

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  
Privatinės teisės katedra**

Rūtos Jocytės  
V kurso, komercinės teisės  
studijų šakos studentės

**Magistro darbas**

**Licencinių sutarčių pasibaigimo aspektai: išimtinių intelektinės nuosavybės teisių  
pripažinimo negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimo atvejai**  
*Aspects of license agreement termination: in cases of revocation and invalidity of  
exclusive intellectual property rights*

Vadovas: Asist. dr. Arūnas Želvys  
Recenzentė: Lekt. Kristina Janušauskaitė

Vilnius, 2011

## **Turinys**

Įvadas .....	3
I. Licencinė sutartis .....	6
1.1. Licencinės sutarties samprata .....	6
1.2. Pagrindiniai licencinių sutarčių bruožai ir rūšys .....	7
1.3. Licencinės sutarties objektas .....	12
1.4. Licencinės sutarties esminė sąlyga ir pagrindinės šalių pareigos .....	13
1.5. Licencinės sutarties objekto išnykimas .....	14
II. Licencijuojamų išimtinių teisių pripažinimas negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimas. .....	15
2.1. Apsaugos panaikinimas.....	15
A. Apsaugos atsisakymo ir metinio mokesčio nemokėjimo už intelektinės nuosavybės objekto apsaugą atvejai.....	15
B. Kiti apsaugos panaikinimo atvejai .....	18
2.2. Pripažinimo negaliojančiu atvejai .....	21
A. Patento pripažinimas negaliojančiu.....	21
B. Prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu .....	23
2.3. Išvados dėl licencinės sutarties šalių padėties išimtinių teisių apsaugos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiomis atvejais .....	27
2.4. Licencianto teisė ginčyti licencijuojamo objekto galiojimą.....	28
III. Klausimai susiję su licencinės sutarties pasibaigimu.....	33
3.1. Prievolės įvykdymo negalimumas .....	33
3.2. Klausimai susiję su restitucija .....	38
3.3. Kiti svarbūs aspektai .....	41
IV. Autorinės licencinės sutarties likimas nuginkijus autorystę .....	44
4.1. Autorystės prezumpcija ir jos nuginkijimas .....	44
4.2. Licencinės sutarties statusas nuginkijus autorystę .....	47
Išvados .....	50
Literatūros sąrašas.....	51
Santrauka.....	58
Summary.....	59

## **Įvadas**

Intelektinės nuosavybės teisės saugomų objektų ekonominis potencialas realizuojamas panaudojant šių objektų savininko teises. Intelektinės nuosavybės teisės paprastai laikomos monopolinėmis jų turėtojo atžvilgiu, nes jis gali ne tik pats jomis naudotis, bet ir drausti tą daryti kitiems. Taip pat teisių turėtojas gali jas ne tik visiškai perduoti, bet ir suteikti teisę jomis naudotis. Intelektinės nuosavybės teisių suteikimas naudotis vadinamas licencijavimu, o iš to kylantis susitarimas – licencine sutartimi.

**Temos aktualumas.** Licencinė sutartis yra viena pagrindinių priemonių, verslo praktikoje leidžianti komercializuoti turimas išimtinės intelektinės nuosavybės teises, tačiau pastebimas itin neišsamus tokių sutarčių reglamentavimas, aktualios teismų praktikos trūkumas ir nepakankamas dėmesys tiek užsienio, tiek ir nacionalinėje doktrinoje. Vertinant šios sutarties pasibaigimą dėl išimtinių teisių pripažinimo negaliojančiomis ar apsaugos panaikinimo, užsienio doktrinoje pats sutarties pasibaigimas praktiškai neanalizuojamas ir susijusiais klausimais pasisakoma gana fragmentiškai. Lietuvoje šia tema taip pat ilgai nebuvo kalbėta, tačiau naujausiuose mokslo darbuose jau atkreipiamas dėmesys (nors kol kas šia tema pradėta kalbėti tik prekių ženklų licencijavimo kontekste). Pagrindinė problematika šios temos aspektu pasireiškia tuo, kad nesant aiškaus reglamentavimo yra neaišku kaip turi būti vertinami sutarties pasibaigimo probleminiai aspektai, kylantys tiek dėl pačios sutarties ir jos objekto specifinio pobūdžio, tiek dėl netipinių sutarties pasibaigimo atvejų, kurie atsiranda tarpusavyje sąveikaujant sutarčių ir intelektinės nuosavybės teisėms (pavyzdžiui, yra neaišku kaip baigiasi sutartis – automatiškai, ar turi būti nutraukiama; kokios yra restitucijos taikymo galimybės; ar išimtinių teisių negaliojimas *ex nunc* daro negaliojančia licencinę sutartį *ab initio*; ar pats licenciatas, būdamas sutarties šalimi, gali ginčyti jos objekto galiojimą ir kt.). Paminėtina, kad teismų praktikos Lietuvoje susijusiais klausimais kol kas nėra.

**Darbo tikslai.** Šio darbo tikslai - sistemiškai išanalizuoti licencinių sutarčių pasibaigimo atvejus pripažinus išimtinės intelektinės nuosavybės teises negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimo atvejais. Įvertinant kaip pasireiškia šių situacijų įtaka sutarties šalių statusui ir sutarties galiojimui, taip pat atsižvelgiant į kitų šalių praktiką ir doktrinas, surasti ir įvertinti galimus problemų sprendimo būdus ir restitucijos taikymo galimybes. Taip pat darbe siekiama plačiau išnagrinėti licenciato teisę ginčyti licencijuojamų išimtinių teisių galiojimą.

Palyginimui įvertinti ir specifinį, ne pramonių nuosavybės teisių licenciovimo atvejį – autorinės licencinės sutarties pasibaigimą nuginčijus autorystę.

**Darbo objektas.** Išimtinių intelektinės nuosavybės teisių pripažinimas negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimas gali būti taikomas visų pramoninės nuosavybės teisių atžvilgiu, tačiau pateikiant analizę šiame darbe problematika nagrinėjama tik patento ir prekių ženklo licenciovimo kontekste, taip pat atskirai aptariamas su autorystės nuginčijimu susijęs licencinės sutarties pasibaigimas. Darbe pateikiama išsami galimų situacijų analizė, leidžianti atskleisti sutarties šalių įtaką jos objekto išnykimui ir padedanti spręsti nagrinėjamus probleminius aspektus. Kadangi licencinės sutarties objektas gali išnykti ir licenciovato iniciatyva, atsižvelgiant į bendrosios teisės tradicijos doktrinas ir kitų šalių praktiką, nagrinėjama ir licenciovato teisė ginčyti licenciovuojamų išimtinių teisių galiojimą, taip pat aptariamos ir tokius veiksmus draudžiančios sutarties sąlygos. Nemenkas dėmesys nagrinėjamos temos kontekste skiriamas prievolės įvykdymo neįmanomumo analizei, kuri leidžia įvertinti aptartų atvejų įtaką sutarties negaliojimui ir sutarties šalių interesų atžvilgiu. Šis klausimas ypač aktualus siekiant įvertinti specifinį atvejį – sutarties pasibaigimą nesant šalių kaltės dėl sutarties objekto išnykimo. Kadangi išimtinių intelektinės nuosavybės teisių pripažinimas negaliojančiomis turi *ex nunc* poveikį, įvertinama ir galima įtaka retrospektyviam sutarties negaliojimui bei restitucijos taikymo galimybės. Atsižvelgiant į užsienio teismų suformuotą praktiką, aptariama licenciovato teisė sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą sprendžiant klausimą dėl išimtinių teisių galiojimo, o įvertinus menką licenciovinių sutarčių reglamentavimą nagrinėjama, kaip sutartinių sąlygų pagalba būtų galima reguliuoti šalių tarpusavio santykius tarp jų paskirstant riziką, susijusią su licenciovuojamo objekto galiojimu. Kadangi turtinių autorių teisių atžvilgiu taip pat galimas tiek licenciovimas, tiek išimtinių teisių praradimas, palyginimui aptariamas specifinis atvejis susijęs su autorystės nuginčijimu.

**Tyrimo metodai.** Temai nagrinėti pasitelkiamas sisteminės analizės, teleologinis, lyginamasis ir loginis tyrimo metodai. Sisteminės analizės metodas naudotas siekiant surasti sąlyčio taškus tarp išimtinių teisių galiojimo ir šalių sutartinių pareigų vykdymo, turint tikslą pateikti išsamią galimų situacijų analizę. Taip pat šis metodas naudotas ieškant tinkamų civilinės teisės nuostatų ir principų, naudojamų interpretuojant su darbo tema susijusias problemas ir siekiant atskleisti galimus jų sprendimo būdus. Teleologinis metodas naudojamas atskleidžiant darbe aptariamų kitų šalių doktrinų ar tam tikrų institutų tikslus,

susiklosčiusios kryptingos teismų praktikos priežastis. Nemažiau svarbus ir lyginamasis metodas, kurio pagalba atskleidžiami esamų teisinių instrumentų trūkumai, įvertinamas pateiktų sprendimo būdų tinkamumas aptariamais probleminiais aspektais. Taip pat šio metodo pagalba, vertinant su licencinės sutarties objekto išnykimu susijusias priežastis ir sutarties pasibaigimą, atskleidžiami skirtumai tarp pramoninės nuosavybės objektų ir autorių teisių licencijavimo atvejų. Loginio metodo pagalba apibendrinamos aptartos pozicijos, daromos išvados, pagrindžiamos išsakytos autorės pozicijos.

**Naudojami šaltiniai.** Nesant nacionalinės teismų praktikos ir atsižvelgiant į tai, kad nacionalinėje doktrinoje nėra plačiai nagrinėjami aspektai, susijusiję su šio darbo problematika, analizuojant pasirinktą temą daugiausia remiamasi užsienio specialiaja literatūra ir teismų praktikoje susiformavusiomis tendencijomis. Darbo tema nebuvo niekur doktrinoje nagrinėta išsamiai, tačiau atskirus jos aspektus nagrinėja tokie teoretikai kaip: J.Dratler, C.Collins, E. Friedman, G. Henn, D. Karshtedt, susijusiais sutarčių teisės klausimais – C.Brunner, O.Lando, J.O'Connor ir kt. Iš Lietuvos autorių paminėtini bene vienintelio Arūno Želvio darbai, kuriuose plačiau nagrinėjami licencijavimo klausimai. Darbe nemažai klausimų analizuota atsižvelgiant į bendrosios teisės tradicijos šalių praktiką ir doktrinas. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad šiose šalyse yra daugiausiai kalbama darbo temai aktualiais klausimais, o jų praktikoje susiklostę doktrinos savo patirtimi yra naudingas pavyzdys sprendžiant probleminius klausimus esant neišsamiam su darbo tema susijusių santykių reglamentavimui ir trūkstant tiek nacionalinės, tiek kitų civilinės teisės šalių teismų praktikos.

**Darbo originalumas.** Lietuvoje kol kas tik vieninteliame darbe<sup>1</sup> pradėta nagrinėti su šio darbo tema susijusius probleminius klausimus, tačiau tik prekių ženklų licencijavimo aspektu ir tam tikrais aspektais pasisakant tik fragmentiškai. Šio darbo originalumą lemia tai, kad su tema susiję klausimai nagrinėjami plačiau ir išsamiau (pvz.: daugiau dėmesio skiriama patentų licencijavimui), pateikiama susiteminta galimų atvejų analizė, išsamiau nagrinėjami tiek licencijavimo teisės ginčyti licencijuojamų išimtinių teisių galiojimą, tiek restitucijos klausimai, pateikiamos ne tik interpretacijos, bet daugiau dėmesio skiriama ir praktinių pavyzdžių analizei.

---

<sup>1</sup> ŽELVYS, Arūnas. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*: daktaro disertacija. Vilnius, 2011

## I. Licencinė sutartis.

### 1.1. Licencinės sutarties samprata

Išimtinės intelektinės nuosavybės teisės yra turtas, kuris gali būti sutarčių objektu, o licencijavimas yra viena veiksmingiausių priemonių didinant šio turto vertę.<sup>2</sup> Licencijavimo procesas skirstomas į kelis etapus: saugotinos teisės įtvirtinimą (apsaugos suteikimą) ir licencinių sutarčių sudarinėjimą su kitais subjektais, jose numatant sąlygas, kurių pagrindu suteikiama teisė naudoti saugomas išimtinės teises.<sup>3</sup> Žodis licencija kildinamas iš lotyniško termino “licentia” reiškiančio leidimą ar laisvę. Licencija teoretiškai aiškinama kaip licenciaro teisės kelti ieškinį atsisakymas dėl licenciatų veiksmų, kurie, nesant licencinės sutarties, būtų pagrindu ginčui teisme<sup>4</sup>. Pažymėtina, kad tokia licencinė sutartis atskirai nėra reglamentuota ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau - CK) neaptariama. Licencinės sutarties ypatumai gana tiksliai atskleidžiami EB teisės doktrinoje, kuri licencinę sutartį apibrėžia kaip sutartį, kuria intelektinės nuosavybės teisių turėtojas leidžia kitai šaliai, t.y. licencijavimui, pagal tam tikrus laiko, erdvės ir sutartyje įtvirtintus apribojimus atlikti įvairius veiksmus, kurie patenka į teisinį ar faktinį monopolinių teisių turinį.<sup>5</sup> Lietuvos įstatymuose, skirtuose pramoninės nuosavybės teisių apsaugai, licencinės sutartys neapibrėžiamos ir apsiribojama tik nuostata, jog licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė, (išskyrus Patentų įstatymą (toliau – PĮ), kuriame licencinė sutartis apibrėžiama kaip susitarimas, kuriuo licenciaras duoda licenciatui sutikimą atlikti patento savininko teisių turinį atitinkančius veiksmus vardijamus įstatymo 26 straipsnyje (PĮ 32 straipsnio 1 dalis)). Tačiau naujame Patentų įstatymo pakeitimo įstatyme<sup>6</sup> tokio apibrėžimo atsisakoma, o vietoj jo pateikiama aiškesnė ir konkretesnė patento licencijos definicija: “*licenciaro – pareiškėjo arba patento savininko – leidimas kitam asmeniui – licenciatui naudoti išradimą, kuris yra*

---

<sup>2</sup> *Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements*. A Training Manual. World Intellectual Property Organization. P-13. [Žiūrėta 2010 12 28]. Prieiga per internetą: <[www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology\\_licensing.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf)>

<sup>3</sup> GOLDSCHIEDER, Robert. *Licensing Best Practices: The Lesi Guide to Strategic Issues ant Contemporary Realities*. New York: John Wiley & Sons, 2002. P-161.

<sup>4</sup> MEHLWAL G. *Intellectual Property Licensing: Discovering its Facets*. Journal of Intellectual Property Rights, Vol 10, 2005 May. P-214. [Žiūrėta 2010-12-12]. Prieiga per: <[http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010\(3\)%20214-220.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010(3)%20214-220.pdf)>

<sup>5</sup> Civilka M. *Skaitmeninių produktų teisinis statusas*. Skaitmeniniai produktai: prekės ar paslaugos? P-4. [interaktyvus] Prieiga per: <<http://www.itc.tf.vu.lt/mokslas/skaitmeniniai.pdf>>

<sup>6</sup> Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymas (priimtas 2010 m. gruodžio 23 d., Nr. XI-1261) (Valstybės žinios, 2011-01-10, Nr. 4-127).

*paskelbtos patento paraiškos arba išduoto patento objektas, licencinėje sutartyje nurodytomis sąlygomis*”(2 straipsnio 14 dalis). Manytina, kad tokia situacija nulemta to, kad pati licencinės sutarties teisinė prigimtis nėra aiški, o ir pati sutartis turi nemažai kitokių sutarčių elementų (pvz.: pardavimo, nuomos ar panaudos). Neišsamus licencinių sutarčių reglamentavimas nėra būdingas tik Lietuvai. Tai globalus reiškinys, o doktrinoje vyrauja pozicija, kad tasyklės reglamentuojančios licencinės sutarties sudarymą, vykdymą ir pasibaigimą yra bendrosios sutarčių teisės reglamentavimo objektas.<sup>7</sup>

## 1.2. Pagrindiniai licencinių sutarčių bruožai ir rūšys

Paprastai laikoma, kad tokia sutartis yra konsensualinė ir sutarties šalims galioja nuo jos sudarymo, o tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į registrą dienos (pvz.: Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 44 straipsnio 5 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad patentų licencijavimo atveju pagal dabartinį reglamentavimą tokia sutartis laikoma įsigaliojusia nuo įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą datos (PĮ 34str. 3d.)(toks reglamentavimas keisis, nes 2010 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Patentų įstatymo pakeitimo įstatymą,<sup>8</sup> kurio 45 straipsnio 5 dalyje licencinės sutarties registracija siejama tik su jos įsigaliojimu trečiųjų šalių atžvilgiu). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar 2004 m. gegužės 5d. nutartimi byloje *Rusijos Mokslų akademijos Centras „Bioinžinerija“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras* PĮ 34 str. 3d. nuostatą aiškino sistemiškai su CK 1.75 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, kad šalims sandoris galioja, nors ir nėra privalomai įregistruotas, o registracija sietina tik su sutarties panaudojimu prieš trečiuosius asmenis<sup>9</sup>. Registruojamose licencinėse sutartyse turi būti nurodytos būtinosios sąlygos, kurios paprastai apima: sutarties šalių įvardijimą, objekto identifikaciją, į kurią suteikiamos naudojimosi teisės (pvz.: nurodant dizaino registracijos numerį<sup>10</sup>), ir suteikiamų teisių apimtį, nurodant sutarties rūšį (išimtinė ar neišimtinė licencija), galiojimo terminą ir teritoriją (pvz.: DĮ 41str. 3d.). Praktikoje dažniausiai licencinė

<sup>7</sup>COLLINS C.R., Francis H.W, *Cases and Materials on Patent Law: including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks*. 5<sup>th</sup> ed. USA: West Group, 2002. P. 775.

<sup>8</sup> Priimtas Patentų įstatymo pakeitimo įstatymas neįsigalios, kol nebus ratifikuota Patentų teisės sutartis (Patentų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 2 d.). Patentų teisės sutarties ratifikavimo dokumentai šiuo metu yra pateikti Seimui (ratifikavimo įstatymo projektas Nr. XP-3333(2))

<sup>9</sup> Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004m. gegužės 5d. nutartis c.b. *Rusijos Mokslų akademijos Centras „Bioinžinerija“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras* Nr. 3K-3-287, kat. 79.

<sup>10</sup> Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas (su pakeitimais ir papildymais), (Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980), 41str. 3d.3p.

sutartis yra atlygintinė, o atsiskaitymai numatomi kaip fiksuota suma arba periodiniai mokėjimai: pavyzdžiui, patentų licencijavimo atveju periodiniai mokėjimai gali būti nustatomi kaip fiksuoti arba diferencijuojami priklausomai nuo įvairių verslo elementų – pagamintos produkcijos, pardavimų kiekio ir pan.<sup>11</sup>

Bene pagrindinis licencinės sutartis charakterizuojantis bruožas yra jų objekto specifiška, kuri pasireiškia keliais aspektais: pirma, tokia sutartimi suteikiamos teisės, pavyzdžiui, žymėti prekes ar paslaugas saugomu prekės ženklu (PŽĮ 44 str. 1 d.), naudoti dizainą (Dizaino įstatymo 41 str. 1 d.), naudoti išradimą (Patentų įstatymo pakeitimo įstatymo 45 str. 1 d.), antra, teisės ne perduodamos, o suteikiamos. Kitaip tariant, duodamas leidimas jomis naudotis. Pažymėtina, kad tiek doktrinoje, tiek teisiniame reglamentavime bendruoju požiūriu išskiriami keli intelektinės nuosavybės teisių perdavimo būdai – licencijavimo (suteikimo) ir jų perdavimo sutarčių (ang. *assignment*) pagrindu.<sup>12</sup>

Kalbant apie licencijas autorių teisės kontekste verta paminėti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 38 straipsnio 1 dalimi, autorių turtinės teisės taip pat gali būti perduodamos sutartimi, o tokios sutartys vadinamos autorinėmis (ATGTĮ 39 str.). Išskiriamos kelios autorinių sutarčių rūšys: turtinių teisių į sukurtą kūrinį perdavimo sutartis, kūrinio užsakymo ir teisių į būsimą kūrinį perdavimo sutartis ir licencinė sutartis, kuria suteikiama teisė atgaminti, versti, perdirbti, platinti, viešai atlikti, transliuoti ar kitaip panaudoti sukurtą ir paskelbtą kūrinį.<sup>13</sup> Taigi, licencinė sutartis yra ir viena iš autorinių sutarčių rūšių.

Dar vienas specifinis licencinių sutarčių bruožas yra jų formos ir rūšių gausa. Pagrindinis diferencijavimas pasireiškia tuo, kad licenciaras (licencijos davėjas) gali suteikti išimtinę arba neišimtinę licenciją. Dabartiniame reglamentavime apsiribojama nuostatomis, kad licencinė sutartis gali būti išimtinė arba neišimtinė, plačiau neaiškinant šių sąvokų reikšmės. Pažymėtina, kad tik ATGTĮ pateikiami aiškūs šių sąvokų apibrėžimai: neišimtinė licencija licenciaras suteikia licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką pasilikdamas teisę suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir pats naudoti licencijos dalyką. Išimtinė licencija – tokia licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką,

---

<sup>11</sup> ALCES A. Peter, See F. Harold, *The Commercial Law of Intellectual Property*. New York: Aspen Publishers, 1994. P.72.

<sup>12</sup> STIM, Richard. *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights*. 2nd ed. USA: West Legal Studies, 2001. P.378

<sup>13</sup> Vileita A. *Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras*. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius. 2000. P-102.



netenka teisės suteikti tokias pačias licencijas kitiems asmenims ir neturi teisės pats naudoti licencijos dalyką licenciatui perduotų teisių dalyje (ATGTĮ 2 straipsnio 21 dalis). Didesnio teisinio aiškumo poreikis<sup>14</sup> lėmė tai, kad šias sąvokas numatyta apibrėžti ir Patentų įstatymo pakeitimo įstatyme (2str. 5d., 9d.)(toliau – PĮ pakeitimo įstatymas). Doktrinoje akcentuojami pagrindiniai išimtinės licencijos bruožai pasireiškia tuo, kad: pirma, iš intelektinės nuosavybės apsaugos objekto naudojimo gali būti pašalinami ne tik visi kiti asmenys, bet ir pats licenciaras; antra, kad licenciatui gali būti suteikiamos tokios pat teisės kaip ir licenciarui.<sup>15</sup> Pažymėtina, kad susijusiuose įstatymuose teisė kreiptis į teismą ginant suteiktas teises garantuojama tik išimtinės licencijos licenciatam (tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kartais šios teisės įgyvendinimas skiriasi – pvz.: Bendrijos prekių ženklo licencijavimo atveju numatyta, kad išimtinės licencijos licenciatas teisminį procesą gali pradėti, tik jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių pažeidimo<sup>16</sup>). Neišimtinės licencijos išskiriamos į paprastąsias (angl. *simple*) ir vienasmenes (angl. *sole*). Paprastajai neišimtinėi licencijai būdinga tai, kad licenciaras turi teisę naudoti intelektinės nuosavybės objektą pats arba suteikti licencijas ir kitiems asmenims, o vienasmenėms – kai naudojimosi teisė suteikiama tik vienam licenciatui, tačiau ją pasilieka ir pats licenciaras.<sup>17</sup> Skirtinga suteikiamų teisių apimtis praktikoje lemia tai, kad išimtinėi licencijai paprastai taikomi didesni atlygio už suteiktas teises (angl. *royalty*) tarifai.<sup>18</sup> Pažymėtina, kad ATGTĮ įtvirtina neišimtinės licencijos prezumpciją, nes licencija laikoma išimtinė tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai nurodyta sutartyje (39 str. 2d.). Doktrinoje laikoma, kad ir pramoninės intelektinės nuosavybės srityje ji galioja<sup>19</sup>, nors susiję įstatymai Lietuvoje šios taisyklės tiesiogiai neįtvirtina. Pažymėtina, kad registruojant licencinę sutartį paprastai reikalaujama nurodyti ir jos rūšį, t.y. išimtinė ar neišimtinė licencija suteikiama (pvz.: PŽĮ 44 str. 3d. 4p. reikalauja licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente, kuris pateikiamas Valstybiniam patentų biurui kartu su prašymu registruoti sutartį, nurodyti licencijos rūšį). Kadangi Lietuva priklauso grupei valstybių, kurių licencinių sutarčių

---

<sup>14</sup> ŽELVYS, Arūnas. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*: daktaro disertacija. Vilnius, 2011, psl.52.

<sup>15</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2004. P.950-951

<sup>16</sup> 2009 vasario 26d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija)(OL L 78,2009 03 24),p.7.

<sup>17</sup> *Cit. Op.*14. p.51

<sup>18</sup> GORDON V. Smith, Russell L.Parr. *Intellectual Property: valuation, explotation and infringement damages*. New Jersey: John Wiley&Sons, 2005. P.649

<sup>19</sup> *Cit. op.* 17.

registravimo sistemoms būdinga tai, kad licencijų registravimas nėra privalomas, tačiau neregistruota sutartis tretiesiems asmenims negalioja, manoma, kad licencinės sutarties šalys, ypač išimtinės licencijos atveju, būtų suinteresuotos registruoti sutartį, nes taip išviešinamas ne tik licencijos išimtinumas, bet ir įgyjama garantija, kad išimtiniam licenciatui kreipiantis į teismą, šis bus laikomas tinkamu ieškovu trečiųjų šalių, pažeidžiančių jam suteiktas intelektualinės nuosavybės teises, atžvilgiu.<sup>20</sup>

Kalbant autorių teisės kontekste, nepaisant to, kad licencine sutartimi teisės suteikiamos naudotis, o ne perduodamos kito asmens nuosavybėn, doktrinoje manoma, kad sutarties dėl teisių perdavimo ir licencinės sutarties, kuria suteikta išimtinė teisė naudotis kūrinium, atribojimas yra gana problemiškas, nes tiek sutarties sąlygos, tiek sutarties šalių teisės ir pareigos reglamentuojamos tomis pačiomis įstatymo normomis, o įgytų pagal sutartį teisių apimtis nesiskiria – pagal abi sutartis įgyjama išimtinė teisė naudotis kūrinium sutartyje nustatytais būdais. Autoriaus teisių grįžimas autoriui pasibaigus sutarties terminui ar sutartį nutraukus, galimas ir teises perdavus, ir teises suteikus. Nesiskiria ir autorių teisių, įgytų pagal šias sutartis gynimas - ir teisių perėmėjas, ir licenciatas, turintis išimtinę licenciją, gali naudotis įstatyme numatytais absoliučiais teisių gynimo būdais. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmuo, pagal sutartį įgijęs neišimtinę licenciją, nėra autorių teisių subjektas (ATGTĮ 2 straipsnio 5 dalis), dėl to skirtingas pagal sutartį įgytų teisių gynimas: neišimtinę licenciją turintis asmuo negali naudotis absoliutiniais autorių teisių gynimo būdais.<sup>21</sup>

Paminėtina tai, kad autorinės licencinės sutartys dažniausiai sudaromos dėl kolektyvinio administravimo asociacijų administruojamų išimtinių turtinių teisių naudojimo su naudotojais (čia galioja bendra taisyklė, kad kiekvienas naudotojas, norėdamas naudoti autorių teisės saugomą kūrinį ar kitą objektą pagal įstatymą, prieš naudojimą turi pasirūpinti licencija ir dėl jos kreiptis į atitinkamą kolektyvinio administravimo asociaciją)<sup>22</sup>. Tokios sutartys sudaromos prisijungimo būdu.<sup>23</sup> Be individualių licencinių sutarčių, kurios sudaromos dėl konkrečių kūrinų ar gretutinių teisių objektų naudojimo, praktikoje ir doktrinoje pripažįstamos vadinamosios visa apimančios licencijos (*angl. Blanket licences*), pagal kurias tam tikros naudojimosi teisės suteikiamos į visą kolektyvinio administravimo

---

<sup>20</sup> *Cit. Op.14.p.72.*

<sup>21</sup> USONIENĖ, Jūratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*: monografija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008. p.167.

<sup>22</sup> Mizaras V. *Autorių teisė*: monografija. Antras tomas. Vilnius: Justitia, 2009. p.213.

<sup>23</sup> USONIENĖ, Jūratė. *Autorių teisės civilinėje apyvartoje*. Daktaro disertacija. Lietuvos teisės universitetas. Vilnius, 2004. p.63.

asociacijos administruojamų teisių repertuarą. Tokios licencijos būdingos viešo atlikimo ar paskelbimo bet koku būdu atvejais.<sup>24</sup> Taip pat svarbu paminėti, kad ATGTĮ 67 straipsnio 1 dalis įtvirtina taisyklę, kad kolektyvinio administravimo asociacijos gali suteikti tik neišimtinės licencijas. Žvelgiant tarptautiniu mastu, išskiriama dar viena licencinių sutarčių rūšis - *one stop shops* licencijos, kurios, manoma, turėtų leisti racionaliau įgyti naudoti suteikiamas išimtinės teises, nes laikoma, kad pasižymi teritorialumo principo švelninimu, kadangi tokia licencija išduodama vienoje kolektyvinio administravimo asociacijoje, tačiau galioja ne vienos valstybės teritorijoje.<sup>25</sup> Dar vienas plačiai naudojamas licencinės sutarties būdų – paketo licencija. Pagal tokią licencinę sutartį įgyjama teisė pasinaudoti materialioje laikmenoje užfiksuota kompiuterio programa ar duomenų baze (ATGTĮ 42 str. 2 d.).

Licencijos taip pat skirstomos į savanoriškas ir priverstines (pastarosios numatytos siekiant apriboti piktnaudžiavimą išradimais ir gali būti suteikiamos kiekvienam pageidaujančiam, jeigu patentuotas objektas tam tikrą laiką nepradedamas naudoti ir neperdavus šios teisės kitam).<sup>26</sup> Priverstinės licencijos yra patentų ir augalų veislių licencijavimui būdingiausia sistema. Paminėtina, kad Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* - TRIPS sutarties) 21 straipsnis tiesiogiai draudžia priverstinai licencijuoti prekių ženklus.<sup>27</sup> Paprastai priverstinis licencijavimas siejamas su tam tikrais tikslais – vengiant piktnaudžiavimo patentais (kai jų naudojimas pažeidžia konkurenciją, jie nenaudojami ar naudojami nepakankamai), siejant su visuomenės poreikiais (šalies saugumui, maitinimui, sveikatos apsaugai, gyvybiškai svarbių šalies ūkio sektorių vystymui ir pan.), taip pat ir tais atvejais, kai patentai vienas su kitu susiję. Pažymėtina, kad priverstinio licencijavimo atvejais suteikiamos tik neišimtinės licencijos ir neleidžiama sublicencijuoti.<sup>28</sup> Kita, taip pat tik patentų licencijavimui būdinga licencinių sutarčių rūšis yra viešoji licencija, kuria valstybė skatina platesnį išradimų naudojimą. Viešajai licencinei sutarčiai būdinga tai, kad yra viešai paskelbiama, jog patento savininkas sutinka leisti bet kuriam besikreipiančiam asmeniui naudotis išradimu už tam tikrą atlyginimą. Šiai licencinių

---

<sup>24</sup> *Cit.op.22.* p.214.

<sup>25</sup> *Ibid.* p.227.

<sup>26</sup> ŽILINKSAS V., KASPERAVIČIUS P., KIŠKIS M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Vadovėlis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. p.456

<sup>27</sup> Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo) (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620).

<sup>28</sup> BIRŠTONAS R., et.al., Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras, 2010. p.440.

sutarčių rūšiai taip pat taikoma neišimtinumo taisyklė, o metų mokestis už patento galiojimą mažinamas 50 procentų.<sup>29</sup>

### 1.3. Licencinės sutarties objektas

Kadangi išimtinės intelektinės nuosavybės teisės yra viena iš turto sąvokos sudedamųjų dalių, jos gali būti prievolės dalyku. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.112 str. 1 d. numato, kad civilinių teisių objektais *inter alia* yra teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų. Literatūroje išskiriama keletas specifinių licencinės sutarties objekto požymių: pirma, licencijuojamos tik išimtinės teisės.<sup>30</sup> Paminėtina, kad išimtinių teisių pobūdis pasireiškia dviem pagrindiniais aspektais: tuo, kad tokių teisių turėtojas gali elgtis su intelektinės nuosavybės objektu savo nuožiūra arba leisti tai daryti tretiesiems asmenims ir tuo, kad teisių turėtojas gali drausti tą daryti bet kuriam trečiajam asmeniui. Doktrinoje tai laikoma pozityviuoju ir negatyviuoju išimtinės teisės elementu. Pažymėtina, kad abu šie elementai yra privalomi laikant turimą teisę išimtinė teise.<sup>31</sup> Be šių dviejų elementų literatūroje išskiriamas ir trečiasis, kuris pasireiškia teise kreiptis į teismą esant turimų teisių pažeidimui. Manoma, kad išimtinis teisių pobūdis atspindi subjektinės teisės struktūrą,<sup>32</sup> kuriai priklauso minėti trys elementai; Antra, licencijuojamos tik teisės priklausančios konkrečiam asmeniui (tam tikrais atvejais išimtinės teisės nepriklauso konkrečiam asmeniui ir jos įgyjamos kitokiu pagrindu, pvz.: geografinėmis ar kilmės nuorodomis galima naudotis, jeigu prekės atitinka šių nuorodų specifikaciją); Trečia, licencijuojamas tik konkretus intelektinės nuosavybės apsaugos objektas, kurį galima identifikuoti pagal jo registracijos numerį (ar kitus identifikuojančius duomenis, pavyzdžiui, tais atvejais kai apsauga suteikiama teismo sprendimu); Ketvirta, licencijuojama teisė neturi būti apribota sutartimi ar įstatymo pagrindu.<sup>33</sup> Kalbant apie autorių teisių perleidimą bendraja prasme, paminėtina, kad kiekvienas kūrinio panaudojimo būdas yra savarankiškas, todėl ir turtinės teisės yra savarankiškos. Šis bruožas nulemia kelis pagrindinius aspektus: kiekvienam kūrinio naudojimo būdui turi būti gautas autoriaus leidimas bei tai, kad kiekvienas subjektas, norintis

---

<sup>29</sup> *Ibid.* p.439.

<sup>30</sup> *Cit.op.*14., p.56-57

<sup>31</sup> MIZARAS V., *Autorių teisė: monografija. Pirmas tomas.* Vilnius: Justitia, 2008. p.55.

<sup>32</sup> *Cit. op.*14.,p. 58

<sup>33</sup> *Ibid.* p. 58-60

naudoti kūrinį atitinkamu būdu, turi gauti teisių turėtojo leidimą.<sup>34</sup> Kalbant apie neturtines teises, paminėtina, kad jos nėra civilinės apyvartos objektas, grindžiant CK 1.111 str., 1.112str. nuostatomis, kad civilinių teisių objektai yra turtinės teisės, atsirandančios iš intelektualinės veiklos rezultatų, bei ATGTĮ nuostata, kad asmeninės neturtinės autorių teisės neperduodamos kitiems asmenims (14str. 2d.). Pažymėtina, kad tokia nuostata įstatyme dėl neturtinių autoriaus teisių yra imperatyvi ir sutartis, pagal kurią autorius atsisakytų savo asmeninių neturtinių teisių būtų niekinė<sup>35</sup>(CK 1.80 str.1d, ATGTĮ 14 str. 2d., 38 str. 4 d.).

#### **1.4. Licencinės sutarties esminė sąlyga ir pagrindinės šalių pareigos**

Manoma, kad svarbiausia ir esmine licencinės sutarties sąlyga reikėtų laikyti būtent sąlygą dėl licencinės sutarties objekto<sup>36</sup> (t.y. dėl teisės suteikimo į licenciaro turimą intelektualinės nuosavybės objektą). Manytina, kad toks požiūris geriausiai atspindi ir licencinės sutarties šalių interesus: tokia sutartimi licenciatui suteikiama galimybė teisėtai naudotis saugomais objektais (nes be tokios sutarties jam galėtų būti reiškiamos pretenzijos dėl intelektualinės nuosavybės objekto savininko išimtinių teisių pažeidimo), kurie yra būtini jo komercinei ar kitokiai veiklai, o licenciaras gauna galimybę komercializuoti savo turimus intelektualinės nuosavybės apsaugos objektus ir taip gauti ekonominę naudą. Tokia esminė licencinių sutarčių sąlyga savaime suponuoja pagrindines šalių teises ir pareigas. Manytina, kad pagrindinė licenciaro pareiga yra suteikti licenciatui sutartyje aptariamą teises, t.y. sudaryti sąlygas naudoti turimą intelektualinės nuosavybės apsaugos objektą ir susilaikyti nuo trukdymo naudoti suteikiamas teises, o pagrindine licenciato pareiga laikytinas įsipareigojimas mokėti licencinį mokestį. Literatūroje taip pat išskiriamos ir papildomos licencinės sutarties šalių pareigos iš kurių šio darbo temai aktualiausias: licenciaro pareiga užtikrinti licencijuojamo objekto galiojimą sutarties galiojimo metu (pvz.: laiku sumokant registracijos mokesčius ir nenustojant jų mokėti be licenciato sutikimo); prekių ženklų licencijavimo atvejais taip pat aktuali papildoma licenciato pareiga naudoti prekių ženklą.<sup>37</sup> Pažymėtina, kad pastaroji licenciato pareiga itin svarbi licencinės sutarties šalims, nes nenaudojant ženklo silpsta pats prekės ženklas ir mažėja jo ekonominė vertė, o svarbiausia – suėjus tam tikram nenaudojimo terminui, gali būti prarandama jo apsauga.

---

<sup>34</sup> *Cit.op.22.*, p.351.

<sup>35</sup> *Cit. op.23*, p.41.

<sup>36</sup> *Cit.op.14*, p.63.

<sup>37</sup> *Ibid.* p.66-67.

## 1.5. Licencinės sutarties objekto išnykimas

Licencinės sutarties galiojimo metu panaikinus licencijuojamo objekto registraciją ar pripažinus jį negaliojančiu sutartis nebegali būti toliau vykdoma, nes nebelieka jos objekto. Tokiu atveju, kadangi licenciatas netenka galimybės naudotis jam licencijuotu objektu dėl to, kad jis teisine prasme nebeegzistuoja, reikėtų laikyti, kad ir licenciaras netenka teisės reikalauti mokėti licencinį mokestį ar vykdyti kitas sutartines pareigas.<sup>38</sup> Pažymėtina, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugai skirti įstatymai nenumato jokių licencinės sutarties pasibaigimo pagrindų. Paminėtina ir tai, kad CK atskirai nenumato prievolės dalyko pasibaigimo kaip prievolės pasibaigimo pagrindo, nors pavyzdžiui giminingos licencinei sutarčiai – franšizės sutarties atveju, CK 6.776 str. 3d. numatoma, kad franšizės sutartis pasibaigia jeigu netenkama teisių į prekių ženklą. Manytina, kad licencinės sutarties pasibaigimui sistemingai taikytini tiek bendrieji prievolių pasibaigimo pagrindai numatyti CK IX skyriuje, tiek ir sutarčių pabaigos pagrindai numatyti CK 6.217-6.228 straipsniuose, taip pat aiškinant tokias situacijas turi būti pasitelkiami ir sutarčių teisės principai.

Pagrindinis probleminis klausimas su kuriuo susiduriama sprendžiant licencinės sutarties statusą išnykus jos objektui yra tai, kad neaišku, ar tokiu atveju sutartis pati nustoja galioti, ar laikoma niekine ar turi būti nutraukiama, kokiais būdais ir kokiomis įstatymo nuostatomis turi būti remiamasi sprendžiant problemines situacijas.

Nagrinėjant licencinių sutarčių pasibaigimo aspektus išimtinių intelektinės nuosavybės teisių pripažinimo negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimo atvejais, svarbu tokias situacijas vertinti neatsiejamai nuo iš sutarties kylančių pagrindinių ir papildomų sutarties šalių pareigų, nes tai pagrindiniai subjektai, dėl kurių iniciatyvos ar tam tikro elgesio gali būti siekiama išimtinių teisių pripažinimo negaliojančiomis ar panaikinama apsauga.

---

<sup>38</sup> *Cit.op.*14, p.154

## **II. Licencijuojamų išimtinių teisių pripažinimas negaliojančiomis ir apsaugos panaikinimas.**

Viena svarbiausių prezumpcijų intelektinės nuosavybės teisėje yra ta, kad registruotos teisės laikomos galiojančiomis (pvz.: patento, prekių ženklo, dizaino). Neregistruoto dizaino ar autoriinių teisių srityje galiojimo prezumpcija siejama ne su registracija, o atitinkamai su atksleidimo visuomenei data ar su autoriumi.<sup>39</sup> Išimtinių intelektinės nuosavybės teisių galiojimas gali būti ginčijamas įrodinėjant, kad intelektinės nuosavybės teisių apsauga registracijos pagrindu neturėjo būti suteikta ar nebeturi būti teikiama, ir nutraukiamas siekiant panaikinti registraciją. Kadangi įstatymai numato pagrindus tiek saugomo objekto pripažinimui negaliojančiu, tiek apsaugos panaikinimui, aptariant konkrečius atvejus juos verta paanalizuoti licencinės sutarties kontekste. Dėl kartais galimų skirtingų apsaugos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiu pagrindų sekančiuose šios darbo dalies skyriuose patentų ir prekių ženklų klausimai susiję su licencinės sutarties objekto išnykimu ir jos šalių padėtimi nagrinėjami atskirai.

### **2.1. Apsaugos panaikinimas**

#### **A. Apsaugos atsisakymo ir metinio mokesčio nemokėjimo už intelektinės nuosavybės objekto apsaugą atvejai**

Tiek Patentų, tiek Prekių ženklų ir kiti įstatymai numato, kad saugomo objekto savininkas gali savo iniciatyva atsisakyti patento, prekių ženklo ar kito objekto apsaugos (pvz.: PĮ 44 str., PĮ pakeitimo įstatymo 62 str.). Paminėtina, kad tokiu atveju objekto apsaugos atsisakymas įsigalioja nuo datos, kai Valstybinis Patentų biuras gauna savininko prašymą. Taip pat, yra autorių teigiančių, kad patento atsisakymu galima laikyti ir metų mokesčio už patento galiojimą nesumokėjimą, nes patentui apsauga panaikinama gali būti ir kaip pasekmė to, kad patento savininkas nebemoka metų mokesčio už patento galiojimą, o tokiu atveju patentas taip pat pripažįstamas netekusiu galios, išregistruojamas iš Patentų registro ir apie tai paskelbiama viešai Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

---

<sup>39</sup> BENTLY L., SHERMAN B. *Intellectual Property Law*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Oxford University Press, 2004. p.1066-1067

Taigi, yra laikoma, kad šiais dviem atvejais patentui panaikinama apsauga ir visuomenė jį gali naudoti be jokių apribojimų.<sup>40</sup> Tačiau manytina, kad nereikėtų absoliučiai sutapatinti šių atvejų, nes išimtinių teisių apsaugos panaikinimas patento atsisakymo atveju paprastai siejamas su tam tikra patento savininko valios išraiška, kurios reikalauja įstatymas – jis turi kreiptis su prašymu į Valstybinį Patentų biurą, tad siūlymas patento savininko elgesį vertinti kaip konkludentinius veiksmus, t.y. mokesčio nesumokėjimą kaip neveikimą, vertinti kaip patento atsisakymą PĮ 44 str. prasme nėra visiškai teisingas. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad pasekmės visiškai vienodos – abiem atvejais išimtinės teisės nebesaugomos, manytina, kad siekiant teisinio aiškumo nereikėtų tapatinti šių sąvokų, nes visgi tai yra skirtingi tiek patento, tiek kitų objektų apsaugos panaikinimo pagrindai.

Vertinant tokį apsaugos atsisakymą licencinės sutarties kontekste, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad saugomo objekto savininkas tuo pačiu yra ir licenciaras, o tai reiškia, kad jis yra saistomas vienokių ar kitokių įsipareigojimų. Visų pirma, manytina, kad jau minėta pagrindinė licenciaro pareiga licencinės sutarties galiavimo laikotarpiu suteikti naudojimosi teisę į turimą objektą sąlygoja ir jo pareigą užtikrinti, kad saugomas objektas lieka registruotas visą sutarties galiojimo laikotarpį. Doktrinoje taip pat laikomasi nuostatos, kad licenciaras turi pareigą nesinaudoti registracijos atsisakymo teise sutarties galiojimo metu, o pažeidus šią pareigą, jis turi atlyginti nuostolius licenciatui.<sup>41</sup>

Paminėtina, kad nei Lietuvos įstatymuose, nei Europos Sąjungos teisės aktuose tiesiogiai nenumatoma licenciaro pareiga išregistruojant saugomą objektą gauti licenciato sutikimą, nors, pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklų reglamente nurodoma, kad esant registruotai licencijai “apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos įrašoma tiksliai prekių ženklo savininkui įrodžius, jog jis yra licenciatui pranešęs apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos”<sup>42</sup> (50 str. 3d.). Atkreiptinas dėmesys, kad nenumatyta ir Valstybinio patentų biuro kompetencija tokiu atveju reikalauti pateikti licenciato sutikimą ar licenciatui prieštaraujant sustabdyti išregistravimo procedūrą, tačiau literatūroje, tiek įvertinus kitų šalių praktiką, tiek atsižvelgus į pagrindines licenciaro pareigas kylančias iš sutarties ir tinkamo sutarties vykdymo principą, laikomasi pozicijos, kad licenciaras negali atlikti šių veiksmų be

---

<sup>40</sup> *Cit. op.* 28. p.445

<sup>41</sup> Osterrieth, *Patentrecht: Patent im Rechtsverkehr*. p.418 [interaktyvus] [žiūrėta 2011 01 22] Prieiga per: <<http://beck-online.beck.de/>>

<sup>42</sup> 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) Oficialusis leidinys L 078 , 24/03/2009, Prieiga per: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:01:LT:HTML>>



licencijato sutikimo.<sup>43</sup> Doktrinoje sutinkama nuomonių, kad vertinant šį klausimą išimtinės licencijos kontekste, licencijato sutikimas reikalingas, grindžiant dar ir tuo, kad išimtinis licencijatas iš esmės laikomas pagrindiniu licencijuojamų teisių naudotoju, todėl tam tikru požiūriu, savo padėtimi gali būti prilyginamas jų savininkui.<sup>44</sup> Autorės nuomone, tokia pozicija teisinga, tačiau šioje situacijoje nėra reikalo išskirti išimtinio ir neišimtinio licenciatų, nes toks licenciaro elgesys vienodai pažeidžia tiek vieno, tiek kito teises, kylančias iš licencinės sutarties. Licencijos išimtinumo ar neišimtinumo klausimas licenciatui svarbus suteiktų išimtinių intelektinės nuosavybės teisių gynybos atžvilgiu, o esant tokiam sutartinių įsipareigojimų pažeidimui nėra svarbus. Manytina, kad sutikimo gavimo pareigą tuo pačiu galima būtų laikyti ir numanoma sutarties sąlyga, nes ji tiesiogiai išplaukia iš licencinės sutarties - atsižvelgiant į jos tikslą, šalių santykių pobūdį, sąžiningumo kriterijų ir kita (CK 6.196 str. 2d.).

Autorės nuomone, licenciaro siekį panaikinti licencijuojamo objekto registraciją galima vertinti kaip licencijuojamų teisių naudojimo trukdymą, o tai yra sudedamoji minėtos pagrindinės licenciaro pareigos dalis, todėl toks licenciaro elgesys laikytinas prievolės pažeidimu, nes šis nevykdo savo pagrindinės pareigos. Tokia situacija gali būti vertinama kaip esminis sutarties pažeidimas, nes licencijatas negauna to, ko tikėjosi iš sutarties (CK 6.217 str. 2d. 1p.) (jau minėta anksčiau, kad pagrindinis šios sutarties šalies interesas yra galimybė naudotis jai reikalingais intelektinės nuosavybės apsaugos objektais). Doktrinoje pasisakoma, kad licenciaras negali nenumatyti tų aplinkybių, kad atsisakius apsaugos ir išregistravus saugomą objektą, nebeliks sutarties objekto ir todėl ji negalės būti toliau vykdoma.<sup>45</sup> Dėl šios priežasties licenciaro veiksmus galima vertinti kaip tyčinius ir sprendžiant dėl esminio sutarties pažeidimo, atsižvelgti ir į kitus kriterijus (pvz. CK 6.217 str. 2d. 3p.).

Vertinant metinio mokesčio nesumokėjimą už objekto apsaugą licencinės sutarties kontekste, paminėtina, kad licenciaras turi papildomą pareigą užtikrinti licencijuojamo objekto apsaugos galiojimą sutarties metu, o tai reiškia, kad jis turi mokėti ir metinius mokesčius.<sup>46</sup> Pažymėtina, kad šiuo atveju taip pat laikoma, kad nustoti mokėti metų mokesčių

---

<sup>43</sup> *Cit.op.*14, p.129-130

<sup>44</sup> *Cit.op.*41, p.367

<sup>45</sup> *Cit.op.*14, p.130

<sup>46</sup> MES, Peter. *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*. P.47. [interaktyvus],[žiūrėta 2011 02 04] prieiga per: <<http://beck-online.beck.de/>>

licenciaras gali nebent esant licenciato sutikimui.<sup>47</sup> Jeigu apsauga panaikinama dėl mokesčio nemokėjimo, manytina, kad tokioje situacijoje licenciaras laikytinas pažeidusiu prievolę kaip skolininkas, nes neužtikrino licencijuojamų išimtinių teisių galiojimo, todėl laikytina, kad prievolės negalima įvykdyti dėl skolininko kaltės<sup>48</sup> (CK 6.63 str. 1d.1p.).

## **B. Kiti apsaugos panaikinimo atvejai**

Pažymėtina, kad prekių ženklo apsaugos panaikinimas paprastai gali būti siejamas su prekių ženklo apsaugos netekimu dėl kelių priežasčių: pirma, kaip prekių ženklo nenaudojimo rezultatas (PŽĮ 47str. 2d. numato 5 metų terminą, per kurį ženklo savininkas nepradėjęs ir nesirengęs naudoti ar minėtą laikotarpį nenaudojęs ženklo, praranda ženkliui teikiamą apsaugą); antra, dėl prekių ženklo tapimo bendrinio dėl savininko veiksmų ar nepakankamo aktyvumo (PŽĮ 47 str. 1d. 1p.); trečia, dėl netinkamo prekių ženklo naudojimo (PŽĮ 47str. 1d. 2p.).

1.) Kalbant apie ženklo nenaudojimą licencinės sutarties prasme, paminėtina, kad dėl prekių ženklų specifikos licenciatas turi ne tik teisę, bet ir numanomą pareigą naudoti prekių ženklą, nes kitaip ne tik prarandama jo vertė bet ir atsiranda rizika, kad suėjus 5 metų ženklo nenaudojimo terminui, šis galės būti panaikinamas. Iš vienos pusės, galima būtų manyti, kad panaikinus ženklo apsaugą nenaudojimo pagrindu, licenciatas laikytinas pažeidusiu numanomą ar aiškiai išreikštą licencinės sutarties sąlygą, tačiau kita vertus, jeigu licenciatas nenaudoja ženklo ilgą laiką, licenciaras numatydamas tokio nenaudojimo pasėkmes galėtų ir turėtų imtis aktyvių veiksmų siekdamas užtikrinti ženklo naudojimą ir išvengti ženklo apsaugos panaikinimo aptariamu pagrindu.<sup>49</sup> Paminėtina, kad tokios licenciato pareigos nevykdymas gali būti pateisinamas tais atvejais, kai ženklas nenaudojamas savininko leidimu, t.y. esant sutartyje aptartai sąlygai, kad tam tikrais atvejais licenciatas gali nenaudoti ženklo.<sup>50</sup> Todėl manytina, kad konkrečioje situacijoje vertinant kieno veiksmai (ar neveikimas) lėmė ženklo apsaugos panaikinimą turi būti atsižvelgiama į konkrečias faktines aplinkybes, nes jeigu licenciaras negynė savo sutartinių teisių reikšdamas reikalavimą licenciatui naudoti ženklą ar esant galimybėms neužtikrino ženklo naudojimo kitais būdais, kyla klausimas ar jis tinkamai įvykdė savo pareigą užtikrinti licencijuojamų teisių galiojimą

---

<sup>47</sup> Cit.op.14, p.66

<sup>48</sup> *Ibid.* p.156

<sup>49</sup> *Ibid.* p.108

<sup>50</sup> *Ibid.* p.107

sutarties galiojimo laikotarpiu (tokiu atveju, kaip aptarta anksčiau, taikytinas CK 6.63 str. 1d. 1p.). Kita vertus, pažymėtina, kad jeigu licenciaras nevykdė savo pareigos užtikrinti licenciatui teisę užtikrinti prekių ženklo naudojimą, licenciaras gali būti laikomas pažeidusiu licencinę sutartį tuo požiūriu, kad ženklas yra su tam tikrais trūkumais dėl jo kaltės, todėl literatūroje manoma, kad toks pažeidimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu<sup>51</sup>, todėl galima būtų taikyti ir CK 6.217 str. 1d. Autorės nuomone, ši licenciato galimybė nutraukti licencinę sutartį yra aktuali ne tik tuo atveju, jei licencijuojamas prekės ženklas dar nepanaikintas dėl nenaudojimo, bet ir jį panaikinus ir dėl to nebegalint vykdyti sutarties, nes tai, kad ženklas buvo su trūkumais (neatitiko vidutinės kokybės, nes nebuvo naudotas ilgiau nei 5 metus<sup>52</sup>) lėmė jo apsaugos panaikinimą.

Tačiau, pavyzdžiui, esant išimtinai licencijai, kuomet teisę naudoti ženkłą turi tik licenciatas, licenciaras negali pats naudoti ženklo ar sudarinėti licencijų su kitais nepažeisdamas esamos sutarties, todėl manytina, kad tokioje situacijoje būtent licenciato elgesys, pasireiškiantis ženklo nenaudojimu, yra licencinės sutarties pasibaigimo dėl ženklo panaikinimo priežastimi. Kadangi naudoti ženkłą yra licenciato pareiga, manytina, kad tokiu atveju taip pat taikytinas CK 6.63 str. 1d. 1p. (tačiau licenciato atžvilgiu), nes licenciatas neįvykdė ar netinkamai vykdė prievolę, todėl gali būti laikomas skolininku pažeidusiu prievolę.<sup>53</sup> Paminėtina, kad tokiu atveju licenciaras remdamasis CK 6.256 str. 2d. gali reikalauti atlyginti nuostolius, nes minėtame straipsnyje numatoma, kad asmuo, neįvykęs ar netinkamai įvykęs sutartinę prievolę, privalo kitai sutarties šaliai atlyginti patirtus nuostolius (ar sumokėti netesybas).

2.) Vertinant ženklo tapimo bendrinio atvejį, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokiu ženklas turi tapti dėl savininko veiksmų ar neveikimo. Paminėtina, kad bendrosios teisės tradicijoje tai reiškia, kad ženklo savininkas turi būti pakankamai atidus norėdamas būti tikru, jog jis kontroliuoja ženklo naudojimą.<sup>54</sup> Pažymėtina, kad Lietuvoje ženklas laikomas naudojamu jo savininko, jeigu jį naudoja kitas asmuo, turintis ženklo savininko sutikimą (PŽĮ 47str. 4d.). Taigi, licenciarui tenka rizika dėl to, kad naudojant (taip pat licencijuojant) ženkłą dėl jo veiksmų ar neveikimo, šis gali tapti bendrinio. Atsižvelgiant į paminėtas

---

<sup>51</sup> *Cit. op. 14.* p.163

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> MIKELĖNAS, Valentinas (et. al.). *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Šeštoji knyga: Prievolių teisė. T. I. Vilnius: Justitia, 2003, p.101

<sup>54</sup> JACOB R., Alexander D., Lane. L., *A Guidebook to Intellectual Property*, 5th ed. London: Sweet&Maxwell, 2004. p.113.

nuostatas, manytina, kad ženklo panaikinimas aptariamu pagrindu licencinės sutarties kontekste, reiškia, kad licenciaras būtų laikomas atsakingu už ženklo tapimą bendrinium, todėl taikytina CK 6.217 str. 1d., nes išnykus sutarties objektui licenciatas negauna to, ko tikėjosi iš sutarties (CK 6. 217str. 2d. 1p.).

Kita vertus, jeigu sutartyje buvo aptartos ženklo naudojimo sąlygos siekiant išvengti jo tapimo bendrinium, tačiau licenciatas jų nevykdė ar netinkamai vykdė, manytina, kad nebūtų teisinga vienareikšmiškai tvirtinti, kad už ženklo tapimą bendrinium atsakingas licenciaras vien todėl, kad laikoma, jog tai jis naudoja ženklą PŽĮ 47str. 4d. prasme. Tokioje situacijoje, atsižvelgiant į faktines aplinkybes, manytina, kad licenciatas atžvilgiu turėtų būti taikoma CK 6.63 str. 1d. 1p. nuostata.

3.) Aptariant ženklo apsaugos panaikinimą dėl netinkamo jo naudojimo, pažymėtina, kad šiuo atveju netinkamas naudojimas suprantamas kaip ženklo savininko ar kito asmens (pvz. licenciatas) vykdomas žymėjimas ženklu tų prekių ir paslaugų, kurioms jis buvo registruotas, tačiau tokiu būdu, kad galėjo būti klaidinama visuomenė dėl šių prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės (PŽĮ 47str. 1d. 2p.). Pati įstatymo formuluote atskleidžia, kad toks ženklo apsaugos panaikinimo pagrindas yra ženklo naudotojų netinkamų veiksmų rezultatas. Manytina, kad aptariamu atveju licencinės sutarties pasibaigimo klausimai turėtų būti sprendžiami analogiškai kaip ir situacijoje, aptartoje antrame šio skyriaus punkte (ženklų tapimo bendrinium atvejis).

Atkreipiant dėmesį į antrame ir trečiame punkte aptartus atvejus, pažymėtina, kad licenciaro vykdoma kokybės kontrolė bendrosios teisės tradicijoje laikoma *sine qua non* sąlyga prekių ženklų licenciovime.<sup>55</sup>Tai reiškia, kad kontrolės nenumatymas sutartyje savaime turi įtakos ženklo galiojimui, nes gali lemti jo panaikinimą.<sup>56</sup> Paminėtina, kad nesant tokios sąlygos sutartyje arba nepaisant to, kad licencinėje sutartyje yra sąlyga, įtvirtinanti licenciaro pareigą vykdyti kokybės kontrolę, tačiau faktiškai tai nėra daroma, bendrosios teisės tradicijoje tokiai licencijai apibūdinti naudojamas terminas “*naked license*”.<sup>57</sup> Paminėtina, kad kokybės kontrolė orientuojama ne tik į prekes ar paslaugas, bet ir į pačio prekės ženklo tinkamą naudojimą, tad šios pareigos nevykdymas gali būti traktuojamas ir

---

<sup>55</sup> RAYSMAN, Richard, PISCARETA,Edward A.,ADLER Kenneth A.,OSTROW,Seth H. *Intellectual property licensing– forms and analysis*. Law Journal Press, 1999. p.4-20.9 [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03], Prieiga per: < [http://books.google.com/books?id=OCGstgMdPIC&hl=lt&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.com/books?id=OCGstgMdPIC&hl=lt&source=gbs_navlinks_s) >

<sup>56</sup> NGUYEN,Xuan-Thao.? *The Trouble with Intellectual Property Contracts After Execution: The end of “Perpetual”, “Exclusive” and “Royalty-free” License*. p.10.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03] Prieiga per internetą per: < <http://law.vanderbilt.edu/>>

<sup>57</sup> Cit.op.55, p.4-21

kaip ženklų atsisakymas (ang. *abandonment*), kuris gali tapti pagrindu ženklų apsaugos panaikinimui, nes visuomenė gali būti klaidinama dėl prekių ar paslaugų pobūdžio. Paminėtina tai, kad pačios kontrolės sąlygos sutartyje nebuvimas, dar nereiškia ženklų atsisakymo, jeigu faktiškai licenciaras kontroliuoja kokybę ir ženklų naudojimą.<sup>58</sup> Tuo tarpu civilinės teisės tradicijos šalyse (tame tarpe ir Lietuvoje) tokios sąlygos nebuvimas sutartyje neįtakoja ženklų galiojimo, todėl nėra būtinas klausimas sutartyje.<sup>59</sup>

## 2.2. Pripažinimo negaliojančiu atvejai

### A. Patento pripažinimas negaliojančiu

Patento pripažinimas negaliojančiu gali kilti dėl kelių priežasčių: pirma, jei patentas buvo išduotas nepatentabiliam išradimui (PĮ 45str.1d.1p., PĮ pakeitimo įstatymo 63str. 1d.1p.) (t.y. neatitikus bent vieno išradimo patentabilumui keliamų reikalavimų – naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo (PĮ 2 str. 1d., PĮ pakeitimo įstatymo 4 str. 1 d.)), antra, jeigu asmuo, padavęs paraišką, neturėjo tokios teisės, nes nėra tikrasis išradėjas ar teisėtas teisių perėmėjas (PĮ 45 str. 4 d., PĮ pakeitimo įstatymo 63 str. 1d. 4p.), trečia, įrodžius formalius patento turinio reikalavimų neatitikimus (PĮ 45str.1d.2p.,3p., PĮ pakeitimo įstatymo 63str.1d.2p.,3p.). Patento pripažinimo negaliojančiu atveju patentas laikomas negaliojančiu nuo paraiškos padavimo datos.

Pažymėtina, kad Lietuva priklauso pareikštinės patentavimo sistemos valstybių grupei, kuriose ekspertizės metu nėra vertinami išradimo patentabilumo kriterijai – naujumas, technikos lygis ir pramoninis pritaikomumas.<sup>60</sup> Dėl šios priežasties išlieka didelė rizika, kad išduotas patentas bet kada gali būti pripažintas negaliojančiu, nes neatitiko patentabilumui keliamų reikalavimų. Sprendžiant licencinės sutarties likimą, paminėtina, kad tokioje situacijoje negalėjimą įvykdyti sutarties lemia aplinkybės nesusijusios su šalių sutartinių pareigų vykdymu. Manytina, tokiu atveju taikytina CK 6.62 str. 1d. nuostata, nes šioje

---

<sup>58</sup> *Cit.op.* 55, p.4.26

<sup>59</sup> BRETT, Heavner B. *Teaching Foreign Companies the Language of U.S. Trademark Licensing*. Lexis Nexis China Legal Review, 2008. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 14] Prieiga per internetą: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=4cb4ae78-2edf-4dbf-9017-00663d472809>>

<sup>60</sup> *Cit.op.* 28, p.428

situacijoje nebegalima įvykdyti prievolės dėl tokios aplinkybės, už kurią neatsako nė viena iš šalių.

Jeigu patentas būtų pripažintas negaliojančiu antruoju pagrindu, t.y. dėl to, kad asmuo neturėjo teisės paduoti paraišką, labai svarbus aspektas yra tai, kad patentai pripažįstami negaliojančiais *ab initio*. Tai reiškia, kad formaliai žiūrint šiuo atveju licenciaras niekada neturėjo teisės suteikti licenciją, o licencinė sutartis apskritai gali būti laikoma niekine (CK 6.225 str 1d.), nes licenciarui išimtinės teisės priklausė nepagrįstai todėl, kad jis jas gavo veikdamas nesąžiningai - manytina, kad registruodamas patentą toks asmuo negalėjo nežinoti, kad neturi tam teisės. Atkreiptinas dėmesys, kad niekinė sutartis negalioja nuo pat sudarymo momento, nes savaime reiškia įstatymo pažeidimą.<sup>61</sup> Pažymėtina, kad teisę pareikšti ieškinį dėl tokios sutarties negaliojimo gali ir asmuo, kuriam iš tikrųjų priklausė teisė į patentinę paraišką, nes pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo gali visi asmenys, kurių interesus tokia sutartis pažeidė (CK 6.227str. 1d.). Tačiau iš kitos pusės, negalima nekreipti dėmesio į tai, kad tam tikrą laiką patentas visgi buvo registruotas ir saugomas, todėl teisiškai tuo metu jis buvo galiojantis ir galėjo būti licencijuojamas. Manytina, kad žiūrint iš licencinės sutarties nukentėjusios šalies perspektyvos, teisingiausia būtų laikyti, kad taikytina CK 6.62 str. 2d. nuostata, nes prievolės nebegalima įvykdyti dėl tokios aplinkybės, už kurią atsako licenciaras, t.y. sutarties šalis negalinti įvykdyti prievolės, todėl licenciatas turi teisę reikalauti taikyti sutartinę atsakomybę licenciaro atžvilgiu.

Trečiuoju patento pripažinimo negaliojančiu atveju, paminėtina, kad Valstybinis patentų biuras atlieka formalią dokumentų ekspertizę (PĮ 19str. 1d.), todėl tokie atvejai turėtų būti itin reti. Šioje situacijoje, nesant nė vienos iš šalių kaltės dėl negalimo prievolės įvykdytinumo, manytina, kad licencinė sutarties šalių padėties atžvilgiu taikytina CK 6.62 str. 1d. nuostata.

---

<sup>61</sup> MIKELĖNAS, Valentinas, VILEITA, Alfonsas, TAMINSKAS, Algirdas. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. 1 tomas. Pirmas dalis: Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001. p. 177.

## B .Prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu

Pirmiausia paminėtina, kad šiuo atveju yra dviejų rūšių išimtinių prekių ženklo savininko teisių pripažinimo negaliojančiomis pagrindai: absoliutūs ir santykiniai. Absoliutūs paprastai siejami su tokiais prekių ženklų savybėmis, dėl kurių jie negalėjo būti registruojami, o santykiniai, laikomi kylančiais iš prekių ženklo tarpusavio sąveikos su kitais prekių ženklais.<sup>62</sup> Taigi, vertinant prekių ženklo atitiktį absoliutiems reikalavimams, nėra vertinamos trečiųjų asmenų turimos ankstesnės teisės, kurias gali pažeisti ar pažeidžia tam tikro prekių ženklo registracija (pvz.: teisės į anksčiau įregistruotą ar pareikštą registruoti prekių ženklą). Trečiųjų asmenų teisių klausimai tampa reikšmingi tik vertinant prekių ženklo atitiktį kitiems (t.y. santykiniais) reikalavimams. Pabrėžtina, kad Lietuvoje pagal PŽĮ 14str. 2d. Valstybinis Patentų biuras prekių ženklo ekspertizę atlieka tik pagal absoliučius reikalavimus keliamus prekių ženklui,<sup>63</sup> tad išlieka nemaža rizika, kad registruotas ženklas ateityje bus ginčijamas remiantis santykiniais pripažinimo negaliojančiu pagrindais (PŽĮ 7 str.).

Kalbant apie absoliučius prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindus paminėtina, kad PŽĮ 6str. numato tokias ženklo savybes: 1) prekių ženklo neatitikimas PŽĮ 5 str. išvardintiems ženklo sudedamųjų dalių reikalavimams; 2)skiriamąjo požymio neturėjimas (pažymėtina, kad Europos Teisingumo Teismo praktikoje aiškinama, kad šis kriterijus turėtų būti vertinamas vidutinio vartotojo požiūriu. Vidutinis vartotojas – atidus, apdairus, protingas ir gerai informuotas<sup>64</sup>); 3) žymuo dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje yra tapęs bendrinium; 4) žymuo žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas (pvz.: “pieniškas šokoladas”, “švari oda”, “best”, “metal”, “mint” ir pan.)<sup>65</sup>; 5) gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės (pvz.: žymenys sudaryti iš geografinių pavadinimų, kuriuos vartotojas gali suprasti kaip prekių gamintojo buvimo vietos nurodymą. Paminėtina, kad ženklo pripažinimui negaliojančiu šiuo pagrindu,

<sup>62</sup> PHILLIPS Jeremy. Trade Mark Law:A Practical Anatomy. New York:Oxford University Press,2003. p.426.

<sup>63</sup>*Cit.op.*28. p. 530.

<sup>64</sup> ETT 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, Nr. C-342/97.

<sup>65</sup> *Cit.op.*28, p.534.

pakanka, kad bent vienas iš žymenį sudarančių elementų būtų klaidinantis. Vertinant prekių ženklo galimybę klaidinti taip pat taikoma vidutinio vartotojo taisyklė, t.y. kaip vidutinis vartotojas suvokia žymenį ir kokią informaciją žymuo jam teikia<sup>66</sup>); ir kita.

Paminėtina, kad kalbant apie ženklo pripažinimo negaliojančiu absoliučius pagrindus, pirmiausia tai reiškia, kad ženklas buvo registruotas pažeidžiant vieną ar daugiau registracijai keliamų reikalavimų. Pažymėtina, kad tam tikrais atvejais absoliučių reikalavimų tenkinimo klausimas ir konkretūs faktai bus sprendžiami nuo tokio pareiškimo datos, t.y. vertinant ar “dabar” ženklas tenkina absoliučius reikalavimus, nes pripažįstama, kad ženklai dėl naudojimo gali įgyti skiriamąjį požymį ir todėl gali būti nepripažįstami negaliojančiais.<sup>67</sup> PŽĮ 6 str. 2d numato, kad ši išimtis gali būti taikoma PŽĮ 6 str. 1d. 2p., 3p. ir 4p. numatytais atvejais, nes laikoma, kad ženklas dėl naudojimo gali įgyti skiriamąjį požymį.

Pažymėtina, kad registruojant prekių ženklą Valstybinis patentų biuras atlieka ekspertizę dėl absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų (PŽĮ 14 str. 1d.). Tačiau kalbant apie prekių ženklo skiriamąjį požymį, atsižvelgtina, kad tai dinamiškas jo elementas, kuris yra tiesiogiai priklausomas nuo tinkamo prekės ženklo naudojimo. Todėl praktikoje galimos situacijos, kuomet ženklas registruojant atitiko absoliučius reikalavimus, tačiau vėliau praradęs tam tikras savybes jų nebeatitinka. Jeigu prekių ženklas prarado skiriamąjį požymį ir licenciaras nesiėmė jokių veiksmų, kad ženklas jo neprarastų, atsižvelgiant į tai, kad licencinė sutartis yra laikoma dvišale sutartimi, taikytina CK 6.62 str. 2d., nes licenciatas tokiu atveju turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti gražinti visą, ką jis įvykdė, taip pat atlyginti ir dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius.<sup>68</sup>

Santykiniai ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai gali būti išskiriami į kelias grupes: 1) Ženkilai tapatūs ar klaidinančiai panašūs į: a) kitą prekių ženklą, įskaitant ir plačiai žinomus prekių ženklus (PŽĮ 7str. 1d. 1p.,2p.,3p. ir 7p.); b) kitą intelektinės nuosavybės objektą (PŽĮ 7 str. 1d. 4p.,6p.); c) saugomą geografinę nuorodą (PŽĮ 7str. 1d. 5p.); 2) Ženkilai įregistruoti pareiškėjui turint nesąžiningų ketinimų (vadinamosios (angl.) *bad faith applications*<sup>69</sup>)(PŽĮ 7 str. 3d.). Pažymėtina, kad nesąžiningi pareiškėjo ketinimai aiškinami plačiąja prasme, t.y. vertinimo kriterijumi laikomi ne tik atvejai, kuomet

---

<sup>66</sup> *Ibid.* p.535

<sup>67</sup>JACOB R., Alexander D., Lane. L., *A Guidebook to Intellectual Property*, 5th ed. London: Sweet&Maxwell,2004. P.114.

<sup>68</sup> *Cit.op.14*, p.155

<sup>69</sup> Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos parengta „Nesąžiningų ketinimų studija“ – Alikantė, 2003 sausio 31d., p.2,[interaktyvus],[žiūrėta 2011 02 12], prieiga per:  
<<http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>>



pareiškėjas žinojo ar galėjo žinoti, kad ženklas naudojamas ar priklauso kitam asmeniui, bet vertinamos ir kitos aplinkybės – komerciniai interesai, subjektų ankstesnis bendradarbiavimas ar konkuravimo toje pačioje rinkoje faktas, neketinimas naudoti įregistruoto prekių ženklo ir kt.<sup>70</sup>

Kalbant apie santykinius ženklo pripažinimo negaliojančiu atvejus, paminėtina, kad registruojant Valstybiniame patentų biure jų ekspertizė neatliekama, todėl visuomet yra rizika, kad ateityje gali kilti konfliktinių situacijų tarp prekių ženklų savininkų. Tinkamo prekės ženklo pasirinkimas registruojant ženklą ir turint omenyje paminėtas aplinkybes yra ženklo savininko rizika, tačiau savaime tai, kad licencinės sutarties galiojimo metu ženklas pripažintas negaliojančiu dėl santykinų pagrindų, nesuponuoja sutarties pažeidimo iš licenciario pusės. Manytina, kad tai viena iš tų situacijų, kai taikoma CK 6.62 str.1d. nuostata, nes nė viena sutarties šalis nepažeidė savo sutartinių įsipareigojimų, o sutarties objektas išnyko be šalių kaltės. Tačiau licenciatas savo teises galėtų ginti ir reikšdamas pretenzijas, kad prekės ženklas buvo su trūkumais ir todėl išnyko kaip sutarties objektas, o tokiu atveju galima būtų taikyti CK 6.217 str.1d.<sup>71</sup> Autorės nuomone, pasirinkimas tarp šių alternatyvų, sprendžiant dėl licencinės sutarties pasibaigimo, priklauso nuo tam tikrų faktinių aplinkybių ir jų įtaka yra vertinamojo pobūdžio, nes visų pirma, manytina, kad atidus ir rūpestingas būsimas ženklo savininkas prieš registraciją susipažįsta bent su artimiausioje rinkoje esančiais prekių ženklais ir stengiasi registruoti tokį ženklą, kuris jį, kaip prekių ar paslaugų šaltinį, išskirtų iš kitų rinkoje dalyvaujančių prekių gamintojų ar paslaugų teikėjų. Kitaip tariant, pats būsimas ženklo savininkas turi interesą, kad jo registruotas ženklas galėtų ir teiktų naudą. Antra, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad rinkoje dėl didelio galiojančių ženklų skaičiaus ir įvairumo, gali būti sudėtinga objektyviai numatyti visus galimus konfliktuojančius ženklus. Kita vertus, licencinė sutartis gali būti pažeista tuo atžvilgiu, kad licenciaras nedėjo jokių pastangų siekiant apginti ginčijamą ženklą, t.y. vykstant ginčui nesiekė įrodyti, kad jo turimas ženklas atitinka keliamus reikalavimus ir nekonfliktuoja su kitais ženklais. Pavyzdžiui, Europos Teisingumo Teismo praktikoje pasisakoma, kad nustatant panašumą turi būti atliekamas visapusiškas abiejų prekių ženklų vertinimas, o vertinant daugiausia dėmesio reikia skirti nustatymui, kaip prekių ženklus suvokia vidutiniai vartotojai, kurie pirmiausia vadovaujasi bendru prekių ženklų sukeliamu įspūdžiu ir

---

<sup>70</sup> *Cit.op.*28 p.553-554.

<sup>71</sup> *Cit.op.*14, p.163

neanalizuoja pavienių jų elementų.<sup>72</sup> Todėl atsižvelgiant į tai, kad ženklo panašumas į kitą ženklą yra vertinamojo pobūdžio, tai gali būti įrodinėjimo dalyku. Pažymėtina, kad Vokietijos teismų praktikoje taip pat aiškinama, kad licenciaro turima pareiga užtikrinti intelektinės nuosavybės objekto galiojimą sutarties metu, reiškia, kad jis turi ne tik mokėti metinius mokesčius, bet ir ginti jį, kuomet tretieji asmenys siekia panaikinti jo apsaugą ir pripažinti negaliojančiu.<sup>73</sup> Todėl aptariamoje situacijoje gali būti taikoma ir CK 6.63str. 1d. nuostata, nes tokiu atveju licenciaras laikytinas pažeidusiu prievolę kaip skolininkas tuo požiūriu, kad neužtikrino licencijuojamo objekto apsaugos galiojimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Kalbant apie ženklo pripažinimą negaliojančiu, nes šis buvo įregistruotas pareiškėjui turint nesažiningų ketinimų, manytina, kad licencijavime licenciaro elgesys licenciatu atžvilgiu taip pat laikytinas nesažiningu, nes licenciaras žino, kad prekių ženklas jam priklauso neteisėtai. Iš vienos pusės tokią sutartį galima būtų vertinti kaip sandorį sudarytą dėl apgaulės, nes licenciaras neatskleidžia licenciatui aplinkybių, kurias žinodamas licenciatas tokios sutarties nesudarytų (CK 1.91 str. 5d.) – neatskleidžia tikrosios rizikos susijusios su licencijuojamo prekės ženklo galimu negaliojimu. Manytina, kad šia nuostata licenciatas galėtų remtis iki prekės ženklo pripažinimo negaliojančiu, jeigu paaiškėtų tam tikros aplinkybės ir taptų žinomos licenciatui. Tačiau pripažinus ženklą negaliojančiu reikėtų taikyti CK 6.62 str. 2d., nes atsiranda prievolės įvykdymo negalimumas, dėl kurio kaltas licenciaras.

---

<sup>72</sup> ETT 1997-11-11 sprendimas byloje C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport. [žiūrėta 2011 03 06] Prieiga per: < <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ950251.pdf> >

<sup>73</sup> MES, Peter. *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*. P.47. [interaktyvus],[žiūrėta 2011 02 04] prieiga per: < <http://beck-online.beck.de/> >

### **2.3. Išvados dėl licencinės sutarties šalių padėties išimtinių teisių apsaugos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiomis atvejais**

Apibendrinant antroje darbo dalyje pateiktą galimų situacijų analizę, galima būtų teigti, kad licencinė sutartis dėl licencijuojamų objektų pripažinimo negaliojančiais ar apsaugos panaikinimo atvejais dažniausiai pasibaigia dėl vienos iš sutarties šalių kaltės. Kaip matėme, dėl tam tikrų reglamentavimo ypatumų, dažniausiai pagrindinė kaltė tenka licencijos davėjui, nes jam, kaip saugomo objekto savininkui ir teisių suteikėjui sutartyje keliama daugiau reikalavimų susijusių su licencijuojamo objekto priežiūra ir jo galiojimo išlaikymu. Licenciato kaltė taip pat įmanoma, tačiau retais atvejais, nes daugiau priklauso nuo to, kas susitarta sutartyje licenciato pareigų atžvilgiu. Sutarties šalis gali atsisakyti remdamasi tuo, kad sutarties neįmanoma įvykdyti dėl kitos šalies kaltės (CK 6.62str. 2d.), tačiau manytina, kad tai nėra savarankiškas sutarties pasibaigimo pagrindas, nes CK tokio pagrindo nenumato, todėl reikėtų pritari literatūroje išsakytai nuomonei, kad sutarties pasibaigimas turėtų būti siejamas su savarankiškais sutarties pabaigos pagrindais.<sup>74</sup> Manytina, kad tokiose situacijose – su esminiu sutarties pažeidimu, nes viena ar kita šalis negauna to, ko tikėjosi iš sutarties (CK 6.217str. 2d. 1p.). Autorės nuomone, kaltosios šalies veiksmų rezultatas, destruktiviai paveikiantis sutartį, nes išnyksta šios objektas, gali būti vertinamas kaip savaime suponuojantis esminį sutarties pažeidimą.

Paminėtina, kad galimi ir atvejai, kuomet sutartis baigiasi be sutarties šalių kaltės, tačiau manytina, kad praktikoje jie turėtų būti gerokai retesni. Kaip minėta anksčiau, tokios situacijos gali būti vertintinos CK 6.62 str. 1d. prasme. Atsižvelgiant į tai, kad nesant šalių kaltės nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti, kad kita šalis įvykdytų sutartį, laikytina, kad jų tarpusavio prievolė faktiškai baigiasi. Svarstyтина, kad galbūt tai vienas tų retų atvejų, kai licencinė sutartis galėtų būti laikoma pasibaigusia automatiškai, tačiau nenumačius to sutartyje, problematika susijusi su sutarties padėtimi pasireiškia tuo, kad analogiškai, kaip ir CK 6.62str 2d., taip ir 6.62str. 1d. atveju, ši nuostata nelaikytina savarankišku sutarties pasibaigimo pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad CK atskirai nenumato tokio prievolės ar sutarties pasibaigimo pagrindo, tap pat manytina, kad remiantis CK 1.8str. 1d. nuostata galima būtų taikyti CK 6.776 str 3d. pagal analogiją, nes franšizės sutartis paprastai laikoma

---

<sup>74</sup> *Cit.op.*14. p.56

artima licencinei sutarčiai, o pastaroji nuostata reguliuoja iš esmės labai panašius santykius – yra skirta apibrėžti sutarties likimą teisių turėtojai netekus išimtinių teisių. Plačiau su licencinės sutarties pasibaigimu, nesant sutarties šalių kaltės dėl licencijuojamo objekto išnykimo, susiję klausimai bus aptariami vėliau, t.y. kalbant apie prievolės įvykdymo negalimumą.

#### **2.4. Licencianto teisė ginčyti licencijuojamo objekto galiojimą**

Kadangi licencinės sutarties objekto galiojimas sąlygoja sutarties pasibaigimą, reikėtų įvertinti ir licencianto vaidmenį ginčijant suteiktų išimtinių teisių galiojimą. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrosios teisės tradicijos šalyse žinoma licencianto *estoppel* doktrina, kuri reiškia, kad asmuo kartą sutikęs su sutarties sąlygomis, pagal kurias jis sutiko naudoti licencijuojamą objektą, vėliau nebegali kelti klausimo dėl sutarties objekto galiojimo. Praktikoje licencinėse sutartyse gali būti siekiama įtraukti sąlygas draudžiančias licenciatui ginčyti galiojimą arba gali būti laikoma, kad tokie veiksmai yra pranešimas apie sutarties nutraukimą.<sup>75</sup> Licencianto *estoppel* doktrina grindžiama idėja, kad sutarčių teisė iš esmės draudžia įgijėjui atsakyti savo sutartinių įsipareigojimų vien todėl, kad vėliau jis tampa nepatenkintu dėl sudaryto sandorio.<sup>76</sup> Doktrinoje yra autorių, teigančių, kad tarp sutarties šalių susiklosto fiduciariniai santykiai, todėl svarstyтина, ar licenciatas turi teisę ginčyti suteikiamas teises, nes tokie licencianto veiksmai savaime vertintini prieštarinčiai, kadangi jis iš pradžių stengiasi gauti leidimą naudotis išimtinėmis teisėmis, atlygina už naudojimą, o paskui bando paneigti suteiktas teises ir išvengti finansinių įsipareigojimų.<sup>77</sup> Paminėtina, kad šioje doktrinoje pastebimos liberalėjimo tendencijos, nes licencijato *estoppel* doktrinos taikymas priklauso ir nuo to, koks intelektinės nuosavybės objektas yra licencijuojamas. Pavyzdžiui, patentų licencijavimo atveju gali būti nepaisoma šios doktrinos, leidžiant licenciatui kvestionuoti patento galiojimą tokiu būdu labiau užtikrinant licencianto, o ne licenciaro interesų apsaugą. Bendrai kalbant, patentų licencijavimo sutartys yra bene vienintelės, kuriose įtvirtintos draudimo ginčyti patento galiojimą sąlygos paprastai visada

---

<sup>75</sup> PHILLIPS Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. New York: Oxford University Press, 2003. p.524.

<sup>76</sup> DRATLER, Jay Jr. *Licensing of Intellectual Property*, New York: Law Journal Press, 2006. p. 2.10. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 14] Prieiga per:

<[http://books.google.com/books?id=ibtRO4PqdDEC&hl=lt&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.com/books?id=ibtRO4PqdDEC&hl=lt&source=gbs_navlinks_s)>

<sup>77</sup> *Cit.op.*41, p.398

laikomos nevykdytinomis.<sup>78</sup> Paminėtina, kad dažniausiai tokios sutarties sąlygos nepaisymas siejamas su viešuoju interesu.<sup>79</sup> Tokias tendencijas lėmė Jungtinių Valstijų teismų praktikoje suformuluotos taisyklės: *Lear v. Adkins*<sup>80</sup> byloje JAV aukščiausiasis teismas pripažino, kad licenciatas negali atsisakyti savo teisės ginčyti patento galiojimą. Teismas savo poziciją argumentavo tuo, kad „licenciatas yra tie subjektai, kurie tam tikrais atvejais gali būti vieninteliais subjektais, turinčiais pakankamai ekonominių paskatų ginčyti patento galiojimą, todėl tokios teisės atėmimas galėtų sąlygoti tai, kad būtų ir toliau reikalaujama mokėti už patento naudojimą galimai neturint tam teisinio pagrindo“. Vienas svarbiausių argumentų grindžiant teismo poziciją buvo paremtas nuostata, kad tokios teisės suteikimo licenciatui reikalauja ir viešasis interesas, kadangi visuomenė suinteresuota, kad apsauga patentam nebūtų teikiama be pagrindo, nes apsaugos panaikinimas daro patentuojamą objektą prieinamą visiems.<sup>81</sup> Teismas šioje byloje suformavo licenciatas *estoppel* doktriną panaikinančią taisyklę pasireiškiančią tuo, kad licenciatas turi teisę ginčyti patento galiojimą net ir tuo atveju, jeigu sutiko su sutartyje aiškiai įtvirtinta sąlyga susilaikyti nuo tokių veiksmų.<sup>82</sup> Paminėtina, kad vertinant *Lear* byloje suformuluotas taisyklės doktrinoje iki šiol kyla diskusijos ir vienareikšmiško atsakymo, susijusio su naujos licenciatas padėties klausimais, nėra. Kritikai mano, kad leidimas licenciatas ginčyti patento galiojimą licencijavimo santykiuose gali turėti įtakos patentų vertės mažėjimui (nes taip neva didinama tikimybė, kad licencijuojamas patentas gali būti pripažintas negaliojančiu), o tai lemtų ne tik licencijavimo veiklos mažėjimą, bet neskatintų ir pačios išradybinės veiklos iniciatyvų ir vystymo.<sup>83</sup> Todėl atsižvelgiant į pasikeitusią licenciarų derybinę padėtį po aptariamo teismo sprendimo ir siekiant išsaugoti licencijavimo efektyvumą, kritikai siūlė daugiau dėmesio skirti sudaromų licencinių sutarčių struktūrizavimui ir jų sąlygoms, ieškant būdų apsisaugoti nuo galimo patento galiojimo ginčijimo licenciatas iniciatyva. Pažymėtina, kad tokios sąlygos turėtų būti ne tiesiogiai uždraudžiančios aptariamus licenciatas veiksmus, o sukuriančios tam tikrą prevencinį ir apsaugos mechanizmą licenciaro naudai, kitaip tariant “neskatinančios“

---

<sup>78</sup> *Cit. op.* 76. p.2-9.

<sup>79</sup> *Cit. op.* 75, p.525

<sup>80</sup> JAV aukščiausio teismo 1969 birželio 16d. sprendimas byloje *Lear v. Adkins* Nr.56, 395 U.S. 653 (1969). [interaktyvus], [žiūrėta 2011 02 02] Prieiga per: <supreme.justia.com/us/395/653/case.html>

<sup>81</sup> FRIEDMAN, Ellen S., *The Enforceability of Patent Settlement Agreements After Lear, Inc v. Adkins*. The University of Chicago Law Review. Vol.48, 1981 P.718 [žiūrėta 2011 02 12], prieiga per: <www.jstor.org>

<sup>82</sup> KARSHTEDT, Dmitry. *Contracting for a return to the UPSTO: inter parties Reexaminations and the exclusive Outlet for Licensee Challenges to Patent Validity.*, p.6 [žiūrėta 2011 03 11], prieiga per: <www.ssrn.com/abstract=1694846>

<sup>83</sup> *Ibid.*

licenciatu iniciatyvos ir suteikiančios licenciarui tam tikrų garantijų. Pavyzdžiui, tokiomis sąlygomis galėtų būti sutarties nuostatos numatančios, kad didžioji dalis mokesčio už patento naudojimą licenciarui sumokama iš anksto arba numatoma sutarties automatinio pasibaigimo sąlyga licenciatui ėmus ginčyti patento galiojimą.<sup>84</sup> Tačiau paminėtina, kad yra autorių oponuojančių tokiems siūlymams. Pavyzdžiui, kalbant apie sutarties nutraukimą dėl to, kad licenciatas ginčija patento galiojimą, keliamas klausimas ar tokia sąlyga neapsunkina licenciatu padėties ir neapriboja jo galimybių tiek, kad tai tampa nebesuderinama su *Lear* byloje teismo suformuotomis taisyklėmis, kur visų pirma, licenciatu teisė ir galimybė ginčyti patento galiojimą grindžiama viešojo intereso apsaugos principu, o jis užtikrinamas panaikinant apribojimus naudotis išradimais, kurie saugomi nepagįstai.<sup>85</sup> Paminėtina, kad licenciatu *estoppel* doktrina susilaukia kritikos ir konkurencijos teisės aspektu. Literatūroje teigiama, kad „bet kuri doktrina, turinti privačių intelektinės nusavybės teisių (kurios neturėjo būti suteiktos arba turi būti panaikintos) egzistavimo prailginimo efektą, taip pat pasireiškia ir konkurencijos ribojimo efektu“.<sup>86</sup> Kitaip tariant, neleidžiant licenciatu ginčyti licencijuojamų objektu galiojimo, atsiranda rizika, kad licenciaras turės galimybę ilgiau naudotis išimtinių teisių apsauga, kuri jam priklauso nepagrįstai, o tai savaimė riboja konkurenciją. Literatūroje taip pat akcentuojama, kad „konkurencija negali būti ribojama „beverčiais“ patentais, o nacionalinė politika išreikšta įstatymuose ir palaikanti laisvą konkurenciją negali būti ardoma privačių susitarimų pagrindu.“<sup>87</sup> Paminėtina, kad analogiškai šiuo klausimu pasisakoma ir Europoje: Europos Komisija *Moosehead v. Whitbread* bylos sprendime, vertindama sutartyje numatytą licenciatu įsipareigojimą neginčyti prekės ženklu galiojimo, laikė, kad ši sąlyga riboja konkurenciją EB sutarties 85(1) str.(ex.) prasme, nes tai gali padėti išlaikyti rinkoje ženklą taip sukuriant barjerus kitiems subjektams įeiti į atitinkamą rinką (nors pripažino, kad tai vertinamasis kriterijus, nes ribojimas turėtų būti žymus ir reikia vertinti konkrečią situaciją, o šioje byloje laikė, kad tokia sutarties sąlyga atsižvelgiant į rinką konkurencijos neribuoja 85(1) prasme, nes prekės

---

<sup>84</sup> *Ibid.* p.7

<sup>85</sup> *Ibid.* p.25

<sup>86</sup> *Cit.op.*75, p.524

<sup>87</sup> *Cit.op.*82, p.6

ženklas buvo palyginti naujas atitinkamoje rinkoje, kuri yra pakankamai didelė).<sup>88</sup> Doktrinoje teigiama, kad šis argumentas yra taikytinas visų intelektinės nuosavybės formų atžvilgiu.<sup>89</sup>

Apibendrinant, galima paminėti, kad bendrosios teisės tradicijoje licencianto teisė ginčyti licencijuojamo objekto galiojimą nebėra absoliučiai atmetama, nes viešojo intereso patenkinimas gali būti laikomas kompensuojančiu nesąžiningą ar neteislingą licencianto elgesį licenciaro interesų ir jų sudarytos sutarties galiojimo atžvilgiu.

Civilinės teisės tradicijos šalyse tokios aiškiai išreikštos doktrinos nėra, tačiau licenciatas nėra visiškai laisvas ginčyti licencijuojamo objekto galiojimą. Pavyzdžiui, Vokietijoje licencianto veiksmai siekiant pripažinti licencijuojamą patentą negaliojančiu, gali būti nepriimtini pagal neteisingo teisės įgyvendinimo (ang. *Inequitable enforcement*) principą, todėl tokio ieškovo veiksmai būtų laikomi prieštaraujančiais sąžiningumui.<sup>90</sup> Manytina, kad iš vienos pusės, Lietuvoje taip pat galėtų būti laikomasi panašių taisyklių patentų pripažinimo negaliojančiais atvejais, nes tai padėtų užtikrinti ir civilinių teisinių santykių stabilumo principo veikimą, tačiau kita vertus, esant akivaizdiems faktams ir turint įrodymų, kad patentui apsauga neturėjo būti suteikta, galima būtų laikyti, kad licenciatas, kreipdamasis dėl patento pripažinimo negaliojančiu, patenkintų viešąjį interesą, nes panaikinus patentą, galima laisvai naudotis išradimu. Manytina, kad tokiu atveju šie licencianto veiksmai turėtų būti pateisinami. Vertinant išsakytas pozicijas, paminėtina, kad jos iš esmės sutampa ir su Europos Komisijos nuomone, kuri taip pat teigia, kad visuomenės interesas reikalauja, jog licenciatui neturėtų būti apribota galimybė inicijuoti veiksmus siekiant panaikinti teisę, kuri neturėjo būti suteikta. Teigiama, kad licenciatui yra subjektai savaime esantys geriausioje padėtyje siekiant inicijuoti teisinius veiksmus licenciaro išimtinių teisių atžvilgiu vien jau todėl, kad gali remtis turima informacija, kuri gaunama licencinės sutarties pagrindu<sup>91</sup>.

Kalbant apie prekių ženklo pripažinimą negaliojančiu licencianto iniciatyva ir vertinant, ar toks licencianto elgesys yra sąžiningas, doktrinoje teigiama, kad tai priklauso nuo to, kokiu pagrindu jis ginčija prekės ženklą. Jeigu licenciatas siekia pripažinti negaliojančiu ženklą dėl santykinų negaliojimo pagrindų (pvz.: remiasi ankstesniu savo ženklu), gali būti laikoma,

---

<sup>88</sup> Europos Komisijos 1990 kovo 23d. sprendimas byloje *Moosehed v. Whitebread*, Nr. 90/186/EEC, OJ L 100, 20.4.1990, p. 32–37, [žiūrėta 2011 03 04] Prieiga per: < [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=390D0186](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=390D0186) >

<sup>89</sup> PRIME, Terence. *European intellectual property law*. Hampshire: Dartmouth Publishing Company, 2000. p. 70.

<sup>90</sup> PAGENBERG, Jochen, GEISLER, Bernhard. *Licence agreements: Patents, Utility Models, Know how, Computer Software*. Munchen: Heymann, 1991. P. 171.

<sup>91</sup> Cit. op. 89, p. 69-70

kad tokiu atveju licenciatas siekia išvengti sutartinių įsipareigojimų, o jo elgesys yra vertintinas kaip nesąžiningas, nes prieštarauja sąžiningo sutarties vykdymo principui. Manytina, kad tokiu atveju sutartinių santykių atžvilgiu būtų padaromas esminis sutarties pažeidimas. Tačiau pažymima, kad teismas tokį licencianto ieškinį turėtų atmesti, nes licenciatas piktnaudžiauja savo subjektine teise, o teismui tai yra pagrindas atsisakyti ją ginti remiantis CK 1.137str. 3d. nuostata.<sup>92</sup>Manytina, kad formuojantis tik tokiai praktikai būtų tinkamai užtikrinamas civilinių teisinių santykių stabilumas.

Licenciatui kreipiantis pripažinti ženklą negaliojančiu dėl absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų, laikoma, kad tokie licencianto veiksmai nėra savaime nesąžiningi.<sup>93</sup> Kaip ir pagal *Lear* byloje suformuotą taisyklę, manoma, jog licencianto nesąžiningus veiksmus licencinės sutarties atžvilgiu pateisina viešasis interesas - taip pat tuo požiūriu, kad tokio ženklo, kuris neatitinka absoliučių reikalavimų, negali būti dėl viešojo intereso apsaugos, nes toks ženklas yra prieštaraujantis gerai moralei, viešajai tvarkai ir pan. Tačiau pabrėžiama, kad siekiant išsaugoti civilinių teisinių santykių stabilumą licenciatas ginčyti ženklo galiojimą gali tik tada, kai prekių ženklo neatitikimas absoliutiems reikalavimams yra akivaizdus ir patvirtintas įrodymais.<sup>94</sup>Apibendrinant paminėtina, kad tiek vienu, tiek kitu atveju, licencianto veiksmai kitos sutarties šalies atžvilgiu yra nesąžiningi, tačiau ginčijant ženklą dėl absoliučių pagrindų, licencianto nesąžiningumas „pateisinamas“ didesniais teisiniais geriais (viešuoju interesu), todėl jo atžvilgiu sutartinės atsakomybės klausimas nekliamas. Kaip specialųjį atvejį galima išskirti ženklo panaikinimą dėl nenaudojimo, nes tokiu atveju, licencianto iniciatyva ženklą siekiama ne pripažinti negaliojančiu, o panaikinti jam apsaugą. Šioje situacijoje taip pat didelę svarbą užima viešasis interesas, kuris laikomas turinčiu poreikį nesuteikti teisinės apsaugos nenaudojamiems ženkams.<sup>95</sup> Todėl manytina, kad vienareikšmiškai teigti, jog licenciatas negali siekti panaikinti ženklo šiuo pagrindu būtų neteisinga, tačiau vertėtų atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, kurios lėmė ženklo nenaudojimą, nes kaip jau aptarta anksčiau, licenciatas pats turi pareigą naudoti ženklą, o to nedarydamas pažeidžia sutartį.

---

<sup>92</sup> *Cit.op.*14, p.100-104

<sup>93</sup> *Ibid.* p.105

<sup>94</sup> *Ibid.* p.105-106

<sup>95</sup> *Ibid* p.107



### III. Klausimai susiję su licencinės sutarties pasibaigimu

#### 3.1. Prievolės įvykdymo negalimumas

Licencinių sutarčių objekto išnykimas sukuria prievolės įvykdymo negalimumą. Paminėtina, kad doktrinoje sutinkama nuomonių, jog klasikinė sandorių negaliojimo teorija (nesant sutarties dalyko, kaip esminio sutarties elemento, sutartis laikoma absoliučiai negaliojančia) neuztikrina privačių interesų apsaugos.<sup>96</sup> Manytina, kad tokia pozicija yra itin aktuali šio darbo temos atžvilgiu, nes esant tokiems santykiams išnykęs licencinės sutarties objektas lemia sutarties pasibaigimą, tačiau manytina, kad visiškai sutarties šalių prievoliniai santykiai nesibaigia. Doktrinoje aiškinant principo *impossibilium nulla obligatio est* turinį pažymima, kad prievolės įvykdymo negalimumas įmanomas tiek pradinis, tiek atsiradęs vėliau.<sup>97</sup> Kaip matėme iš antroje darbo dalyje pateiktos analizės, sutarties galiojimo metu atsiradęs prievolės įvykdymo negalimumas dėl išimtinių intelektinės teisių pripažinimo negaliojančiomis ar jų apsaugos panaikinimo, dažniausiai yra susijęs su vienos ar kitos sutarties šalies kalte, t.y. dėl sutartinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, esminio sutarties pažeidimo ir pan. Tokiu atveju laikoma, kad šalies, dėl kurios kaltės atsirado prievolės įvykdymo neįmanomumas, prievolė transformuojasi į prievolę atlyginti nuostolius dėl sutarties nevykdymo,<sup>98</sup> todėl klaidinga būtų laikyti, kad tarp šalių visiškai išnyko prievoliniai santykiai. Tokia pozicija pirmiausia gali būti pagrįdžiama tuo, kad jeigu laikytume, jog tokiais licencinės sutarties pasibaigimo atvejais sutartis turi būti laikoma niekine, nebūtų užtikrinamos nukentėjusios sutarties šalies teisės, nes būtų negalima taikyti sutartinės atsakomybės nuostatų (sutarčiai negaliojant šalių nesaisto sutartiniai santykiai).<sup>99</sup>

Šiek tiek problematiškiau aptariamam klausimui gali atrodyti atvejai susiję su patento pripažinimu negaliojančiu, tuo pagrindu, kad pareiškėjas neturėjo teisės registruoti patento, bei prekės ženklo pripažinimas negaliojančiu, pareiškėjui turėjus nesažiningų ketinimų. Šiais atvejais galima būtų manyti, kad licenciarai suteiktė teisės į intelektinės nuosavybės apsaugos

---

<sup>96</sup> DAMBRAUSKAITĖ, Asta. *Neįmanomumo įvykdyti prievolę įtaka sandorių galiojimui: principo "Impossibilium nulla obligatio est" taikymas šiuolaikinėje teisėje*. Jurisprudencija Nr. 3(117), 2009. p. 319

<sup>97</sup> *Ibid.* p.317

<sup>98</sup> *Ibid.* p.317-318

<sup>99</sup> *Ibid.* p.314

objektus, kurie jam nepriklausė. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad pripažinimo negaliojančiu atvejais taikoma *ex nunc* taisyklė, reiškianti, kad patentas ar prekių ženklas negalioja nuo pat jo įregistravimo momento. Todėl atrodytų, kad licenciaras ne tik negalėjo suteikti išimtinių teisių, nes jų niekada neturėjo, bet ir nebuvo ką suteikti, nes laikoma, kad jos neegzistavo. Kyla klausimas ar neturėtų tokia sutartis būti laikoma niekine. Šiuo atveju paminėtina, kad atsižvelgus tiek į PECL (4:102 str.)<sup>100</sup>, tiek į UNIDROIT (3.3.str.)<sup>101</sup> principų nuostatas, jose laikoma, kad sutarties sudarymo metu šaliai neturėjus teisės disponuoti perduodamu turtu, tai nedaro įtakos sutarties galiojimui,<sup>102</sup> kitaip tariant, tokia sutartis taip pat nelaikoma niekine. Manytina, kad esant tokiam licenciato teisių ir teisėtų interesų, kylančių iš sutarties, pažeidimui būtų neteisinga neužtikrinti galimybės reikalauti atlyginti nuostolius, todėl tokiais atvejais sutarties laikymas niekine taip pat būtų nepagrįstas pagrindinių civilinės teisės (teisingumo, protingumo, sąžiningumo) ir civilinių santykių stabilumo principų atžvilgiu.

Iš to, kas aptarta anksčiau, matyti, kad problematiškiausia situacija laikytini tie atvejai, kuomet licencinė sutartis nebegali būti vykdoma nesant šalių kaltės dėl jos objekto išnykimo. Čia vertėtų atkreipti dėmesį, kad šalys atleidžiamos nuo sutarties remiantis neįmanomumo (ang. *impossibility*) doktrina, kuri paremta *Lexicon cogit agit ad impossibilia* (teisė nereikalauja to, kas neįmanoma) ir *Impossibilium nulla obligatio est* (tai, kas neįmanoma, nesukuria prievolės) principais. Įvairių šalių teisės doktrinos ir praktika sukūrė teorijas, pateisinančias sutarties nevykdymą (*pacta sunt servanta* principo išimtis).<sup>103</sup> Aiškinant neįmanomumo (*impossibility*) doktriną akcentuojama, kad norint atleisti sutarties šalis nuo jos vykdymo dėl sutarties objekto išnykimo nesant jų kaltės, toks sutarties objektas turi būti esminis sutarties vykdymui.<sup>104</sup> Paminėtina, kad doktrinoje pasisakoma už šios taisyklės taikymą ir nematerialaus sutarties objekto atžvilgiu, nes jis taip pat gali tapti neįmanomu.<sup>105</sup>

---

<sup>100</sup> THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW: Prepared by the Commission on European Contract Law, 1999, [interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 22] Prieiga per: <[http://frontpage.cbs.dk/law/commission\\_on\\_european\\_contract\\_law/PECL%20engelsk/engelsk\\_partI\\_og\\_II.htm](http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm)>

<sup>101</sup> UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts with Official Commentary 1994, [interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 22] Prieiga per: <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf>>

<sup>102</sup> *Cit.op.* 96, p.325

<sup>103</sup> SAMUEL, Alexander D. *Mercantile Law: Discharge of Contract*. p.26.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 01], prieiga per:< [http://www.icaai.org/resource\\_file/16817Discharge.pdf](http://www.icaai.org/resource_file/16817Discharge.pdf)>

<sup>104</sup> EMANUEL, Steven. *Contracts*. New York: Aspen Publishers Online, 2006.p.414 [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03], prieiga per:< [http://books.google.lt/books?id=0AukV989i50C&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=0AukV989i50C&source=gbs_navlinks_s)>

<sup>105</sup> *Ibid.* p.418

Paminėtina, kad iš *impossibility* doktrinos kildinamos frustracijos (ang. *frustration*) (Anglijos teismų suformuota ir išplėtotą) ir kontinentinėje teisėje jos atitikmeniu laikoma doktrina, įvardijama kaip nenugalimos jėgos institutas (*force majeure*).<sup>106</sup> Tačiau paminėtina, kad jos nėra visiškai tapačios ir nepaisant to, kad turi labai daug esminių panašumų (tiek atsižvelgiant į taikymo pagrindus, tiek į taikymo pasekmes), frustracijos doktrina visgi laikoma lankstesne ir liberalesne, nes ji taikoma ir tais atvejais, kur rėmimasis *force majeure* doktrina būtų abejotinas (pagrindinis skiriamasis bruožas pasireiškia tuo, kad *force majeure* taikymui reikalaujama absoliutaus neįmanomumo įvykdyti prievolę, o frustracijos doktrina gali būti taikoma ir tada, kai sutartis netampa absoliučiai neįvykdoma (pavyzdžiui, praktikoje būta atvejų, kuomet šalys, sudariusios patalpų nuomos sutartis, buvo atleidžiamos nuo sutarties vykdymo dėl to, kad atidedamas renginys, kurio stebėjimui nuomos patalpos esančios šalia vietos, kur turėjo vykti procesija)<sup>107</sup>. Apibrėžiant, frustracija sutartyje laikomi tokie atvejai, kai dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių sutartinių įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomu arba taip skirtusi nuo aptartojo sutartyje, kad būtų neprotinga vykdyti įsipareigojimus, t.y. toliau vadovautis sutartimi.<sup>108</sup> Manytina, kad vienas svarbiausių aspektų sutartinių santykių atžvilgiu yra tai, kad taikant frustracijos (kaip ir *force majeure*) doktriną, šalys atleidžiamos nuo prievolės tik į ateitį,<sup>109</sup> nes tai padeda išvengti visiško tarp šalių susiklosčiusių santykių sugriovimo. Paminėtina, kad frustracijos doktrina Anglijos teismų praktikoje pirmą kartą įtvirtinta *Taylor v. Caldwell*<sup>110</sup> byloje, kuri tapo žymiu precedentu. Aktualu tai, kad joje nagrinėjama situacija buvo susijusi būtent su sutarties objekto žuvimu (sudegė išnuomos patalpos) ir teismas laikė, kad sutarties objektui žuvus be sutarties šalių kaltės, jos atleidžiamos nuo prievolės vykdymo. Esminiu frustracijos privalumu laikytina tai, kad jos veikimo rezultatas yra neatidėliotinas ir automatinis sutarties pasibaigimas.<sup>111</sup> Paminėtina, kad taikant PECL 8:108 straipsnį, literatūroje komentatorių teigiama, kad pasiekiamas analogiškas rezultatas kaip ir taikant frustracijos doktriną – šalys automatiškai

<sup>106</sup> O'CONNOR, John. *Force Majeure, Frustration and Exemption Clauses.*, p.1, [interaktyvus] [žiūrėta 2011 03 03], prieiga per: <[http://www.amac.ca/8-J\\_OConnor.pdf](http://www.amac.ca/8-J_OConnor.pdf)>

<sup>107</sup> *Ibid.* p.2-3.

<sup>108</sup> BRUNNER, Christoph. *Force Majeure and Hardship under general Contract Principles: exemption for non-performance in international arbitration.* Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.p.89.[interaktyvus],[žiūrėta 2011 03 14], Prieiga per: <[http://books.google.lt/books?id=kj8p9Gv5Zl0C&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=kj8p9Gv5Zl0C&source=gbs_navlinks_s)>

<sup>109</sup> KNUTSON, Robert. *Common law development of the Doctrines of Impossibility of Performance and Frustration of Contracts and their use and application in long term concession contracts.* p.8, [interaktyvus],[žiūrėta 2011 03 04], prieiga per: <[http://www.robertknutson.com/downloads/Imp\\_Frust\\_Paper\\_IBA1096.pdf](http://www.robertknutson.com/downloads/Imp_Frust_Paper_IBA1096.pdf)>

<sup>110</sup> *Cit.op.*108

<sup>111</sup> *Ibid.* p.92

atleidžiamos nuo sutarties.<sup>112</sup> Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, kad CK 6.212 str. nuostata, įtvirtinanti *force majeure* institutą, praktiškai pažodžiui atkartoja PECL 8:108 straipsnio turinį. Tačiau lieka neaišku ar Lietuvoje taikant CK 6.612 str. sutartis gali būti laikoma pasibaigusia automatiškai. Kodekso komentaro autoriai teigia, kad šis straipsnis pateisina sutarties neįvykdymą ir panaikina sutarties neįvykdžiusios šalies civilinę atsakomybę, tačiau neatima iš kitos šalies galimybės imtis gynybos priemonių, tokių kaip teisė nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ir pan.<sup>113</sup>Tai reikštų, kad savaime automatinis sutarties pasibaigimas tokiu atveju nesuponuojamas, nes CK 6.212 straipsnis nėra laikomas savarankišku sutarties pasibaigimo pagrindu, o šio straipsnio 4 dalyje numatoma tik teisė kitai šaliai nutraukti sutartį, sustabdyti jos įvykdymą ar reikalauti sumokėti palūkanas. Autorės nuomone, automatinis sutarties pasibaigimas būtų galimas tik jeigu pačioje licencinėje sutartyje būtų numatyta sąlyga, aptarianti automatinį sutarties pasibaigimą išnykus jos objektui be šalių kaltės.

Aptarus frustracijos doktriną kaip sektiną pavyzdį, vertintina galimybė taikyti ir CK 6.212 str. licencinei sutarčiai nesant šalių kaltės dėl sutarties objekto išnykimo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju turi būti tenkinami šio straipsnio 1 dalyje numatyti aplinkybių kriterijai, kurie turėtų būti vertinami atsižvelgiant ir į tarp šalių susiklosčiusių santykių specifiką: Pirma, jos atsiranda jau sudarius sutartį ir jų nebuvo galima numatyti - tai reiškia, kad licenciarui sudarant sutartį, jam turi būti nežinomi jokie faktai, kurie vėliau galėtų kelti grėsmę jo turimų išimtinių teisių galiojimui (pvz.: tokio kriterijaus neatitiktų žinojimas, kad jo išradimas ne visiškai atitinka patentabilumui keliamus reikalavimus ir registruotas tik todėl, kad Lietuva yra pareikštinės ekspertizės šalimi, kur patentabilumo kriterijai suteikiant patentą netikrinami, o patento apsaugos teritorijoje yra subjektų, kurie turėtų pagrindo ginčyti licenciaro patento galiojimą); Antra, sutarties objektyviai nebegalima įvykdyti. Šis kriterijus būtų tenkinamas, nes pati licencinės sutarties prigimtis suponuoja tai, kad licencijuojamos gali būti tik saugomos išimtinės teisės, tad netekus jų apsaugos pripažįstant jas negaliojančiomis, tokia sutartis objektyviai taptų nebeįvykdoma, nes dėl išnykusio sutarties objekto licenciaras nebegalėtų suteikti to, ko nebeturi; Trečia, aplinkybių atsiradimo nebuvo galima kontroliuoti ar užkirsti joms kelio. Manytina, kad licenciaras negalėdamas numatyti aplinkybių, negalėtų jų ir kontroliuoti, nes iš esmės jis niekaip negali

<sup>112</sup> LANDO, Ole, Commission of European Contract Law. *Principles of European Contract Law*. The Hague : Kluwer Law International, 2003. p.384

<sup>113</sup> MIKELĖNAS, Valentinas (et. al.). *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Šeštoji knyga: Prievolių teisė. T.1. Vilnius:Justitia, 2003, p.285.

pakeisti paaiškėjusių nenumatytų faktų susijusių su jo turimų išimtinių teisių apsaugos galiojimu; Ketvirta, licenciaras nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Pavyzdžiui, sutartyje neturėtų būti licenciaro absoliučių garantijų dėl licencijuojamo objekto galiojimo, nes jos galėtų būti laikomos rizikos priskyrimu licenciarui.

Taigi, atsižvelgiant į tokių sutartinių santykių specifiką, taip pat į tai, kad situacijos, kuomet licencinės sutarties objektas išnyksta be sutarties šalių kaltės, praktikoje turėtų būti labai retos, matyti, kad šių kriterijų vertinimas reikalauja gana sudėtingo interpretavimo. Manytina, kad *force majeure* doktrinos taikymas šiuo atveju yra įmanomas, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tenkinami minėti kriterijai, nors tai iš esmės reikalauja kurkas modernesnio ir lankstesnio požiūrio tiek į pačią doktriną, tiek į aptartų kriterijų vertinimą (o tai rodo, kad galima būtų imti pavyzdį ir iš frustracijos doktrinos). Praktikoje tapo įprasta sieti *force majeure* doktriną su tokiais įvykiais kaip karas, riaušės, streikai, gamtos stichinės nelaimės ir pan.<sup>114</sup> Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pati norma (CK 6.212 str.) nenumato jokių konkrečių aplinkybių ir nurodo tik aptartus požymius, todėl manytina, kad šalys yra laisvos detalizuoti šią normą ir gali tiek sutartyje numatyti, kas bus laikoma *force majeure* aplinkybėmis, tiek įrodinėti, kad yra tenkinami minėti kriterijai.

Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, manytina, kad *force majeure* instituto taikymas yra gana komplikuoatas ir sudėtingas, nes licenciarui norint išvengti civilinės atsakomybės už sutarties neįvykdymą, tektų ganėtinai sunki įrodinėjimo našta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pati *force majeure* instituto teisinė prigimtis suponuoja, kad jis gali būti taikomas tik itin išimtiniais atvejais, patvirtina tai, kad CK 6.212str. gali būti taikytinas nesant šalių kaltės dėl licencinės sutarties objekto išnykimo, nes, kaip minėta, tokie atvejai praktikoje turėtų būti reti. Lyginant su CK 6.62str. 1d. taikymo galimybe, pastarasis atvejis atrodytų kurkas paprastesnis, nes CK 6.62str. 1d. nėra tiesiogiai apsunkintas tokiais griežtais reikalavimais (tiesiogiai nenumato pareigos įrodinėti CK 6.212 str. numatytų požymių). Tačiau manytina, kad CK 6.62 str. straipsnis įtvirtina tą pačią *impossibility* doktriną, iš kurios ir yra kildinama *force majeure* (ar frustracijos) doktrina, todėl siekiant išvengti civilinės atsakomybės taikymo vistiek tektų įrodinėti aptartas aplinkybes.

---

<sup>114</sup> *Ibid.* p.284

### 3.2. Klausimai susiję su restitucija

Pripažinus išimtinės intelektinės nuosavybės teises negaliojančiomis jos laikomos negaliojančiomis nuo pat įregistravimo datos (*ex nunc* veikimas), kitaip tariant, licencijuojamas objektas laikomas negaliojančiu *ab initio*. Tokiu atveju svarstytinas klausimas ar neturėtų būti taikoma restitucija, nes intelektinės nuosavybės teisės požiūriu išimtinės teisės neegzistavo visą sutarties galiojimo laiką ir galbūt pati sutartis taip pat neturėtų būti laikoma galiojusia. Pažymėtina, kad šiuo klausimu doktrinoje pasisakoma, jog licencinės sutarties negaliojimas dėl sutarties objekto išnykimo taikytinas tik į ateitį ir išimtinių teisių pripažinimas negaliojančiomis nelaikomas sutarties negaliojimo *ab initio* pagrindu, o dėl šios priežasties nelaikytinas ir restitucijos pagrindu.<sup>115</sup> Užsienio literatūroje galima sutikti panašių pozicijų, pavyzdžiui Vokietijos autorių taip pat teigiama, kad licencijos davėjas nėra atsakingas už patento statusą ateityje ir nepaisant *ex tunc* poveikio jį pripažinus negaliojančiu, sutartis laikoma galiojusia iki šio momento<sup>116</sup>, o tokiu atveju licenciatas pareiga atlyginti licenciarui pagal sutartį už suteiktą teisių naudojimą nėra panaikinama, nes iki patento pripažinimo negaliojančiu jis turėjo realią galimybę naudotis patentu.<sup>117</sup> Tokia pozicija yra suformuota teismų praktikos, nes būtent joje buvo pasisakoma, kad patento pripažinimas negaliojančiu dar nelemia licenciaro pareigos grąžinti licenciatui jo sumokėtas sumas.<sup>118</sup> Vokietijos Aukščiausiojo Teismo nuomone, ši pareiga neišnyksta dėl to, kad: pirma, sutarties galiojimo metu buvo galima faktiškai naudotis suteikiamomis teisėmis; antra, tokiu būdu įgyta atitinkama padėtis rinkoje; trečia, gauta faktinė materialinė nauda, kurios licenciatas be licencinės sutarties nebūtų turėjęs.<sup>119</sup> Analogiškos nuomonės vyrauja ir bendrosios teisės tradicijos šalyse: laikoma, kad licenciaro atžvilgiu būtų neteisinga grąžinti licenciatui sutarties metu jo sumokėtus atlygius už išimtinių teisių naudojimą, nes pripažįstama, kad galiojant sutarčiai licenciatas gavo faktinę naudą, t.y. vystė verslą, gavo

---

<sup>115</sup> *Cit.op.*14. p.158

<sup>117</sup> HENN, Günter. *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag – Handbuch für die Praxis*. Heidelberg : Müller, 2003. p.163. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 06], Prieiga per:

<[http://books.google.lt/books?id=I8DpqlkjupQC&dq=funkverband+rgz&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=I8DpqlkjupQC&dq=funkverband+rgz&source=gbs_navlinks_s)>

<sup>118</sup> MES, Peter., *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*.p.58. Prieiga per:<<http://beck-online.beck.de/>>

<sup>119</sup> Vokietijos aukščiausiojo teismo 2010 gegužės 18d. sprendimas byloje Nr. X ZR 79/07., [interaktyvus] [žiūrėta 2011 03 15], Prieiga per: <<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=823b6dbec796109270ca8cdfc29301c&nr=52499&pos=6&anz=102>>

pelną, rinkoje kėlė savo ekonominius parametrus, įgijo atitinkamą reputaciją vartotojų atžvilgiu.<sup>120</sup> Taip pat toks požiūris grindžiamas ir tam tikrais patentų politikos sumetimais: laikoma, kad leidimas licenciatui susigrąžinti įmokas už licenciją praktikoje skatintų licenciatų ginčyti patento galiojimą ir licenciaro gaunamas pelnas iš tokių įmokų taptų nestabilus dėl nuolatinės rizikos jį prarasti, o tai turėtų įtakos ir patentų ekonominės vertės sumažėjimui.<sup>121</sup> J. Dratler teigia, kad patento pripažinimas negaliojančiu įvykęs sutarties galiojimo metu, pats savaime yra nepakankamu pagrindu leisti licenciatui susigrąžinti įmokas.<sup>122</sup> Tačiau vertėtų paminėti kelias galimas išimtis: pirma, jeigu licenciatas pats nuginčija suteiktų išimtinių teisių galiojimą, laikoma, kad gali būti sugrąžinamos įmokos sumokėtos ginčo sprendimo metu (t.y. po kreipimosi į teismą su ieškiniu); antra, tokia galimybė pripažįstama, jeigu licencinė sutartis sudaroma dėl apgaulės, tačiau paminėtina, kad apgaulės faktas turi būti akivaizdus ir įrodytas (licenciatas turėtų įrodinėti, kad licenciaras sudarė sutartį turėdamas blogų ketinimų (ang. *in bad faith*), žinojo apie patento negaliojimą ir siekė suklaidinti licenciatą, o pats licenciatas pagrįstai rėmėsi klaidinančiais faktais).<sup>123</sup>

Autorės nuomone, atsižvelgiant į patį restitucijos tikslą (šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį, kuris apibūdinamas kaip šalių grąžinimas į *status quo* CK 1.138 straipsnio 2p. prasme, t.y. atkuriant padėtį iki teisės pažeidimo<sup>124</sup>) ir tai, kad licencinės sutarties sudarymas savaime nepažeidžia licenciatų teisių vien todėl, kad vėliau sutartis pasibaigia (nes kritinis momentas šalių teisėtų interesų atžvilgiu šiuo atveju yra būtent sutarties pabaiga, o ne jos sudarymas), nėra pagrindo *status quo* laikyti sutarties šalių padėtį buvusią dar prieš sudarant licencinę sutartį. Beto, atsižvelgiant į licencinės sutarties tęstinį ir dalų vykdymą, galima būtų reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo (CK 6.222 str. 2d.). Tais atvejais, kai licencinė sutartis baigiasi esant sutarties šalių kaltei dėl sutarties objekto išnykimo pripažinus jį negaliojančiu, manytina, kad taip pat nėra pagrindo taikyti restituciją, nes esant sutarties pažeidimui nukentėjusioji šalis gali reikalauti taikyti sutartinę atsakomybę (pvz.: reikalauti atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius - negautas pajamas). Manytina, kad ši priemonė būtų pakankama užtikrinant šalių teisinės padėties balansą ir interesų apsaugą.

---

<sup>120</sup> COLLINS C.R., Francis H.W, *Cases and Materials on Patent Law: including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks*. 5<sup>th</sup> ed., USA: West Group, 2002. P. 793.

<sup>121</sup> *Cit. op.* 76, p.2.59

<sup>122</sup> *Ibid.* p.2.58.

<sup>123</sup> *Ibid.* p.2.60

<sup>124</sup> *Cit. op.* 113, p.185

Apibendrinant, galima išskirti kelis aspektus susijusius su galimybe taikyti restituciją licencijuojamą objektą pripažinus negaliojančiu: pirma, tiek doktrinoje, tiek teismų praktikoje laikoma, kad licencijuojamo objekto negaliojimas *ab initio*, savaime nedaro licencinės sutarties negaliojančia *ab initio*; antra, atsižvelgiant į tai, kad sutartis nėra laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo ir į teismų praktikoje suformuotas pozicijas, taikyti restituciją būtų netikslinga; trečia, restitucijos taikymas šiuo atveju neatitiktų restitucijos instuto tikslų, todėl būtų neteisingas tarp šalių susiklosčiusių komercinių santykių stabilumo atžvilgiu; ketvirta, praktikoje reikėtų atsižvelgti ir į galimybę taikyti restituciją išimtiniais atvejais: jeigu licencinė sutartis buvo sudaryta dėl apgaulės arba licenciatui nuginčijus licencijos objekto galiojimą (jeigu tokie jo veiksmai nelaikytini nesąžiningais) gražinant sumas, sumokėtas po ieškinio padavimo. Nors autorės nuomone, licenciaras turi teisę į licencinį mokestį tol, kol galioja jo turimos išimtinės teisės, nes iki šio momento licenciatas gali faktiškai jomis naudotis.



### 3.3. Kiti svarbūs aspektai

**Licenciatų teisė sustabdyti prievolės įvykdymą.** Paminėtina, kad JAV teismų požiūriu šis klausimas vertinamas gana lanksčiai. Laikoma, kad licenciatas turi mokėti licenciarui atlygį už suteiktų teisių naudojimą iki tol, kol neinicijuojamas ginčas dėl patento galiojimo, pavyzdžiui, iki momento, siejamo su ieškinio padavimu arba kol nepranešama licenciarui, kad mokėjimai stabdomi, nes patentas gali būti negaliojantis.<sup>125</sup> Paminėtina, kad viena svarbiausių bendrosios teisės tradicijoje šiuo klausimu yra *MedImmune*<sup>126</sup> byla, kuri iš esmės laikoma pratęsiančia jau anksčiau minėtoje *Lear* byloje suformuotą taisyklę. Teismas *MedImmune* byloje svarstė kada licenciatas, pats ginčijantis licencijuojamo patento galiojimą, gali nustoti vykdyti savo pareigą mokėti atlygį licenciarui ir laikė, kad ginčo laikotarpiu, mokėjimai galėtų būti atliekami į depozitinę sąskaitą, nes tokiu atveju, paaiškėjus, kad patentas lieka galioti, licenciatas nebūtų laikomas pažeidusiu sutartį dėl išpareigojimų nevykdymo, tačiau taip pat pasisakė, kad jeigu licenciatas ginčydamas patento galiojimą yra beveik tikras, kad sugebės įrodyti patento negaliojimą, gali pradėjęs ginčą atlygio ir nebemokėti.<sup>127</sup> Manytina, kad Lietuvoje tokie klausimai galėtų būti sprendžiami panašiai, tačiau visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad prievolės vykdymo sustabdymas esant dvišalei prievolei (CK 6.46 str. 2d. ir 6.58 str. 1d.) leidžiamas tik tam tikrais atvejais: skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą jeigu kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos arba kai tampa aišku, kad kreditorius savo pareigos neįvykdys nustatytu laiku. Abejotina ar licenciatas galėtų remtis pirmuoju kriterijumi, nes iki kol licencijuojamas objektas nepripažintas negaliojančiu, laikytina, kad licenciaras vykdo savo pareigas (t.y. licenciatui yra suteikiama teisė naudoti licencijuojamą objektą). Vertinant antrąjį kriterijų turėtų būti atsižvelgiama į konkrečios situacijos aplinkybes, nes galimi atvejai, kuomet licenciatas bus beveik tikras, kad licenciaras praras turimas išimtinės teises (pvz.: pats ginčija patento galiojimą ir turi svarių įrodymų). Manytina, kad bet kokiame atveju, praktikoje būtų protingiausia tokiu laikotarpiu mokėti įmokas į depozitinę sąskaitą, nes tai

---

<sup>125</sup> *Cit. op.* 120., P.792.

<sup>126</sup> JAV aukščiausiojo teismo 2007 sausio 9d. sprendimas byloje *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, Nr. No. 05–608, [žiūrėta 2011 03 14], prieiga per: <<http://supreme.justia.com/us/549/05-608/index.html>>

<sup>127</sup> KRONISH, Godward C. *MedImmune v. Genetech: A Dilemma Removed for Patent Licensees*. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 24], prieiga per: <[http://www.cooley.com/files/ALERT\\_MedImmuneVGenentech.pdf](http://www.cooley.com/files/ALERT_MedImmuneVGenentech.pdf)>

padėtų išvengti galimų papildomų ginčų. Jeigu licenciatas nustotų mokėti atlygį ir licencijos objektas liktų nepripažintas negaliojančiu, licenciatas būtų laikomas pažeidusiu sutartį.

**Sutarties sąlygų reikšmė.** Paminėtina, kad praktiniu požiūriu svarbu tai, jog licencinėje sutartyje gali būti numatomos garantinės sąlygos. Intelektinės nuosavybės teisėje šios sąlygos reikšmingos tuo, kad tai yra būdas tarp šalių paskirstyti su sandoriu susijusią riziką. Tokios sąlygos daro įtaką šalių atsakomybei dėl garantijų įvykdymo ar neįvykdymo, nes nepasitvirtinus garantijai, šalis gali būti laikoma pažeidusia savo sutartinius įsipareigojimus. Pagrindinė garantija, kurios tikisi licenciatas yra tai, kad licencijuojamos išimtinės teisės neprieštarauja (ir ateityje neprieštaraus) trečiųjų šalių turimoms išimtinėms intelektinės nuosavybės teisėms, o tai reiškia, kad yra galiojančios ir ateityje nebus siekiama panaikinti jų apsaugą ar pripažinti jas negaliojančiomis. Tokia garantija apsaugo licenciatą nuo galimos atsakomybės taikymo, nes riziką tokiu atveju prisiima licenciaras. Manytina, kad licenciatas turėtų gerai apsvarstyti ar sudaryti licencinę sutartį jeigu licenciaras atsisako suteikti licenciatui bet kokias apsaugines garantijas. Iš kitos pusės, paminėtina, kad licenciarui praktiškai yra neįmanoma numatyti, kad visos jo turimos išimtinės teisės yra galiojančios (pavyzdžiui, bet kuriuo metu gali paaiškėti, kad jo patentuotas išradimas yra nepatentabilus), todėl licenciarui yra pakankamai rizikinga siūlyti garantijas licenciatui, ypač susijusias su patentais. Kaip matėme iš analizuojamų atvejų antroje darbo dalyje, sąžiningas ir apdairus licenciaras turėtų skirti nemažai pastangų, kad užtikrintų savo turimų išimtinių teisių galiojimą (prižiūrėtų prekės ženklo naudojimą ar užtikrintų jo nenutrūkstamą naudojimą ir pan.). Doktrinoje teigiama, kad sutartyje licenciaro suteikdamos garantijos turėtų būti formuluojamos tik kaip galiojimo fakto konstatavimas esamu momentu, pagal jo turimas geriausias žinias (ang. *to the best knowledge*) ir galėjimas naudoti licencijuojamą objektą nepažeidžiant trečiųjų šalių turimų išimtinių teisių.<sup>128</sup> Manytina, kad toks absoliutaus pobūdžio garantijų išvengimas leistų licenciarui apsisaugoti nuo nenumatytų aplinkybių atsiradimo rizikos ir tokiu būdu apriboti savo atsakomybę. Doktrinoje siūloma numatyti ir tam tikras sąlygas šių garantijų teikiamų teisių įgyvendinimui, pavyzdžiui, licenciarui pažeidus savo garantijas, licenciatas gali pranešti apie ketinimą nutraukti sutartį. Tuomet sutartis baigiasi praėjus 30 dienų po tokio pranešimo, jeigu per šį laikotarpį nepašalinami

---

<sup>128</sup> MEGANTZ, Robert C., *Technology management: developing and implementing effective licensing programs*. New York: John Wiley & Sons, 2002. P.90

sutarties sąlygų įvykdymo trūkumai, o šalims susitarus, sutarties pasibaigimo momentu gali būti laikoma ir pranešimo apie ketinimą nutraukti sutartį gavimo data.<sup>129</sup>

Paminėtina, kad konkrečiais atvejais gali būti svarbios ir kitokios sąlygos sutartyje. Pavyzdžiui, gali būti svarstomas atsakomybės už patento galiojimo išlaikymą klausimas, nes jeigu patento savininkas yra nepatenkintas licencijavimo sąlygomis, jis gali imti nemokėti metų mokesčio (ypač priverstinio licencijavimo atveju). Manoma, kad patento galiojimo išlaikymas šia prasme yra bendras šalių interesas, todėl licencinėje sutartyje galima numatyti, kuri šalis yra atsakinga už mokesčio mokėjimą.<sup>130</sup>

Pažymėtina, kad būsimos licencinės sutarties šalys turėtų įvertinti tai, kad licencinė sutartis įpareigoja šalis tam tikram laikui ir yra tęstinio vykdymo. Šiais pavyzdžiais siekta parodyti, kad atsižvelgiant į menką tokių sutarčių reglamentavimą, šalims yra itin svarbu sutartyje kuo detaliau aptarti klausimus, susijusius su šalių pareigomis ir jų įgyvendinimu, nes tai padėtų užtikrinti tam tikrus ateityje galinčių iškilti problemų sprendimų mechanizmus, kurie geriausiai atspindėtų pradinę sutarties šalių valią ir interesus.

---

<sup>129</sup> SHERMAN, Andrew J. *Franchising and Licensing – two powerful Ways to grow your Business in any Economy*. New York, New York: AMACOM, 2004.P.379.

<sup>130</sup> LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975. P.445.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 16], Prieiga per: <[http://books.google.lt/books?id=kPIz4TNTpYEC&printsec=frontcover&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](http://books.google.lt/books?id=kPIz4TNTpYEC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)>

## IV. Autorinės licencinės sutarties likimas nugincijus autorystę

### 4.1. Autorystės prezumpcija ir jos nugincijimas

Autoriams išimtinės teisės atsiranda sukūrus kūrinį (ATGTĮ 13 str.), o autoriumi laikomas kūrinį sukūręs fizinis asmuo (ATGTĮ 6 str. 1 d.). Laikytina, kad būtent šios įstatymo nuostatos labiausiai susijusios su formalumų netaikymo principu autorių teisėje<sup>131</sup>, kuri įtvirtina Berno konvencijos 5 straipsnio 2 dalis. Joje numatoma, jog “naudojimuisi (autorių teisėmis) ir jų įgyvendinimui negalioja jokie formalumai”, kitaip tariant autorių teisių apsauga sukūrus kūrinį atsiranda automatiškai, be jokių registracinių ir panašių formalumų vykdymo.<sup>132</sup> Lyginant su pramoninės nuosavybės teise, kur vyrauja išimtinių teisių atsiradimo nuo registracijos (ar patentavimo) principas, apie jų pripažinimą negaliojančiomis kalbėti šiek tiek paprasčiau, nes tam įstatymuose nustatomi įvairūs pagrindai (pvz. Prekių ženklų įstatymo 6 ir 7 straipsniai) bei įgyvendinimo būdai, ko iš emės nėra autorių teisių srityje. Tačiau tai nereiškia, kad autorių teisėje nėra galimybės asmens išimtinės teisės į tam tikrą konkretų kūrinį pripažinti negaliojančiomis, t.y. nugincyti. Vienas tinkamiausių tam pavyzdžių – plagiatu atvejis. Plagiatu laikomas autorystės teisės pažeidimas, kuris pasireiškia tuo, kad asmuo sąmoningai nurodo tretiesiems asmenims save kaip autorių kūrinio, kurį iš tikrųjų sukūrė ne jis, o kitas autorius, t.y. nenurodo tikrojo autoriaus vardo, tuo nepripažindamas tikrosios autorystės ir ją pasisavindamas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu pasisavintas kūrinys bus viešai naudojamas, tokiu atveju, be autorystės teisės, bus pažeistos ir tikrojo autoriaus turtinės teisės.<sup>133</sup> Paminėtina, kad labiausiai pastebimas ir lengviausiai yra įrodomas plagiatas muzikos srityje. Kiek sunkiau plagiatą pastebėti meno ir literatūros kūrinuose, mokslo darbuose, nes kolkas jų legalizacijos sistema nėra tobula.<sup>134</sup>

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ATGTĮ 6 straipsnis, įgyvendinantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės

---

<sup>131</sup> Cit.op.28, p.145.

<sup>132</sup> CORNISH W., Llewelyn D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2007. p.463.

<sup>133</sup> MIZARAS, V. *Autorių teisė: monografija*. Pirmas tomas. Vilnius: Justitia, 2008. p.314

<sup>134</sup> ALGIRDAS, Aušra. *Mokslinė elektroninė biblioteka kaip kovos su plagiatu priemonė*. P-2. Prieiga per: <[http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Science%20online/06\\_1/elibrary\\_lt\\_Montenegro\\_text\\_2006\\_lt.pdf](http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Science%20online/06_1/elibrary_lt_Montenegro_text_2006_lt.pdf)>

teisių gynimo 5 straipsnį,<sup>135</sup> numato autorystės prezumpciją. Paminėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas byloje *Microsoft korporacija vs. UAB „Vilpostus“* pateikė autorystės prezumpcijos išaiškinimą: tai taisyklė, pagal kurią tam, kad autorius būtų juo ir laikomas, o dėl to, pažeidus jo teises, galėtų apginti jas teismuose, pakanka, kad autoriaus vardas būtų įprastu būdu nurodytas kūrinyje. Pačiam autoriui autorystės prezumpcijos taisyklė taikoma tiek autoriaus asmeninėms neturtinėms, tiek turtinėms teisėms. Autorystės prezumpcija minėtoje direktyvoje nustatyta siekiant suteikti autoriams tam tikro teisinio stabilumo: „Kadangi autorių teisės atsiranda sukūrus kūrinį ir jų formali registracija nereikalinga, tikslinga priimti Berno konvencijos 15 straipsnyje nustatytą taisyklę, kurioje nustatyta prezumpcija, kad literatūros ar meno kūrinio autoriumi laikomas asmuo, kurio vardas yra nurodytas kūrinyje“ (Direktyvos konstatuojamoji dalis, 19 punktas).<sup>136</sup> Pažymėtina, kad taikant aptariamą prezumpcijos nuostatą, kuri sako, kad autoriumi laikomas asmuo „kurio vardas įprastu būdu nurodytas kūrinyje“, reikėtų atsižvelgti į šiuolaikinės technikos pažangos lygį, nes tam tikrais atvejais pakeisti asmens vardą kūrinyje gali būti visiškai nesudėtinga (pvz.: pasitelkiant kompiuterį ir tam tikras jų programas, todėl manytina, kad tai ypač aktualu elektroninėje erdvėje esančių kūrinių atžvilgiu). Nei minėta direktyva, nei ATGTĮ nenurodo, kokiomis konkrečiomis priemonėmis ar būdais galėtų būti ginčijama autorystės prezumpcija. Vienas iš autorių nurodo, kad tokia prezumpcija gali būti paneigta, jei yra įrodymų, kurie rodytų, jog to paties kūrinio kopija egzistavo jau anksčiau.<sup>137</sup> Todėl reikėtų taikyti bendrąsias autorių ir gretutinių teisių gynimo nuostatas numatytas ATGTĮ VI skyriuje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje *Vilčiauskas ir UAB „Naujieji birštono mineraliniai vandenys“ vs. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko.“* nurodė, kad nuginčijant autorystę reikia įrodyti, kad autoriumi pasivadinęs asmuo nėra sukūrto kūrinio autorius.<sup>138</sup> Siekiant įrodyti, jog asmuo nėra kūrinio autorius ir apginti savo teises, vienas pamatinių teisinių pagrindų slypi neturtinių teisių reglamentavime - autorystės teisės turinį sudaro autoriaus galimybė bet kada remtis savo autoryste į kūrinį, reikalauti pripažinti autorystę bei priešintis autorystei pasisavinti. ATGTĮ 77 straipsnyje numatyti tam tikri teisių gynimo būdai. Vienas svarbiausių būdų šioje situacijoje yra tikrojo kūrinio autoriaus galimybė

---

<sup>135</sup> 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektualinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.

<sup>136</sup> *Ibid.* p.33.

<sup>137</sup> Guobin Cui, *The Myth of Collective Authorship in Folklore Works*. p.26.[interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 10] Prieiga per: < <http://ssrn.com/abstract=1458893> > [žiūrėta 2010 12 10].

<sup>138</sup> LAT CBS 2000m. kovo 10d. nutartis c.b. *Vilčiauskas ir UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“ vs. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko.“*, Nr. 3K-3-154/2000, kat.11.

kreiptis į teismą reikalaujant pripažinti teises (ATGTĮ 77 str. 1d. 1p.). Atkreiptinas dėmesys, kad vieni autoriai apibrėždami teisių pripažinimą nurodo, kad tai yra savarankiškas teisių gynimo būdas, kuris gali būti taikomas ginčiuose dėl turtinių ar neturtinių teisių, o reiškiant šį gynimo būdą ieškovas siekia, kad teismo sprendimu būtų pripažinta, jog jis turi autorių, gretutines ar *sui generis* teises.<sup>139</sup> Kiti teigia, kad jis gali būti ir papildomu reikalavimu taikomu kartu su kitais teisių gynimo būdais, ypač tais atvejais, kai autorių teisės jau pažeistos. Taip pat išskiria pozityvų ir negatyvų tokio reikalavimo pobūdį (pozityvusis pasireiškia tuo, kad ieškovas prašo teismo patvirtinti, jog ginčijama teisė priklauso jam, o negatyvus atveju siekiama, kad teismas paneigtų, jog teisė priklauso atsakovui).<sup>140</sup>

Kalbant apie sutarties pabaigą, kuomet nuginchijama autorystė, paminėtina, kad tai labai specifinis atvejis, tačiau realiai įmanomas. Pagrindas tokiai sutarčiai pasibaigti yra autorystės nuginchijimas, t.y. pripažinimas teismo sprendimu, kad asmuo nėra kūrinio autoriumi. Lietuvos Aukščiausiasis teismas byloje „*NT Service*“ v. *SIA „Radio Telecommunication Network*“ akcentavo, jog licencinę sutartį gali sudaryti tik autorius turtinių teisių turėtojas<sup>141</sup> (Autorių teisių ir gretutinių teisių įst. 39 str. 1 ir 2 d.). Nuginchijus autorystę būtų laikoma, kad asmuo niekada nebuvo autoriumi konkretaus kūrinio atžvilgiu, kurio tikrasis autorius yra kitas asmuo (kitaip tariant, tokia situacija turėtų būti vertinama retrospektyviai). Manytina, kad priešingu atveju būtų prieštaraujama pačiam autorystės teisės asmeninio pobūdžio principui, t.y. neatskiriamumui nuo autoriaus, kuris atsiranda nuo pat kūrinio sukūrimo. Šis principas įtvirtinamas ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalyje neturtines teises įvardijant asmeninėmis, bei 2 dalyje nurodant, kad jos neperduodamos kitiems asmenims. Tai pagrindinė autoriaus teisė, kuri sąlygoja autoriaus ryšį su jo kūrybinio darbo rezultatu ir visų kitų teisių atsiradimą.<sup>142</sup> Tokiu atveju, laikant, kad asmuo niekada nebuvo kūrinio autoriumi, taip pat turėtų būti laikoma, kad jis niekada neturėjo teisės sudaryti autorinę licencinę sutartį, nes nagrinėjamu atveju nėra ir nebuvo turtinių teisių turėtoju į šį kūrinį (hipotetiškai preziumuojant, kad turtinės teisės jam nebuvo perduotos). Taigi, nuginchijus asmens teisę į autorystės prezumpciją, kuria jis iki šiol naudojosi (kitaip tariant - įrodžius, jog asmuo nėra kūrinio autoriumi), reikėtų paminėti, kad išimtinių teisių negaliojimas esant tokiai situacijai

---

<sup>139</sup> Cit. op.28, p.287.

<sup>140</sup> MIZARAS V., *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai: monografija*. Vilnius, Justitia, 2003. p.238-239.

<sup>141</sup> LAT CBS 2008 12 16 nutartis c.b. „*NT Service*“ ieškinį atsakovui Latvijos įmonei SIA „*Radio Telecommunication Network*“, Nr. 3K-3-594/2008, Kat, 45.11,44.5.1

<sup>142</sup> VILEITA, A. *Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras*. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius. 2000. p.57.

pasireiškia tik to asmens atžvilgiu į konkretų kūrinį, kuris buvo pripažintas nesančiu kūrinio autoriumi, o pačios išimtinės teisės į konkretų kūrinį niekur neišnyksta, jos priklauso asmeniui, kuris teismo sprendimu buvo pripažintas tikroju kūrinio autoriumi.

Apibendrinant galima pastebėti, kad lyginant su pramoninės nuosavybės objektų pripažinimu negaliojančiais, esminis skirtumas būtų tai, kad autorystės nugincijimas pasireiškia kiek kitaip – šiuo atveju galima laikyti, kad nugincijama “nuosavybė” į kūrinį, o ne suteikiamos apsaugos pagrindumas. Tokiu atveju būtų įrodinėjama, kad išimtinės teisės priklauso kitam asmeniui, o ne licenciarui, kuris iš esmės neturi jokių išimtinių teisių į licencijuojamą objektą.

#### **4.2. Licencinės sutarties statusas nugincijus autorystę**

Sprendžiant klausimą ar tokia sutartis vertintina kaip niekinis, ar kaip nugincijamas sandoris, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ATGTĮ 39 straipsnio nuostata, dėl sutartį galinčių sudaryti subjektų, teismas minėtoje „*NT Service*“ v. *SIA „Radio Telecommunication Network“* byloje aiškino ir vertino kaip imperatyvią, pasakydamas, kad licencinę sutartį gali sudaryti „tik autoriaus turtinių teisių turėtojas“. Teisės doktrinoje pasisakoma, kad vienas iš imperatyvios normos atpažinimo požymių gali būti toks, kad normoje išreiškiama vienintelio elgesio taisyklė, o jei normos privalomumas tekste nėra aiškiai išreiškiamas, jos imperatyvų pobūdį galima nustatyti atsižvelgiant į įstatymo ar aiškinamos normos tikslus bei uždavinius<sup>143</sup>(ką teismas ir darė minėtoje byloje). Todėl laikant, kad aptartojo ATGTĮ straipsnio nuostata yra imperatyvi, galėtų būti laikoma, kad sudaryta autorinė licencinė sutartis aptariamam atveju, kaip sandoris yra niekinis, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (LRCK 1.80 str. 1d.). Tokią poziciją pagrįstų ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartyje civilinėje byloje *M. T. ir kt. v. Lietuvos valstybė* teisėjų kolegija akcentavo, kad pagal visuotinai pripažįstamus teisės principus niekas negali turėti naudos iš savo neteisėtų veiksmų (lot. *nullus commodum capere de sua injuria propria*), o iš ne teisės negali atsirasti teisė (lot. *ex injuria jus non oritur*).<sup>144</sup> Pagrindinis tokio kvalifikavimo privalumas tas, kad tokia sutartis būtų laikoma negaliojančia nuo pat sudarymo momento. Atsakant į klausimą, kas vyksta tokią sutartį pripažinus niekine, svarbu paminėti,

<sup>143</sup> PAPIRTIS, L.V., et.al. *Civilinė teisė: Bendroji dalis.*, vadovėlis.Vilnius: Mykolo Riomerio universiteto Leidybos centras,2007 p.347.

<sup>144</sup> Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje *M. T. ir kt. v. Lietuvos valstybė*, bylos Nr. 3K-3-5/2009.

kad pirmiausia siekiama šios sutarties šalis grąžinti į padėtį, kurioje jie būtų buvę, jei tokia sutartis nebūtų sudaryta. Bendra taisyklė tokia, kad sandoriui negaliojant dėl to, kad jis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai viską, ką yra gavusi pagal sandorį, todėl taikoma restitucija (CK 1.80 str. 2 d.). Paminėtina, kad sandorio negaliojimas suponuoja tai, kad šalių nesaisto tokio sandorio sąlygos, o laikant jį niekiniu *ab initio*, pripažįstama, kad šalių nesiejo prievoliniai santykiai - kaip ir turėtų būti šioje darbo dalyje aptariamam atveju. Kadangi tokia sutartis kuri laiką galėjo būti faktiškai vykdoma, svarbu tinkamai taikyti restituciją, kuri savo įgyvendinimo formos atžvilgiu gali būti dvišalė, vienašalė arba išvis netaikoma.<sup>145</sup> Šiuo atveju, kuomet sandoris laikomas niekiniu dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, paminėtina, kad CK 1.80 str. 2 d. numato dvišalę restituciją, tačiau manytina, kad nagrinėjamos situacijos atžvilgiu būtų netikslinga taikyti dvišalę restituciją, nes visų pirma, licencijos davėjas nebūdamas išimtinių turtinių teisių turėtoju negalėjo suteikti teisių į jas kitiems asmenims; antra, būdamas nesąžiningu kitos sutarties šalies atžvilgiu, laikytina, kad jis veikė savo rizika ir pažeisdamas kitos sutarties šalies teisėtus interesus. Dėl šių priežasčių restitucija jo atžvilgiu neturėtų būti taikoma, todėl galima tik vienašalę restituciją. Paminėtina, kad pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį niekinio sandorio faktą ir jo teisinius padarinius teismas turėtų konstatuoti savo iniciatyva (*ex officio*).

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į galimybę taikyti CK 1.91 str., nes tokioje situacijoje sutartis gali būti laikoma sudaryta dėl apgaulės licenciatui nuslėpus aplinkybes, kurias žinodama kita šalis nebūtų sutikusi sudaryti sutarties (CK 1.91 str. 5d.). Autorės nuomone, šis pasirinkimas licenciatui naudingesnis, nes minėto straipsnio 2 dalis leidžia reikalauti atlyginti ir visas turėtas išlaidas (ko nebūtų taikant CK 1.80 str. nuostatas). Tai reiškia, kad nukentėjusios šalies (licencianto) atžvilgiu būtų labiau užtikrinama interesų apsauga. Iš kitos pusės, negalima palikti neįvertintos galimybės taikyti Civilinio kodekso 6.307 straipsnį pagal analogiją, atsižvelgiant į kaikurių autorių nuomonę, jog tokie sutarčiai reglamentuoti specialiaame įstatyme (ATGTI) neaptartais klausimais labiausiai tinka pirkimo-pardavimo sutartį reglamentuojančios normos.<sup>146</sup> Taikant šį straipsnį, sutartis būtų taip pat laikoma ne niekine, o pripažintina negaliojančia, nes CK 6.307 straipsnio 1 dalis nurodo, kad pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą

---

<sup>145</sup> *Cit.op.* 140, p.368.

<sup>146</sup> USONIENĖ, Jūratė. *Autorių teisių perdavimo ypatybės*: monografija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008. p.130.



nebūdamas daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, gali būti pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirkėjo ieškinį. Pažymėtina, kad asmuo turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu net nebūdamas sandorio šalimi, jei tas sandoris pažeidžia jo teises.<sup>147</sup> Tai svarbu tikrojo kūrinio autoriaus interesų apsaugos atžvilgiu.

Apibendrinant, galima pastebėti, kad situacijos aptartos ankstesniuose darbo skyriuose šiek tiek skiriasi nuo šioje dalyje analizuotos problemos. Pagrindinis skirtumas yra tai, kad autorystės nuginčijimo atveju licencinė sutartis savaime turėtų būti laikoma negaliojančiu sandoriu. Anksčiau aptartų sutarties pasibaigimo pagrindų atvejais matėme, kad licencinės sutarties objekto išnykimas nesukelia sandorio negaliojimo, o pasireiškia kaip neįmanomumas įvykdyti prievolę ir sutartis turi būti nutraukiama. Be to, ankstesnėse dalyse aptartais atvejais sutarties objekto išnykimą dažniausiai nulemia netinkamas sutartinių pareigų vykdymas, o šiuo atveju jau sutarties sudarymo metu perduodamas svetimas objektas, todėl sutartis dar ją sudarant turėjo trūkumų. Dėl paminėtų priežasčių, skiriasi ir retroaktyvaus sutarties galiojimo klausimas – paprastai laikoma, kad išimtinių teisių pripažinimas negaliojančiomis turintis *ex nunc* poveikį jų atžvilgiu nesukelia licencinės sutarties negaliojimo *ab initio*, tačiau autorystės nuginčijimo atveju sutartis turėtų būti laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento bei užtikrinamas restitucijos taikymas.

---

<sup>147</sup> DAMBRAUSKAITĖ, A. *Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės* : monografija. Vilnius: Justitia, 2009. p.278.

## Išvados

1. Nagrinėjant problemas, kylančias dėl licencinės sutarties pasibaigimo išimtinės intelektinės nuosavybės teises pripažinus negaliojančiomis ar apsaugos panaikinimo atvejais, itin svarbu tokias situacijas vertinti šalių turimų sutartinių įsipareigojimų kontekste, nes sutarties objekto išnykimas dažniausiai gali būti sąlygotas vienos iš šalių kaltės.
2. Dažniausiai sutartį pažeidusiu laikomas licencijos davėjas, nes jam, kaip saugomų išimtinių teisių turėtojui ir teisių suteikėjui licencinė sutartis dėl savo specifikos sukelia daugiau pareigų, susijusių su licencijuojamo objekto priežiūra ir jo galiojimo išlaikymu. Licencianto kaltė taip pat įmanoma, tačiau daug retesniais atvejais, nes daugiau priklauso nuo to, kas susitarta sutartyje licencianto pareigų atžvilgiu.
3. Licencianto teisė ginčyti patento ar prekės ženklo galiojimą gali būti apribota tik išimtiniais atvejais, nes paprastai šios teisės įgyvendinimas leidžia užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Atkreiptinas dėmesys, kad tokių elgesį uždraudžiančios sąlygos numatymas sutartyje tam tikrais atvejais gali būti laikomas ribojančiu konkurenciją.
4. Automatinis sutarties pasibaigimas būtų galimas, jeigu tai būtų numatyta pačioje sutartyje. Sutartis nelaikoma negaliojančia dėl jos objekto išnykimo, tačiau ši aplinkybė leidžia sutarties šalims stabdyti savo prievolių vykdymą.
5. Restitucijos taikymas neatitiktų restitucijos instuto tikslų, todėl būtų neteisingas tarp šalių susiklosčiusių komercinių santykių stabilumo atžvilgiu, tačiau praktikoje reikėtų atsižvelgti į galimybę taikyti restituciją tam tikrais išimtiniais atvejais: jeigu licencinė sutartis buvo sudaryta dėl apgaulės ar grąžinant tai, kas gauta po sutarties nutraukimo.
6. Nesant aiškaus reglamentavimo būsimos sutarties šalys turėtų stengtis pagrindinius klausimus, susijusius su galima rizika ir atsakomybe dėl išimtinių teisių pripažinimo negaliojančiomis ar apsaugos panaikinimo, numatyti sutarties sąlygose, įtvirtinančiose šalių pareigų pasiskirstymą.
7. Situacija kai nugrinčijama licenciaro autorystė licencijuojamo kūrinio atžvilgiu iš esmės skiriasi nuo pramoninių teisių objektų licencijavimo, nes šiuo atveju licencinė sutartis gali būti laikoma sudaryta dėl apgaulės, todėl galimas tiek jos negaliojimas *ab initio*, tiek ir restitucijos taikymas, grąžinant licenciaro gautas pajamas iš licencinės sutarties.

## **Literatūros sąrašas:**

### Teisės norminiai aktai:

1. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo) (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620).
2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo . OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.
3. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) Oficialusis leidinys L 078 , 24/03/2009, Prieiga per: <  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:01:LT:HTML>>
4. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262.
5. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 1994, Nr. 8-120.
6. Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymas (priimtas 2010 m. gruodžio 23 d., Nr. XI-1261) (Valstybės žinios, 2011-01-10, Nr. 4-127).
7. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr.92-2844.
8. Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) .Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1125.
9. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas (su pakeitimais ir papildymais), Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980.

### Specialioji literatūra:

1. ALCES A. Peter, See F. Harold, *The Commercial Law of Intellectual Property*. New York: Aspen Publishers,1994. P.72.

2. BENTLY L., SHERMAN B. *Intellectual Property Law*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Oxford University Press, 2004. p. 950-1067
3. BIRŠTONAS R., et.al., *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: Registrų centras, 2010.
4. BRUNNER, Christoph. *Force Majeure and Hardship under general Contract Principles: exemption for non-performance in international arbitration*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009. p.89. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 14], Prieiga per:  
<[http://books.google.lt/books?id=kj8p9Gv5ZI0C&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=kj8p9Gv5ZI0C&source=gbs_navlinks_s)>
5. COLLINS C.R., Francis H.W., *Cases and Materials on Patent Law: including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks*. 5<sup>th</sup> ed., USA: West Group, 2002. P. 775-793.
6. CORNISH W., Llewelyn D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2007. p.463.
7. DRATLER, Jay Jr. *Licensing of Intellectual Property*, New York: Law Journal Press, 2006. p. 2.10 [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 14] Prieiga per:  
<[http://books.google.com/books?id=ibtRO4PqdDEC&hl=lt&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.com/books?id=ibtRO4PqdDEC&hl=lt&source=gbs_navlinks_s)>
8. DAMBRAUSKAITĖ, A. *Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės* : monografija. Vilnius: Justitia, 2009. p.278.
9. EMANUEL, Steven. *Contracts*. New York: Aspen Publishers Online, 2006. p.414 [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03], prieiga per:  
<[http://books.google.lt/books?id=0AukV989i50C&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=0AukV989i50C&source=gbs_navlinks_s)>
10. GOLDSCHIEDER, Robert. *Licensing Best Practises: The Lesi Guide to Strategic Issues ant Contemporary Realities*. New York: John Wiley & Sons, 2002. P-161.
11. GORDON V. Smith, Russell L.Parr. *Intellectual Property: valuation, explotation and infringement damages*. New Jersey: John Wiley&Sons, 2005. P.649
12. HENN, Günter. *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag– Handbuch für die Praxis*. Heidelberg : Müller, 2003. p.163. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 06], Prieiga per:  
<[http://books.google.lt/books?id=I8DpqlkjupQC&dq=funkverband+rgz&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.lt/books?id=I8DpqlkjupQC&dq=funkverband+rgz&source=gbs_navlinks_s)>
13. JACOB R., Alexander D., Lane. L., *A Guidebook to Intellectual Property*, 5th ed. London: Sweet&Maxwell, 2004. p.113.

14. LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975. P.445.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 16], Prieiga per: <[http://books.google.lt/books?id=kPIz4TNTpYEC&printsec=frontcover&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](http://books.google.lt/books?id=kPIz4TNTpYEC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)>
15. LANDO, Ole, Commission of European Contract Law. *Principles of European Contract Law*. The Hague : Kluwer Law International, 2003. P.384
16. MEGANTZ, Robert C., *Technology management: developing and implementing effective licensing programs*. New York:John wiley & Sons, 2002. P.90
17. MES, Peter. *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*. P.47. [interaktyvus],[žiūrėta 2011 02 04] prieiga per: < <http://beck-online.beck.de/>>
18. MIKELĖNAS, Valentinas, VILEITA, Alfonsas, TAMINSKAS, Algirdas. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. 1 tomas. Pirma dalis: Bendrosios nuostatos. Vilnius:Justitia, 2001.p.177.
19. MIKELĖNAS, Valentinas (et. al.). *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Šeštoji knyga: Prievolių teisė.T.1. Vilnius:Justitia, 2003,
20. MIZARAS, V. *Autorių teisė: monografija*. Pirmas tomas. Vilnius: Justitia, 2008. p.55-314
21. MIZARAS, V. *Autorių teisė: monografija*. Antras tomas. Vilnius: Justitia, 2009. p.213.
22. MIZARAS, V., *Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai: monografija*. Vilnius, Justitia, 2003. p.238-239.
23. Osterrieth, *Patentrecht: Patent im Rechtsverkehr*. p.418 [interaktyvus] [žiūrėta 2011 01 22] Prieiga per: < <http://beck-online.beck.de/>>
24. PAGENBERG, Jochen, GEISSLER, Bernhard. *Licence agreements: Patents, Utility Models, Know how, Computer Software*. Munchen:Heymann, 1991.P.171.
25. PAPIRTIS, L.V., et.al. *Civilinė teisė: Bendroji dalis.*, vadovėlis.Vilnius: Mykolo Riomerio universiteto Leidybos centras,2007 p.347.
26. PHILLIPS Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. New York:Oxford University Press,2003. p.426 - 524.
27. PRIME, Terence. *European intellectual property law*. Hampshire: Dartmouth Publishing Company,2000.p.70.

28. RAYSMAN, Richard, PISCARETA, Edward A., ADLER Kenneth A., OSTROW, Seth H. *Intellectual property licensing— forms and analysis*. Law Journal Press, 1999. p.4-20.9 [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03], Prieiga per: <[http://books.google.com/books?id=OCGsutgMdPIC&hl=lt&source=gbs\\_navlinks\\_s](http://books.google.com/books?id=OCGsutgMdPIC&hl=lt&source=gbs_navlinks_s)>
29. SHERMAN, Andrew J. *Franchising and Licensing – two powerful Ways to grow your Business in any Economy*. New York, New York: AMACOM, 2004. P.379.
30. STIM, Richard. *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights*. 2nd ed. USA: West Legal Studies, 2001. P.378
31. USONIENĖ, Jūratė. *Autorių teisės civilinėje apyvartoje*. Daktaro disertacija. Lietuvos teisės universitetas. Vilnius, 2004. p.63.
32. VILEITA, A. *Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras*. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius. 2000. p.57.
33. ŽELVYS, Arūnas. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: daktaro disertacija*. Vilnius, 2011, psl .55 – 163.
34. ŽILINKSAS V., KASPERAVIČIUS P., KIŠKIS M. *Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Vadovėlis*. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. p.456
35. ALGIRDAS, Aušra. *Mokslinė elektroninė biblioteka kaip kovos su plagiatu priemonė*. P-2. Prieiga per: <[http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Science%20online/06\\_1/elibrary\\_lt\\_Montenegro\\_text\\_2006\\_lt.pdf](http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Science%20online/06_1/elibrary_lt_Montenegro_text_2006_lt.pdf)>
36. BRETT, Heavner B. *Teaching Foreign Companies the Language of U.S. Trademark Licensing*. Lexis Nexis China Legal Review, 2008. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 14] Prieiga per internetą: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=4cb4ae78-2edf-4dbf-9017-00663d472809>>
37. CIVILKA M. *Skaitmeninių produktų teisinis statusas*. Skaitmeniniai produktai: prekės ar paslaugos? P-4. [interaktyvus] Prieiga per: <<http://www.itc.tf.vu.lt/mokslas/skaitmeniniai.pdf>>

38. DAMBRAUSKAITĖ, Asta. *Neįmanomumo įvykdyti prievolę įtaka sandorių galiojimui: principo "Impossibilium nulla obligatio est" taikymas šiuolaikinėje teisėje*. Jurisprudencija Nr. 3(117), 2009. p. 319
39. FRIEDMAN, Ellen S., *The Enforceability of Patent Settlement Agreements After Lear, Inc v. Adkins*. The University of Chicago Law Review. Vol.48, 1981 P.718 [žiūrėta 2011 02 12], prieiga per: <[www.jstor.org](http://www.jstor.org)>
40. GUOBIN, C., *The Myth of Collective Authorship in Folklore Works*. p.26.[interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 10] Prieiga per: <<http://ssrn.com/abstract=1458893>> [žiūrėta 2010 12 10 ]
41. KARSHTEDT, Dmitry. *Contracting for a return to the UPSTO: inter parties Reexaminations and the exclusive Outlet for Licensee Challenges to Patent Validity*. P.6 [žiūrėta 2011 03 11], prieiga per: <[www.ssrn.com/abstract=1694846](http://www.ssrn.com/abstract=1694846)>
42. KNUTSON, Robert. *Common law development of the Doctrines of Impossibility of Performance and Frustration of Contracts and their use and application in long term concession contracts*. p.8, [interaktyvus],[žiūrėta 2011 03 04], prieiga per: <[http://www.robertknutson.com/downloads/Imp\\_Frust\\_Paper\\_IBA1096.pdf](http://www.robertknutson.com/downloads/Imp_Frust_Paper_IBA1096.pdf)>
43. KRONISH, Godward C. *MedImmune v. Genentech: A Dilemma Removed for Patent Licensees*. [interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 24], prieiga per:<[http://www.cooley.com/files/ALERT\\_MedImmuneVGenentech.pdf](http://www.cooley.com/files/ALERT_MedImmuneVGenentech.pdf)>
44. MEHLWAL G. *Intellectual Property Licensing: Discovering its Facets*. Journal of Intellectual Property Rights, Vol 10, 2005 May. P-214. [Žiūrėta 2010-12-12]. Prieiga per: <[http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010\(3\)%20214-220.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010(3)%20214-220.pdf)>
45. NGUYEN,X., *The Trouble with Intellectual Property Contracts After Execution: The end of "Perpetual", "Exclusive" and "Royalty-free" License*. p.10.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 03] Prieiga per internetą per: < <http://law.vanderbilt.edu/>>
46. O'CONNOR, John. *Force Majeure, Frustration and Exemption Clauses*. p.1,[interaktyvus] [žiūrėta 2011 03 03], prieiga per:< [http://www.amac.ca/8-J\\_OConnor.pdf](http://www.amac.ca/8-J_OConnor.pdf)>
47. SAMUEL, Alexander D. *Mercantile Law: Discharge of Contract*. p.26.[interaktyvus], [žiūrėta 2011 03 01], prieiga per:<[http://www.icaai.org/resource\\_file/16817Discharge.pdf](http://www.icaai.org/resource_file/16817Discharge.pdf)>

48. World Intellectual Property Organization. *Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements*. A Training Manual.P-13. [Žiūrėta 2010 12 28].  
Prieiga per internetą:  
< [www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology\\_licensing.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf)>
49. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos parengta „Nesąžiningų ketinimų studija“ – Alikantė, OHIM.2003 sausio 31d., p.2,[interaktyvus], [žiūrėta 2011 02 12], prieiga per: <<http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>>
50. THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW: Prepared by the Commission on European Contract Law, 1999,[interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 22]  
Prieiga per: <[http://frontpage.cbs.dk/law/commission\\_on\\_european\\_contract\\_law/PECL%20engelsk/engelsk\\_partI\\_og\\_II.htm](http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm)>
51. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts with Official Commentary 1994, [interaktyvus], [žiūrėta 2010 12 22] Prieiga per: <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf>>

Teismų sprendimai:

1. Europos Teisingumo Teismo 1997 lapkričio 11d. sprendimas byloje C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. [žiūrėta 2011 03 06], Prieiga per:<<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ950251.pdf>>
2. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. Gmbh v. Klijsen Handel BV*, Nr. C-342/97.
3. Europos Komisijos 1990 kovo 23d. sprendimas byloje *Moosehed v. Whitebread*, Nr. 90/186/EEC, *OJ L 100, 20.4.1990, p. 32–37, [žiūrėta 2011 03 04] Prieiga per:*<[http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=390D0186](http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=390D0186)>
4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2000m. kovo 10d. nutartis c.b. *Vilčiauskas ir UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“ vs.UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko.“*, Nr. 3K-3-154/2000, kat.11.



5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004m. gegužės 5d. nutartis c.b. *Rusijos Mokslų akademijos Centras „Bioinžinerija“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras* Nr. 3K-3-287, kat. 79.
6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2008 12 16 nutartis c.b. „*NT Service*“ v. *Latvijos įmonė SIA „Radio Telecommunication Network“*, Nr. 3K-3-594/2008, Kat. 45.11,44.5.1
7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje *M. T. ir kt. v. Lietuvos valstybė*, bylos Nr. 3K-3-5/2009.
8. JAV aukščiausiojo teismo 1969 birželio 16d. sprendimas byloje *Lear v. Adkins* Nr.56, 395 U.S. 653 (1969). [interaktyvus], [žiūrėta 2011 02 02] Prieiga per: <supreme.justia.com/us/395/653/case.html>
9. JAV aukščiausiojo teismo 2007 sausio 9d. sprendimas byloje *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, Nr. No. 05–608, [žiūrėta 2011 03 14], prieiga per:<  
<http://supreme.justia.com/us/549/05-608/index.html>>
10. Vokietijos aukščiausiojo teismo 2010 gegužės 18d. sprendimas byloje Nr. X ZR 79/07.[interaktyvus] [žiūrėta 2011 03 15] Prieiga per:<  
<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=823b6dbecc796109270ca8cdfc29301c&nr=52499&pos=6&anz=102>>

## Santrauka

Šiame darbe pagrindinis tikslas – išnagrinėti probleminius licencinių sutarčių pasibaigimo aspektus sietinus su sutarties objekto išnykimu dėl išimtinių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiomis. Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama licencinių sutarčių samprata, pagrindiniai bruožai, aptariamas esamas reglamentavimas, apibrėžiamas jų objektas, esminė sąlyga ir pagrindinės šalių sutartinės pareigos. Paskutiniame šios dalies skirsnyje apibrėžiama problema susijusi su licencinės sutarties pasibaigimu. Antroje dalyje pateikiama susisteminta galimų patento ir prekių ženklų apsaugos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais analizė, leidžianti atskleisti sutarties šalių įtaką jos objekto egzistavimui, jų teisinę padėtį ir padedanti spręsti nagrinėjamus probleminius aspektus. Taip pat šioje dalyje nagrinėjamas licencianto teisės ginčyti licencine sutartimi suteikiamų teisių galiojimą klausimas, pateikiant užsienio valstybių teismų precedentų pavyzdžius ir vyraujančias doktrinas. Ypač atkreipiant dėmesį į licencianto estoppel doktrinos ribojimus patentų licenciovimo atveju. Trečioje darbo dalyje aptariama prievolės įvykdymo negalimumo įtaka sutarties galiojimui ir sutarties šalių interesų atžvilgiu, plačiau nagrinėjant specifinį atvejį – licencinės sutarties pasibaigimą nesant šalių kaltės dėl sutarties objekto išnykimo. Kadangi išimtinių intelektinės nuosavybės teisių pripažinimas negaliojančiomis turi *ex nunc* poveikį, įvertinama galima įtaka retrospektyviam sutarties negaliojimui ir restitucijos taikymo galimybės. Atsižvelgiant į užsienio teismų suformuotą praktiką, aptariama licencianto teisė sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą sprendžiant klausimą dėl išimtinų teisių galiojimo, o įvertinus menką licencinių sutarčių reglamentavimą nagrinėjama, kaip sutartinių sąlygų pagalba būtų galima reguliuoti tarpusavio santykius tarp šalių paskirstant riziką susijusią su licencijuojamo objekto galiojimu. Kadangi turtinių autorių teisių atžvilgiu taip pat galimas tiek licenciovimas, tiek išimtinių teisių praradimas, ketvirtoje šio darbo dalyje palyginimui aptariamas specifinis atvejis susijęs su autorystės nuginčijimu.

## Summary

The main aim of this work is to examine problematic aspects of termination of licence agreement when subject matter in contract expires on revocation or invalidity cases of granted exclusive intellectual property rights.

The first chapter determines meaning of license agreement, discloses main features and regulation aspects in national laws, defines object, fundamental term and the main duties of parties in contract. Last part of this chapter, in the context of thesis topic, defines basic problems of license agreement termination.

Second chapter gives us systematic analyses of patents and trademarks protection revocation or invalidation cases, which gives us possibility to determine parties impact on object existence in contract, their legal status and helps to search for decision on investigational problematic aspects. As well this chapter examines right of licensee to challenge validity of granted rights in license agreement, it is bring up along side with foreign countries judicial precedents and dominant doctrines. Especially taking in to account *licensee estoppel* doctrine restrictions on patents licensing cases.

Third part examines accomplishment impossibility of obligation impact to license agreement validity and parties interests, taking a broaden look at specific case - termination of licence agreement without fault of neither party of subject matter expiration in contract.

As exclusive intellectual property rights invalidity acknowledgment have *ex nunc* effect, this work considers impact of retrospective agreement invalidity to restitution application possibilities. Taking in to account foreign countries courts practise this work, as well, examines licensee right to stop accomplishing his obligations when question about exclusive rights validity is being resolving. Having in mind insufficient regulation of license agreement, this part also exams how could by contractual terms regulate relation between parties whit a purpose of risk allocation, which is related to validity of licensing object. As economic author rights could be granted by licensing contracts and also could be disputed, in the final chapter as a comparison discussing specific case, which is related to disputation of authorship.