# PREKIŲ ŽENKLO LICENCINĖS SUTARTIES IR FRANŠIZĖS SUTARTIES SANTYKIS

**Arūnas Želvys**
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Privatinės teisės katedros doktorantas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 61 70
El. paštas: arunas.zelvys@tf.vu.lt

*Straipsnyje analizuojami prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties santykio aspektai, susiję su šių sutarčių kvalifikavimo ir atskyrimo problematika.*

*The article investigates correlation between trademark license and franchise agreement. The analysis is mainly focused on problems of qualification and distinguishing between the contracts.*

## Įvadas

Prekių ženklo licencinė sutartis yra viena iš civilinių sutarčių, taip pat viena iš sutarčių dėl teisės į prekių ženklą rūšių: teisė į prekių ženklą gali būti ne tik licencijuojama (Prekių ženklų įstatymo [2] 44 straipsnis; toliau – PŽĮ), bet ir perduodama (PŽĮ 43 straipsnis) arba įkeičiama (PŽĮ 45 straipsnis). Be šių tradicinių teisės į prekių ženklą sutarčių rūšių, galima išskirti franšizės sutartį, pagal kurią viena šalis įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais *inter alia* teisę į prekių ženklą (Civilinio kodekso [1] 6.766 straipsnio 1 dalis; toliau – CK). Franšizės sutartis ir prekių ženklo licencinė sutartis vienijamos daugelio panašių bruožų, nes abiejų sutarčių dalykas ir tikslas yra panašūs, tam tikri klausimai reglamentuojami analogiškai. Dėl šios priežasties kyla daug Lietuvos teisės doktrinoje išsamiai nenagrinėtų klausimų, susijusių su šių sutarčių santykiu: prekių ženklo licencinės sutarties ir franšizės sutarties kvalifikavimas ir iš to kylančios teisinės pasekmės, sutarčių atskyrimas ir jų autonominis statusas, franšizės sutartį reglamentuojančių teisės normų taikymo prekių ženklo licencinei sutarčiai pagal analogiją galimybės ir kiti susiję klausimai. Šie klausimai nagrinėjami remiantis užsienio literatūra, kurioje sutarčių tarpusavio santykis detaliai nenagrinėjamas, tačiau pabrėžiama, kad franšizės sutarties sudedamąja dalimi yra prekių ženklo licencinė sutartis [3, p. 20; 11, p. 47]. Lietuvos autorių literatūroje prekių ženklo licencinės ir franšizės sutarties santykis apžvelgiamas sutartis atskiriant pagal bendriausius bruožus [16, p. 467], tačiau specifiniai šių sutarčių santykio aspektai nėra anali-

zuojami. Nagrinėjant straipsnyje keliamas problemas daugiausia remiamasi Lietuvos įstatymais ir užsienio autorių specialiosios literatūros šaltiniais. Panaudota specialioji literatūra atspindi tiek bendrosios, tiek kontinentinės (Vokietijos ir Prancūzijos) teisės doktriną. Dauguma straipsnyje naudojamų specialiosios literatūros šaltinių yra susiję su išsamia teisinio ir ekonominio pobūdžio franšizės sutarties analize, šaltiniuose taip pat atskirai analizuojama prekių ženklo licencinė sutartis arba bendrieji pramoninės nuosavybės teisės klausimai. Sutarčių santykio aspektai straipsnyje analizuojami remiantis daugiausiai loginiu ir sisteminiu teisės aiškinimo būdais, analizuojant CK ir Prekių ženklų įstatymo nuostatas bei jų santykį.

## 1. Franšizės sutarties sąvoka ir rūšys

Licencijavimas (t. y. tam tikros absoliutaus pobūdžio teisės suteikimas laikinai naudoti kitam asmeniui) buvo žinomas jau viduramžiais, pavyzdžiui, karalius didikams suteikdavo teisę rinkti mokesčius, gildijoms karalius suteikdavo teisę turėti turgus ir muges. Tačiau verslo formato franšizės sutartis išsivystė gana neseniai, antrosios XIX a. pusės pradžioje [11, p. 21–22]. Franšizės sutartį bendriausiai galima apibūdinti kaip teisių „komercinę koncesiją“ [14, p. 1, 1001; 3, p. 1], kaip tam tikro subjekto turimų išimtinių teisių suteikimą naudoti tam tikroje teritorijoje [14, p. 1001] arba kaip prekių ir paslaugų pardavimo metodą [11, p. 1]. Pagal CK 6.766 straipsnio 1 dalyje pateikiamą sutarties definiciją, franšizės sutartimi viena šalis (teisių turėtojas) įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma, o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. Tokia sutarties sąvoka kyla iš franšizės sutarties esminio skiriamojo požymio, pagal kurį viena sutarties šalis suteikia kitai šaliai naudoti tam tikras išimtines teises, kurių pastaroji neturi. Franšizės sutarties išskyrimas atskira sutartimi grindžiamas poreikiu augti sėkmingai besivystančiam verslui, ir šį augimą pasiekti susisiejant su kitais asmenimis, kurie valdo kapitalą ir žmogiškuosius išteklius [11, p. 1].

Pagal pobūdį franšizės sutartys gali būti skirstomos į *pramoninę franšizės sutartį* (naudodamasis išimtinėmis teisėmis teisių naudotojas gamina ir parduoda prekes), *distribucijos franšizės sutartį* (naudodamasis išimtine teise teisių turėtojas tik parduoda prekes) ir *paslaugų franšizės sutartį* (naudodamasis išimtine teise teisių turėtojas teikia paslaugas) [8, p. 211]. Pagal franšizės sutarties raidos etapus gali būti skiriamos vadinamosios *pirmosios kartos* franšizės sutartys, susijusios tik su prekių pardavimu per pasirinktus pardavėjus (pavyzdžiui, tokie santykiai susiklosto tarp alaus daryklos ir šios daryklos alaus pardavėjų), ir *antrosios kartos*, arba vadinamosios verslo franšizės sutartys, pagal kurias teisių turėtojas suteikia teisę naudoti su teisių turėtoju susijusį vardą, kontroliuoja gavėją, teikia jam pagalbą, o teisių turėtojas jam moka periodinį atlyginimą [14, p. 1002, 1005]. Franšizės sutartys taip pat gali būti skirstomos pagal dalyką (pagal tai, kokias išimtines teises įsipareigojama

suteikti: prekių ženklo franšizės sutartis, komercinės paslapties franšizės sutartis, dalykinės reputacijos franšizės sutartis ir kt.), pagal terminą – terminuotas ir neterminuotas (franšizės sutartis paprastai yra ilgalaikė sutartis, penkerių arba daugiau metų trukmės [14, p. 19]), pagal išimtinumą – išimtinės ir neišimtinės (CK 6.772 straipsnio 2 dalies 1 punktas), pagal šalis – franšizės sutartys sudaromos tarp įmonių arba tarp verslininkų (CK 6.766 straipsnio 3 dalis, CK 2.4 straipsnio 2 dalis), pagal registravimą – franšizės sutartys, kurios registruojamos Juridinių asmenų registre arba Prekių ženklų registre (CK 6.767 straipsnio 3 dalis). Franšizės sutartys taip pat skirstomos į darbo vietas sukuriančias franšizės sutartis (angl. *job franchise*), investavimo franšizės sutartis (angl. *investment franchise*), „verslo formato“ franšizės sutartis, pagal kurias pateikiama visa verslo veikimo sistema (angl. *business format franchise*), mobilaus verslo franšizės (angl. *mobile franchise*) sutartis [11, p. 4]. Pažymėtina, kad franšizės sutartis nėra laikytina fiduciarine sutartimi [11, p. 61], nors JAV praktikoje ši sutartis pripažįstama fiduciarine [11, p. 58].

## 2. Prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka ir rūšys

Prekių ženklo licencinė sutartis bendriausiai yra prekių ženklo savininko (licenciaro) leidimas kitam asmeniui (licenciatui) licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis naudoti ženklą (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Prekių ženklo licencinė sutartis apibrėžiama kaip sutartis, pagal kurią licenciaras leidžia licenciatui naudoti prekių ženklą ir sutinka nepareikšti licenciatui reikalavimų dėl prekių ženklo pažeidimo, jeigu yra laikomasi licencinės sutarties sąlygų [15, para. 15-01]. Licencinės sutarties kilmė siejama su besivystančiais ekonominiais santykiais: gali būti įrodyti stiprūs abipusiai ryšiai tarp ekonominių interesų ir teisinio licencinės sutarties vystymosi [12, p. 121]. Prekių ženklų licencinė sutartis pagal savo pobūdį yra *sui generis* sutartis [7, p. 984; 9, para. 16-04]. Prekių ženklų licencinės sutartys gali būti skirstomos į įvairias rūšis: pagal formą – žodinės ir rašytinės, pagal valios išraišką – aiškiai išreikštos ir numanomos, pagal išimtinumą – išimtinės ir neišimtinės (neišimtinės skirstomos į paprastąsias ir vienasmenes [17; para. 15–20, 16-08]), pagal valios laisvę – savanoriškos ir priverstinės.

## 3. Franšizės sutarties ir prekių ženklo licencinės sutarties santykis

Prekių ženklo licencinė sutartis ir prekių ženklo franšizės sutartis skiriasi keliais aspektais. Franšizės sutarties tikslas yra suteikti kitiems asmenims išimtines teises, kurių jie neturi, verslo tikslais. O prekių ženklo licencinės sutarties tikslas yra platesnis: suteikti teisę į prekių ženklą naudoti licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis), t. y. tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais. Komercinis abiejų sutarčių skirtumas yra tas, kad franšizės sutartis yra prekių ir paslaugų pardavimo metodas, o praktikoje licencinė sutartis paprastai yra susijusi tik su gamybos stadija ir prekių gamyba, kai prekės vėliau yra pateikiamos į pardavimo grandinę [11, p. 47]. Prekių ženklo licencinėje sutartyje paprastai nėra numatytas gamybos būdas ir bendrai taikoma

pardavimo politika [10, p. 221]. Kadangi franšizės sutarties dalyku laikytinas įsipareigojimas suteikti įvairias išimtines teises (CK 6.766 str.), o licencinės sutarties dalyko – įsipareigojimas suteikti teisę į prekių ženklo (PŽĮ 44 str.), franšizės sutartis pagal dalyką yra platesnė nei prekių ženklo licencinė sutartis. Tačiau franšizės sutartis yra siauresnė šalių teisinio statuso ir sutarties atlygintinumo požiūriu: prekių ženklo licencinės sutarties atveju licenciatas nebūtinai turi mokėti atlyginimą, licenciatas ir licenciaras nebūtinai turi būti įmonės (verslininkai) (PŽĮ 44 straipsnio 3 dalis); licencinės sutarties atveju teisės aktuose nereglamentuojama teisių turėtojo ir licenciato pareigos (CK 6.770-6.771 straipsniai), licenciato atsakomybė už sublicenciato veiksmus (6.768 straipsnio 5 dalis), šalių teisių apribojimai (CK 6.772 straipsnis), teisių turėtojo atsakomybė pagal licenciatui pareikštus reikalavimus (CK 6.773 straipsnis), teisė sudaryti sutartį naujam terminui (CK 6.774 straipsnis), pasekmės, susijusios su sutarties pabaiga, šalių pasikeitimu, išimtinių teisių pasikeitimu ir pasibaigimu (CK 6.773 straipsnis, CK 6.776-6.779 straipsniai). Abiejų sutarčių atveju skiriasi sutarties formos (franšizės sutartis visais atvejais turi būti rašytinė, CK 6.767 straipsnio 1 dalis) ir registracijos reikalavimai (jeigu teisių turėtojas yra registruojamas Juridinių asmenų registre, franšizės sutartis registruojama privalomai dviejuose registruose, CK 6.767 straipsnio 2–3 dalys).

Abiejų sutarčių skirtumai labiausiai pasireiškia skirtingu sutarčių tikslu, reglamentavimo detalumu, skirtingomis pozicijomis dėl tų pačių teisinių sutarties aspektų. Šie skirtumai prekių ženklo licencinėje sutartyje leidžia nustatyti mažiau „griežtas“ ir mažiau detalias teisės į prekių ženklą panaudojimo sąlygas, šalys gali daugiau klausimų reglamentuoti savo nuožiūra. Abiejų sutarčių skirtumai nėra tokie ryškūs, jeigu, pavyzdžiui, lygintume juos su skirtumais tarp prekių ženklo licencinės sutarties ir nuomos sutarties. Neabejotina, kad dėl šių skirtumų, ypač dėl skirtingo sutarčių tikslo, franšizės sutartis ir prekių ženklo licencinė sutartis laikytinos savarankiškomis sutartimis.

Abiejų sutarčių skirtumus itin svarbu įvertinti sudarant konkrečią sutartį, nes „griežtesnė“ licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, o „švelnesnė“ franšizės sutartis – kaip licencinė sutartis.

*Pirma*, jei franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai (šie požymiai aptariami toliau) būdingi prekių ženklo licencinei sutarčiai, prekių ženklo licencinė sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis. Tokia situacija gali pasitaikyti, jeigu šalys susitarė dėl „griežtų“ prekių ženklo panaudojimo sąlygų, tačiau sutarties neįvardijo kaip franšizės sutarties. Pavyzdžiui, jeigu prekių ženklo licencinė sutartis numato licenciato veiklos kontrolę (prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kokybės kontrolė, instrukcijų teikimas licenciatui, licenciato pareiga užtikrinti prekių ar paslaugų kokybę ir kt.), tikėtina, kad šalys sudarė franšizės sutartį. Franšizės sutarties kvalifikavimas didesnės praktinės reikšmės neturi, jeigu šalys iš tiesų siekė sudaryti franšizės sutartį. Tačiau jeigu šalys siekė sudaryti prekių ženklo licencinę sutartį, o sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, šalių santykiai bus reglamentuojami pagal franšizės sutarčiai taikytinas teisės normas.

*Antra*, jei franšizės sutartis neturi ją kvalifikuojančių požymių, pavyzdžiui, sutartis įvardijama kaip franšizės sutartis, tačiau teisių naudotojas neprivalo užtikrinti teisių turėtojo nustatyto prekių ar paslaugų kokybės standarto, neprivalo laikytis teisių turėtojo instrukcijų ir pan., tokia sutartis gali būti kvalifikuojama kaip prekių ženklo licencinė sutartis, jeigu tokioje sutartyje numatytos licencinę sutartį kvalifikuojančios sąlygos. Manytina, kad prekių ženklo licencinei sutarčiai kvalifikuoti užtenka nustatyti, kad teisė į prekių ženklą buvo suteikta naudoti tam tikromis sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis).

*Trečia*, jeigu franšizės sutarties dalykas yra tik teisės į prekių ženklą suteikimas, franšizės sutartis laikytina savarankiška sutartimi, turinčia prekių ženklo licencinės sutarties elementą. Tokiu atveju franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai savaime yra ir prekių ženklo licencinę sutartį kvalifikuojančiais požymiais, nes franšizės sutarties kvalifikacija apima ir licencinę sutartį. Teisės doktrinoje skiriamos dvi esminės franšizės sutarties sudedamosios dalys: licencija teisių naudotojui veikti turint teisių turėtojo prekių ženklą ar kitą išimtinę teisę, susijusią su teisių turėtoju, ir teisių turėtojo kontrolė teisių naudotojo veiklos atžvilgiu [3, p. 20]. Tarp tradicinės verslo franšizės ir „grynos“ prekių ženklo licencinės sutarties yra sutartinių santykių intervalas, kurį galima apibūdinti sąvoka „franšizė“ [3, p. 2]. Nurodoma, kad prekių ženklai sudaro franšizės esmę [14, p. 21]. Pažymėtina, kad licencinės sutarties buvimas franšizės sutarties „branduoliu“ praktiškai svarbus sprendžiant franšizės sutarties galiojimą tretiesiems asmenims, jei franšizės sutartis nebuvo registruota Prekių ženklų registre (PŽĮ 44 straipsnio 4 dalis), taip pat sprendžiant išimtinės ar neišimtinės franšizės sutarties naudotojo teisę kreiptis į teismą dėl teisės į prekių ženklą pažeidimo (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis).

*Ketvirta*, jeigu franšizės sutarties dalykas yra susijęs ne tik su teise į prekių ženklą, o ir su kitomis išimtinėmis teisėmis, franšizės sutartis laikytina mišria savarankiška sutartimi, kurios sudedamasis elementas yra prekių ženklo licencinė sutartis. Kaip nurodoma doktrinoje, prekių ženklo licencinė sutartis gali būti franšizės sutarties elementas [13, p. 392], prekių ženklo licencinė sutartis yra esminė arba pagalbinė franšizės sutarties dalis [5, p. 56]. Teigiama, kad franšizės sutartis paprastai apima du elementus: prekių ženklų licenciją ir *know-how* pateikimą [6, p. 613].

## 4. Franšizės sutarties kvalifikavimas

Franšizės sutartį kvalifikuojantys požymiai išplaukia iš franšizės sutarties sąvokos (CK 6.766 straipsnio 1 dalies). Franšizės sutartį kvalifikuojančiais požymiais laikytini: pirma, teisių turėtojo įsipareigojimas suteikti išimtines teises verslo tikslais (CK 6.766 straipsnio 1 dalis), antra, teisių naudotojo įsipareigojimas mokėti atitinkamą atlyginimą (CK 6.766 straipsnio 1 dalis), trečia, išimtinių teisių panaudojimo masto nustatymas (CK 6.766 straipsnio 2 dalis), ir ketvirta, svarbiausia, būtent franšizės sutarčiai būdingos šalių pareigos (CK 6.770–771 straipsniai). Franšizės sutartis, be abejo, taip pat turi būti sudaryta rašytine forma, įregistruota Juridinių

asmenų registre ir Prekių ženklų registre (CK 6.767 straipsnio 1–3 dalys).

Tačiau tokios sąlygos gali būti būdingos ir prekių ženklo licencinei sutarčiai. Prekių ženklo licencinė sutartis savo esme yra komercinė sutartis, nes prekių ženklas iš esmės yra vertingas tiek, kiek jis naudojamas žymėti tam tikroms prekėms ar paslaugoms. Dėl šios priežasties teisė į prekių ženklą dažniausiai bus suteikiama verslo tikslais, nes antraip apskritai nėra prasmės sudaryti prekių ženklo licencinę sutartį, kuri nesusijusi su prekių ženklo panaudojimu žymėti rinkoje esančioms prekėms ar paslaugoms, nes nenaudojamas prekių ženklas gali būti panaikintas (PŽĮ 47 straipsnio 2 dalis). Atitinkamai prekių ženklo licencinė sutartis taip pat dažniausiai bus atlygintinė sutartis ir sudaroma tarp įmonių arba verslininkų. Prekių ženklo licencinėje sutartyje visada nustatomas teisės į prekių ženklą panaudojimo mastas, nes licencinė sutartis yra leidimas naudoti prekių ženklą nustatytomis sąlygomis (PŽĮ 2 straipsnio 10 dalis). Jeigu licencinėje sutartyje teisės į prekių ženklą naudojimo mastas nenustatytas, jis gali būti numanomas pagal konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, visų ar dalies prekių ar paslaugų klasių atžvilgiu, visai ar daliai Lietuvos Respublikos teritorijos ir panašiai.

Kvalifikuojant franšizės sutartį, daugiausiai dėmesio turėtų būti teikiama sutarties šalių pareigų analizei, ypač kai prekių ženklo licencinė sutartis kvalifikuojama kaip franšizės sutartis[1]. Pirmasis ir bendriausias požymis būtinas tam, kad prekių ženklo licencinė sutartis galėtų būti laikoma franšizės sutartimi, yra „glaudus“ prekių ženklo savininko ir licenciato santykis. Tęstinė teisių turėtojo kontrolė naudotojo veiklos atžvilgiu yra svarbiausias skiriamas franšizės bruožas [3, p. 9]. Esminis franšizės sutarties skirtumas nuo prekių ženklo licencinės sutarties yra teisių naudotojo vykdoma „artima ir nuolatinė teisių turėtojo kontrolė“ [14, p. 4]. Analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį, atsižvelgiant į šį šalių ryšį, būtina nustatyti sutarties šalių pareigas ir jas palyginti su franšizės sutarties šalių pareigomis (CK 6.770–6.771 straipsniai). Svarbus klausimas, ar aiškinant licencinę sutartį turi būti nustatomos visos franšizės sutarties šalių pareigos ar tik kai kurios. Manytina, kad licencinei sutarčiai kvalifikuoti franšizės sutartimi pakanka nustatyti ne visas franšizės sutarties šalies pareigas jau vien dėl to, kai kurios pareigos turi išplaukti iš pačios sutarties, pavyzdžiui, teisių naudotojo pareiga sudaryti subfranšizės sutartį (CK 6.771 straipsnio 6 punktas).

Kvalifikuojant franšizės sutartį atkreiptinas dėmesys į tai, kad franšizės sutarties šalių privalomos pareigos atsiranda tada, kai atsiranda pati franšizės sutartis, nesvarbu, ar franšizės sutartyje šios pareigos numatytos. O kvalifikuojant prekių ženklo licencinę sutartį franšizės sutartimi, šalių pareigų analizė tampa „atvirkščia“, nes pirmiausia nustatomos pareigos, o paskui pagal jas kvalifikuojama franšizės sutartis. Manytina, kad franšizės sutarčiai kvalifikuoti pakanka nustatyti labiausiai franšizės sutarčiai būdingas teisių turėtojo ir naudotojo pareigas pagal CK 6.770 straipsnio

[1] Pavyzdžiui, pagal šalių teises ir pareigas nuo kitų sutarčių buvo atskirta lizingo sutartis, žr. 2001 m. birželio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-7-440/2001 UAB „VB lizingas“ v. R.B., kat. 45.8.

1 dalies 1–2 punktus, 2 dalies 1–3 punktus ir 6.771 strstraipsnio 1–5, 7 punktus (šios pareigos, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, gali būti laikomos numanomomis pagal CK 6.196 straipsnio 1 dalį), nes jos privalomai taikomos franšizės sutarties šalims. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.770 straipsnio 2 dalį sutartis gali nustatyti ką kita, todėl kai kurios teisių turėtojo pareigos sutartyje gali būti ir nenumatytos, pavyzdžiui, sutarties įregistravimo pareiga gali būti nustatyta teisių naudotojui, teisių turėtojo atliekama prekių ir paslaugų kokybės kontrolės pareiga gali būti neatliekama arba atliekama per trečiuosius asmenis ir panašiai.

Būdingiausiais franšizės sutarties skiriamaisiais požymiais laikytini teisių turėtojo atliekama prekių arba paslaugų kokybės kontrolė (CK 6.770 straipsnio 2 dalies 3 punktas) ir teisių naudotojo pareiga užtikrinti kokybės reikalavimus (CK 6.771 straipsnio 2 punktas). Jeigu prekių ženklo licencinėje sutartyje numatytos atitinkamos nuostatos, yra didelė tikimybė, kad licencinė sutartis gali būti kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, netgi nesant aiškiai išreikštų kitų pirmiau išvardytų franšizės sutarčiai būdingų pareigų. Dauguma franšizės sutarčių apima licencijas naudoti teisių turėtojo prekių ženklą; teisių turėtojas siekia kontroliuoti, kaip naudotojas vykdo savo veiklą labiau nei paprastos licencijos atveju [14, p. 1007]. Analizuojant prekių ženklo licencinę sutartį, pirmiausia rekomenduotina nustatyti būtent šias licencinės sutarties šalių pareigas. Kita vertus, tam tikrais atvejais atskirti sutartis gali būti itin keblu, nes pagal bendrąją teisės tradiciją viena iš būtinųjų prekių ženklo licencinės sutarties sąlygų laikoma prekių ar paslaugų kokybės kontrolės sąlyga [17, para. 6-03]. Bendrojoje teisėje laikoma, kad tol, kol užtikrinama kokybės kontrolė, prekių ženklas atlieka kilmės funkciją. Jeigu kokybės kontrolė nėra taikoma, prekių ženklas gali būti panaikintas [17, para. 6-02, 6-03] (įdomu pažymėti, kad netgi esant privalomai kokybės kontrolės sąlygai, užsienio literatūroje nėra akcentuojamas licencinės sutarties „peraugimas“ į franšizės sutartį, taip pat nėra nurodoma susijusios teismų praktikos pavyzdžių). Nustatyti franšizės sutartį taip pat padeda kitos būdingos šalių teisės ir pareigos, pavyzdžiui, teisių turėtojo pareiga suteikti informaciją, reikalingą teisėms įgyvendinti (CK 6.770 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Paprastai ši pareiga nėra būdinga prekių ženklo licencinei sutarčiai, nes suteikimas naudoti teisę į prekių ženklą nereikalauja išsamios teisės įgyvendinimo informacijos, priešingai nei franšizės sutartyje, kuri labiau skirta suteikti ne tik teisę į prekių ženklą, bet ir tam tikrą verslo modelį.

## 5. Franšizės sutartį reglamentuojančių teisės normų taikymo prekių ženklo licencinei sutarčiai galimybės

Franšizės sutartį reglamentuojančios teisės normos pagal analogiją prekių ženklo licencinei sutarčiai savaime netaikytinos, nes prekių ženklo licencinė sutartis ir franšizės sutartis, kaip minėta, laikytinos savarankiškomis sutartimis, kurių tikslas yra skirtingas. Probleminiai licencinės sutarties klausimai, nereglamentuojami teisės aktuose, turėtų būti sprendžiami pagal bendrąsias prievolių ir sutarčių teisės normas,

pavyzdžiui, licencinės sutarties teisinis statusas pasibaigus prekių ženklo galiojimui ar prekių ženklą panaikinus. Tačiau, nors ir laikantis šios pozicijos, reikia pripažinti, kad nemažai klausimų prekių ženklo licencinės sutarties atveju yra reglamentuojami analogiškai kaip ir franšizės sutartyje. Pavyzdžiui, aiškinant su licencinės sutarties reglamentavimu susijusias teisės normas, abiejų sutarčių atveju kyla tos pačios pasekmės dėl subfranšizės (sublicencinės) sutarties sudarymo, jos termino ir negaliojimo (CK 6.768 straipsnio 1–3 dalys), dėl sutarties pabaigos (CK 6.776 straipsnio 3–4 dalys), dėl sutarties šalių pasikeitimo (6.777 straipsnio 1 dalis) (šie klausimai dėl atskiros tematikos straipsnyje detaliau nenagrinėjami).

## Išvados

Franšizės sutartis, pagal kurią teisių turėtojas įsipareigoja perduoti naudotis teise į prekių ženklą, laikytina mišria savarankiška sutartimi, kurios „branduolį“ sudaro prekių ženklo licencinė sutartis. Dėl šios priežasties itin svarbią reikšmę įgyja abiejų sutarčių kvalifikavimas ir tarpusavio atskyrimas remiantis būdingomis franšizės sutarties šalių teisėmis ir pareigomis (CK 6.770 straipsnio 1–2 dalis, 6.771 straipsnio 1–5, 7 punktas), visų pirma franšizės sutarčiai būdinga teisių turėtojo atliekama kokybės kontrolės pareiga. Atsižvelgiant į abiejų sutarčių panašumą, tinkamas sutarčių kvalifikavimas leidžia išvengti skirtingo sutarties teisinio režimo, jei prekių ženklo licencinė sutartis kvalifikuojama kaip franšizės sutartis, arba atvirkščiai. Tinkamas sutarčių kvalifikavimas taip pat svarbus aiškinant konkrečios sutarties nuostatas, nes dėl sutarčių savarankiškumo franšizės sutartį reglamentuojančios teisės normos savaime licencinei sutarčiai netaikytinos.

**LITERATŪRA**


**Norminiai teisės aktai**

1. Civilinis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
2. Prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.

**Specialioji literatūra**

3. ADAMS, John, N. *Franchising*. Haywards Heath: Tottel, 2006.
4. BASCHET, Dominique. *La Franchise*. Paris: Gualino editeur, 2005.
5. BOUJU, Andre. *How Trade Marks are Protected in France: Part 2. European Intellectual Property Review*, 1986.
6. CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1993.
7. FEZER, Karl-Heinz. *Markenrecht*. Munchen: Verlag C. H. Beck, 1997.
8. HESSELINK, Martin, Willem. *Commercial agency, franchise and distribution contracts*. München: Sellier Europ. Law Publ., 2006.
9. KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
10. LELOUP, Jean-Marie. *La franchise. Droit et pratique*. Paris: Delmas, 2004.
11. MENDELSOHN, Martin. *Franchising law*. Richmond: Richmond Law & Tax, 2004.
12. PAHLOW, Louis. *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2006.
13. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle. Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*. Paris: L.G.D.J, 2006.
14. PRATT, John, Hamilton. *Franchising*. London: Sweet & Maxwell, 2005.

15. SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
16. ŠVIRINAS, Daivis. In *Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis* (moksl. red. Dangutė Ambrasienė, Egidijus Baranauskas). Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.
17. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.

**Praktinė medžiaga**

18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. birželio 21 d. nutartis *UAB „VB lizingas" v. R.B.,* Nr. 3K-7-440/2001, kat. 45.8

## THE CORRELATION BETWEEN TRADEMARK LICENCE AND FRANCHICE AGREEMENTS

**Arūnas Želvys**

S u m m a r y

The article investigates the correlation between franchise agreement and trademark license under the provisions of Lithuanian Civil Code and Trademark Law. The analysis shows that both contracts are autonomous and trademark license is usually the "core" inside of a franchise agreement. Franchise agreement is qualified mainly on the analysis of rights and obligations of the parties, the most important of which is quality control provision. Despite the fact that franchise agreement regulations provide with a number of detailed provisions of various aspects of a contract, such provisions cannot be applied unconsciously to a trademark license. However, even in such situation, certain legal questions of a trademark license are interpreted in the same way as in franchise agreement.

*Įteikta 2008 m. gruodžio 8 d.*
*Priimta publikuoti 2009 m. rugsėjo 9 d.*