



Teisiniai patarimai dėl koronaviruso / Coronavirus Legal Alert

2020 m. kovo 24 d.

Intelektinė nuosavybė

Dėl susiklosčiusios situacijos, susijusios su COVID-19, sulaukiame nemažai klausimų dėl intelektinės nuosavybės (toliau- IN) registracijos ir vertės išsaugojimo.

Pagrindiniai klausimai ir atsakymai į juos žemiau.

Ar šiuo metu (ypač taikant griežtas karantino priemones) yra įmanoma registruoti savo intelektinę nuosavybę?

Praktiškai visos paslaugos tiek Valstybiniame patentų biure, tiek ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės institucijose jau keletą metų yra teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Eversheds Saladžius advokatų kontora visas teisines paslaugas ir konsultacijas efektyviai ir operatyviai teikia ir nuotoliniu būdu. Tiesa, situacija dėl kitų atskirų nacionalinių valstybių gali skirtis, tačiau kadangi mūsų kontora yra tinklo, veikiančio 34 valstybėse, dalimi, esant poreikiui mes išsiaiškinsime, kokius veiksmus konkrečioje valstybėje galime atlikti, kokie šiuo metu yra taikomi apribojimai ir pan.

Kokios yra rizikos, jei aš laikinai nutrauksiu savo IN naudojimą?

IN (ypač prekių ženklų) naudojimas yra privalomas, nes dėl nenaudojimo (ar netinkamo naudojimo) prekių ženklo registracija gali būti prarasta.

LR Prekių ženklų įstatymas numato išimtį: naudojimo prievolė netaikoma, jei naudojimas nutrūko dėl svarbių priežasčių. Šiuo metu esanti nepaprastoji padėtis ir taikomos priemonės galėtų būti laikomos svarbiomis priežastimis, kurios pateisina prekių ženklo nenaudojimą.

March 24 2020

Intellectual property

Currently we witness increased number of inquiries regarding obtainment, management and enforcement of intellectual property (hereinafter IP) rights, which are related to extraordinary situation due to COVID-19.

The most popular questions and our answers to them are below.

Is it currently possible to register IP?

Lithuanian State Patent office is working remotely and IT measures implemented few years ago allow to order almost all services (registration applications, transfer of rights, recordal of issued licenses, etc.) via online service system. Our office is also working remotely and can effectively and timely assist our clients with any requests or orders. In case if there is any need for any IP related assistance in any other country – our law firm is a part of international law firm, which has offices in 34 states, thus we are sure we can find any needed assistance in any country.

Are there any risks if I temporarily stop usage of my trademarks in Lithuania?

According to Lithuanian law on Trademarks the registration of a mark may be revoked if, within a period of five years after the registration, a genuine use of the mark has not been started by the proprietor of the mark in the Republic of Lithuania or the proprietor has not expressed serious intention to use the mark in respect of the goods and/or services for which it is registered, or if the mark has not been put to genuine use for a period of five continuous years.

However the law provides an exception – this rule does not apply in cases where the use of

Ar licencijos gavėjas privalo vykdyti įsipareigojimus pagal licencijos ar frančizės sutartį?

Kiekvieną sutartį ir atvejį reikėtų vertinti individualiai, tačiau egzistuoja bendra taisyklė, kad sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (t.y. taip vadinama nenugalima jėga arba „force majeure“).

Visgi nereikia pamiršti, kad kita sutarties šalis išsaugo teisę nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

Gaminame prekes, kurias esame apsaugoję patentu (medikamentai, apsaugos priemonės ir pan.), ir kiti asmenys gamina mūsų prekių imitacijas. Ar jie turi teisę tai daryti?

Bendra taisyklė numato, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai IN teisės nepasibaigia ir nėra nutraukiamos, t.y. kiti asmenys savavališkai neturi teisės pažeidinėti IN savininko teisių. Tačiau yra ir išimčių, pvz., Patentų įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą leisti asmeniui be patentu savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje, jeigu patentu saugomas išradimas yra susijęs su visuomenės poreikiais, nacionaliniu saugumu ir visuomenės sveikatos apsauga.

Ar įmanoma apsaugoti įmonės IN nuo įmonės bankroto?

Paprastai yra taikomos šios priemonės: įmonės naudojamos IN registravimas ne įmonės, o jos savininkų (pvz., akcininkų), taip pat – ne dukterinės įmonės, o motininės vardu, taip pat jau registruotos IN perdavimas iš įmonės jos savininkams fiziniams asmenims ar iš vienos įmonės (pvz., dukterinės), kurios padėtis silpnesnė - kitai įmonei (pvz., motininei). Tokiu atveju, įmonei bankrutavus, ta IN, kuri nėra jos nuosavybe, paprastai nebus prarasta. Tiesa, nereikia pamiršti, kad po tokio teisių perdavimo yra svarbu sudaryti tarp naujų IN savininkų ir įmonės licencinę sutartį, jei IN toliau naudos ne naujieji savininkai kaip fiziniai asmenys, o ta pati įmonė, kuri IN naudojo iki šiol.

the mark was prevented by serious reasons. Current situation may be considered as a serious reason preventing the genuine usage of the trademark.

Can a party to a license or franchise agreement stop fulfillment of the agreed duties due to implemented quarantine and other governmental restrictive measures?

Each agreement and each situation should be considered separately, however general rule states that a party shall be exempted from liability for non-performance of a contract if he proves that the non-performance was due to the circumstances which were beyond his control and could not have been reasonably expected by him at the time of the conclusion of the contract, and the arising of such circumstances or consequences thereof could not be prevented. Please note that this provision does not deprive a party of exercising the right to dissolve the contract, or to suspend its performance, or to require interest due.

The goods we manufacture (face masks, medication, etc.) are protected by patents. Does current extraordinary situation with COVID-19 allow third persons to manufacture such goods without getting a license or other permission from us (the patent holder)?

The general rule states that rights of IP holders do not expire or are exhausted in extraordinary situations like current pandemic. However Law on Patents of the Republic Lithuania provides one exemption - the Government of the Republic of Lithuania may adopt a resolution to permit a State or municipal institution, natural or legal persons to market, without the consent of the owner of a patent, a patented invention within the territory of the Republic of Lithuania, if an invention protected by a patent is related to public needs.

Is there any way how I can protect my IP from potential bankruptcy of my company?

Usually two measures are applied: transference of IP rights to more secure entity (for example from daughter company to parent company, from company to shareholder, etc.) or if the company is considering registration of IP right now – to register it in the name of safer entity. However one should be aware that the law requires genuine usage of the trademarks, thus if the trademark is transferred or registered in the name of one company (for example, parent company) and is factually used by another (daughter company or subsidiary) – a license agreement between these two entities must be concluded.

Sukūrėme produkto dizainą (pvz., veido kaukių), kuri skiriasi nuo rinkoje esančių analogų ir šio dizaino prekes jau pardavinėjame. Ar dar galime apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teises?

Paprastai dizainas yra registruojamas Lietuvoje, jei jis yra naujas ir turi individualių savybių. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra laikoma, kad dizainas nelaikomas prieinamu visuomenei, jeigu informacija apie jį buvo paskelbta visuomenei per 12 mėnesių iki paraiškos padavimo datos. Net jei dizainas ir pažeidžia naujo reikalavimus – tokį dizainą dar paprastai yra įmanoma apsaugoti kaip trimatį prekių ženklą.

Jei turėtumėte papildomų klausimų ar pastabų – mielai pateiksime detalesnius komentarus Jums patogia nuotolinės komunikacijos forma (telefonu, el. paštu, Skype, Teams ir pan.).

We created a new design of a product (for example face mask), which is different from all earlier analogs, however I already started selling of this product. Can I still protect my IP rights?

Design can be registered if it is new. A design is new if no identical design has been disclosed before it. Lithuanian law permits a grace period of 12 months during which the design can be registered after it's first disclosure. If the 12 month period has expired – the product still can be protected as a 3D trademark.

Please feel free contacting us should you have any additional questions, requests or inquiries via any remote form of communication suitable for you (phone, e-mail, Skype, teams, etc.)

Susisiekite kontaktais/ Our contacts:



Tomas Jakubauskas

*Vyresnysis advokatas,
Patentinis patikėtinis, teismo
mediatorius/ Senior
Associate, patent
Attorney, Court mediator*

T: +370 5 239 2364

M: +370 696 80060

tomas.jakubauskas@eversheds.lt

eversheds-sutherland.com

© Eversheds Sutherland 2020. All rights reserved.

Eversheds Sutherland (International) LLP is part of a global legal practice, operating through various separate and distinct legal entities, under Eversheds Sutherland. For a full description of structure and a list of offices, please visit www.eversheds-sutherland.com