EVERSHEDS SALADŽIUS

Giname Jūsų interesus

Prekių ženklo pirkimas. Ką svarbu žinoti?

Prekių ženklo pirkimas. Ką svarbu žinoti?

Viena iš alternatyvų siekiant pritraukti daugiau klientų, plėsti savo paslaugų ir prekių spektrą yra jau registruoto ir išreklamuoto bei savo pirkėjų ratą turinčio prekių ženklo pirkimas. Dažniausiai prekių ženklai yra parduodami kartu su įmone kaip įmonės turto dalis, tačiau gali būti parduodami ir atskirai (egzistuoja netgi specialios prekių ženklų pardavimo platformos, jie parduodami net ir per Ebay). Problema ta, kad prekių ženklų pardavimo platformos retai pateikia bent minimalią esminę informaciją, o perkant ženklus kartu su įmone pirkėjas dažnai nežino, į ką atkreipti dėmesį. Taigi, kokių garantijų ir patvirtinimų iš prekių ženklo pardavėjo reikalauti?

Kas sukūrė prekių ženklą?

Kiekvienas prekių ženklas kartu yra ir kūrinys, kurį sukūrė konkretus fizinis asmuo. Dažnai tai būna įmonės, kuriai priklauso prekių ženklas, darbuotojas. Tačiau darbuotojo sukurtas prekių ženklas nebūtinai priklauso darbdaviui, kadangi teisės aktai numato konkrečias darbo sutarties sąlygas, kurių nenumačius teisės į kūrinį (įskaitant ir prekių ženklą) gali darbdaviui nepereiti ar po tam tikro termino grįžti darbuotojui. Tokiu atveju tikrasis savininkas vėliau galėtų reikšti pretenzijas į prekių ženklo nuosavybę.

Taip pat, prekių ženklai gali būti kuriami marketingo įmonių ar dizainerių. Su tokiais kūrėjais privalo būti pasirašytos sutartys, kuriose taip pat turi būti numatytas teisių į prekių ženklą perleidimas. Jei tokios sąlygos nėra ar prekių ženklo savininkas nėra įvykdęs savo pareigų (pvz., sumokėjęs sutarto atlyginimo) – prekių ženklo pardavėjo teisės gali būti užginčytos.

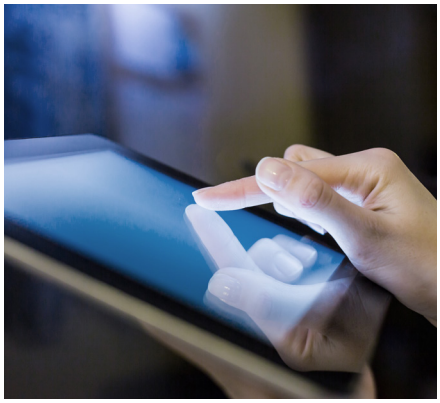
Todėl perkant prekių ženklą rekomenduotina gauti iš pardavėjo garantiją, kad jam pilnos teisės į parduodamą prekių ženklą ir priklauso bei garantiją patvirtinančius dokumentus (darbo ar teisių perleidimo sutartis).

Ar buvo pretenzijų dėl parduodamo prekių ženklo?

Informacija apie buvusius protestus, gautas pretenzijas, teismines bylas yra svarbi todėl, kad leidžia identifikuoti ženklo rizikingumą (kai kurie prekių ženklai, turintys silpną skiriamąjį požymį), mat nusipirkęs prekių ženklą asmuo pats gali būti priverstas perimti ginčų sprendimą net ir tais atvejais, kai bylos ar ginčai jau pasibaigę (pvz., net ir pasibaigusių teisminių bylų procesus galima atnaujinti). Jei pretenzijų dėl prekių ženklo buvo – perkant reikėtų įvertinti ir riziką, kad ginčai gali atsinaujinti.

Kaip, kada, už kiek ir kokiomis priemonėmis prekių ženklas buvo reklamuojamas?

Ši informacija yra aktuali todėl, kad LR Prekių ženklų įstatymas numato ženklią papildomą apsaugą ir teises tiems asmenims, kurių prekių ženklai pripažįstami turintys reputaciją ir gerai žinomais. Reputacijos ir žinomumo buvimą protestuose konstatuoja VPB Apeliacinis skyrius, teismuose – bylą nagrinėjantis teismas. Nurodyta su prekių ženklo reputacija ir žinomumu susijusi informacija būtų vienas iš esminių įrodymų, kadangi platus reklamos priemonių spektras ir didelės išlaidos reklamai reputaciją ir gerą žinomumą ir įrodo.



Kokios konkrečiai prekės ir paslaugos prekių ženklu buvo žymimos? Kada ženklas buvo pradėtas naudoti?

Ar buvo prekių ženklo nenaudojimo periodų? LR Prekių ženklų įstatymas numato, kad ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu ženklo savininkas Lietuvos Respublikoje iš tikrųjų nepradėjo ženklu žymėti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas. Ženklo naudojimas visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti ženklas buvo įregistruotas, privalo būti pradėtas per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos. Jei pradėjus naudoti prekių ženklą vėliau jo naudojimas buvo nutrauktas ilgesniam nei 5 metų terminui – jo registracija taip pat gali būti panaikinta. Todėl net jei parduodamas prekių ženklas ir buvo įregistruotas plačiam prekių ir paslaugų sąrašui – jei buvo pažeisti prekių ženklo naudojimo reikalavimą ir terminai – faktiškai ženklas gali būti pilnai ar dalinai bevertis, nes jo registraciją netinkamo naudojimo atveju galimai nuginčys bet kuris suinteresuotas asmuo.

Ar ženklas buvo naudojamas toks, koks įregistruotas?

Prekių ženklas privalo būti naudojamas toks, koks yra įregistruotas. Dažnai praktikoje pasitaiko, kad prekių ženklo savininkas jau po registracijos šiek tiek pakoreguoja ženklą – pakeičia spalvas, šriftą, prideda papildomų žodžių bei naudoja tokį modifikuotą prekių ženklą. Atitinkamai, tokiu atveju gali būti laikoma, kad įregistruotas prekių ženklas iš viso nebuvo naudojamas bei praleistas 5 metų nenaudojimo terminas. Tokiu atveju, modifikuotam prekių ženklui jo savininkas apsaugos gali neturėti (nes modifikuotas prekių ženklas nebuvo registruotas), o registruoto prekių ženklo registracija dėl netinkamo naudojimo gali būti panaikinta.

Ar ženklo savininkas pats naudojo prekių ženklą?

Prekių ženklo savininku gali būti registruojamas tiek fizinis, tiek ir juridinis asmuo. Dažnai prekių ženklo savininku registruojamas fizinis asmuo (pvz., įmonės akcininkas), nors faktiškai prekių ženklą naudoja įmonė. LR Prekių ženklų įstatymas numato, kad prekių ženklą privalo naudoti tas subjektas, kuris yra įregistruotas kaip ženklo savininkas. Ženklas laikomas naudojamu jo savininko, jeigu jį naudoja kitas asmuo, turintis ženklo savininko sutikimą. Jei prekių ženklo naudojimas bus užginčytas teigiant, kad jį naudojo kitas subjektas be įregistruoto savininko sutikimo, o tokio sutikimo registruotas savininkas negalės pateikti (pvz., miręs, o ženklą pardavinėja paveldėtojas) –nupirkto prekių ženklo registracija gali būti panaikinta praleidus ženklo nenaudojimo 5 metų terminą (žr. aukščiau).

Ar ženklo savininkas yra pastebėjęs (jei taip – kada?) rinkoje konkurentų, kurie naudojo tapačius arba panašius prekių ženklus ar juos registravo?

Įstatymai numato senaties terminus imtis teisinių priemonių ir prisiteisti žalai prieš teisių pažeidėjus, kurie paprastai pradedami skaičiuoti nuo to momento, kai prekių ženklo savininkas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Pavyzdžiui, LR Prekių ženklų įstatymas numato, kad ženklo registracija negali būti pripažinta negaliojančia arba panaikinta, jeigu ankstesnio ženklo savininkas penkerius metus žinojo ir neprieštaravo vėlesnio ženklo naudojimui po jo registracijos. LR Civilinis kodeksas numato, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo yra taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Atitinkamai, jei prekių ženklo savininko teisių pažeidimai buvo ir jie buvo ignoruojami – prekių ženklo pirkėjo teisės imtis priemonių prieš tokius pažeidėjus gali būti ribotos. Prekių ženklo pirkėjui taip pat rekomenduotina išsiaiškinti ir informaciją apie bylas, protestus, pretenzijas, kurias inicijavo parduodamo prekių ženklo savininkas dėl savo pažeistų teisių, tam kad galėtų patikrinti, ar teisių pažeidimai buvo pašalinti.

Ar pardavėjas turi daugiau prekių ženklų, įmonių, domenų vardų?

Perkant prekių ženklą svarbu užsitikrinti, kad rinkoje neliktų kitų pardavėjui priklausančių intelektinės nuosavybės objektų, kurie galėtų menkinti prekių ženklo skiriamąjį požymį ar klaidinti vartotojus. Pavyzdžiui, jei nuperkamas prekių ženklas, o pardavėjas turi ir domeno vardą ar įmonę su pavadinimu, kurie parduodamą prekių ženklą atitinka – vartotojai, lankydamiesi tokioje interneto svetainėje ar kontaktuodami su tokia įmone gali klaidingai pamanyti, kad prekių ženklas ir tokia įmonė ar interneto svetainės savininkas – tas pats subjektas. Todėl identifikavus, kad pardavėjas turi daugiau prekių ženklų, įmonių ar domenų vardų, kurie yra tapatūs ar panašūs į parduodamą prekių ženklą – būtina susitarti, kad tokie prekių ženklai ar domenų vardai bus išregistruoti ar parduoti kartu su perkamu prekių ženklu, įmonės pavadinimai – pakeisti.

Ar yra susitarimų su trečiaisiais asmenimis dėl parduodamo prekių ženklo?

Perkant prekių ženklą svarbu įsitikinti, kad teisės į ženklą nėra suvaržytos susitarimais su trečiaisiais asmenimis. Pavyzdžiui, prekių ženklo savininko teisės naudoti prekių ženklą pilna apimtimi gali būti apribotos koegzistavimo susitarimais su kitais prekių ženklų savininkais (tokie susitarimai dažnai pasiekiami teisminėse bylose ar protestuose). Jei yra išduotų licencijų naudoti prekių ženklą – pirkėjo teisės nutraukti licencijos sutartį gali būti ribotos (tokie ribojimai dažni išduodant išimtines licencijas).

Koks konkrečiai asmuo buvo atsakingas už prekių ženklo priežiūrą?

Rekomenduotina išsiaiškinti, kokiam konkrečiai darbuotojui (jei pardavėjas – įmonė) buvo pavesta rūpintis prekių ženklo registracija ir jos išsaugojimu, ar prekių ženklu registruoti ir prižiūrėti buvo samdomas patentinis patikėtinis ar advokatas, kadangi prekių ženklą parduodantis asmuo pats visa prašoma pateikti informacija gali nedisponuoti ar jos nežinoti. Todėl alternatyviai pasiteiravus informacijos iš tų asmenų, kurie tiesiogiai prekių ženklą registravimo ir prižiūrėjo, galima gauti tikslesnės bei detalesnės informacijos, kuri leis prieš prekių ženklo pirkimą įvertinti galimą riziką.

Dokumentai, susiję su prekių ženklu.

Paprastai prekių ženklo savininkas turi turėti įvairių dokumentų, susijusių su parduodamu prekių ženklu: pradedant paraiškos dokumentais, prekių ženklo registracijos liudijimu, komunikacija su Valstybinio patentų biuro darbuotojais ir baigiant pretenzijomis, teismo procesiniais dokumentais, sutartimis. Siekiant įvertinti galimą riziką bei užsitikrinti sklandų prekių ženklo valdymą ir naudojimą – rekomenduotina visus šiuos dokumentus perimti iš prekių ženklo pardavėjo.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Tomas Jakubauskas
Attorney at Law, Patent Attorney

Tel: +370 5 239 2391
tomas.jakubauskas@eversheds.lt

eversheds.com

©Eversheds LLP 2016 ©Eversheds International 2016.
All rights are reserved to their respective owners.
Eversheds International is an international legal practice,
the members of which are separate and distinct legal entities.
DT07005_11/16