franšizės sutarties dalykas yra platesnis, ja suteikiamos teisės naudotis išimtinių teisių visuma (CK 6.766 str. 1 d.). Nagrinėjamos temos kontekste franšizė dažniausiai turi bent du objektus – išimtinės teisės į prekių ženklą bei verslo modelį, veikiantį specialiu *know-how* ar komercinės (gamybinės) paslapties pagrindu.¹⁸⁶ Licencijos sutarties dalyku yra tik licenciaro įsipareigojimas suteikti išimtinės teisės į prekių ženklą (PŽĮ 44 str.). Tačiau pažymėtina, kad įprastinė prekių ženklo licencija suteikia platesnes teises įvairiais būdais naudoti prekių

¹⁷⁹ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 528.

¹⁸⁰ Starting a new company: concidering franchising as an opotion // WIPO magazine, 2003, lapkr./groud., Nr. 121 (E). P. 14. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_11-12.pdf; prisijungimo laikas: 2012-10-13.

¹⁸¹ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 205.

¹⁸² Pratt J. H. Franchising: Law and Practice. London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 4.

¹⁸³ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 202.

¹⁸⁴ Išvada darytina remiantis CK 6.766 str. 1 d. ir Prekių ženklų įstatymo 2 str. 10 d.

¹⁸⁵ Mendelsohn M. Franchising Law. Richmond: Richmond Law & Tax, 2004. P. 47.

¹⁸⁶ Starting a new company: concidering franchising as an opotion // WIPO magazine, 2003, lapkr./groud., Nr. 121 (E). P. 14. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_11-12.pdf; prisijungimo laikas: 2012-10-13.

ženklą, nei licencija, esanti franšizės sutarties dalimi, nes pastaroji apribota išskirtine technologija, naudojimo instrukcijomis ir pan.

- Franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai) (CK 6.766 str. 3 d.), t.y. tik tie juridiniai asmenys, kuriems neuždrausta užsiimti komercine veikla ir tik tie fiziniai asmenys, kurie vykdo verslą.¹⁸⁷ Licencijos sutarties šalimis gali būti ir fizinis asmuo, neturintis individualios veiklos pažymėjimo ir neužsiimantis komercine veikla (PŽĮ 44 str. 3 d. 1 - 2 p.). Juridiškai tiek franšizės, tiek prekių ženklo licencijos atveju abi sutarties šalys yra nepriklausomos. Pabrėžtina, kad franšizės gavėjas nėra samdomas darbuotojas ir netampa franšizės davėjo verslo savininku. Dirbdamos kartu abi šalys yra visiškai atsakingos už savo įmonės veiklą, tačiau nuo kiekvieno partnerio sėkmės priklauso bendra sėkmė.¹⁸⁸
- Franšizės sutartis yra atlygintinė, o licencinė sutartis gali būti ir atlygintinė, ir neatlygintinė.
- Labai skiriasi norminio šių sandorių reglamentavimo apimtis teisės aktuose: licencinės sutartys reglamentuojamos siauriau, paliekant šalims daugiau laivės susitarti savo nuožiūra.
- Dar vienas šių sutarčių esminis skirtumas yra susijęs su sutarties forma ir registravimo reikalavimais. Franšizės sutartis, skirtingai nei prekių ženklo licencija, privalo būti rašytinė, nes rašytinės formos nesilaikymas franšizės sutartį daro negaliojančia (CK 6.767 str. 1 d.). Tačiau pažymėtina, kad teisė naudoti prekių ženklą suteikiama licencijos pagrindu, taigi šalys turi dvi galimybes: įtraukti prekių ženklo licencijos sąlygas į franšizės sutartį, tuomet sutarčiai bus taikoma privaloma rašytinė forma; atskirai sudaryti franšizės sutartį ir prekių ženklo licencijos sutartį, kuri bus laikoma privalomu franšizės sutarties priedu, tačiau teoriškai galės būti sudaroma ir žodine forma. Praktiškai pastarasis modelis naudojamas retai, kadangi kyla žodinių licencijos sutarčių registravimo problemos. Tačiau atskiros rašytinės prekių ženklo licencijos sutartys franšizavimo atveju naudingos, siekiant išvengti viso franšizės sutarties teksto, sąlygų atskleidimo Prekių ženklų registre.¹⁸⁹
- Franšizės sutartis prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik įregistravus ją Juridinių asmenų registre, kuriame yra įregistruotas teisių turėtojas. Jeigu teisių turėtojas įregistruotas užsienio valstybėje, franšizės sutarties sudarymo faktas turi būti registruojamas Juridinių asmenų registre, kuriame įregistruotas naudotojas.¹⁹⁰ Franšizės sutartis, kurios vienas iš objektų yra teisė į prekių ženklą, turi būti registruojama kartu ir Prekių ženklų registre¹⁹¹, o prekių ženklo licencijos sutartis registruojama tik viename - Prekių ženklų registre. Derėtų

¹⁸⁷ Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. / red. Balčiūnienė J. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. P. 465.

¹⁸⁸ Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 20.

¹⁸⁹ Christou R. International Agency, Distribution and Licensing Agreements. London: Sweet and Maxwell, 2003. P. 624.

¹⁹⁰ CK 6.767 str. 2 d.

¹⁹¹ CK 6.767 str. 3 d.

atkreipti dėmesį, kad Prekių ženklų registracijos taisyklėse ZR/03/2004¹⁹² nėra numatyta galimybė registruoti franšizės sutartį. Taisyklėse reglamentuojamas tik perleidimo sandorių ir licencijų registravimas, tačiau kadangi franšizės sutarties sąlygos, kurios numato leidimą naudotis teisėmis į prekių ženklą, savo esme atitinka licenciją, tai franšizės sutarties sudarymo faktą pagal analogiją reikėtų registruoti ta pačia tvarka kaip ir licencinę sutartį.¹⁹³ Kitaip nei rašytinės formos nesilaikymas, franšizės sutarties neįregistravimas nedaro jos negaliojančios, o tik atima galimybę panaudoti sutartį prieš trečiuosius asmenis, tačiau šalių tarpusavio santykiuose neregistruota franšizės sutartis galioja visa apimtimi. Taip pat pažymėtina, kad prekių ženklo franšizės sutarties dvigubo registravimo įtvirtinimas nėra traktuotinas kaip alternatyvos galimybė. Pilna franšizės sutarties pagrindu suteikiamų išimtinių teisių visumos apsauga prieš trečiuosius asmenis suteikiama tik įregistravus franšizės sutartį abiejuose registruose. Čia problema atsiranda tuomet, kai franšizės davėjas arba abi sutarties šalys yra fiziniai asmenys – verslininkai, tuomet nėra galimybės atitinkamą sutartį registruoti Juridinių asmenų registre.

Nagrinėjant franšizės sutarties ir prekių ženklo licencinės sutarties skirtumus, buvo atskleistos ir pagrindinės franšizės sutarties nuostatos dėl sutarties tikslo, dalyko, formos, registravimo, teisių savininko atliekamos kontrolės funkcijos ir šalių, tačiau siekiant konkretizuoti šalių teisių ir pareigų apimtį, būtina paanalizuoti galimas franšizės rūšis.

2.3.2 Franšizės sutarčių rūšys

Pagal pobūdį franšizės sutartys gali būti skirstomos į pramoninę (gamybos) franšizės sutartį, distribucijos franšizės sutartį ir paslaugų franšizės sutartį.¹⁹⁴ Pastebėtina, kad kiti autoriai šias franšizės rūšis priskiria ir laiko bendresnės verslo modelio franšizės rūšies porūšiais.¹⁹⁵

Pramoninė (gamybos) franšizė yra bene plačiausias verslo modelio franšizės sutarties porūšis, kadangi franšizės gavėjui suteikiamos teisės ne tik platinti jau pagamintą produkciją, bet ir pačiam gaminti prekes, jas ženklinti franšizės davėjo prekių ženklą ir platinti rinkoje, pagal suteiktą verslo formulę ir struktūrą. Prekių ženklas franšizės gavėjo čia gali būti naudojamas tiek gamyklų pastatų iškabose, tiek prekių ženklų pažymėtos produkcijos platinimo vietose, tiek ir

¹⁹² Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679.

¹⁹³ Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 35.

¹⁹⁴ Hesselink M. W., Rutgers J. W., Diaz O. B. ir kt. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts. München: Sellier. European Law Publishers, 2006. P. 211.

¹⁹⁵ Starting a new company: concidering franchising as an opotion // WIPO magazine, 2003, lapkr./groud., Nr. 121 (E). P. 14-15. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_11-12.pdf; prisijungimo laikas: 2012-10-13.

reklamai. Franšizės davėjas organizuoja mokymus, suteikia visą informaciją rinkodaros, produkto gamybos, platinimo ir aptarnavimo klausimais, taip pat vykdo ir pakankamai griežtą franšizės gavėjo veiklos kontrolę. Ši franšizės rūšis labiausiai paplitusi restoranų ir greito maisto pramonėje.¹⁹⁶

Distribucijos franšizė. Šiuo atveju prekes gamina pats franšizės davėjas, o franšizės gavėjai įgyja teisę platinti jau pagamintas prekes naudodamiesi franšizės davėjo stipriu prekių ženklu ir verslo modeliu. Čia taip pat būdinga kontrolės funkcija ir teritorialumas, kadangi franšizės gavėjas gali platinti prekes tik sutartyje nurodytoje teritorijoje. Dažnas atitinkamos franšizės rūšies pavyzdys yra elektronikos prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.¹⁹⁷ Distribucijos franšizės nereikia tapatinti su savarankiška distribucijos sutartimi, kadangi skiriasi veiklos būdo, platinimo metodo pasirinkimo galimybės. Franšizės atveju teisių gavėjas privalo naudoti teisių turėtojo sukurtą platinimo būdą, o distributorius platina gamintojo prekių ženklu paženklintas prekes savo susikurto verslo modelio pagalba.

Paslaugų franšizės atveju franšizės gavėjai teikia sutartyje aprašytas ir detalizuotas paslaugas klientams, kurios dažniausiai susijusios su teisių turėtojo gaminamos produkcijos aptarnavimu. Tokiu atveju paslaugų teikėjai gali naudoti franšizės davėjo prekių ženklą paslaugų teikimo vietose, reklaminėse iškabose ir pan. Dažniausias pavyzdys yra konkrečias automobilių markes aptarnaujantys ir besispecializuojantys autoservisai.¹⁹⁸

Franšizės sutartis į rūšis galima skirstyti ir kitais pagrindais, pavyzdžiui, galima išskirti terminuotas ir neterminuotas franšizės sutartis. Dažniausiai pastarosios sutartys yra ilgalaikės, tačiau pabrėžtina, kad prekių ženklo franšizės sutarties galiojimo terminas tiesiogiai susijęs su prekių ženklo registracijos galiojimu. Pasibaigus prekių ženklo registracijos laikotarpiui ir savininkui jo nepratęsus, yra prarandamos išimtinės teisės į prekių ženklą, o tai reiškia, kad nebelieka ir franšizės sutarties objekto (CK 6.776 str. 3 d.). Tačiau, kai prekių ženklo licencijos sutartis yra tik viena iš franšizės sutarties sudedamųjų dalių, tuomet sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojančių kitų jo dalių, jeigu galima daryti prielaidą, kad sandoris būtų sudarytas ir neįtraukiant negaliojančios dalies (CK 1.96 str.)¹⁹⁹, panaši nuostata įtvirtinta ir CK 6.779 str. Neterminuota franšizės sutartis bet kurios iš šalių gali būti nutraukta, jei kitai šaliai apie tai pranešama prieš šešis mėnesius, jeigu sutartis nenustato ilgesnio termino.²⁰⁰ Ši norma CK įtvirtinta, siekiant apsaugoti franšizės gavėją, suteikiant laiko realizuoti franšizės sutarties pagrindų įsigytas ar pagamintas prekes. Ji aktuali ir franšizės davėjui prognozuojant pajamas,

¹⁹⁶ Ibid, P. 15.

¹⁹⁷ Ibid.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Želvyas A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 154.

²⁰⁰ CK 6.776 str. 1 d.

verslo vystymo tendencijas ir rinkos apimtį. Savaiame pasibaigus terminuotai franšizės sutarčiai, įstatymas nesuteikia papildomo termino realizuoti produkciją ir komercinėje veikloje naudoti franšizės davėjui priklausantį prekių ženklą, papildomas terminas gali būti suteiktas tik šalių tarpusavio susitarimu.

Teisiniu požiūriu franšizės sutartis taip pat galima skirstyti į išimtinės ir neišimtinės (paprastąsias). Išimtinės franšizės esmė apibrėžta CK 6.772 str. 2 d. 1 p. Tačiau praktikoje išimtinės franšizės atveju pasitaiko retai, kadangi atitinkami sandoriai labai suvaržo teisių turėtojo naudojimo ir disponavimo išimtinėmis teisėmis galimybes ir verslo plėtrą. Siekiant sėkmingo tokių sandorių galiojimo, jie turi atitikti griežtus konkurencijos teisės reikalavimus. Dažniau sudaromos neišimtinės (paprastosios) franšizės sutartys, kuomet teisių turėtojas gali pats laisvai naudotis išimtinėmis teisėmis ir suteikti galimybę už atlygį jomis naudotis keliems franšizės gavėjams. Pastebėtina, kad nuo franšizės sutarties išimtinumo tiesiogiai priklauso ir prekių ženklo licencijos išimtinumas. O tai savo ruožtu lemia, kad kalbant apie franšizės gavėjo pažeistų teisių į prekių ženklą gynimo galimybes, pagal analogiją taikytini tie patys principai kaip ir prekių ženklo licencijos atveju. Taigi nuo franšizės sutarties išimtinumo priklauso franšizės gavėjo pažeistų teisių gynimo būdai, teisių apimtis ir pažeistų teisių gynyboje taikytini norminiai teisės aktai – Prekių ženklų įstatymas ar Konkurencijos įstatymas, suteikiantis papildomą išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus teisinę apsaugą, tačiau tik įrodžius, kad Prekių ženklų įstatymo pagrindu suteikiama teisinė apsauga yra nepakankama apginti pažeistas teises ir kad buvo padaryti konkurencijos teisės pažeidimai.

Franšizės davėjas turi ne tik turėti sukūrus sėkmingą, patikrintą verslo koncepciją, metodikas, žinomą ir gera reputacija pasižymintį prekių ženklą, tačiau turi įvertinti ar jo verslo modelis yra paklausus rinkoje ir tinkamas plėtoti franšizės būdu. Prieš sudarant franšizės sutartį turi būti profesionaliai įvertintos ir parinktos atitinkamo verslo modelio plėtrai geriausiai tinkančios franšizės sutarties rūšys, kadangi nuo to priklausys tolesnė verslo sėkmė, šalių pareigų apimtis ir kitos svarbios sutarties sąlygos.

2.3.3 Franšizės sutarčių turinys

Franšizės sutartyje turėtų būti aptartos franšizės davėjo ir gavėjo teisės, įsipareigojimai, teikiamos prekės ir paslaugos, mokesčiai ir jų mokėjimo terminai, sutarties trukmė ir atnaujinimo sąlygos, franšizuoto verslo perdavimo ar pardavimo kitiems galimybės ir franšizės davėjo pirmumo teisė jį pirkti, franšizės davėjo prekių ženklo, iškabų ir kitos simbolikos naudojimo sąlygos, franšizės davėjo teisė keisti savo verslo sistemą, sutarties nutraukimo sąlygos, ginčų

sprendimas bei kita.²⁰¹ Pažymėtina, kad vadovaujantis verslo laisvės principu, santyčiai, kylantys iš franšizės sutarties, yra menkai reglamentuoti ir šalys turi daug laisvės nustatydamos sutarties sąlygas. CK yra numatyta tik keletas pavyzdinių franšizės sutarties nuostatų, kurios yra privalomos. Laisva šalių valia suldytos sutarties sąlygos turi neprieštarauti imperatyvioms teisės aktų nuostatomis ir konkurencijos teisės normoms.²⁰² Atkreiptinas dėmesys, kad franšizės sutarties atveju privalomos šalių pareigos, numatytos CK 6.770 str. ir 6.771 str., atsiranda tada, kai sudaroma pati franšizės sutartis. Jei franšizės sutartyje privalomos šalių pareigos būtų nenumatytos, jos būtų laikomos numanomomis.²⁰³ Franšizės sutartis yra konsensualinė sutartis ir ji įsigalioja sutarties šalims nuo rašytinės formos sutarties sudarymo momento, tačiau tam, kad sutartis būtų galiojanti, joje turi būti apibrėžtos esminės sutarties sąlygos. Franšizavimo atveju esminės sąlygos yra šalys, dalykas ir kaina. Plačiau vertėtų aptarti franšizės sutarties dalyką, kainą bei kai kurias įstatymo imperatyviai numatytas šalių pareigas, kadangi tai franšizės atveju gali būti tiesiogiai susiję su prekių ženklais.

Kaip jau buvo minėta prekių ženklo licencija yra franšizės sutarties „branduolys“, nes žinomas, stiprus ir vartotojų lojalumą užsitarnavęs prekių ženklas yra raktas į sėkmingą verslą, kadangi skatina pirkti ir naudoti tuo ženklu pažymėtas prekes ir paslaugas. Franšizės sutartimi suteikiamos išimtinės teisės į žinomą prekių ženklą ir efektyvų verslo modelį viena kitą papildo ir užtikrina pelningą ir stabilų verslo vystymąsi, pajamas ir rinkos apimties plėtros galimybes, o besiplečiantis lojalių vartotojų ratas didina prekių ženklo vertę. Taigi dėl šių priežasčių franšizės sutartis suinteresuoti sudaryti tiek franšizės davėjai, tiek ir galimi gavėjai.

Prekių ženklą franšizės sutartyje, kaip ir licencijos sutartyje, apibrėžia registracijos numeris, o išimtiniais atvejais, kai prekių ženklas yra neįregistruotas, tačiau teismo sprendimu pripažintas plačiai žinomu, teismo nutarties data bei civilinės bylos numeris. Čia taikoma ta pati taisyklė kaip ir prekių ženklo licencijos atveju - sutarties objektu gali būti tik registruotas prekių ženklas arba prekių ženklas, kuris teismo pripažintas plačiai žinomu. Plačiau ši tema buvo nagrinėta poskyryje apie prekių ženklų licencines sutartis, čia pagal analogiją taikoma tas pats. Viena to priežasčių yra tai, kad franšizės sutartis, kurios vienas iš dalykų yra teisės į prekių ženklą, turi atitikti Prekių ženklų įstatymo 44 str. reikalavimus dėl licencijos suteikimo.²⁰⁴ Atkreiptinas dėmesys, kad franšizės davėjas gali suteikti franšizės gavėjui teisę naudotis neregistruotu, tačiau konkurencijos teisės pagrindu saugomu, pirmumo teise savininko

²⁰¹ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 467.

²⁰² Žilinskas S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 52.

²⁰³ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 206.

²⁰⁴ Ramanauskas G., Krukonytė V. Franšizės naudotojo teisių gynimo problemos Lietuvoje: apsauga nuo neteisėto žymens ar prekių ženklo naudojimo // Juristas. 2010, Nr. 10. P. 12.

naudojamu žymeniu su skiriamuoju pažymiu, tačiau pastaruoju atveju žymuo bus traktuojamas kaip autorių teisės, o ne prekių ženklų teisės objektas.

Pažymėtina, kad iš CK 6.766 str. 1 d. ir 6.770 str. 1 d. 2 p. išplaukia franšizės davėjo pagrindinė pareiga - suteikti išimtinės teises verslo tikslais, kurios būtų apsaugotos nuo trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ir nuosavybės pretenzijų bei išduoti naudotojui sutartyje numatytas licencijas, užtikrinant tinkamą jų įforminimą. Todėl galima daryti išvadą, kad franšizės sutarties objektu negali būti neregistruotas prekių ženklas, nes būtų pažeista esminė franšizės davėjo pareiga. Tokiu atveju franšizės gavėjas galėtų reikalauti žalos atlyginimo ar net sutarties nutraukimo, kadangi nebuvo pateisinti teisėti jo lūkesčiai, nebent būtų įrodyta, kad jis žinojo ar turėjo žinoti, kad prekių ženklas nėra ir greitai metu nebus įregistruotas. Taip pat sutartyje svarbu sulgyti sąlygą, kad franšizės davėjas išpareigoja visą franšizės sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad suteiktos teisės būtų galiojančios (t.y. kad pasibaigus prekių ženklo registracijos galiojimo terminui, ji būtų laiku atnaujinta), taip pat kad prekių ženklo geras vardas ir reputacija neišnyks, o *know-how* ar komercinė (gamybinė) paslaptis nebus atskleista.²⁰⁵

Sudarant franšizės sutartį svarbu aptarti ir prekių ženklo keitimo, modifikavimo ar tobulinimo galimybes. Jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, bus taikomas CK 6.778 str., kuris numato, kad jeigu pasikeičia teisių turėtojo prekių (paslaugų) ženklas, kuris yra franšizės sutarties dalykas, franšizės sutartis lieka galioti ir naujam prekių (paslaugų) ženklui, jeigu naudotojas nereikalauja nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius, taip pat naudotojas turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti teisių turėtoju priklausantį atlyginimą. Ši sąlyga įstatyme įtvirtinta siekiant apsaugoti franšizės gavėjo teisėtus lūkesčius nuo vienašališkų franšizės davėjo veiksmų. Saugant išimtinių teisių į prekių ženklą savininko interesus, svarbu sutartyje įtvirtinti draudimą franšizės gavėjui vienašališkai, be savininko pritarimo, keisti naudojamo ženklo grafinę, vaizdinę ir žodinę dalį. Taip pat turėtų būti įtvirtintas privalomas reikalavimas visiems franšizės gavėjams naudoti prekių ženklą tik pagal pateiktas ženklo naudojimo instrukcijas. Netinkamas prekių ženklo naudojimas, neleistas modifikavimas kelia pavojų ženklo tapatumo tarp visų franšizės gavėjų užtikrinimo išsaugojimui, gali sumažėti ženklo skiriamasis požymis, dėl to gali būti klaidinami vartotojai ir prarandamas vartotojų pasitikėjimas. Dėl ilgalaikio ženklo netinkamo naudojimo gali būti prarasta ir teisinė apsauga. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių, svarbu ne tik tinkamai įforminti šiuos reikalavimus sutartyje, bet ir vykdyti nuolatine franšizės gavėjų kontrolę, stebint ir reguliuojant prekių ženklo naudojimo būdus, formas bei žymimos produkcijos kokybę. Dažniausiai tai pasiekama sutartyje griežtai apibrėžiant vizualinę, erdvinę

²⁰⁵ Starting a new company: considering franchising as an option // WIPO magazine, 2003, lapkr./groud., Nr. 121 (E). P. 15-16. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_11-12.pdf; prisijungimo laikas: 2012-10-13.

bei žodinę prekių ženklo formą, pateikiant naudojamų prekių ženklų atmintinę, žinyną²⁰⁶ bei detalius techninius reikalavimus iškaboms, emblemoms ir pan. Kitas galimas kontrolės būdas - tai išankstinio paketo, su visa veikla reikalinga prekių ženklo atributika, įsigijimo reikalavimas tiesiai iš franšizės davėjo. Taip pat galimas atvejis, kai į sutartį įtraukiama privaloma franšizės gavėjo pareiga pateikti iš kiekvienos prekės ženklu paženklintos produkcijos partijos atitinkamą prekių skaičių franšizės davėjui, kad jis patikrintų ar prekių ženklas atitinka sutarties reikalavimus.²⁰⁷ Tinkamu prekių ženklo naudojimu yra suinteresuotos abi sutarties šalys, tačiau tik ženklo savininkas turi absoliutų interesą išsaugoti prekių ženklą, jo vertę bei visos franšizuojamos verslo sistemos reputaciją ir vietą rinkoje. Todėl kontrolė franšizės gavėjo atžvilgiu pasireiškia ne tik prekių ženklo naudojimo ribose, bet ir gaminamos produkcijos, teikiamų paslaugų kokybės priežiūra. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai pastaroji franšizės davėjo pareiga sutartyje nėra atskirai įtvirtinta, ji atsiranda įstatymo pagrindu²⁰⁸, taip yra siekiama apsaugoti vartotojus, neklaidinti jų dėl prekių ar paslaugų kokybės. Lygiagrečiai franšizės davėjo pareigai, vykdyti produkcijos kokybės kontrolę, įstatyme yra įtvirtinta ir privaloma franšizės davėjo pareiga - užtikrinti pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų tinkamą kokybę.²⁰⁹ Visi šie privalomi reikalavimai, įpareigojimai ir detalios instrukcijos neabejotinai suvaržo franšizės gavėjo veiksmų laisvę, tačiau yra nepamainomi, siekiant užtikrinti prekių ženklo vertės ir teisinės apsaugos išsaugojimą bei užtikrinti vartotojų interesų apsaugą. Siekiant šių dviejų tikslų CK yra įtvirtinta ir franšizės gavėjo pareiga informuoti pirkėjus (užsakovus) labiausiai jiems akivaizdžiausiu būdu apie tai, kad naudotojas veikia pagal franšizės sutartį ir naudoja teisių turėtojo firmos vardą, prekių ar paslaugų ženklą ar kitokį teisių turėtoją individualizuojantį simbolį.²¹⁰ Tai yra imperatyvi įstatymo norma. Tinkamas vartotojų informavimas suteikia teisinį aiškumą žalos atsiradimo atveju, nes nukentėję asmenys gali tinkamai įvardinti atsakovus remiantis CK 6.773 str. CK nustato dvi franšizės davėjo atsakomybės rūšis, kurios tiesiogiai priklauso nuo franšizės sutarties rūšies, t.y. ar suteikta teisė tik platinti, ar ir gaminti franšizės davėjo ženklu pažymėtą produkciją.²¹¹ Pažymėtina, kad informavimo apie veikimą franšizės sutarties pagrindu įtvirtinimas ir tiesioginė franšizės gavėjo atsakomybė daro įtaką ir prekių ženklo reputacijos išsaugojimui. Franšizės gavėjas, vengdamas savo atsakomybės už netinkamos kokybės produkciją ar paslaugas, stengiasi atitikti ar viršyti kokybės reikalavimus, o tai savo ruožtu masina pirkėjus, stiprina prekių ženklo

²⁰⁶ Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 65.

²⁰⁷ Mendelsohn M. Franchising Law. Richmond: Richmond Law & Tax, 2004. P. 348.

²⁰⁸ CK 6.770 str. 2 d. 3 p.

²⁰⁹ CK 6.771 str. 1 d. 2 p.

²¹⁰ CK 6.771 str. 1 d. 7 p.

²¹¹ CK 6.773 str. 1 d. ir 2 d.

reputaciją, žinomumą ir vertę. Franšizės gavėjo nesėkmės atveju, pirkėjų žinojimas, kad prekių ženklas buvo naudojamas ne tiesiogiai ženklo savininko, psichologiškai sukuria barjerą, sumažinantį prekių ženklo vertės ir geros reputacijos mažėjimą. Tačiau prekių ženklo vertę kuria ne tik geros kokybės produkcija ir paslaugos, bet ir išplėtotą, tikslingą reklamą. Franšizės verslo formate reklama, rinkodara ir komunikacija dažniausiai vykdoma centralizuotai ir jos užsakovas bei koordinatorius yra franšizės davėjas, nes jis valdo prekių ženklą ir atsako už jo palaikymą. Franšizės sutartyse dažniausiai yra numatytos griežtos taisyklės, kokias veiklas reklamos, rinkodaros bei ryšių su visuomene klausimais gali savarankiškai vykdyti franšizės gavėjai. Siekiant užtikrinti komunikacijos nuoseklumą, franšizės sutartyse pravartu įtvirtinti reikalavimą, suderinti su franšizės davėju visas franšizės gavėjo rinkodaros priemones prieš jas pradėdant vykdyti ir tai turi apimti ne tik veiksmų, bet ir reklamos maketų, klipų peržiūrą.²¹² Galimi keli teisių ir pareigų pasiskirstymo reklamos ir rinkodaros organizavimo srityje atvejai: šią veiklą vykdo ir atsako išimtinai tik franšizės davėjas (veikla sutelkta „vienose rankose“, todėl gali būti įgyvendinama efektyviau, tačiau kyla pavojus, kad bus neatsižvelgta į skirtingų regionų ypatybes ir franšizės gavėjų vietinius interesus); 2. franšizės davėjas vykdo komunikaciją nacionaliniu mastu, o gavėjas – regioniniu/vietiniu mastu (pagrindinė dalis skleidžiamos reklamos išlieka franšizės davėjo žinioje, tačiau franšizės gavėjui suteikiama teisė arba pareiga vykdyti vietinės reikšmės komunikacijos veiksmus, pasinaudojant geresniu vietinės rinkos pažinimu, tačiau iškyla nenuoseklios komunikacijos rizika); 3. už komunikacinę veiklą atsako kiekvienas franšizės gavėjas individualiai (retai taikoma praktika; privaloma laikytis visų franšizės sutartyje nurodytų prekių ženklo naudojimo taisyklių, tačiau vis tiek išlieka didelė nenuoseklios komunikacijos rizika, galinti pakenkti prekių ženklui); 4. kolektyvinis franšizės gavėjų komunikacijos vykdymas (retai taikoma praktika; rinkodarą ir komunikaciją vykdo franšizės gavėjų išrinkta taryba).²¹³ Taigi prieš sudarant franšizės sutartį ir joje numatant reklamos, komunikacijos ir rinkodaros vykdymo formą, būtina gerai įvertinti kylančius pavojus, pakenkti prekių ženklo esamai reputacijai, nes reklamos galia turi didelę įtaką galutiniam vartotojų apsisprendimui ir prekių ženklo įvaizdžio formavimui. Nemažiau svarbu apsaugoti prekių ženklą nuo „nusidėvėjimo“, skiriamąjo požymio praradimo ir tapimo bendrine fraze, kas reikštų išimtinių teisių į prekių ženklą praradimą. Jei sutartimi sudaroma galimybė pačiam franšizės gavėjui pirkti, skleisti ar kurti reklamą, tuomet sutartyje reikėtų įtvirtinti kitus galimus prekių ženklo reputacijos saugiklius, pvz. griežtą kontrolę ir reklamos turinio ir formos privalomą suderinimą su franšizės davėju.

²¹² Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 73.

²¹³ Ten pat, P. 74-75.

Nemažiau svarbus ir prekių ženklų reklamos finansavimo klausimas, kurio neaptarus franšizės sutartyje, vėliau gali kilti teisinių ginčų grėsmė ir dėl nevykdomos reklaminės funkcijos sumažėti prekių ženklų žinomumas ir konkurencingumas rinkoje. Reklamos finansavimas sprendžiamas per franšizės sutartyje numatytą mokesčių sistemą. Kaip žinia, franšizės sutartis yra visais atvejais atlygintinė sutartis. Mokesčiai už franšizę priklauso nuo suteikiamo teisių bei paslaugų paketo ir būna: pradinis mokestis, mokestis už naudojimąsi pramoninės nuosavybės ir autorių teisės objektais, reklamos mokestis, realizacijos bei sutarties pratęsimo mokestis.²¹⁴ Tai dažniausiai pasitaikančios, franšizės sutartyje numatomos, mokesčių rūšys, tačiau konkrečioje franšizės sutartyje gali būti numatomi ne visi išvardinti mokėjimai. Pradinis franšizės mokestis mokamas iki sutarties įsigaliojimo dienos arba iškart po sutarties pasirašymo. Jis paprastai negražinamas, o jo dydis būna sutartinis, nuo simbolinio iki labai svaraus.²¹⁵ Kiti autoriai šį mokestį dar vadina stojamuoju mokesčiu ir laiko savotišku prisijungimo prie franšizės tinklo mokesčiu, už kurį franšizės gavėjas įgyja teises į franšizės davėjo prekių ženklus ir iš anksto aptartą paslaugų spektrą – mokymus, pagalbą įkuriant franšizės tinklo padalinį ir pan.²¹⁶ Tačiau mokestį už naudojimąsi prekių ženklais galima išskirti ir kaip savarankišką, numatant sutartyje jo mokėjimo periodiškumą ar vienkartinę įmoką. Pastaruoju atveju jo dydis nustatomas remiantis pasauline licencijų prekybos patirtimi.²¹⁷ Realizacijos mokestis kitaip dar yra vadinamas periodiniu mokesčiu (kadangi mokamas franšizės gavėjo reguliariai pagal franšizės sutarties sąlygas kaip metinis, ketvirčio ar mėnesinis mokėjimas, paprastai apskaičiuojamas kaip sutartas procentas nuo apyvartos). Tai dažniausiai yra pagrindinis franšizės davėjo pajamų šaltinis, kuris mokamas visą sutarties galiojimo laikotarpį.²¹⁸ Reklamos mokestis numatomas ne visose franšizės sutartyse, kadangi gali būti sutarta, kad visa reklama rūpinasi ir apmoka išimtinai franšizės davėjas. Tačiau dažniausiai franšizės sutartyje jis yra numatomas ir pareiga jį mokėti tenka visiems franšizės gavėjams. Mokestis mokamas periodiškai kaip procentas nuo atitinkamo laikotarpio pajamų į bendrą reklamos fondą²¹⁹, kurį dažniausiai tvarko franšizės davėjas, retesniais atvejais franšizės gavėjų išrinkta taryba. Surinktos lėšos skiriamos vykdyti bendrai franšizės tinklo reklamos kampanijai, o franšizės sutartyse numatytais atvejais, dalį surinktų lėšų gali savarankiškai išleisti franšizės gavėjai vietinei reklamai. Neišnaudotos reklamos fondo lėšos, pasibaigus franšizės sutarties galiojimo laikotarpiui, gali būti gražinamos franšizės gavėjams

²¹⁴ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 467.

²¹⁵ Ten pat.

²¹⁶ Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 27.

²¹⁷ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 468.

²¹⁸ Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008. P. 27.

²¹⁹ Ten pat.

proporcingai jų įmokoms.²²⁰ Pažymėtina, kad prekių ženklas franšizės sutartyse dažniausiai yra vertingiausias objektas, todėl labai svarbu tinkamai įkainoti suteikiamą teisę juo naudotis ir įvertinti būsimas reklamos ir komunikacijos išlaidas, kurios yra būtinos siekiant, kad prekių ženklas ir visas su juo perleidžiamas verslo modelis sėkmingai įsitvirtintų naujoje rinkoje.

Taigi franšizės sutartį, šios temos kontekste, trumpai galima būtų apibūdinti kaip dviejų nepriklausomų ūkio subjektų glaudų ir ilgalaikį bendradarbiavimo būdą, paremtą verslo santykiais, kuriuose franšizės davėjas už atlyginimą suteikia teisę naudotis franšizės gavėjui jam priklausančiomis išimtinėmis teisėmis į prekių ženklą ir tam tikrą verslo modelį, *know-how*. Tai yra šiuolaikinė licencijų prekybos forma, kadangi prekių ženklo licencinė sutartis dažniausiai bus esminė arba pagalbinė franšizės sutarties dalis. Stiprus ir žinomas prekių ženklas – tai franšizės gavėjo šansas į sėkmę, tačiau kartu ir jo savininko saugotinas turtas, todėl franšizės sutartims būdingas glaudus prekių ženklo savininko ir franšizės gavėjo tarpusavio santykis bei artima ir nuolatinė franšizės gavėjo kontrolė. Imperatyviai įtvirtinta kontrolės pareiga užtikrina vartotojų interesų apsaugą, prekės ženklo vertės ir teisinės apsaugos išsaugojimą bei ženklo tapatų naudojimą tarp visų franšizės gavėjų, kuo yra paremtas franšizuoto verslo veikimas. Taigi franšizės sutartis yra konsensualinė, atlygintinė, savarankiška, tačiau mišraus pobūdžio sutartis, turinti kitų sutartinių santykių elementų, todėl skirtingus franšizės sutarties turinio elementus reglamentuoja įvairių teisės aktų normos, skirtos reguliuoti kitoms savarankiškomis civilinės teisės sutartims (pvz., licencijos ar distribucijos sutartims).

2.4 Distribucijos sutartis

2.4.1 Distribucijos sutarties samprata ir santykis su franšizės ir licencijos sutartimis

Distribucijos sutartis yra savarankiška sutartis, reglamentuojama CK šeštosios knygos XXXIX skyriuje, taip pat tai gali būti viena iš galimybių disponuoti teisėmis į prekių ženklą plečiant jo žinomumą ir paklausą naujose rinkose, pasinaudojant nepriklausomos įmonės (verslininko) sukurtu ir išplėtotu prekių platinimo tinklu, metodais ir patikrintais standartais. Distribucijos sutarties apibrėžimas pateikiamas CK 6.796 str. 1 d. Analizuojant šį apibrėžimą, galima išskirti šiuos esminius distribucijos sutarties bruožus: 1. distribucijos sutarties šalys yra įmonės (verslininkai), kurios veikia savarankiškai skirtinguose prekės gamybos ar platinimo lygmenyse; 2. distributorius perka prekes perparduoti savo vardu ir lėšomis iš gamintojo (tiekėjo); 3. šalys taip pat gali įsipareigoti atlikti ir kitus darbus, susijusius su prekių (paslaugų)

²²⁰ Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007. P. 468.

paskirstymu.²²¹ Toks platinimo būdas yra ganėtinai veiksmingas ir tuo pačiu naudingas gamintojo prekių ženklui, nes distributorius, būdamas nepriklausoma įmonė, yra suinteresuotas kuo efektyviau platinti prekes ir gauti pelną iš tokios veiklos²²², tuo pačiu turėdamas interesą išsaugoti gerą prekių ženklo vardą ir plėsti jo žinomumą, nes tai skatina pardavimų apimtį.

Savarankišką distribucijos sutartį svarbu gebėti skirti nuo ankstesniame poskyryje aptartos franšizės sutarties rūšies – distribucijos franšizės, kadangi skiriasi veiklos būdo, platinimo metodo pasirinkimo galimybė bei vykdomos kontrolės mastas. Franšizės atveju teisių gavėjas privalo naudoti franšizės davėjo sukurtą platinimo būdą, o distributorius platina gamintojo prekių ženklu paženklintas prekes savo sukurto verslo modelio pagalba ir jo priežiūrai bei kontrolei skiriamas kur kas mažesnis dėmesys. Taigi distribucijos santykiai tarp šalių atsiranda tuomet, kai prekių ar paslaugų gamintojas ir tuo pačiu prekių ženklo savininkas neturi sukūręs ir išplėtojęs jam priklausančio platinimo tinklo, metodikų, leidžiančių prekes sėkmingai pristatyti galutiniams vartotojams arba siekia panaudoti papildomą platinimo tinklą.²²³

Distribucijos ir licencijos sutarties santykis glaudesnis ir kartais pastarųjų sutarčių sąlygos gali „persipinti“. Jeigu ko kito nenustato distribucijos sutartis, tuomet taikomas CK įtvirtintas reikalavimas distributoriui parduoti prekes su gamintojo (tiekėjo) prekės ženklu arba gamintojo (tiekėjo) specialiai įpakuotas ar kitaip paženklintas prekes.²²⁴ Priklausomai nuo to ar distribucijos sutartyje yra, ar nėra įtvirtinta pastaroji nuostata bei kitos licencinei sutarčiai būdingos sąlygos, distribucijos sutartis galima skirstyti į sutartis turinčias prekių ženklo licencinės sutarties elementų arba ne. Galima išskirti tris situacijas:

- Pirma, kai distribucijos sutarties pagrindu parduodamos prekės nėra žymimos gamintojo prekių ženklu, tuomet distribucijos sutartis yra „įprastinė“ ir jos apibrėžimas visiškai atitinka CK 6.796 str. 1 d. pateikiamą distribucijos definiciją.²²⁵ Tokios sutartys dažniausiai sudaromos, kai prekių gamintojas neturi sukūręs ir įregistravęs prekių ženklo, skirto ženklinti jo gaminamą produkciją, ir jis yra suinteresuotas tik kuo efektyvesne prekių sklaida pasinaudojant platintojo – distributoriaus gera reputacija, turimu prekių ženklu ir patirtimi. Pastaruoju atveju distribucijos sutartyje dažniausiai leidžiama perpakuoti ir distributoriaus prekių ženklu paženklinti iš gamintojo perkamą produkciją.
- Antra, kai distributoriui parduodamos prekės ir paslaugos yra žymimos gamintojui priklausančiu prekių ženklu ir distribucijos sutartyje yra įtvirtinta CK 6.802 str. 3 d. 6 p.

²²¹ Širvinas D. Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28(20). P. 49.

²²² Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. / red. Balčiūnienė J. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. P. 481.

²²³ Ten pat.

²²⁴ CK 6.802 str. 3 d. 6 p.

²²⁵ Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 212.

nuostata, dėl reikalavimo platinti gamintojo prekių ženklų paženklintas prekes. Šiuo atveju distributorius perparduodamas prekes naudos gamintojo prekių ženklą teisėtai, tačiau ne licencijos sutarties pagrindu, o taikant prekių ženklo savininko teisių „išsėmimo“ doktriną²²⁶, kuri teigia, kad 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.²²⁷ Tačiau pastebėtina, kad pastaruoju atveju distributoriaus teisės bus siauresnės nei prekių ženklo licencijos atveju. Distributorius negalės prekių ženklo sublicencijuoti, juo ženklini kitas, ne iš gamintojo įsigytas prekes ir pan., galės tik perparduoti gamintojo ženklu paženklintas prekes ir, jei distribucijos sutartyje nenumatyta kitaip, organizuoti gamintojo prekių reklamą ir reklamines kampanijas.²²⁸

- Trečia, kai gamintojas yra prekių ženklo savininkas ir jis licencijuoja prekių ženklą distributoriui, tačiau pagrindiniu sutarties tikslu išlieka prekių ar paslaugų perpardavimas, tuomet atitinkamą sutartį galima kvalifikuoti kaip distribucijos sutartį, turinčią prekių ženklo licencijos elementų. Pastaruoju atveju distributorius prekių ženklą gali naudoti licencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis²²⁹, kurios bus distribucijos sutarties dalis ir įeis į distribucijos sutarties turinį arba bus neatskiriamas distribucijos sutarties priedas, jeigu šalys pasirinktų sudaryti atskirą prekių ženklo licencijos sutartį. Licencinės sutarties sudarymas su distributoriumi yra tikslingas tik tuomet, jei distributoriaus vaidmuo sutartyje numatomas platesnis, nei vien tik prekių perpardavimas²³⁰, nes pastaruoju atveju būtų visiškai pakankamas ir teisių „išsėmimo“ principo taikymas. Pažymėtina, kad prekių ženklo licencijos sutartis ir distribucijos sutartis savo esme yra savarankiškos sutartys, tačiau kaip ir franšizės atveju gali turėti viena kitos elementų.

2.4.2 Distribucijos sutarčių rūšys, formos ir registravimo ypatumai

Praktikoje dažniausiai pasitaiko atvejai, kai prekių ženklo licencija yra išskirtinės arba pasirinktinės distribucijos sutarties elementas.²³¹ Pastarosios distribucijos sutarties rūšys tiesiogiai įtvirtintos CK 6.800 str. Tačiau analizuojant CK 6.796 str. pateiktą distribucijos sutarties definiciją bei atsižvelgiant į praktikoje tarp šalių susiklostančius santykius, galima būtų išskirti dar vieną distribucijos rūšį – paprastąją arba įprastinę distribuciją.

²²⁶ Ten pat.

²²⁷ Prekių ženklų įstatymo 40 str. 1 d.

²²⁸ CK 6.802 str. 3 d. 3 p.

²²⁹ Prekių ženklų įstatymo 2 str. 10 d.

²³⁰ Želvyas A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011. P. 213.

²³¹ Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford: University Press, 2004. P. 951.

Išimtinė distribucijos sutartimi gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti sutartyje nurodytas perparduoti skirtas prekes tik vienam distributoriui konkrečioje distributoriui išimtinai priskirtoje teritorijoje arba konkrečiai distributoriui išimtinai paskirtai pirkėjų grupei.²³² Ši distribucijos rūšis dažniausiai naudojama organizuojant žinomu, geros reputacijos ir vertingu prekių ženklu paženklintų prekių perpardavimą, kadangi yra bene labiausiai apsauganti prekių ženklo savininko interesus. Jeigu išimtinės distribucijos sutartis yra suderinta su konkurencijos teisės normomis, tai šalys, lyginant su kitomis distribucijos rūšimis, šioje sutartyje gali numatyti griežčiausias sąlygas distributoriaus atžvilgiu (t.y.: distributorius negamins ir nepaskirstys prekių, kurios konkuruoja su sutartyje numatytomis prekėmis; sutartyje nustatytas prekes distributorius pirs tik iš gamintojo; distributorius nevykdys pirkėjų paieškos ir nesteigs filialų ir atstovybių kitoje teritorijoje, negu nustatyta sutartyje).²³³ Visos šios galimos išimtinės distribucijos sutarties sąlygos yra skirtos apsaugoti gamintojo prekių ženklą nuo konkurencijos bei skatinti jo išitvirtinimą atitinkamoje teritorijoje ar pirkėjų grupėje. Trečioji sąlyga sudaro galimybę gamintojo produkcijai ir prekių ženklui greičiau patekti į rinką, sumažina distributoriaus, kuris įsipareigoja platinti naują produktą atitinkamoje rinkoje, veiklos riziką, bet kartu ir panaikina galimybę distributoriams pasinaudoti kitų išimtinių distributorių efektyvaus darbo rezultatais (pvz., panaikina galimybę sėkmingai prekiauti kitam distributoriui išimtinai priskirtoje teritorijoje, pasinaudojant kito distributoriaus efektyvios reklamos sukurta nauda ar pan.).²³⁴ Pažymėtina, kad šios sąlygos negali būti numatomos paprastosios ar pasirinktinės distribucijos sutartyse, nes jos prieštarautų konkurencijos teisės reikalavimams. Mainais už distributoriaus veiksmų laisvės suvaržymą ir griežtų pareigų įtvirtinimą išimtinės distribucijos sutartyje, distributoriui suteikiama išimtinė teisė vieninteliame sutartyje apibrėžtoje teritorijoje ar pirkėjų grupėje prekiauti gamintojo prekių ženklu paženklinta produkcija. Vienintelis distributorius pasirenkamas ir dėl to, kad žinomu ir prestižiniu prekių ženklu pažymėta prekė dažniausiai yra brangi, todėl jos paklausa yra mažesnė, nei pigesnių, „bevardžių“ pakaitalų. Todėl siekiant, kad distributoriaus veikla būtų pelninga ar bet jau nenuostolinga, sudaroma išimtinė distribucijos sutartis.²³⁵ Kita vertus, jei atitinkamas prekių ženklas yra žinomas ir populiarus, jis greitai sukuria lojalių vartotojų ratą ir taip suteikia distributoriui pranašumą prieš konkurentus platinančius panašias prekes. Distributorius, kaip vienintelis gamintojo prekių ženklu pažymėtos produkcijos platintojas, taip pat tampa suinteresuotas prekių ženklo vertės, teisinės apsaugos, konkurencingumo bei geros reputacijos išsaugojimu ir plėtimu. Tačiau pažymėtina, kad išimtinė distribucijos sutartis sudaroma tik su ekonomiškai stipriu ir

²³² CK 6.800 str. 2 d.

²³³ CK 6.801 str. 2 d.

²³⁴ Širvinas D. Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28(20). P. 51.

²³⁵ Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. / red. Balčiūnienė J. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. P. 482.

atitinkamoje teritorijoje gerai išvystytą paskirstymo tinklą turinčiu distributoriumi, kadangi distribucija yra komercinė sutartis. Gamintojo tikslas yra parduoti kuo daugiau produkcijos, o vienintelis atitinkamoje teritorijoje esantis distributorius turi būti pajėgus ją perparduoti galutiniam vartotojui ar, jei sutarties sąlygos nedraudžia, kitam distributoriui. **Pasirinktinė distribucijos sutartimi** gamintojas (tiekėjas) išipareigoja parduoti skirtas perparduoti prekes tik tam tikriems distributoriams, kurie atitinka gamintojo (tiekėjo) nustatytus techninius, kvalifikacinius ir kitokius kriterijus.²³⁶ Pastaruoju atveju įstatyme įtvirtinta aiški gamintojo galimybė, organizuoti distributorių atranka, pagal iš anksto suderintus ir paskelbtus atrankos kriterijus. Gamintojas gali nustatyti įvairius reikalavimus (pvz.: apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, gera distributoriaus reputacija, išvystytas prekybos tinklas, ilgametė patirtis platinimo sektoriuje ir pan.), reikalingus išlaikyti bei plėsti gerą prekių ženklo vardą ir vartotojų pasitikėjimą. Dažniausiai gamintojas siekia pasirašyti pasirinktinės distribucijos sutartis, kai numatoma platinti techniškai sudėtingas prekes arba prekes, kurių prekių ženklo įvaizdis ir jo palaikymas yra labai svarbus.²³⁷ CK 6.802 str. 2 d. 8 p. numatytas įpareigojimas distributoriui pirkti prekes tam tikromis partijomis arba prekių minimumą per tam tikrą sutartyje nustatytą terminą iš esmės taip pat susijęs su pasirinktinės distribucijos sutartimi ir kiekybiniu kriterijumi, kuris naudojamas distributoriams atrinkti.²³⁸ Gamintojas, sudarydamas pasirinktinės distribucijos sutartis, yra suinteresuotas dirbti su keliais distributoriais, kurie turi galimybę pirkti didelius kiekius produkcijos perparduoti, taip siekdamas sumažinti savo pardavimų veiklos administravimą, kaštus, skirtus prekių ženklo reputacijai ir prestižui kurti, ir pan. Tačiau ši sąlyga gali būti numatoma ir kitų rūšių distribucijos sutartyse. Taigi pasirinktinė distribucija sudaro galimybę, apsaugant prekių ženklo vertę, platinti vertingu prekių ženklu pažymėtą produkciją keliems distributoriams toje pačioje teritorijoje. **Paprastoji distribucija** – tai mažiausiai apsauganti prekių ženklą produkcijos perpardavimo galimybė. Dažniausiai paprastoji distribucijos sutarties rūšis pasirenkama tuomet, kai prekių ženklo savininkas/prekių gamintojas nėra suinteresuotas prekių ženklo vertės kūrimu ar išsaugojimu, arba atvirkščiai prekių ženklas yra toks stiprus ir žinomas, kad platinimo kokybė ir konkurencija, jam negali pakenkti (tačiau tai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje ir vartotojiškoje visuomenėje mažai tikėtina). Kaip ir pasirinktinės distribucijos atveju, paprastojoje distribucijoje prekių gamintojas gali sudaryti distribucijos sutartis su keliais distributoriais, o distributorius gali platinti kelių gamintojų prekių ženklais pažymėtas prekes. Čia konkurencijos teisė neleidžia numatyti CK 6.801 str. 2 d. įtvirtintų distributoriaus pareigų. Distributoriui nesuteikiamos išimtinės teisės veikti vienam

²³⁶ CK 6.800 str. 3 d.

²³⁷ Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. / red. Balčiūnienė J. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. P. 482.

²³⁸ Širvinas D. Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28(20). P. 51.

atitinkamoje teritorijoje, tačiau klientų ratą jis gali išplėsti platindamas kelių gamintojų prekių ženklais pažymėtą produkciją. Silpnas prekių ženklas, pasirinkus tokį perpardavimo būdą, dar labiau nuvertėja, negalėdamas įveikti aršios konkurencijos, o stiprus prekių ženklas gali susikurti ir naujų vartotojų ratą, kitų silpnesnių to paties distributoriaus platinamų prekių ženklų sąskaita. Paprastoji distribucija labai panaši į pasirinktinę distribuciją, tačiau pagrindinis jas atibojantis kriterijus yra gamintojo ir prekių ženklo savininko interesas išlaikyti prekių ženklo vertę ir užtikrinti prekių platinimo kokybę. Jei gamintojui nėra svarbu, kaip bus platinamos prekės po jų pardavimo distributoriui, jis nenumato griežtų atrankos kriterijų ir nevykdo distributoriaus kontrolės, tai tokią sutartį galima būtų kvalifikuoti kaip paprastąją distribuciją.

Taigi nuo pasirinktos distribucijos sutarties rūšies priklauso gamintojo prekių ženklo vertės išsaugojimo laipsnis, sutarties sąlygos bei tam tikra prasme sutarties forma ir registravimo reikalavimas. Pažymėtina, kad CK numato imperatyvų rašytinės formos reikalavimą. Šio reikalavimo nesilaikymas distribucijos sutartį daro negaliojančią.²³⁹ Tačiau registruoti distribucijos sutarčių Juridinių asmenų registre nereikia, nors sutarties šalimis, kaip ir franšizės atveju, gali būti tik įmonės (verslininkai).²⁴⁰ Tuo atveju, jei distribucijos sutarties dalimi yra prekių ženklo licencijos sutartis (t.y. licencijai būdingos sąlygos įtrauktos į distribucijos sutarties turinį ar sudaryta atskira licencijos sutartis, kuri laikoma neatskiriamu franšizės sutarties priedu), tuomet prekių ženklo licencijos sudarymo faktas turi būti registruojamas Prekių ženklų registre, kadangi distributoriui, siekiant pasinaudoti teisėmis į prekių ženklą prieš trečiuosius asmenis, bus taikoma Prekių ženklų įstatymo 44 str. 5 d. Lygiai taip pat kaip ir franšizės atveju, sudarant atskirą prekių ženklo licencijos sutartį, laikytiną neatskiriamu distribucijos sutarties priedu, licencija teoriškai gali būti sudaroma ir žodine forma. Praktiškai pastarasis modelis naudojamas retai, kadangi kyla žodinių licencijos sutarčių registravimo problemos. Tačiau atskiros rašytinės prekių ženklo licencijos sutartys distribucijos atveju naudingos, siekiant išvengti viso distribucijos sutarties teksto, sąlygų atskleidimo Prekių ženklų registre. Tačiau tam, kad distribucijos sutartis būtų galiojanti, svarbu laikytis ne tik formos, bet ir turinio reikalavimų.

2.4.3 Distribucijos sutarčių turinys

Distribucijos sutarčių sąlygos turi būti suderintos su konkurencijos teisės reikalavimais. Šiose sutartyse šalys gali numatyti tik tokias konkurenciją ribojančias sąlygas, kurių nedraudžia

²³⁹ CK 6.798 str.

²⁴⁰ CK 6.796 str. 2 d.

konkurencijos teisė.²⁴¹ Išimtinės distribucijos sutartyje šalys gali numatyti griežtesnes, labiau konkurenciją ribojančias sąlygas, nei pasirinktinės ar paprastosios distribucijos atveju.

Viena iš esminių distribucijos sutarties sąlygų yra sutarties dalykas. Distribucijos sutarties dalykas visais atvejais yra prekės ir/ar paslaugos, kurias distributorius įsipareigoja pirkti iš gamintojo ir perparduoti, o gamintojas parduoti. Išimtinės ir pasirinktinės distribucijos atveju sutarties dalyku taip pat gali būti ir išimtinės teisės naudoti gamintojo prekių ženklą sutartyje nustatytomis sąlygomis. Pažymėtina, kad prekių ženklas, kaip ir licencijos bei franšizės sutarties atveju, distribucijos sutartyje apibūdinamas registracijos numeriu, o neregistruotą prekių ženklą teismui pripažinus plačiai žinomą – civilinės bylos numeriu, bei nutarties data. Tačiau distributoriaus teisės naudoti prekių ženklą yra daug siauresnės nei sudarius savarankišką prekių ženklo licenciją ar franšizės sutartį. Distributorius dažniausiai įsigyja jau paženklintas prekes iš gamintojo, todėl jam belieka galimybė naudoti gamintojo prekių ženklą tik organizuojant reklamines kampanijas, platinimo vietose ar techniškai aptarnaujant prekes po jų perpardavimo, t.y. naudoti gamintojo prekių ženklą tik tiek, kiek jis reikalingas prekių perpardavimui ir su tuo tiesiogiai susijusiai veiklai. Visi prekių ženklo naudojimo būdai, siekiant apsaugoti prekių ženklą, turėtų būti detalai aptarti distribucijos sutartyje.

Kitas svarbus probleminis momentas yra susijęs su distributoriaus kaip savarankiškos, nepriklausomos įmonės (verslininko) veikimu ir savo kaip platintojo prekių ženklo naudojimu drauge su gamintojo prekių ženklu. Pažymėtina, kad jei distribucijos sutartyje nenumatyta kitaip, distributorius gali naudoti savo prekių ženklą produkcijos perpardavimo veikloje, tačiau čia išskiriamos kelios situacijos. **Pirma**, jei distributorius įsigyja gamintojo prekių ženklu paženklintas prekes ir sutartyje nenumatyta kitaip, jis privalo parduoti prekes su gamintojo prekės ženklu arba gamintojo specialiai įpakuotas ar kitaip paženklintas prekes.²⁴² Šiuo atveju distributorius negali peržymėti ar naudoti ant tos pačios pakuotės dviejų prekių ženklų. Savo, kaip platintojo, prekių ženklą distributorius gali naudoti platinimo vietos iškaboje, reklamoje ir pan., tačiau ne ant pačio gaminio. **Antra**, jei distributorius perka iš gamintojo nežymėtas prekes ir sutartyje nenumatyta distributoriaus pareiga prieš perpardavimą jas ženklinti gamintojo prekių ženklu, tuomet distributorius gali naudoti ant prekės pakuotės savo prekių ženklą. **Trečia**, distributoriui gali būti draudžiama bet koku būdu naudoti savo prekių ženklą. Šis atvejis praktikoje pasitaiko retai ir yra daugiau teorinė galimybė, paremta sutarčių laisvės principu. Tokia sąlyga gamintojo reikalavimu gali būti įtraukta į išimtinės distribucijos sutartį, platinant itin žinomą ir vertingą gamintojo ženklą pažymėtą produkciją ir siekiant, kad atitinkamoje

²⁴¹ CK 6.801 str. 1 d.

²⁴² CK 6.802 str. 3 d. 6 p.

teritorijoje vartotojai nedarytų sąsajų tarp žymaus gamintojo prekių ženklo ir galbūt ne tokio žinomo ir prestižinio distributoriaus ženklo.

Kita svarbi distribucijos sutarčių sąlyga yra kaina ir jos įtaka prekių ženklui. Visos distribucijos sutartys yra atlygintinės, kadangi paremtos pirkimo-pardavimo santykiais. Kaina, už kurią gamintojas parduoda, o distributorius perka prekes, yra sutarties šalių susitarimo rezultatas, nereguliuojamas įstatymo. Tačiau CK apriboja distribucijos šalių galimybę nustatyti sutartyje prekių perpardavimo kainą.²⁴³ Pastaroji norma CK įtvirtinta siekiant išvengti antikonkurencinių sąlygų numatymo distribucijos susitarimuose. Pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. draudžia susitarimus, tiesiogiai ar netiesiogiai nustatančius prekių kainas, tačiau šis draudimas yra bendro pobūdžio ir jį detalčiau reglamentuoja Konkurencijos tarybos nutarimas dėl bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimams²⁴⁴. Pastarasis nutarimas numato, kad gali būti nustatomos maksimalios perpardavimo kainos. Toks leidimas aiškinamas tuo, kad prekių gamintojas gali būti suinteresuotas parduoti kuo daugiau prekių, užimti kuo didesnę rinkos dalį, o tai efektyviai padaryti gali padėti nedidelių kainų politika.²⁴⁵ „Protingos“ kainos, sėkmingas įsitvirtinimas rinkoje plečia ir gamintojo prekių ženklo žinomumą, vartotojų lojalumą ir prekių ženklo vertę, todėl atitinkamai CK įtvirtinta distribucijos šalių galimybė nustatyti distributoriaus pelno, gaunamo iš prekių perpardavimo, maksimalią normą²⁴⁶, kuri yra tiesiogiai susijusi su kainų politika. Taip pat CK yra įtvirtinta gamintojo pareiga mokėti distributoriui sutartyje nustatytą atlyginimą už distributoriaus teikiamas papildomas paslaugas.²⁴⁷ Papildomų ir garantinių paslaugų, susijusių su perparduotos produkcijos vėlesniu aptarnavimu, teikimas teigiamai veikia ir gamintojo prekių ženklą, nes vartotojas jaučiasi saugus ir užtikrintas, kad įsigijęs atitinkamu prekių ženklu pažymėtą prekę bus tinkamai aptarnautas visą jos garantinį laikotarpį. Tačiau siekiant apsaugoti prekių ženklo vertę, techninės ir garantinės paslaugos, turi būti teikiamos kokybiškai ir profesionaliai, todėl gamintojui pravartu distribucijos sutartyje nurodyti kokybinius paslaugų teikimo reikalavimus ir vykdyti atitinkamą šios veiklos priežiūrą ir kontrolę. Su gamintojo vykdoma kontrolės funkcija yra susijusi distributoriaus įstatymine pareiga, jeigu sutartis nenumato kitaip, teikti gamintojui informaciją apie rinkos būklę, jos pasikeitimus bei atlikti rinkos tyrimus.²⁴⁸ Pastaroji distributoriaus pareiga svarbi organizuojant gamintojo prekių ženklo reklaminę ar rinkodarinę kampaniją atitinkamoje teritorijoje. Prekių ženklo savininkas dažnai būna užsienio įmonė ar verslininkas neturintis pakankamų regioninių

²⁴³ CK 6.801 str. 3 d.

²⁴⁴ Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 38 „Dėl bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimams taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnius“ // Valstybės žinios. 1999, Nr. 110-3253.

²⁴⁵ Širvinas D. Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28(20). P. 50-51.

²⁴⁶ CK 6.802 str. 2 d.

²⁴⁷ CK 6.803 str. 2 d. 5 p.

²⁴⁸ CK 6.802 str. 3 d. 11 p.

žinių, todėl distributoriaus pateikiama ataskaita, suteikia galimybę gamintojui pakoreguoti prekių ženklo sklaidos strategiją, numatomas investicijas į reklamą atitinkamoje teritorijoje. Taip pat ataskaitos suteikia informaciją apie konkurentus, klaidinamai panašių ar tapačių prekių ženklų atsiradimą rinkoje, sudaro galimybę gamintojui ir prekių ženklo savininkui laiku pasinaudoti Prekių ženklų įstatymo suteikiamomis negatyviosiomis teisėmis į prekių ženklą. Gamintojo atliekama kontrolės funkcija neabejotinai reikšminga ir distributoriaus privalomai vykdomoje gamintojo prekių reklaminėje kampanijoje.²⁴⁹ Kaip jau buvo aptarta ankstesniame poskyryje, reklamos įtaka prekių ženklui yra didžiulė. Reklama – tai prekių ženklo pristatymo visuomenei būdas, kurio pagrindu sukuriama tam tikras išpūdis ir asociacijos. Nuo reklamos profesionalumo, tinkamumo ir kokybės priklauso ar prekių ženklo žinomumas ir vertė bus išplėsta, ar sumažės ir iškils pavojus prekių ženklo tapimui bendrine fraze. Todėl kaip ir franšizės sutarties atveju, distribucijos sutartyse pravartu numatyti reikalavimus distributoriui visą reklaminę medžiagą derinti su prekių ženklo savininku arba naudotis kitais, anksčiau aptartais, reklaminės veiklos kontroliavimo būdais. Įstatyme lygiagrečiai privalomai distributoriaus pareigai vykdyti gamintojo prekių reklamą yra įvirtinta ir privaloma gamintojo pareiga aprūpinti distributorių reklamine medžiaga.²⁵⁰ Tačiau pažymėtina, kad abi įstatyme numatytos pareigos yra dispozityvios, todėl šalys sutartyje gali numatyti ir kitokio turinio įsipareigojimus. Jeigu šalys pasirenka vadovautis „įstatymo raide“, tai susiklosto situacija palanki abejoms sandorio pusėms. Distributoriui nebelieka pareigos rūpintis tinkamos reklamos kūrimu ir derinimu su gamintoju, tuo tarpu gamintojas, pats pateikdamas reklaminę medžiagą, yra garantuotas prekių ženklo vertės išsaugojimu. Nesėkmės atveju - reklamai padarius žalą prekių ženklui, jo paklausai, vertei ar lėmus jo nusidėvėjimą, distributorius išlieka saugus nuo atsakomybės atsiradimo pavojaus, kadangi gali gintis, kad vykdydamas reklaminę veiklą naudojo tik gamintojo pateiktą reklaminę medžiagą.

Apibendrinant pažymėtina, kad teisė naudoti gamintojo prekių ženklą gali būti suteikiama distribucijos sutarties pagrindu, tačiau tik tiek, kiek ji yra reikalinga konkrečiau gamintojo prekių platinimui ir kitų su prekių platinimu susijusių veiksmų atlikimui. Todėl distribucijos sutartyse dažniausiai įvardijami konkretūs prekių ženklo naudojimo būdai, o kiti, sutartyje nepaminėti ženklo naudojimo būdai, yra laikomi peržengiančiais teisėtą ženklo naudojimo ribas. Pastarosios sutartys, kurių pagrindinis tikslas išlieka prekių perpardavimas, laikomos savarankiškoms sutartimis, turinčiomis licencijos elementų ir dažniausiai atitinka išimtinės arba pasirinktinės distribucijos sutarties rūšies požymius. Tačiau pabrėžtina, kad distribucijos sutartį galima laikyti viena iš disponavimo teisėmis į prekių ženklą formų tik

²⁴⁹ CK 6.802 str. 2 d. 3 p.

²⁵⁰ CK 6.803 str. 2 d. 4 p.

tuomet, kai ženklas distributoriaus teisėtai naudojamas ne taikant prekių ženklo savininko teisių „išsėmimo“ doktriną, o distribucijos sutartyje numatant licencinei sutarčiai būdingas sąlygas.

2.5 Prekių ženklo įkeitimo sandoriai

2.5.1 Prekių ženklo, kaip įkeitimo sandorio objekto, analizė

Daugelyje jurisdikcijų prekių ženklai gali būti įkeisti ir naudojami paskolų saugumui užtikrinti. Ši praktika nėra paplitusi, tačiau tikėtina, kad šiandieniniame skolintu kapitalu paremtame versle ji taps vis labiau populiari. Kol galima kapitalą lengvai pasiskolinti įkeičiant kitus civilinėje apyvartoje esančius dalykus, mažiau reikšmingus nei prekių ženklas sėkmingam įmonių verslo tęsimui, tai įmonės vengia sudaryti prekių ženklo įkeitimo sandorius.²⁵¹

Lietuvoje prekių ženklo įkeitimo galimybė įtvirtinta Prekių ženklų įstatymo 45 str., tačiau teisės aktas, tiesiogiai reglamentuojantis prekių ženklus, nenustato specialios prekių ženklo įkeitimo tvarkos ar įkeitimo sutarties sąlygų, todėl prekių ženklo įkeitimui taikomos CK normos. Pažymėtina, kad CK įkeitimas apibrėžiamas kaip daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines teises, kuriuo užtikrinamas esamo ar būsimos turtinio įsipareigojimo įvykdymas.²⁵² Remiantis CK įkeitimo sandorio objektu gali būti bet koks esamas ar būsimas kilnojamasis turtas ir turtinės teisės²⁵³, tuo tarpu CK 1.114 str. teisė į prekių ženklą priskiria prie asmeninių neturtinių teisių ir vertybių. Taigi kodekso normas aiškinant grynai lingvistiniu metodu, galima būtų daryti išvadą, kad į leidžiamų įkeitimo objektų sąrašą teisės į prekių ženklą nepatenka. Tačiau pažymėtina, kad teisių įkeitimui turėtų būti taikoma bendra taisyklė - „gali būti įkeista tas, kas gali būti perleista“²⁵⁴, kuri tiesiogiai išvedama iš CK 4.201 str. 2 d., teigiančios, kad įkeitimo objektu negali būti tokie daiktai, į kuriuos pagal galiojančius įstatymus negali būti nukreipiamas išieškojimas ir CK 4.219 str. bei XI skyriaus ketvirto skirsnio, numatančio išieškojimo iš įkeisto turto būdus, dažniausiai pardavimą iš viešųjų varžytinių arba pardavimą administruoti kreditoriui. Išieškoti iš prekių ženklo yra įmanoma abejais, anksčiau minėtais, būdais. Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti perduota pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su juridinio asmens veikla arba atskirai.²⁵⁵ Taigi Lietuvoje teisės į prekių ženklą neabejotinai gali būti ir praktikoje jau yra naudojamos kaip įkeitimo sandorių objektas. Prekių ženklas - tai savo vertę turinti, visuotinai pripažinta vertybė, todėl galime daryti išvadą, kad jos priskirimas prie neturtinių teisių ir vertybių savaime nėra teisingas. Prekių ženklų įstatyme įtvirtinta prekių ženklo įkeitimo

²⁵¹ Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004. P. 527.

²⁵² CK 4.198 str. 1 d.

²⁵³ CK 4.201 str. 1 d.

²⁵⁴ Baranauskas E. Įkeitimo teisinis reguliavimas: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (OIS). – V., 2002. P. 91.

²⁵⁵ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d.

galimybė yra pagrįsta ir atitinkanti šių dienų verslo poreikius, todėl siekiant įstatyminio reguliavimo vientisumo, derėtų prekių ženklą priskirti turtinių teisių kategorijai.

Labai svarbu suvokti ir tai, kad įkeičiant prekių ženklą įkeitimo sandorio objektu yra ne grafinis ar erdvinis prekių ženklo vaizdas, o išimtinės teisės į prekių ženklą. Nes būtent išimtinės teisės - valdyti, naudoti ir disponuoti prekių ženklu, yra saugomas civilinės teisės objektas, kuris gali būti aiškiai identifikuotas nurodant ženklo registracijos numerį ir iš kurio gali būti vykdomas išieškojimas. Išimtinės teisės į prekių ženklą įgyjamos tik prekių ženklo registracijos būdu arba teismui pripažinus ženklą plačiai žinomu. CK 4.206 str. 2 d. yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad įkaito davėjas gali būti tik pats daikto savininkas, o kai įkeičiama turtinė teisė, įkaito davėjas gali būti tik asmuo, kuriam priklauso įkeičiama teisė.²⁵⁶ Būtent išimtinių teisių į prekių ženklą turėjimas ir reiškia, teisių į prekių ženklą priklausymą konkrečiam asmeniui. Taigi tam, kad būtų apsaugoti kreditoriaus interesai, įkeičiama turtinė teisė turi būti reali ir juridiskai apibrėžta²⁵⁷, o tai užtikrina Valstybinio patentų biuro išduotas prekių ženklo registracijos liudijimas. Pažymėtina, kad nei CK, nei Prekių ženklų įstatyme nėra tiesiogiai įtvirtintos nuostatos, kad įkeičiamas gali būti tik registruotas prekių ženklas, tačiau tokia išvada darytina remiantis sisteminiu teisės normų aiškinimu ir kreditoriaus interesų apsaugos būtinumu. Neregistruotas prekių ženklas nėra apsaugotas nuo trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, nebent teismas jį pripažintų plačiai žinomu, išieškojimo vykdymas iš tokio ženklo taip pat yra apsunkintas, kadangi sunku identifikuoti, kam iš tiesų priklauso prekių ženklas, o ir pats įkeitimas sunkiai išivaizduojamas, kadangi nėra teisiškai aiškus jo tikrasis savininkas, prekių ir paslaugų klasė, kurioje naudoti skirtas prekių ženklas ir kiti jį identifikuojantys elementai. Tačiau pažymėtina, kad CK 4.206 str. 2 d. yra įtvirtinta ir išimtis iš bendrosios taisyklės, kuri reiškia, kad prekių ženklas gali būti įkeistas, net ir įkaito davėjui neturint į jį išimtinių teisių, t.y. nesant savininku, tačiau su sąlyga, kad įkeitimo sandoryje yra nustatyta, kad įkeitimo objektą įkaito davėjas įgis ateityje. Toks reglamentavimas sudaro galimybę įkeisti neregistruotą prekių ženklą, tačiau pastarasis įkeitimo sandoris bus laikomas sąlyginiu. Tokiu atveju kreditoriaus įkeitimo teisė į įkeistą daiktą atsiranda, kai daiktas tampa įkaito davėjo nuosavybe²⁵⁸, taip pat ir išieškojimas į tokius daiktus gali būti nukreiptas tik įkaito gavėjui įgijus šiuos daiktus nuosavybės teise.²⁵⁹ Visi šie sąlyginio įkeitimo principai galioja ir įkeičiant prekių ženklą, tik atitinkamai nuosavybės įgijimas turėtų būti prilyginamas išimtinių teisių įgijimui, registruojant prekių ženklą savo vardu Prekių ženklų registre arba Reglamento Nr. 207/2009 nustatyta tvarka.

²⁵⁶ Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52). P. 19.

²⁵⁷ Baranauskas E. Įkeitimo teisinis reguliavimas: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S).- V., 2002. P. 90.

²⁵⁸ Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52). P. 15.

²⁵⁹ Sūdžius V. Sutartys: principai ir praktika. Vilnius: Pačiolis, 2001. P. 132.

Išanalizavus prekių ženklo galimybę būti įkeitimo sandorio objektu, svarbu aptarti ir prekių ženklo įkeitimo būdus. Prekių ženklas gali būti įkeičiamas sudarant įkeitimo sandorį, tuomet prekių ženklas rašytiniame įkeitimo sandoryje identifikuojamas konkrečiai aprašant įkeičiamą prekių ženklą. Praktikoje dažniausiai nurodoma, kad įkeičiamas prekių ženklas, įskaitant visas su juo susijusias savininko turtines ir neturtines teises, nurodomi ženklo registracijos ir paraiškos numeriai, registracijos galiojimo terminas, prekių ar paslaugų klasė/sės, kuriai įregistruotas prekių ženklas bei konkretūs tai klasei priskiriamų prekių ir paslaugų pavadinimai, taip pat prekių ženklo įkainojimas. Toks apibrėžimas yra išsamus ir nepaliekantis įkeitimo sandoryje neaiškumų dėl įkeitimo objekto, tačiau pažymėtina, kad toks detalus prekių ženklo aprašymas nėra privalomas ir gali būti siaurinamas. Prekių ženklas įkeitimo sandoriu gali būti įkeičiamas vienas arba kartu su kitu kilnojamu turtu ar turtinėmis teisėmis, priklausančiomis skolininkui ar kitiems asmenims. Priklausomai nuo vienu sandoriu įkeičiamų objektų skaičiaus, savininkų, tam tikrų atsiradimo ar pasibaigimo sąlygų numatymo bei užtikrinamo įsipareigojimo maksimalios ar dalinės sumos nurodymo, prekių ženklo įkeitimo sandorius galima skirstyti į rūšis, būdingas sutartinei hipotekai, išskyrus įmonės hipoteką.²⁶⁰ Tačiau pabrėžtina, kad prekių ženklas yra įmonės turto dalis, todėl sudarius įmonės hipotekos sandorį²⁶¹ kartu su visu įmonės turtu įkeičiamos ir įmonei priklausančios išimtinės teisės į prekių ženklą. Įmonė - tai sudėtingas materialaus ir nematerialaus turto bei turtinių teisių junginys²⁶², todėl įmonės hipotekos sandorio priedu privalo būti įmonės turto inventorizavimo aktas²⁶³, kuriame atskira eilute turėtų būti nurodomas ir prekių ženklo, kaip įmonės turto dalies, įkainojimas. Taigi prekių ženklas tam tikra prasme gali būti ne tik įkeitimo, bet ir hipotekinio sandorio objektu, tačiau tik kaip įmonės turto ar turtinio komplekso dalis, sudarant įmonės hipotekos sandorį.

Kitas labai svarbus momentas prekių ženklų įkeitime yra gebėjimas skirti nuosavybės teisių į prekių ženklą įkeitimą, nuo ženklo savininko kitam asmeniui suteiktos naudojimosi teisės į prekių ženklą įkeitimo, kas iš esmės reiškia, kad įkeitimo sandorio objektu yra ne neturtinės teisės, o prievolinės teisės. Pastarojo atvejo pavyzdys yra prekių ženklo licencijos įkeitimas. Pastebėtina, kad prekių ženklo licencijos įkeitimo atvejai teoriškai yra galimi, tačiau praktikoje pasitaiko ganėtinai retai. Tokiuose sandoriuose įkaito davėjas paprastai yra licenciatas, o įkeitimo objektas – licencijos pagrindu suteiktos teisės į prekių ženklą. Skolininkas dažniausiai sutampa su įkaito davėju, nors gali būti ir trečiasis asmuo. Skolininkui neįvykdžius prekių ženklo licencijos įkeitimu užtikrintos prievolės, kreditorius tampa naujuoju licencijos turėtoju (licenciatu) ir savo reikalavimą gali patenkinti naudodamasis licencijos pagrindu suteiktomis

²⁶⁰ CK 4.199 str. 4 d.

²⁶¹ CK 4.177 str.

²⁶² Baranauskas E. Įkeitimo teisinis reguliavimas: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (OIS).- V., 2002. P. 85.

²⁶³ CK 4.177 str. 2 d.

teisėmis į prekių ženklą arba parduodamas pačią licenciją kitiems asmenims, o kartais net pačiam licenciarui. Tačiau pažymėtina, kad siekiant apsaugoti kreditoriaus interesus esminė tokio įkeitimo sąlyga turėtų būti išankstinio, rašytinio prekių ženklo savininko (licenciaro) sutikimo gavimas, kuriame būtų aiškiai išreikštas jo leidimas sudaryti licencijos įkeitimo sutartį. Sutikime licenciaras turi išreikšti ir savo pritarimą numatomiems išieškojimo būdams, t.y. leisti kreditoriui naudotis visomis licencine sutartimi suteiktomis teisėmis į prekių ženklą kol bus padengta skolos suma arba leisti parduoti licenciją įstatyme numatytu būdu. Nesant tokio sutikimo, išieškojimo veiksmai praktiškai tampa negalimi arba iš esmės apsinkėja priklausomai nuo licencinės sutarties sąlygų. Licencinėse sutartyse dažniausiai būna numatytas draudimas licenciatui be išankstinio licenciaro sutikimo įkeisti ir perleisti prekių ženklo licenciją, nes priešingu atveju sudaryta sutartis bus niekinė, arba numatomas bendro pobūdžio draudimas sudaryti prekių ženklo licenciją apsinkinančius sandorius. Taip pat pažymėtina, kad licencijos pagrindu tarp šalių susiklosto prievoliniai santykiai, kuriuose licenciato asmuo licenciarui turi esminės reikšmės, todėl vienašališkai be licenciaro žinios ir pritarimo į prievolinį santykį kitas asmuo įstoti negali. Tokią prekių ženklo licencijos įkeitimo tiesioginę priklausomybę nuo pačios licencinės sutarties turinio patvirtina ir CK 4.204 str. 1 d., kurioje numatyta, kad negali būti įkeičiamos teisės, kurias perleisti draudžia įstatymai ar sutartis. Šiuo atveju sąvoka „sutartis“ turėtų būti suprantama kaip sutartis, iš kurios atsirado įkeičiama teisė. Teisės, kurios negalima perduoti kito asmens nuosavybėn, negalima ir įkeisti, kitaip nebus galima realiai įvykdyti kreditoriaus reikalavimo.²⁶⁴ Taip pat kreditoriui prieš sudarant prekių ženklo licencijos įkeitimo sutartį svarbu įvertinti licencijos įtaką įmonės veiklos pelnui, kadangi turės būti nustatytas įkeitimo objekto įkainojimas, licencinių mokesčių našta, licencijos galiojimo terminą, licencijos rūšį, kuri kartu nusako prekių ženklo naudojimo apimtį ir kai kurias esmines licencijos sutarties šalių teises ir pareigas, licenciato atsakomybės sąlygas ir kitą. Tai svarbu, nes atsižvelgiant į licencinės sutarties turinį, priklausys ir įkeitimo sutarties turinys, pasirašymo bei išieškojimo sąlygos. Labai svarbu atsižvelgti ir į tai, kad prekių ženklo licencijos įkeitimo sutartis gali būti sudaroma ne ilgesniam terminui nei galioja pati licencija, nes pasibaigus įkeistos teisės galiojimo terminui, nelieka įkeitimo objekto ir baigiasi įkeitimo teisė (CK 4.224 str. 1 d. 4 p).²⁶⁵ Ta pati sąlyga galioja ir tiesiogiai įkeičiant prekių ženklą. Kreditorius, siekdamas išvengti licencijos sutarties priešlaikinio nutraukimo ir tuo pačiu įkeitimo objekto praradimo, gali numatyti įkeitimo sutartyje skolininko pareigą tinkamai vykdyti visus licencinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus, o suderinus ir gavus išankstinį licenciaro leidimą, kreditorius gali įgyti ir teisę pats už įkaito davėją vykdyti licencinės sutarties reikalavimus.

²⁶⁴ Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52). P. 17.

²⁶⁵ Ten pat.

Pažymėtina, kad prekių ženklo licencijos sutarties turinys yra svarbus ne tik įkeičiant pačią licenciją, bet ir tiesiogiai sudarant prekių ženklo įkeitimo sutartį, kai prekių ženklo savininkas, tuo pačiu esantis įkaito davėju bei skolininku, gauna pajamų ir iš sudarytų prekių ženklo licencinių sutarčių. Tai ypač svarbu kreditoriui, siekiant įsivertinti skolininko mokumą bei nustatyti prekių ženklo (įkeitimo objekto) vertę. Pažymėtina, kad prekių ženklo licencinių sutarčių egzistavimas neabejotinai yra vertingas ir skolinimo riziką sumažinantis elementas, kadangi licencinės sutartys dažniausiai yra atlygintinės, o tai reiškia reguliarių licencinių mokesčių gavimą, kas užtikrina skolininko mokumą.²⁶⁶ Taigi licencijuotas prekių ženklas kreditoriui dažniausiai yra priimtinesnis įkeitimo objektas nei prekių ženklas, kuris naudojimas išimtinai tik savininko veikloje, kadangi toks naudojimas negeneruoja papildomų pajamų. Kreditoriui svarbūs du momentai, kad įkeistas turtas būtų pakankamai vertingas ir kad skolininkas turėtų pakankamai pajamų, reikalingų vykdyti mokėjimus pagal nustatytą paskolos gražinimo grafiką. Todėl įkeitus nelicencijuotą prekių ženklą kreditoriui bene aktualiausiu klausimu tampa potenciali prekių ženklo realizavimo kaina.²⁶⁷ Tačiau labai svarbus ir atitinkamų prekių ženklo licencinių sutarčių turinys, kadangi nuo suteiktos licencijos rūšies tiesiogiai priklauso ar ženklo savininkas pats išsaugo galimybę konkrečioje teritorijoje naudoti prekių ženklą ir išduoti kitas licencijas. Pavyzdžiui, išimtinės licencijos atveju tokios galimybės ženklo savininkas neturi, taigi dažniausiai vienintelis jo pajamų šaltinis bus išimtinio licenciatų mokamas licencinis mokestis, jeigu skolininkas nevykdo kitos su prekių ženklu nesusijusios veiklos. Tokia situacija kreditoriui yra nepalanki, nes skolininko mokumas tiesiogiai priklauso nuo trečiosios šalies mokumo ir tinkamo pareigų vykdymo, nebent išimtinis licenciatas būtų labai stipri, patikima ir žinoma įmonė. Pastaroji situacija apsunkintų ir išieškojimo galimybes iš įkeisto prekių ženklo, nes kreditoriaus teisės laisvai naudotis prekių ženklu būtų apribotos išimtinės licencijos sutartyje numatytų licenciaro pareigų. Svarbios ir kitos licencinių sutarčių sąlygos – licencinio mokesčio dydis ir mokėjimo periodiškumas, licencijos galiojimo terminas ir kt. Nepertraukiamo licencijavimo užtikrinimas garantuoja ir stabilias prekių ženklo savininko (skolininko) pajamas, o didėjanti prekių ženklo licencinių sutarčių paklausa, teigiamai veikia prekių ženklo (įkeitimo objekto) vertę. Pažymėtina, kad kreditoriaus reikalavimu į licencijuojamo prekių ženklo įkeitimo sandorį dažnai įtraukiamos privalomos sąlygos, padedančios užtikrinti kreditoriaus interesus, pvz.: sąlyga, kad skolininkas turi periodiškai teikti kreditoriui informaciją ar licenciatui laiku vykdo licencinius mokėjimus; sąlyga, kad visi licenciniai mokesčiai turi būti mokami į vieną, riboto naudojimo sąskaitą. Iš sąskaitoje esančių lėšų pirmiausia tenkinami kreditoriaus reikalavimai pagal paskolos gražinimo grafiką, bei

²⁶⁶ Martin D., Drews D. Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending. P. 2. <http://www.slideshare.net/forresmsc/ip-collateral-2010>; prisijungimo laikas: 2012-11-03.

²⁶⁷ Ibid.

kompensuojami dėl nemokų priskaičiuoti delspinigiai ir tik padengus visus mokėjimus kreditoriui likusios lėšos gali būti naudojamos kitoms skolininko reikmėms.²⁶⁸ Sėkmingai licencijuoto prekių ženklo įkeitimas yra naudingas ir pačiam ženklo savininkui, nes stabilios pajamos užtikrina mažą palūkanų normą, o vienu metu gauta ženkli pinigų suma sudaro galimybę ją operatyviai investuoti į veiklos plėtrą taip uždirbant papildomą kapitalą, viršijantį skolinimosi kainą.²⁶⁹

2.5.2 Prekių ženklo įkeitimo sandorio turinys, forma ir registravimo ypatumai

Analizuojant prekių ženklo įkeitimo būdus, buvo paminėta nemažai prekių ženklo įkeitimo sutarčiai būdingų sąlygų, tačiau įstatymas imperatyviai numato tam tikrus įkeitimo sandorio turinio bei formos reikalavimus, be kurių sandoris būtų negaliojantis. Pažymėtina, kad prekių ženklo įkeitimo sandoris visais atvejais yra rašytinis dokumentas, tačiau tam tikrais atvejais yra reikalaujama notarinė sandorio forma. CK numato, kad kai įkeitimo objektas (prekių ženklas) perduodamas kreditoriui, sudaromas rašytinis įkeitimo sandoris. Rašytinės formos nesilaikymas įkeitimo sandorį daro negaliojantį.²⁷⁰ Įkeisto prekių ženklo perdavimas kreditoriui reiškia, kad ženklo savininkas nebegali įkeistu ženklu toliau naudotis, valdyti ir disponuoti, kol nebus tinkamai įvykdyta prievolė kreditoriui. Tokia situacija gali stipriai paveikti ženklo savininko veiklos pelningumą, o taip pat ir tinkamą įsipareigojimų vykdymą kreditoriui, kai įkaito davėjas ir skolininkas yra tas pats asmuo. Pažymėtina, kad faktas, jog įkaito davėjas perduoda kreditoriui įkeistą turtą, nereiškia, kad kreditorius tampa to turto savininku²⁷¹, tačiau jis tampa atsakingu už prekių ženklo išsaugojimą. Kreditorius negali jam perduotu įkeistu objektu disponuoti ir naudotis, jeigu įstatyme ar įkeitimo sandoryje nenustatyta kitaip.²⁷² Jei įkeitimo terminas yra ilgas ir skola nėra gražinama anksčiau, iškyla realus pavojus prarasti išimtinės teises į įkeista prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo. Taigi įkeisto prekių ženklo perdavimas kreditoriui nenaudingas nei vienai iš sandorio šalių, todėl praktikoje prekių ženklas dažniausiai paliekamas valdyti ir naudotis įkaito davėjui. Pastaruoju atveju, o taip pat kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui, įkeitimo sandorį ir įkeitimo objekto savininko vienašalią pareiškimą įkeisti daiktus ar turtines teises tvirtina notaras ir jie registruojami Hipotekos registre.²⁷³ Taip pat svarbi ir įstatyme įtvirtinta pasirinkimo galimybė – įkeitimo sandorį

²⁶⁸ Ibid.

²⁶⁹ Ibid.

²⁷⁰ CK 4.209 str. 1 d.

²⁷¹ Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52). P. 11.

²⁷² CK 4.213 str.

²⁷³ CK 4.209 str. 2 d.

įforminti kaip atskirą sandorį arba susitarimas dėl įkeitimo gali būti įtrauktas į sandorį, iš kurio atsiranda pagrindinė prievolė.²⁷⁴ Tačiau tuomet anksčiau minėtų įkeitimo sandorių privaloma notarinė forma, bus taikoma ir pagrindinės prievolės sutarčiai. Visos įkeitimo sandorio šalys privalo pasirašyti prekių ženklo įkeitimo sutartį. Jeigu prekių ženklas įkeičiamas vienašaliu jo savininko pareiškimu, tokį pareiškimą pasirašo tik įkaito davėjas²⁷⁵, kadangi jis yra vienintelė sandorio sudarymo metu žinoma šalis. Prieš sąžiningus trečiuosius asmenis pareikštinį įkeitimą galima naudoti nuo kreditoriaus nurodymo Hipotekos registre momento.²⁷⁶

CK numatyta, kad įkeitimas tarp šalių įsigalioja nuo įkeitimo sandorio sudarymo momento, jeigu įkeitimo sandoryje nenustatyta kitaip.²⁷⁷ Taigi įstatymas įkeitimo įsigaliojimo tarp sandorio šalių, nesieja su sandorio registravimu Hipotekos registre. Tačiau tik įregistravus įkeitimo teisę Hipotekos registre, įkeitimas galės būti panaudotas prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.²⁷⁸ Registruoti nebūtina tik tokios prekių ženklo įkeitimo sutarties, kai teisės į prekių ženklą po įkeitimo perduodamos kreditoriui. Pastebėtina, kad visus registravimo veiksmus dažniausiai atlieka notarai tvirtindami įkeitimo sandorį, o šalims belieka susimokėti atitinkamą Hipotekos registro mokestį. Gavęs Hipotekos registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą teisę į ženklą, Valstybinis patentų biuras teisės į ženklą įkeitimo duomenis įrašo į Prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.²⁷⁹

Prekių ženklo įkeitimo sandorio galiojimui svarbu ne tik privalomos formos laikymasis, bet ir CK 4.210 str. 1 d. numatytų privalomų įkeitimo sutarties sąlygų įtraukimas į sutartį. Taigi įkeitimo sutartyje turi būti nurodyta: sandorio sudarymo vieta ir data, įkaito davėjas, skolininkas, kreditorius, asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas, jų gyvenamoji vieta (buveinė), įkeitimo objekto aprašymas, įkeitimu užtikrinta prievolė (prievolės) ir jos (jų) konkretus ar maksimalus dydis įskaitant palūkanas, įvykdymo terminas ir kt.

Prekių ženklo galimybė būti įkeitimo objektu ir jo aprašymas įkeitimo sandoryje, buvo nagrinėti anksčiau, svarbu pridurti tik tai, kad įkeitimo sandoryje turėtų būti aiškiai nurodyta ar yra įkeičiamos visos prekių ženklo savininko išimtinės teisės į prekių ženklą, ar įkeičiama licencianto naudojimosi teisė į prekių ženklą. Kai įkeičiamos licencijos pagrindu įgytos naudojimosi teisės, įkeitimo sandoryje privalo būti nurodyti ne tik įkaito davėjo (licencianto) duomenys, bet ir prekių ženklo savininkas (vardas, pavardė/įmonės pavadinimas; asmens kodas/juridinio asmens kodas; gyvenamoji vieta/buveinė), taip pat svarbu nurodyti licencijos rūšį. Prekių ženklo licencijos įkeitimo sutarties neatskiriamu priedu bus laikomas ir prekių

²⁷⁴ CK 4.209 str. 3 d.

²⁷⁵ Sūdžius V. Sutartys: principai ir praktika. Vilnius: Pačiolis, 2001. P. 132.

²⁷⁶ CK 4.210 str. 4 d.

²⁷⁷ CK 4.213 str. 1 d.

²⁷⁸ CK 4.213 str. 2 d.

²⁷⁹ Prekių ženklų įstatymo 45 str. 2 d.

ženklų savininko išankstinis sutikimas dėl licencijos įkeitimo. Pažymėtina, kad visos įkeitimo sandorio privalomosios sąlygos yra svarbios užtikrinant kreditoriaus interesus, ne išimtis yra ir prievolės įvykdymo termino numatymas. Kaip žinia, pagal bendrą taisyklę gali būti įkeičiamas tik registruotas prekių ženklas. Pasibaigus ženklo registracijos galiojimo terminui, nebelieka ir įkeitimo objekto (Įkeitimo teisė baigiasi ir prekių ženklų įkeitimas turi būti išregistruotas iš Hipotekos registro).²⁸⁰ Taigi labai svarbu prieš sudarant įkeitimo sandorį ir numatant pagrindinės prievolės skolos grąžinimo grafiką įsitikinti ar prekių ženklų registracija yra galiojanti ir kiek dar laiko tęsis jos galiojimas. Jei prievolės įvykdymo terminas numatomas ilgesnis, nei likęs prekių ženklų registracijos galiojimo laikotarpis, tai įkeitimo sandoryje bendru šalių susitarimu turėtų būti numatyta prekių ženklų savininko pareiga visu įkeitimu užtikrintos prievolės galiojimo laikotarpiu tęsti įkeisto prekių ženklų registracijos galiojimą, nustatytais terminais mokėti visus su prekių ženklų registracija susijusius mokesčius ir, kreditoriui pareikalavus, pateikti šio įsipareigojimo įvykdymo įrodymus. Kreditorius skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui sudaręs prekių ženklų įkeitimo sandorį neabejotinai prisiima dalį teisių į prekių ženklą praradimo ar vertės sumažėjimo rizikos.²⁸¹ Išimtinės teisės į prekių ženklą gali būti prarastos arba prekių ženklų vertė gali sumažėti, nenaudojant prekių ženklų ilgiau nei penkerius metus ar naudojant netinkamai. Siekiant sumažinti tokios rizikos galimybę, įkeitimo sandoryje turėtų būti įtraukta sąlyga, kad įkeisto prekių ženklų savininkas privalo aktyviai naudotis visomis teisėmis aktyviai suteikiamomis teisėmis į prekių ženklą ir užtikrinti, kad jokios jo, kaip prekių ženklų savininko, teisės nebūtų ribojamos ar varžomos. Tai reiškia, kad esant prekių ženklų pažeidimui, savininkas turėtų imtis teisinių gynybos priemonių. Taip pat svarbus ir prekių ženklų naudojimo ir produkcijos kokybės kontroliavimo galimybės įtvirtinimas, tokią pareigą priskiriant ženklo savininkui, jei yra įkeičiamas licencijuojamas prekių ženklas, arba tiesiogiai kreditoriui, jei ženklas naudojamas išimtinai tik savininko. Taip pat svarbu numatyti, kad prekių ženklų savininkas be raštiško kreditoriaus sutikimo neturi teisės trumpinti prekių ir/ar paslaugų, kurioms žymėti yra įregistruotas toks prekių ženklas, sąrašo, taip pat neturi teisės jo parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti. Taipogi derėtų apriboti ženklo savininko galimybę be kreditoriaus sutikimo įkeisti (išskyrus tam pačiam kreditoriui) ar kitaip apriboti bei apsunkinti savo nuosavybės teisių į įkeičiamą objektą. Visos paminėtos sąlygos skirtos apsaugoti kreditoriaus interesus ir šalių susitarimu gali būti įtrauktos į įkeitimo sandorio tekstą, tačiau atsižvelgiant į prekių ženklų, kaip galimo įkeitimo objekto, specifiką ir tiesioginę priklausomybę nuo savininko veiksmų siūlytina Prekių ženklų įstatymo 45 str. papildyti imperatyviomis įkaito davėjo pareigomis:

²⁸⁰ Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52). P. 17.

²⁸¹ Martin D., Drews D. Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending. P. 1. <http://www.slideshare.net/ftorresmsc/ip-collateral-2010>; prisijungimo laikas: 2012-11-03.

1. laiku ir savo lėšomis atnaujinti prekių ženklo registracijos galiojimą;
2. be išankstinio kreditoriaus sutikimo neapsunkinti nuosavybės teisių į prekių ženklą;
3. tinkamai naudoti prekių ženklą ir rūpintis jo vertės išsaugojimu.

Kitas labai svarbus momentas yra įkeičiamo prekių ženklo įkainojimas, vertės nustatymas. Kaip jau buvo aptarta ankstesniame skyriuje, prekių ženklo vertės nustatymas – tai sudėtingas, konkrečios rinkos išmanymo bei gero ženklo pažinimo reikalaujantis procesas. Todėl šalys, siekdamos nustatyti įkeičiamo prekių ženklo vertę, dažnai kreipiasi į nepriklausomų vertintojų įmones, tačiau turi galimybę įvertinti prekių ženklą ir savarankiškai, abipusiu susitarimu. Netiksliai įvertinus prekių ženklą, rizika tenka kreditoriui, nes skolininkui neįvykdžius prievolės, tikrosios įkeisto prekių ženklo vertės gali nepakakti skolai padengti. Taip pat svarbu yra tai, kad prekių ženklo vertė yra kintamas dydis, priklausantis nuo daugelio subjektyvių faktorių, todėl net ir labai atsakingai ir profesionaliai įvertinus prekių ženklą įkeitimo momentu, jo vertė realizavimo diena gali būti iš esmės pakitusi.

Apibendrinant galima teigti, kad prekių ženklo, kaip įkeitimo objekto, specifika praktikoje lemia specifinį įkeitimo sandorių turinį, nors įstatymai nenumato išskirtinio tokių sandorių reglamentavimo. Siekiant apsaugoti kreditoriaus interesus, būtina į prekių ženklo įkeitimo sandorius įtraukti sąlygas, numatančias tinkamo ženklo naudojimo, registracijos pratęsimo, vertės išsaugojimo bei draudimo apsunkinti nuosavybės teises į prekių ženklą sąlygas. Tačiau net ir detalus atitinkamų sąlygų numatymas visiškai nepanaikina prekių ženklo teisinės apsaugos išnykimo ar vertės sumažėjimo galimybes. Pasibaigus prekių ženklo registracijos terminui ar panaikinus registraciją dėl netinkamo naudojimo, nebelieka ir įkeitimo objekto. Taigi kreditorius skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui sudaręs prekių ženklo įkeitimo sandorį neabejotinai prisiima dalį su įkeitimo objektu susijusios rizikos, kuri išlieka visą įkeitimo galiojimo laiką. Taip pat pažymėtina, kad lyginant su prekių ženklo licencijos, franšizės ar distribucijos sutartimis, įkeitimo, kaip ir perleidimo, sandoriuose prekių ženklo vertės nustatymas turi žymiai didesnę įtaką tinkamam šalių interesų užtikrinimui. Netiksliai įvertinus prekių ženklą, rizika tenka kreditoriui, nes skolininkui neįvykdžius prievolės, tikrosios įkeisto prekių ženklo vertės gali nepakakti skolai padengti.

IŠVADOS

1. CK įtvirtintas prekių ženklo, kaip civilinės apyvartos objekto, priskyrimas asmeninėms neturtinėms teisėms yra ydingas ir neatitinkantis šiuolaikinės civilinės apyvartos bei rinkos tendencijų, šių dienų prekių ženklo sampratos ir pagrindinės funkcijos. Prekių ženklas turėtų būti traktuojamas kaip savarankiškas, vertingas nematerialusis aktyvas, priskiriamas turtinių teisių kategorijai.
2. Tik išimtinės teisės į prekių ženklą, kurias asmuo įgyja įregistravęs prekių ženklą arba ženklą teismui pripažinus plačiai žinomą, yra laikomos tinkamu disponavimo prekių ženklais sandorių objektu. Disponavimas neregistruotais prekių ženklais teoriškai yra įmanomas, tačiau yra ribotas, nėra saugomas prekių ženklų teisės, taikomos siauresnės ir sudėtingesnės teisinės gynybos galimybės, atitinkami sandoriai galioja sandorio šalims, tačiau vertintini kaip padidintos rizikos sandoriai.
3. Lietuvoje ir kitose ES narėse netradiciniai žymenys, tokie kaip kvapas, skonis, judesys negali būti priskiriami prekių ženklų kategorijai ir registruojami, kadangi jų negalima pavaizduoti grafiškai. Jie nėra laikomi prekių ženklais, taigi, disponuojant atitinkamais žymenimis, neturėtų būti taikomos prekių ženklų teisės normos.
4. Galima išskirti šiuos pagrindinius prekių ženklo, kaip civilinės apyvartos objekto, bruožus, lemiančius disponavimo sandorių specifinį turinį: 1. prekių ženklo nematerialus pobūdis, lemiantis teisinės registracijos svarbą; 2. prekių ženklo būdinga specifikacija; 3. ribotas galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu; 4. prekių ženklo netinkamo naudojimo rizika ir pasekmės; 5. prekių ženklo vertė ir įvertinimo problematika.
5. Viena iš esminių, sandorio šalių valia inicijuotų, disponavimo prekių ženklu sandorio sąlygų turėtų būti ženklo vertės nustatymas. Nustatyti prekių ženklo vertę nėra lengva, kadangi prekių ženklai neturi aktyvios rinkos, kuri padėtų nustatyti palyginamąsias vertes. Jų vertei daro įtaką tiek subjektyvūs, tiek objektyvūs veiksniai. Būtent dėl pastarųjų priežasčių CK 6.313 str. 2 d. nustatant prekių ženklo vertę (kainą) praktikoje yra nepritaikoma.
6. Galima teigti, kad visos šiais laikais susiformavusios galimybės disponuoti prekių ženklais yra išsivysčiusios iš prekių ženklo perdavimo arba licencijos sutarties. Kiekvienas prekių ženklo sandoris gali būti charakterizuotas kaip perdavimas arba licencija. Tačiau viduje šios griežtai apribotos struktūros, susiformavo savarankiški prekių ženklų disponavimo būdai, atspindintys poreikį naudoti prekių ženklus skirtingose ekonomikos sektoriuose ir skirtingus naudojimo tikslus. Distribucijos, franšizės ir licencinės sutartys yra savarankiškos sutartys, tačiau gali turėti viena kitos elementų, arba licencinė sutartis gali būti franšizės ar distribucijos sutarties dalimi.

7. Viena iš pagrindinių prekių ženklo perdavimo problemų yra susijusi su visuomenės suklaidinimo galimybe perduodant prekių ženklą atskirai nuo jį įregistravusios įmonės ar jos dalies. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos pozityviojoje teisėje pasirinktas tinkamas, susiklosčiusią verslo praktiką, visuomenėje įsitvirtinusį prekių ženklo suvokimą, darbo pasidalijimo principus ir šių dienų prekių ženklo funkcijas atitinkantis norminis reglamentavimas, įtvirtinantis galimybę perduoti prekių ženklą tiek kartu, tiek atskirai nuo kitų teisių, susijusių su juridinio asmens veikla.
8. Išanalizavus prekių ženklo licencijavimo sandorius galima teigti, kad bene svarbiausias pastarųjų sandorių elementas yra šalių sutarimas dėl licencijos rūšies. Sulygtas prekių ženklo licencijos išimtinumas lemia įgyjamų teisių apimtį, teisės pačiam kreiptis į teismą įgyvendinimą bei tiesioginės konkurencijos egzistavimą. Todėl Prekių ženklų įstatyme būtina apibrėžti išimtinės, neišimtinės, pilnutinės ir vienintelės licencijos sąvokas, tokiu būdu įvedant aiškumą dėl minėtų definicijų turinio.
9. Prekių ženklo franšizavimas – tai šiuolaikinė licencijų prekybos forma, kadangi prekių ženklo licencinė sutartis dažniausiai yra esminė arba pagalbinė franšizės sutarties dalis. Pagrindinis šių sutarčių atribojimo kriterijus - tai franšizės sutartims būdingas glaudus prekių ženklo savininko ir franšizės gavėjo tarpusavio santykis bei artima ir nuolatinė franšizės gavėjo kontrolė. Imperatyviai įtvirtinta kontrolės pareiga užtikrina vartotojų interesų apsaugą, prekės ženklo vertės ir teisinės apsaugos išsaugojimą bei ženklo tapatų naudojimą tarp visų franšizės gavėjų, kuo yra paremtas franšizuoto verslo veikimas.
10. Išanalizavus distribucijos rūšis, teisinį reglamentavimą ir svetimo prekių ženklo naudojimo perpardavimo metu galimybes pabrėžtina, kad distribucijos sutartį galima laikyti viena iš disponavimo teisėmis į prekių ženklą formų tik tuomet, kai ženklas distributoriaus teisėtai naudojamas ne taikant prekių ženklo savininko teisių „išsėmimo“ doktriną, o distribucijos sutartyje numatant licencinei sutarčiai būdingas sąlygas. Nuo pasirinktos distribucijos sutarties rūšies priklauso gamintojo prekių ženklo vertės išsaugojimo laipsnis, sutarties sąlygos bei tam tikra prasme sutarties forma ir registravimo reikalavimas.
11. Kreditorius skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui sudaręs prekių ženklo įkeitimo sandorį neabejotinai prisiima dalį su įkeitimo objektu susijusios rizikos, kuri išlieka visą įkeitimo galiojimo laiką. Padidintą riziką lemia prekių ženklo, kaip įkeitimo objekto, specifiška (prekių ženklo vertės ir teisinės apsaugos praradimo pavojus). Siekiant apsaugoti kreditoriaus interesus, siūlytina Prekių ženklų įstatymo 45 str. papildyti imperatyviomis įkaito davėjo pareigomis:
 - laiku ir savo lėšomis atnaujinti prekių ženklo registracijos galiojimą;
 - be išankstinio kreditoriaus sutikimo neapsunkinti nuosavybės teisių į prekių ženklą;

- tinkamai naudoti prekių ženklą ir rūpintis jo vertės išsaugojimu.

12. Galima išskirti šias praktines problemines situacijas, kylančias disponuojant teisėmis į prekių ženklą:

- tinkamas disponavimo prekių ženklais sandorių klasifikavimas;
- prekių ženklo vertės nustatymo problematika;
- prekių ženklo, kaip sandorio objekto, vertės ir teisinės apsaugos praradimo rizika bei tokią riziką mažinančių sutarties sąlygų numatymas;
- ženklo tobulinimo, keitimo ir prekių ženklų grupės plėtimo įtaka kitai sandorio šaliai;
- disponavimo prekių ženklais sandorių atitikimas konkurencijos teisės reikalavimams.

Jūratė Meškauskaitė, 2012 m. gruodžio 17 d., el. paštas: j.meskauskaite@gmail.com

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
2. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 50-1598.
3. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo ratifikavimo“ // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1189.
4. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios. 2012, Nr. 42-2041.
5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.
6. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 60-2412.
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 38 „Dėl bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimams taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnius“ // Valstybės žinios. 1999, Nr. 110-3253.
8. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679.

Užsienio teisės aktai:

9. Madrid agreement concerning the international registration of marks // http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf
10. Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1193.
11. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996, Nr. 75-1796.
12. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620.
13. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos Direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // Europos sąjungos oficialus leidinys. 1989, Nr. L 40/1.
14. Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymo//<http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=193&l=lt>
15. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų // Valstybės žinios. 1997, Nr. 109-2762.
16. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos Reglamentas Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo // Europos sąjungos oficialus leidinys. 2009, Nr. L 078.

Specialioji literatūra:

17. Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. / red. Balčiūnienė J. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.
18. Baranauskas E., Karulaitytė-Kvainauskienė I., Kiršienė J. ir kt./ red. Pakalniškis V., Papirtis L. V. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007.
19. Baranauskas E., Laurinavičius K., Pakalniškis V. ir kt. Daiktinė teisė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.
20. Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford: University Press, 2004.
21. Christou R. International Agency, Distribution and Licensing Agreements. London: Sweet and Maxwell, 2003.
22. Cornish W., Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London: Sweet & Maxwell, 2003.
23. Ginsburg J.C., Goldberg D., Greenbaum A.J. Trademark and unfair competition law: Cases and Materials. Virginia: The Michie company Law publishers, 1991.
24. Gudačiauskas D. Prekinio ženklo vartojamosios vertės matavimo modelis ir jo taikymas praktikoje // Verslas: teorija ir praktika. 2003, Nr. 4 (2).
25. Hesselink M. W., Rutgers J. W., Diaz O. B. ir kt. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts. München: Sellier. European Law Publishers, 2006.
26. Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justitia, 2003.
27. Jucaitytė I., Maščinskienė J., Kuvykaitė R. Naujojo tūkstantmečio prekės markės vizija: vertės valdymas // Inžinerinė ekonomika. 2002, Nr. 3 (29).
28. Kasperavičius P., Ulozas R. V. Intelektinė nuosavybė. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
29. Kėdaitienė A., Bareckienė A. Prekių ženklai ir jų kūrimas: istorija, vertė, praktika. Vilnius: Alma littera, 2011.
30. Kuvykaitė R. Gaminio marketingas. Kaunas: Technologija, 2001.
31. Mendelsohn M. Franchising Law. Richmond: Richmond Law & Tax, 2004.
32. Merges R. P. Intellectual Property in the New Technological Age. New York: Aspen Law & Business, 1997.
33. Mikelėnas V. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Vilnius: Justitia, 2003. T. 1.
34. Mikelėnas V. Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002.

35. Mikelėnas V., Vileita A., Taminskas A. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001.
36. Pakalniškis V. Daiktai civilinių teisių objektų sistemoje // Jurisprudencija. 2005, Nr. 71(63).
37. Pakalniškis V. Valdymas ir valdymo gynimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse // Jurisprudencija. 2004, Nr. 54 (46).
38. Petrauskaitė D. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4) // Justitia. 2004, Nr. 4 (52).
39. Phillips J. Trade Mark Law A Practical Anatomy. Oxford: University Press, 2004.
40. Philpott J. A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets. London: Kogan, 2004.
41. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S. ir kt. Marketingas. Vilnius: Garnelis, 2008.
42. Pratt J. H. Franchising: Law and Practice. London: Sweet & Maxwell, 2007.
43. Ramanauskas G., Krukonytė V. Franšizės naudotojo teisių gynimo problemos Lietuvoje: apsauga nuo neteisėto žymens ar prekių ženklo naudojimo // Juristas. 2010, Nr. 10.
44. Smith G.V., Russell L.P. Intellectual Property. Valuation, Exploitation and Infringement Damages. New Jersey: Wiley John Willey & Sons, INC., 2006.
45. Stulpinas A. Prekę saugo ženklas, o ženklą – įstatymas // Diena. 1994, Nr.117.
46. Sūdžius V. Sutartys: principai ir praktika. Vilnius: Pačiolis, 2001.
47. Širvinas D. Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika // Jurisprudencija. 2002, Nr. 28(20).
48. Zlatkus K. Prekių ženklai Lietuvos rinkoje // Lietuvos ūkis. 1997, Nr.10-11.
49. Želvys A. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licenciato teisinės padėties ypatumai // Teisė. 2009, Nr. 71.
50. Žilinskas V. J., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2007.
51. Žilinskis S., Malkin I., Kriukas J. / red. Markutienė R. Franšizės žinynas. Vinius: UAB „PRIME PARTNER“, 2008.
52. Wilkof N. J., Burkitt D. Trade Mark Licensing. Second Edition. London: Sweet & Maxwell, 2005.
53. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use // WIPO publication. 2001, No 489 (E).

Elektroniniai šaltiniai:

54. Černikovaitė M. E. Prekės ženklo vertės matavimo modeliai.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=3000432

55. Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų lordo Nicholls 2001 m. balandžio 4 d. kalba byloje *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AB and others and one other appeal*, Nr. UKHL 21.
<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>;
56. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro internetiniame puslapyje.
<http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=187&l=lt>
57. Lindemann, J. Brand Valuation. A Chapter from Brands and Branding An Economist Book.
http://www.brandchannel.com/images/papers/finacial_value.pdf
58. Martin D., Drews D. Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending.
<http://www.slideshare.net/ftorresmsc/ip-collateral-2010>
59. Means of Acquiring Intangible Assets.
<http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran03.html>
60. Ruževičiūtė R., Rudzevičius J. Vartotojiškos prekės ženklo vertės nustatymo modelis ir jo tobulinimas. <http://vta.ttvam.lt/index.php/vta/article/download/25/37>
61. Starting a new company: considering franchising as an option // WIPO magazine, 2003, lapkr./groud., Nr. 121 (E).
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_11-12.pdf
62. Transfers of Trademarks. <http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran07.html>
63. World Intellectual Property Organization. Guide to the International Registration of Marks. Part B: Chapter II: The International Procedure. Changes in the International Registration.
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide_partb_2-05.html#P2166_165457

Teismų praktika:

64. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje *The Sunrider Corp. v. Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. C-416/04 P. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0416:LT:HTML>
65. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje *Castellblanch, SA v. Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. T-29/04. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004TJ0029:LT:HTML>
66. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. nutartis byloje *La Mer Technology Inc. V. Laboratoires Goemar SA*, Nr. C-259/02. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CO0259:EN:HTML>

67. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. sprendimas byloje *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, Nr. C-40/01. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0040:EN:HTML>
68. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, Nr. C-283/01. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0283:LT:HTML>
69. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje *Lidl Stiftung & Co. KG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*, Nr. T-303/03. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003TJ0303:LT:HTML>
70. Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Biglis“ v. UAB „Somera“ v. Latvijos ribotos atsakomybės bendrovė „Spilva“*, Nr. 2A-223/2005, kat. 87.
71. Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Biglis“ v. KOK & CO, SIA*, Nr. 2A-367/2003, kat. 80.(S).
72. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje *AB „Vilniaus degtinė“ v. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės*, Nr. 3K-3-337/1999, kat. 47. http://www2.lat.lt/lat_web_test/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=17015
73. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Roshen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010, kat. 87 (S). <http://www.lat.lt/lt/teismo-nutartys/nutartys-nuo-2006-6bt1.html>

Disertacijos:

74. Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2011.
75. Baranauskas E. Įkeitimo teisinis reguliavimas: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01S). – V., 2002.

Disponavimo teisėmis į prekės ženklą ypatumai: teorinės ir praktinės problemos

SANTRAUKA

Vystantis pasaulio ekonomikai, prekių ženklo reikšmė vis stiprėja. Dabartiniame laikmetyje prekių ženklai yra neatsiejamas reklamos elementas, taip pat sėkmingai naudojami konkurencinėje kovoje, siekiant užkariauti naujas rinkas, pritraukti kapitalą ir gauti pelną. Taigi prekių ženklas tapo vertingu savininko turtu, suteikiančiu prekei ar paslaugai pridėtinę vertę. XIX a. antroje pusėje prekių ženklus pradėta registruoti, teisiškai saugoti iš pradžių valstybės ribose, o vėliau ir tarptautiniu mastu, siekiant suteikti monopolinę naudojimo, valdymo ir disponavimo teisę, nuosavybės teisę. Veiksmingos tarptautinės ir nacionalinės apsaugos suteikimas išplėtė ir prekių ženklų naudojimo spektrą, prekių ženklai tapo atskirų sutarčių objektais. Šiuolaikinėje rinkoje prekių ženklas yra reikšmingas komercinis objektas. Šiandien perspektyvaus ir sėkmingo prekių ženklo savininkas gali ne tik pats naudotis ženklu, bet ir gauti pajamų jį perleidęs, suteikęs teisę naudotis ar įkeitęs kitiems asmenims. Būdingiausi disponavimo prekių ženklais sandoriai, kurie yra aptariami magistro darbe, yra prekių ženklo perdavimas, licencijos sutartys, prekių ženklo franšizavimas, distribucijos sutartis ir įkeitimo sandoriai. Pažymėtina, kad prekių ženklo, kaip pramoninės nuosavybės objekto, specifika, atitinkamai lemia ir disponavimo prekių ženklais sandorių turinį, sudarymą ir teisinį reglamentavimą. Prekių ženklas turėtų būti laikytinas vertingu nematerialiuoju aktyvu priskiriamu turtinių teisių kategorijai. Siekiant apsaugoti šio nematerialaus turto vertę licencijos, franšizės, distribucijos bei įkeitimo sandoriuose, dažnai numatomos gana griežtos prekių ženklo naudojimo taisyklės bei įtvirtinama ženklo savininko vykdomos kontrolės galimybė. Pažymėtina, kad prekių ženklo ir disponavimo juo sandorių registracijos klausimas taip pat labai reikšmingas, siekiant atskleisti nagrinėjamą temą. Registracija dažniausiai nelemia sandorio galiojimo, tačiau yra svarbiausia nustatant prekių ženklo teisinės apsaugos lygį bei dėl jo sudarytų sandorių galiojimą tretiesiems asmenims. Taigi magistro darbe analizuojama prekių ženklo, kaip civilinės apyvartos objekto, pagrindiniai bruožai, nagrinėjamos sutarčių, kurių objektas yra prekių ženklas sudarymo galimybės, turinio specifika bei tarpusavio santykiai, išskiriamos ir aptariamoms aktualios praktinės probleminės situacijos, kylančios disponuojant teisėmis į prekių ženklus.

The Theoretical and Practical Specificity of Disposition of Rights to the Trademark

SUMMARY

In the development of the world's economy significance of a trademark has increased. Currently a trademark is an inherent part of an advertisement which is successfully used in competitive fights when conquering new markets, raising the capital, and receiving profits. Consequently, a trademark became to be the most valuable property of the owner, which provides the item with an additional value. In the late-nineteenth-century trademarks were started to be registered. In order to ensure monopolistic right of using, managing, and disposition, and also the ownership right, the trademark was firstly legally protected in the range of the country, and later internationally. Effective grant of international and national security expanded the spectrum of the trademark usage, and they became a separate objective of the agreements. In the current market a trademark is a significant commercial target. Today, the owner of a promising and successful trademark may not only use the sign, but also get a profit by alienating it, granting the rights to use or putting it in pledge for the use of others. The most typical transactions of a trademark disposition that are discussed in the master' paper are rendering of the trademark, agreements of license, franchising of the trademark, agreements of distribution, transactions of pledging. It should be noted, that the particularity of a trademark as an industrial property determines the content of the contract, creation and legal regulation of the trademark's transaction. A trademark should be considered to be a valuable non-materialistic asset, attributed to the category of interest. Quite strict rules of trademark use and the possibilities of the trademark owner's exercised control are often covered, in order to secure the value of this non-material property in license, franchise, distribution, and pledging agreements. It should also be noted, that in order to reveal the discussed subject, a trademark and the question of its disposition agreement registration is extremely important. Most of the time registration determines the level of an agreement's validity, and is also important when determining the level of the trademark's legal security, and validity of the agreement to the third parties. Therefore the master's paper seeks to reveal the features of the trademark as an object of a civil turnover, analyze the possibilities in the agreements concerning a trademark creation, specific features of the content, and mutual relationship. It also tries to highlight and analyze the common practical situations, which appear during the act of regulating the trademark rights and other.