

VILNIUS UNIVERSITY

Arūnas Želvys

PROBLEMS OF TRADEMARK LICENSING

Summary of doctoral dissertation

Social sciences, law (01 S)

Vilnius, 2011

Dissertation was prepared in 2006-2010 at the Faculty of Law, Vilnius University.

Scientific supervisor:

Prof. dr. Vytautas Mizaras (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Dissertation is defended at the Law Science Council of Vilnius University:

Chairman:

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Members:

Prof. dr. Dangutė Ambrasienė (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Doc. dr. Egidijus Baranauskas (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Doc. dr. Solveiga Cirtautienė (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Opponents:

Doc. dr. Tomas Davulis (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Doc. dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Dissertation will be defended in the public session of the Law Science Council, 21 January, 2010, 14.00, at Vilnius University Law Faculty.

Address: Saulėtekio 9, LT-10222 Vilnius, Lithuania.

The dissertation can be reviewed at the library of Vilnius University.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Arūnas Želvys

TEISIŲ Į PREKIŲ ŽENKLUS LICENCIJAVIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Daktaro disertacijos santrauka
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2011

Disertacija rengta 2006-2010 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Mokslinis vadovas:

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

Disertacija ginama Vilniaus universiteto Teisės mokslo krypties taryboje:

Pirmininkas:

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

Nariai:

Prof. dr. Dangutė Ambrasienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Doc. dr. Egidijus Baranauskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Doc. dr. Solveiga Cirtautienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

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

Oponentai:

Doc. dr. Tomas Davulis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Doc. dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Disertacija bus ginama viešame Teisės mokslo krypties tarybos posėdyje 2010 m. sausio 21 d., 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Adresas: Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius, Lietuva.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

CONTENT

| | |
|--|----|
| INTRODUCTION | 6 |
| PURPOSE, OBJECT AND TASKS OF THE WORK | 7 |
| NOVELTY, ACTUALITY AND ORIGINALITY OF THE WORK | 8 |
| METHODOLOGY AND SOURCES OF RESEARCH | 9 |
| CONCLUSIONS AND RESULTS | 10 |
| STATEMENTS OF THE DISSERTATION TO BE DEFENDED | 12 |
| PUBLICATIONS | 13 |
| PERSONAL DETAILS | 14 |
| TEISIŲ Į PREKIŲ ŽENKLUS LICENCIJAVIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI (REZIUMĖ) | 15 |

INTRODUCTION. Trademark license agreement, commonly referred as trademark license, is a commercial contract whereby trademark owner grants the right to use his trademark to other person on the conditions that both parties agree upon. Trademark license is an indispensable part of modern civil circulation relations. However, due to non comprehensive regulation in the Law on Trademarks the contract in practice is met not only in its ordinary legal form (i.e. trademark license as such), but also in various mixed legal forms corresponding to the specific commercial interests of the parties (as a part of distribution, franchise agreement, etc.).

The essential problem to be solved by this work is how to understand problematic aspects of trademark license agreement that exist throughout the existence of a contract. Those aspects arise from the *sui generis* nature of the contract whereat two different kinds of rights, namely, intellectual property and contractual rights, encounter each other. As a consequence intellectual property rights obtain new features due to their use not by their owner but by the person to whom the license was granted. That is to say, exclusivity of an intellectual property right is restricted to the trademark owner and allocated between the parties of the contract. At the same time relative contractual rights are created both for licensor and licensee. Overlapping of exclusive and contractual rights create non typical situations which are not directly regulated by intellectual property or any other civil law institute.

In a broad sense, this works tries to answer to the question why trademark license is regulated as it is now, what is a rationale of such regulation and relevance in modern legal system, what are regulation tendencies in other countries, and, most important, how to interpret trademark license provisions that are not regulated by national law and not directly dealt with court precedents and doctrine.

In a narrow sense, this work tries to answer to the number of particular questions that arise from the different phases of trademark license existence. The work examines the place of trademark license registration system in a modern legal system, peculiarities of legal status of non exclusive licensee, impact of trademark invalidation, revocation, modification, transfer or pledge to trademark license agreement itself, correlation between trademark license and other contracts, trademark license aspects in the context of competition law.

PURPOSE, OBJECT AND TASKS OF THE WORK. The aim of this work is to examine problematic aspects of trademark license agreement in the context of contract and competition law, and to offer possible solutions to them.

The object of this work is problematic aspects of interpretation of norms regulating trademark license agreement, existing during the contracting, registering, validity and termination of a trademark license. Problematic aspects are understood as occasions when legal norms regulating trademark license agreement are to be interpreted considering specifics of contract object, namely, non material object of property – right to a trademark. Problematic aspects are conditioned by two main reasons: non comprehensive regulation of trademark license agreement and *sui generis* nature of the contract.

Trademark license is regulated by only one article (Art. 44) in the Law on Trademarks of the Republic of Lithuania. Such a non comprehensive regulations requires interpreting trademark license clauses referring to general contract law provisions. Moreover, *sui generis* nature of trademark license also requires taking account to specific aspects of the agreement, related to specific object of the contract – a right to a trademark. This object, in contrary to material property objects, most often is obtained by registration, may exist only under certain conditions and has a limited validity in respect of time, territory and persons. Due to a specific nature of a right to trademark, problematic aspects are most often related to non typical situations that are not appropriate to any other civil law institute.

Problematic aspects are distinguished under the criteria selected from the methodology of relevant researches¹ and trademark licensing practice. Problematic aspects are related to registration of trademark license in a national trademark register, legal status of the parties of the contract, right to a trademark (its validity and modifications), transfer of a right, competition law, delimitation from other civil contracts and other problematic aspects.

The tasks of the work are as follows:

¹ The author has referred to a relevant draft questionnaire on certain aspects of a trademark licence agreement that was prepared within the project “IP Contract Law” at the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law.

1. To identify problematic aspects of a trademark license agreement, analyze them by using mainly systemic and comparative interpretation methods, and also to present possible solutions or recommendations.

2. Reveal concept, nature, development, types, rights and obligations of parties to a trademark license agreement.

3. Examine problematic aspects that are beyond the limits of trademark license agreement, namely, the types, origin and significance of trademark license registration systems in modern legal system.

4. Examine problematic aspects of trademark license agreement within the limits of an agreement, namely, aspects related to legal status of licensor and licensee, right to a trademark, transfer of rights and other problematic aspects.

5. Examine correlation between trademark license agreement and other contracts or civil law institutes.

6. Examine correlation between trademark license agreement and competition law.

NOVELTY, ACTUALITY AND ORIGINALITY OF THE WORK. Topic of the work was not thoroughly examined both in the works of intellectual and contract law authors. The topic as such was not fundamentally examined abroad, however, certain problems were examined in the works of N. Wilkof, V. Korah, L. Kouker, J. Adams, M. Medelsohn, J. Pratt and others. Also, the topic as such was started to examine within certain research projects². Secondary questions are analyzed in the work of A. Chavanne, J. Passa (contract law questions), R. Whish, V. Korah, F. Fine (competition law questions). There are only several sources exclusively dedicated for certain problematic aspects of trademark license agreement (N. Wilkof, separate publications of other authors). Problems of trademark license agreement were not examined by Lithuanian scientists as well; however, some questions related to this work were analyzed, for instance, the correlation between trademark license and franchise agreement³. Some

² Research project “IP Contract Law”, initiated by Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law.

³ ŠVIRINAS, Daivis. In *Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis* (moksl. Red. Dangutė Ambrasienė, Egidijus Baranauskas). Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, p. 467.

authors have examined problems of license agreements of other types of intellectual property rights⁴. Thereby the work may be treated as new and original.

The work is divided into five major chapters: the concept, nature and kinds of trademark license; problematic aspects within and beyond the limits of trademark license agreement; the correlation of trademark license agreement and other contracts; problematic aspects within the competition law. Every chapter is divided into subchapters by concrete problematic aspects or certain subjects of the topic. The main and the most important chapter is on problematic aspects within the limits of the trademark license agreement, namely, problematic aspects related to licensor, licensee, right to a trademark, transfer of rights and other relevant aspects. Following the analysis in the subchapters, generalizations or interim conclusions are made.

Since the work offers solutions to problematic aspects of trademark license agreement, the work is significantly important both for doctrine and practice. Trademark license is usually a continuous contract covering more than one country. Therefore it is important for the parties to establish what problems may exist and how they could be solved at a national level. Actuality of the work is also related to unification initiatives⁵, aforementioned scientific project for creation of a unified legal instrument for intellectual property contracts and decreasing importance of trademark license registration systems.

METHODOLOGY AND SOURCES OF RESEARCH. The analysis of the work is performed with reference to comparative, historical, systemic and teleological methods. Comparative method helps to reveal regulation of trademark license agreement in other countries, its similarities and differences with national law, impact to interpretation of norms regulating trademark license in Lithuania. Comparative method lets to better understand purpose and necessity of trademark license in modern trademark law, having in mind the fact that institute of trademark license, as it is established in the Art. 44 in the

⁴ MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė. II tomas. Justitia: Vilnius, 2009, p. 401-404. MIZARAS, Vytautas. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49-56. USONIENĖ, Juratė. Autorių teisių perdavimo ypatybės. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 167-168. TRUSKAITĖ, Juratė. Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009*

⁵ *ICC Model International Trademark Licence. Paris: International chamber of commerce, 2008.*

Law on Trademarks, was not a result of independent development of Lithuanian trademark law.

Regulation of trademark license agreement in Lithuania from the beginning of 20th century, regulation developments abroad are analyzed using historical method. This method helps to reveal direct connections between origins of trademark license, shift in understanding its role and development of civil circulation relations. The method is used to base the argument that trademark license is an independent contract.

As concerns systemic method, problematic aspects of trademark license agreement are interpreted by using principles and norms of other civil law institutes. The method helps to disclose peculiarities of applying contract law provisions to trademark license, and to delimit trademark license from other relative commercial contracts.

The work is based on laws of Lithuania and other countries, judicial precedents and decisions of certain institutions as well as doctrine of national and foreign authors. The work is mainly based on national positive law sources, namely, Civil Code and Law on Trademarks. As concerns problems of secondary importance, other legal acts are used, for instance, laws for protection of consumers rights, bankruptcy regulations, etc. The analysis is also based on laws of other countries (mostly EU) and legal instruments of European Union (Trademark Law Directive, Regulation on Community Trademark, legal sources of European Union competition law). Due to the scarce practice in the relevant field, few judicial precedents of European Union Court of Justice, national and foreign courts and decisions of European Union Commission are used in the work. As concerns problematic aspects of trademark license within the contract law, the work of N. Wilkof⁶ is used, as concerns problematic aspects of competition law –works of V. Korah⁷, F. Fine⁸ and R Whish⁹.

CONCLUSIONS AND RESULTS:

1) Trademark license registration system does not correspond to the tendencies of modern trademark law anymore. Registration system should be transformed by refusing

⁶ WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.

⁷ KORAH, Valentine. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Oxford: Hart, 2006.

⁸ FINE, L. Frank. *The EC competition law on technology licensing*. London: Sweet & Maxwell, 2006.

⁹ WHISH, Richard. *Competition Law*. Fifth edition. Oxford: University Press, 2005.

of license registration as a condition to use license against third parties, however, leaving a possibility to register license if any of the parties wish to do so.

2) Considering specifics of legal status of non exclusive licensee, possibilities to enforce rights of non exclusive licensee should be made more efficient by broadening his rights to apply to the court. Specifically, it is proposed to grant an independent right for a non exclusive licensee to apply to the court in case of trademark infringement, on the condition that the licensee informs licensor about the fact of application to the court, unless the parties agree otherwise.

3) Licensee should not be *per se* deemed acting unfairly if he takes an action to revoke a trademark that is being licensed to him because of non use or invalidate it is because of non compliance to absolute grounds.

4) Lithuanian trademark law does not directly regulate quality control of goods and services that are marked by a licensed trademark. Quality control is left for a self regulation of a trademark owner and absence of quality control has no impact to validity of a trademark or its license agreement.

5) Trademark license agreement and franchise agreement are independent contracts, however, franchise agreement which object is a right to a trademark is considered as having an element of license agreement. Regarding concrete contractual clauses, franchise agreement may be qualified as a license agreement and vice versa.

6) Open trademark license agreement, specifically, an exclusive trademark license having no clauses establishing territorial (import, export) restrictions, may not *per se* be treated as infringing competition law rules. Restrictions arising from such license are necessary for an existence of license agreement and attainment of license agreement purposes.

STATEMENTS OF THE DISSERTATION TO BE DEFENDED:

1) Trademark license registration system does not correspond to the tendencies of modern trademark law anymore. Registration system should be transformed by refusing of license registration as a condition to use license against third parties, however, leaving a possibility to register license if any of the parties wish to do so.

2) Considering specifics of legal status of non exclusive licensee, possibilities to enforce rights of non exclusive licensee should be made more efficient by broadening his rights to apply to the court. Specifically, it is proposed to grant an independent right for a non exclusive licensee to apply to the court in case of trademark infringement, on the condition that the licensee informs licensor about the fact of application to the court, unless the parties agree otherwise.

3) Licensee should not be *per se* deemed acting unfairly if he takes an action to revoke a trademark that is being license to him because of non use or invalidate it is because of non compliance to absolute grounds.

4) Open trademark license agreement, specifically, an exclusive trademark license having no clauses establishing territorial (import, export) restrictions, may not *per se* be treated as infringing competition law rules. Restrictions arising from such license are necessary for an existence of license agreement and attainment of license agreement purposes.

PUBLICATIONS

1. ŽELVYS, Arūnas. Prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarčių santykis. In *Teisė*, 2009, Nr. 73, p. 149-157.
2. ŽELVYS, Arūnas. Neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licencianto teisinės padėties ypatumai. In *Teisė*, 2009, Nr. 71, p. 163-171.
3. ŽELVYS, Arūnas. Some Aspects on the Developments and Trends of Lithuanian Trademark Law. In *Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum* Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 333-341.

PERSONAL DETAILS

A. Želvys graduated from Vilnius University Law Faculty and obtained master of law degree in 2006. The magister thesis of A. Želvys titled “Legal Protection of Computer Implemented Inventions” was selected as one of the best (third place) magister thesis in the field of commercial law at Vilnius University Law Faculty. In 2006 he published an article “Legal Protection of Computer Related Inventions: Correlation between Patent and Copyright Law” in the national legal journal *Legal Issues*.

In 2006 A. Želvys was admitted to doctoral studies at Vilnius University Law Faculty, Department of Private Law. In 2007 (September – December) he was a visiting scholar within the research project “IP Contract Law” at the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law in Munich.

Since 2006 A. Želvys is a lecturer at Vilnius University Law Faculty, Private Law Department. The main responsibilities of A. Želvys comprise conducting seminars on intellectual property law and law of obligations.

From 2006 to 2008 A. Želvys was a Chief Specialist of Law and International Affairs Division, from 2008 – Head of Law and International Affairs Division at the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania.

TEISIŲ Į PREKIŲ ŽENKLUS LICENCIJAVIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI (REZIUMĖ)

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

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

Apibrėžiant tiriamąją problemą plačiąja prasme, darbe siekiama atsakyti į klausimą, kodėl licencinė sutartis yra reguliuojama būtent taip, kaip numatyta teisės

aktuose, kokios to priežastys ir aktualumas šiuolaikinėje teisės sistemoje, kokios reguliavimo tendencijos egzistuoja kitų valstybių praktikoje, ir, svarbiausia, kaip reikėtų vertinti licencinės sutarties nuostatas, kurių nereglamentuoja Lietuvos teisės aktai ir nesprendžia teismų praktika ar doktrina.

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

Darbo tikslas ir objektas. Mokslinio darbo tikslas yra nagrinėti sutarčių ir konkurencijos teisės probleminius aspektus, susijusius prekių ženklo licencine sutartimi, bei pateikti išvadas dėl šių probleminių aspektų sprendimo.

Darbo tyrimo objektas yra prekių ženklų licencinę sutartį reguliuojančių teisės normų aiškinimo probleminiai aspektai, egzistuojantys licencinės sutarties sudarymo, registravimo, galiojimo ir jos pasibaigimo metu. *Probleminiai aspektai darbe suprantami kaip* sutartį reguliuojančių teisės normų aiškinimo atvejai, kuriems esant bendrąsias ir specialiąsias teisės normas būtina aiškinti atsižvelgiant į sutarties objekto (teisės į prekių ženklą), kaip nematerialios nuosavybės objekto, specifiką. Probleminiai aspektai yra iš esmės sąlygojami dviejų priežasčių: neišsamaus licencinės sutarties reglamentavimo ir *sui generis* sutarties pobūdžio. Neišsamus sutarties reglamentavimas, numatytas Prekių ženklų įstatymo 44 straipsnyje, reikalauja sutartį aiškinti remiantis bendrosiomis prievolių ir sutarčių teisės normomis. Tačiau *sui generis* sutarties pobūdis reikalauja atsižvelgti ir į specifinius sutarties aspektus, kylančius iš specifinio sutarties objekto, būtent, pramoninės nuosavybės objekto – teisės į prekių ženklą. Šis objektas,

priešingai nei materialios nuosavybės objektas, dažniausiai įgyjamas registracijos būdu ir tik egzistuojant specialioms sąlygoms, taip pat turi ribotą galiojimą laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Dėl šių sutarties objekto bruožų nagrinėjami probleminiai aspektai yra dažniausiai susiję su netipinėmis ir kitiems civilinės teisės institutams nebūdingomis situacijomis.

Probleminiais aspektai darbe išskiriami pagal kriterijus, atrinktus remiantis susijusių tyrimų metodika¹⁰ ir licencinių sutarčių praktikoje kylančiais klausimais: tai probleminiai aspektai, susiję su sutarties registracija prekių ženklų registre, su sutarties šalių teisiniu statusu, su teise į prekių ženklą (jos galiojimu ar modifikavimu), šios teisės perdavimu, konkurencijos teise, licencinės sutarties atribojimas nuo kitų panašių sutarčių ir bei kiti probleminiai aspektai, susiję su kitais licencinės sutarties aspektais.

Darbo mokslinis naujumas. Darbo tema atspindi sankirtą tarp sutarčių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės, kuri išsamiai iki šiol nebuvo nagrinėta nei sutarčių teisės, nei intelektinės nuosavybės teisės autorių darbuose. Darbo tema kaip tokia iš esmės nebuvo nagrinėta užsienio mokslininkų darbuose, tačiau atskiros darbo problemos nagrinėjamos, N. Wilkof, V. Korah, L. Kouker, J. Adams, M. Mendelsohn, J. Pratt darbuose, darbo tematika buvo pradėta (tačiau neužbaigta) nagrinėti mokslo institucijų inicijuotuose tyrimuose dėl intelektinės nuosavybės sutarčių teisės aspektų¹¹. Darbui reikšmingi šalutiniai analizės klausimai nagrinėjami A. Chavanne, J. Passa (sutarčių teisės klausimai) R. Whish, V. Korah, F. Fine (konkurencijos teisės klausimai) darbuose. Specifinių užsienio autorių darbų, skirtų išimtinai prekių ženklo licencinės sutarties probleminių klausimų sprendimui, nėra daug (N. Wilkof, atskiros tematikos kitų autorių publikacijos). Probleminiai licencinės sutarties aspektai taip pat nebuvo nagrinėti Lietuvos mokslininkų darbuose, tačiau kuriuose darbuose nagrinėti su darbo tematika susiję klausimai, pavyzdžiui, licencinės ir franšizės sutarties tarpusavio santykis (D.

¹⁰ Darbe remtasi probleminių aspektų identifikavimo klausimynu (viešai neskelbtas), parengtu Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de) vykdytame moksliniame tyrime "IP Contract Law".

¹¹ Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto (prieiga internete www.ip.mpg.de) vykdytas tyrimas "IP Contract Law" (tyrimo aprašymas pateikiamas http://www.ip.mpg.de/ww/en/pub/research/researchprofile/research_dep/mainfields/europaeisches_immateriale_guete_rcfm, žiūrėta 2010-01-04). Tyrimo galutinis tikslas buvo sukurti vieningą teisės instrumentą, pavyzdžiui, ES reglamentą, kuriame būtų nustatytos unifikotos intelektinės nuosavybės sutarčių normos, vieningai sprendžiančios probleminius šių sutarčių klausimus.

Švirinas)¹². Kai kurių autorių darbuose nagrinėtos kitų intelektualinės nuosavybės objektų licencinių sutarčių problemos, pavyzdžiui, autorių teisių licencinių sutarčių problematika (V. Mizaras¹³, J. Usonienė¹⁴), Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 punkto aiškinimo ypatumai (J. Truskaitė¹⁵).

Tyrimo šaltiniai. Darbe daugiausia remiamasi nacionaliniais pozityviosios teisės šaltiniais, būtent, Civiliniu kodeksu ir Prekių ženklų įstatymu, taip pat juos įgyvendinančiais teisės aktais, pavyzdžiui, Valstybinio patentų biuro priimtais teisės aktais. Nagrinėjant mažiau giningas prekių ženklų teisei problemas remiamasi kitais teisės aktais, pavyzdžiui, vartotojų teisių gynimo srities teisės aktais. Darbe taip pat remiamasi kitų valstybių prekių ženklų įstatymais ar ES teisės instrumentais (Prekių ženklų direktyva arba Bendrijos prekių ženklų reglamentu, konkurencijos teisės srities ES teisės aktais) tiek, kiek tai aktualu aiškinant konkrečias problemines situacijas.

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

Nagrinėjant sutarčių teisės klausimus, daugiausia remiamasi N. Wilkof darbu, kuriame prekių ženklo licencinė sutartis nagrinėjama taikant platesnį požiūrį, nesigilinant į labiau kazuistinio pobūdžio tipines problemines situacijas. Nagrinėjant konkurencijos teisės klausimus, daugiausia remiamasi V. Korah, F. Fine ir R. Whish darbais, kuriuose prekių ženklo licencinė sutartis specialiai nenagrinėjama, tačiau aptariama analizuojant atskirus konkurencijos teisės institutus.

Tyrimo metodai. Darbe remiamasi lyginamuoju, istoriniu, sisteminiu ir teleologiniu teisės aiškinimo būdais. *Lyginamojo* metodo pagalba atskleidžiamas prekių ženklų

¹² ŠVIRINAS, Daivis. In *Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis* (moksl. Red. Dangutė Ambrasienė, Egidijus Baranauskas). Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, p. 467.

¹³ MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė. II tomas*. Justitia: Vilnius, 2009, p. 401-404. Taip pat MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai*. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49-56.

¹⁴ USONIENĖ, Juratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 167-168.

¹⁵ TRUSKAITĖ, Jūratė. *Komerčių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2009.

licencinių sutarčių reguliavimas kitose valstybėse, šio reguliavimo panašumai ir skirtumai su Lietuvos teise, bei įtaka Prekių ženklų įstatymo nustatyto licencinės sutarties reguliavimo aiškinimui. Lyginamojo metodo taikymas leidžia geriau suprasti prekių ženklo licencinės sutarties paskirtį ir reikalingumą šiuolaikinėje prekių ženklų teisėje, ypač atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklų licencinės sutarties institutas nėra savarankiškos Lietuvos teisės raidos rezultatas. *Istorinio* metodo pagalba apžvelgiamas licencinės sutarties reguliavimas Lietuvoje nuo XX a. pradžios, ypač tarpukario Lietuvos laikotarpiu, taip pat reguliavimo istoriniai aspektai užsienio valstybėse. Istorinis metodas leidžia atskleisti tiesiogines sąsajas tarp prekių ženklo licencinės sutarties atsiradimo, jos vaidmens suvokimo kaitos bei civilinės apyvartos vystymosi, taip pat pagrįsti licencinės sutarties, kaip specifinės sutarties, savarankiškumą. Taikant *sisteminį* teisės aiškinimo būdą licencinės sutarties probleminiai aspektai aiškinami taikant ne tik intelektinės nuosavybės, bet ir kitų civilinės teisės institutų principus ir normas. Šio metodo pagalba atskleidžiami bendrųjų sutarčių teisės normų taikymo ypatumai prekių ženklo licencinei sutarčiai, bei sutartis atribojama nuo kitų giminingų komercinių sutarčių.

Ginamieji teiginiai:

1) Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistema neatitinka šiuolaikinės prekių ženklų teisės tendencijų, todėl turėtų būti tobulinama atsisakant sutarčių registracijos kaip sąlygos licencinę sutartį panaudoti prieš trečiuosius asmenis, tačiau paliekant galimybę registruoti sutartį vienos iš susitariančiųjų šalių valia.

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

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

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

Išvados:

1) Prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistema neatitinka šiuolaikinės prekių ženklų teisės tendencijų, todėl turėtų būti tobulinama atsisakant sutarčių registracijos kaip sąlygos licencinę sutartį panaudoti prieš trečiuosius asmenis, tačiau paliekant galimybę registruoti sutartį vienos iš susitariančiųjų šalių valia.

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

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

4) Licenciaro atliekamo licencijuojamų prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolės klausimo Lietuvos prekių ženklų teisės normos tiesiogiai nereguliuoja. Kokybės kontrolė yra palikta prekių ženklų savininko savireguliacijai ir kontrolės nenumatymas licencinėje sutartyje savaime neturi įtakos prekių ženklų ar licencinės sutarties galiojimui.

5) Prekių ženklų licencinė sutartis ir franšizės sutartis yra savarankiškos sutartys, tačiau franšizės sutartis, kurios objektas yra teisė į prekių ženklą, turi licencinės sutarties elementą. Atsižvelgiant į konkrečias sutarties sąlygas, franšizės sutartis gali būti kvalifikuota kaip licencinė sutartis ir atvirkščiai.

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