

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra**

Ievos Dosinaitės,
V kurso, komercinės teisės
studijų atšakos studentės

Magistro darbas

Prekių ženklas kaip civilinės apyvartos objektas

Vadovas: lekt. Gediminas Pranevičius

Recenzentas: doc. dr. Vytautas Mizaras

Vilnius 2007

Turinys

Turinys	1
Turinys	2
Įžanga	3
1. Prekių ženklas kaip civilinių teisių objektas	5
2. Prekių ženklų teisinis reglamentavimas	7
2.1 Prekių ženklo teisinės registracijos reikšmė	10
3. Prekių ženklo vertė	13
4. Prekių ženklas kaip sutarties objektas	18
4.1 Licencinė prekių ženklo sutartis	18
4.1.1 Licencinių sutarčių sudarymas	25
4.1.2 Licencinės sutarties forma	26
4.1.3 Licencinės sutarties sąlygos	30
4.2 Frančizės sutartis	36
4.2.1 Frančizės sutarties sudarymas	40
4.2.2 Frančizės sutarties sąlygos	42
4.3 Prekių ženklo perdavimas	49
4.3.1 Prekių ženklo perdavimo sutarties sudarymas	51
4.4 Distribucijos sutartis	56
4.4.1 Distribucijos sutarties forma	58
4.5 Prekių ženklo įkeitimas	61
4.5.1 Įkeitimo sutarties sudarymas	62
4.5.2 Įkeitimo sutarties forma	65
4.5.3 Įkeitimo sutarties sąlygos	66
4.6 Komerčinio atstovavimo sutartis	70
Išvados	74
Summary	75
Literatūros sąrašas	78

Ižanga

Iki XX a. paskutinio dešimtmečio verslo sektorius bei įstatymų leidėjas svarbiausiu ir stabiliausiu įmonės turtu laikė materialiuosius aktyvus, o nematerialaus turto (prekių ženklų, patentų ir pan.), kaip vertingo kapitalo, ūkio subjektai nevertino, o įstatymų leidėjas skyrė nedaug dėmesio. Tačiau, šiuolaikiniame pasaulyje žinomas prekės ženklas ne tik identifikuoja gamintoją, tačiau, užtikrindamas vartotojų lūkesčius dėl produktų kokybės, suteikia prekei pridėtinę vertę. Atlikdamas šias funkcijas, prekių ženklas tampa vienu vertingiausių įmonės turtu. Sparčiai didėjantis prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje skatina įstatymų leidėją teisinėmis priemonėmis reglamentuoti šią sritį, kad būtų užtikrinti tiek visuomenės interesai, tiek šios pramoninės nuosavybės objekto apsauga. Tačiau įstatyminė bazė šioje srityje dėl objekto naujumo yra nepakankama. Lieka nemažai įstatyminių spragų, trukdančių tinkamam ir saugiam prekių ženklo naudojimui, valdymui bei disponavimui.

Darbo tikslas - atskleisti prekių ženklo kaip civilinės apyvartos objekto pagrindinius bruožus, lemiančius specifinį teisinį reglamentavimą. Be to, darbe siekiama išnagrinėti prekių ženklo sutartinio reguliavimo aspektus, užtikrinančius tinkamą šio nematerialaus turto naudojimą, valdymą, disponavimą bei teisinę apsaugą. Taip pat analizuojama prekių ženklo vertė teisiniu požiūriu (veiksniai įtakojantys ženklo vertę bei vertės nustatymo atvejai).

Atsižvelgiant į tikslą – atskleisti prekių ženklo kaip civilinės apyvartos ypatybes, darbas apsiriboja trumpa prekių ženklo raidos bei teisinio reglamentavimo apžvalga. Pagrindinis dėmesys skiriamas prekių ženklo kaip atskirų sutarčių objekto analizei. Pažymėtina, kad sutartys darbe naudojamos kaip priemonės, atskleidžiančios prekių ženklo specifiškumą. Sutartys nėra visapusiškai ir detalios analizuojamos. Taip pat nagrinėjama prekių ženklo kaip nematerialaus turto specifika, lemianti specialių sutartinių nuostatų aptarimą. Taigi darbo nustatytos ribos lemia pačią jo struktūrą. Darbas yra suskirstytas į keturias struktūrines dalis. Pirmoji dalis yra skirta trumpai prekių ženklo vystymosi genezei, antroje dalyje bendrais bruožais analizuojamas teisinis reglamentavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Trečioji dalis skirta prekių ženklo vertės tyrimui. Ketvirtojoje didžiausioje dalyje yra pateikiama pagrindinių sutarčių, kurių objektas – prekių ženklas, analizė.

Analizuojant prekių ženklą kaip civilinės apyvartos objektą, naudojami keli pagrindiniai metodai. Genetinio metodo pagalba, analizuojant prekių ženklo vystymosi raidą, atskleidžiamos pagrindinės prekių ženklo funkcijos (pvz., „pirminė ženklo paskirtis atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo“). Teisinio reglamentavimo genezė, naudojant lyginamąjį istorinį metodą, padeda apibendrinti esmines prekių ženklo funkcijas bei teisinės apsaugos sąlygas, kurios taip pat lemia ženklo kaip civilinės apyvartos objekto specifiškumą. Lyginamasis metodas taikomas analizuojant sutartis, išryškinant jų skirtumus, lemiančius kitokią prekių ženklo sutartinį reguliavimą (pvz., „prekių ženklo licencija suteikia platesnes teises į prekių ženklą nei licencija frančizės sutarties atveju“). Visas darbas remiasi sisteminiu metodu, kuris padeda nuosekliai apibrėžti prekių ženklo kaip civilinės apyvartos objekto požymius bei skirtinybes (pvz., „prekių ženklas gali būti naudojamas ir neregistruojant jo, tačiau registracija suteikia daugiau garantijų jo savininkui“). Apibendrinimo metodu daromos darbo išvados (pvz., „prekių ženklas yra turtinė teisė, o ne asmeninė neturtinė teisė“).

Vertinant tai, kad prekių ženklų norminis reglamentavimas nėra išsamus, be pozityviosios teisės šalinių, darbe bus remiamasi specialiąja literatūra (įvairių autorių monografijomis, straipsniais ir t.t.). Jeremy Phillips *Trade Mark Law A Practical Anatomy* pateikia sutarčių, kurių objektas prekių ženklas, analizę bei jų pagrindinių sąlygų turinį. Bentley Sherman *Intellectual Property Law* analizuoja prekių ženklo funkcijas, apsaugos sąlygas ir norminių reikalavimų teisei apsaugai reikšmę. Jolly Philpott *A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets* pateikia prekių ženklo vertės nustatymo bei tinkamo ženklo valdymo reikšmę. Merges et al. *Intellectual property in the New Technological Age* analizuojama intelektinės nuosavybės, o tarp jų ir prekių ženklų, reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, pateikiama prekių ženklo raida. Darbo temai labai svarbi yra Hessselink et al. *Principles of European law . [Vol. 2] Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC)*. Šiame Europos teisės principų komentare pateikiama atskirų sutarčių, kurių vienas iš objektų - prekių ženklas, analizė. Taip pat darbe yra remiamasi ir kitų autorių monografijomis, analizuojančiomis atskirus prekių ženklo aspektus. Kadangi prekių ženklo tema yra nauja ir autorių monografijos dažnai skirtos bendrai prekių ženklo analizei, darbe naudojami įvairių autorių straipsniai, publikuoti teisiniuose periodiniuose leidiniuose arba interneto svetainėse.

1. Prekių ženklas kaip civilinių teisių objektas

Civilinių teisių objektai - visa tai, su kuo yra susijusios civilinių teisinių santykių subjektų teisės ir pareigos¹. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso² (toliau - CK) 1.97 str. įtvirtina šių objektų rūšių sąrašą, kurio nebaigtinumą rodo tai, jog objektais yra laikoma ir kitos turtinės ir neturtinės vertybės. Minėtasis straipsnis yra bendra nuostata, kurią detalizuoja CK 1.114 str. 1 d., nurodanti, kad civilinė teisė saugo neturtines teises ir vertybes tokias kaip, *inter alia*, teises į prekių (paslaugų) ženklus (toliau prekių (paslaugų) ženklas bus vadinamas „prekių ženklu“). Neturtinės teisės apibrėžiamos kaip ekonominės vertės neturinčios ir neatsiejamai su jų turėtoju susijusios teisės³. Asmeninių neturtinių teisių elementai yra du: neatsiejamumas nuo savininko asmens ir ekonominės vertės neturėjimas. Kadangi CK 1.115 str. 2 d. numato, kad asmeninės neturtinės teisės gali būti susijusios arba nesusijusios su turtinėmis teisėmis, o išimties dėl neatsiejamumo nuo teisių savininko asmens CK nenumato. Taigi tik pirmasis elementas yra absoliutus. Vadinasi, nors asmeninė neturtinė teisė gali įgyti ekonominę vertę, ji vis tiek lieka neatsiejamai susijusi su savininko asmeniu. Atsižvelgiant į CK įtvirtintą prekių ženklo priskyrimą neturtinėms teisėms, išeitu, kad teisės į prekių ženklus yra neatsiejamai susijusios su ženklo savininko asmeniu. Tačiau Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas⁴ (toliau – Prekių ženklų įstatymas) įtvirtina prekių ženklo pirminę funkciją – identifikuoti ne gamintoją, o pačią prekę (prekių ženklas yra žymuo, atskiriantis vieno

¹ MIKELĖNAS, V., VILEITA, A., TAMINSKAS, A.. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos*. 1-asis leid. Vilnius: Justitia, 2001, p. 213.

² Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262).

³ CK 1.115 str. 1 d.

⁴ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

gamintojo prekes nuo kito gamintojo⁵). Taigi Prekių ženklų įstatymas prekių ženklą sieja su preke, o ne su savininko asmeniu. Pabrėžtina, kad teisės į prekių ženklą yra grynai ekonominio pobūdžio - vertingi nematerialieji aktyvai⁶. Naudodamasis šiomis teisėmis, prekių ženklo savininkas siekia komercinių tikslų. Pažymėtina, kad priėmus 2006 m. birželio 8 d. Prekių ženklų įstatymo naująją redakciją, nebesuteikiama prekių ženklo savininkui teisė reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Remiantis dabar galiojančiomis Prekių ženklų įstatymo nuostatomis, ženklo savininko pažeistos teisės, *inter alia*, gali būti ginamos atlyginant tik turtinę žalą⁷. Šis pakeitimas dar labiau paneigia CK įtvirtintą nuostatą, jog teisės į prekių ženklus yra asmeninės neturtinės teisės. Be to, prekių ženklai yra priskiriami pramoninės teisės reguliavimo sričiai, kuri yra grynai ekonominio pobūdžio. Taigi CK teisių į prekių ženklus priskyrimas prie neturtinių teisių yra neteisingas. Remiantis išdėstytais argumentais, galima daryti išvadą, kad teisės į prekių ženklą yra turtinės teisės.

Pirmojoje CK knygoje įtvirtinti civilinės teisės objektai yra turtas, kuris gali būti suprantamas dvejopai. Siaurąja prasme turtas apima tik daiktus ar jų visumą. Plačiuoju požiūriu – tai ne tik daiktai, bet ir turtinės teisės. Turtas plačiuoju požiūriu yra skirstomas į materialųjį turtą, kuris apima visa tai, kas turi fizinę išraišką, bei nematerialųjį turtą, apimančią fizinės išraiškos neturinčius objektus⁸. Kadangi teisės į prekių ženklus, kaip jau buvo analizuota, yra turtinės teisės, tai jos yra nematerialūs ženklo savininko turtas, kuriuo galima laisvai disponuoti.

Teisės į prekių ženklą yra turtinės teisės, neatsiejamai susijusios su prekėmis, kurias jis ženklina. Taip pat pabrėžtina, kad pirminė ženklo funkcija – identifikuoti prekių gamintoją. Atsižvelgiant į šiuos prekių ženklo bruožus kyla klausimas, ar prekių ženklas gali būti vertinamas kaip savarankiškas civilinės apyvartos objektas, atskiriant jį tiek nuo prekių, kurias ženklina, tiek nuo pačio gamintojo. Taip pat yra neaišku, kaip galima įgyvendinti nuosavybės teises į šį nematerialųjį turtą. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, būtina išanalizuoti prekių ženklo raidą, reglamentavimą bei įvertinti jį atskirų sutarčių kontekste.

⁵ Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.

⁶ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law A Practical Anatomy*. Oxford: University Press, 2004, p. 514 – 515; BENTLEY, L., SHERMAN, B. *Intellectual Property Law*. 2nd ed.. Oxford: University Press, 2004, p. 946; PHILPOTTT, Jolly. A. *A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets*. London: Kogan, 2004, p. 27.

⁷ Prekių ženklų įstatymo 50 str.1 d. 4 p.

⁸ *Cit. op.* 1, p. 213.

2. Prekių ženklų teisinis reglamentavimas

Jau apie 2000 m. pr. Kr. buvo žinomi pirmieji žymenys – žodžiai, simboliai, kuriuos naudojo senovės gamintojai, siekdami išskirti savo gaminius iš kitų gamintojų dirbinių⁹. Iki industrializacijos gaminius žymintys ženklai buvo skirti atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo produkcijos¹⁰. Tačiau ilgainiui, o ypač vystantis visuomenės informavimo priemonėms, prekybininkai prekių ženklus pradėjo naudoti savo produkcijos reklamose. Tokiu būdu prekių ženklas tapo vartotojams ne tik žymuo, informuojantis apie prekių gamintoją, bet taip pat ir tam tikros kokybės (aukštos ar žemos) indikatorius. Vartotojas dėl reklamuojamų prekių savybių pradėjo jas pirkti labiau dėl sukurto reklaminio prekių įvaizdžio nei dėl jos kilmės ar kokybės¹¹. Taigi prekių ženklas suteikė gaminiui pridėtinę vertę bei tapo vertingu jo savininko turtu. Gamintojai, suvokdami bei finansiškai pajusdami prekių ženklo teikiamą naudą, siekė teisinės apsaugos nuo nesažiningo jų imitavimo bei naudojimo ženklini kitą, ne jų gaminamą produkciją¹². Plečiantis tarptautinei prekybai, nacionalinės apsaugos nepakako. Tarptautinė prekyba paspartino prekių ženklų teisės pakeitimus, kurie pasireiškė dvejomis formomis: pirma, tarptautinės prekybos santykių augimas skatino įsteigti tarptautinę prekių ženklų registracijos sistemą, įgalinančią nesudėtingai bei nedideliais kaštais suteikti savininkams teisinę apsaugą visose rinkose, kuriuose jie veikia; antra, tarptautinė prekyba pastūmėjo nustatyti tarptautinius minimalios apsaugos standartus¹³.

Pirmasis tarptautinis dokumentas, siekiantis suteikti daugiau teisinio aiškumo tarptautinei prekybai, buvo 1883 m. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau - Konvencija)¹⁴. Konvencija harmonizuoja minimalius pramoninės nuosavybės apsaugos standartus, tačiau neišsprendė visų problemų, susijusių su prekių ženklo apsauga, tarptautiniu lygiu. Pirma, ji neregamentuoja tarptautinės registracijos. Tai reiškia, kad prekių ženklo savininkas, norėdamas įgyti teisinę apsaugą kitose valstybėse, privalo pateikti paraiškas kiekvienos jų prekių ženklų registrai. Toks apsaugos

⁹ MERGES, R., P. et al. *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Law & Business, 1997, p. 523.

¹⁰ CORNISH, W., LLEWELYN, D. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 573.

¹¹ BENTLEY, L., SHERMAN, B. *Intellectual Property Law*. 2nd ed.. Oxford: University Press, 2004, p. 694.

¹² CORNISH, W., LLEWELYN, D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 573-574.

¹³ *Ibid.* p. 703.

¹⁴ Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

įgijimas brangus tiek finansine, tiek laiko prasme. Antra, priešingai nei Pasaulio prekybos organizacijos (toliau - PPO) priimtoje Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusios su prekyba (TRIPS)¹⁵ (ši sutartis bus aptarta vėliau), Konvencija nenustato tiesiogiai registruoto prekių ženklo savininko teisių. Tačiau, atsižvelgiant į šio darbo tikslus, svarbiausia reikėtų pabrėžti, jog Konvencija prekių ženklą pradeda vertinti kaip savarankišką civilinės apyvartos objektą (galimybė perleisti prekių ženklą neperleidžiant kartu ir bendrovės, kuriai priklauso ženklas, jei valstybės narės įstatymai to nedraudžia¹⁶).

Paryžiaus konvencijos paliktos spragos pastūmėjo kito tarptautinio dokumento rengimą. Dalis Konvencijos narių parengė 1891 m. Madrido sutartį dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos (toliau – Sutartis)¹⁷. Remiantis šia Sutartimi pareiškėjas, įregistravęs savo valstybėje prekių ženklą, gali išplėsti nacionalinę registraciją į tarptautinę, pateikdamas vieną paraišką Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos biurui (toliau – Tarptautinis biuras). Tačiau šios Sutarties palikti trūkumai skatino naujo teisės akto kūrimą¹⁸. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublika taip nėra prisijungusi prie Sutarties, todėl ir darbe tarptautinis prekių ženklas nebus nagrinėjamas šios Sutarties kontekste.

1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolą¹⁹ (toliau - Protokolas), prie kurio prisijungė ne tik Madrido sutarties narės, bet ir kitos valstybės (JAV, Didžioji Britanija, Lietuva ir kt). Svarbu pabrėžti, kad Protokolas Sutarties nepanaikino. Protokolas įtvirtina galimybę registruoti tarptautinį prekių ženklą, pateikiant paraišką Tarptautiniam biurui, prieš tai žymens neįregistravus nacionaliniu lygiu. Įtvirtinta prekių ženklų tarptautinė registracija, pateikiant tik vieną paraišką Tarptautiniam biurui, sumažina ženklų savininkų finansinius kaštus nei registruojant prekių ženklą kiekvienoje valstybėje atskirai. Kitas tarptautinės registracijos pagal Protokolą teikiamas privalumas yra susijęs su griežtai nustatytu laiko periodu (18 arba 12 mėn.), per kurį valstybės narės privalo pateikti prieštaravimus prekių ženklo registravimui toje šalyje²⁰. Taigi konkretaus termino nustatymas suteikia aiškumo, kiek ilgai gali užtrukti tarptautinė registracija. Svarbu pažymėti, kad tarptautinė prekių ženklo

¹⁵ Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

¹⁶ Paryžiaus konvencijos 6^{quater} str. 1 d.

¹⁷ Madrid Agreement Concerning the International Trade Mark Registration of April 14, 1891, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 [interaktyvus] [žiūrėta 2006-11-22]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf>.

¹⁸ CORNISH, W., LLEWELYN, D. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 580.

¹⁹ Valstybės žinios, 1997, Nr. 50-1193.

²⁰ Protokolo 5 str. 2 d. a p. b p.

registracija reiškia, kad jo savininkas įgyja nacionalinių prekių ženklų paketą. Tarptautiniai prekių ženklai yra valdomi, naudojami bei jais disponuojama atskirai kiekvienoje registracijos valstybėje. Tai yra priešinga bendrijos prekių ženkliui, kuris jo savininkui suteikia galimybę operuoti šiuo ženklu iš karto visoje Europos Bendrijos teritorijoje²¹.

Paryžiaus konvencijos paliktos spragos, siekiant užtikrinti tarptautiniu lygiu prekių ženklų teisinę apsaugą bei palengvinti jos įgijimą, paskatino net tik Madrido susitarimų, reglamentuojančių tarptautinės registracijos klausimus, priėmimą, bet taip pat įtakėjo Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, (TRIPS) priėmimą (toliau - TRIPS). Taigi PPO, priėmusi TRIPS, išplėtė Paryžiaus konvencijos nuostatų turinį.

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Europos Bendrijos (toliau - EB) tarybos Direktyva Nr. 89/104 „Dėl valstybių narių įstatymų dėl prekių ženklų suvienodinimo“²² (toliau – EB Direktyva) harmonizuoja svarbiausius prekių ženklų teisės aspektus. Suvienodinti reikalavimai žymeniui, kurį siekiama įregistruoti, taip pat registruoto prekių ženklo suteikiamos teisės bei disponavimo prekių ženklu sąlygos. Pažymėtina, kad EB Direktyva harmonizuoja tik materialinę valstybių narių teisę, o procedūriniai reikalavimai paliekami nacionalinei teisei. Pabrėžtina, kad Prekių ženklų įstatymo nuostatos yra suderintos su šios Direktyvos reguliavimu.

Kitas EB lygiu svarbus dokumentas yra 1993 m. gruodžio 20 d. EB Tarybos reglamentas Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo²³ (toliau – EB Reglamentas). Šiuo EB Reglamentu buvo sukurtas bendrijos prekių ženklas, kurį įregistravus Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (toliau – „VRHT“) biure teisinė ženklo apsauga galioja visose EB narėse. Tačiau pažymėtina, kad tuo atveju, jei nors vienos EB narės teismas pripažins bendrijos ženklo registraciją negaliojančia, šis teismo sprendimas galios taip pat visoje EB. Ši registracija panašiai kaip ir tarptautinė prekių ženklo registracija, sutaupo lėšas, laiką bei yra patogesnis ir paprastesnis būdas įgyti teisinę apsaugą keliose valstybėse iš karto. Bendrijos prekių ženklas yra valdomas, naudojamas ir disponuojama juo visos Bendrijos lygiu, o ne atskirai kiekvienoje apsaugos valstybėje (skirtumas nuo tarptautinio ženklo).

Lietuvoje prekių ženklus reglamentuoja Prekių ženklų įstatymas, kurio nuostatos yra suderintos su Paryžiaus konvencija, TRIPS, EB Direktyva bei EB Reglamentu.

²¹ *Cit. op.* 11, p. 703-704.

²² O.J.L 319, 21.12.1988.

²³ OL, 1994 L 011.

Pažymėtina, kad EB Reglamentas nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje taikomas tiesiogiai.

Tarptautinės teisinės apsaugos detalesnis reglamentavimas lėmė prekių ženklo kaip nematerialaus turto vertės didėjimą²⁴. Prekių ženklų savininkai gali jaustis žymiai saugiau įgyvendindami nuosavybės teises į ženklą bei naudodami prekių ženklą komerciniais tikslais. Tarptautinės apsaugos suteikimas išsiplėtė ir šio nematerialaus turto naudojimo spektrą. Prekių ženklai tampa atskirų sutarčių objektais.

2.1 Prekių ženklo teisinės registracijos reikšmė

Trumpai apžvelgus prekių ženklų teisinį reguliavimą išryškėja vienas prekių ženklo bruožas – teisinė prekių ženklų registracija. Prekių žymuo registruojamas, jei jis atitinka Prekių ženklų įstatymo nustatytus reikalavimus. Jei siekiama registruoti bendrijos prekių ženklą, tai žymuo privalo atitikti EB Reglamento keliamas sąlygas. Pažymėtina, kad Prekių ženklų įstatyme įtvirtinti reikalavimai visiškai atitinka EB Reglamente nustatytas registravimo sąlygas. Registruojant tarptautinį prekių ženklą, žymuo privalo atitikti tos valstybės, kurioje prašoma išplėsti teisinę apsaugą, nacionalinės teisės keliamus reikalavimus. Kadangi registravimo reikalavimai yra atskira tema, tai trumpai būtų galima išskirti esminius ir bendrus reikalavimus, įtvirtintus minėtuose teisės aktuose. Prekių ženklu registruojamas žymuo, kuris gali būti pavaizduotas grafiškai, turi skiriamąjį požymį (nėra bendrinis ar aprašomasis žodis), neklaidina visuomenės dėl kokybės, kilmės, paskirties bei tokio žymens registracija nepažeidžia anksčiau registruoto ar pripažinto plačiai žinomą prekių ženklo teisių²⁵. Pabrėžtina, kad tik registruotas žymuo yra vadinamas prekių ženklu. Svarbu paminėti, kad nei vienas iš minėtų teisės aktų nedraudžia prekių ženklą naudoti jo neįregistravus. Tačiau tokiu atveju iškyla teisinės registracijos reikšmės klausimas. Tiek Paryžiaus konvencija, tiek TRIPS bei EB Direktyva ir EB Reglamentas suteikia teises tik registruoto bei plačiai žinomo prekių ženklo savininkui. Neregistravimo pasekmės gali būti kelios. Pirma, asmuo, kuris ilgą laiką naudoja žymenį, bet neregistravo jo, gali susidurti su naudojimo teisės apribojimu, jei registruoto ženklo savininkas įgyvendins savo išimtinės teises²⁶. Esant tokiai situacijai

²⁴ SMITH, G. V., RUSSELL, L. P. *Intellectual Property. Valuation, Exploitation and Infringement Damages*. Chichester: Wiley John Wiley & Sons, Inc., 2006, p. 11.

²⁵ Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. ir 7 str. 1 d.; EB Reglamento 7 str. 1 d. ir 8 str. 1 d.; EB Direktyvos 2 str., 3 str. 1 d., 4 str. 1 d.

²⁶ ČEKAVIČIŪTĖ, Lina. Ar neregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? In *International Journal of Baltic Law* [interaktyvus] 2004 m. birželis, Nr. 3, vol.1 [žiūrėta 2006-07-15]. p. 131.

sąžiningas neregistruotas žymens naudotojas susidurs su sunkumais įrodinėdamas sąžiningą žymens naudojimą. Taigi registracija yra *prima facie* nuosavybės teisių į prekių ženklą įrodymas. Antra, kaip analizuojama skyriuje „4.1.3 Licencinės sutarties sąlygos“, neregistruoto prekių žymens naudotojas negali registruoti licencijos, kuria suteikiamos teisės kitam asmeniui naudoti prekių žymenį. Tačiau nepaisant šių sunkumų, neregistruoto žymens savininkas turi kelias išeitis. Pirmiausia sąžiningas neregistruoto žymens naudotojas gali apsaugoti savo teises į naudojamą ženklą tiesiog jį registruodamas. Jei toks ženklas jau yra registruotas, kreiptis į prekių ženklo savininką, kad šis suteiktų leidimą. Tačiau tais atvejais, kai akivaizdu, kad leidimas nebus suteiktas arba, kai naudotojas nenori registruoti, o žymenį jis naudoja ilgą laiką, jis gali kreiptis į teismą su prašymu pripažinti prekių žymenį plačiai žinomą ženklu. Be abejo, kaip ir kiekvienas procesas, šis taip pat pareikalaus nemažai pastangų, laiko ir pinigų. Pripažinti ženklą plačiai žinomą nėra taip paprasta. Pirmiausia dėl to, kad nėra nustatytų konkrečių kriterijų, kuriais remiantis ženklą būtų galima pripažinti plačiai žinomą. Ženkliui suteikus plačiai žinomo statusą, jo naudotojas įgyja praktiškai analogiškas teises kaip ir registruoto ženklo savininkas, o papildomai ženklo nebereikia registruoti²⁷. Vis tik plačiai žinomo, bet neregistruoto ženklo, naudotojo teisės yra siauresnės. Jam nėra suteikiama teisė drausti tapatų ar panašų prekių ženklą naudoti *nepanašioms* prekėms ar paslaugoms, jei ženklas turi reputaciją, kuriai gali būti pakenkta dėl tokio naudojimo²⁸. Yra neaišku, kodėl daromas toks skirtumas. Juk plačiai žinomam ženklui suteikiama apsauga yra sąlygota ne pačios registracijos, o ženklo reputacijos įgijimu. Taigi tokios suteikiamos apsaugos tikslas ir yra verslo reputacijos apsauga, ir ji turėtų būti suteikiama nepriklausomai nuo ženklo registracijos fakto²⁹. Bet kol kas TRIPS sutartis³⁰, EB Direktyva³¹, Prekių ženklų įstatymas diferencijuoja suteikiamas teises į plačiai žinomus prekių ženklus priklausomai nuo registracijos. Todėl remiantis dabartiniu reglamentavimu prekių ženklo naudotojas, jei tam yra sąlygos, įgytų daugiausia teisių į ženklą, jei registruotų jį ir kreiptųsi dėl plačiai žinomo ženklo statuso suteikimo.

Yra kita, žymiai sudėtingiau įgyvendinama neregistruoto ženklo naudotojui galimybė apginti savo teises į naudojamą ženklą. Prekių ženklas gali būti ir autorinių teisių apsaugos objektu, jei prekių ženklas yra originalus kūrinys, “gimęs” kūrybinės

Prieiga per internetą: <<http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=205FADED-1390-11D9-AD1B-00D009D9A146>>.

²⁷ Prekių ženklų įstatymo 9 str. 2 d.

²⁸ Prekių ženklų įstatymo 9 str. 5 d.

²⁹ *Cit. op.* 26, p. 41 - 43.

³⁰ TRIPS 16 str. 3 d.

³¹ EB Direktyvos 4 str. 3 d.

veiklos metu ir išreikštas materialia forma³². Taigi, neregistruoto prekių ženklo savininkas, kurio žymenį būtų galima laikyti autorinių teisių apsaugos objektu, galėtų pasinaudoti savo ženkliui – kūriniui suteikiama apsauga, kuri, beje, yra didesnė nei ta, kuria naudojasi prekių ženklai³³.

Apibendrinant registracijos reikšmę, galima padaryti kelias išvadas. Pirmą, registracija nėra privaloma žymens naudojimo sąlyga. Tačiau ji suteikia ne mažai privalumų. Vienas jų tai, kad registracija žymiai palengvina pažeistų teisių į prekių ženklą gynimą. Taip pat registruoto ir plačiai žinomo prekių ženklo savininko įstatyminės teisės yra platesnės. Be to, tik registruoto ženklo savininkas gali registruoti sutartis, kurių objektas – prekių ženklas, prekių ženklų registre. Neregistruoto sąžiningo žymens naudotojas *de facto* taip pat turi visas šias teises, tačiau jo teisės nėra preziumuojamos, o jas kiekvieną kartą naudotojas privalės įrodyti.

³² Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598) 4 str. 1 d.

³³ *Cit. op.* 26, p. 33-35.

3. Prekių ženklo vertė

Prekių ženklas yra turтинė teisė, turinti ekonominę vertę. Tačiau nustatyti realią prekių ženklo vertę (kainą) yra labai sudėtinga, nes ženklo vertę įtakoja ne tik objektyvūs veiksniai (sukūrimo, įvedimo į rinką kaštai bei teisinės apsaugos suteikimas ir jos išsaugojimas), bet taip pat ir subjektyvūs tokie, kaip vartotojų lojalumas. Be to, nėra vieningos prekių ženklų rinkos dėl to negalima taikyti rinkos kainos metodo, o būtina naudoti specialius metodus, nustatant tikrąją prekių ženklo vertę. Pažymėtina, kad prekių ženklo vertė yra vertinama tiek teisiniu, tiek ekonominiu bei rinkodariniu požiūriu. Kadangi prekių ženklas darbe analizuojamas teisiniu požiūriu, tai ir prekių vertės nustatymas koncentruosis į teisinius veiksnius, įtakančius šio pramoninės objekto kainą.

Kaip jau buvo analizuota, prekių žymuo gali būti naudojamas ir neregistruotas. Tačiau prekių ženklas, būdamas veiksminga konkurencinės rinkos priemone, padedanti jo savininkui tapti stipriu rinkos dalyviu³⁴, lemia savininko interesą išsaugoti naudojamą ženklą ir neleisti konkurentams jo naudoti. Kadangi tik registruoto prekių ženklo savininkui teisės aktai suteikia išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti jam priklausantį prekių ženklą³⁵, teisinės apsaugos suteikimas bei išsaugojimas turi didelę reikšmę prekių ženklo vertei. Neregistruoto žymens savininkui reikėtų pradėti teisminį procesą, siekiant užkirsti kelią tokiam konkurentų naudojimui. Norint įgyvendinti teises į neregistruotą žymenį, jo savininkas turėtų įrodyti nesąžiningus ketinimus arba nesąžiningą konkurenciją, kad būtų uždrausta kitiems asmenims naudoti tą žymenį, o jei jie jį įregistravo – kad būtų registracija panaikinta ar paskelbta negaliojančia. Tačiau šis procesas ilgas ir sudėtingas bei ne visada sėkmingas, nes konkurentas gali tą žymenį įregistruoti ir naudoti neturėdamas nesąžiningų ketinimų. Taigi suteikta teisinė apsauga, garantuojanti paprastesnį teisių įgyvendinimą bei jų gynimą, suteikia prekių ženklui didesnę vertę.

Teisinė registracija yra ribota laike. Ženklo savininkas, norėdamas išlaikyti prekių ženklo teisinę apsaugą, privalo po 10 metų ją atnaujinti³⁶. Tačiau net ir nesuėjus šiam terminui, prekių ženklo teisinė apsauga nėra absoliuti. Teisinei apsaugai, o tuo pačiu ir ženklo vertei, įtakos turi ženklo betarpiškas naudojimas bei užtikrinimas, kad ženklas

³⁴ PHILPLOT, Jolly. *A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets*. London: Kogan, 2004, p. 27.

³⁵ Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 2 p. ir 3 p.; EB Reglamento 9 str. 1 d.; EB Direktyva 5 str. 1 d.; TRIPS 16 str. 1 d.

³⁶ Prekių ženklų įstatymo 36 str. 1 d.; EB Reglamento 46 str.; TRIPS 18 str. (nemažiau kaip trejus metus galioja teisinė apsauga).

netaps bendrinio ar aprašomuoju žodžiu. Jei ženklas nėra naudojamas penkerius metus iš eilės teisinė registracija gali būti panaikinta³⁷. Taigi vertinat prekių ženklo vertę, būtina atsižvelgti į ženklo naudojimą. Pažymėtina, kad prekių ženklo naudojimu yra laikomi ir tie atvejai, kai ženklo savininkas pats jo nenaudoja, tačiau suteikia leidimą (licenciją) kitam asmeniui naudoti prekių ženklą³⁸. Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklas privalo būti naudojamas toks, koks yra registruotas, nes priešingu atveju bus laikoma, kad ženklas nebuvo naudojamas³⁹. Prekių ženklo tapimas bendrinio reiškia teisinės apsaugos praradimą. Pažymėtina, kad teisinė apsauga nesibaigia automatiškai, tačiau konkurentai gali jį pradėti naudoti ir ženklo savininkas negalės apginti savo teisių į ženklą. Per platus prekių ženklo naudojimas nesiimant jokių priemonių, siekiant išlaikyti teisinę apsaugą, lemia prekių ženklo „nusidėvėjimą“. Kai prekių ženklas tampa žodžiu, apibūdinančiu prekes, kurias jis ženklina, išskyla pavojus prekių ženkliui. Pavyzdžiui, „Asmeninis kompiuteris“ (angl. - *personal computer*), kai tik buvo sukurti pirmieji asmeninio naudojimo kompiuteriai, buvo registruotas prekių ženklas. Tačiau vėliau dėl pastovaus šio termino naudojimo, prekių ženklas tapo bendrinio žodžiu, apibūdinančiu gaminį. Jei prekių ženklo savininkas būtų ėmėsis veiksmų, užkertančių kelią ženklo virtimui bendrinio žodžiu, teisinė apsauga galėjo būti ir nepanaikinta. Priemonės, apsaugančios ženklą nuo jo tapimo bendrinio žodžiu, gali būti įvairios. Pavyzdžiui, kompanija „Xerox“, išradusi kopijavimo aparatus, iš karto pasiūlė naują žodį, apibūdinantį jos prekę – „fotokopijavimo aparatas“ (angl. - *photocopier*) ir „fotokopija“ (angl. - *photocopy*). Šių žodžių sukūrimas užkirto kelią prekių ženkliui „Xerox“ tapti bendrinio žodžiu, apibūdinančiu kopijavimo aparatus⁴⁰. Be to, prekių ženklo bendrinio virtimą gali įrodyti ir jo įrašymas į kalbos žodyną. Šiuo atveju labai svarbu, kad žodyne pateiktas to žodžio apibūdinimas sutaptų su preke, kurią jis ženklina. Tačiau tai nėra nenuginčijamas įrodymas. Teismas gali net prekių ženklą, kuris įtvirtintas žodyne ir apibūdintas kaip tam tikras produktas, nepripažinti bendrinio žodžiu ir palikti teisinę apsaugą⁴¹. Vis tik tai reti atvejai, todėl ir Prekių ženklų įstatymo 42 str. 1 d. įtvirtina, kad jeigu įregistruotas ir galiojantis ženklas atgaminamas žodynuose, enciklopedijose, knygose ir kituose profesinio paslaugų bendrinis pavadinimas ar terminas, ženklo savininko prašymu

³⁷ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d.; EB Reglamento 50 str. 1 d. a p.; EB Direktyva 12 str. 1 d.; TRIPS 19 str. 1 d. (nenaudojamas ne mažiau kaip trejus metus).

³⁸ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 4 d.; EB Reglamento 15 str. 3 d. a p.; EB Direktyva 10 str. 3 d.

³⁹ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 3 d.; EB Reglamento 15 str. 2 d. a p.; EB Direktyva 10 str. 2 d.

⁴⁰ DREYFUSS, Rochelle C. Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation. In *Notre Dame Law Review*, 1990 m., nr. 65, p. 397, 417.

⁴¹ LANDES, W. M., POSNER, R. A. *The Economic structure of intellectual property law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 194.

autorius, leidėjas ar redaktorius turi užtikrinti, kad šiuose leidiniuose ženklas būtų atgamintas su nuoroda, kad tai – įregistruotas ženklas. Taigi įstatymas įtvirtina galimybę savininkui užkirsti kelią teisinės apsaugos praradimui bei vertės sumažėjimui ar jo netekimui. Dėl visų šių neigiamų pasekmių ženklo vertei, prekių ženklo savininkas turi būti aktyvus ir apdairus naudodamas ir prižiūrėdamas kaip naudojamas jam priklausantis nematerialusis turtas – prekių ženklas.

Svarbu pažymėti, kad prekių ženklo apsauga ribojama teritorijoje. Prekių ženklų teisinė apsauga galioja tik toje valstybėje (bendrijos prekių ženklo atveju - Europos Sąjungoje), kurioje registruotas arba valstybėse, kuriose teisinė apsauga išplėsta jį registruojant pagal Protokolą. Tarptautinė ar bendrijos prekių ženklo registracija didina prekių ženklo vertę tik tuo atveju, jei naujasis įgijėjas veikia visose ar didesnėje šių valstybių dalyje. Priešingu atveju tarptautinė ar regioninė teisinė ženklo apsauga neturi įtakos. Atkreiptinas dėmesys, kad tarptautinio ženklo įgijėjas, negalintis būti tarptautinio ženklo savininku⁴², taip pat nevertins kaip privalumo, jog prekių ženklas yra registruotas tarptautiniu lygiu. Pažymėtina, kad ir pats prekių ženklo savininkas plėsdamas komercinę veiklą į kitas valstybes privalo pasirūpinti teisinės apsaugos išplėtimu, kad nebūtų pakenkta prekių ženklo vertei.

Prekių ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu. Kadangi registruotas plačiai žinomas prekių ženklas turi plačiausią apsaugą (žr. „2.1 Prekių ženklo teisinės registracijos reikšmė“), tai tokio ženklo vertė ypatingai padidėja. Bendrąja prasme prekių ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, jei jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje⁴³. Taigi platus ženklu žinomumas labiau užtikrina prekių, pažymėtų šiuo ženklu, pardavimus. Pažymėtina, kad šio prekių ženklo naudojimas yra pigesnis, nes nebereikia skirti tiek lėšų ir laiko reklamai ar kitokiam populiarinimui nei to reikėtų, naudojant paprastą prekių ženklą. Taigi vertinant suteikimus privalumus, plačiai žinomo prekių ženklo vertė yra didesnė nei paprasto prekių ženklo. Pabrėžtina, kad plačiai žinomo ženklo vertė labiau nei kitais atvejais yra susijusi su taip vadinamu subjektyviuoju faktoriumi – vartotojų lojalumu.

Prekių ženklas atlieka ekonominę funkciją, kuri pasireiškia vartotojų lojalumu. Kuo platesnis vartotojų ratas, tuo prekių ženklas yra brangesnis ir patrauklesnis rinkos dalyviams (potencialiems licenciatams ar pirkėjams), nes dideli pardavimai garantuoja pelną. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma rinkų yra nusistovėjusios ir jose dominuojantys produktai yra funkciškai panašūs ar identiški, prekių ženklas tampa pagrindiniu veiksniumi,

⁴² Protokolo 2 str. 1 d.

⁴³ Prekių ženklų įstatymo 9 str. 1 d..

įtakojančiu vartotojų pasirinkimą⁴⁴. Prekių ženklas vartotojams suteikia informaciją, kad to ženklo prekės yra jų lūkesčius atitinkančios kokybės⁴⁵. Be to, prekių ženklas naudojamas ne tik kaip gamintoją identifikuojantis ir prekes atskiriantis žymuo, bet kaip tam tikras emocijas sukelianti priemonė. Vartotojai tam tikrus prekių ženklus sieja su savęs priskyrimu tam tikrai socialinei grupei (pvz., „Jaguar“ markės automobilis sukuria prabangos įvaizdį, o tai lemia jo savininko priskyrimą prie aukštas pajamas gaunančių žmonių grupės), o tai taip pat skatina pirkti būtent tuo ženklu pažymėtas prekes⁴⁶. Paprastai vartotojų lojalumas atsiranda gaminiams, kurie pasižymi stipriomis ir išskirtinėmis savybėmis, kurios negali būti taip paprastai nukopijuotos (pvz., kvėpalai, gėrimai ir pan.)⁴⁷. Šios kategorijos prekės turi išlaikyti aukštus kokybės standartus, nes priešingu atveju prekių ženklo lojalumas gali sumažėti ir taip nuvertėti pats prekių ženklas. Be to, stiprus prekių ženklas lemia ir aukštesnę prekės kainą⁴⁸. Stipraus prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje didina pelną, o tai kelia ir pačio ženklo kainą⁴⁹. Dėl visų šių teigiamų privalumų, kuriuos suteikia prekių ženklas, sutartyse, kuriomis suteikiama teisė naudoti prekių ženklą, yra nustatoma prekių ženklo savininko teisė kontroliuoti ženklinamos produkcijos kokybę ar nustatyti tam tikrus standartus, kurių griežtai privalo laikytis ženklo naudotojas tam, kad nepablogėtų prekių kokybė ir taip nebūtų pakenkta prekių ženklo reputacijai. Taip pat apsaugoti sukurtą gerą prekių ženklo reputaciją bei neprarasti vartotojų lojalumo padeda suteikiamos išimtinės teisės į registruotą prekių ženklą. Registruoto ženklo savininkas gali greičiau ir paprasčiau užkirsti kelią veiksams, kenkiančiam prekių ženklo vertei.

Prekių ženklo kaip vieno iš svarbiausio nematerialaus turto vertę nustatyti sąlygoja sparčiai besiplečiantis šio turto naudojimas ir poreikis įvertinti prekių ženklo kainą sudarant sutartis, įkainojant bendrovės nematerialiuosius aktyvus finansinės atskaitomybės balanse⁵⁰. Atvejai, kada yra būtina nustatyti prekių ženklo vertę gali būti skirstomi į dvi grupes. Pirmoji apima sutarčių, kurių objektas prekių ženklas, sudarymo atvejus. Antroji grupė, kada būtina nustatyti prekių ženklo vertę, yra susijusi su bendrovės vidaus dokumentų bei strategijų kūrimu.

⁴⁴ Lindemann, Jan. Brand Valuation [interaktyvus]. 2004 m. balandis [žiūrėta 2007-02-21]. In *An Economic Book*. Prieiga per internetą: <http://www.brandchannel.com/images/papers/financial_value.pdf>.

⁴⁵ *Cit. op.* 41, p. 167 – 168.

⁴⁶ *Ibid.* p.641.

⁴⁷ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law A Practical Anatomy*. Oxford: University Press, 2004, p. 514 – 515; BENTLEY, L., SHERMAN, B. *Intellectual Property Law*. 2nd ed. Oxford: University Press, 2004, p. 640.

⁴⁸ *Brand equity* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-02-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.netmba.com/marketing/brand/equity/>>.

⁴⁹ *Brand equity and brand value* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-02-20]. Prieiga per internetą: <http://www.dobney.com/Research/Brand_equity_research.htm>.

⁵⁰ *Cit. op.* 34, p.25.

Sudarant licencijos sutartis, būtina nustatyti prekių ženklo vertę. Priešingu atveju nei viena iš sutarties šalių negali tikėtis sėkmingo sandorio. Prekių ženklo vertės nustatymas padeda įvertinti licenciatui tikėtiną ekonominę naudą iš prekių ženklo licencijos bei priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo. Sudarant susiliejimų ir susijungimų sutartis, pirkėjas, vertindamas bendrą įmonės turtą, taip pat vertina ir nematerialaus turto – prekių ženklo – teikiamą pelną. Kadangi prekių ženklo pagalba uždirbamas pelnas retai kada atspindi bendrovės finansiniuose dokumentuose, prieš sutarties sudarymą yra atliekamas teisinis auditas (žr. „4.3.1 Prekių ženklo perdavimo sutarties sudarymas“). Kadangi prekių ženklas yra atskiras turtas, kurį galima parduoti atskirai nuo juridinio asmens, kurio veikloje jis yra naudojamas, tai sudarant šio pramoninės nuosavybės objekto perdavimo sutartį taip pat iškyla būtinybė nustatyti realią jo vertę. Pažymėtina, kad praktikoje visos įmonės pardavimo kaina ženkliai išauga, jei ji parduodama kartu su stipriu prekių ženklu. Prekių ženklas gali būti įkeitimo objektas. Taigi sudarant įkeitimo sutartį yra privaloma nurodyti įkeitimo objekto vertę. Be to, įkeitimo atveju kreditoriui yra ypatingai svarbu nustatyti realią ženklo kainą, kad būtų tinkamai užtikrinti jo interesai. Jungtinės veiklos sutarties sudaryme prekių ženklas gali būti vertinamas kaip partnerio įnašas. Taigi nustatant konkrečias dalis jungtinėje veikloje būtina įvertinti įnešto prekių ženklo kainą.

Bendrovės, įvertindamos teikiamą prekių ženklų naudą, pajuto poreikį vesti joms priklausančių prekių ženklų naudojimo ataskaitas, kuriose fiksuojamas ženklų naudojimas. Šių dokumentų pagalba bendrovė gali kontroliuoti prekių ženklų naudojimą bei priimti sprendimus, susijusius su prekių ženklų teisinės apsaugos modifikavimu. Priimant su registracija ar teisinės apsaugos išplėtimu susijusius sprendimus, būtina tiksliai įvertinti registracijų poveikį prekių ženklo vertei. Taigi ir vėl iškyla būtinybė vertinti esamą bei galimą vertę.

4. Prekių ženklas kaip sutarties objektas

Prekių ženklas yra nematerialusis turtas - turtinė teisė, kuri gali būti sandorių objektu. Pažymėtina, kad prekių ženklas yra itin specifiškas sutarties objektas, sąlygojantis sutarties turinio išskirtinumą. Šalys įpareigojamos aptarti sąlygas, būdingas tik sandoriams dėl prekių ženklo. Tai būtų specialios nuostatos, susijusios su ženklo naudojimu, disponavimu ar valdymu. Taip pat prekių ženklas, būdamas sutarčių objektu, lemia būtinybę atsižvelgti į specifinius veiksnius, įtakančius sutarties kainą (žr. „3. Prekių ženklo vertė“). Taigi išanalizavus konkrečių sutarčių turinį, bus galima konkretizuoti šio nematerialaus turto išskirtinius bruožus.

Sutartys pagal tai, ar prekės ženklas yra vienintelis objektas ar sudedamoji sutarties objekto dalis, gali būti skirstomos į dvi grupes. Pirmajai grupei priklauso sutartys, kurių centrinė ašis yra prekės ženklas. Tai būtų licencijos, frančizės, įkeitimo, ženklo perdavimo sutartys. Šios kategorijos sutartys, išskyrus perdavimo sutartis, pasižymi tuo, kad jose yra įtraukiamos prekių ženklo licencinės sutarties sąlygos arba pati prekių ženklo licencija yra neatskiriama pagrindinės sutarties dalis. Kitai grupei priklausytų sutartys, kurios turi kelis objektus, tarp kurių gali būti ir prekės ženklas. Šios kategorijos sutartys apima nuosavybės teisės į tam tikrą turtą perleidimą. Jų ratas platesnis, todėl darbe bus aptiriamos tik populiariausios ir labiausiai išryškinančios prekės ženklo kaip objekto subtilybės. Taigi į šią kategoriją patenka distribucijos, įmonių susiliejimų ir susijungimų sutartys, verslo pardavimo, komercinio atstovavimo sandoriai.

4. 1 Licencinė prekių ženklo sutartis

Bendrają prasme prekių ženklo licencinė sutartis (toliau – „licencinė sutartis“) suprantama kaip prekių ženklo savininko (licenciaro) leidimas kitam asmeniui (licenciatui) naudoti ženklą licencinėje sutartyje nustatytais sąlygomis⁵¹. Tačiau remiantis šios sutarties reglamentavimu, įtvirtintu Prekių ženklų įstatymo aštuntajame skirsnyje, prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka apibrėžiama plačiau, t.y. kaip vienos šalies įsipareigojimas perduoti kitai šaliai tam tikram terminui ar neterminuotai, nustatytoje teritorijoje teisę naudoti verslo tikslais, tam tikrą išimtinę teisę, priklausančią teisių turėtojui, o kita šalis įsipareigoja naudoti prekių ženklą sutartyje nustatytais sąlygomis. Licencinė sutartis suteikia asmeniui galimybę naudoti ženklą savo veikloje be

⁵¹ Prekių ženklų įstatymo 2 str. 10 p.

rizikos, kad bus pareikštas ieškinys dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo. Tai kaip imunitetas nuo galimo ieškinio pareiškimo⁵². Svarbu pažymėti, kad sudarius licencinę sutartį prekių ženklo savininkas nepraranda nuosavybės teisės į šį ženklą, o tik perleidžia dalį teisių į jį⁵³. Licencinė sutartis, išskyrus parastąją licenciją, tik apriboja tam tikrą laiką savininko nuosavybės teises į prekių ženklą.

Licencijos turinys priklauso nuo šalių pasirinkto licencijos tipo. Prekių ženklų įstatymas įtvirtina tris licencinės sutarties rūšis: išimtinę, neišimtinę licencinę sutartį ir sublicenciją. Šias licencijos rūšis taip pat įtvirtina EB Direktyva ir EB Reglamentas. Konkurencijos teisės kontekste dar yra išskiriamos privalomosios licencijos (angl. - *compulsory licence*). Teisės doktrina išskiria be minėtųjų licencijos tipų taip pat ir vienintelę licenciją (angl. - *sole licence*), pilnutinę licenciją, išipareigojančiąją licenciją, aktyviają bei pasyviają licencijos sutartis. Visas šias licencijos rūšis galima skirstyti pagal suteikiamų teisių apimtį. Šiai kategorijai priklausytų išimtinė licencija (angl. - *exclusive licence*) bei paprastoji (angl. - *non-exclusive licence*) licencijos sutartis, o taip pat, privalomoji (angl. - *compulsory licence*) licencijos sutartis, pilnutinė licencija ir išipareigojanti licencija. Pagal licencinę sutartį inicijuojančią šalį - aktyvioji bei pasyvioji licencijos sutartys. Visos minėtos licencijos sutartys gali būti klasifikuojamos pagal galiojimo laiką į terminuotąsias ir neterminuotąsias licencijas.

Nei Prekių ženklų įstatymas, nei EB Direktyva, nei EB Reglamentas nepateikia išimtinės licencijos apibrėžimo. Teisės doktrinoje, o taip pat ir Bendrosios rekomendacijos dėl prekių ženklų, kurią priėmė Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungos asamblėja ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau - PINO) generalinė asamblėja PINO valstybių narių trečiojo – penktoji susitikimų metu 2000 m. rugsėjo 25 d. – spalio 3 d.⁵⁴ (toliau – Bendroji rekomendacija) 1 str. 9 d., nustatyta, kad išimtinės licencijos pagrindu prekių ženklo teisių turėtojas išipareigoja perleisti licenciatui išimtinės teises į prekių ženklą, nesuteikti licencijos dėl to paties prekių ženklo tretiesiems asmenims bei pats jo nenaudoti⁵⁵. Kadangi pozityviojoje teisėje nėra įtvirtintos išimtinės licencijos sąvokos, yra neaišku, ar yra preziumuojamas draudimas pačiam savininkui toliau naudoti ženklą. Remiantis teisės doktrinoje ir Bendrojoje rekomendacijoje nustatytu apibrėžimu bei VRHT gairėse dėl VRHT

⁵² *Cit. op.* 11, p. 950.

⁵³ STIM, Richard. *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights*. 2nd ed. Australia: WEST Thomson Learning, 2000, p. 378.

⁵⁴ Joint Recommendation concerning Trademark Licence [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-27]. Prieiga per internetą: < http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835.htm >.

⁵⁵ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law A Practical Anatomy*. Oxford: University Press, 2004, p. 521.

atliekamų procedūrinių veiksmų⁵⁶(toliau – VRHT Gairės) pateikiama išimtinės licencijos samprata, eliminuojanti savininko teisę naudoti prekių ženklą licencijos galiojimo laikotarpiu, darytina išvada, kad išimtinė licencija nustatytam terminui atima teisę visiems kitiems asmenims taip pat ir pačiam licenciarui naudoti prekių ženklą. Šią išvadą patvirtina Bendrojo reglamento dėl Madrido sutarties, liečiančios tarptautinį prekių ženklų registravimą, bei Madrido protokolą, susijusį su Sutartimi⁵⁷, 20bis taisyklės pateiktas išaiškinimas, kad tais atvejais, kai nėra nurodyta licencijos rūšis, yra preziumuojama, jog tai neišimtinė licencija⁵⁸.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši sutarties rūšis yra panaši į turto nuomos sutartį⁵⁹. Išimtinė licencija nuo nuomos skiriasi savo objektu. Nuomos atveju sutarties objektas yra nesunaudojamas daiktas⁶⁰, o išimtinės licencijos – turtinė teisė į prekių ženklą. Be to, licencijos atveju sutarties kaina nustatoma specialiais metodais, netaikomais nuomos sutarties atveju.

Šios licencijos išimtinumas susijęs su tuo, kad išimtinai tik licenciatui suteikiamos tam tikros teisės į prekių ženklą. Atkreiptinas dėmesys, kad savininkas nebūtinai perduoda licenciatui visa apimtimi jam priklausančią išimtinę teisę naudoti ženklą. Taigi šalis privalo detalizuoti, kokios konkrečiai teisės suteikiamos licenciatui (galiojimo laikas, teritorija, naudojimo būdai ir pan.). Prekių ženklų įstatymas, o taip pat ir EB Direktyva bei EB Reglamentas nedetalizuoja išimtinės licencijos turinio, todėl kyla klausimas, kokioje teritorijoje licenciatas įgytą teisę naudoti prekių ženklą, jei licencijos sutartyje šalis neapartų galiojimo erdvės. Atsižvelgiant į išimtinės licencijos turinį bei prigimtį – suteikti išskirtinę teisę į prekių ženklą tik vienam asmeniui, būtų galima preziumuoti, kad neaptarus teritorijos sąlygos licenciatas galėtų naudoti prekių ženklą visoje jo teisinės apsaugos zonoje. Pažymėtina, kad tik išimtinės licencijos turėtojas turi įstatymine teisę pareikšti ieškinį teisme, siekiant apginti savo pažeistas teises į prekių ženklą⁶¹. Taigi išimtinės licencijos gavėjas įgyja pranašumą prieš kitų rūšių licencijų turėtojus. Atsižvelgiant į tai, kad ženklo savininkas tik vienam asmeniui įsipareigoja

⁵⁶ Guidelines Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization In the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E. Section 5: Licences [interaktyvus]. Galutinė redakcija, 2004 m. lapkričio 25 d. [žiūrėta 2006-11-27], p. 10. Prieiga per internetą:

<<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelicensefinal.pdf>>.

⁵⁷ The Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per Internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm>.

⁵⁸ Guide to the International Registration of Marks. Part B. Chapter II: The International Procedure paragraphs B.II. [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-03-01], p. 98. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf>.

⁵⁹ *Cit. op.* 11, p. 950.

⁶⁰ CK 6.477 str. 2 d.

⁶¹ Prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d.

suteikti tam tikras teises į prekių ženklą bei tokiu būdu licenciatą įgyjamą pranašumą prieš savo konkurentus, logiškai seka, kad išimtinė licencijos kaina turėtų būti didesnė nei paprastosios licencijos.

Jei terminas „išimtinė licencija“ yra intelektinės nuosavybės teisėje naudojama sąvoka, tai to paties negalima pasakyti apie kitą licencijos rūšies pavadinimą – „vienintelė licencija“. Dėl šios priežasties kartais yra vartojamas toks terminas kaip „išimtinė ir vienintelė licencija“. Tačiau tokia praktika yra ydinga, nes vienintelė licencija yra savarankiška licencijos rūšis, kuri skiriasi nuo išimtinės licencijos sutarties. Vienintelė licencija suteikia išimtinės teises licencijos turėtojui naudoti prekių ženklą verslo tikslais nustatytais sąlygomis⁶². Tačiau pabrėžtina, kad skirtingai nei išimtinės licencijos atveju, prekių ženklo savininkas pasilieka teisę ir pats naudoti šį ženklą. Ši sutartis gali sukelti panašias pasekmes kaip ir išimtinė licencija, kai, pavyzdžiui, savininkas, nors ir išlaiko teisę naudoti ženklą, jis žymens nenaudoja⁶³. Taip pat šalys gali numatyti, kad vienintelės licencijos davėjas įgyvendins savo teisę naudoti prekių ženklą, jei, pavyzdžiui, licenciatas nevykdys pareigos laiku mokėti licencinio mokesčio arba naudos ženklą žymėti žemos kokybės prekes. Šiuo atveju sutarties kvalifikavimas iš išimtinės į vienintelę licenciją yra sąlyginis, priklausantis nuo licenciatą veiksmų. Tokios sąlygos numatymas veikia kaip papildomas saugiklis, suteikiantis daugiau garantijų išsaugoti prekių ženklo vertę.

Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo teisinė apsauga galioja ženklams, turintiems ir nepraradusiems skiriamojo požymio, bei į tai, kad ši apsauga lemia prekių ženklo vertę ir galimybę laisvai disponuoti juo (apie registruoto ir neregistruoto ženklo galimybes būti licencijos objektu - žr. „4.1.2 Licencijos sutarties sudarymas“), yra svarbu šią apsaugą išsaugoti. Tiek išimtinė, tiek vienintelė licencija suteikia daugiau garantijų, kad ženklas „nenusidėvės“ (t.y., netaps bendrinio ar plačiai naudojamu praktikoje, dėl ko gali būti prarastas išskirtinumo elementas (skiriamasis požymis) būtinas teisinei apsaugai) bei nebus pažeista jo reputacija. Prekių ženklo savininkas, žinodamas, kad jo ženklą naudoja tik vienas asmuo, gali labiau kontroliuoti jo naudojimą bei operatyviai reaguoti į prekių ženklo pažeidimą. Tačiau iš kitos pusės, šios licencijos apriboja galimybes populiarinti ženklą kitų valstybių ar jų dalių rinkose ir tokiu būdu didinti jo vertę.

Paprastąją prekių ženklo licencijos sutartimi (neišimtinė licencija) jos turėtojas įgyja neišimtinę teisę naudoti prekių ženklą. Priešingai nei išimtinės licencijos atveju čia ženklo savininkas gali tiek pats toliau naudoti, tiek suteikti teisę kitiems asmenims

⁶² Bendrosios rekomendacijos 1 str. 10 d.

⁶³ *Cit. op.* 55, p. 521.

naudoti tą patį prekių ženklą⁶⁴. Taigi licenciatas neįgyja išskirtinės teisės naudoti licencijos objektą ir tampa tik dar vienu konkurencingos rinkos dalyviu. Ši licencijos rūšis yra neišimtinės distribucijos ar neišimtinės frančizės sutarties sudedamoji dalis⁶⁵. Pabrėžtina, kad paprastosios licencijos turėtojui Prekių ženklų įstatymas nebesuteikia teisės kreiptis į teismą, esant prekių ženklo pažeidimui. Toks reglamentavimas pakeistas todėl, kad Prekių ženklų įstatyme yra perkeltos EB Direktyvos nuostatos, suteikiančios teisę pareikšti ieškinį tik asmenims, turintiems išimtinės teises į prekių ženklą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šalys gali susitarti, jog paprastosios licencijos turėtojas turi teisę pats kreiptis į teismą dėl teisių į prekių ženklus pažeidimo. Taigi vertinant tai, kad paprastosios licencijos suteikia mažesnę pranašumą prieš konkurentus, jos dažniausiai yra pigesnės nei išimtinės ar vienintelės licencijos sutartys. Tačiau tuo atveju, jei sutarties objektas - garsus ir plačiai žinomas prekių ženklas, net paprasta licencija gali kainuoti daug, net daugiau nei kito mažiau žinomo ženklo išimtinė ar vienintelė licencija. Vis tik paprastosios licencijos yra išeitis norint įgyti teisę naudoti garsius ir brangius prekių ženklus (pvz., „Coca-Cola“ ar „Pepsi“), nes dėl didelės tokių prekių ženklų vertės, išimtinės licencijos kainuotų labai daug.

Privalomoji licencija nėra dažnas atvejis prekių ženklų teisėje. Paryžiaus konvencijoje nėra nuostatų apie prekių ženklų privalomasias licencijas, tačiau įtvirtina galimybę taikyti šias licencijas kitiems pramoninės nuosavybės objektams (patentams, pramoniniam dizainui, naudingiesiems modeliams). O TRIPS 21 str. netgi nerekomenduoja valstybėms narėms įstatymuose įtvirtinti tokią licencijos rūšį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje galiojantis Prekių ženklų įstatymas taip pat nenumato priverstinai licencijuoti prekių ženklą. Nepaisant tokio reglamentavimo, privalomoji licencija nėra neegzistuojantis licencijos tipas. Priverstinė licencija gali būti naudojama dviem atvejais. Pavyzdžiui, kai prekių ženklo apsauga yra taikoma produkto formai (pakuotei), priverstinė licencija, suteikianti teisę naudoti produkto formą, kuri yra saugoma kaip dizainas, taip pat apims ir teisę naudoti prekių ženklą⁶⁶. Taip pat priverstinės licencijos gali būti taikomos konkurencijos teisės kontekste. Užsienio šalių praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai buvo išduotos priverstinės licencijos naudoti prekių ženklus. Europos Teisingumo Teismas yra akcentavęs, kad licencijos dėl prekių ženklų nepatenka į draudžiamų susitarimų dėl konkurencijos ribojimo spektrą⁶⁷. Tačiau Europos

⁶⁴ Bendrosios rekomendacijos 1 str. 11 d.

⁶⁵ *Cit. op.* 55, p. 521 – 522.

⁶⁶ *Ibid.* p. 522.

⁶⁷ Europos Teisingumo Teismo 1971 m. vasario 18 d. sprendimas byloje C-40/70, *Sirena Srl v. Eda Srl* (1971), ECR 69.

Komisija taip yra konstatavusi, kad tuo atveju, jei prekių ženklas yra plačiai žinomas ir draudimas kitiems asmenims naudoti šį ženklą užkirstų kelią įeiti į rinką, tokiu atveju išimtinis tokio ženklo naudojimas pažeistų konkurenciją ir būtų draudžiamas⁶⁸. Esant tokiai situacijai būtų pateisinama ir galėtų būti naudojama priverstinė licencija. Taip pat dėl konkurencijos ribojimo JAV teismas pripažino, kad prekių ženklas „Realemon“ rinkoje turėjo dominuojančią padėtį, todėl kaip vieną iš ieškovo teisių gynimo būdų taikė įpareigojimą „Realemon“ savininkui suteikti licenciją naudoti šį ženklą ieškovui⁶⁹. Priverstinės licencijos konkurencingos rinkos išlaikymo atveju yra pagrindžiamos, tačiau kitais atvejais jų naudojimas yra nesuderinamas su prekių ženklų prigimtimi. Prekių ženklas yra grynai verslo įrankis, kuriuo siekiama išsivirti rinkoje. Tuo tarpu priverstinės licencijos tikslas - apsaugoti viešąjį interesą (pvz., priverstinės licencijos gaminti vaistus) ar skatinti inovacijas (pvz., licencija naudoti pirmiau patentuoto objektą patobulintame išradime), o šių funkcijų prekių ženklas neatlieka. Nors pirminė ženklo paskirtis - atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo, ir tai atrodytų yra susiję su viešuoju interesu, tačiau šiuo atveju priverstinės licencijos, atvirkščiai, galėtų netgi paveikti neigiamai – suklaidinti vartotojus. Taigi būtent priverstinių licencijų kontekste išryškėja prekių ženklo, kaip nematerialaus turto, specifiškumas – nuosavybės teisės į prekių ženklą dėl jo komercinės prigimties, lyginant su kitais pramoninės nuosavybės objektais, mažiausiai gali būti apribotos valstybės.

Kita licencijų rūšis yra pilnutinė licencija. Šis leidimas suteikia licenciatui visas teises naudoti prekių ženklą, o ženklo savininkas netenka teisės nustatytam terminui nei pats naudoti šį ženklą, nei išduoti bet kokias licencijas tretiesiems asmenims⁷⁰. Ši licencijos rūšis nuo išimtinės licencijos skiriasi tuo, kad pastarosios atveju licenciatas išimtinės teisės į prekių ženklą yra apibūdintos tam tikrais kriterijais tokiais, kaip teritorija, prekės, kurias ženklini suteikiamas prekių ženklas, ir pan., ir tik šių teisių apimtimi galioja licencija. Tuo tarpu pilnutinė licencija suteikia absoliučiai visas teises, kurias turi savininkas, į prekių ženklą, neapribojant jo naudojimo tam tikrais būdais, teritorija ir pan. Ši licencijos rūšis labai reta praktikoje, tačiau ypatingai vertinga dėl suteikiamų teisių licenciatui. Pilnutinės licencijos turėtojas veikia visą nustatytą laiką kaip ženklo savininkas.

⁶⁸ KORAH, Valentine. *Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules*. Oxford: Hart Publishing, 2006, p. 126 – 127.

⁶⁹ *Cit. op.* 55, p. 522.

⁷⁰ CIVILKA, M., FRANKĖ, R. Intelektinės nuosavybės vertės nustatymas. „Verslo žinios“, Konsultacija vadovui. 2006, nr. 8, p. 14.

Paskutinė licencijos rūšis, klasifikuojama pagal suteikiamų teisių apimtį, yra išsipareigojančios licencijos. Šia licencija licenciatas įgyja teisę naudoti prekių ženklą nustatytų teisių apimtyje, tačiau taip pat išsipareigoja savininkui, pavyzdžiui, pirkti tik iš jo tam tikras žaliavas prekių, kurias žymės tuo ženklu, gamybai ir pan.⁷¹. Ši licencija daugiau suvaržo licenciatą, todėl ji suteikia mažesnę pridėtinę vertę intelektinei nuosavybei, valdomai licenciatu. Tačiau iš kitos pusės ši licencija yra žymiai vertingesnė prekių ženklo savininkui, kuris gauna naudos ne tik iš licencinio mokesčio, bet taip pat ir iš kitų išsipareigojimų, vykdomų licenciatu. Be to, tokiu būdu licencijos davėjas gali labiau apsaugoti prekių ženklą kaip nematerialųjį turtą nuo vertės sumažėjimo. Jei licenciatas įpareigojamas pirkti nurodytą žaliavą, labiau garantuojama prekių, pažymėtų tuo prekių ženklu, kokybė, vadinasi, apsaugoma ženklo reputacija.

Tiek paprastosios, tiek išsipareigojančios licencijos yra marketinginės priemonės, išplečiančios prekių ženklų žinomumą kitose rinkose ir tokiu būdu didinančios ženklo vertę. Taip pat jos yra papildomi pajamų šaltiniai ženklo savininkui. Tačiau iš kitos pusės šių sutarčių sudarymas mažiau apsaugo ženklą nuo „nenusidėjimo“ bei padidėja tikimybė, kad bus pažeista jo reputacija. Prekių ženklo savininko galimybės kontroliuoti ženklo naudojimą bei operatyviai reaguoti į prekių ženklo pažeidimus sumažėja.

Kaip jau buvo minėta, licencinės sutartys gali būti skirstomos pagal tai, kas inicijuoja licencinės sutarties sudarymą. Sutartys sudaromos pagal pateiktą licenciaro pasiūlymą yra vadinamos aktyviomis licencijomis. Pasyvi licencija išduodama pagal licenciatu pageidavimą⁷². Pažymėtina, kad ši klasifikacija praktiškai neįtakoja sutarties sąlygų specifiškumo, kuris atskleistų prekių ženklo kaip civilinės teisės objekto išskirtinumą, todėl detaliau ji nebus analizuojama.

Prekių ženklų įstatymas taip pat numato dar vieną licencijos sutartį – sublicenciją⁷³. Pažymėtina, kad tarptautiniai teisės aktai (Paryžiaus konvencija, TRIPS, EB Direktyva bei EB Reglamentas) nereglamentuoja sublicencinių sutarčių. Ši sritis yra palikta nacionalinei teisei. Taigi sublicencija yra suprantama kaip sutartis tarp licencijos turėtojo ir asmens (sublicenciatu), kuriam suteikiama teisė naudotis prekių ženklu⁷⁴. Šiuo atveju licenciatas veikia kaip prekių ženklo savininkas. Nors Prekių ženklų įstatymas tiesiogiai neįtvirtina, tačiau būtina pabrėžti, kad sublicencija galima tik tuo atveju, jei licencinė sutartis aiškiai įtvirtino tokią licenciatu teisę. Teisę suteikti sublicenciją nėra

⁷¹ *Autorių teisės ir gretutinės teisės. Licencijos* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-27] Prieiga per internetą: <http://proin.ktu.lt/~virga/mag_atmintine/3sem/lecture-9-2-lt.htm>.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 7 d.

⁷⁴ Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d. 11 p.

preziuruojama. Taip yra todėl, kad sublicencinės sutarties dėl prekių ženklo sudarymas reikiia, kad ženklu yra disponuojama, o ne naudojama. Kadangi licencijos sutartis suteikia licenciui teisę nustatytomis sąlygomis tik naudotis prekių ženklu (t.y. ženklinti prekes, naudoti ženkla reklamuje ir pan.), yra būtinas savininko aiškiai išreiktas sutikimas leisti dalinai disponuoti (sublicencijuoti) ženklu. Sublicencinės sutarties sąlygos turi atitikti licencinės sutarties nuostatas ir negali jų pažeisti. Taigi sublicencinė sutartis yra licencinės sutarties kopija su tam tikrais, pagrindinės sutarties nuostatu nepažeidžiančiais, papildymais ar pakeitimais.

4.1.1 Licencinių sutarčių sudarymas

Licencijos sutarties sudarymas susideda iš dviejų etapų: ikisutartinių dokumentų pasirašymo ir licencijos sutarties pasirašymo. Derybų metu šalys iki galutinės sutarties pasirašymo siekia apsaugoti savo interesus. Tam tikslui yra sudaromi ikisutartiniai dokumentai. Vienas tokių gali būti taip vadinamos išankstinės sutartys. Jos sudaromos pradėjus tartis dėl licencinės sutarties, siekiant apsaugoti licencijos objektą ir kitą licenciario informaciją nuo paskelbimo ir panaudojimo iki bus pasirašyta licencinė sutartis. Be to, šiose sutartyse licenciaras įsipareigoja derėtis dėl licencijos tik su tokią sutartį pasirašiusiu potencialiu licenciui. Licenciui įmoka šioje sutartyje numatytą užstatą. Šis užstatas negražinamas, jei potencialus licenciui nepasirašo licencinės sutarties. Kitas ikisutartinis dokumentas gal būti opcioninė (lot. - *optio* - valia, laisvas pasirinkimas, noras) sutartis, sudaroma suteikiant teisę nustatytu laikotarpiu licenciją gauti tik ją pasirašiusiam potencialiam licenciui. Ją pasirašęs potencialus licenciaras pasižada šiuo laikotarpiu nesiūlyti šios licencijos kitiems ir su jais nesiderėti. Potencialus licenciui pasižada neskelbti gautos konfidencialios informacijos, be to, jis sumoka sutartą mokesčią. Opcioninė sutartis sudaroma, kai potencialus licenciui nėra priėmęs galutinio sprendimo, ar nori naudoti tam tikrą prekių ženkla, tačiau nori užsitikrinti pirmenybę prieš konkurentus, kol apsispręs pirkti ar nepirkti licencijos⁷⁵. Taigi išankstinė sutartis, numatydama, kad licenciaras derės tik su tokią sutartį sudarančiu potencialiu licenciui bei kad pagrindinės sutarties nepasirašymo atveju potencialus licenciui netenka sumokėto užstato, labiau naudinga yra licencijos davėjui. Tuo tarpu opcioninė sutartis suteikia daugiau apsaugos licencijos gavėjui, nes licenciaras įsipareigoja nevesti naujų derybų su kitais asmenimis dėl licencijos išdavimo. O tai užtikrina licenciario

⁷⁵ Cit. op. 71.

interesus ir apsaugo nuo konkurentų veiksmų. Pabrėžtina, kad ir šiuo atveju, jei licenciatas nepasirašo pagrindinės licencijos, jis netenka sumokėto mokesčio. Tačiau nepaisant tokių pasekmių, opcioninė sutartis naudingesnė licenciatui. Kokią preliminariąją sutartį šalys sudarys, daugeliu atvejų priklauso nuo prekių ženklo vertės. Kuo ženklas vertingesnis ir populiariesnis, tuo dažnesnės turėtų būti išankstinės sutartys, labiau apsaugančios licenciaro interesus. Jei ženklas mažiau žinomas arba visai savininko nenaudojamas, dažniau būtų renkamosi opcionines sutartis. Šiuo atveju licenciaras yra labiau suinteresuotas išduoti licenciją, o tai lemia licenciatui patrauklesnių sąlygų nustatymą. Pažymėtina, kad abiejų sutarčių tikslas - apibrėžti kuo daugiau teisių perdavimo sąlygų. Suėjus sutartyje nurodytam terminui, šalys sudaro pagrindinę licencijos sutartį.⁷⁶

4.1.2 Licencinės sutarties forma

Tiek Lietuvoje galiojantis Prekių ženklų įstatymas, tiek tarptautiniai teisės aktai (Paryžiaus konvencija, TRIPS, EB Direktyva bei EB Reglamentas) nenustato prekių ženklo licencinės sutarties formos. Todėl, remiantis CK 1.72 str. 1 d., galima teigti, kad licencijos sutartis gali būti sudaroma taip pat ir žodine forma. Rašytinė forma būtų privaloma, jei sandorio vertė viršytų penkis tūkstančius litų⁷⁷. Nors įstatymas nenustato konkrečios sutarties formos, tačiau įtvirtina reikalavimą registruoti licencines prekių ženklų sutartis. Registracijai yra reikalinga ne pati rašytinė sutartis, o tik išrašas iš licencinės sutarties arba licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, kuriame privalo būti nurodyti ženklo savininko ir licencijos gavėjo duomenys; ženklo registracijos numeris; licencijos rūšis; prekės, kurias žymėti suteikiama licencija; licencijos galiojimo terminas ir teritorija⁷⁸. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklas yra nematerialusis turtas, kuris yra vertingas verslo įrankis, šalys siekdamos aiškumo ir apibrėžtumo bei išvengti galimų ginčų dėl sutarties turinio, sudaro rašytines licencines sutartis. Kita priežastis, kodėl sudaromos rašytinės sutartys, yra susijusi su jau minėtu įstatyminiu reikalavimu pateikti licencijos išrašą ar jos sudarymą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta visa esminė informacija, reikalinga užtikrinti prekių ženklo apsaugą. Dėl tokio reikalavimo nelieka prasmės tartis žodžiu, o po to vėl tą patį surašyti į dokumentą.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ CK 1.73 str. 1 d. 1 p.

⁷⁸ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 3 d.

Pažymėtina, kad EB Komisijos reglamentas Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą Nr. 40 / 94 dėl Bendrijos prekių ženklo⁷⁹, (toliau – EB Komisijos reglamentas) numato panašius reikalavimus licencijos dėl bendrijos prekių ženklo registracijos. Tačiau tuo atveju, jei prašymą įregistruoti prekių ženklo licenciją paduoda pats savininkas, Komisijos reglamentas nenumato reikalavimo pateikti licencijos sutartį patvirtinantį dokumentą⁸⁰. Bendrosios rekomendacijos 2 str. 1 d. taip pat yra įtvirtintas sąrašas reikalavimų, kuriuos PINO valstybės narės gali nustatyti registruojant licencijos sutartis. Šias rekomendacijų nuostatas Lietuva perkėlė į Prekių ženklų įstatymą, o Europos Sąjunga - į EB Komisijos reglamentą.

Prekių ženklų įstatymo 44 str. 5 d. įtvirtina registracijos teisinę reikšmę. Tik įregistravus licencijos sutartį, šalys galės ją panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Tačiau kyla klausimas, kokią ji turi įtaką šalių tarpusavio santykiams. Iš įstatymo nuostatos galima teigti, jog registracija neįtakoja šalių teisių ir pareigų atsiradimo. Tačiau Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismo (toliau - LAT) pozicija kitokia. LAT byloje UAB „Biglis“ v. KOK & Co konstatavo, jog nesant įrodymų, patvirtinančių, kad licencinė sutartis yra įrašyta į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, kaip to reikalauja Prekių ženklų įstatymo 44 str. 4 d., licencinė sutartis nepatvirtina aplinkybės, kad yra perduota teisė kitam asmeniui prekių ženklu „KOK“ žymėti prekes. Iš to seka išvada, kad ženklo savininkas nėra suteikęs asmeniui (UAB „Somera“) licencijos žymėti prekes ženklu „KOK“ ir UAB „Somera“ neturėjo teisės šiuo prekių ženklu žymėti prekes⁸¹. Taigi LAT nuomone, licencijos registracija lemia pačios licencijos galiojimą. Tačiau tokia pozicija nėra teisinga. Pirmiausia, remiantis CK 1.94 str., kurioje įtvirtinta, kad jei įstatymas nustato sandorių teisinę registraciją ir šalys jo neįregistruoja, sutartis šalims vis tiek galioja, išskyrus CK numatytus atvejus. Antra, licencijų dėl bendrijos prekių ženklo registravimas nėra privalomas, tačiau jis teikia dvejopą naudą. Pirma, tik registruota licencija gali būti panaudota prieš sąžiningus trečiuosius asmenis. Antra, tik registruotos licencijos davėjas yra įpareigotas prieš perleisdamas licenciją perduotą bendrijos prekių ženklą iš anksto apie tai įspėti licenciatą⁸². Panašios neregistravimo pasekmės numatytos ir Lietuvos Prekių ženklų įstatyme. Nacionalinio ženklo licencijos registracija yra svarbi tuo, kad neįregistruotos licencijos šalys negali savo teisių įrodinėti prieš trečiuosius

⁷⁹ OL L 303, 1995, p. 1 - 34.

⁸⁰ Komisijos reglamento 33 str. 1 d. (b) p.

⁸¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis c. b. UAB „Biglis“ v. KOK & Co, Nr. 2A367/2003, kat. 80.

⁸² *Cit. op.* 56, p. 4.

asmenis, remdamosi kitais įrodymais⁸³. Taigi atsižvelgiant tiek į Lietuvoje įtvirtintą, tiek ir tarptautinį prekių ženklo licencijos registravimo reglamentavimą, teigtina, jog šalys įgyja teises nuo licencijos sutarties sudarymo, o ne nuo registravimo. Prekių ženklų įstatyme įtvirtintu prekių ženklo licencijos registravimu įstatymų leidėjas siekia tik apsaugoti sąžiningus trečiuosius asmenis, tačiau ne nustatyti sutarties šalių teisių ir pareigų atsiradimo momentą.

Prekių ženklų įstatymo 44 str. 6 d. numato licenciaro teisę apginti savo teises, kurias pažeidžia licenciatas. Tačiau kyla klausimas, ar įstatymo suteikiama teisė galioja tik registruotos ar ir neregistruotos licencijos licenciarui. Licencijos neregistravimas negali panaikinti ar sumažinti paties prekių ženklo teisinės apsaugos⁸⁴. Be to, registracija reikšminga tik siekiant panaudoti licencijos sutartį prieš trečiuosius asmenis. Vadinasi, šalims neregistruota licencijos sutartis galios ir jos įgis visas ja suteikiamas teises ir pareigas. Taigi atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, galima daryti išvadą, kad neregistruotos licencijos davėjas išlaiko teisę reikalauti apginti pažeistas teises į prekių ženklus prieš neregistruotos licencijos turėtoją.

Lietuvoje registruoto nacionalinio prekių ženklo licencijos registravimo procedūra nėra sudėtinga. Įstatymas numato, kad norint registruoti šią sutartį, reikia Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui pateikti prašymą registruoti bei atitinkamus dokumentus, patvirtinančius licencijos sudarymą.

Bendrijos prekių ženklo licencijos registruojamos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos biure, pateikiant ženklo savininkui ir licenciatui arba tik ženklo savininkui arba tik licenciatui⁸⁵ prašymą registruoti licenciją dėl bendrijos prekių ženklo bei dokumentus, kurie patvirtina licencijos sudarymą.

Protokolas nereglementuoja tarptautinio prekių ženklo licencijos registravimo. Tai yra palikta kiekvienos valstybės narės nacionalinei teisei nustatyti. Tačiau Bendrosios rekomendacijos 2 str. 1 d. yra nustatytas duomenų, kurių susitariančios šalys gali reikalauti, sąrašas. Pažymėtina, kad Bendrosios rekomendacijos aiškinamajame rašte⁸⁶ yra pabrėžiama, kad šis sąrašas yra baigtinis, nes valstybių narių nustatytas reikalavimas registruoti prekių ženklų licencijos sutartis turi būti kuo paprastesnis, kad netaptų kliūtimi sudarinėti šias sutartis. Taigi tarptautinio ženklo licencijos atveju, ar reikės registruoti šį faktą priklauso nuo valstybės, kurioje yra išplėsta tarptautinė apsauga, nacionalinės teisės.

⁸³ CK 1.75 str. 2 d.

⁸⁴ Bendrosios rekomendacijos 4 str. 1 d.

⁸⁵ EB Reglamento 22 str. 5 d.

⁸⁶ Joint Recommendation concerning Trademark Licence. Explanatory Notes [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-27], 2.02 p. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835.htm>.

Pažymėtina, kad susitariančioji šalis gali pranešti Tarptautiniam biurui, kad nepripažįsta licencijos registracijos dėl visuomenės suklaidinimo galimybės ar kitos jos teisės aktuose įtvirtintos priežasties⁸⁷. Šioje valstybėje nei ženklo savininkas, nei licenciatas negalės pasinaudoti licencijos sutartimi prieš trečiuosius asmenis bei neįgis kitų teisių, pagal tos susitariančios valstybės teisės aktus suteikiamų registruotos licencijos šalims. Tačiau būtina pabrėžti, kad net tuo atveju, jei susitariančioji valstybė nepripažįsta licencijos sutarties, ji negali riboti licenciaro teisės įstoti į prekių ženklo teisių pažeidimo bylą⁸⁸. Lietuvoje tarptautinio ženklo licencijos sutarčiai taip pat taikomas registracijos reikalavimas. Tačiau kaip ir nacionalinio ženklo atveju, registracija įtakoja tik galimybę panaudoti licenciją prieš sąžiningus trečiuosius asmenis⁸⁹. Nuo 2002 m. balandžio 1 d. tarptautinio prekių ženklo licencijos sutarties registravimo procedūra žymiai supaprastinta. Licencinė sutartis gali būti registruojama per ženklo savininko valstybės nacionalinį registravimo biurą arba per valstybės, kurioje suteikiama licencija, nacionalinį registravimo biurą arba savininkas gali pateikti prašymą tiesiogiai PPO Tarptautiniam biurui, kuris įrašo tarptautinio ženklo licenciją registre. Pažymėtina, kad licenciatas gali pateikti prašymą registruoti licenciją tik per savo valstybės registravimo biurą, kuris patvirtinęs, jog pareiškėjas yra licenciatas, siunčia prašymą ir patvirtinimą dėl pareiškėjo kaip teisėto licenciatu PPO Tarptautiniam biurui. Priešingai nei nacionalinio bei bendrijos ženklų atveju, tarptautinio ženklo licenciatui nėra suteikiama teisė pačiam tiesiogiai pateikti tokį prašymą PPO Tarptautiniam biurui⁹⁰.

Nepaisant to, kad registracija nėra privaloma sąlyga pačios licencijos galiojimui, vis dėlto licenciatas gali patirti neigiamas neregistravimo pasekmes. Pirma, išimtinės, vienintelės ar pilnutinės licencijos licenciatas gali negauti šių licencijų teikiamų privalumų, jei licencijos sutartį sudarys trečiasis asmuo su licenciaru dėl to paties prekių ženklo. Šiuo atveju žala turės atlyginti licenciaras dėl sutartinių pareigų pažeidimo, tačiau sąžiningajam trečiajam asmeniui išduota licencija bus palikta⁹¹. Trečiojo asmens sąžiningumas yra preziumuojamas. Prezumpciją licenciatas gali nuginčyti įrodydamas, kad tretysis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie tokios licencijos sudarymą⁹². Antra,

⁸⁷ Guide to the International Registration of Marks. Part B. Chapter II: The International Procedure paragraphs B.II. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-03-01], p. 99. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf>>.

⁸⁸ Bendrosios rekomendacijos 4 str. 2 d. a p.

⁸⁹ Prekių ženklų įstatymo 34 str. 5 d.

⁹⁰ *Cit. op.* 87, p. 96-97.

⁹¹ CK 6.222 str. 3 d.

⁹² *Cit. op.* 1, p. 173.

neregistruotos išimtinės licencijos gavėjas neturi įstatyminės teisės pasinaudoti teise į ieškinį dėl prekių ženklo pažeidimo⁹³.

Teisės aktai numato pagrinde tik tris licencijų rūšis (išimtinę, paprastą bei sublicenciją), kyla problemos su kitokių rūšių licencijų registravimu. Nors Bendroji rekomendacija įtvirtina ir vienintelę licenciją, tačiau ji taip pat numato, kad atitinkamos licencijos rūšies registravimas priklauso nuo nacionalinės valstybės narės teisės. Tai reiškia, kad šiuo atveju vienintelė licencija bus registruojama tik tose valstybėse, kuriose ji yra pripažįstama. Taigi nei Lietuvoje, nei Europos Bendrijoje prekių ženklo vienintelės licencija negalėtų būti registruojama. Vis dėl to vien faktas, kad teisės aktai nepripažįsta tam tikros licencijos rūšies, neatima galimybės šalims dėl jos susitarti. Tačiau tokiu atveju licencija bus registruojama tik kaip paprastoji, išimtinė ar sublicencija. Be to, VRHT biuras pripažįsta tik „išimtinę“ licenciją dėl bendrijos prekių ženklo, kitoks šios licencijos pavadinimo modifikavimas nepripažįstamas⁹⁴. Išskyrus atvejus, kai yra sudaryta paprastoji licencija, tokia registracija neapsaugo licenciatų teisių. Nors licenciatas visada gali ginti savo teises remdamasis licencijos sutarties nuostatomis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad registro duomenys – *prima facie* įrodymai, trečiojo asmens sąžiningumas sunkiai nuginčijamas. Tai reiškia, kad licencija, išduota trečiajam asmeniui, nebus panaikinta, o pirmosios licencijos turėtojas turės teisę į žalos atlyginimą, kuris ne visada padengia patirtus realius nuostolius.

4.1.3 Licencinės sutarties sąlygos

Prekių ženklų įstatymo 44 str. 3 d. įtvirtintos esminės sąlygos, reikalingos užtikrinti tinkamą prekių ženklo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Pažymėtina, kad įstatymo nuostata dėl licencijos sąlygų yra suderinta su Bendrąja rekomendacija, kuri įtvirtina maksimalų sąlygų, kurių valstybės narės gali reikalauti, sąrašą⁹⁵. Tokia pozicija siekiama kiek įmanoma supaprastinti registravimo formalumus, kad šie netaptų kliūtimi sudarinėti šias sutartis. Taigi įstatymas numato, kad licenciją patvirtinančiame dokumente privalo būti nurodyta: (i) ženklo savininko ir licencijos gavėjo duomenys; (ii) ženklo, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris; (iii) licencijos rūšis; (iv) nuoroda, kokioms prekėms žymėti suteikiama licencija; (v) licencijos galiojimo terminas; (vi)

⁹³ Prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d.

⁹⁴ VRHT Gairės, p. 12.

⁹⁵ Bedrosios rekomendacijos 2.11 paragrafas.

licencijos galiojimo teritorija⁹⁶. Įstatymas nustato tik svarbiausias sąlygas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų interesus, tačiau šių sąlygų nepakanka sutarties šalims tinkamai sureguliuoti tarpusavio santykius. Dėl šios priežasties šalys yra laisvos nustatyti papildomas teises ir pareigas, kurių apimtis priklauso nuo licencijos rūšies. Pabrėžtina, kad Prekių ženklų įstatyme įtvirtintos sąlygos privalo būti šalių aptartos sutartyje visais atvejais, neatsižvelgiant į licencijos tipą. Kadangi licencijos objektas yra specifinė turtinė teisė – teisė naudoti prekių ženklą, būtent ši aplinkybė lemia būtinybę nustatyti sąlygas, apsaugančias prekių ženklo reputaciją. Nenustačius tinkamų ir aiškių prekių ženklo naudojimo taisyklių, gali būti pakenkta prekių ženklo vertei. Prekių ženklo vertės sukūrimas yra sudėtingas ir ilgas procesas, todėl ir žalos atlyginimas pinigais gali nepadengti patirtų nuostolių. Siekiant apsaugoti nuo neigiamų pasekmių, turėtų būti aptartos taip pat tokios nuostatos, kaip licenciaro teisė kontroliuoti ženklinamos prekių ženklo produkcijos kokybę bei licenciato valdymo kontrolės pasikeitimo įtaka licencijos galiojimui (angl. - *change of control clause*). Taip pat svarbus aspektas, kurį šalys turėtų aptarti licencijos sutartyje, yra susijęs su konkurencija. Šalys nustatydamos licencijos sutarties sąlygas privalo įvertinti, ar šios sąlygos nepažeidžia ar neriboja konkurencijos. Kadangi prekių ženklai yra naudojami verslo tikslais, licencinės sutartys yra atlygintinos, taigi šalys privalo aiškiai susitarti dėl licencijos kainos, jos mokėjimo tvarkos ir būdo. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinę sutarties kainos dalį sudaro pačio ženklo vertė, sąlyga dėl sutarties kainos aptariama, analizuojant prekių ženklo vertę (žr. „3. Prekių ženklo vertė“).

Remiantis Prekių ženklų įstatymo 44 str. 3 d. 3 p., sutartyje privalo būti nurodytas prekių ženklo registracijos numeris. Prekių ženklo registracijos numerio nurodymas yra būdas apibūdinti tai, dėl ko šalys sudarė sutartį. Ženklo savininkas gali turėti kelis labai panašius prekių ženklus, kurie yra registruoti atskirai, skirtingoms prekių kategorijoms⁹⁷. Taigi registracijos numeris veikia kaip saugiklis, užtikrinantis, kad šalys tikrai susitars dėl to, dėl ko ketino. Taigi šis įstatymas, o taip pat ir EB Komisijos reglamento 33 str. 1 d. bei Bendrosios rekomendacijos 2 str. 1 d. 9 p., numato galimybę registruoti licencijas tik dėl registruoto prekių ženklo (registracijos numeris suteikiamas ženklui tik po jo įregistravimo), tačiau neįtvirtina jokių nuostatų, reguliuojančių licencijų dėl neregistruotų prekių žymenų. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nedraudžia naudoti veikloje žymens, kuris nėra registruotas kaip prekių ženklas, vadinasi, nėra draudžiama perduoti teisę

⁹⁶ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 3 d.

⁹⁷ *Cit. op.* 55, p. 536.

naudotis tuo žymeniu licencine sutartimi. Tačiau imperatyvus reikalavimas registruojant prekių ženklo licenciją nurodyti ženklo registracijos numerį, užkerta kelią registruoti licencijos sutartį. Taigi neregistruota licencija negalės būti panaudota prieš sąžiningus trečiuosius asmenis. Be to, neregistruotos išimtinės licencijos licenciatas neturi teisės pareikšti ieškinį dėl teisių į neregistruoto prekių žymenį pažeidimo. Taigi neregistruotos licencijos licenciatas teisės bei jų tinkama apsauga tiesiogiai priklauso nuo žymens savininko veiksmų. Pastarasis gali įgyti išimtinės teises į žymenį įregistruodamas jį arba kreipdamasis į teismą dėl prekių žymens pripažinimo plačiai žinomam prekių ženklu (žr. „2.1 Prekių ženklo teisinės registracijos reikšmė“). Po šių veiksmų atlikimo, kada prekių ženkliui suteikiamas registracijos numeris, šalys gali registruoti licencijos sutartį. Dėl šių pasekmių licencinių sutarčių dėl neregistruoto prekių žymens sudarymas yra daugiau teorinė galimybė. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta anksčiau, galima teigti, jog prekių ženklu kaip civilinės apyvartos objektu praktiškai gali būti disponuojama, tik jei žymuo yra registruotas.

Pažymėtina, kad Prekių ženklų įstatymas nenumato teisės registruoti licencijos sutartį dėl pareikšto registruoti prekių žymens. Taigi remiantis įstatymu licencijos sutarties objektas negali būti paraiška registruoti prekių ženklą. Tačiau tokios teisės nesuteikimas yra abejotinas, nes Prekių ženklų įstatymas numato galimybę registruoti teisių į pareikštą registruoti prekių žymenį perdavimo sutartį⁹⁸. Pabrėžtina, kad EB Komisijos reglamentas taip pat numato teisę registruoti licenciją, kurios objektas yra teisės į pareikštą registruoti bendrijos prekių žymenį⁹⁹. Taip pat ir Bendrosios rekomendacijos 2 str. 8 d. numato galimybę registruoti licenciją dėl tarptautinės paraiškos registruoti žymenį.

Prekių ženklų įstatymas numato tris licencijos rūšis ir reikalauja visais atvejais registruojant licenciją nurodyti, kokia licencija yra suteikta. Tuo tarpu EB Komisijos reglamente numatyta teisė paraiškoje registruoti licenciją nurodyti reikalavimą, kad į registro duomenis būtų įtraukta tai, jog yra išduota išimtinė licencija arba registruotos licencijos sublicencinė sutartis¹⁰⁰. Taip yra nustatyta todėl, kad tik išimtinė licencija sukelia specifines pasekmes – niekas kitas, išskyrus licenciatą, neturi teisės naudoti šio ženklo, žymėti licencijoje nurodytas prekes nurodytoje teritorijoje. Tokia sąlyga apsaugo licenciatas teises. Be to, tokio fakto nurodymas yra sąlyga pasinaudoti išimtinės licencijos licenciatui teise į teismą dėl prekių ženklo pažeidimo. Kadangi paprastosios licencijos

⁹⁸ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d.

⁹⁹ EB Komisijos reglamento 33 taisyklės 3 d.

¹⁰⁰ EB Komisijos reglamento 34 taisyklės 1 d. a - b p.

atveju tokių padarinių nekyla, nėra prasmės reikalauti atskleisti šį faktą. Kalbant apie sublicencijų registravimą, pabrėžtina, kad jos registruojamos tik tuo atveju, jei buvo registruota pagrindinė licencija. Be to, VRHT biuras netikrina, ar pagrindinė licencija numato sublicencijos sąlygą¹⁰¹. Taip yra todėl, kad registracija yra formalumas. Registruojančios institucijos netikrina sutarčių turinio. Lyginant šią EB Komisijos reglamento nuostatą su Prekių ženklų įstatymo reikalavimu bet kuriuo atveju nurodyti licencijos rūšį, Lietuvoje nustatytas įpareigojimas yra per platus ir paprastosios licencijos atveju net betikslis. Tačiau įstatymo nuostata atitinka Bendrosios Rekomendacijos 2 str. 1 d. 11 p. turinį, kuriame nurodyta, kad šių duomenų registras gali reikalauti, jei juos numato tos valstybės teisė.

Prekių ženklo kaip turtinės teisės specifika, kad ši teisė nėra absoliuti, o galioja tik toms prekėms, kurioms registruotas. Tiek Prekių ženklų įstatymas, tiek EB Reglamentas suteikia teisę savininkui perduoti teisę naudoti prekių ženklą visoms prekėms, kurioms jis yra registruotas, arba tik daliai jų. Todėl sutartyje būtina atskleisti, kokias prekes licenciatas turi teisę ženklini šiuo prekių ženklu. Ši sąlyga kartu su pareiga nurodyti ženklo registracijos numerį detalizuoja licencijos objektą. Nenurodžius prekių, kurias žymėti suteikiamas prekių ženklas, licenciatas turės pagrįstą pagrindą manyti, kad įgijo teisę ženklini visas prekes, kurioms registruotas prekių ženklas.

Prekių ženklų įstatymas, EB Komisijos reglamentas¹⁰² bei Bendroji rekomendacija¹⁰³ numato reikalavimą registruojant licenciją nurodyti jos galiojimo trukmę. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklų apsauga yra ribota laike (Lietuvos nacionalinis prekių ženklas, bendrijos prekių ženklas bei tarptautinis prekių ženklas saugomas 10 metų, jei apsauga nepratęsiamą), licenciatas turi būti atidus dėl licencijos galiojimo termino. Nepaisant prekių ženklo apsaugos laikinumo, šalys gali sudaryti tiek terminuotą, tiek neterminuotą licenciją. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirma, turi būti atsižvelgiama į likusį prekių ženklo apsaugos terminą. Jei licencija galioja ilgiau nei apsaugos terminas, licencijos sutartyje būtina aptarti licenciaro pareigą pratęsti registraciją. Antra, prieš nustatant konkretų galiojimo periodą, būtina įvertinti, kiek laiko gali prireikti planuojamai produkcijai realizuoti. Suėjus licencijos galiojimo terminui, licenciatas netenka teisės toliau pardavinėti ženklu pažymėtos produkcijos, nepaisant to,

¹⁰¹ VRHT Gairės, 11p.

¹⁰² EB Komisijos reglamento 34 str. 1 d. (e) p.

¹⁰³ Bendrosios rekomendacijos 2 str. 1 d. 13 p.

kad ji buvo pagaminta ir pažymėta dar licencijos galiojimo metu¹⁰⁴, tačiau šalys sutartyje gali susitarti ir kitaip.

Kadangi prekių ženklų savininkai gali suteikti licenciją naudoti ženklą tiek visoje ženklų apsaugos teritorijoje, tiek nustatytoje teritorijoje, yra būtina konkrečiai ir aiškiai nurodyti sutartyje galiojimo teritoriją. Jei sutartyje teritorija neaparta, licenciatas gali suprasti, jog ženklą galima naudoti visoje apsaugos erdvėje. Be to, galiojimo teritorija svarbi licenciatui nuspręsti, ar licencija jam apskritai reikalinga¹⁰⁵. Pavyzdžiui, jei licenciatas turi teisę naudoti prekių ženklą vienoje valstybėje, ar jam reikia licencijos norint tą patį ženklą naudoti kitoje šalyje, priklauso nuo pirmosios licencijos turinio.

Šalims neaptarus bent vieno iš šešių Prekių ženklų įstatyme įtvirtintų sąlygų ir pateikus licenciją registruoti, Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123 patvirtintos prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 (toliau - Taisyklės) 258 p. įtvirtina, kad prašymas pripažįstamas nepaduotu bei grąžinamas pareiškėjui kartu su sprendimu, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus¹⁰⁶.

Prekių ženklas yra turinė teisė, kurios vertę įtakoja ženklinamos produkcijos kokybė, todėl licenciaras siekia numatyti teisę kontroliuoti ženklinamos produkcijos kokybę. Ši teisė gali pasireikšti numatant sutartyje gaminimo standartus ar net žaliavas, iš ko turi būti gaminama¹⁰⁷. Nors tokios sutartinės nuostatos apriboja licenciatą laisvę vystyti veiklą, tačiau yra pateisinamos prekių ženklų kaip nematerialaus turto specifiškumu. Licenciatas naudoja ženklą kaip savininkas, todėl vartotojai neskiria šių subjektų kaip skirtingų gamintojų. Taigi licenciatas blogos kokybės prekių gali sukurti vartotojams neigiamą įspūdį apie patį prekių ženklą, o tai mažina ženklų vertę bei pažeidžia savininko interesus.

Pažymėtina, kad JAV registruotų prekių ženklų licencinių sutarčių esminis elementas yra ženklų savininko teisė kontroliuoti prekių, kurios yra ženklinamos jo ženklų, kokybę. Priešingu atveju, jei licenciaras neišlaiko pakankamos prekių kokybės kontrolės, tokia licencijos sutartis yra vadinama „nuoga licencija“ (angl. – „*naked licence*“) ir gali sąlygoti pačio ženklų panaikinimą¹⁰⁸. Toks reikalavimas yra skirtas apsaugoti vartotojus ir apginti jų teisę gauti tokios pat kokybės produktą, net kai jį gamina

¹⁰⁴ CHRISTOU, Richard. *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 628 -629.

¹⁰⁵ *Cit. op.* 55, p. 535.

¹⁰⁶ Valstybės žinios, 2000, Nr.92-2844.

¹⁰⁷ *Cit. op.* 104, p. 627.

¹⁰⁸ *Ibid.* p.741.

kitas asmuo – licenciatas¹⁰⁹. Kontrolės išlaikymas turi atspindėti licencijos sutarties sąlygose.

Vertinant tai, kad prekių ženklas yra gamintojo indikatorius bei veiksmingas konkurencijos įrankis, jo savininkui yra svarbu, kam jis suteikia teisę naudoti prekių ženklą. Sudarant licencijos sutartį būtina numatyti sąlygą, susijusią su licenciato valdymo kontrolės pasikeitimu. Gali susidaryti tokia situacija, kai licenciatą perims licenciaro konkurentas, kuriam jis nesuinteresuotas suteikti teisių į prekių ženklą. Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių, licenciaras gali numatyti, kad licencija automatiškai baigiasi, kai pasikeičia licenciato valdymo kontrolė, arba numatyti, kad licencija sustabdoma ir pradamos derybos dėl licencijos perleidimo naujam licenciatui. Pažymėtina, kad jei sutartis nenustato jokių apribojimų tokioje situacijoje, licencija automatiškai pereina licenciato perėmėjui (preziumuojama, kad yra perleidžiamos visos teisės ir turtas, priklausantis perleidžiamam asmeniui¹¹⁰). Kita svarbi priežastis, kodėl būtina įtraukti šią sąlygą, yra susijusi su prekių ženklų funkcija identifikuoti gamintoją. Tais atvejais, kai licenciatas yra reorganizuojamas, prekių ženklas bus naudojamas naujųjų (-ojo) juridinių(-io) asmenų(-s). Taigi prekių ženklas nebeatliks savo pagrindinės funkcijos - atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo produkcijos¹¹¹.

Atsižvelgiant į tai, kad licencija apriboja prekių ženklo savininko teisę disponuoti ženklu, kyla grėsmė, kad tokia licencija gali pažeisti rinkos konkurenciją. Savininkas netenka teisės tam tikrą laiką suteikti kitiems rinkos dalyviams naudoti prekių ženklą, o taip pat ir pats netenka teisės jį naudoti. Licenciatas įgyja išimtinės teises vienas pats naudoti prekių ženklą. Taigi tinkamai neaptarus sąlygų, susijusių su konkurencijos teise, ir jų nesuderinus su ją reglamentuojančiais teisės aktais, licencija gali būti pripažinta negaliojančia. Esminis dalykas, į ką šalys turi atkreipti dėmesį, yra rinkos dalies dydis, kurioje licenciatas įgyja išimtinės teises. Europos Komisija sprendime *Moosehead v. Whitbread*¹¹² yra išsakiusi savo poziciją, kad išimtinė prekių ženklo licencija pažeidžia konkurenciją tik tuo atveju, jei ženklas suteikia ženklią rinkos galią.

¹⁰⁹ JAV Patentų ir prekių ženklų biuro 2000 m. sausio 25 d. protesto byloje *The Valspar Corporation v. Sirius Products, Inc.* Nr. 107,846, OL 43 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-15], p. 14. Prieiga per internetą: <<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2000/107846.pdf>>.

¹¹⁰ CK 2.97 str. 3 – 4 d., 6 – 7 d., 6.402 str. 1 d.

¹¹¹ *Cit. op.* 55, p. 537.

¹¹² Europos Komisijos 1990 m. kovo 23 d. sprendimas 90/186/EEC (OL 1990, L100/32).

4.2 Frančizės sutartis

Kita sutartis, kurios centre yra prekių ženklas, - frančizė. Frančizė – vienas sėkmingiausių ir efektyviausių verslo sistemos perkėlimo ir plėtros priemonių. Pozityviojoje teisėje frančizė apibrėžiama kaip vienos šalies (teisių turėtojo) įsipareigojimas perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (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 atlyginimą¹¹³. Remiantis pateikta frančizės sąvoka būtų galima išskirti esminius šios sutarties elementus: (i) teisės naudoti verslo modelį ir prekių ženklą suteikimas; (ii) frančizės mokestis, mokamas frančizės davėjui, (iii) frančizės gavėjo nepriklausomumas savo veikloje naudoti suteiktas išimtines teises į verslo modelį ir prekių ženklą. Iš pateikto apibrėžimo bei išskirtų jos elementų tampa neaišku, koks yra frančizės ir licencijos santykis. Šios sutartys dažnai laikomos vienodomis, tačiau frančizė ir licencija - dvi savarankiškos sutartys, turinčios ne mažai panašumų. Pirmiausia šios sutartys skiriasi sritimis, kuriose yra naudojamos. Frančizės sutartis yra naudojama daugiau paslaugų sektoriuje (siekių įgyti teisę platinti jau pagamintą produkciją), o licencija – gamybos (teisė gaminti ir ženklinti nurodytą produkciją)¹¹⁴. Kiti šių sutarčių skirtumai yra susiję su jų turiniu. Subjektas, norėdamas tapti frančizės sutarties davėju, privalo turėti prekių ženklą (praktikoje labai svarbu, kad ženklas būtų garsus ir stiprus¹¹⁵), naudojamą versle, bei verslo modelį (sistemą), kuris veikia specialiu *know - how** ar tam tikros komercinės (gamybinės) paslapties pagrindu¹¹⁶. Tuo tarpu licenciarui pakanka turėti išimtines teises į prekių ženklą. Frančizės sutartis be išimtinių teisių į šį pramoninės nuosavybės objektą suteikia teises ne tik į prekių ženklą, bet taip pat ir į komercines (gamybines) paslaptis bei *know - how*. Taigi frančizė turi du objektus: išimtines teises į prekių ženklą bei turtines teises į *know - how*, gamybos

¹¹³ CK 6.766 str. 1 d.

¹¹⁴MEDELSON, M.et al. *Franchising Law*. 2nd ed. United Kingdom: Richmond, 2004, p. 47.

¹¹⁵ *Cit. op.* 104, p. 871.

* *Know-how* - nepatentuota, patirtimi gauta ir frančizės davėjo patikrinta praktinės informacijos visuma, kuri yra slapta, reikšminga ir identifikuojama. "Slapta" reiškia, kad *know-how* nėra plačiai žinoma arba lengvai prieinama, nepriklausomai ar ji yra laikoma komercine paslaptimi. "Reikšminga" reiškia, kad į *know-how* įeina informacija, kuri yra svarbi prekių pardavimui arba paslaugų teikimui galutiniam vartotojui, o ypač prekių pateikimui jas parduodant, poveikio vartotojams metodams, personalo ir finansų vadybai. "Identifikuojama" reiškia, kad *know-how* turi būti pateikta pakankamai išsamiai, idant būtų galima patikrinti, ar ji atitinka slaptumo ir reikšmingumo kriterijus. [MEDELSON, M.et al. *Franchising Law*. 2nd ed. United Kingdom: Richmond, 2004, p. 8-9]

¹¹⁶FITTON, Lesley. Intellectual Property and Franchising, Section 1. In *Investing in South Africa* [interaktyvus]. 2006 m., liepa [žiūrėta 2007-03-08], p. 86. Priega per internetą: <<http://www.wwb.co.za/wwb/view/wwb/en/page166>>.

(komercines) paslaptis¹¹⁷, o licencija tik vieną – teisės į prekių ženklą. Iš esmės frančizės sutartimi jos davėjas suteikia visas priemones frančizės gavėjui pradėti ar plėtoti savo verslą. Tuo tarpu licencijos sutartis nieko bendro neturi su verslo modeliu¹¹⁸. Frančizė ir licencija, būdamos atskiros sutartys, yra susijusios. Licencija yra neatsiejama frančizės dalis – ji yra sudedamasis jos elementas. Kaip jau buvo minėta, prekių ženklas yra neatsiejamas frančizės objektas, o teisės į jį suteikti galima tik pagal licenciją. Pažymėtina, kad dažniausiai prekių ženklo licencija suteikia platesnes teises į prekių ženklą nei licencija frančizės sutarties atveju (pvz., licencija ženklinti prekių ženklu duoną, o licencija žymėti tik ruginę duoną, pagamintą pagal tam tikrą receptą - frančizė). Kadangi darbo tema susijusi tik su prekių ženklu, frančizė bus analizuojama prekių ženklo kontekste ir nesigilinama į kitą jos objektą – teisę naudoti *know - how* ar gamybos (komercines) paslaptis.

Frančizės sutarčių rūšių bei jų klasifikavimo pagrindų praktikoje yra ne mažai. Būtina atskirti teisinį ir rinkodarinį (marketinginį) frančizės sutarčių skirstymą. Rinkodaros specialistai išskiria pagrindines frančizės rūšis: verslo modelio (pramoninę) frančizę, produktų frančizę, gamybos frančizę ir subfrančizę. Pastebėtina, kad kai kurie autoriai verslo modelio frančizės sutarčiai priskiria produktų (distribucijos), gamybos bei paslaugų frančizės sutartis kaip verslo modelio frančizės porūšius¹¹⁹. Dar kita autorių grupė išskiria apskritai tik dvi frančizės rūšis: verslo modelio ir produktų bei prekių ženklo frančizes¹²⁰. CK įtvirtina paprastąją, išimtinę frančizę bei subfrančizę. Pažymėtina, kad minėtosios frančizės rūšys, skirstomos rinkodaroje, yra kartu klasifikuojamos ir į CK įtvirtintas paprastasias ir išimtines frančizes (pvz., išimtinė verslo modelio frančizė). Teisinio šių sutarčių klasifikavimo pagrindas yra suteikiamų teisių ir pareigų apimtis bei pobūdis.

Verslo modelio (pramoninė) frančizės sutartis yra labiausiai paplitęs frančizės tipas, apimantis išimtinių teisių į prekių ženklą ir visą verslo sistemą, struktūrą suteikimą frančizės gavėjui. Naudojimasis suteikta verslo formule apsaugo naudotoją nuo galimos komercinės veiklos nesėkmės¹²¹. Frančizės davėjas dažniausiai suteikia finansinių resursų

¹¹⁷Starting a New Company: Concidering Franchising as an Option. In *WIPO Magazin* [interaktyvus]. 2003 m., lapkritis – gruodis [žiūrėta 2007-03-08], p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003>.

¹¹⁸ *Cit. op.* 55, p. 528.

¹¹⁹ *Cit. op.* 117, p. 14.

¹²⁰ OTIENO-ODEK, James. The Role of Intellectual Property in Franchising Arrangements. In *WIPO – KEPSA Seminar on Intellectual Property and Franchising for Small and Medium Sized Enterprises* [interaktyvus]. 2006, sausis [žiūrėta 2007-03-09], p. 2. Prieiga per interentą: <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=9802>.

¹²¹ *Cit. op.* 116, p. 86.

pradėti komercinę veiklą bei ją plėtoti. Už tai frančizės gavėjas moka nustatytą frančizės mokestį, perka iš paties davėjo produktus gaminti produkciją ir pan. Šios frančizės rūšies pagrindu veikia dauguma greito maisto restoranų¹²².

Kitas frančizės tipas – produktų (distribucijos) frančizė. Šios sutarties pagrindu frančizės davėjas gamina prekes ir suteikia teisę naudotojui tik platinti, produktus, žymimus frančizės davėjui priklausančiu prekių ženklu, ir naudoti prekių ženklą platinimo vietose (pvz., reklaminėse iškabose)¹²³. Pažymėtina, kad frančizės gavėjas gali platinti pagamintus produktus tik frančizės sutartyje nurodytoje teritorijoje. Frančizės davėjas kontroliuoja, kaip gavėjas platina prekes¹²⁴. Būtina atkreipti dėmesį, kad produktų frančizė negali būti tapatinama su distribucijos sutartimi. Pastarosios atveju distributorius platina prekes, ženklintas gamintojo prekių ženklu¹²⁵, naudodamas savo verslo modelį, o frančizės atveju – naudotojas platina produkciją naudodamasis teisių turėtojo sukurta platinimo sistema (metodu). Įvairių prekių ženklų elektroninių prekių specializuotos parduotuvės veikia šios frančizės sutarties pagrindu¹²⁶.

Gamybos frančizės sutarties pagrindu gavėjas įgyja teisę ne tik platinti frančizės davėjo pagamintą produkciją, bet taip pat ir teisę pats gaminti prekes ir jas žymėti frančizės davėjui priklausančiu prekių ženklu. Taigi šios frančizės atveju be teisių į prekių ženklus suteikiamos specialios technologinės ar gamybos žinios. Taip pat frančizės davėjas įsipareigoja teikti konsultacinę pagalbą, padėti apmokyti naudotojo darbuotojus ir pan. Ši frančizės sutartis naudojama restoranų bei greitojo maisto tinklų plėtroje¹²⁷.

Prie verslo modelio frančizės priskiriama paslaugų frančizė. Šios frančizės pagrindu frančizės davėjas suteikia teisę naudoti teisių turėtojo prekių ženklą frančizės gavėjui teikiant paslaugas, susijusias su teisių turėtojo gaminamos produkcijos vėlesniu aptarnavimu¹²⁸. Geriausias pavyzdys būtų tam tikros markės automobilių remonto servisas¹²⁹.

Dar viena frančizės rūšis – subfrančizė. Subfrančizės atveju išimtinės teisės į prekių ženklą yra suteikiamos sublicencijos pagrindu (žr. „4.1. Licencijos sutartis“). Subfrančizės turinys negali prieštarauti pagrindinėje sutartyje įtvirtintų sąlygų. Taigi subfrančizė atkartoja pagrindinės frančizės nuostatas.

¹²² *Cit. op.* 120.

¹²³ HESSELINK, W. et al. *Principles of European law*. [Vol. 2] *Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)*. Oxford: Oxford University Press, 2006, p.210.

¹²⁴ *Cit. op.* 117.

¹²⁵ CK 6.799 str.

¹²⁶ *Cit. op.* 117.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Cit. op.* 123, p.211.

¹²⁹ *Cit. op.* 117.

Kaip jau buvo minėta, visos šios frančizės sutarties rūšys teisiu požiūriu gali būti dar skirstomos į išimtinės ir paprastasias frančizes. Pažymėtina, kad išimtinumas nėra frančizės esminis elementas, tačiau dėl tokios sutarties šalys gali susitarti¹³⁰. Išimtinės frančizės davėjas įsipareigoja nesuteikti kitiems asmenims analogiškų išimtinių teisių arba įsipareigoja pats nevykdyti analogiškos veiklos toje pačioje teritorijoje kaip ir naudotojas. Išimtinės frančizės neatsiejama dalis - išimtinė prekių ženklo licencija. Kadangi tokia frančizė gali riboti konkurenciją, šalys privalo atidžiai įvertinti tokios sutarties nuostatas konkurencijos teisės kontekste¹³¹. Praktikoje dažniau pasitaiko paprastoji frančizė, kai yra vienas frančizės davėjas ir keli naudotojai. Ši frančizė palankesnė teisių turėtojui, nes jis nėra ribojamas įsipareigojimu nesuteikti išimtinių teisių kitiems asmenims bei pats laisvai gali naudoti šias teises. Paprastosios frančizės atveju naudotojui yra išduodama neišimtinė licencija naudoti prekių ženklą.

Taip pat minėtos frančizės rūšys yra skirstomos yra pagal galiojimo laiką. Bet kuri frančizė gali būti terminuota bei neterminuota. Kaip ir licencijos atveju, prekių ženklo kaip nematerialaus turto egzistavimas yra susijęs su formaliu registracijos galiojimu. Taigi pasibaigus registracijos terminui (10 m.) savininkas praranda išimtinės teises į prekių ženklą. CK 6.776 str. 3 d. nustato, kad teisių turėtojui netekus teisių į prekių ženklą ir vietoj jų neįgijus naujų analogiškų teisių, frančizės sutartis baigiasi. Taigi neterminuotos frančizės atveju naudotojas ir teisių turėtojas gali išvengti sutarties pasibaigimo šiuo pagrindu numatydami teisių turėtojo pareigą pratęsti registraciją prekių ženklų registre. Pabrėžtina, kad subfrančizės atveju jos terminas negali būti ilgesnis nei pagrindinės sutarties¹³².

Nuo frančizės rūšies priklauso šalių teisių ir pareigų apimtis. Daugiausia teisių ir pareigų yra nustatoma verslo modelio frančizės atveju, nes šios sutarties atveju naudotojas įgyja teisę į visą verslo modelį (teises į prekių ženklą, gamybos (komercinės) paslaptis ir pan.). Kadangi kitų frančizės sutarčių sąlygos yra identiškos, o skiriasi tik frančizės sutarčių sąlygų apimtis, toliau analizuojamas verslo modelio frančizės sutarties turinys. Atsižvelgiant į darbo temą, nagrinėjamos tik tos frančizės sąlygos ir tokia apimtimi, kad būtų atskleistas prekių ženklo kaip civilinės apyvartos objekto specifiškumas.

¹³⁰ MEDELSON, M. et al. *Franchising Law*. 2nd ed. United Kingdom: Richmond, 2004, p. 362.

¹³¹ CK 6.772 str. 1 d.

¹³² CK 6.768 str. 2 d.

4.2.1 Frančizės sutarties sudarymas

Priešingai nei licencijos atveju, įstatymas imperatyviai nustato rašytinę frančizės sutarties formą, kurios nesilaikymas daro sutartį negaliojančią¹³³. Rašytinės formos reikalavimas susijęs su specifiniu sutarties objektu, kurio naudojimui, valdymui, o subfrančizės atveju - ir disponavimui, būtina aptarti CK įtvirtintas sąlygas. Pabrėžtina, kad rašytinės formos reikalavimas taikomas tik frančizės sutarčiai. Tačiau teisės į prekių ženklą suteikiamos licencijos pagrindu, kuri gali būti sudaroma dvejopai. Pirma, šalys gali frančizės sutartyje įtraukti licencijos dėl prekių ženklo sąlygas. Tokiu atveju frančizės sutartis bus taip pat ir licencijos sutartis. Tačiau šiuo atveju iškyla frančizės sutarties sąlygų išviešinimo problema, nes prekių ženklų registrai reikės pateikti frančizės nuorašą. Kitu atveju šalys gali atskirai sudaryti licencijos sutartį dėl perduodamų teisių į prekių ženklą. Šiuo atveju licencijos sutartis bus kaip neatskiriamas frančizės sutarties priedas. Pažymėtina, kad atskirai licencijos sutarčiai nėra taikomas griežtas rašytinės formos reikalavimas. Atskira licencijos sutartis gali būti sudaroma ir žodžiu, bet šiuo atveju vis tiek reikės sudaryti licencijos sutarties sudarymą patvirtinantį dokumentą, kad būtų galima ją registruoti prekių ženklų registre. Vis tik žodinės licencijos sutartys yra daugiau teorinė galimybė. Atskiros rašytinės licencijos sutarties sudarymas yra pranašesnis už licencijos sąlygų inkorporavimą į pagrindinę sutartį tuo, kad šis būdas nereikalauja frančizės sąlygų atskleidimo prekių ženklų registre¹³⁴.

Svarbu pažymėti, jog siekiant panaudoti frančizės sutartį prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, būtina šią sutartį įregistruoti juridinių asmenų registre, kuriame yra įregistruotas teisių turėtojas. Tuo atveju, jei frančizės davėjas yra užsienio valstybės subjektas, sutarties sudarymo faktas turi būti registruojamas juridinių asmenų registre, kuriame įregistruotas naudotojas¹³⁵. Kadangi prekių ženklas yra nematerialusis turtas, kuris naudojamas vykdant komercinę veiklą, juridinio asmens (verslininko) kreditoriai yra suinteresuoti tinkamu šio pramoninės nuosavybės objekto naudojimu bei disponavimu. Be to, frančize yra suteikiamos ne tik teisės į prekių ženklą, bet apskritai į visą verslo modelį, taigi naudotojas veikia kaip teisių turėtojas, o tai taip pat įtakoja kreditorių interesus. Registravimo reikalavimas reiškia viešą sutarties paskelbimą, o tai apsaugo bei įgalina juridinio asmens kreditorius kontroliuoti prekių ženklo savininko

¹³³ CK 6.767 str. 1 d.

¹³⁴ *Cit. op.* 104, p.624.

¹³⁵ CK 6.767 str. 2 d.

veiksmus. Pabrėžtina, kad registruojant reikalaujama pateikti sutarties nuorašą¹³⁶, vadinasi, kreditoriai gali nesudėtingai sužinoti visą esminę informaciją apie šios sutarties turinį (kokia apimtimi suteiktos teisės į prekių ženklą, kokie teisių turėtojo išpareigojimai ir pan.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad juridinių asmenų registre registruojami tik su juridinio asmens veikla susiję reikšmingi faktai. Tačiau Prekių ženklų įstatymas numato, jog ženklo savininku gali būti ir fizinis asmuo, o taip pat ir CK įtvirtina galimybę sudaryti frančizės sutartį verslininkui, fiziniam asmeniui. Taigi kyla klausimas, kur reikėtų registruoti frančizės sutartį, kurią sudarytų fizinis asmuo (teisių turėtojas), užsiimantis komercine veikla neįsisteigęs. Pastaruoju metu ypač populiarėja verslo konsultantai, kurie teikia konsultavimo paslaugas neįsteigę jokio juridinio asmens. Dažniausiai jų paslaugų ženklas yra jų vardas. Kadangi jie turi specifinės patirties bei žinių, reikalingų teikiant verslo konsultavimo paslaugas, tai jie turi ir specifinį *know - how*. Taigi šie verslo konsultantai, sudarydami frančizės sutartis, susidurtų su įstatymine spraga - kur registruoti frančizę, kad ją galėtų panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Nors CK 6.767 str. 3 d. numato reikalavimą registruoti frančizę dėl prekių ženklo pramoninės nuosavybės objektų registre, tačiau šis reikalavimas nėra alternatyvus, o papildomas, taikomas visais atvejais, kai frančizės objektas yra pramoninės nuosavybės objektas. Taigi, nors ir įregistravus frančizę prekių ženklų registre, nei teisių turėtojas, nei naudotojas nėra garantuoti galimybe panaudoti šią sutartį prieš trečiuosius asmenis. Tačiau frančizės registravimas prekių ženklų registre suteikia pakankamai apsaugos prekių ženklui (pvz., tai gali būti kaip įrodymas, kad prekių ženklas buvo naudojamas, ir nebus galima jo panaikinti tuo pagrindu, jog nebuvo nenaudojimas penkerius metus¹³⁷).

Frančizė, suteikianti teises į bendrijos prekių ženklą, sudaroma su Lietuvos Respublikos naudotoju, bus registruojama juridinių asmenų registre¹³⁸, o tai, jog teisės į bendrijos ženklą yra suteiktos kitam subjektui, atsispindės įregistravus licenciją dėl bendrijos ženklo VRHT biure. Kaip jau buvo minėta, licencija yra sudedamoji frančizės dalis, kadangi EB Reglamentas nenumato galimybės registruoti frančizę, tai VRHT biure bus registruojama tik jos dalis – licencija. Frančizės dėl bendrijos ženklo sudarymo faktas atsispindės tik Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Visiškai kita situacija yra su tarptautiniu prekių ženklu. Kaip jau buvo akcentuota, prekių ženklo teisinė apsauga yra ribota teritorijoje, t.y. galioja ten, kur yra įregistruotas

¹³⁶ Frančizės ar subfrančizės sutarties sudarymo ar pakeitimo fakto įregistravimui Registro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-08]. Prieiga per internetą: <http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/duom_docs.php>.

¹³⁷ Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d.

¹³⁸ CK 6.767 str. 2 d.

prekių ženklas. Tuo atveju, jei frančizės sutartis yra sudaroma dėl tarptautinio prekių ženklo, kurio apsauga nėra išplėsta į Lietuvą, šis faktas, o taip pat ir tai, jog yra suteikta licencija, nebus registruojamas Lietuvos pramoninės nuosavybės objektų registre, o registruojama tik juridinių asmenų registre. Registracija netaikoma dėl to, kad ženklas nėra saugomas ir jo savininkas neturi išimtinių teisių į jį Lietuvos teritorijoje. Pažymėtina, kad licencijos dėl tarptautinio ženklo išdavimo faktas turės būti praneštas Tarptautiniam biurui (žr. „4.1.2 Licencinių sutarčių forma“). Tačiau, jei tarptautinio ženklo apsauga išplėsta į Lietuvą, tada frančizė bus registruojama juridinių asmenų, o licencijos dėl tarptautinio ženklo sutartis – prekių ženklų registre. Taip yra dėl to, kad Protokolas nereguliuoja, kokie faktai dėl prekių ženklo privalo būti registruojami, ši sritis palikta valstybėms narėms. Kadangi Lietuvoje galiojantis CK numato pareigą registruoti frančizę dėl prekių ženklo viešajame registre, tai frančizės sutartis dėl tarptautinio ženklo privalės būti įregistruota ne tik juridinių asmenų, bet ir prekių ženklų registre.

4.2.2 Frančizės sutarties sąlygos

Prekių ženklas frančizės sutartyje yra centrinė ašis. Nėra prasmės įsigyti teisių į tam tikrą gamybos procesą, jei nebus užtikrintas pagamintos produkcijos sėkmingas pardavimas. Prekių ženklas sukuria vartotojams patrauklų produkto įvaizdį, kuris skatina rinktis būtent šią prekę. Stiprus prekių ženklas veikia vartotojams kaip signalas, jog juo pažymėto produkto kokybė atitiks jų lūkesčius. Taigi vartotojų lojalumas stiprina prekių ženklą, o stiprus ženklas užtikrina savininkui ekonominę naudą. Galimybė naudoti stiprų prekių ženklą kartu su visa verslo sistema potencialų naudotoją skatina sudaryti frančizės sutartį. Teisių turėtojas taip pat yra suinteresuotas išplėsti prekių ženklo žinomumą, kuris teigiamai įtakoja jo vertę. Sudarydamas teisių turėtojas frančizę, jis suteikia išimtines teises į du objektus – prekių ženklą bei verslo modelį.

Frančizės sutarties vieną iš objektų – prekių ženklą, detalizuoja registracijos numeris, suteiktas pramoninės nuosavybės objektų registre. Kadangi registruotas prekių ženklas įgyja išimtines teises bei registracija lemia automatišką teisinę apsaugos taikymą prekių ženklui, tinkamiausias frančizės objektas - registruotas prekių ženklas (žr. „4.1.3. Licencijos sutarties sąlygos“). Registruotas ženklas sukuria patrauklesnį įvaizdį potencialiems naudotojams, kad šie galės užkirsti kelią savo konkurentų atėjimui į rinką su tapačiu prekių ženklu. Vis tik jei žymuo nėra registruotas, tokiu atveju teisių turėtojas gali įtraukti į frančizę konfidencialaus prekių žymens naudojimo sutartį ir žymuo bus

naudojamas kaip autorinių teisių objektas¹³⁹. Kitas būdas, minėtas analizuojant licenciją, - nustatyti teisių turėtojų įpareigojimą registruoti šį žymenį ar kreiptis į teismą dėl pripažinimo plačiai žinomam, jei prekių žymuo senai naudojamas ir gerai žinomas. Tokiu būdu naudotojas gali apsaugoti savo interesus. Pažymėtina, kad frančizės davėjo esminė pareiga yra perduoti jam nuosavybes ar kitas priklausančias intelektines nuosavybės teises, į kurias jokių reikalavimų neturi tretieji asmenys, kurie galėtų sukliudyti naudotojui naudotis suteiktomis teisėmis¹⁴⁰. Tačiau, jei šalis susitarė dėl neregistruoto žymens, naudotojo interesai nėra visiškai apsaugoti nuo trečiųjų asmenų pretenzijų. Taigi tokiu atveju naudotojas turi teisę reikalauti iš teisių turėtojo žalos atlyginimo ar net sutarties nutraukimo, nes pastarasis nevykdė pagrindinės sutartinės pareigos, o naudotojas negavo to, ko protingai tikėjosi gauti pagal frančizę – išimtinės teises naudoti prekių ženklą¹⁴¹. Be to, remiantis CK 6.770 str. 1 d. 2 p., išduoti naudotojui sutartyje numatytas licencijas ir užtikrinti jų įforminimą nustatyta tvarka yra įpareigotas teisių turėtojas. Taigi neregistruoto žymens licencija negali būti tinkamai įforminta, nes negali būti registruota. Pažymėtina, kad tokia išduota, bet neregistruota licencija teisiniu požiūriu yra neveikianti, nes negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis¹⁴².

Kadangi prekių ženklo valdymas yra glaudžiai susijęs su bendra teisių turėtojo veiklos strategija, būtent dėl jos keitimo teisių turėtojas gali pakeisti ir patį prekių ženklą. CK 6.778 str. numatyta, jog jeigu pasikeičia teisių turėtojo prekių ženklas, kuris yra frančizės sutarties dalykas, frančizės sutartis lieka galioti ir naujam prekių ženklui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad naudotojas sudarė sutartį dėl atitinkamo prekių ženklo, su kuriuo jis siejo atitinkamus lūkesčius, naudotojas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius. Taip pat naudotojui suteikiama teisė nenutraukti sutarties, bet reikalauti atitinkamai sumažinti teisių turėtojų mokamą atlyginimą. Pabrėžtina, kad visais atvejais, kai pasikeičia prekių ženklas, esantis frančizės objektu, frančizės sutartis turi būti perregistruojama tiek juridinių asmenų, tiek pramoninės nuosavybės objektų registre¹⁴³.

Vienas iš frančizės tikslų, kurių siekia prekių ženklo savininkas, - išplėsti ženklo žinomumą ir taip didinti jo vertę. Tačiau šis tikslas neeliminuoja savininko intereso užtikrinti tinkamą ženklo naudojimą. Frančizės davėjas mainais už perduodamą teisę naudotis sėkmingu verslo modeliu siekia ne tik gauti atlygį už tai, bet taip pat išlaikyti pakankamą prekių ženklo naudojimo kontrolę. Prekių ženklo naudojimo kontrolė

¹³⁹ *Cit. op.* 120, p. 4.

¹⁴⁰ *Cit. op.* 123, p. 222.

¹⁴¹ CK 6.217 str. 1 d.

¹⁴² Prekių ženklų įstatymo 44 str. 5 d.

¹⁴³ CK 6.

pasireiškia keliais aspektais: nustatant griežtas prekių ženklo naudojimo sąlygas, nustatant gaminamos produkcijos kokybę bei šios produkcijos pardavinėjimo kokybę. Taigi iš esmės prekių ženklo naudojimo priežiūra reiškia naudotojo vykdomos veiklos kontrolę. Iš pirmo žvilgsnio tokia padėtis gali atrodyti nesąžininga naudotojo atžvilgiu, nes sutarčių teisėje esminis principas yra šalių lygiateisiškumas. Tačiau tokią situaciją pateisina kelios priežastys. Frančizės sutartimi naudotojas įgyja teisę naudotis prekių ženklu bei visu verslo modeliu, kuris identiškas teisių turėtojo vykdomai veiklai. Veiklų identiškumas skatina frančizės davėją išlaikyti kontrolę, kad nebūtų pažeisti jo interesai, netinkamai vykdant perduotą veiklą¹⁴⁴. Nors naudotojas taip pat yra suinteresuotas tinkamai naudoti prekių ženklą, nes jis yra sėkmingos veiklos garantas, tačiau nepaisant to, tik ženklo savininkas lieka absoliučiai suinteresuotas visapusiškai išsaugoti ženklą. Taip pat savininkui, norint sėkmingai perkelti verslą, svarbu būti informuotam apie frančizės gavėjo konkurencingą padėtį rinkoje¹⁴⁵. Suteikus teises į prekių ženklą asmeniui, kuris yra mažas rinkos dalyvis, negalintis įsiskverbti į konkurenciją su kitais subjektais, kelia pavojų prekių ženklo reputacijai. Šiuo atveju prekių ženklo savininko kontrolė pasireiškia reikalavimu pateikti veiklos ataskaitas, finansinius dokumentus, parodančius naudotojo gautą pelną. Iš šių duomenų teisių turėtojas gali spręsti, ar naudotojas tinkamai veikia, nekenkdamas jo verslo modelio bei prekių ženklo įvaizdžiui¹⁴⁶.

Frančizės sutartis, skirtingai nei licencijos, retai kada suteikia išimtinai tik vienam naudotojui teisę naudoti prekių ženklą. Frančizės sutarties pirminė funkcija – perkelti verslo modelį ir išplėsti savos produkcijos platinimą. Taigi frančizės sutartys yra sudaromos dažniausiai su keliais naudotojais, esančiais skirtingose valstybėse. Skirtingi naudotojai gali mažiau ar daugiau keisti patį prekių ženklą, o tai kelia grėsmę, kad galiausiai tas pats prekių ženklas bus neatpažįstamai modifikuotas taip pakenkiant ženklo savininko interesams. Frančizės davėjas suteikia teisę naudoti ženklą tam, kad būtų plečiama jo veikla, o taip pat ir prekių ženklo žinomumas. CK 6.771 str. 1 p. nustato, kad naudotojas, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį ir ypatumus bei franšizės sutarties sąlygas, privalo franšizės sutartyje nustatytu būdu savo veikloje naudoti teisių turėtojo prekių ženklą. Siekiant išvengti netinkamo prekių ženklo naudojimo, teisių turėtojas privalo sutartyje aiškiai įtvirtinti draudimą naudoti prekių ženklą, pakeičiant jo žodinę dalį (pvz., pridėdant priešdėlį, priesagą ir pan.), modifikuojant jo vizualinį elementą (pvz., keičiant spalvinę gamą, raidžių šriftą) ir pan. Sutartyje turėtų būti aiškiai įtvirtintas reikalavimas

¹⁴⁴ MEDELSON, M. et al. *Franchising Law*. 2-asis leid.. United Kingdom: Richmond, 2004, p. 349.

¹⁴⁵ *Ibid* p. 3.

¹⁴⁶ *Cit. op.* 123, p. 254-255.

nekeisti jokio ženklo elemento, nesant savininko sutikimo. Taip pat frančizės davėjas turėtų tinkamai nurodyti, kad prekių ženklas gali būti naudojamas tik tai veiklai, kurią leidžia frančizės sutartis. Išsaugoti prekių ženklo vienodumą bei užtikrinti, kad ženklas naudojamas tik tai veiklai, kuriai skirtas prekių ženklas, būtina, nes priešingu atveju gali būti prarasta teisinė ženklo apsauga. Remiantis Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d. ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos savininkas Lietuvos Respublikoje nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės. Jei ženklas buvo naudojamas pakeitus jo registruotą grafinį vaizdą, tada ženklas gali būti panaikintas minėtos įstatymo nuostatos pagrindu. Taigi tinkamai savininkui neprižiūrint, kaip naudotojas naudoja ženklą, teisių turėtojas gali prarasti itin vertingą turtą¹⁴⁷.

Prekių ženklo naudojimo priežiūrą teisių turėtojas gali įgyvendinti keliais būdais. Vienas jų prie frančizės sutarties pridėti kaip priedą prekių ženklo logotipų atmintinę, kurioje be nurodytų leistinių prekių ženklų būtų pateikta instrukcija, kuri detalizuotų ženklo vaizdavimą (pvz., naudojant prekių ženklą parduojuvių pavadinimui, nurodomi visi išmatavimai, apšvietimo reikalavimai ir pan., keliami reklaminei iškabi). Kitas būdas yra įpareigoti naudotoją, prieš naudojant pagamintą prekių ženklą, pateikti ženklo pavyzdį teisių turėtojui, kad šis patikrintų ir patvirtintų, kad prekių ženklas yra toks, koks turi būti naudojamas pagal frančizės sutartį¹⁴⁸.

Kita teisių turėtojo kontrolės forma pasireiškia nustatant gaminamos ir/ar pardavinėjamos produkcijos kokybę. CK 6.770 str. 2 d. 3 p. įtvirtina teisių turėtojui pareigą kontroliuoti naudotojo pagal frančizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų kokybę. Pažymėtina, kad nesant sutartyje įtvirtinai nuostatai, jog teisių turėtojas turi tokią pareigą, ši pareiga galios pagal įstatymą. Atsižvelgiant į tai, kad ši pareiga yra naudingesnė teisių turėtojui, tokia sąlyga dažniausiai būna įtraukiama į frančizę. Ši pareiga įstatyme nustatyta, todėl kad frančizės sutartis įtakoja ne tik sutarties šalis, bet taip pat ir vartotojus. Vartotojai atpažįsta produkciją pagal prekių ženklą, kuris jiems garantuoja atitinkamą kokybę¹⁴⁹. Taigi prekių ženklo savininkas lieka atsakingas už jo ženklu žymimos produkcijos kokybę ir dėl to jam keliami pareiga rūpintis, kad nepakistų kokybė. Be to, prekių gera kokybė bei jos išlaikymas tiesiogiai įtakoja prekių

¹⁴⁷ Tancs, Linda. *Expanding The Brand: The Role Of Trademarks In The Growth Industry Of Franchising. In The Metropolitan Corporate Counsel, Inc.* [interaktyvus]. Nr. 6, 2005, vol. 13 [žiūrėta 2007-02-15]. Prieiga per internetą: < http://www.nmmlaw.com/articles/exp_brand.pdf>.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ MEDELSON, M. et al. *Franchising Law*. 2nd ed. United Kingdom: Richmond, 2004, p. 348.

ženklo vertę¹⁵⁰. Teisių turėtojas yra suinteresuotas išsaugoti vertę ir ją didinti, o gaminių kokybės kontrolė vienas iš būdų tą pasiekti. Teisių turėtojas frančizės sutarties atveju dažniausiai nustato pareigą naudotojui pirkti iš jo arba jo nurodyto subjekto žaliavas prekių gamybai, reklaminę medžiagą užsakinėti tik tam tikroje agentūroje ir pan. Pažymėtina, kad naudotojo pareiga platinti ir/ar gaminti tik frančizėje nurodytos kokybės prekes galioja net tuo atveju, jei sutartis tokios pareigos nenumato. Tai yra įstatyminis reikalavimas, įtvirtintas CK 6.771 str. 2 p. Visi šie įpareigojimai naudotoją suvaržo, tačiau labiau užtikrina ne tik vartotojų interesų apsaugą, bet taip pat ir prekių ženklą apsaugą bei vertę.

Frančizės sutartyje gali būti numatyta teisių turėtojo teisė įeiti į naudotojo patalpas tikrinti kaip laikomasi frančizėje nustatytų gamybos, platinimo sąlygų¹⁵¹. Taigi tokia teisė suteikia frančizės davėjui didesnes galimybes apsaugoti prekių ženklą bei juo ženklinamos komercinės veiklos reputaciją.

Kaip jau buvo akcentuota, frančizės pagrindu suteikiama teisė naudoti visą verslo modelį. Taigi ir prekių ženklą naudojimas neapsiriboja vien tik frančizėje nurodytų prekių ženklavimu, tačiau yra naudojamas plačiau. Prekių ženklas naudojamas parduotuvių pavadinimams, jų apipavidalinimui, reklaminėse medžiagose ir pan. Todėl ir šiuo atveju teisių turėtojas gali sutartyje numatyti atitinkamus reikalavimus, kurių privalo laikytis naudotojas. CK 6.771 str. 3 d. numatyta, kad naudotojas privalo laikytis teisių turėtojo nurodymų ir instrukcijų dėl teisių naudojimo, naudotojo komercinių patalpų vidaus ir išorės apipavidalinimo ir kitokios frančizės sutartyje nustatytos veiklos sąlygų. Taigi laikytis tinkamo prekių ženklą naudojimo sąlygų įpareigoja ne tik sutartis, bet ir įstatymas. Toks reikalavimas taipogi susijęs su vartotojo interesų apsauga bei pačia frančizės prigimtimi perkelti tą patį verslą į kitą teritoriją, kurioje jį vykdytų kitas asmuo – naudotojas. Prekių ženklą naudojimas marketingo srityje taip pat įtakoja prekių ženklą vertę, nes jis perduoda vartotojui atitinkamą žinią (pvz., prastos kokybės prekių ženklas reklaminėje iškaboje vartotojui sudarys blogos kokybės įspūdį apie parduotuvėje parduojamas prekes). Pabrėžtina, kad teisių turėtojo nurodymai dėl komercinių patalpų išdėstymo ir jų išorės bei vidaus apipavidalinimo galios tik tuo atveju, jei pati frančizės sutartis bus suderinta su konkurencijos teisės normomis¹⁵².

Naudotojas turi įstatyminę pareigą informuoti pirkėjus (užsakovus) jiems akivaizdžiausiu būdu apie tai, kad jis veikia pagal frančizės sutartį ir naudoja teisių

¹⁵⁰ *Cit. op.* 41, p. 167-168.

¹⁵¹ *Cit. op.* 123, p. 254-255.

¹⁵² CK 6.772 str. 2 d. 4 p.

turėtojo prekių ženklą¹⁵³. Ši pareiga galioja, net jei sutartis to nenustato. Tokiu įpareigojimu siekiama apsaugoti vartotoją, patį ženklo savininką bei prekių ženklo reputaciją. Kadangi prekių ženklo funkcija - identifikuoti gamintoją, o frančizės sutarties tikslas – perkelti verslo modelį kitam subjektui, gamintojas ir ženklo savininkas nesutampa arba, kai frančizės sutartimi suteikiama teisė tik platinti jau teisių turėtojo pagamintą prekę, nesutampa platintojas ir gamintojas, prekių ženklo savininkas. Būtent dėl to reikia informuoti vartotojus, kad prekės pagamintos/platinamos ne pačio prekių ženklo savininko, o kito subjekto – frančizės gavėjo. CK išskiria dvi teisių turėtojo atsakomybės rūšis, priklausomai nuo to, ar frančize suteikiamos teisės tik platinti ar ir gaminti produktus. CK 6.773 str. 1 d. įtvirtina subsidiariąją teisių turėtojo atsakomybę pagal naudotojui pareikštus reikalavimus dėl prekių, naudotojo parduotų pagal frančizės sutartį, kokybės. Taigi tuo atveju, kai yra tik prekių pagal frančizę pardavimas, toks informavimas apsaugo frančizės davėją nuo tiesioginės atsakomybės vartotojui. Tik tuo atveju, jei naudotojas neatlygina žalos, tada atsako teisių turėtojas. Šis informavimas įgalina vartotoją tiesiai kreiptis į platintoją, kad šis patenkintų jo reikalavimus. Dažniausiai teisių turėtojas būna užsienio valstybės subjektas, o frančizės gavėjas - vartotojo šalies asmuo. Taigi vartotojui paprasčiau pareikšti reikalavimus asmeniui, esančiam jo valstybėje. Pabrėžtina, kad tais atvejais, kai frančizės sutartis suteikia teisę gaminti ir platinti produktus, vartotojui atsakingi bus solidariai teisių turėtojas ir naudotojas¹⁵⁴. Kitas šio informavimo aspektas – prekių ženklo reputacijos apsauga. Naudotojas, žinodamas, kad yra tiesiogiai atsakingas už platinamos produkcijos kokybę, deda pastangas, kad jos būtų platinamos tinkamai, nepakenkiant jų kokybei. Siekis nepakenkti gaminio kokybei saugo prekių ženklo vertę bei gerą vardą. Tinkama prekės kokybė gerina prekių ženklo reputaciją ir įvaizdį, tiesiogiai įtakojantį ženklo kaip civilinės apyvartos objekto vertę. Solidarioji atsakomybė taip pat veikia naudojant dėti maksimalias pastangas užtikrinant gaminamos produkcijos kokybę.

Vertinant tai, kad prekių ženklo kaip nematerialaus turto vertė priklauso ne vien tik nuo ženklinamos produkcijos kokybės, bet taip pat ir nuo jo žinomumo, frančizės sutartyje yra nustatomos prekių ženklo reklamos sąlygos. Reklama kuria bei padeda išlaikyti prekių ženklo reputaciją¹⁵⁵. Tačiau betarpiškas prekių ženklo komunikavimas yra vertingas marketingine prasme, tačiau gali būti pavojingas teisiniu požiūriu. Naudojant prekių ženklą įvairių formų reklamose būtina užtikrinti bei apsaugoti ženklą nuo

¹⁵³ CK 6.771 str. 1 d. 7 p.

¹⁵⁴ CK 6.773 str. 2 d.

¹⁵⁵ *Cit. op.* 123, p. 243.

„nusidėvėjimo“, t.y. kad neprarastų skiriamąjį požymio. Reklamavimas bei kitoks viešas ženklų komunikavimas turi būti atliktas aiškiai parodant, kad tai yra prekių ženklas, o ne bendrinis žodis (pvz., netinkama forma „XEROX geriausias“, turėtų būti „XEROX geriausias spalvotas spausdintuvas“). Prekių ženklas netekęs išskirtinumo elemento nebėra laikomas civilinės apyvartos objektui, nes jis netenka teisės į teisinę apsaugą ir tampa bendrinio žodžiu. Toks žymuo, nors ir gali būti toliau praktikoje naudojamas, tačiau jo vertė ženkliai sumažėja. Akivaizdus per ne lyg plataus ir nekontroliuojamo reklamavimo pavyzdys - prekių ženklas „Walkman“. Austrijos teismas pripažino, kad pasauliniu lygiu žinomas prekės ženklas „Walkman“, priklausantis „Sony Corporation“, tapo bendrinio (argumentas - įrašymas į vokiečių kalbos žodyną). Teismo sprendimas lėmė, jog „Sony Corporation“ neteko išimtinių teisių į šį ženklą ženklini asmeninius garso grotuvus Austrijoje¹⁵⁶. Prekių ženklų naudojimo reklamose priežiūra yra suinteresuotas labiau frančizės davėjas nei naudotojas, nes pastarojo prioritetą yra maksimalus pelno gavimas iš frančizinės komercinės veiklos. Vienas iš būdų ženklų savininkui užtikrinti, kad prekių ženklų reklamavimas bus tinkamas ir nepakenks ženklų vertei, yra draudimas be teisių turėtojo leidimo reklamuoti ženklą. Dažniausiai frančizės sutartyje yra numatoma, jog naudotojas moka tam tikrą mokestį, kuris yra skirtas kolektyviniam prekių ženklų reklamavimui, kurį užsako pats ženklų savininkas. Tai sutaupto naudotojo lėšas, apsaugo ženklą nuo „nusidėvėjimo“ bei yra efektyvesnis būdas pasiekti norimą prekių ženklų žinomumo lygį¹⁵⁷. Kitas būdas yra įtvirtinti reikalavimą, kad prieš naudojant prekių ženklą reklamoje, naudotojas pristatytų teisių turėtojui pavyzdį. Tik gavus leidimą yra galima reklamuoti ženklą. Taigi prekių ženklų komunikavimas teisiniu požiūriu turi būti pakankamai griežtai reguliuojamas ir prižiūrimas, nes priešingu atveju ženklų savininkas gali prarasti išimtinę teisę į jį, o tai reiškia pačio nematerialaus turto praradimą.

Visais atvejais pasibaigus frančizei naudotojas netenka teisės naudoti toliau savo komercinėje veikloje teisių turėtojui priklausančio prekių ženklą. Kadangi prekių ženklas pagal frančizės sutartį buvo naudojamas žymėti gaminamą produkciją arba tik platinamą, tai praktikoje retai pasitaiko, kad nutraukus neterminuotą sutartį visos prekės būtų realizuotos. Siekiant apsaugoti naudotojo interesus, CK nustato, kad neterminuotos frančizės sutartis gali būti nutraukti įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius. Pusė metų yra pakankamas laikas parduoti prekes, pažymėtas prekių ženklais. Tuo tarpu

¹⁵⁶ MEIKLE, Ed. *Lawless branding: Recent Developments in Trade Mark Law* [interaktyvus] [žiūrėta 2007-02-26]. Prieiga per internetą: <http://brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=103>.

¹⁵⁷ *Cit. op.* 117.

suėjus terminuotos frančizės terminui naudotojas neturi papildomo laiko realizuoti gaminius, tačiau šalys tarpusavio sutarimu tokį laiką gali suteikti naudotojui. Pasibaigus sutarčiai teisių turėtojas privalo išregistruoti prekių ženklo licenciją, suteiktą frančizės sutartimi, iš pramoninės nuosavybės registro¹⁵⁸.

Frančizės sutartį galima apibūdinti kaip sofistikuotą licenciją, kur frančizės davėjas suteikia leidimą naudoti jam priklausančias intelektinės nuosavybės teises. Teisės į prekių ženklus yra vertingas turtas frančizės atveju, nes pirmiausia dėl jų potencialūs naudotojai nori sudaryti šias sutartis. Vartotojų lojalumas ir pasitikėjimas prekių ženklu yra pagrindas sėkmingam frančizės sutarties įgyvendinimui¹⁵⁹. Suteikdamas už frančizės mokesčių išimtinės teises į prekių ženklą, teisių turėtojas gali be papildomo kapitalo išplėsti savo komercinę veiklą. Taigi frančizė yra nuoseklus būdas mainyti frančizės davėjui priklausančias intelektinės nuosavybės teises į prekių ar paslaugų platinimą. Kadangi pagrindinė nauda, kurią gauna naudotojas, yra ne maža tikimybė, kad komercinė veikla bus sėkminga naudojant stiprų prekių ženklą, frančizės sąlygos, liečiančios šio pramoninės nuosavybės objekto naudojimą yra griežtos¹⁶⁰. Naudotojo veiklą varžančios sutarties nuostatos yra priemonė teisių turėtojui išlaikyti prekių ženklo vertę bei teisinę apsaugą. Mainais į teisių turėtojo atliekamą komercinės veiklos kontroliavimą, naudotojas įgyja teisę veikti pagal patikrintą verslo formulę, kurios sėkmę užtikrina žinomas ir stiprus prekių ženklas.

4.3 Prekių ženklo perdavimas

Prekių ženklo perdavimas yra šio nematerialaus turto disponavimo būdas, kai ženklo savininkas perduoda nuosavybės teisę į prekių ženklą kitam asmeniui. Nebeturėdamas jokių teisių į prekių ženklą, perdavėjas nebėra suinteresuotas tolimesniu ženklo naudojimu bei jo išsaugojimu. Šiuo aspektu perdavimas skiriasi nuo licencijos, kurios atveju ženklo savininkas lieka suinteresuotas tolimesniu jo naudojimu. Prekių ženklas gali būti perleidžiamas tiek kartu, tiek atskirai nuo juridinio asmens, kuriam jis priklauso. Ši teisė dar kartą patvirtina, jog prekių ženklas - savarankiškas civilinės apyvartos objektas. Pažymėtina, kad teisė perleisti atskirai nuo juridinio asmens prekių ženklą turi dvejopą vertinimą. Pirmoji grupė autorių teigia, kad prekių ženklas, atlikdamas gamintojo identifikavimo funkciją, negali būti perleidžiamas atskirai nuo pačios įmonės. Toks

¹⁵⁸ CK 6.776 str. 2 d.

¹⁵⁹ *Cit. op.* 123, p. 222.

¹⁶⁰ *Cit. op.* 120, p. 4.

perleidimas kelia visuomenės suklaudinimo pavojų, nes gamintojas ir prekių ženklo pirmasis savininkas nesutampa¹⁶¹. Tokia pozicija įtvirtinta JAV prekių ženklų teisėje¹⁶². Tačiau šios nuomonės oponentai laikosi grynai ekonomiškai pagrįstos nuostatos, kad prekių ženklas atlieka daugiau ekonominę funkciją, t.y. ženklas svarbus labiau dėl teikiamos naudingos informacijos apie pačią prekę nei apie gamintoją. Vartotojui svarbu žinoti prekių kilmę, kokybę, o tai, ar savininkas yra pirmasis asmuo, registravęs ženklą, vartotojui nėra svarbu¹⁶³. Vyraujanti nuomonė Europos šalių nacionalinėje pozityviojoje teisėje bei tarptautiniuose prekių ženklus reguliuojančiuose teisės aktuose yra antroji pozicija. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d. įtvirtinta, kad teisės į prekių ženklą gali būti perduotos tiek atskirai, tiek kartu su juridiniu asmeniu. Pirmasis tarptautinis dokumentas, suteikiantis teisę perduoti atskirai prekių ženklą nuo įmonės, jei nacionalinė teisė to nedraudžia, buvo Paryžiaus konvencija¹⁶⁴. Be to, TRIPS taip pat numato galimybę perduoti prekių ženklą atskirai nuo juridinio asmens¹⁶⁵. Tokia sveikintina pasaulinė praktika lėmė EB Reglamento nuostatą, kad ženklo savininkas turi teisę perleisti ženklą atskirai nuo juridinio asmens, kurio veikloje tas ženklas buvo naudojamas¹⁶⁶. Pažymėtina, kad tik EB Reglamentas numato apsauginę nuostatą, užtikrinančią vartotojų apsaugą nuo suklaudinimo dėl prekių, kurioms bendrijos prekių ženklas įregistruotas, kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos. Jei yra visuomenės suklaudinimo tikimybė, VRHT biuras turi teisę atsisakyti registruoti bendrijos prekių ženklo savininko pasikeitimą¹⁶⁷.

Pabrėžtina, kad tiek Prekių ženklų įstatymas, tiek EB Reglamentas suteikia teisę perduoti teises į prekių ženklą visoms arba daliai prekių žymėti¹⁶⁸. Teisė perduoti prekių ženklą ne visoms prekėms, kurioms jis registruotas, parodo prekių ženklo kaip civilinės apyvartos objekto nepriklausomumą bei savarankiškumą. Prekių ženklas, nors ir būdamas betarpiškai susijęs su prekėmis, gali būti naudojamas atskirai nuo dalies tų prekių.

¹⁶¹ Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų lordo Nicholls 2001 m. balandžio 4 d. kalba byloje *UKHL 21 Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-15]. Prieiga per internetą:

<<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>>.

¹⁶² *Transfers of Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-11]. Prieiga per internetą: <<http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran07.html>>.

¹⁶³ *Cit. op.* 55, p.519.

¹⁶⁴ Paryžiaus konvencijos 6^{quater} str. 1 d.

¹⁶⁵ TRIPS 21 str.

¹⁶⁶ EB Reglamento 17 str. 1 d.

¹⁶⁷ *Ibid.* 17 str. 4 d.

¹⁶⁸ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 2 d., EB Reglamento 17 str. 1 d.

Pažymėtina, kad abu šie dokumentai įtvirtina galimybę perleisti ne tik įregistruotą prekių ženklą, bet taip pat ir paraišką dėl žymens įregistravimo¹⁶⁹.

4.3.1 Prekių ženklo perdavimo sutarties sudarymas

Kadangi teisės į prekių ženklą yra specifiškas turtas, kurio reali vertė dažnai neatsispindi bendrovės finansiniuose dokumentuose, prieš sudarant prekių ženklo perdavimo sutartį pirkėjas atlieka teisinį patikrinimą (angl. - *due diligence audit*). Šio patikrinimo tikslas – nustatyti, kokias teises į prekių ženklą turi bendrovė, teisių apribojimus, galiojimą laike ir teritorijoje bei kitus su šiuo nematerialiuoju turtu susijusius teisinius aspektus¹⁷⁰. Teisinio patikrinimo metu pirkėjas gali susidaryti tikrąjį vaizdą apie bendrovę, jos turimą turtą bei apsispręsti dėl sutarties sudarymo.

Nacionalinio prekių ženklo perdavimo sutarčiai Prekių ženklų įstatymas nenustato privalomos formos. Tačiau įstatymą detalizuojančių Taisyklių 228 p. įtvirtinta, kad prekių ženklo perdavimas galimas tik pagal rašytinę sutartį. Nei įstatymas, nei Taisyklės nenumato privalomų šios sutarties sąlygų. Perdavimo sutarties turinys priklauso tik nuo šalių valios bei perdavimo pagrindo. Prekių ženklas gali būti perduodamas pagal prekių ženklo pirkimo – pardavimo sutartį, įmonės pirkimo – pardavimo sutartį, vykdamas juridinio asmens reorganizavimą ar pertvarkymą taip pat yra sudaroma prekių ženklo perdavimo sutartis. Taigi tais atvejais, kai yra prekių ženklo pardavimas (kartu ar atskirai nuo juridinio asmens) šalys aptaria, *inter alia*, sutarties objektą, prekes, kurioms ženklini perduodamas prekių ženklas bei kainą. Reorganizavimo bei pertvarkymo atveju yra aptariamoms taip pat šios sąlygos, tačiau šiuo atveju nėra numatytos kainos. Tokiais atvejais ženklas nėra parduodamas, nes perdavėjas – reorganizuojamas ar pertvarkomas juridinis asmuo – nustoja egzistavęs. Reorganizuojant ar pertvarkant juridinį asmenį prekių ženklo perdavimo sutartis yra įstatymo reikalaujamas formalumas, užtikrinantis teisinį aiškumą bei viešą informavimą apie naujojo juridinio asmens, kuris perima reorganizuoto asmens teises ir pareigas, atsiradimą.

Perdavimo sutarties objektas – prekių ženklas, kurį apibūdina registracijos numeris. Tais atvejais, kai yra perduodamas dar neįregistruotas žymuo, t.y. paraiška registruoti

¹⁶⁹ Prekių ženklų įstatymo 43 str. 1 d., EB Komisijos reglamento 31 taisyklės 8 d.

¹⁷⁰ LINDBERG, A., BENGTSSON, H. *Database-Aided IPR Due Diligence* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-10]. Prieiga per internetą: http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/030121/cf84430673d09c80e3c587aecec7a586/4.2%20%20ICT%20in%20Commerce%20and%20Work%20-%20Agne%20Lindberg,%20Henrik%20Bengtsson.pdf.

prekių žymenį, nurodomas paraiškos numeris. Prekių ženklo registracijos numerį arba paraiškos numerį taip pat būtina nurodyti prašyme registruoti perdavimo sutartį¹⁷¹. Kadangi perdavėjas po sutarties įvykdymo nebėra suinteresuotas tolimesniu prekių ženklo naudojimu, priešingai nei licencijos atveju, šioje sutartyje nėra sąlygų, susijusių su prekių ženklo grafiniu vaizdavimu. Atsižvelgiant į tai, kad Prekių ženklų įstatymas suteikia teisę perduoti prekių ženklą tik daliai prekių, kurioms įregistruotas ženklas, žymėti, tai perdavimo sutartyje būtina nurodyti tas prekes. Jei šalys neaptars prekių, kurioms ženklinti perduodamas ženklas, tokiu atveju bus preziumuojama, kad ženklas perduodamas visoms prekėms, kurioms registruotas, ženklinti. Prekių ženklo perdavimas pirkimo – pardavimo sutarties atveju yra dažniausiai atlygintinas sandoris. Šio darbo kontekste sutarties atlygintinumas yra svarbus analizuojant prekių ženklo kainos nustatymą. Kadangi prekių ženklo vertės nustatymas yra detalizuotas skyriuje „3 Prekių ženklo vertė“, šiame skyriuje nebus toliau gilinamasi į šią sutarties sąlygą.

Prekių ženklų įstatymo 43 str. 3 d. numato, kad ženklo perdavimas privalo būti įregistruotas prekių ženklų registre. Jei šalys neįregistruoja perdavimo fakto, įgijėjas negali naudotis įgytomis teisėmis į prekių ženklą, nes jos yra negaliojančios¹⁷². CK 1.94 str. įtvirtinta, kad reikalavimo įregistruoti sutartį nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančios, išskyrus CK nustatytus atvejus. Taigi prekių ženklo perdavimo sutartis, nors ir neįregistruota prekių ženklų registre, bus galiojanti, tik bus apribotos įgijėjo galimybės pasinaudoti ja įgytomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis. Atkreiptinas dėmesys, kad perduodant kolektyvinį prekių ženklą prekių ženklų registruoti privalo būti pateiktas visų jo savininkų sutikimas perduoti nuosavybės teises kitam subjektui¹⁷³. Atsižvelgiant į perdavimo sutarties registravimo keliamus reikalavimus, neregistruoto žymens perdavimo sutartis negali būti registruota prekių ženklų registre. Nors dėl tokio žymens šalys gali sudaryti sutartį, tačiau įgijėjas gali susidurti su sunkumais, įgyvendinant savo teises į prekių žymenį (žr. „4.1.3 Licencinės sutarties sąlygos“). Pabrėžtina, kad registruojant prekių ženklo perdavimo sutartį būtina pateikti patvirtintą sutarties kopiją arba patvirtintą sutarties išrašą, teisių perdavimo patvirtinimą arba teisių perdavimo dokumentą¹⁷⁴. Kaip ir licencijos atveju, šalims yra rekomenduojama prie perdavimo sutarties pridėti priedą, skirtą prekių ženklų registruoti. Šiame priede nurodoma

¹⁷¹ Taisyklių priedas Nr. 14 Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nustatyto formos blankas ZP-14/2004 formos 2 p.

¹⁷² Prekių ženklų įstatymo 43 str. 5 d.

¹⁷³ Prekių ženklų įstatymo 29 str. 2 d.

¹⁷⁴ Taisyklių 232 p.

tik registruoti reikalinga informacija. Tokiu būdu sutaupomas registro laikas bei šalys nėra priverstos atskleisti visas sutarties sąlygas.

Bendrijos prekių ženklo perdavimo sutarčiai EB Reglamento 17 str. 3 d. imperatyviai nustato rašytinę formą, išskyrus atvejus, kai tai atliekama teismo sprendimu. Ši taisyklė taikoma net ir tuo atveju, jei sutarčiai taikoma nacionalinė teisė nenumato tokio reikalavimo¹⁷⁵. Pažymėtina, kad EB Reglamentas įtvirtina prezumpciją, kad tais atvejais, kai yra perleidžiama visa bendrovė, kartu perduodamas ir prekių ženklas. Tačiau šalys sutartyje gali atskirti šį nematerialųjį turtą nuo bendrovės. Kaip ir Prekių ženklų įstatyme, taip ir EB Reglamentas nustato privalomą tokių sandorių registraciją VRHT biure. Tik nuo įregistravimo naujasis prekių ženklo savininkas gali naudotis įgytomis teisėmis¹⁷⁶. Komisijos reglamentas numato tokius pat reikalavimus perdavimo sutarties registracijai kaip Taisyklės¹⁷⁷.

Tarptautinio prekių ženklo perdavimo sutarties formą reglamentuoja perdavimo sutarčiai taikoma teisė. Protokolas numato tarptautinio prekių ženklo nuosavybės teisės pasikeitimo fakto registravimą. Tačiau pažymėtina, kad Protokolo 9 str. apriboja tarptautinio ženklo savininko pasikeitimo registraciją. Tarptautinio ženklo savininko pasikeitimas bus registruojamas Tarptautiniame biure tik tuo atveju, jei naujasis savininkas turi teisę paduoti tarptautines paraiškas. Be to, naujasis tarptautinio ženklo savininkas privalo turėti teisę paduoti tarptautinę paraišką visose susitariančiose valstybėse, kuriose siekia įgyti teisinę apsaugą¹⁷⁸. Naujasis ženklo įgijėjas turi teisę registruotis kaip naujasis tarptautinio ženklo savininkas, jei jis yra Madrido Sutarties ar Protokolo ar abiejų jų susitariančios valstybės pilietis ar yra joje įsisteigęs¹⁷⁹. Pažymėtina, kad tarptautinio ženklo perdavimo registracijos galiojimas priklauso nuo to, ar įgijėjo valstybė yra Madrido sutarties ar Protokolo ar abiejų jų narė. Jei įgijėjas yra Protokolo susitariančiosios valstybės pilietis ar joje įsisteigęs ir prieš perdavimą ženklo apsauga buvo išplėsta į Madrido Sutarties susitariančiąsias valstybes, tokiu atveju ženklo savininko pasikeitimas nebus registruojamas. Jei ženklo apsauga buvo išplėsta į valstybes, esančias abiejų šių dokumentų susitariančias valstybes, arba tik Protokolo, registracija

¹⁷⁵ VRHT Guidelines Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E, Section 4: Transfer [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-11]. 4.1.1 p. Prieiga per internetą: < <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/e4.htm> >.

¹⁷⁶ EB reglamento Nr. 40/94 17 str. 6 d.

¹⁷⁷ Komisijos reglamento 31 taisyklės 1 p..

¹⁷⁸ Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. Chapter II: The International Registration Procedure. Changes in the International Registration [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-11]. 60.01 p. Prieiga per internetą: < http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide_partb_2-05.html#P2166_165457 >.

¹⁷⁹ Protokolo 2 str. 1 d.

galios visose šiose valstybėse¹⁸⁰. Taigi, jei naujasis įgijėjas nėra Madrido susitarimų sąjungos valstybės pilietis ar joje įsisteigęs, tai perkant prekių ženklą tas faktas, kad jis yra tarptautinis ženklas, nesuteikia pridedamosios vertės. Jis vis tiek negalės pasinaudoti tarptautine ženklo apsauga. Atkreiptinas dėmesys, kad esant tokiai situacija tarptautinio ženklo savininko pasikeitimas negali būti registruojamas, tai Tarptautiniame biure ženklo savininku liks perdavėjas. Tokiu atveju įgijėjas turėtų numatyti ženklo perdavimo sutartyje perdavėjui pareigą panaikinti tarptautinę ženklo registraciją. Tokia pareiga apsaugo naująjį prekių ženklo savininką nuo galimų sunkumų įgyvendinant teises į prekių ženklą.

Pažymėtina, kad jeigu yra keli tarptautinio prekių ženklo įgijėjai, jie visi privalo turėti teisę paduoti tarptautinę paraišką. Jei keli jų neturi tokios teisės, tokiu atveju yra daromos atskiros ženklo perdavimo registracijos. Tik tie asmenys, kurie turi teisę į tarptautinę paraišką, įtraukiami į Tarptautinio biuro registrą, o likę gali kreiptis atkirai į tų valstybių prekių ženklų registrus registruoti jų vardu nuosavybės teises į prekių ženklą¹⁸¹. Remiantis Protokolo 9 str., tarptautinio ženklo perdavimo sutarties registracijos prašymą Tarptautiniam biurui gali paduoti asmuo, kurio vardu atlikta tarptautinė registracija, arba suinteresuota tarnyba (kai prašymą ženklo savininkas ar įgijėjas paduoda per savo valstybės nacionalinį prekių ženklų registrą) *ex officio*, arba įgijėjas.

Kai yra prekių ženklo perdavimas kartu su juridiniu asmeniu, kuriam priklauso prekių ženklas, galima išskirti dvi situacijas: susiliejimų ir susijungimų sutartis bei dalinį įmonės pardavimą. Pirma, kai yra įmonės pirkimas – pardavimas, o šalys yra juridiniai asmenys, tai praktikoje tokios sutartys vadinamos susijungimų ir susiliejimų sandoriais (angl. - *mergers and acquisitions*). Susijungimų ir susiliejimų sutartys sudaromos dažniausiai, kai yra siekiama įgyti dominuojančią padėtį rinkoje. Parduodamos įmonės valdomas garsus prekių ženklas gali būti vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių pirkėjo susidomėjimą. Tačiau pažymėtina, kad šis nematerialusis turtas gali būti atskirtas nuo viso įmonės turto. Tokiu atveju kyla pirkėjui pavojus, kad jis, pirkdamas pačią įmonę, neįgis nuosavybės teisės į prekių ženklą. Šią situaciją iliustruoja kompanijos Rolls – Royce Motor Cars pardavimas 1998 m. Kompanija buvo parduota Volkswagen koncernui. Tačiau po pirkimo sandorio paaiškėjo, kad Volkswagen neįgijo išimtinių teisių į prekių ženklą „Rolls – Royce“. Šis prekių ženklas buvo atskirtas nuo viso kompanijos turto ir parduotas vienam didžiausių Volkswagen konkurentų (BMW). Įsigijus Rolls – Royce Motor Cars, tačiau neįgijus išimtinių teisių į prekių ženklą, toks sandoris yra mažai

¹⁸⁰Cit. op. 178, 60.03.

¹⁸¹Ibid.

vertingas¹⁸². Nors visos įmonės pardavimo atveju yra preziumuojama, kad su ja yra perduodamas ir visas jai priklausantis turtas¹⁸³, tačiau tinkamas teisių į prekių ženklą neidentifikavimas gali tapti nesėkmingo sandorio priežastimi. Šiame kontekste dar labiau patvirtinama, kad prekių ženklas yra savarankiškas ir nepriklausomas turtas, kurį būtina vertinti visais atvejais atskirai nuo kito turto. Pažymėtina, kad įmonės pirkimas gali būti dvejopas: įmonės kaip turto pirkimas ir kaip jos akcijų pirkimas. Skirtumas tarp jų tas, kad pirmuoju atveju, kaip jau minėta, galioja prezumpcija, kad yra perduodamos kartu su įmone visos turtas (materialusis ir nematerialusis). Tuo tarpu akcijų pirkimas – pardavimas neturi jokios įtakos likusiam įmonės turtui, jis lieka pačios įmonės nuosavybe¹⁸⁴. Taigi antruoju atveju teisės į prekių ženklą nėra perduodamos, jei šalys nesusitaria kitaip. Teisės į prekių ženklą yra atskiras, savarankiškas turtas. Abejais įmonės pardavimo atvejais yra rekomenduojama sudaryti atskirą sutartį dėl prekių ženklo perdavimo ar neperdavimo ne tik dėl aiškumo, kas yra perduodama kartu su įmone, bet taip pat ir dėl valstybių nustatyto reikalavimo registruoti viešajame registre prekių ženklo savininko pasikeitimą¹⁸⁵. Kaip jau buvo minėta, Lietuvoje galiojantis Prekių ženklų įstatymas reikalauja pateikti perdavimą patvirtinantį dokumentą, norint registruoti prekių ženklo nuosavybės pasikeitimo faktą.

Prekių ženklo perdavimas galimas ir kai yra perduodama tik dalis įmonės ar jos dukterinė įmonė (angl. - *de - merger*). Šiuo atveju pirkėjas privalo būti atsargus ir reikalauti sutartyje aiškiai ir detalai įtvirtinti, kokias teises į prekių ženklą perduoda pardavėjas. Jei pardavėjas neperduoda nuosavybės teisės į prekių ženklą, tokiu atveju, tikslinga nustatyti pareigą pardavėjui, kad šis išduotų licenciją naudotis prekių ženklu. Kai yra tariamasi dėl prekių ženklo licencijos daliniame įmonės parдавime, prie įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutarties pridedama kaip priedas arba įtraukimą į pačią sutartį prekių ženklo licencijos sutartis. Esant daliniam juridinio asmens pardavimui, preziumuojama, kad perduodama pirkėjui tik tai, kas nurodyta sutartyje. Taigi jei prekių ženklas nėra įtrauktas į sutarties objektą, teisės į jį pasilieka pardavėjui. Ši prezumpcija išplaukia iš pačios dalinio pardavimo esmės – perduodama dalis, o ne visa įmonė su jai priklausančiu turtu. Pirkdamas dukterinę įmonę, pirkėjas taip pat privalo būti atidus išsiaiškindamas, ar perkamos įmonės naudojamas prekių ženklas bus kartu perduodamas

¹⁸² DREITIER, J.R., DOWNEY, B. J. Call in the Cavalry: IP Issues in Business Transactions [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-16]. In *Jones Day Commentaries*. Priega per internetą: <<http://library.findlaw.com/2001/Aug/1/133326.html>>.

¹⁸³ CK 6.402 str. 1 d.

¹⁸⁴ Means of Acquiring Intangible Assets [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-16]. In *Intellectual Property As Property*. Priega per internetą: <<http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran03.html>>.

¹⁸⁵ *Ibid.* p. 4.

su įmone. Dažnai praktikoje dukterinės įmonės naudoja motininės bendrovės prekių ženklą, taigi po dukterinės įmonės įsigyjimo, pirkėjas neigis teisių į prekių ženklą¹⁸⁶.

4.4 Distribucijos sutartis

Distribucijos sutartimi viena šalis – platintojas – įsipareigoja tam tikrą laiką ar neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies – gamintojo (tiekėjo) – prekes (paslaugas) ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) perpardavimu susijusius darbus, o gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti prekes (paslaugas) distributoriui bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) paskirstymu susijusius darbus¹⁸⁷. Distribucijos sutartis dar vienas būdas disponuoti prekių ženklu. Distributorius pirksdamas iš gamintojo prekes, pažymėtas gamintojo prekių ženklu, jas perparduoda galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams. Taigi tai priemonė plėsti prekių ženklo žinomumą. Distribucijos sutartį būtina atriboti nuo frančizės sutarties bei prekių ženklo licencijos. Distribucijos sutarties, priešingai nei frančizės sutarties, objektas – prekės, pažymėtos gamintojo prekių ženklu. Šiuo atveju nėra suteikiamos teisės naudoti gamintojo sukurtą verslo modelį ar sistemą. Distributorius veikia savo pasirinktu būdu, jis yra nepriklausoma nuo gamintojo įmonė¹⁸⁸. Distribucijos ir licencijos santykis yra toks pat kaip licencijos su frančizės sutartimi (žr. „4.2 Frančizės sutartis“). Pažymėtina, kad išimtinės bei pasirinktinės distribucijos atveju prekių ženklo licencijos sutartis yra dažniausiai sudedamoji šių sutarčių dalis.

CK įtvirtina tris distribucijos rūšis: paprastąją (CK 6.796 str. 1 d.), išimtinę (angl. – *exclusive*) ir pasirinktinę (angl. – *selective*) distribucijos sutartis (CK 6.800 str. 1 d.). Pažymėtina, kad Europos civilinio kodekso darbo grupės paruošti Europos teisės principai numato dar vieną distribucijos rūšį – išimtinio pirkimo sutartį (angl. – *exclusive purchase*)¹⁸⁹.

Paprastoji distribucijos sutartis nesuteikia išimtinių teisių distributoriui ir neapriboja nei distributoriaus, nei gamintojo sudaryti distribucijos sutartis su kitais gamintojais/distributoriais. Šios rūšies sutarties privalumas, kad distributorius nėra suvaržytas pateikti vartotojui kelių gamintojų prekes, taip labiau išplėsdamas klientų ratą. Taigi šios distribucijos pagrindu yra siūlomi kelių prekių ženklų produktai. Tačiau iš kitos

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ CK 6.796 str. 1 d.

¹⁸⁸ CK 6.799 str.

¹⁸⁹ *Cit. op.* 123, p. 257.

pusės, distributorius nėra apsaugotas nuo konkurentų, kurie taip pat sudaro su tuo pačiu gamintoju distribucijos sutartį. Vis tik šį trūkumą gamintojui kompensuoja galimybė sudaryti distribucijos sutartis su keliais distributoriais. Taigi ši sutartis - priemonė plėsti prekių ženklo žinomumą, nes prekes platinant keliems distributoriams yra pasiekiamas didesnis vartotojų ratas. Tai populiarina prekių ženklą. Tačiau paprastoji distribucija kartu reiškia, kad distributoriai platina ne tik to prekių ženklo gaminius, bet taip pat ir konkuruojančio ženklo produkciją. Taigi šiuo atveju didėja ženklo konkurencija. Jei prekių ženklas yra stiprus ir garsus, tai tokiu atveju paprastoji distribucijos sutartis - tinkamas būdas gamintojui platinti savo prekes. Stiprus prekių ženklas yra efektyvi priemonė konkurencingoje rinkoje. Tuo tarpu mažai žinomas prekių ženklas paprastosios distribucijos atveju gali neatlaikyti konkurencijos ir dar labiau nuvertėti.

Išimtinė distribucijos sutartimi gamintojas įsipareigoja parduoti sutartyje nurodytas perparduoti skirtas prekes tik vienam distributoriui konkrečioje, distributoriui išimtinai priskirtoje, teritorijoje arba konkrečiai, distributoriui išimtinai paskirtai, pirkėjų grupei¹⁹⁰. Šia sutartimi distributorius įgyja išimtinę teisę vienintelis platinti prekes, pažymėtas gamintojo prekių ženklu, atitinkamoje teritorijoje. Pažymėtina, kad platinimo teritorija gali būti apibrėžta tiek nurodant geografinę teritoriją, tiek apibrėžiant vartotojų grupę, kurią išimtinai aptarnaus distributorius. Taigi distributorius įgyja pranašumą prieš savo konkurentus, nes jis vienintelis turi teisę platinti tam tikro prekių ženklo produkciją. Tai yra itin naudinga sutartis distributoriui, kai yra garsus ir žinomas prekių ženklas. Mainais už suteikiamas išimtinės teises, šioje sutartyje dažnai įtraukiama distributoriaus pareiga tik iš gamintojo ar jo nurodyto asmens pirkti prekes¹⁹¹. Taigi tokiu atveju yra sujungiamos dvi distribucijos rūšys – išimtinė distribucija ir išimtinio pirkimo sutartis. Išimtinė distribucija naudinga taip pat ir gamintojui. Suteikdamas išimtinės teises tik vienam distributoriui, jis gali nustatyti griežtesnius reikalavimus platinimo būdams, reklamavimui ir pan., kas stiprina prekių ženklo vertę. Distributorius, būdamas vienintelis prekių ženklo platintojas, taip pat suinteresuotas dėti maksimalias pastangas, kad užtikrintų prekių ženklo konkurencingumą bei apsaugą. Be to, tais atvejais, kai gamintojas yra kitos valstybės subjektas, jam yra žymiai sudėtingiau įvesti į užsienio valstybės rinką savo prekių ženklą. Taigi tokiu atveju distributoriaus, turinčio išimtinę teisę, veiksmai, skirti skatinti pardavimą bei vartotojų aptarnavimą, tampa efektyviu, o kartais ir vieninteliu, būdu gamintojui įeiti į rinką su savo prekių ženklu bei konkuruoti su kitais, jau esančiais rinkoje, gamintojais.

¹⁹⁰ CK 6.800 str. 2 d.

¹⁹¹ *Cit. op.* 123, p. 260.

Pasirinktine distribucijos sutartimi gamintojas įsipareigoja parduoti skirtas perparduoti prekes tik tam tikriems distributoriams, kurie atitinka gamintojo nustatytus techninius, kvalifikacinius ir kitokius kriterijus¹⁹². Ši distribucijos sutarties rūšis naudojama, siekiant išlaikyti prekių ženklo gerą įvaizdį ir prestižą. Gamintojas, norėdamas apsaugoti prekių ženklo reputaciją, renkasi distributorius, kurie gali pasiūlyti tinkamą pardavimo vietą, su kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiu personalu ir pan.¹⁹³ Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti prekių ženklo reputaciją, buvo uždrausta pardavinėti garsių prekių ženklų kvėpalus prekybos centruose (angl. - *supermarkets*), nes tokia pardavimo vieta kenkia prekių ženklo geram vardui¹⁹⁴. Kadangi pasirinktinė distribucija viena iš priemonių, apsaugančių prekių ženklo vertę, tokia sutartis sudaroma dažniausiai dėl prekių, pažymėtų brangių ženklu, platinimo.

4.4.1 Distribucijos sutarties forma

Kaip ir frančizės sutarčiai CK imperatyviai nustato rašytinę distribucijos sutarties formą. Šios formos nesilaikymas daro sutartį negaliojančia¹⁹⁵. Tačiau, skirtingai nei frančizės atveju, distribucijos sutarčiai nėra keliamas registracijos reikalavimas. Pažymėtina, kad išimtinės ir pasirinktinės distribucijos sutarčių sudedamąja dalimi dažnai būna prekių ženklo licencijos sutartis¹⁹⁶. Šiuo atveju licencijos sutarties nuostatos gali būti įtrauktos į distribucijos sutartį arba sudaryta atskira prekių ženklo licencijos sutartis. Kai yra sudaroma atskira prekių ženklo licencinė sutartis, tokiu atveju netaikomas imperatyvus rašytinės formos reikalavimas (žr. „4.1.1 Licencijos sutarties sudarymas“). Pažymėtina, kad bet kuriuo atveju, ar licencijos sutartis sudaryta atskirai, ar įtraukta į distribucijos sutartį, šalys privalės licencijos suteikimo faktą registruoti prekių ženklų registre (žr. „4.1.2 Licencijos sutarties forma“). Priešingu atveju distributorius negalės panaudoti įgytų teisių į prekių ženklą prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

Pastebėtina, kad distribucijos šalimis taip pat kaip ir frančizės sutarties atveju gali būti tik įmonės (juridinio asmens atveju) arba verslininkai (fizinio asmens atveju)¹⁹⁷. Kadangi distributorius, kaip jau minėta, yra nepriklausoma įmonė ar verslininkas, veikiantis savarankiškai nuo gamintojo, jis platindamas gamintojo prekes taip pat gali

¹⁹² CK 6.800 str. 3 d.

¹⁹³ *Cit. op.* 123, p. 260 - 261.

¹⁹⁴ *Cit. op.* 11, p. 951 - 952.

¹⁹⁵ CK 6.798 str.

¹⁹⁶ *Cit. op.* 11, p. 951.

¹⁹⁷ CK 6.796 str. 2 d.

naudoti savo prekių ženklą. Distribucijos sutartyje, ypač išimtinės distribucijos, gamintojas gali įpareigoti distributorių naudoti gamintojo prekių ženklą platinant gamintojo prekes¹⁹⁸. Tokiu atveju prekių ženklas išskiria platintoją iš kitų bei teikia vartotojams informaciją, jog tik šis distributorius platina tam tikro prekių ženklo produkciją. Tokiu būdu gamintojo prekių ženklo naudojimas padeda išlaikyti prekių ženklo įvaizdį bei gerą vardą, o tuo pačiu ir vertę.

Distribucijos sutarties sąlygos priklauso nuo jos rūšies. CK nustato bendrą taisyklę, kad visais atvejais šios sąlygos privalo atitikti konkurencijos teisės reikalavimus ir jų nepažeisti¹⁹⁹. Lakstesnės sąlygos nustatomos paprastosios distribucijos sutartyje, o labiau ribojančios sąlygos būna įtvirtintos išimtinėje distribucijoje. Be to, kaip jau minėta, išimtinės ir pasirinktinės distribucijos atveju yra kartu suteikiama ir licencija distributoriui naudoti gamintojo prekių ženklą. Kadangi distribucijos sąlygos, susijusios su prekių ženklu, yra būdingos daugiau išimtinėi ir pasirinktinei distribucijai, šiame skyriuje bus labiau gilinamasi į šių rūšių distribucijos turinį.

Prekių ženklo licencija distribucijos sutarties atveju, taip pat kaip ir kitais atvejais, apima prekių ženklo kaip licencijos objekto detalizavimą (nurodomas prekių ženklo registracijos numeris). Tačiau atsižvelgiant į distribucijos sutarties paskirtį – platinti prekes, nupirkta iš gamintojo, prekių ženklo licencija dažniausiai suteikia teisę naudoti gamintojo prekių ženklą platinimo vietų pavadinimams bei įvairių rūšių reklamose. Distributorius perka jau paženklintas prekes, taigi šiuo atveju prekių ženklo licencijos suteikiama teisė ženklinti gaminamą produkciją atitinkamu prekių ženklu, būtų beprasmė. Distribucijos sutartyje licencijos objektas – teisė naudoti prekių ženklą – turėtų būti detalizuojamas, nurodant, kam ženklinti suteikiama teisė naudoti prekių ženklą.

CK įtvirtina pareigą distributoriui platinti tik gamintojo prekių ženklu pažymėtas prekes. Taigi net tuo atveju, kai distribucijos sutartis suteikia teisę distributoriui naudoti savo prekių ženklą, jis šį ženklą gali naudoti visais kitais būdais, bet ne ženklinti pačias prekes. Šis draudimas susijęs su distribucijos paskirtimi – tik platinti gamintojo prekes vartotojams arba kitiems distributoriams. Taigi distribucijos sutartis yra priemonė gamintojui įvesti į rinką savo prekes, ženklintas savo ženklu. Dėl šios distribucijos funkcijos yra nustatytas dar vienas distributoriui draudimas – gaminti konkuruojančias prekes. Toks draudimas gali būti nustatytas išimtinės distribucijos atveju, nes paprastosios

¹⁹⁸ Europos Teisingumo Teismo 1966 m. liepos 13 d. sprendimas byloje C-56, 58/64, *Consten & Grundig v Commission* (1966). Celex Nr. 664J0056 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28] Prieiga per internetą: <<http://ec.europa.eu/comm/competition/court/antitrust/iju51960.html>>.

¹⁹⁹ CK 6.801 str. 1 d.

distribucijos sutartimi distributorius nėra varžomas platinti prekes, pažymėtas kitu prekių ženklu. Pažymėtina, kad išimtinės distribucijos atveju šalys taip pat gali numatyti, kad distributorius gali pirkti ar gaminti konkuruojančias prekes, tačiau tokia galimybė yra grynai tik teorinė.

Kita sąlyga, neatskiriama nuo distribucijos sutarties, yra susijusi su parduodamos produkcijos reklama. Pabrėžtina, kad CK numato ne teisę, o pareigą distributoriui organizuoti reklamines kampanijas²⁰⁰. Tokia pareiga yra susijusi su tuo, kad pats gamintojas išsipareigoja nepardavinėti prekių tiesiogiai vartotojams, o išimtinės distribucijos atveju - ir kitiems distributoriams. Reklamos sąlyga ypatingai svarbi prekių ženklo atžvilgiu. Kaip jau buvo analizuota (žr. „4.2.2 Frančizės sutarties sąlygos“), reklama gali turėti tiek teigiamos įtakos ženklo (populiarina jį), tiek ir neigiamai veikti ženklo (gali lemti prekių ženklo „nusidėvėjimą“). Netinkama reklama gali sumenkinti prekių ženklo įvaizdį, reputaciją bei sukelti pavojų teisinei ženklo apsaugai. Visos šios pasekmės gali lemti gamintojo nematerialaus turto praradimą. Taigi, siekiant išvengti prekių ženklo nuvertėjimo, gamintojas turi įtvirtinti reklamos kontrolės sąlygas. Tai gali būti tokios pat sąlygos kaip ir frančizės sutartyje: reklaminių pavyzdžių pateikimas pirmiausia gamintojui, kad šis juos peržiūrėtų, arba pridėti atmintinę, kurioje detaliai nurodomi reklaminiai pavyzdžiai, reklamos rūšys bei vieta, kur gali būti reklamuojama. Pabrėžtina, kad CK numato įstatyminę pareigą gamintojui pateikti reklaminę medžiagą distributoriui. Ši pareiga taip pat padeda kontroliuoti distributoriaus organizuojamą reklamą. Tačiau tuo pačiu apsaugo distributorių nuo atsakomybės už pakenkimą prekių ženklo reklama. Tokiu atveju distributorius gali gintis, jog jis tik naudojosi pateikta reklamine medžiaga, už kurią atsakingas pats gamintojas. Taip pat šalys gali numatyti, kad už reklamą bus atsakingas tik gamintojas, o distributorius privalės mokėti atitinkamą mokesį, skirtą reklamai. Pažymėtina, kad pastarasis būdas labiausiai apsaugo prekių ženklo, nes tik gamintojas lieka absoliučiai suinteresuotas prekių ženklo vertės išsaugojimu.

Pasirinktinių distribucijos atveju gamintojas siekia išlaikyti tinkamą prekių ženklo įvaizdį, todėl nustato konkrečius reikalavimus distributoriams. Taigi šios distribucijos sutartyje šalys numato sąlygas, susijusias su distributoriaus personalo kvalifikaciniais reikalavimais, platinimo vietų reikalavimais ir pan. Šioje sutartyje gamintojas nustato tiek

²⁰⁰ CK 6.804 str. 3 d. 2 p.

kiekybinius, tiek kokybinius reikalavimus distributoriui²⁰¹. Tokie reikalavimai taip pat veikia kaip papildoma prekių ženklo reputacijos apsauga.

CK numato distributoriaus pareigą teikti gamintojui informaciją apie rinkos būklę, jos pasikeitimus bei atlikti rinkos tyrimus²⁰². Ši pareiga reikšminga gamintojo prekių ženklo strategijos įgyvendinimui arba jos keitimui. Priklausomai nuo rinkos poreikių, įvykusių pokyčių (pvz., naujų konkuruojančių prekių ženklų atsiradimas), gamintojas nustato prekių ženklo naudojimą ir valdymą. Be to, šios informacijos suteikimas padeda operatyviai reaguoti į prekių ženklo pažeidimą (pvz., jei pasirodo naujas, klaidinančiai panašus į gamintojo prekių ženklą, ženklas). Kadangi priešingai nei Europos teisės principuose²⁰³, CK atskirai nenumato distributoriui pareigos pranešti apie teisių į prekių ženklą pažeidimą, tai ši nustatyta CK distributoriaus pareiga informuoti apie rinkos būklę turėtų apimti ir pranešimą apie pažeidimą.

Dar viena įstatyminė distributoriaus pareiga - techniškai aptarnauti prekes po jų pardavimo arba teikti kitas garantines ar aptarnavimo paslaugas tų prekių pirkėjams - taip pat veikia kaip prekių ženklo vertės apsauga nuo sumažėjimo. Prekių ženklu pažymėtos prekės vėlesnis aptarnavimas teigiamai veikia prekių ženklo reputaciją. Svarbu, kad šios paslaugos būtų vykdomos tinkamai.

CK suteikia gamintojui įstatyminę teisę kontroliuoti, kaip distributorius vykdo sutartinius įsipareigojimus²⁰⁴. Siekiant išlaikyti prekių ženklo išskirtinumą bei gerą įvaizdį, labai svarbu, kad distributorius tinkamai vykdytų sąlygas dėl prekių reklamos, jų išdėstymo prekybos vietose bei klientų aptarnavimo. Visi šie veiksniai formuoja vartotojų lojalumą, o tuo pačiu ir įtakoja prekių ženklo vertę. Be to, nesant tinkamos reklamos kontrolės, prekių ženklas gali būti komunikuojamas tokiu būdu, kuris lemia skiriamą poįžymio praradimą. Taigi distributoriaus netinkamai organizuojama ženklo reklama gali sumažinti vertę ir sukelti pavojų jo teisinei apsaugai.

4.5 Prekių ženklo įkeitimas

CK 4.198 str. 1 d. įtvirtina, kad įkeitimas yra esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui. Teisių

²⁰¹ *Cit. op.* 123, p. 260.

²⁰² CK 6.802 str. 3 d. 11 p.

²⁰³ *Cit. op.* 123, p. 281.

²⁰⁴ CK 6.803 str. 1 d.

į prekių ženklą įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios piniginės prievolės įvykdymas. Tokiu būdu nematerialus turtas – teisės į prekių ženklą – įkeitimo sutarties dėka modifikuojasi į materialiąją išraišką. Tačiau įkeitimas taip pat yra ir kreditoriaus interesų apsaugos priemonė. Būtent dėl šios priežasties įkeitimo labiau nei kitų sutarčių atveju itin svarbu yra tinkamai nustatyti realią prekių ženklo vertę (žr. „3 Prekių ženklo vertė“). Prekių ženklo įkeitimas taip pat kaip ir licencija yra priemonė naudoti prekių ženklą ir gauti iš tokio naudojimo pajamų. Komercinėje veikloje vis labiau populiarėjantis nematerialaus turto įkeitimas teikia ne mažai privalumų. Pirma, įkeitimas, pavyzdžiui, paskolos atveju perkelia dalį rizikos kreditoriui. Prekių ženklo savininkas, gavęs pinigų vystyti veiklą, tampa kartu su kreditoriumi atsakingas už veiklos sėkmę. Kadangi įkeistas specifinis turtas – prekių ženklas, kurio vertė priklauso taip pat ir nuo subjektyvių faktorių (vartotojų lojalumo), priklausančių nuo veiklos vykdymo, kreditorius prisiima dalį rizikos dėl įkeisto turto vertės. Be to, teisių į prekių ženklus pažeidimo bei ženklo registracijos panaikinimo dėl ženklo nenaudojimo rizikos dalis pereina kreditoriui. Jei teisės į prekių ženklą yra panaikinamos, panaikinant ženklo registraciją dėl nenaudojimo penkerius metus, tai nebelieka ir pačio įkeisto turto. Antra, įkeitimas suteikia galimybę prekių ženklo savininkui iš karto gauti reikiamą sumą pinigų, kuriuos gali investuoti į ženklą, o tai įtakoja ženklo stiprėjimą bei vertės didėjimą. Licencijų suteikimo atveju ženklo savininkas negauna iš karto reikiamos pinigų sumos, licencinis mokestis yra mokamas mažesnėmis sumomis nustatytais terminais. Taigi savininkui reikia daugiau laiko surinkti tam tikrą sumą. Trečia, prekių ženklo įkeitimas gali būti kaip priemonė didinti įmonės kapitalą²⁰⁵.

4.5.1 Įkeitimo sutarties sudarymas

Atsižvelgiant į tai, kad yra įkeičiamas nematerialusis turtas – teisės į prekių ženklą, kurio vertė ir galiojimas priklauso nuo daugelio aspektų, dažniausiai yra atliekamas teisinis auditas prieš sudarant įkeitimo sutartį. Šis teisinis auditas yra atliekamas tokiais pat principais kaip ir prekių ženklo perdavimo atveju (žr. „4.3.1 Prekių ženklo perdavimo sutarties sudarymas“). Tačiau pažymėtina, kad kai yra įkeitimo objektas kitas turtas, o ne teisės į prekių ženklą, teisinis auditas retai kada atliekamas.

²⁰⁵ DREWS, David C. Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending [interaktyvus]. 2005 liepa / rugpjūtis [žiūrėta 2007-03-11]. In *The Secured Lender*. Prieiga per internetą: <<http://www.allbusiness.com/legal/intellectual-property/1051949-1.html>>.

Įkeitimo sandoris gali būti tiek vienašalis, tiek ir dvišalis. Abejais atvejais įkaito davėjas gali būti ir pats skolininkas, ir trečiasis asmuo. Pažymėtina, kad bet koku atveju įkaito davėjui įkeitimo objektas privalo priklausyti nuosavybės teise²⁰⁶. Taigi licenciatas, jei nėra kitaip numatyta licencijos sutartyje arba nėra gautas iš prekių ženklo savininko atskiras sutikimas, negali įkeisti teisių į prekių ženklą. Taip yra todėl, kad įkeitimas kreditoriui suteikia turtines teises – teisę reikalauti, kad įkeista turtinė teisė būtų parduota ir iš gautų pajamų būtų patenkinti kreditoriaus reikalavimai, o teisę disponuoti turtine teise turi tik jos savininkas, taigi ir įkaito davėjas gali būti tik jo savininkas²⁰⁷. Tačiau, kaip jau minėta, licencijos dėl prekių ženklo šalys gali numatyti teisę licenciatui įkeisti prekių ženklą. Net tuo atveju, kai sutartyje šalys susitaria, kad licenciatui, neįvykdžius pinigines prievolės ir kreditoriui įgyvendinus teises į įkeistą prekių ženklą, licenciatas privalo atlyginti visus nuostolius ženklo savininkui, tokia licencijos sutarties nuostata yra nepalanki prekių ženklo savininkui. Tačiau jei prekių ženklo vertė nėra didelė, tai tokia licencijos sutarties nuostata nepadarys didelės žalos ženklo savininkui, net jei kreditorius realizuos teises į prekių ženklą. Kita situacija yra, kai įkeičiama pati licencija dėl prekių ženklo. Licencijos įkeitimas gali būti dvejopas: kai ją įkeičia licenciatas ir kai įkeičia licenciaras. Tokiu atveju yra įkeičiamos turtinės teisės, suteiktos licencijos pagrindu, į prekių ženklą. Licencijos įkeitimo atveju licenciatui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, naujuoju licencijos turėtoju taps kreditorius. Kreditorius galės patenkinti savo reikalavimus naudodamasis licencijos suteiktomis teisėmis arba parduodamas pačią licenciją. Tačiau kreditorius gali susidurti su sunkumais tenkindamas savo reikalavimus iš įkeistos licencijos sutarties. Nors licencijos sutartyje numatyto draudimo bet kokiais būdais apsunkinti licenciją dėl prekių ženklo pažeidimas nedaro licencijos sutarties negaliojančios, tačiau kreditorius negali patenkinti savo reikalavimų naudodamasis licencijos suteikiamomis teisėmis ar ją parduoti be prekių ženklo savininko sutikimo. Taigi, esant licencijos įkeitimui, kreditorius turėtų reikalauti iš skolininko (licenciatas), kad šis pateiktų rašytinį ženklo savininko sutikimą įkeisti licenciją. Ženklo savininko sutikime turėtų būti aiškiai išreikšta valia leisti kreditoriui naudotis visomis licencijos suteikiamomis teisėmis bei suteikti teisę parduoti licenciją, skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės. Atsižvelgiant į galimą prekių ženklo savininko riziką (ženklą savininkui svarbus asmuo, kuriam suteikia licenciją), praktikoje tokie leidimai

²⁰⁶ CK 4.206 str. 1 d., 2 d.

²⁰⁷ PETRAUSKAITĖ, Daina. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4). *Justitia*, 2004, nr. 4 (52), p. 19.

labai reti, o taip pat ir licencinės sutartys dažnai numato draudimą įkeisti licenciją be licenciaro atskiro rašytinio sutikimo²⁰⁸.

Prekių ženklo įkeitimo sutarties analizei yra svarbus šio nematerialaus turto skirstymas į dvi kategorijas: nematerialusis turtas, esantis (naudojamas) civilinėje apyvartoje (angl. - *cash flow assets*), ir nematerialusis turtas, naudojamas išimtinai prekių ženklo savininko veiklos viduje (angl. - *implicit value assets*). Licencinės sutartys dėl prekių ženklų yra tipinis nematerialaus turto, esančio civilinėje apyvartoje, pavyzdys. Tuo tarpu prekių ženklai, naudojami pačio ženklo savininko produkcijos ženklinimui bei jos reklamose, platinimo vietose ir kitose srityse, susijusiose su savininko vykdoma veikla, patenka į antrąją kategoriją. Kreditoriui svarbu apsaugoti savo interesus, t.y. kad bus patenkinti jo reikalavimai. Dėl šios priežasties pirmosios kategorijos nematerialusis turtas – licencijuoti prekių ženklai, yra patrauklesnis įkeitimo objektas nei prekių ženklai, naudojami tik jų savininko. Taip yra todėl, kad licencijos dėl prekių ženklo dažniausiai yra atlygintinos. Licenciatas, mokėdamas periodinį licencijos mokestį, užtikrina prekių ženklo savininko (skolininko) mokumą. Be to, licencija padeda nustatyti realią ženklo piniginę vertę bei kreditoriui įvertinti įkeitimo objektą²⁰⁹. Kaip jau buvo minėta, licencijos stiprina prekių ženklo vertę. Didesnė prekių ženklo vertė, labiau užtikrindama kreditoriaus interesus, yra patrauklesnis įkeitimo objektas.

Kai yra įkeistas licencijuotas prekių ženklas, kreditorius turi atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Įvertinti, kiek laiko prekių ženklas yra licencijuojamas, ar licencija dėl prekių ženklo yra nuolatos išduodama, ar licencijos dėl prekių ženklo paklausa auga²¹⁰. Nuolatinė prekių ženklo licencija užtikrina stabilias licenciaro pajamas, o licencijos paklausos augimas kelia prekių ženklo kainą. Taip pat turi įvertinti galimas kliūtis, įgyvendinant reikalavimo teisę iš įkeisto prekių ženklo. Tai gali būti situacija, kai yra išduota išimtinė licencija, kuri draudžia ženklo savininkui naudoti ir tretiesiems asmenims išduoti licencijas. Taigi tokiu atveju kreditorius negalėtų visapusiškai laisvai naudotis prekių ženklu (pvz., išduoti papildomas licencijas ar prekių ženklą naudoti pats), kad patenkintų savo reikalavimus, kylančius iš įkeitimu užtikrintos prievolės. Kreditorius yra suinteresuotas skolininko mokumu, užtikrinančiu pinigines prievolės įvykdymą. Kadangi prekių ženklo savininko dalis pajamų yra gaunama iš licencinio mokesčio, todėl kreditoriui yra svarbu būti informuotam apie licenciatą mokumą. Pažymėtina, kad

²⁰⁸ ROGERS, Mary Ellen Welch. What Secured Lenders need to know about trademarks [interaktyvus]. 2002 m. rugsėjis / spalio [žiūrėta 2007-03-11]. In *The Secured Lender*. Prieiga per internetą: <<http://www.allbusiness.com/buying-exiting-businesses/purchasing-a-business/1134021-1.html>>.

²⁰⁹ *Cit. op.* 205.

²¹⁰ *Ibid.*

nedidelė bendrovė, esanti prekių ženklo savininke, tačiau suteikusi licenciją naudoti prekių ženklą didelei ir perspektyviai įmonei, gali tikėtis ženkliai mažesnės palūkanų normos nei didelė bendrovė, suteikusi savo prekių ženklo licenciją smulkiai įmonei²¹¹. Taip yra dėl to, kad stambus ir pelningai veikiantis licenciatas sumažina kreditoriaus riziką dėl piniginės prievolės neįvykdymo.

Pažymėtina, kad CK 4. 206 str. 3 d. įtvirtina imperatyvų reikalavimą, jog tais atvejais, kai prekių ženklas priklauso keliems asmenims jis gali būti įkeičiamas tik visu savininkų rašytiniu sutikimu.

4.5.2 Įkeitimo sutarties forma

Prekių ženklo įkeitimas vienašaliu ženklo savininko pareiškimu yra įforminamas surašant įkeitimo lakštą, kuris tvirtinamas notaro ir registruojamas hipotekos registre. Šios formos nesilaikymas daro įkeitimo sandorį negaliojantį²¹². Vienašališkas prekių ženklo įkeitimas yra daromas, kai nėra aiškus kreditorius. Iki to laiko, kol paaiškėja konkretus kreditorius, įkeitimo teisė priklauso pačiam ženklo savininkui²¹³. Šiuo atveju lakštą pasirašo tik įkaito davėjas – prekių ženklo savininkas²¹⁴. Kai prekių ženklo savininkas žino, kas yra kreditorius, yra sudaroma įkeitimo sutartis tarp kreditoriaus ir skolininko (ženklų savininko). Šiai sutarčiai CK taip pat kelia privalomąją rašytinę formą²¹⁵. Pažymėtina, kad tik tuo atveju, jei yra sudaroma įkeitimo sutartis ir teisės į prekių ženklą perduodamos kreditoriui, sutarties registracija nėra privaloma. Atsižvelgiant į tai, kad įkeitimas įgyja ekonominę reikšmę tik tuo atveju, jei įkeistu turtu skolininkas gali ir toliau naudotis, praktikoje retai pasitaiko, kad teisės į prekių ženklą būtų perduotos kreditoriui. Vis tik dažnesnis atvejis, kai prekių ženklu po įkeitimo naudojasi jo savininkas. Šiuo atveju, o taip pat ir vienašaliu ženklo įkeitimo atveju, CK 4.209 str. 2 d. numato privalomą teisinę sandorio registraciją. Įkeitimo sutarties, skirtingai nei kitų jau analizuotų sutarčių dėl prekių ženklų, registracija yra siejama su iš įkeitimo sandorio kylančių teisių ir pareigų atsiradimo momentu²¹⁶. CK 1.75 str. 1 d. įtvirtinta, kad registracija lemia teisių ir pareigų atsiradimą tik tuo atveju, jei tai yra numatyta CK, o CK 4.209 str. 2 d. bei 3 d. kaip tik ir įtvirtina šią situaciją. Pažymėtina, kad įkeitimo sandorio registracija yra reikšminga ne tik šalių teisių ir pareigų atsiradimo momentui, bet taip pat ir pačio sandorio galiojimui. CK

²¹¹ *Ibid.*

²¹² CK 4.209 str. 2 d., 3 d.

²¹³ PETRAUSKAITĖ, Daina. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4). *Justitia*, 2004, nr. 4 (52), p. 18.

²¹⁴ CK 4.209 str. 4 d.

²¹⁵ CK 4.209 str. 1 d.

²¹⁶ CK 4.213 str.

1.94 str. nustato, kad teisinės registracijos reikalavimo nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, jei CK aiškiai įtvirtina tokias pasekmes. Taigi remiantis 4.209 str. 3 d., įkeitimo neregistravimas daro įkeitimo sutartį arba vienašalį pareiškimą negaliojantį. Gavęs hipotekos registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistas teises į ženklą, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras teisių į ženklą įkeitimo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje²¹⁷.

4.5.3 Įkeitimo sutarties sąlygos

CK 4.210 str. 1 d. nustato privalomas įkeitimo sutarties (lakšto) sąlygas. Šalys privalo nurodyti įkeitimo sutarties (lakšto) sudarymo vietą ir datą, duomenis apie įkaito davėją, jei skolininkas ir davėjas nesutampa - ir skolininko duomenis, kreditorių ir asmenį, kuriam perduotas įkeitimo objektas. Taip pat įkeitimo sandoryje privalo būti detalios aprašytos įkeičiamos turtinės teisės, įkeisto objekto įkainojimas, įkeitimu užtikrinta prievolė (įskaitant palūkanas), jos konkretus arba maksimalus dydis ir įvykdymo terminas.

Įkeičiant prekių ženklą yra įkeičiamos išimtinės turtinės teisės į ženklą. Pats prekių ženklas kaip grafiškai išreikštas žymuo nėra įkeitimo objektas. Jo suteikiamos teisės yra turtas, kuris gali būti naudojamas kaip piniginės prievolės užtikrinimas. Pažymėtina, kad išimtinės teisės turi tik registruoto prekių ženklo savininkas²¹⁸. Neregistruoto žymens savininkas turi teisę tik naudoti tokį žymenį, tačiau į jį išimtinių teisių neįgyja. Taigi toks žymuo, nesuteikdamas išimtinių turtinių teisių, negali būti naudojamas kaip įkeitimo objektas. Tokia taisyklė yra pateisinama kreditoriaus interesų apsaugos būtinumu. Įkeitimo objektas šiuo atveju privalo būti konkretus turtas, į kurį be sunkumų kreditorius galėtų nukreipti išieškojimą. Taip pat pažymėtina, kad įkeitimo objektas privalo būti aiškiai identifikuojamas turtas, t.y. aiškiai apibrėžtas turtas. Registracijos numeris kaip tik ir atlieka prekių ženklo kaip įkeičiamo turto identifikavimą. Neregistruoto žymens, kaip jau buvo analizuota, savininkas susiduria su sunkumais įrodinėdamas savo teises į žymenį bei jas gindamas. Įkeitus tokį žymenį kreditoriui iškyla pavojus, kad negalės patenkinti savo reikalavimų (pvz., kitas subjektas registruos anksčiau tapatų žymenį). Tačiau iš kitos pusės, teisės aktai nedraudžiamai naudoti neregistruotą žymenį, nedraudžia šiuo žymeniu ir disponuoti. Be to, kaip jau buvo nagrinėta, sąžiningas neregistruoto prekių žymens

²¹⁷ Prekių ženklų įstatymo 44 str. 2 d.

²¹⁸ Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. ir 2 d.

naudotojas turi *de facto* turtines teises, kurias suteikia naudojamas žymuo. Asmuo turi teisę pasirinkti registruoti žymenį ar ne. Taigi, jei kreditorius sutinka priimti kaip piniginės prievolės užtikrinimą neregistruotą žymenį, neturėtų būti draudžiama registruoti tokią įkeitimo sutartį. Vis tik remiantis dabartinėmis teisės normomis, įkeitimo objektu gali būti tik registruotas prekių ženklas.

EB Reglamento 19 str. 1 d. numato, kad bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku. Taigi įkeitimo objektu taip pat gali būti ir bendrijos prekių ženklas. Tokiu atveju tas faktas, jog prekių ženklas yra įkeistas, yra registruojamas VRHT biure. Remiantis EB Komisijos reglamento 33 taisyklės 1 d. numato, kad registruojant bendrijos prekių ženklo įkeitimą, būtina nurodyti bendrijos ženklo registracijos numerį, kreditoriaus duomenis bei įkeitimo sutartį patvirtinantį dokumentą. Jei šių duomenų pareiškėjas nenurodo, VRHT biuras informuoja apie tai pareiškėją ir neregistruoja įkeitimo fakto bendrijos prekių ženklų registre²¹⁹. Pažymėtina, kad VRHT bendrijos ženklų registre registruojamas taip pat ir paraiškos registruoti žymenį įkeitimas²²⁰.

Prekių ženklo savininkas arba nacionalinis ženklo savininko prekių ženklų registras gali informuoti Tarptautinį biurą apie tarptautinio ženklo įkeitimą. Pranešime gali būti nurodyti duomenys apie kreditorių bei teritoriją, kurioje galioja įkeitimas. Tarptautinis biuras, įregistravęs tarptautinio prekių ženklo įkeitimą, apie tai informuoja ženklo savininką, Protokolo susitariančiųjų valstybių, kuriose teisinė apsauga išplėsta, nacionalinius prekių ženklų registrus bei nacionalinį registrą, jei jis pateikė prašymą registruoti prekių ženklo įkeitimą²²¹.

Tiek bendrijos prekių ženklo, tiek ir tarptautinio ženklo įkeitimo registracija yra reikšminga siekiant panaudoti įkeitimo sutartį prieš trečiuosius asmenis. Nei EB Reglamentas, nei Bendrasis rekomendacija nenumato jokių pasekmių prekių ženklo teisei apsaugai neregistravimo atveju. Taip yra dėl to, kad įkeitimo sutartimi nesikeičia ženklo savininkas bei neatsiranda naujas ženklo naudotojas. Taigi įkeitimo sutartimi formaliai nepakinta duomenys apie prekių ženklą. Be to, įkeitimo sutartis yra reguliuojama nacionalinės teisės. Taigi Lietuvoje sudarytos įkeitimo sutarties galiojimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Kai įkeitimo objektas – bendrijos prekių ženklas, o įkeitimas sudaromas Lietuvoje, tada bus privalomai registruojama tik įkeitimo

²¹⁹ EB Komisijos reglamneto 31 taisyklės 3 d.

²²⁰ EB Komisijos reglamneto 31 taisyklės 4 d.

²²¹ 2006 m. spalio 3 d. Bendrojo reglamento, liečiančio tarptautinę ženklo registraciją pagal Madrido sutartį ir Protokolą, susijusį su ta Sutartimi, [interaktyvus] [žiūrėta 2007-03-17] 20 taisyklė. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm#P633_87740>.

sutartis, o prekių ženklų registras neregistruos šio fakto, nes nėra atsakingas už bendrijos prekių ženklo registrą. Tačiau viena iš šalių gali pateikti prašymą tiesiogiai VRHT biurui registruoti bendrijos ženklo įkeitimą. Kai yra įkeičiamas tarptautinis prekių ženklas, kurio apsauga išplėsta į Lietuvos Respubliką, tuomet įkeitimas bus registruojamas hipotekoje, kuri praneša Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui, o šis registruoja tarptautinio ženklo įkeitimo faktą. Taip yra dėl to, kad Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras yra atsakingas kaupti ir tvarkyti duomenis apie tarptautinį ženklą, kurio apsauga išplėsta į Lietuvos Respubliką²²².

Turtinių teisių įkeitimo atveju privaloma nurodyti turtinių teisių rūšį bei jų atsiradimo pagrindą²²³. Taigi įkeičiant prekių ženklą reikia nurodyti, jog įkeičiama nuosavybės teisė į prekių ženklą, kai jį įkeičia ženklo savininkas. Kai licenciatas įkeičia licencijuotą prekių ženklą, nurodoma, kad įkeičiama naudojimosi teisė (priklausomai nuo licencijos rūšies, nurodoma, kokia išimtinė ar neišimtinė naudojimosi teisė įkeičiama). Šiuo atveju privalės būti nurodyti ir prekių ženklo savininko duomenys. Atsiradimo pagrindas yra prekių ženklo registracijos liudijimas. Jei ženklas buvo teismo pripažintas plačiai žinomumu, tokiu atveju dokumentas, patvirtinantis teises į prekių ženklą, būtų teismo sprendimas. Kaip jau analizuota anksčiau, tik registruotas prekių ženklas gali būti įkeitimo objektas. Taigi šiuo atveju įkeičiamo prekių ženklo tinkamas identifikavimas yra registracijos numerio nurodymas bei prekių, kurias ženklini yra skirtas, išvardijimas.

Įkeitimo sutartyje yra aptariamos, *inter alia*, sąlygos, užtikrinančios kreditoriaus interesus. Kadangi tik registruotas prekių ženklas gali būti įkeitimo objektas, kreditorius privalo patikrinti ženklo registraciją (ar ji tebegalioja, kiek laiko galios ir pan.). Registracijos galiojimas lemia įkeitimo objekto egzistavimą, jai pasibaigus nebelieka įkaito²²⁴. Taigi registracija lemia ir įkeitimo sutarties terminą. Šalys gali susitarti, kad įkeitimo sutartis galios ilgesnį periodą nei likęs registracijos galiojimo laikotarpis. Tačiau tokiu atveju verta nustatyti skolininkui pareigą pratęsti registraciją. Pažymėtina, kad CK 4.216 str. 2 d. numato kreditoriui teisę nutraukti sutartį, jei nebelieka įkeitimo objekto. Taigi pasibaigus prekių ženklo registracijai arba ją panaikinus, kreditorius gali iš karto nutraukti įkeitimo sutartį.

²²² Prekių ženklų įstatymo 30 str. 4 d.

²²³ PETRAUSKAITĖ, Daina. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitimas (4). *Justitia*, 2004, nr. 4 (52), p. 4 - 5.

²²⁴ ROGERS, Mary Ellen Welch. What Secured Lenders need to know about trademarks [interaktyvus]. 2002 m. rugsėjis / spalio [žiūrėta 2007-03-11]. In *The Secured Lender*. Prieiga per internetą: <<http://www.allbusiness.com/buying-exiting-businesses/purchasing-a-business/1134021-1.html>>.

Prekių ženklo teisinė apsauga ir vertė tiesiogiai priklauso nuo ženklo naudojimo būdo bei ženklo savininko vykdomos prekių ženklo naudojimo kontrolės. Taigi, kad nebūtų prarastas įkeitimo objektas arba kad nesumažėtų jo vertė, kreditorius turėtų numatyti įpareigojimą visą įkeitimo sutarties laikotarpį nuolatos naudoti ženklą (taip užsitikrinama, kad nebus panaikinta registracija dėl ženklo nenaudojimo penkerius metus). Taip pat įtvirtinti kreditoriaus teisę kontroliuoti skolininką, kaip šis prižiūrėtų prekių ženklo naudojimą, t.y. ar užtikrinama ženklinamos produkcijos kokybė, kokiems licenciatams suteikiamos prekių ženklo licencijos ir pan. Tais atvejais, kai savininkas suteikia prekių ženklo licenciją, kreditorius gali reikalauti, kad būtų pateikiama informacija apie licenciato mokumą bei galimybes užtikrinti tinkamą prekių, ženklinamų suteiktu prekių ženklu, kokybę. Taip pat gali būti numatyta, kad licencinis mokestis būtų tiesiogiai mokamas kreditoriui²²⁵.

Kadangi prekių ženklo teisinė apsauga gali būti panaikinta prekių ženklu „nusidėvėjus“ (bendriniu, aprašomuoju žodžiu), kreditorius taip pat privalo numatyti skolininkui pareigą imtis visų veiksmų, kad taip neatsitiktų. Pažymėtina, kad prekių ženklo tapimas bendriniu nereiškia automatiško jo negaliojimo. Tačiau kyla didelė rizika, kad kiti subjektai pradės šį ženklą naudoti ir tokiu atveju nebus galima tokio naudojimo uždrausti. Taigi siekdamas apsisaugoti nuo tokių pasekmių, kreditorius turėtų reikalauti, kad jam būtų suteikta teisė pareikšti ieškinį dėl teisių į prekių ženklo pažeidimo²²⁶.

Kai licenciatas įkeičia licencijuotą prekių ženklo, kreditorius privalo atidžiai išanalizuoti licencijos sutartį, atkreipiant dėmesį į ženklo naudojimo apimtį, licenciato atsakomybės sąlygas bei nustatytus žalos atlyginimo ženklo savininkui dydžius. Kaip jau minėta, šiuo atveju kreditorius turėtų reikalauti iš skolininko, kad šis pateiktų rašytinį ženklo savininko sutikimą. Idealiausia būtų, kad ženklo savininkas taip pat suteiktų leidimą kreditoriui įvykdyti licencijos sutarties nuostatas, kurių skolininkas negali tinkamai įvykdyti²²⁷. Tačiau, kaip jau minėta, licencijos davėjui yra svarbus licenciato asmuo, taigi, jei kreditorius yra ženklo savininko konkurentas, abejotina, kad toks leidimas bus gautas. Kreditorius ir šioje įkeitimo sutartyje turėtų numatyti pareigą skolininkui griežtai laikytis licencijos sutartyje numatytą kokybės reikalavimų, mokestinių įsipareigojimų ir kitų sąlygų, įtakančių licencijos galiojimą.

CK reikalauja, kad įkeitimo lakšte šalys nurodytų prekių ženklo vertę, kurią nustatyti gali šalys sutarimu arba ją nustatyti gali nepriklausomi vertintojai. Šiuo atveju

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

šalims yra suteikta gana daug laisvės. Tikslus prekių ženklo vertės nustatymas ypatingai svarbus kreditoriui, nes skolininkui neįvykdžius piniginės prievolės, jis turės realizuoti įkeista objektą. Taigi neadekvačiai nustačius kainą, kreditorius gali neatgauti to, ką paskolino (žr. „3 Prekių ženklo vertė“).

Taigi prekių ženklas būdamas įkeitimo objektu lemia specifinių veiksmų (teisinio audito) atlikimą bei specialių sutarties sąlygų nustatymą. Prieš sudarant įkeitimo sutartį, kuria įkeičiamas prekių ženklas, kreditorius įvertina taip pat ir ženklo konkurencingumą, rinkos poreikius, nes šie aspektai įtakoja prekių ženklo kaip įkaito vertę²²⁸. Sutarties nuostatos, susijusios su skolininko pareiga laikytis kokybės standartų, užtikrinti tinkamą prekių ženklo naudojimą, pabrėžia prekių ženklo kaip civilinės apyvartos poreikį nustatyti specifinį reguliavimą. Nenustačius šių sąlygų, nebūtų garantuojama ženklo apsauga, o teisinės apsaugos (registracijos) praradimas lemia įkeitimo objekto pasibaigimą bei kreditoriaus interesų pažeidimą.

4.6 Komercinio atstovavimo sutartis

Remiantis CK 2.152 str. 1 d., prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Taigi sutartis, kurią sudaro atstovaujamas su prekybos agentu, yra vadinama komercinio atstovavimo sutartimi. Komercinio atstovavimo sutartimi panašiai kaip ir distribucijos sutarties atveju prekių gamintojas (atstovaujamas) siekia platinti prekes, pasitelkdamas į pagalbą tarpininką (prekybos agentą). Prekybos agento pagrindinė funkcija – sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu arba padėti atstovaujajam sudaryti pačiam sutartis su pirkėju. Sutarties vykdymas nepatenka į agento funkcijas ir būtent dėl to, skirtingai nuo distributoriaus, prekybos agentas neįgyja nuosavybės teisės į parduodamas prekes. Be to, atstovaujamojo ir agento santykiai yra žymiai labiau susiję nei distributoriaus ir gamintojo. Atstovaujamas labiau kontroliuoja ir prižiūri agento vykdomą veiklą²²⁹. Taip yra todėl, kad atstovaujamas yra sutarties su pirkėju šalimi ir yra visiškai atsakingas už tinkamą sutarties įvykdymą. Nors agento veikla yra susijusi su atstovaujamojo prekių ženklo naudojimu bei jo populiarinimu, tačiau atsižvelgiant į prekybos agento funkcijas komercinio atstovavimo sutartyse nėra didelio poreikio suteikti prekių ženklo licenciją agentui. CK 2.154 str. 1 d. nustato, kad prekybos agento teisės ir pareigos gali būti

²²⁸ *Cit. op.* 205.

²²⁹ *Cit. op.* 104, p. 874 – 875.

įformintos raštu arba žodžiu, o 2 d. imperatyviai numatyta, kad agento arba atstovaujamojo reikalavimu jų sutartis privalo būti sudaryta raštu. Teisės reikalauti sudaryti sutartį raštu atsisakymas negalioja. Taigi komercinio atstovavimo sutartis sudaroma arba raštu, arba žodžiu. Dėl aiškumo bei siekiant apsaugoti nuo galimų ginčų dėl sutarties sąlygų, praktiškiau sudaryti rašytinę sutartį. Vis tik tais atvejais, kai atstovaujamas išduoda prekių ženklo licenciją, šalys turi sudaryti licencijos sutartį, kuri gali būti tiek kaip atskiras priedas, tiek jos sąlygos įtrauktos į pagrindinę atstovavimo sutartį (licencinės sutarties sudarymas žr. „4.1.2 Licencinės sutarties forma“).

Siekdamas apsaugoti savo teises į prekių ženklą, dažnai atstovavimo sutartyse būna nustatomos sąlygos, draudžiančios agentui naudoti arba suteikti teisę naudoti kitiems jam pavaldiems asmenims prekių ženklą, priklausantį atstovaujajam, be išankstinio rašytinio ženklo savininko sutikimo²³⁰. Agentui prireikus naudoti prekių ženklą (pvz., reklaminėse iškabose, kad jis atstovauja atitinkamo prekių ženklo gamintoją), jis gali kreiptis į ženklo savininką, kad šis, įvertinęs visas aplinkybes, suteiktų licenciją. Neapdairus prekių ženklo naudojimas gali sukelti pavojų ženklo teisinei apsaugai ir turėti įtakos ženklo „nusidėvėjimui“.

Taip pat šalys komercinio atstovavimo sutartyje numato draudimą agentui be išankstinio atstovaujamojo rašytinio sutikimo registruoti savo ar atstovaujamojo vardu prekių ženklą²³¹. Nacionalinė registracija ženklo savininkas gali būti visai nesuinteresuotas, pavyzdžiui, tais atvejais, kai yra atlikta tarptautinė registracija ir teisinė apsauga išplėsta į tą valstybę. Taigi būtų be reikalo išleisti pinigai. Jei registraciją atliktų agentas savo vardu, tai jau pažeistų atstovaujamojo kaip ženklo savininko interesus.

Kita sąlyga, nustatoma komercinio atstovavimo sutartyje, yra susijusi su reikalavimu iš anksto pateikti atstovaujajam reklaminės atributikos, kurioje naudojamas atstovaujamojo prekių ženklas, pavyzdžius²³². Tokiu reikalavimu siekiama, kad prekių ženklas būtų naudojamas toks, kokį jį naudoja pats ženklo savininkas. Be to, tokia kontrolė padeda užtikrinti, kad ženklo naudojimas nesumažins jo vertės (neiškraipys prekių ženklo, tinkamos kokybės reklaminė medžiaga negadins gero prekių ženklo įvaizdžio ir pan.). Be to, CK įtvirtina atstovaujajam pareigą aprūpinti prekybos agentą, *inter alia*, reklamine medžiaga²³³. Ši atstovaujamojo pareiga taip pat padeda išlaikyti prekių ženklo naudojimo vienodumą, o taip pat ir palengvina agentui prekių ženklo

²³⁰ *Cit. op. 72.*

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*

²³³ CK 2.157 str. 1 d. 1 p.

atliekamą reklamavimą. Kaip jau minėta analizuojant frančizės sutartį, vienodas prekių ženklo naudojimas reklamose svarbus prekių ženklo vertės didinimui bei teisinės apsaugos išsaugojimui. Jei prekių ženklas kiekvieno agento bus naudojamas (reklamose) skirtingas, tai pirminis ženklas, priklausantis atstovaujajam, modifikuosis ir kils grėsmė teisinei apsaugai (pvz., ženklo registracijos panaikinimas dėl jo nenaudojimo penkerius metus arba modifikuotą ženklą gali registruoti pats agentas po atstovavimo sutarties nutraukimo ir pan.).

Komercinio atstovavimo sutartyje šalys numato draudimą agentui toliau naudoti prekių ženklą po sutarties pasibaigimo bei pareigą grąžinti visą medžiagą, kurioje naudojamas prekių ženklas, atstovaujajam²³⁴. Šis reikalavimas išplaukia iš CK 2.156 str. 1 d. 6 p. nustatytos agento pareigos pasibaigus sutarčiai grąžinti atstovaujajam visus pastarojo perduotus dokumentus, turtą ir kitką. Pažymėtina, kad šis reikalavimas apsaugo ne tik ženklo savininko interesus, bet ir visuomenę nuo suklaudinimo, jog agentas yra atitinkamo prekių ženklo savininko tarpininkas.

Vertinant CK 2. 156 str. įtvirtintas agento pareigas, teigtina, kad esant teisių į prekių pažeidimui, agentas privalėtų pranešti apie tai atstovaujajam, kad šis imtųsi priemonių užkirsti kelią pažeidimams arba apginti pažeistas teises. Pažymėtina, kad agentas, ypač išimtinio komercinio atstovavimo atveju, taip pat yra suinteresuotas apginti teises į prekių ženklą. Prekių ženklas atlieka šiuo atveju ne tik gamintojo, bet agento išskyrimo funkciją, o tai naudinga ir agentui.

Pažymėtina, kad visais atvejais komercinio atstovavimo sutartyje šalys turi įvertinti sutarties nuostatas konkurencijos teisės kontekste. CK 2.152 str. 2 d. numato, kad šalys gali nustatyti tik tokias sąlygas, kurių nedraudžia konkurencijos teisė. Ypač tai aktualu, kai agentui yra suteikiama išimtinė teisė tarpininkauti tam tikroje teritorijoje arba su tam tikra vartotojų grupe²³⁵. Galimos dvi situacijos. Pirma, kai suteikdamas išimtinę teisę agentui, atstovaujajasis įsipareigoja nesudaryti su kitais agentais toje pačioje teritorijoje ar dėl tos pačios vartotojų grupės komercinio atstovavimo sutarties. Taigi agentas įgyja pranašumą, nes jis vienintelis yra tam tikro prekių ženklo atstovas. Kita situacija, kai ir agentas įsipareigoja nesudaryti atstovavimo sutarčių su kitais atstovaujajais²³⁶. Šiuo atveju prekių ženklo savininkas užsitikrina, kad agentas skirs visą dėmesį ir pastangas plėsdamas prekių ženklo žinomumą (tarpininkaudamas sudarant sutartis). Taigi išimtinės

²³⁴ *Cit. op. 72.*

²³⁵ CK 2.152 str. 3 d.

²³⁶ MIKĖLĖNAS, V. et al. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys*. 1-asis leid. Vilnius: Justitia, 2002, p. 297 – 298.

teisės suteikimas negali pažeisti ar riboti konkurencijos, priešingu atveju sutartis bus pripažinta negaliojančia.

Išvados

1. CK teisės į prekių ženklą priskiria prie asmeninių neturtinių teisių. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teisės į prekių ženklą turi ekonominę vertę, bei tai, kad jos yra neatsiejamai susijusios su prekėmis, kurias ženklina, o ne su ženklo savininku, teisės į prekių ženklus turi būti priskiriamos prie grynai turtinių teisių.
2. Tiek tarptautiniai, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja registruoto prekių ženklo naudojimą civilinėje apyvartoje, tačiau neįtvirtina draudimo naudoti ir neregistruotą prekių ženklą. Vis tik registracija žymiai palengvina prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimą bei gynimą.
3. Prekių ženklo registracija įgalina tinkamai, pagal teisės aktų keliamus reikalavimus, įforminti sutartis dėl šio civilinės apyvartos objekto.
4. Prekių ženklo kaip nematerialaus turto vertė susideda iš objektyvių ir subjektyvių elementų. Svarbiausias objektyvusis veiksnys, įtakojantis prekių ženklo kainą, – teisinė apsauga, o subjektyvusis – vartotojų lojalumas.
5. Prekių ženklų licencijos sutartis, suteikianti leidimą kitam asmeniui savo veikloje naudoti prekių ženklą, yra neatsiejama daugelio sutarčių, kurių objektas – prekių ženklas, dalis.
6. Galimybė prekių ženklą perduoti atskirai nuo juridinio asmens, kuris naudoja šį ženklą, bei nuo dalies prekių, kurias ženklinti yra registruotas, patvirtina tai, kad prekių ženklas – savarankiškas ir nepriklausomas turtas, kurį būtina vertinti visais atvejais atskirai nuo kito turto.
7. Prekių ženklas, būdamas sutarčių objektu, kurio vertę tiesiogiai įtakoja jo naudojimo būdas, lemia poreikį nustatyti jo savininkui teisę kontroliuoti prekių ženklo naudotojo veiklą. Kontrolės teisė, nors ir pažeidžianti CK įtvirtintą sutarties šalių lygiateisiškumo principą, yra vienintelė ženklo savininko priemonė, užtikrinanti, kad nebus prarastas šis nematerialusis turtas.

Summary

Recently trademarks became one of the most valuable business intangible assets. Companies significantly concentrate on the strategy of their trademarks to increase the profit. Despite the fact that the advantages of the use of trademarks are assessed rather suitably; the legal regulation is still poor. There is uncertainty regarding the correct and lawful commercialization of trademarks. There are a number of gaps regarding the conclusion of the agreements that subject is a trademark. Furthermore, the contracting parties do not have possibility to rely on the coherent laws requirements. Thus on the one hand parties have space to negotiate but on the other there is ambiguity weather the contract conditions are lawful and fair.

Due to the aforementioned reasons the work is focused on the analysis of the trademark as an intangible asset. The first part deals with the objects of civil rights and trademarks among them. With reference to the Civil Code of the Republic of Lithuania (thereinafter referred to as “Civil Code”) rights of the proprietor of the trademark are deemed as personal non property rights and are an object of the turnover. However such determination is not right. Firstly, personal non property rights according to the Civil Code are inseparably related with their holder. Moreover, they do not have any economic value. However, by virtue of the respective code the personal non property rights may be related with property rights, or they may not be related with the aforesaid rights. Thus the first element of the non property rights is absolute. According to the determination of a trademark provided in the Trademark Law of the Republic of Lithuania (thereinafter referred to as “Trademark Law”), a trademark is related to the goods but not to the personality of the owner. Moreover, a trademark is purely of economic value. Secondly, due to the amendments of the Trademark Law, the proprietor is not longer entitled to require remuneration of the non property damage. The aforementioned legal amendment strengthens the statement that a trademark can not be deemed as a non property asset. Thus drawing the conclusion the rights of the owner of a trademark must be deemed as purely property rights.

The second part of the work is designed briefly to overview the history of trademarks and legal regulation. The first international act regarding and emphasizing trademarks as separate intangible asset is Paris Convention for the Protection of Industrial Property. The international registration was established by the Madrid system. The possibility to register a trademark in several states by fulfilling only one form to one

international office significantly facilitates the use of the trademark internationally. Thus, international registration guarantying the legal protection in several countries increases the value of the trademark. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) provides for the general rights of the owner of the trademark. Therefore, such provisions accelerate legislators of states to reconcile their legal acts with the provisions thereof. The next regional legal act is the Council Regulation (EC) No 40/94 on Community trademark creates a new type of the mark – community trademark. The Regulation provides for the possibility to register the mark to the Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) and gain legal protection in all EC. In Lithuania trademarks are regulated by the Trademark Law that is corresponded with the aforementioned international legal acts.

The chapter “Trademark value” concerns the consistence and the purpose of the trademark valuation. As the work is focused on the legal issues of the trademark the valuation is concerned in legal regard. According to the Trademark Law the proprietor of registered trademark is the only one the law grants exclusive rights. Therefore, the registration adds value to the trademark. Moreover, the registration is subject to the special treatment of the mark. Thus, the owner bears the obligation to use the mark correctly (*e.g.* to prevent the infringement, to be active preventing the mark to become generic or descriptive). It should be noted that the value of the mark consists also of the subjective factors such as consumer loyalty.

The last but and overriding part of the work analyzes agreements that subject is a trademark. These agreements according to weather the trademark is the main or collateral object may be divided into two groups. The first one encompasses the license agreement, franchise agreement, trademark transfer contract, distribution, and collateral agreements. The other one involves a large a number of other contracts that one of the objects is a trademark. As the list of the aforesaid agreements is not exhausted therefore the thesis is focused only on the business transfer agreement, merger and acquisition, and agency. It should be emphasized that the agreements are used as a tool to analyze and determine the main features of the trademarks as subject of the civil rights. The analysis of the aforementioned contracts reveals the specific elements of trademarks that compel contracting parties to discuss special conditions regarding exclusively trademarks (*e.g.* control of the quality of goods clause). The common feature of all agreements is that that they are subject to the state registration. It should be noted that the registration is not a mandatory condition for contract validity but the registration entitles to invoke the

agreement against the third parties. The license agreements make available for the other person to use safely the mark in their activities. The license is the integral part of all agreements except trademark transfer contracts. The specific subject of the license compels parties to discuss certain issues regarding the protection and maintenance of the trademark as intangible asset. To maintain the uniformity of the licensed mark it is essential that the licensor monitors the use of any mark being used by the licensee. The monitoring, or quality control, process is critical to the preservation of the validity and integrity of the mark. A owner's failure to ensure that the mark is being employed properly in the operation of the license may result in the mark being deemed to have been abandoned. Ownership of a mark carries with it the obligation to police the mark. Indeed, the distinctiveness and strength of the mark can be diminished if action against infringers or users of similar marks is not taken. It is not unusual for a successful licensor to discover impairment of its trademark rights, requiring the institution of infringement actions or perhaps actions involving claims of unfair competition, deceptive trade practices, false advertising or trade secret misappropriation. Conversely, a licensor may face claims of a third party that the licensor's mark infringes some proprietary right of that third party. In either event, the licensee has a critical role in the protection and enforcement of the trademark. The licensee should notify the licensor promptly of any third party's use of the mark or any imitation of which the licensee has knowledge. As it was noted that license is particularly the integral part of all agreements that encompass the trademark the clause of other types of contracts are the same with insignificant modifications.

Literatūros sąrašas

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2000, 74 – 2262);
2. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844);
3. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598);
4. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2003 07 25, Nr. 74-3430);
5. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas Nr. 3R-37 Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios 2004 06 24, Nr. 98-3679).

Europos Sąjungos teisės aktai:

1. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95 skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40 / 94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995);
2. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Europos Sąjungos Tarybos Direktyva Nr. 89/104 „Dėl valstybių narių įstatymų dėl prekių ženklų suvienodinimo“ (O.J.L 319, 21.12.1988);
3. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 „Dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1994 L 011, p. 1)“.

Tarptautiniai teisės aktai:

1. Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1619);
2. Madrid Agreement Concerning the International Trade Mark Registration of April 14, 1891, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. [žiūrėta 2006-11-22]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf>;
3. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas (Valstybės žinios, 1997, Nr. 50-1193);

4. Paryžiaus konvencija Dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796);
5. 2006 m. spalio 3 d. Bendrasis reglamentas, liečiantis tarptautinę ženklo registraciją pagal Madrido sutartį ir Protokolą, susijusį su ta Sutartimi, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-17]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm#P633_87740>.

Teismų sprendimai:

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. gruodžio 22 d. nutartis c. b. *UAB „Biglis“ v. KOK & Co*, Nr. 2A367/2003, kat. 80;
2. Europos Teisingumo Teismo 1971 m. vasario 18 d. sprendimas byloje *C-40/70, Sirena Srl v. Eda Srl* (1971), ECR 69;
3. Europos Teisingumo Teismo 1966 m. liepos 13 d. sprendimas byloje *C-56, 58/64, Consten & Grundig v Commission* (1966). Celex Nr. 664J0056. Prieiga per internetą: <<http://ec.europa.eu/comm/competition/court/antitrust/iju51960.html>>;
4. JAV Patentų ir prekių ženklų biuro 2000 m. sausio 25 d. protesto byloje *The Valspar Corporation v. Sirius Products, Inc.* Nr. 107,846, OL 43 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-15], p. 14. Prieiga per internetą: <<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2000/107846.pdf>>;
5. Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų lordo Nicholls 2001 m. balandžio 4 d. kalba byloje *UKHL 21 Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-15]. Prieiga per internetą: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>>.

Specialioji literatūra:

1. MIKĖLĖNAS, V., VILEITA, A., TAMINSKAS, A. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys*. 1-asis leid. Vilnius: Justitia, 2002;
2. MIKĖLĖNAS, V. et. al. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos*. 1-asis leid. Vilnius: Justitia, 2001;
3. BENTLEY, L., SHERMAN, B. *Intellectual Property Law*. 2nd ed. Oxford: University Press, 2004;
4. CHRISTOU, Richard. *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003;

5. CORNISH, W., LLEWELYN, D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003;
6. HESSELINK, W. et al. *Principles of European law . [Vol. 2] Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)*. Oxford: Oxford University Press, 2006;
7. KORAH, Valentine. *Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules*. Oxford: Hart Publishing, 2006;
8. LANDES, W. M, POSNER, R. A. *The Economic structure of intellectual property law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003;
9. MEDELSON, M. et al. *Franchising Law*. 2nd ed. United Kingdom: Richmond, 2004;
10. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law A Practical Anatomy*. Oxford: University Press, 2004;
11. PHILPOTTT, Jolly. *A Handbook of Intellectual Property Management. Protecting, Developing and Exploiting your IP Assets*. London: Kogan, 2004;
12. SMITH, G. V., RUSSELL, L. P. *Intellectual Property. Valuation, Exploitation and Infringement Damages*. Chichester: Wiley John Wiley & Sons, Inc., 2006;
13. STIM, Richard. *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights*. 2nd ed. Australia: WEST Thomson Learning, 2000.

Periodika:

1. PETRAUSKAITĖ, Daina. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė. XII skyrius. Įkeitymas (4). *Justitia*, 2004, nr. 4 (52);
2. CIVILKA, M., FRANKĖ, R. Intelektinės nuosavybės vertės nustatymas. „Verslo žinios“, *Konsultacija vadovui*. 2006, nr. 8, p. 14;
3. DREYFUSS, Rochelle C. Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation. *Notre Dame Law Review*, 1990 m., nr. 6, p. 27.

Kiti informacijos šaltiniai Internetė

Rekomendacijos:

1. Guidelines Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization In the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E. Section 5: Licences. [interaktyvus]. Galutinė redakcija, 2004 m. lapkričio 25 d [žiūrėta 2006-11-27]. Priega per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelicensefinal.pdf>>;

2. Guidelines Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part E, Section 4: Transfer [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-11]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/e4.htm>>;
3. Joint Recommendation concerning Trademark Licence [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-27]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835.htm>;
4. Guide to the International Registration of Marks. Part B. Chapter II: The International Procedure paragraphs B.II.86.01-03 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf>>.

Elektroniniai dokumentai:

1. Autorių teisės ir gretutinės teisės. Licencijos [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-27] Prieiga per internetą: <http://proin.ktu.lt/~virga/mag_atmintine/3sem/lecture-9-2-lt.htm>;
2. ČEKAVIČIŪTĖ, Lina. Ar neregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? In *International Journal of Baltic Law* [interaktyvus] 2004 m. birželis, volume 1, Nr. 3. [žiūrėta 2006-07-15]. p. 31. Prieiga per internetą: <<http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=205FADED-1390-11D9-AD1B-00D009D9A146>>;
3. DREITIER, J. R., DOWNEY, B. J. Call in the Cavalry: IP Issues in Business Transactions [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-16]. In *Jones Day Commentaries*. Prieiga per internetą: <<http://library.findlaw.com/2001/Aug/1/133326.html>>;
4. Drews, David C. Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending [interaktyvus]. 2005 liepa / rugpjūtis. [Žiūrėta 2007-03-11]. In *The Secured Lender*. Prieiga per internetą: <<http://www.allbusiness.com/legal/intellectual-property/1051949-1.html>>;
5. FITTON, Lesley. Intellectual Property and Franchising, Section 1. In *Investing in South Africa* [interaktyvus]. 2006 m., liepa [žiūrėta 2007-03-08], p. 86. Prieiga per internetą: <<http://www.wwb.co.za/wwb/view/wwb/en/page166>>;
6. Frančizės ar subfrančizės sutarties sudarymo ar pakeitimo fakto įregistravimui Registro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-08]. Prieiga per internetą: <http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/duom_docs.php>;

7. INDERMANN, Jan. Brands and Branding. An Economist Book [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-10]. Prieiga per internetą: <http://www.brandchannel.com/images/papers/financial_value.pdf>.
8. LINDBERG, A., BENGTSSON, H. Database-Aided IPR Due Diligence [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-10]. Prieiga per internetą: <http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/030121/cf84430673d09c80e3c587aecec7a586/4.2%20%20ICT%20in%20Commerce%20and%20Work%20-%20Agne%20Lindberg,%20Henrik%20Bengtsson.pdf>;
9. Means of Acquiring Intangible Assets [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-16]. In *Intellectual Property As Property*. Prieiga per internetą: <<http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran03.html>>;
10. OTIENO-ODEK, James. The Role of Intellectual Property in Franchising Arrangements. In *WIPO – KEPSA Seminar on Intellectual Property and Franchising for Small and Medium Sized Enterprises* [interaktyvus]. 2006, sausis [žiūrėta 2007-03-09]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=9802>;
11. ROGERS, Mary Ellen Welch. What Secured Lenders need to know about trademarks [interaktyvus]. 2002 m. rugsėjis / spalio. [Žiūrėta 2007-03-11]. In *The Secured Lender*. Prieiga per internetą: <<http://www.allbusiness.com/buying-exiting-businesses/purchasing-a-business/1134021-1.html>>;
12. Starting a New Company: Considering Franchising as an Option. In *WIPO Magazine* [interaktyvus]. 2003 m., lapkritis – gruodis [žiūrėta 2007-03-08], p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003>;
13. Transfers of Trademarks [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-11]. Prieiga per internetą: <<http://www.ladas.com/IPProperty/IPTransfers/IPTran07.html>>;