NEIŠIMTINĖS PREKIŲ ŽENKLO LICENCINĖS SUTARTIES LICENCIATO TEISINĖS PADĖTIES YPATUMAI

Arūnas Želvys
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Civilinės teisės ir civilinio proceso 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 neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties licenciato teisinės padėties ypatumai, susiję su licenciato teise į teisminę gynybą: licenciato galimybė savarankiškai kreiptis į teismą dėl jam suteiktų teisių gynimo, licenciaro vaidmuo užtikrinant licenciato teisių gynimą, teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo įtaka licencinės sutarties galiojimui, licencinės sutarties šalių teisės ir pareigos ir kiti susiję klausimai.

The article investigates peculiarities of legal status of licensee of non-exclusive trademark license agreement: the possibility of a licensee to apply independently to the court, the role of a licensor in assuring defense of licensee's rights, impact of a right to judicial defense to validity of a license agreement, rights and obligations of license agreement parties and other related questions.

Įvadas

Prekių ženklų įstatymo [9] (toliau – PŽĮ) 50 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išimtinių licencijų licenciatai, gindami jiems suteiktas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą[1]. Tačiau įstatymuose teisės kreiptis į teismą atskirai nenumatyta neišimtiniam licenciatui, nors teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos išplaukia iš Konstitucijos [1] 30 straipsnio 1 dalies bei numatyta Civilinio proceso kodekso [4] (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje ir kituose teisės aktuose. Tokia reglamentavimo situacija suponuoja poreikį analizuoti Lietuvos teisės doktrinoje nagrinėtą klausimą[2] dėl atskirų neišimtinio licenciato teisinės padėties ypatumų: neišimtinio licenciato galimybės savarankiškai kreiptis į teismą teisminės gynybos dėl prekių ženklo pažeidimo, padaryto trečiųjų asmenų, licenciaro vaidmens užtikrinant licenciato teisių gynimą, neišimtinės licencinės sutarties šalių teisių ir pareigų

[1] Ši norma įgyvendina 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo [3] 4 straipsnio b) punktą).

[2] Žr. MIZARAS, Vytautas. Asmenys, turintys *locus standi* intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose In *Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje*. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2004, rugsėjo 16–19. Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 17–32. Neišimtinės licencinės sutarties problematika autorių teisės srityje nagrinėta žr. MIZARAS, Vytautas. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. Vilnius: Justitia, 2003, p. 49–56.

bei kitų susijusių klausimų. Šie ypatumai nagrinėjami remiantis daugiausiai sisteminiu ir lyginamuoju teisės aiškinimo būdais, analizuojant CPK, Prekių ženklų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas ir jų tarpusavio santykį.

1. Išimtinės ir neišimtinės prekių ženklo licencinės sutarties sąvoka

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 [21, para. 15-01]. Išimtinės ir neišimtinės prekių ženklo licencinės sutartys PŽĮ paminėtos (PŽĮ 44 straipsnio 1 dalis, 50 straipsnio 1 dalis), tačiau jų sąvokos PŽĮ ar kituose teisės aktuose nedetalizuojamos. Nesigilinant į specifinius prekių ženklo licencinės sutarties aspektus, šio straipsnio analizės tikslais užtenka paminėti, kad doktrinoje išimtine licencine sutartimi laikoma sutartis, pagal kurią prekių ženklo savininkas licenciatui suteikia teisę naudoti prekių ženklą, kartu įsipareigodamas nesuteikti to paties prekių ženklo licencijų kitiems asmenims bei nenaudoti prekių ženklo pats [13, p. 950]. Pagal išimtinę licencinę sutartį prekių ženklą gali naudoti tik licenciatas [22, para. 16-08]. Kai yra sudaryta neišimtinė licencinė sutartis, prekių ženklo savininkas turi teisę suteikti to paties prekių ženklo licencijas kitiems asmenims bei naudoti prekių ženklą pats [22, para. 15-07]. Neišimtinės licencijos gali būti paprastosios (angl. – *simple*), kai licencinė sutartis numato licenciaro teisę naudoti prekių ženklą pačiam arba suteikiant kitas licencijas tretiesiems asmenims, taip pat vienasmenės (angl. – *sole*), kai prekių ženklą gali naudoti tik vienas licenciatas bei licenciaras [22, para. 15-20, 16-08]. Dauguma prekių ženklų licencinių sutarčių yra neišimtinės [11, p. 3]. Tiek išimtinė, tiek neišimtinė licencinė sutartis laikoma *sui generis* sutartimi [15, p. 984; 18, para. 16-04].

2. Neišimtinio licenciato teisė kreiptis į teismą

Kadangi Lietuvos teisės aktai neišimtinio licenciato teisės kreiptis į teismą nereglamentuoja, tikslinga detaliau paanalizuoti užsienio valstybių reglamentavimo praktiką. Pagal tai, kiek apribota licenciato (tiek išimtinio, tiek neišimtinio) teisė savarankiškai kreiptis į teismą, valstybes sąlygiškai galima skirstyti į tris grupes. *Pirma*, tai valstybės, kuriose licenciatas, nesvarbu, jis išimtinis ar neišimtinis, į teismą dėl teisių gynimo gali kreiptis *tik prekių ženklo savininko sutikimu.* Vokietijoje licenciatas gali inicijuoti teismo procesą dėl prekių ženklo pažeidimo tik prekių ženklo savininkui sutinkant. Tuo atveju, jei licenciaras neduoda sutikimo ir į teismą nesikreipia pats, laikomasi pozicijos, kad pagal *bona fide* principus sutikimą licenciaras privalo duoti, nebent atsisakymą pateisina svarbios priežastys [16, p. 423]. Toks sutikimas taikomas ne tik kreipiantis į teismą, bet ir kreipiantis į galimą pažeidėją su įspėjamuoju laišku [18, para. 16–13]. Licenciatas gali kreiptis į teismą dėl išimtinių teisių pažeidimo tik licenciaro sutikimu Estijoje ir Latvijoje [6, 57 str. 3 d.; 7, 28 str. 2 d.]. Jungtinėje Karalystėje licenciatas, jeigu licencija nenuma-

to kitaip, turi teisę reikalauti prekių ženklo savininko pradėti pažeidimo procedūrą dėl savo interesų pažeidimo; jeigu prekių ženklo savininkas pažeidimo procedūrą pradėti atsisako per du mėnesius nuo pranešimo, licenciatas gali pradėti pažeidimo procedūrą savo vardu, turėdamas tas pačias teises, kaip ir prekių ženklo savininkas [10, 30 str. 2–3 d.]. Bendrijos prekių ženklų reglamento Nr. 40/94 [2] 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad neišimtinis licenciatas gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo tiktai gavęs savininko sutikimą. *Antra,* valstybės, kuriose licenciatas gali kreiptis į teismą *be licenciaro sutikimo, arba* apie kreipimąsi į teismą licenciarą *tik informuodamas.* Nyderlanduose į teismą be atskiro sutikimo turi teisę kreiptis tiek išimtinis, tiek neišimtinis licenciatas [16, p. 516]. Portugalijoje išimtinis ir neišimtinis licenciatas turi visas teises, kurias turi savininkas, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip [16, p. 550]. Švedijoje abi licencijos šalys gali kreiptis į teismą dėl teisių pažeidimo, nebent šalys susitarė kitaip. Licenciatas prieš kreipdamasis į teismą turi informuoti licenciarą [16, p. 591]. *Trečia*, valstybės, kuriose *licenciatas savaime neturi teisės kreiptis į teismą*, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip. Štai Šveicarijoje dėl teisių pažeidimo kreiptis į teismą turi teisę tik išimtiniai licenciatai ir tik tuo atveju, jei tokia teisė aiškiai numatyta licencinėje sutartyje ir iš licencinės sutarties matyti, kad šalys siekė šią teisę suteikti licenciatui [16, p. 597]. Liuksemburge licenciatas (tiek išimtinis, tiek neišimtinis) į teismą kreiptis neturi teisės, nebent licencinėje sutartyje nurodyta kitaip. Licenciatas turi teisę reikalauti, kad licenciaras kreiptųsi į teismą, ir jeigu licenciaras to nepadaro, licenciatas turi teisę kreiptis į teismą pats [16, p. 502]. Anksčiau galiojusio Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymo [8] 32 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad teisę pareikšti ieškinį dėl teisės į ženklą pažeidimo turi ženklo savininkas; tačiau jam nepasinaudojus šia teise, ieškinį gali pareikšti licencijos savininkas, jei licencinėje sutartyje nebuvo numatyta kitaip (šiuo atveju kalbama tiek apie išimtinį, tiek apie neišimtinį licenciatą).

Atsižvelgiant į PŽĮ 50 straipsnio 1 dalies formuluotę, pagal kurią teisė kreiptis į teismą neišimtiniam licenciatui atskirai nėra suteikiama, Lietuvos Respubliką galima priskirti prie trečiosios grupės valstybių, kuriose neišimtinis licenciatas savaime teisės kreiptis į teismą neturi. Visų pirma, analizuojant neišimtinio licenciato teisę kreiptis į teismą, *būtina atskirti licenciato teises, kylančias iš licencinės sutarties, ir licenciatui pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudoti prekių ženklą*. Neabejotina, kad licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl licencinės sutarties pažeidimo, pavyzdžiui, dėl sutarties nutraukimo (Civilinio kodekso [5] 6.217 straipsnio 4 dalis; toliau – CK) ar kitų iš licencinės sutarties kylančių klausimų. Tokiu atveju licenciatui priklauso materialioji subjektinė teisė (teisė naudoti prekių ženklą pagal licencinę sutartį), kuri turi būti ginama. Šis aspektas itin svarbus vertinant licenciato teisę kreiptis į teismą kaip konstitucinę teisę, nes neišimtinio licenciato teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinama tik jam priklausančių materialinių subjektinių teisių dalyje. Tačiau kyla klausimas, ar ne-

išimtinis licenciatas gali kreiptis į teismą dėl pagal licencinę sutartį suteiktos teisės į prekių ženklą pažeidimo, padaryto trečiųjų asmenų. Štai Suomijoje šis klausimas nėra aiškiai reglamentuotas, tačiau teigiama, jog galima situacija, kad jeigu licenciatas turi išimtinę teisę naudoti intelektinės nuosavybės teisę, jis gali kreiptis į teismą, ypač jeigu intelektinės nuosavybės teisių savininkas yra pasyvus [16, p. 400]. Manytina, kad Lietuvos Respublikoje neišimtinis licenciatas neturi savarankiškos teisės kreiptis į teismą, nes jam nepriklauso materialioji subjektinė teisė – teisė į prekių ženklą, kuri galėtų būti ginama. Kadangi teisė į prekių ženklą priklauso prekių ženklo savininkui, tik jis turi savarankišką teisę kreiptis į teismą. Antra, Prekių ženklų įstatymo nuostata, suteikianti teisę išimtiniam licenciatui kreiptis į teismą ginant jam suteiktas teises (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalis), turėtų būti vertinama kaip išimtinio licenciato teisinę padėtį privilegijuojanti aplinkybė. Nesant šios nuostatos, išimtinis licenciatas taip pat neturėtų teisės kreiptis į teismą, nes, kaip ir neišimtinis licenciatas, neturėtų materialiosios subjektinės teisės, kuri galėtų būti ginama. Manytina, kad toks išimtinio licenciato teisinis statusas gali būti paaiškinamas remiantis jo itin specifine teisine padėtimi: išimtinis licenciatas tam tikroje teritorijoje arba tam tikrose prekių ar paslaugų klasėse naudoja prekių ženklą tik vienas, o neišimtinės licencijos atveju tam tikroje teritorijoje arba prekių ar paslaugų klasėse gali veikti tiek kiti licenciatai, tiek pats licenciaras. Dėl šios priežasties išimtinio licenciato teisinis statusas iš esmės yra tapatus prekių ženklo savininko teisiniam statusui: prekių ženklo savininkas, turėdamas išimtines teises, šių teisių galiojimo teritorijoje ar tam tikrų prekių ar paslaugų atžvilgiu toks yra tik vienas, ir tik jis turi išimtinę teisę prekių ženklu pažymėtas prekes pirmą kartą pateikti į rinką [23, para. 7]. Vienintelis išimtinio licenciato skirtumas nuo prekių ženklo savininko yra teisių turėjimas – išimtiniam licenciatui teisės ne priklauso, o yra tik suteiktos laikinai naudoti. Štai Vokietijoje dominuoja pozicija, kad išimtinės licencijos registravimas netgi neturi įtakos suteikiamoms teisėms, nes pagal vyraujančią nuomonę išimtiniai licenciatai turi absoliučias teises, kurios sukelia teisinius padarinius tretiesiems asmenims net prieš prekių ženklo licencinės sutarties registraciją [16, p. 422] (tokiai pozicijai Lietuvos teisės kontekste pritarti negalima, tačiau šio klausimo nagrinėjimas yra atskiros analizės dalykas). Absoliuti išimtinio licenciato padėtis, beveik prilygstanti savininko padėčiai, reiškia, kad licenciaras turėtų būti suinteresuotas, jog išimtinis licenciatas galėtų tinkamai apginti savo teises ir taip užtikrintų tiek savo, tiek licenciaro komercinius interesus. Savarankiškos teisės kreiptis į teismą nesuteikimas neleistų pasiekti išimtinės licencijos tikslo – suteikti licenciatui platesnę teisinę apsaugą. Dėl šios priežasties yra suprantama, kodėl pagal PŽĮ išimtinis licenciatas turi savarankišką teisę kreiptis į teismą[3]. O neišimtinio licenciato teisinis statusas skiriasi iš esmės: toje pačioje teritorijoje arba tose pačiose prekių ar paslaugų kla-

[3] Šiame darbe nenagrinėjama, kodėl kitoks reglamentavimas numatytas užsienio valstybėse, pavyzdžiui, kodėl kitose valstybėse numatyta neišimtinio licenciato teisė kreiptis į teismą ir pan.

sėse gali būti suteikiama daugiau nei viena licencinė sutartis, be to, neišimtinis licenciato teisė kreiptis į teismą licenciarui yra potencialiai „pavojinga“, nes byloje dėl prekių ženklo pažeidimo atsakovas gali pareikšti priešinį ieškinį dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia arba panaikinimo.

3. Neišimtinio licenciato teisių gynimas

Jeigu neišimtinis licenciatas dėl prekių ženklo pažeidimo, padaryto trečiųjų asmenų, teisės kreiptis į teismą neturi (išskyrus savo patirtų nuostolių atlyginimą – šis klausimas nagrinėjamas toliau), kyla klausimas, kokius jis gali naudoti teisinius gynybos būdus, jeigu tretieji asmenys pažeidžia jam suteiktą teisę į prekių ženklą. Manytina, kad neišimtinis licenciatas gali siekti panaudoti penkias teisinės gynybos kryptis, taikydamas pagal situaciją tinkamus teisinės gynybos būdus (CK 1.138 straipsnis), taip pat pareikšti netiesioginį ieškinį (CK 6.68 str.). *Pirma*, neišimtinis licenciatas gali kreiptis į pažeidėją įspėdamas apie teisių pažeidimą. Šiuo atveju reikėtų pritarti minėtai pozicijai, pagal kurią licenciatas į pažeidėją su įspėjamuoju laišku gali kreiptis tik turėdamas licenciaro sutikimą [18, para. 16-13]. Antraip neišimtinis licenciatas imtųsi įgyvendinti licenciaro suteiktas teises kaip prekių ženklo savininkas, nors materialioji subjektinė teisė priklauso tik licenciarui. Be to, licenciaro ir licenciato pozicija dėl to, kas yra teisių į prekių ženklą pažeidimas, paprasčiausiai gali išsiskirti. *Antra*, dėl pažeistų teisių gynybos neišimtinis licenciatas galėtų kreiptis į licenciarą ir reikalauti, kad jis imtųsi veiksmų ir būtų apgintos neišimtinio licenciato teisės, pavyzdžiui, licenciaras kreiptųsi į teismą arba įspėtų pažeidėją dėl pažeidžiančių veiksmų nutraukimo. Licenciatas atlieka tam tikras investicijas ir tikisi, kad prekių ženklo naudojimas bus netrukdomas. Kadangi licenciatas negali savęs apsaugoti nuo trečiųjų asmenų, tai turi būti palikta licenciarui [12, p. 86]. Ši išvada išplaukia tiesiogiai iš ankstesnės pozicijos, pagal kurią neišimtinis licenciatas teisės kreiptis į teismą neturi, nes tik prekių ženklo savininkas yra vienintelis asmuo, kuris gali užtikrinti savo ir licenciato interesus. *Trečia*, jeigu licenciaras nesiima reikiamų veiksmų, t. y. nesikreipia į teismą, neįspėja pažeidėjo dėl teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir nepraneša licenciatui tokio elgesio motyvų, manytina, kad tokie veiksmai turėtų būti laikomi sutartinių santykių sąžiningumo principo [20, p. 77; 13, p. 44] pažeidimu (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, 6.158 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju licenciaras teise kreiptis į teismą piktnaudžiauja, t. y. įgyvendina (tiksliau – neįgyvendina) teisę tokiu būdu, kuris be teisinio pagrindo varžo kito asmens teises ar įstatymų saugomus interesus ar daro žalos kitiems asmenims (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Doktrinoje nesiėmimas veiksmų tokiu atveju prilyginamas sąžiningo įsipareigojimų vykdymo principo pažeidimui [12, p. 86]. Manytina, kad toks licenciaro elgesys taip pat laikytinas netinkamu licencinės sutarties vykdymu (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis), nes jis išplaukia iš licenciaro pareigos užtikrinti tinkamą teisės į prekių ženklą naudojimą [18, para. 16-14] (CK 6.38 straipsnio 1 dalis), net jei ši

pareiga tiesiogiai licencinėje sutartyje nenumatyta (tokiu atveju ji laikytina numanoma sutarties sąlyga). Tokios licenciaro pareigos negali nebūti jau vien dėl to, kad licenciaras yra prekių ženklo savininkas, atsakingas už prekių ženklo galiojimo užtikrinimą (mokesčių mokėjimą, naudojimą ir pan.) ir tik jis turi teisę imtis veiksmų užkirsti kelią prekių ženklo pažeidimui (PŽĮ 38 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tai, kad licenciaras nesiėmė veiksmų, galėtų būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, jei nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato (CK 6.127 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Abejotina, ar licenciaras galėtų būti laikomas nenumačiusiu ar negalėjusiu numatyti, kad prekių ženklas gali būti pažeistas, nes teisių pažeidimo tikimybė yra praktiškai visada ir jos dėl didelio registruotų ir neregistruotų prekių ženklų skaičiaus išvengti objektyviai neįmanoma. Šiuo atveju negavimas iš sutarties to, ko buvo tikėtasi gauti, gali pasireikšti kaip licenciato dalies pajamų netekimas dėl to, kad yra naudojami tapatūs arba klaidinamai panašūs žymenys, ir pan. *Ketvirta*, šalys licencinėje sutartyje gali numatyti, kad neišimtinis licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeisto licencijuojamo prekių ženklo gynimo. Materialiosios teisės požiūriu teisė į teisminę gynybą yra teisė į pažeistos subjektinės teisės atkūrimą [19, p. 21]. Doktrinoje nurodoma, kad toks susitarimas galimas tik tokiu atveju, jeigu licenciaras perduoda licenciatui reikalavimo teisę [12, p. 88]. Kadangi reikalavimo teisę (tiksliau – teisę reikalauti taikyti prekių ženklo gynimo būdus pagal PŽĮ 50 straipsnio 1 dalį) turi prekių ženklo savininkas, šalys turėtų susitarti dėl esamos ar būsimos reikalavimo teisės perleidimo (CK 6.101 straipsnio 3 dalis). *Penkta*, reikėtų pritarti pozicijai, kad, nors neišimtinis licenciatas ir negali savarankiškai inicijuoti proceso dėl teisių pažeidimo savo vardu, jis gali dalyvauti procese siekdamas patirtos žalos atlyginimo [21, para. 15–01, 15–27]. Bendrojoje rekomendacijoje dėl prekių ženklų licencinių sutarčių nurodoma, kad valstybė narė gali nereikalauti, kad licencinės sutarties įrašymas į registrą būtų sąlyga licenciato teisei pagal nacionalinę tos valstybės teisę prisijungti prie pažeidimo proceso, inicijuoto teisių turėtojo, arba dėl šio proceso reikalauti atlyginti nuostolius, jei pažeidimas yra susijęs su licencijuojamu prekių ženklu (rekomendacijos 4 straipsnio 2 dalis) [17]. Tokia sąlyga Lietuvos teisėje nėra įgyvendinta, nes licenciatas pažeidimo procese gali dalyvauti tik tada, kai licencinė sutartis yra registruota, nes tik tada ji galioja tretiesiems asmenims (PŽĮ 44 straipsnio 5 dalis). Šiuo atveju iliustraciniais tikslais tinka anksčiau galiojusio Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo [8] norma, kurioje buvo numatyta, kad bet kuri licencinės sutarties šalis turi teisę dalyvauti kitos šalies pradėtame procese dėl teisių į ženklą pažeidimo ir gauti atlyginimą už padarytą žalą (32 straipsnio 2 dalis). Itin svarbu pažymėti, kad neišimtinis licenciatas turėtų teisę kreiptis į teismą savarankiškai dėl prekių ženklo pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo, nes licenciatą ir prekių ženklo pažeidėją sieja prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.245 straipsnio 1 dalis; 6.251 straipsnio 1 dalis).

Tačiau licenciatas neturėtų teisės taikyti kitus teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, reikalauti uždrausti klaidinamai panašaus žymens naudojimo. Tai gali iš esmės apsunkinti nuostolių atlyginimą, nes prekių ženklo pažeidimas gali būti tęsiamas netgi pareiškus nuostolių atlyginimo reikalavimą. *Šešta,* neišimtinis licenciatas taip pat turi teisę pareikšti netiesioginį ieškinį, jeigu yra tenkinamos netiesioginiam ieškiniui pareikšti keliamos sąlygos (CK 6.68 str.)[4].

4. Neišimtinio licenciato teisė kreiptis į teismą licenciarui esant pasyviam

Remiantis pateikta analize, lieka neatsakyta į klausimą, ar neišimtinis licenciatas galėtų savarankiškai kreiptis į teismą tais atvejais, jeigu licenciaras būtų nepagrįstai pasyvus ir į licenciato reikalavimą nepagrįstai nereaguotų (t. y. neinicijuotų teisių gynimo veiksmų ir neinformuotų licenciato apie tokio elgesio motyvus). Nepagrįstas licenciaro pasyvumas, kaip minėta, gali būti laikomas sutartinių santykių sąžiningumo principo pažeidimu. Be to, licenciato padėtis, kai jis gali taikyti sutartinius teisių gynimo būdus (nutraukti sutartį ir pan.), gali lemti sutarties pasibaigimą: prekių ženklo licencinė sutartis, kuri paprastai yra ilgalaikė sutartis, neturėtų baigtis iki galo neišnaudojus kitų gynimo priemonių. Net ir sutartį pažeidus turi būti dedamos maksimalios pastangos sutarčiai išsaugoti [24]. Manytina, kad jeigu prekių ženklo savininkas neketina imtis licencianto interesų gynimo veiksmų, pavyzdžiui, nemano, kad prekių ženklo pažeidimas buvo apskritai, jis apie tai turėtų informuoti licenciatą per protingą terminą. Tokia licenciaro pareiga turėtų būti kildinama iš sutarties šalių pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Jeigu licenciaras neinformuoja licenciato ar neperduoda teisės kreiptis į teismą, jis galėtų būti laikomas pažeidusiu sutartį dėl minėtos pareigos užtikrinti tinkamą teisės į prekių ženklą naudojimą, taip pat bendradarbiavimo pareigos nevykdymo. Tokiu atveju licenciatui taip pat būtų galima pasinaudoti netiesioginio ieškinio institutu, pagal kurį kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (CK 6.68 straipsnio 1 dalis).

5. Savarankiškos licenciato teisės kreiptis į teismą nustatymo tikslingumas

Kadangi licencinės sutartys paprastai yra ilgalaikės (prekių ženklo galiojimo terminas yra iš esmės neterminuotas), o taikomi sutartinių teisių gynimo būdai gali pareikalauti sustabdyti neišimtinės licencinės sutarties vykdymą ar ją nutraukti, sutartiniai teisiniai gynybos būdai prekių ženklo licencinėje sutartyje siekiant efektyviai ginti teises gali būti netinkami ar nepakankami. Išimtinė licenciaro teisė pareikšti reikalavimus tretiesiems asmenims taip pat nėra visiškai efektyvi, nes neleidžia operatyviai rūpintis teisių gynimu pačiam licenciatui, juolab kad prekių ženklų

[4] Netiesioginio ieškinio taikymo sąlygos plačiau aptariamos žr. MIZARAS, Vytautas. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. Vilnius: Justitia, 2003, p. 550–560.

pažeidimų prevencijai ir joms ginti itin svarbi laiku reakcija į pažeidimą. Kadangi prekių ženklo pažeidimas gali padaryti nuostolių ne tik prekių ženklo savininkui, bet ir neišimtiniam licenciatui (sumažėja prekių pardavimo apimtis, suprastėja ženklo reputacija ir pan.), tai suponuoja prievolinių teisinių santykių atsiradimą būtent tarp licenciato ir prekių ženklo pažeidėjo (CK 6.245 straipsnio 1 dalis; 6.251 straipsnio 1 dalis). Tačiau neišimtinio licenciato galimybė reikalauti atlyginti nuostolius gali būti neefektyvi, nes neišimtinis licenciatas neturės teisės lygia greta taikyti kitų teisių gynimo būdų, pavyzdžiui, reikalauti uždrausti naudoti klaidinamai panašų žymenį. Dėl šių priežasčių siūlytina svarstyti efektyvesnius licenciato teisių gynimo būdus, išplečiant licenciato teisės kreiptis į teismą ribas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad neišimtiniam licenciatui nėra būdingas absoliutumas kaip prekių ženklo savininkui ar išimtiniam licenciatui. Atsižvelgiant į kitų valstybių praktiką, dabartinis reglamentavimas galėtų būti pakeistas ir papildytas nuostata, jog licenciatas turi teisę kreiptis į teismą dėl teisės į prekių ženklą pažeidimo apie tai informavęs licenciarą, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Iš esmės tai reikštų „švelnesnės“ išimtinės licencinės sutarties numatymą, nes neišimtinis licenciatas įgytų dalinį absoliutumą ir galėtų pareikšti reikalavimus dėl prekių ženklo pažeidimo visiems tretiesiems asmenims, išskyrus prekių ženklo savininką ar kitus licenciatus. Taip pat svarstytina anksčiau galiojusio Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo [8] norma, pagal kurią licenciarui nepasinaudojus teise pareikšti ieškinį, jį gal pareikšti licenciatas. Abiem atvejais licenciarui sudaromos galimybės sumažinti riziką prarasti teisę į prekių ženklą dėl licenciato veiksmų bei užtikrinamas licenciato interesas įgyvendinti efektyvų ir operatyvų savo pažeistų teisių gynimą.

Išvados

Prekių ženklo licencinės sutarties ir neišimtinio licenciato teisinės padėties specifika lemia, kad pagal Prekių ženklų įstatymo normas neišimtinis licenciatas neturi teisės savarankiškai kreiptis į teismą dėl jam suteiktos teisės į prekių ženklą pažeidimo, padaryto trečiųjų asmenų, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dėl reikalavimo teisės perleidimo arba yra sąlygos taikyti netiesioginio ieškinio institutą. Tačiau šis teisių gynimo mechanizmas nėra pakankamai veiksmingas ir turėtų būti diskutuojama dėl instituto ribų išplėtimo tikslingumo ir galimų variantų, užtikrinant operatyvų licenciato patirtų nuostolių atlyginimą ar kitų teisių gynimo būdų taikymą paties licenciato iniciatyva.

LITERATŪRA

Norminiai teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33 1014.
2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // OL L 11, 1994 01 14, p. 1–36.
3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo // OL L 157, 2004 04 30, p. 45–86.
4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.

6. Estijos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Prieiga per internetą: http://www.legaltext.ee/text/en/X50063K2.htm [žiūrėta 2008-10-10].
7. Latvijos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Prieiga per internetą: http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=100&topic=101&topic=102&topic=103&topic=104 [žiūrėta 2008-10-10].
8. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507.
9. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.
10. Trade Marks Act 1994. Prieiga per internetą: http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf [žiūrėta 2008-10-10].

Specialioji literatūra

11. ABRAHAMSON, Tsan. Trademark Licensing. In American Law Institute. Washington, D.C.: Intellectual property licensing today. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 2006.
12. ALKIVIADIS, C. Psarras. *Trade mark licensing in English and Greek law*. A comparative approach. Law & Economy: Athens, 1999.
13. BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Second edition. New York: Oxford University Press, 2004.
14. DRAZDAUSKAS, Stasys. Sąžiningumo principas Lietuvos sutarčių teisėje. In *Teisė. Mokslo darbai*. 2007 (65).
15. FEZER, Karl-Heinz. Markenrecht. Munchen: Verlag C. H. Beck, 1997.
16. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI): Yearbook 2006/I. Zurich: AIPPI, 2006.
17. Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. Adopted by the Assembly of Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fifth Series of Mettings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 25 to October 3, 2000.
18. KOUKER, Ludwig. A German Law View of Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
19. LAUŽIKAS, Egidijus, MIKELĖNAS, Valentinas, NEKROŠIUS, Vytautas. *Civilinio proceso teisė. I tomas.* Vilnius: Justitia, 2003.
20. *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras*. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001.
21. SINGH, Asim, BARS, Julie. A French Law View for Trade Mark Licensing. In WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
22. WILKOF, Neil, J. *Trademark Licencing*. London: Sweet & Maxwell, 2005.

Praktinė medžiaga

23. Europos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje Nr. 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vetriebsgessellshaft Pharmazeutischer Erzeugnisse* (1978), ECR 01139.
24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 29 d. nutartis c.b. Nr. 3K-P-346/2004 *J. Zolotariov v. UAB „Baldras“*, kat. 37.8; 45.7.

THE PECULIARITIES OF LEGAL STATUS OF A LICENSEE OF NON-EXCLUSIVE TRADEMARK LICENCE

Arūnas Želvys

S u m m a r y

Lithuanian Trademark Law foresees that a licensee of an exclusive license can apply to the court and defend his rights by his own. As there is no provision on the respective status of non-exclusive licensee, the legal status of non-exclusive licensee is obscure and has to be explained in more detail. The article investigates that a non-exclusive licensee usually does not have an independent right to apply to the court due to the nature of trademark license agreement. Licensee can use contractual defense, for instance, terminate a license agreement or to apply to the court independently using an oblique action if the licensor is gratuitously passive. However, such regulation is not an effective tool for defending license's rights. Regarding the fact that the licensor is the trademark owner, the possibility of broadening of license's rights should be discussed in more detail.

Įteikta 2008 m. gruodžio 8 d.
Priimta publikuoti 2009 m. balandžio 10 d.