



РАЗМЕНА НА ВРЕДНОСТ

ПРЕГОВАРАЊЕ ДОГОВОРИ

ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА

Прирачник за обука



International
Trade
Centre



State
Office of
Industrial
Property

ИСКЛУЧОК

Овој Прирачник не е замена за совети за правни прашања или прашања за лицензирање. Се препорачува да се побара професионален совет пред да се започнат разговори или преговори за лицензирање на технологија.

Темпото на промени на законодавството и практиките во меѓународната деловна средина и во областа на интелектуалната сопственост е многу брзо. Се препорачуваат проверки на тековната позиција со националните, регионалните и меѓународните институции за интелектуална сопственост.

Ставовите изразени во Прирачникот се оние на авторите и не ги одразуваат оние на СОИС или МЦТ.

Споменување на имиња на фирми или организации и нивните веб-страници не имплицира одобрување на СОИС или на МЦТ.

КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ ОД ПРИРАЧНИКОТ

СОИС и МЦТ поттикнуваат широка употреба на материјалите содржани во овој Прирачник, под следниве услови:

- Делови или извадоци на Прирачникот можат да бидат умножувани, прикажувани или преведувани за користење во статии без претходна дозвола. При тоа треба да се направи навод на Прирачникот на следниот начин: "Земено / препечатено / преведено од Размена на вредност - Преговарање лиценци на технологија, Прирачник за обука објавен заеднички од страна на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС) и на Меѓународниот центар за трговија (МЦТ). "Дополнително, копии на таквите статии треба да бидат испратени до СОИС, како и до МЦТ.
- Сепак, потребна е претходна согласност на СОИС и на МЦТ за умножување или превод на Прирачникот за комерцијална употреба, како и за секоја адаптација на Прирачникот на специфичните потреби на земјата.
- При препечатување или превод на Прирачникот, не се дозволени измени на неговата содржина, графички дизајн, формат, фронт и бои.
- Кога Прирачникот се адаптира на специфичните потреби на земјата, тој може да се менува само до степен на додавање посебно поглавје кое ќе вклучува релевантни информации.

Оваа публикација е преведена и испечатена со претходна согласност на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС), како заедничко авторско право со Меѓународниот трговски центар (МТЦ) на англиската верзија која е достапна на www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Како таква, ниту СОИС ниту МТЦ нема одговорност за точноста на преводот на публикацијата, одговорноста е единствено на Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) на Република Македонија.

Авторско право на ДЗИС (2011)". МТЦ и СОИС имаат авторско право на оригиналната верзија на англиски јазик (2005).

РАЗМЕНА НА ВРЕДНОСТ

ПРЕГОВАРАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА

Прирачник за обука



International
Trade
Centre



WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION



State
Office of
Industrial
Property

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР	7
БЛАГОДАРНОСТ	9
ЗА ПРИРАЧНИКОТ	13
1. ВОВЕД - ЗОШТО ЛИЦЕНЦА?	17
КАКО КОМПАНИИТЕ СТАНУВААТ И ОСТАНУВААТ КОНКУРЕНТНИ?... 19	
ДАЛИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕТО Е ВИСТИНСКАТА СТРАТЕГИЈА?.....	21
ПРОДАЖБА НАСПРОТИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ.....	22
ПРЕДНОСТИ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ.....	24
НЕДОСТАТОЦИ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕТО.....	26
2. ПОДГОТОВКИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА	27
СООДВЕТНО ПОСТАПУВАЊЕ (Due diligence).....	27
ПАТЕНТ ИНФОРМАЦИИ.....	29
<i>Што се патентни информации?</i>	30
<i>Користење на патентни информации</i>	31
<i>Содржина на патентната документација</i>	34
<i>Пристап до информации за патенти</i>	36
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВОСТА.....	38
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ (MOU)	
ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРИ.....	38
ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУАЦИЈА.....	39
3. КОЛКУ ВРЕДИ	41
ВРЕДНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОГИЈА.....	42
<i>Трошковен пристап</i>	43
<i>Приходен пристап</i>	45
<i>Пазарен пристап</i>	46
<i>Други критериуми</i>	49
<i>Заклучни коментари</i>	52

4. ПРЕГЛЕД НА ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА.....	53
ПРЕДМЕТ.....	55
ОБЕМ НА ПРАВАТА.....	59
<i>Исклучива, соло или неисклучива.....</i>	60
<i>Повластен стекнувач на лиценца.....</i>	62
<i>Територија.....</i>	64
<i>Подлиценца.....</i>	65
<i>Подобрувања.....</i>	66
<i>Техничка помош.....</i>	68
<i>Времетраење.....</i>	69
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА.....	69
<i>Паушален надомест.....</i>	70
<i>Тантиеми.....</i>	71
<i>Варијабли (променливи) на тантиемите.....</i>	74
<i>Инфлација.....</i>	83
<i>Финансиска администрација.....</i>	83
<i>Повреда.....</i>	85
<i>Одговорност за производ.....</i>	87
ОПШТИ РАЗГЛЕДУВАЊА.....	90
<i>Изјави и гаранции.....</i>	90
<i>Обврски на давачот на лиценцата и на стекнувачот на лиценцата.....</i>	94
<i>Откажување.....</i>	95
<i>Виша сила.....</i>	96
<i>Анти-конкурентски практики.....</i>	96
<i>Владина регулација.....</i>	97
<i>Спорови.....</i>	98
<i>Спроведување на Договорот.....</i>	102
<i>Истек и раскинување.....</i>	103
ЗАКЛУЧНИ КОМЕНТАРИ.....	107

5. НАСОКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ.....	109
<i>Процесот на преговарање договор за лиценца.....</i>	109
<i>Подготвителната фаза.....</i>	109
<i>Фаза на дискусии.....</i>	111
<i>Фази на предлагање и спогодување.....</i>	111
ЗЛАТНИ НАСОКИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ.....	112
АНЕКСИ.....	115
I. ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ.....	115
<i>Патенти.....</i>	116
<i>Трговски марки.....</i>	117
<i>Индустриски дизајн.....</i>	118
<i>Трговски тајни.....</i>	119
<i>Авторско право и сродни права.....</i>	120
II. А. ЗАГЛАВИЈА НА ДОГОВОР.....	123
III. ПРАШАЛНИК “ПРОЦЕНИ ГО ПРЕГОВАРАЧОТ“.....	129
IV. ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ.....	137
V. ПРИМЕРИ НА ДОГОВОРИ.....	139
<i>Договор за доверливост или тајност.....</i>	139
<i>Писма на намери или меморандуми за разбирање..</i>	142
<i>Застој и сродни договори.....</i>	143
<i>Договор за истражување.....</i>	147
VI. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ.....	157
<i>А. Метод за обложување микроскопски делови.....</i>	159
<i>Б. Вакцина за лекување на туберкулоза.....</i>	175
<i>В. Постапка за Намалување на емисии на бакар.....</i>	195
VII. ИЛУСТРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТИЛНИЦА.....	211
ПРЕПОРАЧАНА ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА.....	215

ПРЕДГОВОР

Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС) и на Меѓународниот центар за трговија (МЦТ), ги обединија своите вештини, искуство и ресурси, ги здружија силите во подготовка на прирачникот за обука за преговарање договори за лиценцирање технологија. Клучна во овој напор е цврстата вера на двете организации во значењето на технологијата, нејзиниот пренос и дистрибуција за обезбедување на конкурентна предност на јавниот и приватниот сектор и потребата да се изградат партнерства во високо конкурентна и се повеќе меѓународна бизнис средина. Градење на технолошкиот капацитет на сите сектори на економијата, особено во земјите во развој, најмалку развиените земји и земјите со економии во транзиција е од суштинско значење за подобрување на квалитетот на животот на сите луѓе низ целиот свет. СОИС, со својата долга историја и искуство во областа на интелектуалната сопственост, и МЦТ, со својата експертиза во обезбедувањето на помош на владите и на бизнис-секторот, го обединија своето колективното искуство во овој прирачник да се пренесе пораката за важноста на постапување со соодветно внимание во преговорите и подготовката на договори за лиценцирање за успешен трансфер на технологија.

Имајќи го ова предвид, СОИС и МЦТ заеднички спроведоа серија на работилници меѓу мај 2000 и октомври 2001 година во Кејптаун, Јужна Африка; Доха, Катар, и Делхи и Мумбаи, Индија. Тие привлекоа учесници од бизнисот, стопанството, науката, истражувањето и властите од земјите од англиското говорно подрачје во Африка, арапскиот регион и Индија. Овој прирачник, врз основа на материјалот користен и тестиран на овие работилници, дава можност пошироката публика да има корист од тоа искуство.

Во фокусот на Прирачникот е на идентификација и стекнување или пренос, преку лиценцирањето, на технологија, чиј носител е друго лице врз основа на правото на интелектуална сопственост. Тој, според тоа, не се занимава со технологија, која преку истекот

или друг начин на губење на правата, станала дел јавниот домен и затоа е слободно достапна за користење.

Нејзината цел е да обезбеди насоки за преговорите договори за лиценцирање на технологија, а не толку за правните и регулаторни аспекти на лиценцирањето. Преговорите се практични предизвици, тие секако ќе се разликуваат во секоја поединечна ситуација. Целта на секои преговори е да се постигне договор кој значително ги задоволува потребите и очекувањата на договорните страни, со други зборови, претставува “win-win” исход. Прирачникот ги објаснува на јасен, концизен и убедливи начин големиот број на основни правила, поврзани со заеднички фактори и стандардни правни проблеми, и нуди практични совети за се одлучите за таква работа.

Се надеваме дека овој прирачник ќе биде корисен дел од вашата “кутија со алатки” во пристапувањето до соодветна технологија и во остварувањето на максимални бизнис и финансиски предности од практичната примена на патентите и знаењето и искуството кои можеби ги поседувате. Се надеваме дека таквите практични знаења во областа на преговорите за лиценцирање ќе придонесе за поефикасен трансфер на технологија, поттикнување на претприемништвото и развој на микро, мали и средни претпријатија, и следствено, ќе овозможи создавање на богатство и севкупен национален економски развој.



Камил Идрис
Генерален директор
Светската организација
за интелектуална сопственост



Ј. Дени Белисле
Извршен директор
Меѓународен центар
за трговија

БЛАГОДАРНОСТ

Џон Стониер (John Stonier), Дејвис Колисон Кејв (Davies Collision Cave), Мелбурн, Австралија, консултант на СОИС, напишаа значаен дел од текстот, придонесоа со студии на случаи и ја обезбедија вкупната техничка помош. Тие исто така беа главните посредници во работилниците.

Јохан Ерав (Johan Erauw), професор по Меѓународно право, на Универзитетот во Гент, Белгија, консултант на МЦТ, придонесе со модели на одредби и договори, како и некои студии на случаи. Тој, исто така, беше олеснувач на работилници.

Тамара Нанајакара (Tamara Nanayakkara), СОИС, виш референт на програмата, Дивизија/Одделение за најмалку развиените земји, го конципираше и координираше проектот, вклучувајќи ги и работилниците и придонесот на консултантите, а придонесе со текст, ги усогласеи стиловите и го заврши Прирачникот.

Жан Франсоа Борк (Jean Francois Bourque), МЦТ, постар советник за Правни аспекти на меѓународната трговија, помогна да се иницира проектот, придонесе со текст и даде свој придонес во координирањето на МЦТ за Прирачникот и работилниците.

Гурикбал Синг Јаија (Guriqbal Singh Jaiya), СОИС, директор, Одделение за мали и средни претпријатија, го конципираше и го започна проектот, вклучувајќи го тука и стратешкото водство и поддршка, предложи делови од текстот и придонесе со проверката на квалитетот на Прирачникот како и во подобрувањето на неговата јасност, разбирливост, кохерентност и способноста истиот да ги пренесе клучните пораки .

П. Бадринат (R. Vadrinath), МЦТ, директор, Одделение за трговија услуги за поддршка, помогна во лансирањето на проектот, ги предвиде неговите стратешки насоки и пружи поддршка во неговото спроведување.

Кифле Шенкуру (Kifle Shenkoru), СОИС, в.д. директор, Одделение за најмалку развиените земји, ја претстави и осмисли

натамошната ориентација на Прирачникот за специфичните потреби на најмалку развиените земји и обезбеди следење преку поддршката и насоките кои ги даде за комплетирањето на Прирачникот.

Сабине Мецел (Sabine Meitzel), МЦТ, шеф на Одделението за советодавни бизнис услуги, раководеше со подготовка на Прирачникот.

Беатрис Ф. Брајан, (Beatrice F. Bryan) виш референт за Лиценцирање, здравство, Универзитетот на Калифорнија во Ирвин, Калифорнија, Соединети Американски Држави, го разгледа предлогот, ги појасни нерешените прашања и подготви опширни коментари, особено во однос на глава четири “Преглед на лиценцирање на договори “

Томас Геринг (Thomas Gering), директор на Заедничкиот истражувачки центар за лиценцирање, (СИЦ), Европска комисија, Брисел, го разгледаа нацртот, ги појасни нерешените и нејасните прашања и придонесе со опирни пишани коментари, особено во однос на глава четири, “Преглед на Договор за лиценцирање.”

Придонесот во обезбедувањето на пишани коментари и забелешки од следниве експерти (наведени подолу по азбучен ред) е многу ценет:

Филип Баехтолд (Philippe Baechtold), СОИС, раководител на Одделот за право на патенти, Одделението за политики на патенти.

ЕстебанБуроне (Esteban Burrone), СОИС, консултант, Одделение за мали и средни претпријатија (МСП).

Синтија Канади (Cynthia Cannady), СОИС, директор, на Одделот за интелектуална сопственост и нови технологии.

Јоланда Кокелбергс (Yolande Coeckelbergs), СОИС, виш референт во Програмата за право на патент, Одделение за политики на патенти.

Хозе Луис Ерсе Виргил (Jose Luis Herce Vigil), СОИС, заменик-директор и шеф, на Одделот за информации и услуги за индустриска сопственост, Оддел за промоција на инфраструктурни услуги и иновации.

Кристофер Калање (Christopher Kalanje), СОИС, консултант, Одделение за мали и средни претпријатија (МСП).

Елизабета Март, (Elizabeth March) СОИС, консултант, Сектор за авторско право и сродни права и индустриски односи.

Виктор Набхан (Victor Nabhan), СОИС, консултант, СОИС Светска Академија и Одделение за развој на човечките ресурси, Канцеларија за стратешко планирање и развој на политики, како и на СОИС Светска Академија.

Шерин Али Рахми (Cherine Ali Rahmy), СОИС, советник, Одделение за мали и средни претпријатија (МСП).

Срениваса Пао Пемарају (Sreenivasa Paо Pemmaraju), поранешен консултант на СОИС, Одделение за Авторско право.

Лесли Шервуд (Lesley Sherwood), СОИС, виш советник, Канцеларија на извршниот директор.

Лиен Вербауведе (Lien Verbauwhede), СОИС, консултант, Одделение за мали и средни претпријатија (МСП).

Кристијан Вичард (Christian Wichard), СОИС, заменик-директор и раководител, Оддел за правен развој, СОИС центар за арбитража и медијација.

Дже Кап Јун (покоен) (Jae Kap Yoon), СОИС, виш советник, ДСП Одделение за стратешки менаџмент, Канцеларија на ДСП.

Уредник

Џефри Лодес (Geoffrey Loades), консултант на МЦТ, уредник на пишаниот материјал.

ЗА ПРИРАЧНИКОТ

Целта на овој прирачник е да обезбеди основно познавање и разбирање на преговорите за договори за лиценцирање технологија. Тоа е признавање на важноста на преговорите во финализирањето успешен договорот кој, по дефиниција, е оној договор којшто ги задоволува интересите и според тоа, е прифатлив за двете страни. Лиценцирањето претпоставува континуирана врска помеѓу страните и таквиот однос нема да биде можен ако која било од страните не е задоволна со условите на договорот. Успешна постојана врска се гради на договор кој има взаемно прифатливи услови. Во овој контекст, важноста на преговорите не може да биде потценета.

Овој Прирачник претпоставува дека читателот има одредено претходно знаење или експертиза во врска со интелектуалната сопственост и лиценцирањето. Материјалот презентира во овој Прирачник е подготвен првенствено за обука и, според тоа, е најефикасен, кога се користи во овој контекст. Меѓутоа, исто така е наменет да обезбеди општи упатства за преговарањето лиценци на технологија. Така, може да биде од интерес за поединци или компании кои можат да бидат вклучени во прашања поврзани со технологијата, адвокатите кои се занимаваат со договори за лиценцирање на технологија, пронаоѓачи кои може да имаат пронајдок кој тие би сакале да го комерцијализираат, студентите кои проучуваат лиценци на технологијата и владини претставници одговорни за задачата на поттикнуваат, имплементираат и управуваат со прашања поврзани со лиценцирање на технологија во национален контекст.

Со оглед на комплексноста на договорите за лиценцирање, од важност се различни прашања. Сепак, воведна книга со ваква природа не може да се справи или соодветно да се справи со многу од овие прашања. Прашањата како што се стечај и неликвидност, стандарди, одговорност за производи, осигурување, злоупотреба на патент и конкуренцијата, етика, лиценцирање од страна на владата, лиценцирање од страна на универзитетите, оданочувањето, прашања кои се појавуваат

пост лиценцирање и ревизија на интелектуална сопственост, да именуваме само неколку, исто така, заслужуваат некоја или детална дискусија. Тие се, сепак, надвор од опсегот на сегашниот Прирачник. Целта на овој Прирачник е да се обезбеди вовед во некои од основните проблеми кои се јавуваат во преговори за лиценцирање технологија и некои практични совети за тоа како тие најдобро може да се решат. Така, првата глава го воведува концептот на лиценцирање и зошто некој треба или не треба да размислува за лиценцирање. Во второто поглавје се дискутира за важноста на добра подготовка на преговорите за лиценцирање. Тоа ја нагласува важноста да се биде добро информиран, дефинирањето на деловните цели на едно лице, претходното оценување на силните и слабите страни и подготовка на соодветна стратегија за преговори. Глава три дава насоки за тоа како може да се процени вредноста на технологијата. Глава четири дава преглед на договорот за лиценца. Во него се прави преглед на некои од почестите проблеми кои се јавуваат кај договорите за лиценца и многу од нив ги илустрира со примери на одредби. Глава пет ја нагласува важноста на преговорите и нагласува дека по пат на преговори може да се постигне договор кој ги задоволува и двете страни и важноста за постигнување на таков “win-win” договор. Во прилозите се дадени и некои дополнителни материјали кои дополнително ги илустрираат идејите кои се разработени во Прирачникот. Прилог I претставува вовед за интелектуална сопственост, Анекс II А еден пример на “Наслови на договор”, Анекс II Б “Структура на договор за лиценца”, Анекс III содржи прашалник “Оцени го преговарачот”, што може да се користи во програма за обука за преговори, во Анекс IV се содржани некои корисни совети за постигнување на договор, Анекс V содржи примери на договори, Анекс VI содржи некои студии на случај, кои се користат во обуката за умешноста на преговарање договори за лиценца на потенцијалните преговарачи и, конечно, Анекс VII предлага план за петдневната работилница во која материјалот од Прирачникот може да се користи.

Секоја ситуацијата за лиценцирање е уникатна. Принципите што е објаснети во овој Прирачник треба да се применуваат имајќи ги предвид посебните околности на дадената ситуација. Лиценцирање на технологија е комплексен и сериозен процес на технички, финансиски, правни и други прашања. Прирачникот е напишан во стил лесен за читање, со што поголем можен број на технички прашања дадени како примери за понатамошна референца, меѓутоа едноставноста во претставувањето не треба да го наведе читателот да очекува едноставност на преговорите за договор за лиценца. Оттука, советуваме секој којшто ќе започне преговори од ваков вид да вклучи соодветен стручњак, најдобро со адвокат со експертиза во лиценцирање. Основната цел на Прирачникот ќе биде задоволена, ако тој му овозможи на читателот да ги разбере клучните прашања во преговорите за лиценцирање, за важноста на подготовката и на преговарачкиот процес и дека договорот не е склучен се додека не се заврши севкупната документација. Читателот, исто така, ќе види дека успешно преговарање за лиценцирање бара “win-win” ситуација, односно, заклучок којшто ги исполнува бизнис очекувањата на двете страни.

Со оглед на тоа што овој Прирачник е за цели на образование и обука, користењето на материјалите содржани во него, во согласност со условите наведени во воведниот дел, е добредојдено. Национално прилагодување на овој материјал посебно се охрабрува бидејќи тоа ќе послужи за да се направи предметот уште повеќе релевантен и практичен за своите корисници.

1. ВОВЕД - ЗОШТО ЛИЦЕНЦА?

Идеи, иновации и други изрази на човековата креативност се претвораат во приватна сопственост и СЕ заштитени со закон, преку системот на интелектуална сопственост. Како имот, тие средства се тргуваат. Лиценцирањето, доделување на право од страна на носителот на едно добро на друго лице да го користи тоа добро, при што продолжува а биде носител на тоа добро, е важен начин на создавање вредност со овие добра. Лиценцирањето создава извор на приход, ја дисеминира технологијата до поширока група на корисници и индустијални креатори и дејствува како квалитетор за натамошниот развој и комерцијализација.

Интелектуална сопственост се однесува на творби на човечкиот ум. Правниот систем на права на интелектуална сопственост го претвора овој иновативен и креативен резултат во сопственост и на тој начин во вредно добро со кое може да се тргува. Човековата генијалност и увид во нештата се манифестира во форма на нови и/или оригинални идеи, пронајдоци, информации, креативни изрази, знаење и други такви нематеријални добра кои може да бидат вградени во или се поврзани со производи и услуги од кои ние толку зависиме во секојдневниот живот. Така, нова и подобрена технологија, знаење и искуство, доверливи информации, софтвер и бази на податоци, креативно изразување во изработката на упатствата, книги, игри, филмови, видео снимки, телевизиски продукции, музика, мултимедија, сликата, угледот и репутацијата поврзани со имиња на стоките и услугите, на кои може да им се верува, бизнис идентификатори, итн., може да бидат заштитени со голем број права на интелектуалната сопственост и некои аспекти на законите против нелојалната конкуренција. Во листата закони за интелектуална сопственост спаѓаат законите за патенти, корисни модели, трговски тајни, трговски марки, географски ознаки, индустриски дизајн, топографија на интегрални кола, не-оригинални бази на податоци, нови сорти на растенија, како и авторското право и сродните права. За краток преглед на главните видови на права на интелектуална сопственост, види Анекс I.

Добрата на интелектуална сопственост може да бидат комерцијално експлоатирани од страна на носителот или со негова дозвола од други лица¹. Еден начин за другите да искористуваат добра на интелектуална сопственост е преку лиценцирање на интелектуалната сопственост од страна на носителот. Зборот “дозвола” едноставно значи дозвола од носителот на правото на интелектуална сопственост друг да ја користи, под договорени услови, за дефинирана цел, во дефинирана територија и за договорен временски период.

Лиценцирање на интелектуална сопственост често се смета во три широки категории, имено лиценци за технологија, лиценци за издавање и во забавна индустрија, лиценци за трговска марка и лиценци за трговија. Овие категории, сепак, не се строго поделени. Овој Прирачник нема да се занимава со специфични аспекти на издавачките лиценци и лиценците во забавната индустрија ниту лиценците за трговски марки и трговија. Неговиот фокус ќе биде на преговорите за лиценцирање технологија, кои, главно, вклучуваат патенти и трговски тајни. Лиценцирањето софтвер, којшто во некои земји може да биде заштитен со патенти и, значи, може да спаѓа во технологија којашто може да се лиценцира, е надвор од опсегот на овој Прирачник.

1 Лиценцирањето на интелектуална сопственост и трансферот на технологија, се важни фактори во стратегиските алијанси, заедничките вложувања и т.н. клуч-на-рака договорите. Лиценците за технологија, кои се наведени погоре, се еден вид лиценца за интелектуална сопственост, и спаѓаат во рамките на широкиот концепт на трансфер на технологија. Трансферот на технологија значи пренесување на постојната технологија за примена на нов корисник во истата област или во сосема нова област на примена, од страна на истиот или од страна на нов корисник. Тоа може да биде извршено со едноставна активност како што е предавањето на знаење, или како што тоа вообичаено се прави преку вработување на квалификувани работници за формализирање на договори, кои вклучуваат и договори за лиценцирање на технологија.

КАКО КОМПАНИИТЕ СТАНУВААТ И ОСТАНУВААТ КОНКУРЕНТНИ?

Само компании кои продолжуваат да обезбедуваат подобри производи и услуги по пониска цена ќе бидат конкурентни, профитабилни и ќе одржуваат предност во пазарна економија, која е глобализирана, брзо се движи и многу бара. Подобар производ може да биде нов производ или може да биде супериорен производ. Супериорен производ може да произлезе, на пример, од подобрување на производствениот процес кој ја зголемува економичноста со намалување на времето за производство и/или со користење помалку ресурси. Таков производ може да биде супериорен врз основа на неговите нови функции, повисок квалитет, пониска цена или нивна комбинација.

Како компаниите да ги исполнат овие барања за нови или подобри производи и услуги, и да обезбедат конкурентна цена? Традиционалните придвижувачи на економски раст: земја, работна сила и капитал, веќе не се доволни за да ја обезбедат потребната конкурентна предност што ја прави разликата меѓу компаниите кои се инаку многу слични една на друга. Одговорот лежи во нови или подобрени технологии.

Терминот технологија значи многу нешта за многу луѓе. Merriam-Webster's Речникот ја дефинира технологија како "практична примена на знаењата, способност дадена преку практична примена на знаење, или начинот на остварувањето на задачата, особено со користење технолошки процеси, методи, или знаење." Енциклопедијата Британика го дефинира како "примена на научно знаење на практични цели на човечкиот живот или, како што понекогаш тоа е изразена, за промени и манипулации на човековата околина. Технологијата вклучува употреба на материјали, алатки, техники и извори на енергија за да го направи животот полесен или попријатен и работата попродуктивна. Додека науката се занимава со тоа како и зошто нештата се случуваат, технологијата се фокусира на правење нештата да се случат". Популарна дефиниција на технологија онаа која определува "технологија е практична употреба на

научни информации". Затоа, широко зборувано, технологијата се однесува на крајните производи на научно истражување и развој во форма на пронајдоци и знаење и искуство, кои се користат како алатки или процеси за креирање на нови или подобрени производи и услуги кои подобро ќе им служат на потребите на пазарот. Често постои тенденција да се изедначува патент со технологија. Ова денес не е чест случај. Се повеќе, голем број на патенти заедно се одговорни за технологија и голем број на технологии за некој производ, на пример, апарат или возило.

Таквата технологија може да се здобие со истражување и развој превземени од самата компанија, во соработка со други, или со стекнување на технологија развиена од другите, кои може да се нудат на пазарот². Често пати, разумно е да се добие технологија од другите наместо да инвестираат време и ресурси за да пронајдете совршено решение самостојно, тоа би било случај, на пример, доколку потребната технологија не може да се развива самостојно заради потребните трошоци, временска рамка, човечки ресурси и комплементарни средства, може да преставува добар бизнис избор да се користи, односно се прилагоди технолошко решение што веќе е пронајдено од други лица и е достапно на пазарот. Понекогаш, дури може да биде неопходно да се добијат дозволи за технологии кои се дел од индустријата, национални или меѓународни стандарди поставени од страна на тела за поставување стандарди. Лиценца може да биде неопходна во ситуација каде што новиот или подобрен производ ненамерно ги крши правата на интелектуална сопственост лиј носител е друго лице.

Понатаму, за компанија која излегла со нов или подобрен производ или процес ќе биде добро да знае дека можеби има други во потрага по таквото решение и би можело да претставува добра бизнис опција да го пренесе тоа знаење и заработи

2 Многу земји имаат законодавство за ограничување на продажба или за лиценцирање на одредени технологии кои се чувствителни во однос на националната безбедност. Оттаму, важно е да се провери дали одредена технологија која се планира да биде лиценцирана влегува во рамките на тие закони. Види понатаму фуснота 26.

бонус од дополнителен извор на приход. Всушност, голем број компании или се префрлија од производство на производи на лиценцирање интелектуална сопственост во форма на патентите и знаење и искуство или се создадени со единствена цел создавање и лиценцирање интелектуална сопственост, без производство на производи. Со други зборови, технологијата се претвора во производ. Денес, дури и на најголемите компании веќе не произведуваат самостојно и зависат од надворешните извори, не само за клучните компоненти и услуги, туку исто така и за технологии. Некои други претпријатија само развиваат технологија и го доверуваат производство на производителите на другите компании во сопствената земја или во странство, преку склучување договори за лиценца за оваа намена.

Со оглед на нематеријалниот карактер на технологијата, нејзината вредност за едно лице не се намалува со користењето од страна на друго лице. Со други зборови, таа може да се користи истовремено од многу корисници за исти или различни цели, без тоа да влијае на било кој начин на нејзиниот квалитет или функционалност. Поради тоа, носителот на технологијата може потенцијално да го лиценцира користењето на неговата технологија на што повеќе стекнувачи на лиценца, максимизирајќи го потенцијалот за заработка од неговата технологија ограничен само со условите од договорите коишто ги склучува со потенцијалните стекнувачи. Во извесна смисла, една технологија би можела да стане основа за цела низа поврзани или неповрзани производи и услуги направени од еден или повеќе претпријатија во потенцијално голем број локации во една или повеќе земји.

ДАЛИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕТО Е ВИСТИНСКАТА СТРАТЕГИЈА?

Пред да се одлучите или за “лиценцирање - внатре” на технологија, што значи стекнување права врз технологија развиена од страна на друг, или “лиценцирање - надвор” на технологија, што значи на друг да му се пренесе правото на користење³ технологија чиј

3 Правата доделени со лиценцирањето се обемни и можат во себе да го

носител е, преку договор за лиценца, важно е да се разгледа претходното прашање - дали лиценцирањето е вистинската стратегија која треба да се усвои. Може да се покаже за носителот на правата на интелектуална сопственост, дека најдобрата стратегија е да го произведува и пушта во промет производот. Ако не, пак, други опции вклучуваат директен пренос на правата на интелектуална сопственост над одредена технологија. Продажба на правата од интелектуална сопственост преку пренос може да се покаже непрактичен бидејќи често стекнувањето интелектуалната сопственост сама по себе не е атрактивна, без човечки капитал, производ, развиен пазар и/или востановени бизнис или проток на приход. Сепак, продажбата или преносот може да биде опција во некои случаи.

ПРОДАЖБА НАСПРОТИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

При продажбата или купувањето права на интелектуална сопственост во технологијата (каде правната трансакција се нарекува “пренос”), првата на носителот на таа технологија поминуваат од продавачот да купувачот и тоа е еднократна активност. Оваа технологија се купува или продава за договорена цена. Ќе има само неколку обврски коишто ќе продолжат о односите помеѓу продавачот (отсапувачот) и купувачот (стекнувачот). Најчесто, таквите трансакции вклучат еднократен надомест за пренос, но финансискиот надомест, исто така, може да биде целосно или делумно одложен и може да зависи од многу фактори или непредвидени услови (како на пример на успехот на комерцијализација). Носителот на една технологија, кој нема искуство со пласман на производи на пазарот и кој не е заинтересиран да биде вклучен во таква секојдневна работа, може да смета дека идеално решение би било да се најде купувач за технологијата и да ја заврши целата трансакција од еднаш.

вклучуваат и правото за производство, користење или продавање, увоз и извоз (кај патентот), правото на репродукција, соопштување и дистрибуција (кај авторското право) и правото за користење на трговската марка во врска со дистрибуцијата. Ние овде ја користиме кратенката која се однесува на правото за “користење” на технологија.

Спротивно на тоа, со договор за лиценца давачот на лиценцата на стекнувачот му го пренесува правото на користење на интелектуалната сопственост во технологијата и правото да прави, користи и продава производи во кои е отелотворена технологијата, на определен начин, за одредено време и во одредена територија. Со други зборови, давачот на лиценцата продолжува да биде носител на технологијата и одредено право на користење на таа технологија.⁴ Давачот на лиценцата кој сака да се концентрира на еден географски пазар (на пример, Северна Америка) или поле на употреба (на пример на пазарот за двотактните мотори) може да даде лиценца на друго лице кое има поголем капацитет и интерес за други пазари или полиња на користење. На тој начин, спротивно на ризикот да не се добие ништо од непознат пазар, давачот на лиценцата ќе има можност за добивање дополнителни примања преку давањето лиценца за интелектуална сопственост.

Понатаму, склучувањето договор за лиценца е влез во деловен однос, обично за одреден временски период. Тоа претпоставува континуирана интеракција каде давачот на лиценцата и стекнувачот, работат кон остварување на нивната заедничка цел, а тоа е ефикасно да ја користат технологијата за нивна взаемна корист. Под претпоставка дека односот е успешен, а со тоа и профитабилен тоа би значело дека и давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценцата ќе бидат финансиски компензирани, обично и пред се во форма на тек постепен дотек на приход врз основа на успехот на производот на пазарот.

Лиценцирањето, според тоа, подразбира многу различни правни и практични последици за оние кои продаваат односно пренесуваат. Тоа, исто така, служи на многу различни деловни цели. Ако овие цели не се релевантни за страните, тогаш лиценцирањето не е стратегија која треба да се прифати.

4 Во областа на биотехнологијата кога трансферот на технологијата сам по себе не е доволен за да се користи, исто така може да се пренесе правото на користење (но не и да се биде носител на права) на одредени материјални средства, обично биолошки материјал, преку договори со кои се уредуваат овие односи под услов плаќање и со договор за лиценца на патент.

ПРЕДНОСТИ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

За давачот на лиценцата За

Една компанија која или не може и не сака да биде вклучена во производството на производи може да имаат корист од давањето лиценца за технологија потпирајќи се на подобрите производни капацитети, дистрибуција на продажни места, локално знаење и управување и друга експертиза на еден или повеќе партнери.

Давањето лиценца му овозможува на давачот на лиценцата да остане носител на интелектуалната сопственост во технологијата и да се извлече некоја економска корист, обично во форма на tantiemi, од тоа.

Давањето лиценца, исто така може да помогне на компанијата да ја комерцијализира својата технологија или да ги прошири своите тековни активности на нови пазари, поефикасно и со поголема леснотија отколку кога тоа би го правела самостојно.

Давањето лиценца може да се користи за да добие пристап до нови пазари, кои на друг начин би биле недостапни. Стекнувачот на лиценцата може да се согласи да ги направи сите приспособувања потребни за влез на странскиот пазар, како што е преведување на ознаките и инструкциите; модификација на стоките со цел да се усогласат со локалните закони и регулативи, како и прилагодување на маркетингот. Вообичаено, стекнувачот на лиценцата ќе биде целосно одговорен за локалното производство, локализацијата, логистиката и дистрибуцијата.

стекнувачот на лиценцата

Често се брза нов производ да се изнесе на пазарот. Договор за лиценца кој дава пристап до технологии, кои веќе се востановени или веќе се достапни, може да направи возможно едно претпријатие да пристапи на пазарот побрзо со иновативна технологија.

Една компанија која можеби нема средства да спроведе сопствено истражување и развој може, преку лиценцирањето, да добие пристап до технички достигнувања кои се неопходни за да се обезбеди нов или супериорен производ.

Постојат опции за стекнување лиценца, коишто кога ќе се поврзат со менталното технолошко портфолио на компанијата, креираат нови производи, услуги и можности на пазарот.

Договор за лиценца исто така може да обезбеди средства за претворање на лицето кое прави повреда или на конкурентот во еден сојузник или партнер преку избегнување или решавање на спор за интелектуална сопственост, кој можеби е со несигурен исход или може да биде скап и/или да бара многу време.

Лиценцирањето може да обезбеди одреден степен на контрола врз иновациите, а исто така врз текот на насоката и еволуцијата на технологијата, каде што е потребна интероперабилност.

НЕДОСТАТОЦИ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕТО

За давачот на лиценцата

Сопствена инвестиција на давачот на лиценцата понекогаш може да генерира профит подобро отколку работењето преку договор за лиценца.

За стекнувачот на лиценцата

Стекнувачот на лиценцата може да направи финансиска обврска за технологија која не е “подготвена” да биде комерцијално експлоатирана, или која треба да се модифицира за да ги исполни бизнис барањата на стекнувачот на лиценцата.

Стекнувачот на може да стане конкурент на давачот на лиценцата. Стекнувачот на лиценцата може, ако му се даде право да работи на иста територија, да ја “канибализира” продажбата на давачот на лиценцата, што предизвикува тој да добие помалку од приходите од тантиеми отколку што губи со продажба којашто оди на неговиот нов конкурент. Стекнувачот на лиценцата може да биде поефикасен или стигне до пазарот побрзо од давачот на лиценцата поради тоа што може да има помалку трошоци за развој или може да биде поефикасен.

Лиценца за технологија може да додаде нов слој на трошок за производ кој не е поддржан од страна на пазарот за тој производ. Добро е да се додаде нова технологија ж, но само ако доаѓа по цена која пазарот може да ја поднесе во смисла на цената којашто ќе се наплати. Повеќе технологии додадени на производ може да резултираат во производ богат со технологија но премногу скап за да се донесе на пазарот.

Договорот за лиценца може да има недостатоци кога технологијата не е јасно дефинирана или не е завршена. Во таков случај од давачот на лиценцата може да се очекува да продолжи со развојот на работа за да го задоволи стекнувачот на лиценцата но ова може да биде голем трошок.

Компаниите кои се потпираат на лиценцирана технологија може да станат премногу зависни од технологија, што на крајот би можело да стане пречка за нивното идно проширување и за нивната способност да се адаптираат, да направат измена или подобрување на нивните производи за различни пазари.

Давачот на лиценцата може да стане критички зависен од вештините, способностите и ресурсите на стекнувачот на лиценцата за генерирање на профит.

2. ПОДГОТОВКИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА

Нема замена за добра подготовка. Да не се биде добро подготвен би било погодно за прелиминарни преговори за лиценцирање. Преговорите сами по себе се врвој на ледениот брег. Да се биде информиран за пазарот, технологијата, потенцијалниот давач на лиценца или стекнувач на лиценца технологија и нивните конкретни околности и соодветниот бизнис цел(и) е неопходно за обезбедување на успешни преговори.

СООДВЕТНО ПОСТАПУВАЊЕ (Due diligence)

Due diligence е потребниот прв чекор пред да се одлучите за било каков вид на бизнис трансакции, а особено важно кога се размислува за влегување во долгорочни деловни односи, како договор за лиценца. Имајќи идентификувани краткорочни и долгорочни стратешки цели и како влегувањето во договор за лиценцирање, без разлика дали тоа е давање или стекнување лиценца за технологија, се вклопува во овие цели, од особено значење е да се подготви длабинска анализа. Тоа претставува процес на прибирање што повеќе информации, за давачот на лиценцата или стекнувачот на лиценцата, за технологијата и другите слични технологии кои се достапни на пазарот или се развиваат, за пазарот, за правната и бизнис средина (локални или меѓународни, зависно од случајот) и сите други информации што ќе им овозможи на потенцијалните давател и стекнувач на лиценца да бидат подобро информирани. Тоа исто така мора да се спроведува на легитимен начин, имајќи ги предвид финансиските и временските ограничувања, и да се преземе во рамките на законот.

Тешко е да се даде приоритет или да се идентификува една или повеќе точки на информации, како најважни во спроведувањето due diligence и би било погрешно да се стори тоа. Кои информации се важни зависи од различни фактори, кои се разликуваат од ситуација до ситуација. Сепак, може да биде корисно да се

истакне дека во спроведувањето due diligence најчесто се бараат информации во однос на: кој е носител на технологијата, дали таа е сопственичка и дали се следени сите соодветни процедури за да се обезбеди нејзина заштита на релевантни пазари; дали има некои трети страни кои тврдат дека имаат правата од интелектуална сопственост над добрата; дали од технологијата ќе има определена добивка, односно дали ќе послужи за намалување на трошоците, подобрување на перформансите или од неа ќе има други препознатливи придобивки; дали за целосно спроведување на технологија во прашање треба да се стекнат и други права на интелектуална сопственост; во што всушност се состои нејзината економска и стратешка вредност, односно до кој степен се вклопува во постојните и понатамошните бизнис цели на партнерството?

За добивање на информации за сите овие области може да бидат консултирани различни корисни извори. Тие ќе вклучуваат следново:

1. Јавно достапни информации од компании кои котираат на берза.
2. Услуги на бази на податоци кои се достапни online или со претплата а се однесуваат на релевантниот пазар или производи.
3. Трговски публикации.
4. Трговски и технолошки изложби, саеми и прикажувања.
5. Канцеларии за лиценцирање на технологија на универзитетски истражувачки единици и јавно финансирани институции за истражување и развој.
6. Релевантни владини министерства, служби и агенции.
7. Професионални и деловни магацини, списанија и публикации во врска со релевантните производи и пазари.
8. Професионални и деловни здруженија.
9. Размена на технологии.
10. Иновативни центри.
11. Сервиси за патент информации.

Во зависност од соодветното поле на интерес и околности, компанијата ќе се консултира еден или повеќе од наведените извори на информации. Од горенаведените извори на информации, патент документите како извор на бизнис, правни и технолошки информации, се од различни причини, недоволно искористени извор на конкурентни информации за претпријатијата, особено малите и средни претпријатија. Ова е генерално точно за повеќето мали и средни претпријатија во целиот свет и уште повеќе во земјите во развој и најмалку развиените земји. Затоа, во оваа глава, фокусот ќе биде на објаснување на причините за користење на овој исклучително вреден извор на конкурентни информации кои се повеќе стануваат попристапни и лесни за користење преку услугите обезбедени од националните патентни канцелариите и давателите на услуги во приватниот сектор кои обезбедуваат технолошки и деловни информации.

ПАТЕНТ ИНФОРМАЦИИ

Договор за лиценца на технологијата е често дел од една поголема бизнис трансакција, која може да вклучува договори за мноштво на други прашања кои обично, но не секогаш, се поврзани со договор за лиценца на технологија. Технологијата која се лиценцира може да биде заштитена со еден или повеќе патенти, да е предмет на авторскоправна заштита и/или може да се чува како деловна тајна. Исто така може да постојат и други права на интелектуална сопственост поврзани со технологијата, како што се трговски марки за заштита на брендот или името на компанијата, авторско право кое ја штити документацијата, заштитата на трговските тајни на цела низа на доверливи информации, вклучувајќи знаење и искуство и така натаму (види Анекс I за краток Преглед на овие права). Понатаму, може да има различни други прашања релевантни за конкретниот бизнис односите кои се формализираат помеѓу страните. Сите овие прашања може да бидат предмет на различни договори или, можеби, да претставуваат различни делови на еден единствен договор.

Иновативните технологии, сепак, често се заштитени со патенти, со оглед на внатрешниот ризик и техничките тешкотии за заштита на технологиите како трговски тајни, како и предностите што може да се изведат од патентирање. Во лоцирањето на такви технологии, идентификување на потенцијалните давачи и стекнувачи на лиценца и подготовката на преговори за лиценцирање технологија, проверката и истражувањето на акумулираните бази на податоци на патенти и доделени патенти, познати како “патентни информации”, е незаменливо.

Што се јавни информации?

Со оглед на тоа што патентниот систем бара подносителите на пријави за патент јавно да ги откријат нивните пронајдоци, сите пронајдоци за кои се бара патентна заштита се документирани, каталогизирани и достапни бесплатно за јавни консултации или 18 месеци по поднесувањето на пријавата за патент и/или веднаш по доделување на патентот.

Националните или регионалните патентни закони налагаат дека откривањето треба да се направи на начин доволно јасен и целосен за пронајдокот да се повтори од вешто лице во технолошкото поле. Оттука, патентната документација обезбедува подетални информации во врска со технологија од повеќето други публикации. Таа исто така е единствен извор на информации, бидејќи техничките податоци содржани во патентните документи никогаш не се достапни преку друг вид на објавување.

Содржејќи околу 42 милиони документи објавени од патентните заводи во целиот свет со пораст од околу еден милион секоја година, патентните информации се најголемото складиште на технички информации во светот.

Во голем број земји, патентните пријави, се објавуваат 18 месеци по поднесувањето на соодветната патентна пријава. Ова е често најраното време кога релевантната информација ќе стане достапна за јавноста, а, дури и тогаш, новообјавените патентни

пријави често се најновиот извор на технички информации во нова област на технологијата.

Патентните информации ги опфаќаат сите сфери на техничката и научната дејност, од наједноставни до најсложени решенија за технички проблеми. Сите патентни документи се придржуваат до единствен формат на библиографски податоци. Повеќе од 50 различни области, секое претставувајќи вредни технички или стратешки/бизнис информации, се достапни за секој документ. Покрај тоа, патентите, во повеќето земји, се класифицирани со користење на меѓународна класификација на патенти (IPC), која е меѓународно договорен систем на класификација, чии гранки се разгрануваат во околу 70.000 под-оддели (види www.wipo.int/classifications/IPC/en/index.html). Ова го прави добивањето патентни документи кои се однесуваат на одредена област на технологијата го прави релативно лесно.

Користење на јавни информации

Информации за технолошка активност

Како што е наведено претходно, има многу корисни начини за лоцирање на технологија и идентификување на деловни партнери. Сепак, за еден навистина сеопфатен преглед на технологии кои се патентирани нема ништо што може да се спореди со информациите достапни преку патентните документи.

Со оглед на тоа што базите на податоци за патент се состојат од најголемиот дел пријави за патент и доделени патенти насекаде во светот, може да бидат лесно достапни информации за сите можни технологии за кои се бара заштита, отворајќи го патот за огромен резервоар на потенцијално корисни технологии, како и многу потенцијални добавувачи и корисници на технологии.

Оттука, едно лице може да лоцира можни алтернативни технолошки решенија за даден технички проблем во спроведувањето на нов процес и/или развој на нов производ. Со оглед на тоа што може да постојат повеќе можни решенија за

познат технички проблеми, може да постојат и повеќе технолошки решенија од кои може да се избере. Исто така важно е да се има на ум дека, на моменти, техничкото решение на постојниот проблем може да се најде во сосема поинаква техничка област. Од гледна точка на преговорите, исто така добра идеја е да се има разбирање не само на технологијата на која се цели, туку и на други релевантни технологии, ако ги има.

Со оглед на тоа што патентните документи обезбедуваат информации за носителите на технологијата, потенцијалниот стекнувач на лиценцата ќе има основни информации за оние кои се вклучени во одредена технолошка област, кои се главните играчи и кое е нивното сегашно ниво на технолошки активности. Носители на технологија кои сакаат да дадат лиценца ќе најдат информации за технолошките активности на други лица, кои се корисни за добивање на идеја за тоа како нивната технологија се наоѓа на пазарот *vis-à-vis* онаа на другите и кои лица можеби би биле заинтересирани за таа технологија.

Важно е да се појасни дека, како и со сопственикот на друг имот, едноставно поради тоа што една страна е носител на интелектуална сопственост, не значи дека тој или таа би сакала да склучи договор за лиценцирање, ниту пак тоа значи дека како страна ќе биде подготвена да лиценцира права на интелектуална сопственост по прифатлива цена.

Дали технологијата е заштитена?

Откако е идентификувана технологијата која се бара да биде лиценцирана, клучно претходно прашање кое треба да се реши е дали технологијата е заштитена преку едно или повеќе видови на правата на интелектуална сопственост.

Ако технологијата не е заштитена, прашањето на лиценцирање на правата на интелектуална сопственост не се јавува. Технологијата се вели дека е во јавниот домен, кога нема законска обврска од кого било да се бара согласност таа да се користи. Според тоа, од суштинско значење е да се избегне преговарање и плаќање за која било технологија, којашто е во јавниот домен.

Доколку оваа технологија е заштитена со патенти, важно е да се провери дали патентот е се уште важечки во земјата или регионот во прашање. На пример, патент може да не биде во сила поради истекот на рокот на неговото важење (максималниот можен рок е 20 години од датумот на поднесување на првата релевантна пријава на патент) или поради неплаќање такси за одржување, или поради тоа што е поништен во судска постапка. Што е најважно, бидејќи правата на интелектуална сопственост се територијални, нивната валидност е ограничена само на националните или регионалните јурисдикции за кои тие можеби биле доделени. Можно е патентот, иако се доделува во една земја или регион, да нема важност во земјата или регионот од интерес на потенцијалните стекнувачи на лиценцата. Тоа значи, дека можеби не е поднесена пријава за патент во земјата во која пронајдокот треба да се експлоатира или во земјата или во земјите кои се можни пазари за извоз на производ заштитен со патент на друго место.

Во овој контекст, вреди да се наспомене дека само околу пет милиони патенти се во сила од постоечките 42 милиони патентни документи. Статистичките податоци покажуваат дека, во просек, за секој пронајдок пријава за патент е поднесена во само четири земји, што значи постои добра можност дека одреден пронајдок заштитен со патент во една земја нема да биде заштитен во многу други, повеќето или сите земји од интерес на потенцијалните стекнувачи на лиценцата.

Во прилог на можноста за тужба за повреда, и/или поништување, треба да биде оценет квалитетот на патент. Можно е дека ефективната употреба на патентираните технологии од интерес, зависи од други патентираните технологии. Ова значи дека ќе станат неопходни една или повеќе лиценци за користење други технологии. Евалуација на сите овие прашања обично ќе бара стручни совети на соодветно квалификуван професионалец од областа на интелектуалната сопственост.

Така, информациите содржани во патентните документи овозможуваат да се идентификуваат потенцијалните технологии,

да се лоцираат можните давачи и стекнувачи на лиценци и да се добие увид во голем број прашања од стратешка важност од перспектива на бизнис стратегија и преговарање, вклучувајќи ги и силните и слабите страни на одредена технологија наместо алтернативното решение, трендовите, доколку постојат, во специфичната техничка област, итн.

Содржина на ипатентниот документација

Во правната терминологија, патентен документ вообичаено се нарекува патентната спецификација. Таа е поделена во неколку секции. Во повеќето земји, постои конзистентен пристап во поглед на изгледот и содржината на делови од патентната документација. На првата страница (или насловната страна) на патентниот документ обично се прикажуваат библиографски информации. Библиографските податоци даваат информации во врска со пријавата на патент, односно, кој го поднел барањето, кога и каде е поднесено, и техничките полиња на кои се однесува пронајдокот. Првата страница обично вклучува и назив, апстракт и цртеж со кој е претставен пронајдокот. Библиографските информации се од суштинско значење како средство за идентификација, лоцирање и прибирање на патентни документи. Ако се знае името (имињата) на пронаоѓачот(-ите) и или на носителот (-ите) на пронајдокот, може да се пронајдат сите досегашни пријави на патент под нивно име(имиња). Ако техничкиот поле во однос на IPC е познато, може да се пронајдат сите документи во таа техничка област. Датум на пријавата е референца за времето во кое патентот може да биде во сила. Апстрактот заедно со цртежот, каде што е применливо, дава концизен преглед на технологијата на пронајдокот и овозможува е да се заштедите време преку фокусирање на најрелевантните патентни документи. Како што е наведено претходно, затоа што библиографски податоци даваат имиња и адреси на пронајдувачот(-ите) и на носителот(-ите) на пронајдокот, тие се суштинско средство за идентификување на главните играчи во одредена техничка област и важен извор на информации за добивање на податоци за контакт на потенцијалните давачи/стекнувачи на лиценца.

Патентните барања ја утврдуваат патентбилноста и го дефинираат опсегот на заштита баран од страна на подносителот на пријавата и доделен со патентот. Од една страна, во дефинирање на обемот на заштита, природно е подносителот на пријавата да го дефинира истиот колку што е можно пошироко. Од друга страна, заводот за индустриска сопственост кој го прави испитувањето би сакал да биде сигурен дека патентот не го опфаќа она што е веќе познат или што не е опишано во детали од страна на подносителот на пријавата во описот на пронајдокот. Заедничките напори на подносителот на пријавата и заводот резултираат во разјаснување на обемот на заштита, како што е отелотворено во барањето(-та), кои наведуваат што е она што пронаоѓачот може да го побарува. Поради техничко-правната и апстрактна природа на јазикот на кој барањата дека се напишани, понекогаш е тешко за некој кој не е стручен во таа област на работа да добие јасна и концизна слика на пронајдокот само со читање на овие барања. Во повеќето случаи, ќе биде потребна помош на правен експерт.

Често, пријавите за патент се објавуваат заедно со извештајот за пребарување или листа на референци од претходна состојба откриени во текот на пребарување на пријавата за патент. Извештај од пребарувањето може да се приклучи во патентниот документ или може одделно да биде објавен.

Писмениот опис е делот што треба да се прочита за да се разбере специфичниот пронајдок или технологија и понекогаш е прилично долг, а онаму каде што е соодветно, има и придружни цртежи. Тој јасно ги открива техничките детали на пронајдокот во прашање, нормално илустрирани со работни примери, кои покажуваат како да се спроведе на пронајдокот. Според повеќето закони за патенти, тој би требало да биде јасен и целосен за да овозможи на некој “вешти во истата област” да го практикува, да работи или да го спроведе пронајдокот. Во повеќето земји, описот на пронајдокот е организиран во четири одделенија: позадината на пронајдокот, резиме на пронајдокот, краток опис на цртежите (каде што е применливо) и детален (писмен) опис на пронајдокот. Позадината на пронајдокот го формира воведниот дел од текстот на патентниот документ. Тој укажува на

технолошката област на која се однесува пронајдокот. Состојбата на техниката, односно решенијата на техничкиот проблем кои во моментот се познати и кои се однесуваат на пронајдокот, се дадени во збирна форма, посочувајќи на недостатоци или недоследности на состојбата на техниката. Краткото резиме на пронајдокот ја опишува неговата поширока смисла, и како тој се изведува, односно ја објаснува функцијата на елементите кои го сочинуваат пронајдокот, без влегување во детали за опис на елементите сами по себе. Деталниот опис на пронајдокот е детално објаснување за пронајдокот со упатувања на цртежи (ако е применливо) во целина или во делови. Овој дел од описот е важен дел на патентниот документ бидејќи го содржи наводно ново решение на даден технички проблем, кој мора да биде во согласност барањето(-та).

Приспай до информации за патенни

Во минатото, пристапот до информации за патенти беше тежок и одземаше време. Ситуацијата значително се подобри со појавата на комерцијални онлајн бази на податоци во 1970-тите, и CD-ROM-ови во доцните 1980-ти. Денес, меѓутоа, во она што ќе биде голем пробив во светот на технички информации, Интернет нуди најдемократски пристап до патентни информации досега.

Секој што има пристап до Интернет може да го разгледа, бесплатно, на пример, целиот текст (описот, барањата, цртежите) и првата страница на објавените патентни документи на <http://er.espacenet.com> каде што може да пристапи до околу 38 милиони патентни документи. На <http://www.wipo.int/ipdl> може да се пристапи до првата страница на објавените меѓународни патентни пријави поднесени во рамките на РСТ (Договорот за соработка во областа на патентите). Преку врски кои се таму обезбедени, може да се пристапи до бази на податоци за пребарување коишто се хостирани од страна на разни други заводи за патенти и интелектуална сопственост во целиот свет. Покрај веб-сајтовите на заводите во целиот свет споменати во таму, исто така може да биде од интерес да се консултираат

веб сајтот создаден од сингапурскиот завод за интелектуалната сопственост на <http://www.surfip.gov.sg>. Сепак би требало да се напомене дека овој тип на пребарување не може да го замени професионалното пребарување.

Оттука се препорачува да се консултира локален патентен застапник или локалниот завод за патенти. Локалниот завод за патенти може да има служба за пребарување патентни информации, која или ќе го спроведе пребарувањето или ќе помогне во спроведувањето на пребарувањето. Тие, најверојатно, не само што имаат пристап до интернет и, според тоа, до *espace.net* и Дигиталната библиотека со база на податоци за интелектуална сопственост на СОИС, туку исто така и ќе имаат различни CD-ROM-ови што содржат корисни информации за патенти. Некои добри појдовни точки во однос на CD-ROM-ови се *Espace Access* кои се објавуваат месечно од страна на Европскиот патентен завод (ЕПО); *ВВ Патенти*, дво-месечна публикација објавена од страна на заводот за патенти и трговски марки на САД (USPTO) која што ги содржи библиографските податоци за патенти во САД и *USAPAT*, кои се факсимил слики на патенти во САД објавувани неделно од страна на USPTO. *ESPACE WORLD*, кој содржи целосен текст и библиографски податоци според РСТ кои се објавуваат еднаш на секои две недели од страна на СОИС, и *Espace EP*, кој содржи европски патентни документи исто така можат да се пребаруваат. Исто така постојат и голем број на приватни претпријатија⁵ кои обезбедуваат услуги за пребарување бази на податоци за одреден надоместок.

5 Види *Derwent* (<http://www.derwent.com>), *Dialog* (<http://www.dialog.com/>), *STN* (<http://www.STN-international.de>), *Questel Orbit* ([HTTP : / / www.questel.orbit.com / index.htm](http://www.questel.orbit.com/index.htm)), *Micropatent* ([http:// www.micropatent.com](http://www.micropatent.com)), *WIPS Global* (<http://www.wipsglobal.com>), да споменеме само неколку значајни примери.

ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВОСТА

Важно е да се има предвид дека тоа не е доволно да влезе во преговори врз основа на чиста доверба, со оглед на тоа што во повеќето случаи преговорите не резултираат со договор. Во такви ситуации, не е невообичаено за една страна во преговорите, генерално потенцијалниот давател на лиценцата, да го обвини потенцијалниот стекнувач на лиценцата поради злоупотреба на довербата која му е дадена во текот на преговорите преку оддавање и користење доверливи информации откриени за време на дискусиите за комерцијални цели коишто се прекинати. Да се заштитат од таква можност, стандардна пракса за да се склучи договор за неотривање кој исто така се нарекува договор за доверливост или договор за тајност. Пример на ваков договор е наведен во Анекс V. Секој таков договор ќе мора да се прилагоди врз основа на фактите и околностите на дадената ситуација и треба да бидат ревидиран од страна соодветен правен професионалец.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ (MOU) ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРИ

Ако двете страни имаат причина да веруваат дека тие се соодветно подготвени за преговори тогаш вообичаено неа да се појави потреба за претходно разбирање во форма на Меморандум за разбирање или писмо за намери. Сепак, и покрај најдобрите напори на страните, постојат ситуации во кои станува неопходно да се склучиу таков Меморандум за разбирање или писмо за намери пред склучувањето на договорот за лиценца. Ова може да се случи пред почетокот на формални преговори, а понекогаш и за време на долготрајни преговори, кога, на пример, има потреба јавно да се објави лансирањето на нов производ или да аплицира за финансирање. Пред склучувањето Меморандум за разбирање или писмо за намери важно е да не се даде согласност за ништо предложено од другата страна, без разбирање на неговите импликации за крајниот договор за лиценца. Ова е особено

важно за земја каде Меморандум за разбирање или писмо за намери се смета како правно обврзувачки документ. Види Анекс V, за дополнително објаснување. Како и со договорот за доверливост, за кој беше дискутирано погоре, секој Меморандум за разбирање или писмо за намери ќе мора да се прилагоди врз основа на фактите и околностите на дадената ситуација и треба да бидат ревидиран од страна на соодветен правен професионалец.

ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУАЦИЈА

Пред да се одлучите на долгорочен договор за лиценца на технологија страните можеби ќе сакаат да добијат претстава за состојбата преку договор за дистрибуција. Таков договор ќе му овозможи на потенцијалниот стекнувач на лиценцата да дистрибуира производи на потенцијалниот давач на лиценцата на одреден пазар под определени услови. Успешната врска која на овој начин ќе се изгради би можело да го олесни склучувањето успешен договор за лиценца на технологија.

3. КОЛКУ ВРЕДИ

За разлика од материјалните добра, кои имаат добро признајќи значи на утврдување на вредноста и отишука нивната цена, не постои лесен начин за да се утврди вредноста на нематеријалните добра. Сепак, како и со било која друга трансакција, цената треба да биде утврдена и неколку методи, пред се појајмени од својот на материјалните добра, се развиени и успешно се применуваат за да се олесни оваа задача.

Вреднување на технологијата станува важно кога потенцијалниот стекнувач на лиценцата:

- ја признава потребата за нови технологии и го идентификувал најсоодветната технологија;
- го идентификувал потенцијалниот давач на лиценцата; и
- одлучил дека договор за лиценца е најсоодветната бизнис стратегија.

Во оваа фаза, три прашања или проблеми стануваат релевантни:

- Колку компанијата може да си дозволи да плаќа за правото на користење на технологијата чиј носител е давачот на лиценцата?
- На кој начин стекнувачот на лиценцата треба да му плати на давачот на лиценцата? и
- Колку стекнувачот на лиценцата треба да му плаќа на давачот на лиценцата?

Првото од овие прашања - што компанијата може да си дозволи - е од пресудно значење. Разумен стекнувач на лиценца не може да ги базира одлуките на теоретска вредност на технологијата, туку дали таа ќе ја зајакне неговата можност да се добие приходи¹. Ако цената на новите технологии, кога се

1 Зголемувањето на приходите не е секогаш единствена цел за склучување договор за лиценцирање. Постојат и други придобивки, кои не се лесно

додава на цената на чинење на производот, резултира со цена на стоката која е повисока од онаа која што пазарот може да ја поднесе, стекнувачот на лиценцата ќе загуби пари, преговорите за лиценца би биле залудна и штетна вежба. Подготовката за преговори за лиценцирање подразбира да се утврди али постојат соодветни финансиски средства за да се покријат сите трошоци кои се вклучени во стекнувањето и користењето на технологијата на давачот на лиценцата и понатаму да оствари профит, кога технологијата или производот е конечно е пласиран на пазарот.

На крајот на краиштата, целта е и давателот и стекнувачот на лиценцата да имаат удел во добивката поврзан со користењето на технологијата на фер и разумен начин.

ВРЕДНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОГИЈА

Вреднување е тешка и често субјективна вежба. Сопственикот на добро, потенцијалниот купувач, финансиер и осигурител, секој на свој начин ќе ја процени вредноста на одредено добро, иако тоа е препознатливо добро што се мери во заедничката валута. Традиционално, процената на вредноста на добрата го одразува нивниот историски трошок кои се менува со амортизација, а нивната вредност беше директно поврзана со нивната очекувана профитабилност. Во последниве години, сепак, оваа врска не се применува по автоматизам, бидејќи компаниите на “новата економија” генерираат приход кој навидум не е поврзан со нивните основни средства. Ова се случува, главно, заради нивната употреба на нематеријалните добра и, особено, технологијата. Оттука следи дека вреднувањето на нематеријалните добра е уште потешко, и уште повеќе субјективно!

мерливи, како што се подобрувањето на имиџот и зголемувањето на видливоста. Ова е особено точно во случајот на лиценцата за трговска марка и трговија со ликови, но, исто така, е видливо и онаму каде што компаниите употребуваат патентирана технологија за подобрување на имиџот на брендот на нивните производи, правејќи ги да бидат “хај-тек”.

Дури и во ваква ситуација, може да се користат неколку методи за утврдување на вредноста на технологијата₂. Со оглед на тоа вреднувањето може да биде субјективно и како и со оглед на тоа што зависи од податоците кои се користат во моделот за вреднување, проценките коишто ќе произлезат од секој од критериумите нема да бидат исти. Сепак, тие треба да обезбедат насоки преку воспоставување на одредени параметри во кои финансиските аранжмани може да се преговара, вклучувајќи ги не само сумите, туку и начините на кои се вршат плаќањата.

Трошковен ѝрисѝај

Инвестицијата во технологијата на давачот на лиценцата е претставена со трошоците поврзани со развојот, заштитата и комерцијализацијата на технологијата. Овие трошоци му се познати на давачот на лиценцата и разумно може да се пресметаат од страна на потенцијалниот стекнувач на лиценцата. Тие ја претставуваат основата, или минимумот којшто давачот на лиценцата ќе сакаат да го надомести, со камата. Ако сепак, на пример, лиценцата не е исклучива₃ и/или постојат одделни територијални права, стекнувачот на лиценцата може да се тврди дека надоместувањето за инвестиција на давачот на лиценцата треба да биде сторено од повеќе од едно лице. Потенцијалниот стекнувач на лиценцата може исто така да тврди дека имало некои непродуктивни расходи за истражување, кои не треба да бидат земени предвид. Потенцијалниот стекнувач на лиценцата може да тврди и дека неговата инвестиција во комерцијализира технологијата треба да исто така да се вреднува. Всушност, потенцијалниот стекнувач на лиценцата може да тврди дека

2 Види Deborah Hylton and David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", April 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_LECTURE.doc, Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research Management Review, Volume 14, Number 1, Spring 2004, page 33 и референците цитирани на <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm>. See further Chapter 4, "Overview of a Licensing Agreement."

3 Види повеќе во Поглавје 4, "Преглед на Договор за лиценцирање."

трошоците направени од страна на давачот на лиценцата за него се нерелевантни. Тој е заинтересирана само во вредноста на технологијата за неговиот бизнис, а не трошоците за технологијата кои ги имала страна која не е поврзана со него. Исто така, давачот на лиценцата често нема да ја открие вистинската вредност на развојот на технологијата и потенцијалниот стекнувач на лиценцата нема начин да ја потврди таа цена. На крајот, целта треба да биде за двете страни да имаат разбирање за реалните инвестиции на давачот на лиценцата и нивното значење за исплатите коишто треба да бидат направени од стекнувачот на давачот на лиценцата.

Понекогаш трошковниот пристап се користи за проценка на сите трошоци кои ќе бидат направени, ако стекнувачот на лиценцата би требало да добие, од друг извор, технологија која може да ја даде идентичната постапка или производ. Ова може да биде преку трета страна со конкурентска технологија која не прави повреда на постојната. Трошковниот пристап исто така се користи за утврдување кои трошоци ќе бидат вклучени во создавањето на ваквата технологија земајќи ги предвид цените и стапките на исплата на денот на вреднување (трошок на репродукција/враќање технологијата). Во овие и други соодветни ситуации, стекнувачот на лиценцата ќе го процени времето и трошокот на стекнување или развивање на алтернативна технологија. Стекнувачот на лиценцата ефикасно го утврдува трошокот на следната најдобра алтернатива, и ова, кога е тоа можно, може да биде корисна мерка на важноста и вредноста на технологијата на давачот на лиценцата за стекнувачот на лиценцата. Ова е помалку пресметка за вреднување а повеќе преговарачка стратегија во врска со опциите коишто потенцијалниот стекнувач на лиценцата ги има за алтернативни бизнис партнери ако потенцијалниот давач на лиценцата нема да преговараат позитивно на финансиските услови.

Приходен ѱрисѱѱ

Успешно лиценцирање технологија за стекнувачот на лиценцата значи зголемен профит, бидејќи употребува технологија заштитена со интелектуална сопственост. Пристап за вреднување од аспект на приходот, вклучува правење образовани нагаѓања (или подобро речено прецизни мерки, ако е можно) кои се однесуваат на износот на приход којшто новата технологија ќе го генерира. Оттука проблемот е да се утврдат соодветните удели што ќе ги имаат страните во однос на придобивките и да се најде соодветна формула за определување на надоместот која ќе одговара на таа пресметка.

Некои професионалци во областа на лиценцирањето, пресметувањето на вредноста го започнуваат со “правилото на палец”, според кое давачот на лиценцата треба да добие околу една четвртина до една третина од приходот што го има стекнувачот на лиценцата, честопати опишуван како “25% правило.”⁴ Ова правило има предност затоа што е добро познато и често цитирано, па така тоа е честа појдовна точка за многу давачи и стекнувачи на лиценца. Тоа може да биде видоизменето од страните во преговорите од која било правична и логична причина. Често овие измени ќе го вклучат прашањето за ризик и фактори како фазата на развој на технологијата (ембрионална до целосно развиена), потребните капитални инвестиции, содржината и силата на пакетот на интелектуална сопственост и анализа на пазарот.

За илустрација, ако некој нов производ се очекува да се продаде за УСД \$1.500, и сите трошоци изнесуваат вкупно УСД \$750, ќе има оперативен профит од УСД \$750. Од ова, 25% е УСД\$ 187,50 . Ова е износот што, според “правилото”, треба да го добие давачот на лиценцата, а би можел да биде почетна точка за понатамошни преговори, имајќи ги предвид погоре наведените ризици и варијабилности на надоместот и сите други релевантни фактори.

4 Види Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, “Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP”, Les Nouvelles, December 2002, page 123.

Може да се случи, една страна да не сака да плати или да добива надомест за времетраењето на договорот, туку да сака само паушален надомест (кој може да се плаќа на рати кои зависат од време или одреден настан), и со тоа да добие/даде целосен надомест за лиценцата.

Во овој случај, следниот чекор би бил да се подготви изјавата со која за секоја година ќе се идентификуваат одливите и приливите на средства, за времетраењето на договорот, и потоа да се примени формулата $1 / (1 + r/100)^n$ и да пресмета паушалната или нето сегашна вредност (NPV). Оваа пресметка изискува избор на есконтната стапка, која е цената на капиталот прилагодена за ризикот така што ефикасно ги вклучува или рефлектира сите ризици. нето сегашната вредност ја утврдува сегашната вредност на идните приходи кои се очекуваат од користењето на технологијата која е предмет на разгледување.

Очигледно, овој метод е онолку добар колку што се прецизни податоците кои се користени. Во некои преговори, едната или двете страни ќе вклучат сметководители кои ќе испитаат различни сценарија на можно враќање и попуст во зависност од користеното сценарио. Ова може да биде едноставно или сложено, и да вклучува подетално вреднување технологијата како што е “вистински опции” или “Монте Карло симулации.” Во многу случаи, сепак, страните кои се во бизнис ќе имаат добро развиена практично разбирање за ризикот и можностите за поврат од стекнатата лиценца на технологијата.

Треба да се напомене дека анализата на нето сегашната вредност (NPV), исто така наречена дисконтирани парични текови или DCF) е важна за кое било прашање, каде што времето и парите се релевантни фактори. Оттука, таа може да биде алатка за широка примена.

Пазарен ѝрисѝај

Продавачите и купувачите на недвижности и користени автомобили знаат, или може лесно да утврдат, што други лица

договориле за слични куќи во истата област, или за автомобил од иста марка и година на производство. Следува дека споредливи пазарните трансакции се погоден и корисен начин на утврдување на вредноста на имотот во пресрет на преговори за купување или продажба.

Истиот пристап е од корист кај лиценцирањето, иако можеби не толку корисен, бидејќи ретко ќе сретнат идентични пакети на технологија и интелектуалната сопственост. Покрај тоа, комерцијалните детали на договорот нема да бидат достапни во случаите кога страните ги оцениле за чувствителни кога е во прашање конкуренцијата. Ова е поверојатно да се појави како проблем, онаму каде што има исклучива лиценца во светски рамки. Онаму каде што се работи за неисключива лиценца, или за исклучива на различни географски подрачја, поверојатно е дека стекнувачите на лиценца ќе знаат или барем ќе имаат добра претстава за тоа под кои услови други лица ја стекнале лиценцата. Понатаму, стекнувачите на неисключива лиценца понекогаш бараат да им се достават информации за следните лиценци кои ќе се дадат, или може да бараат право на „најповластен стекнувач на лиценца“, односно доколку е обезбеден поповолен последователен договор истиот да биде обезбеден и за претходните. Во практика, ќе биде тешко да се добие и спроведе ова право бидејќи договорите често се доверливи.

До извесен степен, корисно е да се погледне како се движат постојните лиценци надоместоци во кај одредени типови на трансакции за лиценцирање. Ова може да обезбеди “докази” при преговарање во расправата за одредена стапка, а исто така може да обезбеди корисни упатства. Сепак, лиценците се познати по тоа што се тешко споредливи, бидејќи природата на технологијата и обемот на лиценцата ќе имаат значителен ефект врз вредноста на лиценцата. Многу широка исклучива лиценца за производство, користење и продажба на сите права на сите патенти во одредена технологија, ќе има многу поинаква вредност од ограничена неисключива лиценца да се користи технологијата во една потесна област на примена.

Сепак, информациите за надомести од друга лиценца може да бидат интересни и да покажат широк спектар на стапки на надомест. Претходна анкета спроведена од страна на Комитетот за лиценцирање во биотехнологијата од Здружението на директори во областа на лиценцирањето (Biotechnology Licensing Committee of the Licensing Executives Society (LES)) покажа дека на следнве опсези за надомест за неисклучиви лиценци се сметаа за претставителни:

- Истражување на реагенси (на пример, изразен вектор, клеточни култури), 1 - 5% од нето продажбата.
- Дијагностички производи (пр. моноклонални антители, ДНК сонди), 1 - 5% од нето продажбата.
- Терапевтски производи (на пр. моноклонални антители), 5 - 10% од нето продажбата.
- Вакцини, 5 - 10% од нето продажбата.
- Производи за здравје на животните, 3 - 6% од нето продажбата.
- Растителни/земјоделски производи, 3 - 5% од нето продажбата.

Licensing Economic Review од септември 1990 година објави дека стапката на надомест за лиценца за рекомбинантни лекови во ран стадиум изнесуваат 7-10% од нето продажбата за исклучиви лиценци и 3-4% од нето продажбата за неисклучиви лиценци. По добивање регулаторно одобрување, стапките за исклучиви лиценци се 12-15%, а за неисклучиви лиценци тие се 5-8% од нето продажбата.

M. Yamasaki во les Nouvelles, септември, 1996 година, ги објави просечните стапки на надомест за лиценца кои ја одразуваат

И&Р фаза	Био/Уни	Фарма /Био
Откривање	3%	7%
Водечка молекула	4-5%	9%
Претклиничка фаза	6-7%	10%
Фаза	2-3%	15%

фазата на истражување и развој (И&Р) во време на склучување на договорот за лиценца и ситуацијата на страните на договорот. Така, онаму каде мала биотехнолошка компанија стекнува лиценца од истражувачка установа или од универзитет, и по понатамошен развој, дава лиценца на една голема фармацевтска компанија, додадената вредност се одразува со зголемување на стапките на надомест:

Овие бројки сами по себе, сепак, не се показател на целосна слика за економските вредности на договорите и тоа е честа замка за лиценцирањето, да се мисли само во смисла на процентите и бројките. Најчесто, вистинските условите на договорите за лиценца, вклучително и она што можеби се исплатило во вид на еднократен (паушален) надомест и други стимуланси кои можеби се договорени да не се познати. Сепак, тие значително влијаат на договорните стапки на надомест за лиценца. Оттука, тешко е да се оцени што е даден процент на надомест всушност значи.

Накусо, корисноста на пазарниот пристап е често многу ограничена. Генерализациите, анкети и нормите на индустријата обезбедат барем почетна точка. Она што може да биде многу покорисна, сепак, е познавањето на сличен аранжман за лиценцирање во истата индустрија, што би можел да обезбеди друга основа или да даде основа за проверка на одредена вредност на една одредена технологија.

Други критериуми

Tom Arnold и Tim Headley, во “Factors in Pricing License” во les Nouvelles, март, 1987 година, составија листа од 100 важни фактори во одредувањето на вредноста на лиценците на технологија. Тие се наведени под следните девет позиции:

- Внатрешен квалитет (на пример, значење на технологијата и фаза на развој)
- Заштита (пр., обемот и можност за спроведување)
- Фактори на пазарот (на пример, големината и удел)
- Конкурентни фактори (на пример, трета страна)

- Вредности на стекнувачот на лиценцата (на пример, капитал, истражување и маркетинг)
- Финансиски фактори (на пример, маржи на профит, трошоци за извршување и гарантен сервис)
- Ризик (на пр, одговорност за производ и спрови за патент)
- Правни аспекти (на пример, времетраењето на првата кои се лиценцираат)
- Прашања поврзани со Владата (на пример, локалните закони за услови за надомест, промени на валутата).

Надоместоците се разгледуваат во тужби за повреда на патент каде судовите се вклучат во задачата да одредат колку би изнесувал надоместот за да го утврдат надоместот на штета од повредата. Судовите оценуваат многу фактори и корисно е тие да се земат предвид како еден вид список при испитувањето на вредноста на интелектуалната сопственост во ситуација која не вклучува повреда:

- „1. Надоместот кој го добива носителот на патентот за лиценцирање на патентот кој е предмет на спорот, кој докажува или настојува да докаже востановен надомест.
2. Надоместоците платени од страна на стекнувачот на лиценцата за користење на други патенти споредливи со патентот кој е предмет на дадениот спор.
3. Природата и обемот на лиценцата, како исклучивоста односно неисклучивоста, или ограниченоста или неограниченоста, во смисла на територијата или во однос на тоа кому може да се продаваат произведените производи.
4. Утврдената политика давачот на лиценцата и маркетиншката програма за одржување на неговиот патентен монопол со тоа што не дозволува другите да го користат пронајдокот или со тоа што дава лиценци под посебни услови со цел да се зачува тој монопол.
5. Трговскиот однос помеѓу давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценца, што вклучува, дали тие се конкуренти на истата територија во иста линија на бизнис, или дали тие се вооднос пронаоѓач - промотор.
6. Ефектот на продажба на патентирана специјалност во промовирање на продажба на други продукти на стекнувачот на лиценцата; постоечката вредност на пронајдокот на давачот на лиценцата како генератор на продажбата на неговите

- непатентирани предмети; и степенот на такви изведени или приклучени продажби.
7. Времетраењето на патентот и условите на лиценцата.
 8. Утврдената профитабилност на производите изработени според патентот; нивниот комерцијален успех, и нивната сегашната популарност.
 9. Корисноста и предности на патентираната сопственост во споредба со стариот режим или уреди, ако ги има, кои била користени за добивање слични резултати.
 10. Природата на патентираниот пронајдок; карактерот на неговото комерцијалното олицетворение кога би бил во сопственост и произведен од страна на давачот на лиценцата; и придобивките за оние кои го користат пронајдокот.
 11. Степенот до кој лицето кое прави повреда го користело пронајдокот; и какви било докази за вредноста на тоа користење.
 12. Делот од добивката или од продажната цена што е вообичаен за одреден бизнис или за слични бизниси за да се дозволи користење на пронајдокот или на слични пронајдоци.
 13. Делот на остварлив профит кој треба да се кредитираат со пронајдокот во споредба со непатентираните елементи, процесот на производство, деловните ризици, или значајните карактеристики или подобрувања додадени од страна на лицето кое ја прави повредата.
 14. Вештото мислењето на квалификувани експерти.

Износот кој давачот на лиценцата (како на пример носителот на патентот) и стекнувачот на лиценцата (како на пример лицето кое прави повреда) би го договориле (во времето кога почнала повредата) ако и двете страни разумно и доброволно се обидувале да постигнат договор, а тоа е, износот кој чесен стекнувач на лиценца, којшто сакал, како бизнис предлог, да стекне лиценца за производство и продажба на одреден предмет вградувајќи патентиран пронајдок, би биле подготвен да го плати како надомест, а сепак да може да направи разумен профит и којшто износ би бил прифатлив од страна на чесен носител на патент кој бил подготвен да даде лиценца.”⁵

5 Види Tenney J, of the U.S District Court of New York in Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). See further Roy J. Epstein, “Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations”, http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf and Roy J. Epstein and Alan

Натој начин, нема лимит на фактори кои може да бидат релевантни за проценување на вредноста на една одредена технологија. Се разбира, кога има толку многу фактори, во зависност од ситуацијата многу од нив нема да биде важни или одлучувачки. Што е важно ќе зависи од стратешките цели и бизнис потреби на секоја страна. Така, стекнувачот на лиценцата, има потреба, на пример, успешно да го произведува лиценцираниот производ на територијата, и, наместо да извезува, дава подлиценца на други производители на соседни територии, за него ќе биде многу важно да има исклучиви права (ексклузивитет) за географските области од интерес и да има право да дава подлиценци. Стратешките цели и потребните права, ќе влијаат на проценката на вредноста и на придружните преговори, за двете страни.

Заклучни коментари

Основните пристапи кон вреднување на технологијата имаат свои ограничувања, кои треба да се имаат предвид при вреднување на нематеријални добра. Секој преговор за лиценцирање е единствен и тешко е да се применат искуствата на другите или теориските правила на различни ситуации. Сепак, правилата за кои беше дискутирано погоре треба да обезбедат некои насоки во пристапот на прашањето за проценка на вредноста. Понатаму, препорачливо е страните да се потпираат на помош на искусни професионалци во вреднување и/или сметководители за да ги водат низ комплексноста на спроведувањето на проценката на вредноста. Конечно, вреднувањето е со цел да се преговараат услови што ќе бидат прифатливи за двете страни и, како што појаснува поглавјето “Упатства и препораки за преговарање”, иако би било убаво да се добие договорот којшто се заслужува, всушност се добива договорот кој е резултат на преговори.

J. Marcus, “Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors”, http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.

4. ПРЕГЛЕД НА ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА

Секој договор за лиценца е уникален, како одраз на употребието и очекувањата на давачот лиценца и стекнувачот на лиценца. Возможен е бесконечен спектар на договори, ограничен само од употребието на страните и од параметриите на релевантните закони и прописи. Сепак, некои прашања се фундаментални за улогите на договорот и се заеднички за повеќето договори за лиценца. Ваквите прашања, обично, се корисни почетни точки во договорот на идно преговарање.

Договор за лиценца отсликува некои основните концепти. Прво, тој е резултат на бизнис стратегијата и е деловен однос. И давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценца мора внимателно да разгледаат дали влегувањето во еден или повеќе договори за лиценца се вклопува во бизнис планот на компанијата, дали очекуваните приходи би биле доволни да се оправдаат трошоците потребни за ангажирање во активности за лиценцирање и дали финансиските услови имаат смисла за двете страни. Овие фактори може да се чинат очигледни, но вреди да се споменат. Според тоа, важно е целите на страните да се јасно разбрана и да се комплементарни, а да постои и признавање на заедничката потреба за да се осигура дека аранжманот е успешен. Ова ќе биде помогната од договор што соодветно и правично одговара на главните елементи или клучните прашања.

Второ, договорот за лиценца е договор. Ова значи дека треба да се исполнат неопходните законски услови тој да е обврзувачки и применлив. Ова вклучува дали страните имаат деловна способност, како и намерата да склучат договор, дали постои понуда и прифаќање и дали постои нешто што мора да се земе предвид, како што е плаќањето при склучување на договорот.

Трето, функцијата што го разликува договор за лиценца од други договори е дека предметот се однесува на интелектуалната сопственост, чие право на користење двачот на лиценцата го пренесува на стекнувачот на лиценцата. Затоа, без интелектуална сопственост не постои лиценцирање на технологија. Може да

има други важни поврзани прашања кои ќе бидат опфатени во ист договор или во посебен договор, како што се развојот, консултантските услуги и обука, инвестициите, производството, продажбата и така натаму.

Може да има ситуации каде што двете страни се носители на интелектуална сопственост од интерес за другата и имаат законско право да и забранат на другите од нејзино користење. Во таков случај, тие ќе влезат во договорот за крос-лиценца со кој една на друга би го лиценцирале правото на користење и искористување на нивната е интелектуална сопственост. Крос-лиценцирањето исто така се користи за да се овозможи на претпријатијата да ги решат споровите за интелектуална сопственост. Може или не мора да има надомест за лиценцирање, во зависност од вредноста што се припишува на интелектуалната сопственост чиј носител е секоја од страните.

Понатаму, стекнувачот на лиценцата може да се најде во ситуација да не е во состојба ефективно да ја користи лиценцираната технологија без пристап до други технологии во чиј носител е друго лице. Исто така е можно, за успешно да се натпреварува на пазарот тој да мора да исполни одредени *de facto* или *de jure* стандарди и единствениот начин да го сторат тоа на ефективен начин е со примена на одредени технологии кои не се слободни. Во овие ситуации, стекнувачот на лиценцата е должен да се стекне со право за користење на технологијата(-ите) од носителот на правото на интелектуална сопственост преку договор за лиценца, кои може да бидат без надомест или со непосредно спогодување, врз основа на фер, разумни и недискриминаторски услови.¹

Многу договори за лиценца вклучуваат комбинација на еден или повеќе видови права на интелектуална сопственост. На пример, лиценцата на правата на патент поддржан од производствено знаење и искуство често се нарекува “договор з алиценца

1 Види повеќе “Стандарди, права на интелектуална сопственост (ПИС) и постапки за воспоставување стандарди”, на http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm

на патент и знаење и искуство.” Една лиценца може да го вклучуваат и правото да се користи трговска марка заедно со правата да се произведе, користи, продава, дистрибуира и/или увезува патентиран пронајдок. Лиценца може и да не спомене специфичен патент по број, туку да даде спецификација на производот и со неа да се пренесат сите права на интелектуална сопственост потребни тој производ да се произведува и да се продава. Накусо, категориите не може да бидат премногу ригидни, а договорот може да вклучи и дополнителни права, како што се спроведување на понатамошно истражување или развој или обезбедување техничка помош.

ПРЕДМЕТ

Предметот на договорот за лиценца може да вклучува и креации,² како што се пронајдоци, доверливи информации, креативност изразени во романи, драми, филмови, музика, имињата на стоки и услуги, бизнис идентификатори, итн. Овие можат да бидат во сопственост и заштитени согласно закони за интелектуална сопственост, коишто, да повториме, ги вклучуваат патентите, корисните модели, трговските тајни, трговските марки, географските ознаки, индустрискиот дизајни, топографиите на интегрални кола и авторското право, како и оние кои штитат од некои видови на нелојална конкуренција.

Предметот е првиот главен дел на договорот за лиценца и има големо влијание врз содржината на договорот. Така, договорот за лиценца кој вклучува компјутерскиот софтвер веројатно содржи клаузули коишто ќе го наведат дозволеното користење или ќе бараат одржување на доверливоста. Во договорот за лиценца на трговска марка, особено внимание треба да се посвети на контролата на правилното користење на трговската марка во рекламирање и маркетинг, како и на одржувањето на квалитетот

² Да се потсетиме дека хибрид патентната лиценца договорите за пренос со надоемст постојат за пренос на материјални и на нематеријални добра. Види фуснота 4.

на производот или услугата означени со трговската марка. Така, договорот за лиценца на трговска марка му овозможува на давачот на лиценцата пристап до мостри, да врши преглед и слично. Вообичаена замка на договорите за лиценца е стекнувачот на лиценцата да запостави да ги добие сите права кои се потребни со цел да се искористи технологијата. На пример, потенцијалниот стекнувач на лиценцата може да запостави да добие лиценца и за патентот и авторското право предмет на технологијата. Или стекнувачот на лиценцата може да се добие лиценца за патент или група на патенти, без да добие лиценца за знаењето и искуството и без договор за поврзаните консултации и обука.

Друга замка е неуспехот јасно да се идентификува предметот на лиценцата. На пример, обезбедување на лиценцата за “XXX технологија” без цитирање на бројот на патентот или приложување на патентниот документ кој дава детален опис. Страните треба да разјаснат дали лиценцата се однесува на користење софтвер, документација, формула за лек, протокол, текст, а музичко дело, итн. Слично на ова, стекнувачот на лиценцата мора појасни дали технологијата која е ќе биде лиценцирана (интелектуална сопственост во технологијата) е целосно развиена или е фаза на развој. Ако е во фаза на развој, ќе биде важно да се разјасни кој ќе биде одговорен за нејзиниот понатамошен развој што, иако не е вистински проблем на интелектуалната сопственост, е прашање од практично значење. Многу од овие прашања би можеле ефикасно да се решат во делот на дефиниции каде јасно се дефинираат сите соодветни термини. Трговски тајни, исто така, може да бидат соодветно наведени во овој дел.

Со оглед на тоа што предметот на договорот за лиценца често вклучува доверливи информации како и пронајдоци, онолку внимание што е посветено на лиценцирање на патентите, исто така треба да биде посветено на доверливите информации, вклучувајќи знаење и искуство и лиценцирани трговски тајни. Во врска со ова, важно е во договорот да се вклучат една или повеќе одредби кои би претставувале замена за договор за доверливост кој е склучен пред почетокот на преговорите. Таквата одредба(и), меѓу другото, би требало да го земат предвид следново:

- (а) да се дефинира што се подразбира под доверливи информации. Таквата дефиниција би требало, по можност, да не го вклучува само она што е откриено на примачот туку и други информации што може да се примат или да се дознаат како резултат на договорот;
- (б) да се обезбеди дека стекнувачот на лиценцата преземал или се обврзува да воспостави процедури за ограничување на употреба на информациите за целите наведени во договорот и да ги зачувува истите од објавување. Ова исто така може да ја вклучува и можноста да се потврда или ревизија на таквите процедури од страна на давачот на лиценцата или негов овластен застапник;
- (в) да обезбедат одговорност во случај на случајно или небрежно обелоденување на информации на трети лица кои не се предмет на одредбите од договорот за лиценца и кои не се на друг начин информирани за доверливоста на таквите информации;
- (г) да се наведат исклучоците од обврската, како на пример, ако информациите се достапни за јавноста, односно веќе се познат или станале познати на примачот на легитимен начин или ако се независно развиени од страна на примачот;
- (д) да се разјасни колку долго тие одредби ќе продолжат да се применуваат и по истекувањето на договорот и да го одредат кога информацијата треба да се врати или уништи.

Пример₁

Дефиниција - доверлива информација ќе ги вклучи сите податоци, материјали, производи, технологија, компјутерски програми, спецификации, прирачници, бизнис планови, софтвер, маркетинг планови, финансиски информации, како и други информации доставени или откриени усно, писмено или со кој било друг медиум на стекнувачот на лиценцата од страна на давачот на лиценцата. Доверливи информации кои се усно откриени ќе се идентификуваат како такви во рок од пет (5) дена од денот на откривањето.

1.1 Во однос на доверливи информации добиени од давашто на лиценцата во врска со овој пронајдок, стекнувачот на лиценцата се согласува:

- i. да не ги користи доверливите информации, освен со единствена цел за спорведување на овој договор;
- ii. да ги штити доверливите информации од откривање на други лица со ист степен на грижа како што има за сопствените информации од слична природа;
- iii. да не ги открива доверливите информации на други лица (освен на своите вработени, агенти или консултанти кои се обврзани кон стекнувачот на лиценцата со слична обврска за доверливост) без изречна писмена дозвола од давачот на лиценцата, освен дека стекнувачот на лиценцата не е спречен да користи или открива доверлива информација за која:
 - (а) стекнувачот на лиценцата може да докаже со писмени записи дека претходно му била позната;
 - (б) сега е, или во иднина станува, јавно позната, освен преку дејствија или пропуштања на стекнувачот на лиценцата или
 - (в) стекнувачот на лиценцата законски ја добил од извори независни од давачот на лиценцата и
- iv. обврските на стекнувачот на лиценцата во поглед на доверливите информации ќе продолжи за период од пет (5) години, по престанувањето на важноста на овој Договор.

1 Овие клаузули и оние што следат во овој Прирачник НЕ треба да се користат без преглед и совети од правен советник. Тие ги отелотворуваат и илустрират многу од принципите за кои се дискутира во овој Прирачник, и треба да се користат од страна на преговарачите за да се запознаат со ваквите клаузули и за да се олесни нивното изготвување во идните преговори за лиценцирање.

ОБЕМ НА ПРАВАТА

Вториот главен дел на договорот за лиценца се однесува на обемот на лиценцираните права. Ова се однесува на обемот на правото кое се лиценцира, дали лиценцата е исклучива, соло или неисклучива, и географската територија за која е дадена лиценцата. Обемот исто така може да ги вклучува подобрувања кои се направени на технологијата во текот на лиценца, а го вклучува времетраењето на договорот.

Природата на правата кои се лиценцирани зависи од предметот. За патент, ова вообичаено ќе биде правото се направи, користи и продаде патентируваниот производ или да се користи патентираната постапка. Сепак, во одредени ситуации нема да биде соодветно, на пример, да се даде правото да на продажба, иако ова ќе биде многу ограничена лиценца бидејќи стекнувачот на лиценцата нема да може да добие комерцијална корист од лиценцата. Во случај на лиценца за авторски права таа исто така може да вклучува и правото на репродукција, прикажување, адаптација и дистрибуција. Некои лиценци му дозвола на стекнувачот лиценцата да дава во “подлиценца” некои или сите од правата доделени со лиценцата, што му овозможува на стекнувачот на лиценцата и самиот да влезе во бизнис за лиценцирање на технологијата. Лиценцата во делот кој се однесува на “обемот” мора да разјасни кои се правата коишто се дадени. На пример, кратоктрајна лиценца која не му дозволува на стекнувачот на лиценцата да го менува дизајнот, туку само да го направи и го продава во земјите на Европската Унија, е поограничена од обновлива и неотповиклива лиценца која му дозволува на стекнувачот на лиценцата изработка, користење, прилагодување, подобрување, копирање, репродукција, дистрибуција, прикажување, извоз, увоз и подлиценца на сите претходно наведени права на други лица во светот, како и правото на користење на трговска марка во врска со истото. Таквата лиценца е многу блиску до тоа да стане пренос(цесија) на правата на интелектуална сопственост и технологијата во која тие се вградени.

Правата, исто така, би можеле да бидат ограничени според одредена примена или производ. Така, лиценцираното „поле на употреба“ за вакцината може да биде лекувањето на рак, а може да има други стекнувачи на лиценца со права за хепатит и други заболувања.

Пример:

- 1.1 Предмет на ограничувања утврдени во овој договор, давачот на лиценцата му пренесува на стекнувачот на лиценцата за цел свет патентни права да ги произведува, користи, продава, нуди за продажба и увоз лиценцираните производи и да ги користи лиценцираните методи.
- 1.2 Освен ако не е поинаку предвидено со овој Договор, лиценцата која е дадена во став 1.1 е исклучива за времетраењето на овој Договор.
- 1.3 Лиценцата доделена согласно ставовите 1.1 и 1.2 е предмет на сите применливи одредби од било која лиценца на Владата на САД извршена од стран на давачот на лиценцата и е предмет на главните обврски кон Владата на САД согласно 35 USC 200-212 и применливите владини акти за имплементација .
- 1.4 Лиценците доделени согласно ставовите 1.1 и 1.2 се ограничени на методи и производи кои се во областа на полето на употреба. За други методи и производи, стекнувачот на лиценцата нема дозвола согласно овој Договор.
- 1.5 Давачот на лиценцата го задржува правото на користење на пронајдокот и технологијата за образовни и истражувачки цели.

Исклучива, соло или неисклучива

На одредена територија, лиценцата може да биде исклучива, соло или неисклучива.

Неисклучива лиценца, лиценца каде што на стекнувачот на лиценцата е една од неколкуте стекнувачи на лиценца со

кои давачот на лиценцата склучил договори за користење и експлоатација на технологија, е преферирана опција за повеќето давачи на лиценца. Со поделбата на ризиците и придобивките на неколку стекнувачи на лиценца, давачот на лиценцата не зависи од успехот на еден стекнувач на лиценца. Тој може да задржи подобра контрола над технологијата и, врз основа на фактот дека неколку стекнувачи на лиценца ја користат и експлоатираат технологијата на неколку пазари, а можеби и на разни производи, технологија има шанса за понатамошен развој и напредување. Меѓутоа, во случај на технологии коишто се во рана фаза, коишто бараат значителен износ на дополнителни инвестиции од стекнувачот на лиценцата, повеќето потенцијални стекнувачи на лиценца ќе бараат исклучивост, барем во одредени територии.

Исклучива лиценца обично ја опишува ситуацијата во која правата дадени со лиценцата го исклучуваат дури и правото на давачот на лиценцата на дадената територија. Соло лиценца обично ја опишува ситуацијата во која давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценцата може да ја користат технологијата на територијата, но никој друг не може да го прави тоа. Оваа разлика може да биде заматена во практиката и терминот исклучива лиценца понекогаш се користи да го означи она што во суштина е соло лиценца. Во кој било случај, според двата типа на лиценца, давачот на лиценцата неможе да дава лиценци на други лица (барем не на територијата на која е дадена исклучива или соло лиценца). На таа територија, давачот на лиценцата се потпира на еден стекнувач на лиценцата. Според тоа, важно е да се обезбеди дека договорот содржи соодветни олеснувања и/или договорни казни за да се заштити давачот на лиценцата во случај на неизвршување од страна на стекнувачот на лиценцата. Овие можат да вклучуваат плаќање на минимален годишен надомест. Ако стекнувачот на лиценцата не ги направат потребните плаќања, тогаш казните би можеле да бидат престанување на лиценцата или конверзија на исклучивата лиценца во неисклучива лиценца.

Ако лиценцата опфаќа повеќе од една територија може да биде исклучива на една, а неисклучива на друга територија. Исклучивоста може да биде ограничена, на пример, на

полето на употреба или во временски период или поврзана со остварувањето на одредени клучни услови.

Пример 1 - Исклучива лиценца

Давачот на лиценцата со ова му отстапува на стекнувачот на лиценцата, предмет на условите на овој Договор, исклучив право според лиценцираните патенти и знаење и искуство за целиот свет, да ги користи и продава лиценцираните производи за кое било и за сите видови користење.

Пример 2 - Исклучива лиценца која станува неисклучива по пет години

Давачот на лиценцата му отстапува на стекнувачот на лиценцата исклучива лиценца за производство, користење и продажба на лиценцираните производи.

Лиценцата ќе има исклучив карактер во текот на првите пет години, почнувајќи од датумот на овој Договор. На истекот на овој временски период, а за иста територија, лиценцата ќе биде неисклучива.

Пример 3 - Неисклучива лиценца

Давачот на лиценцата му доделува а стекнувачот на лиценцата прифаќа неисклучиво право во секоја земја од лиценцираната територија согласно лиценцираниот патент да произведува, да дозволува производство, да се произведува за него, да користи или продава лиценцирани производи.

Повласџен стекнувач на лиценца

Кога лиценцата е неисклучива, стекнувачот на лиценцата може да сака да се вклучи во договорот клаузула за најповластен стекнувач на лиценца која всушност гарантира дека во случај давачот на лиценцата на друг стекнувач на лиценца му даде

лиценца по поповолни услови, врз основа на оваа клаузула, сегашниот стекнувач на лиценцата да има право да има право на услови коишто с еповолни како и оние кои важат за другиот стекнувач на лиценца.¹

Пример 1

Давачот на лиценцата се согласува дека нема да дава какви било лиценци со кои го пренесува правото на продажба на лиценцираните производи опфатени со патентите на јавноста, на кое било лице, фирма или корпорација под услови коишто се поповолни од оние дадени на стекнувачот на лиценцата, без при тоа на стекнувачот на лиценцата да му овозможи исти услови почнувајќи од датумот на кој тие поповолни услови ќе стапат на сила. Во случај давачот на лиценцата да склучи каков било поповолен договор за лиценца, давачот на лиценцата за тоа веднаш ќе го извести стекнувачот на лиценцата и ќе му понуди разумна можност да ги прифати тие услови.

Пример 2

Ако давачот на лиценцата склучи договор со кое било трето лице во [одредена земја (земји)] по поповолни услови отколку оние што се [овој договор] [членови кои се однесуваат на стапките на надомест], стекнувачот на лиценцата има право да бара условите од [овој договор] [членови кои се однесуваат на стапките на надомест] да се изменат и дополнат со важност од датумот од кој третото лице спроведува активности според тие поповолни услови во иста мера како и онаа доделена на тоа трето лице.

1 Во остварувањето на своите права во однос условите на “повластен стекнувач на лиценца” сегашниот стекнувач на лиценца е должен да ги прифати сите услови кои се вака доделени и нема слобода да избере услови за кои смета дека се погодни ниту да ги одбие оние кои не. Со други зборови, или ги прифаќа сите услови заедно или не прифаќа ништо.

Територија₂

Обемот на лиценцата исто така зависи од географската територија. На пример, може да се отстапат права за целиот свет, или правата може да се отстапат за одредени држави, па дури и одредени делови од држави (како што се земји или региони на државата). Што е соодветно ќе биде под влијание на она што давачот на лиценцата е во состојба да понуди во однос на правата и она што стекнувачот на лиценцата е во состојба да го искористи на одредена територија или регион. Сосема е вообичаено за давачот на лиценцата да работи на сопствениот локален пазар, додека за компании кои стекнуваат лиценци да се активни во разни странски пазари. На овој начин давачот на лиценцата е во состојба ефикасно да навлезе на странски пазари.

Пример 1

Територијата е Сојузна Република Германија. Продажба на Франција е дозволена, доколку и се додека давачот на лиценцата не даде лиценца во Франција и иза тоа го информира стекнувачот на лиценцата по препорачана пошта со приемница. Стекнувачот на лиценцата нема право да продава лиценцирани производи произведени според патентните права во други земји. Во секој случај на повреда на оваа клаузула, стекнувачот на лиценцата е должен да плати три пати зголемен надомест за лиценцата.

Пример 2

Лиценцирана територија ќе биде областа на сите земји-членки на Европската унија, од кои таа организација е сочинета на денот на потпишувањето на овој Договор.

2 Територијалните ограничувања, кои што се воспоставени за да се создадат анти-конкурентски ефекти, наидоа на лош прием во анти-конкурентските закони на САД и Европската унија. Затоа е мудро, страните да добијат правно мислење при обидот да ги ограничат активностите, особено продажбата, на една страна, на релативно ограничена географска територија. Територијалните ограничувања засновани на валидна бизнис цел можат да бидат наметнати, ако се соодветно подготвени.

Подлиценца

Стекнувачот на лиценцата, особено ако има исклучива лиценца³, можеби ќе сакаат да имаат право да дава подлиценци на неговата територија. Ако е така, ова треба да биде посебно договорено и наведено во договорот. Исто така, во договорот треба да се наведе дали давачот на лиценцата треба да даде претходно писмено одобрување за доделување на секоја подлиценца, за изборот на стекнувачот на подлиценца и условите под кои се доделува подлиценцата, на пример, степенот до кој условите на подлиценцата треба да се во согласност со оние на главниот договор за лиценца. Дополнителна клаузула мора да специфицира дали подлиценцата престанува ако главната лиценца од која било причина престане или истече.

Пример:

- (а) Стекнувачот на лиценцата ќе го има ексклузивното право во рамките на лиценцираниот патент да дава подлиценци на други лица за надомест по стапки не помали од оние што се предвидени да се платат во член XYZ на овој Договор.
- (б) Во однос на подлиценците дадени од страна на стекнувачот на лиценцата согласно овој член, стекнувачот на лиценцата ќе му плаќа на давачот на лиценцата дваесет (20) проценти од сите приходи добиени на име надомест за подлиценца, без оглед дали тие се во форма на паушални суми, надоместок во форма на тантиеми или каков било платен надомест во вредност или рабат во замена за подлиценца.

3 Стекнувачите на неисклучивите лиценци генерално не го добиваат правото за давање подлиценци. Потенцијалниот стекнувач на подлиценца може да побара лиценца директно од давачот на лиценцата.

- (в) Престанување на лиценцата дадена на стекнувачот на лиценцата согласно овој Договор, според одредбите на член ABC, ќе значи престанување на сите подлиценци кои биле дадени од страна на стекнувачот на лиценцата, под услов секој од стекнувачите на подлиценца да може да избере да продолжи со својата подлиценца од страна на советување давачот на лиценцата го во писмена форма, во рок од шеесет (60) дена од денот на подлиценцата е приемот на писмено известување за такви прекинување, од изборите, и на неговиот договор да ја преземе во однос на лиценцата сите обврски (вклучително и обврските за плаќање) се содржани во неговите Договор за подлиценцирање со стекнувачот на лиценцата. Секој Договор за подлиценца склучен од страна на стекнувачот на лиценцата ќе содржи одредби кои одговараат на оние на овој став во врска со престанувањето и условите за продолжување на подлиценцата.
- (г) Давањето подлиценца од страна на стекнувачот на лиценцата за лиценцираниот патент ќе зависи единствено од волјата на стекнувачот на лиценцата, и само стекнувачот на лиценцата ќе биде овластен да одлучи дали или нема да даде подлиценца, за лицето на кое ќе даде подлиценца, и согласно одредбите од ставовите (а) и (в) на овој член, за висната на стапката на надоеместот, и за условите на подлиценцата.

Подобрувања

Кога станува збор за подобрувањата, исто така познати и како верзии, додатоци, и нови модели, важно е да се дефинира што е подобрување и, според тоа, дали е опфатено со лиценцата, и што е нова технологија или нова интелектуална сопственост. Вториот случај, во зависност од националното законодавство,¹ може да наметне потреба за нов договор за лиценца.

¹ Во САД, доколку стекнувачот на лиценцата учествувал во подобрувањето доволно да се квалификува како пронаоѓач, тој ќе има право на користење независно од лиценцата Види 35 U.S.C. Section 262.

Подобрувања на лиценциран технологија веројатно нема да биде голем проблем кога лиценцата е во успешното комерцијално производство. Меѓутоа, кога давачот на лиценцата и/или стекнувачот на лиценцата е вклучен во тековни истражувања и развој, или лиценцираната технологија е во рана фаза на развој, голема е веројатноста дека ќе бидат направени подобрувања на процесот или на производот во текот на траењето на договорот за лиценца.

Ова е особено важно прашање ако подобрувања би можеле да бидат патентбилни или би можеле да се заштитат на друг начин². Во овој случај, давачот на лиценцата ќе сака, дури и ќе бара, право да користи било кое од таквите подобрувања развиени од страна на стекнувачот на лиценцата. 18 Ова право може да се прошири до таму давачот на лиценцата да биде овластен да доделува подлиценци на други стекнувачи на лиценца на други територии и може да вклучи давачот на лиценцата да ги користи таквите подобрувања за други намени на производот. Стекнувањето на тие права може да значи потреба за приспособување на финансиските аранжмани. Покрај тоа, ќе треба да се обрне внимание на тоа дали стекнувачот на лиценцата ќе има пристап до секое следно подобрување направено од страна на давачот на лиценцата. Ова би можело да се појави автоматски, или договорот може да се обезбеди дека тоа би било опција којашто ќе подразбира понатамошни преговори кога деталите за подобрувањата ќе станат познати.

Можен аранжман којшто ги одразува некои од погоре наведените опции е дека секоја од страните е должна да ја информира другата, а ќе имаат право за користење, под услов плаќање надомест, на сите подобрувања кои се направени на лиценцираната технологија, како и дека давачот на лиценцата ќе има право да дава подлиценца за подобрувањата на лиценцата направени од страна на стекнувачот на лиценцата на други лица - стекнувачи на лиценца надвор од територијата. Или подобрувањата може да бидат предмет на дополнителен надомест кој ќе се дефинира однапред, иако, често, ова е тешко да се предвиди.

² Обврзувањето на стекнувачот на лиценцата да му ги додели правата во врска со подобрувањата на давачот на лиценцата може да се смета за анти-конкурентска практика. Види за Европската унија фуснота 23.

Пример:

- (А) Промени и подобрувања од страна на стекнувачот на лиценцата:

Модификации на лиценцираниот производ се дозволени само по писмено одобрување од страна на давачот на лиценцата.

Сите подобрувања на лиценцираниот производ стекнувачот на лиценцата ќе му ги пријави на давачот на лиценцата. Ако давачот на лиценцата учествувал во подобрувањето, давачот на лиценцата има право да биде именуван со пронаоѓач, и да ги експлоатира и користат подобрувањата добивајќи за нив лиценца. Страните ќе преговараат за условите согласно начелото на совесност и чесност. Терминот Подобрувања ќе ги означува оние унапредувања или развој кои можат директно да се користат и применуваат во однос на лиценцираниот производ и кои се соодветни за патентна заштита.

- (Б) Промени и подобрувања од страна на давачот на лиценцата:

Давачот на лиценцата ќе го извести стекнувачот на лиценцата за сите подобрувања на лиценцираниот производ. Оваа одредба се применува и за подобрувања за кои е поднесена патентна пријава. Стекнувачот на лиценцата има право да се добие лиценца за таквите подобрувања во согласност со условите на овој Договор.

Техничка помош

Во зависност од видот на технологијата којашто се пренесува, често постои согласност на стекнувачот на лиценцата да му се обезбеди техничка помош во вид на документација, податоци и експертиза.

Времетраење

Времетраењето на договорот за лиценца може да зависи од предметот на правата коишто се лиценцирани. Така, лиценца на патент ќе престане со истекот на лиценцираниот патент. Договор за лиценца на знаење и искуство или на трговска марка може да се склучи за време од пет години, и автоматски да се продолжи за истиот период, освен ако една од страните не даде претходно писмено известување на престанување на договорот. Времетраењето на договорот за лиценца на технологија кој вклучува права на патенти, авторско право, трговски марки, индустриски дизајни, ќе зависи од пазарот и проценките на приходот направени од страните. Давачот на лиценцата може да сака да го ограничи времетраењето за да ја оцени ефикасноста на бизнисот на стекнувачот на лиценцата. Стекнувачот на лиценцата може да сака да го продолжи времетраењето на договорот, ако има големи инвестиции во инфраструктура неопходна за експлоатација на интелектуалната сопственост (на пример, некоја фабрика или дистрибутивен канал). Единственото правило за времетраењето на лиценцата е дека тоа целосно зависи од бизнис потребите на страните и можни се многу решенија кои се на нив прилагодени и договорени меѓу страните.

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Важен фактор во комерцијалните и финансиските прашања е вреднувањето на технологијата. Ова беше разгледано во претходниот дел. Овде ги разгледуваме различни видови на плаќања кои се применуваат кај договорите за лиценци. Страните ќе настојуваат да структура на плаќања којашто ќе го одрази карактерот и околностите на договорот и договорените услови.³

3 Некои од факторите коишто влијаат на одредувањето на стапката на таниемите се јачината и обемот на првата на правата на интелектуална сопственост, територијалниот опфат на правата, исклучивоста на правата, нивото на иновативност, издржливоста на технологијата, степенот на конкурентност/достапност на други технологии, постојниот ризик, стратешката потреба, местото во портфолиото, степенот на развој, итн. Види

Покрај тоа, во овој дел ќе се разгледа прашањето на инфлацијата, како и финансиското администрирање, коешто ги опфаќа сметките и сметководствената евиденција на стекнувачот на лиценцата, како и прашања на валутата и оданочување. Исто така, ќе се опфати и повреда и одговорноста за производот.

Плаќањата коишто се прават на давачот на лиценцата за стекнувањето и користењето на технологијата обично се класифицираат како паушален надомест и надомест во форма на тантиеми (повремени плаќања), и многу договори ги содржат и двата вида на исплата.

Паушален надомест

Паушален надомест се плаќа по случување на одреден настан. Може да се состои од само еден износ, којшто треба да се плати при склучување на договорот. Ако нема дополнителни плаќања, ова ќе се смета за целосно платена лиценца. Од друга страна, може да има серија паушални износи, кои се плаќаат при појава на одредени настани, кои можат да бидат базирани на време, како на првата или втората годишнина од склучувањето на договорот. Настаните, исто така може да бидат поврзани со одредено дејствие, како на пример откривање на доверливи информации или за започнување на комерцијалното производство. Во фармацевтската индустрија, овие “клучни” настани би можеле да бидат почеток на фаза I, II, и/или III на клинички испитувања и доделување на одобрување од регулаторни тела. Настан, исто така, би можел да биде остварување на право или опција, како што се стекнувачот на лиценцата да ја прошири лиценцата на дополнителни географски територии или полиња на употреба.

Исплатите базирани на фактор време се сигурни во смисла што износите се познати и договорени, и тие се ослободени од ризик бидејќи ќе бидат платени кога ќе истече определен период. Не е потребно друго дејствие од страна на стекнувачот на лиценцата или давачот на лиценцата.

Плаќањата базирани на одредени дејствие, од друга страна, зависат од настапувањето на оредени околности како што е прва комерцијална продажба. Со оглед на тоа што нема да дојде до плаќање доколку определната таа околност не настапи, важно за јасно да се дефинираат околностите како што е првата комерцијална продажба.

Ова се распоредување, или одложување, на плаќања значи дека финансискиот ризик на стекнувачот на лиценцата е намален до намалувањето на комерцијалниот или технички ризик на технологијата. Ова ќе биде од значајна корист за стекнувачот на лиценцата, особено онаму каде технологијата е ембрионска, а не целосно развиена и подготвена да биде комерцијализирана.

*Тантиеми*⁴

Тантиеми се редовни плаќања на давачот на лиценцата, коишто го одразуваат користењето на технологијата од страна на стекнувачот на лиценцата. Бидејќи го поврзуваат користењето со паричен износ, тие може да бидат добар одраз на вредноста на лиценцираната технологија и, соодветно на тоа, тантиемите се најчестиот тип на плаќање кај договорите за лиценца.

Тантиемите имаат две клучни компоненти: основа на тантиема и стапка на танитема.

База на тантиемата може да биде цената на производство или добивката од продажбата на лиценцираните производи. Овие не се често користи. Ова е главно затоа што стекнувачот на лиценцата обично ќе смета дека оваа информација е чувствителна од аспект на конкуренцијата и строго доверлива, а во секој случај, бројките ќе се разликуваат според сметководствените постапки па така

4 www.royaltysource.com е значајна база на постојни аранжмани за лиценцирање. Индустрите кои се опфатени се автомобилското производство, биотехнологија и фармација, хемиска, компјутерски хардвер и софтвер. Информациите кои се обезбедуваат, за кои е потребно да се плати, вклучуваат детали за страните и првата кои се пренесуваат или отстапуваат, паушалните плаќања и стапки на тантиеми, и информација за клучните прашања како исклучивоста и географската територија.

може да предизвика непотребни спорови. Единици или обем на производство, исто така, не се користат често, главно поради тоа што произведена единица не мора да значи и продадена единица.

Тоа што следи е дека најчеста база на тантиемите е продажбата направена од страна на стекнувачот на лиценцата⁵. Ова би можело да биде бројот на единици на лиценцираните производи кои се продадени за што стекнувачот на лиценцата плаќа фиксен износ, од да речеме, US\$ 1 по единица. Се што треба да се констатира е бројот на продадени единици, па оттука износот што треба да се плати е определив. Ако постои спор, лесно е да се провери евиденцијата на продажбата на стекнувачот на лиценцата. Со оваа база, давачот на лиценцата може да бара стапката од време-на-време да се ревидира, со употреба на соодветен индикатор како домашниот индекс на потрошувачка или производство.

Алтернативно, база за тантиема може да биде бруто или нето приход од продажба на стекнувачот на лиценцата. Бруто приходите не дозволуваат одбитоци за трошоци како пакување и транспорт. Тие не се релевантни за користењето на технологијата, па така тие и други неповрзани точки обично се исклучуваат. Затоа, како база најчесто се користи нето приходот на стекнувачот на лиценцата.

5 Види Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", Les Nouvelles, March 1992, page 18.

Пример:**Нето продажбата**

“Нето продажбата” е вкупниот износ на парични средства и безготовински надоместоци примен од страна на стекнувачот на лиценцата, неговите подружници, и неговите стекнувачи на подлиценца за лиценцираните производи продадени или испорачани на независна, трета страна, клиент во bona fide непосредна трансакција, намален за следните одбитоци, под услов и до степен тие одбитоци да се вообичаени во индустријата, да се вистински платени или да се дозволени и подоцна да не се намалени (на пример, по пат на целосен или делумен попуст или кредит на одбивањето на стекнувачот на лиценцата, неговите филијали или стекнувачи на подлиценца):

- (i) износите коишто се вратени или кредитирани поради одбивање или се враќање на лиценцираните производи;
- (ii) рабати, дисконти на количина, трговски попусти и готовински попусти коишто се однесуваат исклучиво на продажбата на лиценцираните производи коишто се вистински платени или кредитирани на клиентите;
- (iii) попусти кои стекнувачот на лиценцата, неговите подружници и неговите стекнувачи на подлиценца се задолжителни со закон да ги дадат согласно Medicaid, Medicare или други владини посебни програми за медицинска помош;
- (iv) товар и осигурување, како што фактурирани и платени од страна на клиентите;
- (v) даноци за продажбата, користењето и акцизите во САД и увозни давачки во САД кои се платени, апсорбирани или допуштени од страна на стекнувачот на лиценцата, и неговите партнери или неговите стекнувачи на подлиценците а што се

директно поврзани со продажбата на лиценцираните производи и фактурирани на клиентите;

- (vi) износи кои се вратени или кредитирани на клиентите од страна на стекнувачот на лиценцата, неговите подружници или неговите стекнувачи на подлиценца заради ретроактивно намалување на цените на лиценцираните производи и

Продажба и трансфери помеѓу стекнувачот на лиценцата, неговите подружници и неговите стекнувачи на подлиценца за лиценцираните производи, наменети за крајна продажба на трети страни нема да бидат земени предвид при пресметката на тантиемите.

Ова води до втората клучна компонента на тантиемите, стапка на тантиемите. Важно е дека стапката резултира со добар бизнис предлог за двете страни, па така преговори за стапката на тантиемите се од фундаментално значење за успехот на договорот. Премногу висока стапка може да значи лиценцата да е непрофитабилна за стекнувачот на лиценцата. Премногу ниска стапка може да значи давачот на лиценцата да не добие соодветен поврат на инвестициите, што може да доведе до намалување на вложувањето за продолжување на истражувањето и развојот. И двете може штетно да влијаат на односите меѓу двете страни и на успехот на договорот.

Факторите кои се релевантни за утврдување на стапката на тантиемите беа образложени во делот посветен на вреднување на технологијата.

Варијабли (променливи) на тантиемите

Глава пет нагласува дека генерирањето варијабли или создавањето алтернативи е важен дел од постигнување “win-win” договор и варијациите на аранжманите поврзани со тантиемите може да обезбедат значајна флексибилност за двете страни.

Една можна варијабла (променлива) е стапката на тантиемите се намалува со зголемувањето на волуменот или протокот на време. Така, една стапка на тантиема (надомест) од 10% може да се намали на 7,5% по продажбата на еден милион единици, а потоа на 5%, по пет милиони примероци. Ова може да биде на годишна или збирна основа. Возможна е и обратната ситуација - зголемување на стапката на надоместот со зголемување на волуменот. Првиот пристап има за цел да го поттикне стекнувачот на лиценцата да го зголемува производството, а оттука и надоместот којшто се плаќа на давачот на лиценцата. Обратниот пристап наметнува пониски трошоци за тантиема за стекнувачот на лиценцата на почетокот додека технологија се воведува и продажбата е ниска, а се зголемува со зголемување на уделот на пазарот¹.

Друга можна променлива е стекнувачот на лиценцата да треба на давачот на лиценцата да му плаќа минимален годишен надомест. Така, стекнувачот на лиценцата може да плаќа сума од US\$ 50.000 за втората година од лиценцата, којашто ќе се зголеми на US \$ 75.000 за третата година и US \$ 100.000 за секоја следна година. Ова е особено погодно кога лиценцата е исклучива и давачот на лиценцата треба да обезбеди минимум приходи од тантиеми. Ако тие не се обезбедат, давачот на лиценцата треба да биде слободен да работи со друг партнер, така што неговата технологија и правата на интелектуална сопственост не се залудно „потрошени“ со слабата искористеност. Во некои јурисдикции, можноста за давање исклучива лиценца можат да биде ограничена со закон, заради оценетиот ризик дека еден стекнувач на лиценцата ќе имаат преголема моќ во текот на лиценцата и недоволната мотивација да се искористи технологијата па на тој начин се ризикува создавање анти-конкурентни пазари. Онаму каде лиценцата не е исклучива, давачот на лиценцата има и други алтернативи, особено, е можност да дава лиценца на други страни на територијата.

1 Види за позитивно и негативно поврзаните тантиеми кај Crispin Marsh, Managing Director, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage", <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

Исто така е можна обратна ситуација, и минималниот годишен надоместок да се продолжува, лиценцата да се исплати во целост и да стане ослободена од плаќања. Ова ќе се случи кога ќе настапи одреден договорен настан, како што се, на пример, петнаесет години од комерцијалното производство и/или кога вкупно платените надоместоци ќе достигнат определен износ, без разлика кој настан ќе се случи прв. Ова има за цел да осигура дека, откако давачот на лиценцата е значително награден, стекнувачот на лиценцата да е награден исто така добро.

Пример 1

Финансиски услови

1. Стекнувачот на лиценцата ќе му плаќа на давачот на лиценцата, за време на траењето на овој Договор, надомест од пет проценти (5%) од нето продажбата генерирана од стекнувачот на лиценцата, неговите подружници, стекнувачи на подлиценца и/или дистрибутери во оваа област.
2. Без исклучување на одредбите од точка 1, ако стекнувачот на подлиценца дава подлиценца на независна трета страна во областа, дозволувајќи таа трета страна да ја користи лиценцираната технологија за еден или за повеќе производи, давачот на лиценцата, стекнувачот на лиценцата и стекнувачот на подлиценца се согласуваат дека, наместо обврска за плаќање на тантиеми пресметани на нето продажба генерирани од таков подлиценца во согласност со одредбите од Членот 1, давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценцата ќе го поделат на надоместок исплатен од страна таков стекнувач на подлиценца при што давачот на лиценца ќе добива 25 проценти (25%) од сите плаќања (вклучувајќи кои било надомести или тантиеми кои се добиваат при склучување на договор или при исполнување на клучен настан) коишто треба да се плати од страна на било кој стекнувач на таква подлиценца од неговата нето-продажба на производи. Плаќањето на делот на давачот на лиценцата и поврзаните известувања ќе ги доставува стекнувачот на лиценцата во

согласност со кварталните плаќања на тантиеми кои ги должи во согласност со член XX. Стекнувачот на лиценцата нема да има обврска кон давачот на лиценцата за други плаќања од вредноста на нето продажбата на сите производи коишто се продаваат според таква подлиценца во случај кога страните ги поделиле тантиемите и плаќањата заради одреден настан на начин опишан погоре.

Пример 2

Финансиски надоместок

Надоместокот за лиценцата која е дадена во член XX од страна на давачот на лиценцата на стекнувачот на лиценцата се утврдува како што следува.

1. „клучен настан“ исплати:

Износ во US\$	Настан
100,000	На 1-ви јуни 2005 година.
100,000	На 1-ви септември 2005 година.
50,000	Во рок од два месеци по успешно завршување на пробна серија глазирање нанесено на LowBloodMed активно соединение доставено од страна на клиент на стекнувачот на лиценцата.
50,000	Во рок од два месеци по успешно завршување од страна на стекнувачот на лиценцата во свои капацитети за производство на индустриска количина на серија од глазирање нанесена на LowBloodMed активно соединение за употреба во хуманата медицина.
100,000	Во рок од два месеци по отпочнување на програма за клиничкото испитување во фаза 1 на студија за LowBloodMed активно соединение по третман со пронајдокот.

2. Тантиеми

- (А) Во врска со лиценцата дадена согласно овој Договор и знаењето и искуството и техничката помош што се предвидени со член XX и согласно условите на останатите одредбите од овој член, стекнувачот на лиценцата ќе исплати тантиеми врз основа на нето продажбата на светско рамиште на производите опфатени со одобрените патентни барања за патентни права за време на секоја продажна година почнувајќи од втората година на продажба, согласно следниот распоред. Стекнувачот на лиценцата нема обврска од овој Договор да плаќа тантиеми на нето продажбата во текот на првата продажна година. Почнувајќи со втората продажна година, тантиемиите коишто се плаќаат врз основа на нето продажба за секоја продажна година ќе се пресметува на следниов начин:

Нето продажбата во милиони американски долари	Стапка на тантиемиа
1 Помалку од 5	1,50%
2 Помеѓу 5 и 10	1.75%
3 Помеѓу 10 и 25	2.00%
4 Помеѓу 25 и 50	2.50%
5 Помеѓу 50 и 100	2.00%
6 Над 100	1,50%

- (Б) Стапката на тантиемиа(надомест) која се применува согласно овој член 2, сепак, ќе се намали за дваесет проценти (20%) на стапка, во случај на продажба од страна на еден или повеќе конкуренти кои продаваат производи коишто користат технологија со споредливи

квалитети во однос на стабилноста на хемиското или фармацевтското соединение во услови на тропска топлина и влага, а кои се конкурентни со еден или повеќе од производитите.

- (В) Во случај на издавање на трета страна на патент кој се повикува на технологија неутрална од глазирање на слоеви при што, според мислењето на независен патентен советник кој е прифатлив за двете страни, продажба на производи ќе претставува повреда на тие барања, почнувајќи од датумот на издавање, стекнувачот на лиценцата нема повеќе да има обврска да плаќа тантиеми како надомест за лиценцата согласно овој Договор.
- (Г) Обврската за надомест согласно со овој член, 2 ќе трае до истекот на патенти вклучени во правата на патент и подобрувањата.
3. Плаќањето на тантиеми ќе се врши во [валута] во рок од триесет (30) дена по датумот на којшто стекнувачот на лиценцата добил соодветна информација од комерцијалните партнери во однос на нето продажбата на производитите во светот.
4. Сите даноци кои се сметаат или наметнуваат или се бара да се задржат во однос на плаќањето на тантиемата а коишто ги должи стекнувачот на лиценцата ќе се одземат од износите коишто треба да се платат согласно овој член и ќе се платат на соодветните фискални или даночни власти во име на давачот на лиценцата. Потврдите за платен данок коишто ги добил стекнувачот на лиценцата а со кои се докажува плаќањето на тие даноци се доставуваат веднаш до давачот на лиценцата. Ако од даночните органи не се издаваат потврди за платен данок, стекнувачот на лиценцата веднаш ќе прибави и ќе достави најдобри можни докази за исплата.

5. Плаќањата што произлегуваат од овој договор ќе бидат предмет на камата од денот на нивното доспевање во износ од десет проценти (10%) на годишно ниво. Уплатите согласно овој Договор ќе се направат на давачот на лиценцата преку банкарски трансфер на сметки за кои давачот на лиценцата навремено доставил известување до стекнувачот на лиценцата.

Пример 3

Траење и престанување

Обврска за одложено плаќање во согласност со член XX ќе трае до истекот на најдолготрајниот патент од патентите кои се вклучени во Патентното Портфолио и Патентите од подобрување. Потоа стекнувачот на лиценцата ќе има целосно платено правото да развива, да направи, да дозволува правење, да промовира и да продава производи низ светот без плаќање на понатамошен надоместок на давачот на лиценцата.

Пример 4

Тантиеми врз основа на продажба

1. Стекнувачот на лиценцата ќе му плати на давачот на лиценцата или на лица назначени од него, во согласност со одредбите на овој овој член, надомест во висина од пет проценти (5%) од нето продажбата на секој производ на територијата, како и на било која материјална вредност или намалување коишто стекнувалот на лиценцата може да ги добие од купувачите на производ како надомест за производот.
2. Обврските стекнувачот на лиценцата да плаќа тантиеми кои се настануваат врз основа на овој член ќе престанат, во секоја поединечна земја во однос на производот:
 - (a) По истекот на патентна заштита на патентите кои се опфатени со производот на давачот на лиценцата во таа земја; или

- (б) на 15-годишнината од првата продажба на производи во таа земја, по што лиценца дадена на стекнувачот на лиценцата ќе биде исплатена и ослободена од тантиеми лиценца. Стекнувачот на лиценцата ќе го извести давачот на лиценцата за датумот на прва продажба на производот која ја направил тој, неговите подружници или неговите стекнувачот на подлиценца на територијата, во рок од триесет (30) дена од таа прва продажба.
3. Тантиемите ќе втасаат и ќе треба да се исплатат во рок од триесет (30) дена од крајот на март, јуни, септември и декември во однос на продажбата на производи во 3 (три) месечниот период кој завршува на последниот ден од март, јуни, септември и декември. Износите и од овие тантиеми ќе се плаќаат на банкарска сметка којашто ќе ја определи давачот на лиценцата, во [валута]. Стекнувачот на лиценцата со исплата на тантиемите ќе поднесе извештај во кој ќе се сумираат земја по земја основите на за пресметка на приходите од тантиеми заедно со копија на цитати од главната банка на стекнувачот на лиценцата за курсната листа за валутите кои се во прашање.
4. По истекот на обврската стекнувачот на лиценцата да плаќа тантиеми во однос на нето продажба на производот во секоја поединечна земја, стекнувачот на лиценцата и неговите подружници и неговите стекнувачи на подлиценца ќе имаат трајна, не-раскинлива целосно испатена лиценца за користење на знаењето и искуството за тој производ и да го произведуваат и пуштаат во промет овој производ во таа земја без дополнителни обврски кон давачот на лиценцата.

Пример 5

Обврски за финансиско известување

1. Во рок од триесет (30) дена од крајот на секој календарски квартал, стекнувачот на лиценцата му доставува на давачот на лиценцата изјава со која ќе ја открие нето продажбата на производи за завршениот календарски квартал и тантиемите коишто се должат на давачот на лиценцата.
2. Стекнувачот на лиценцата, доколку се бара од него согласно применливото даночно право, може да одбие било каков владин данок на плаќање тантиеми согласно овој член или на плаќање такси за развој утврдени во делот X, но ќе достави сметка до даночните органи за релевантните суми кои на тој начин се одземени и да ќе достави до давачот на лиценцата доказ за таква уплата направена на овие органи. Стекнувачот на лиценцата ќе му обезбеди на давачот на лиценцата разумна помош која на давачот на лиценцата му е потребна за да обезбеди каква било придобивка која е на располагање во однос на владините даночни задршки според сите релевантни закон или договори за двојното оданочување.
3. Стекнувачот на лиценцата ќе ги чува во својата регистрирана канцеларија, и ќе ги обврзе неговите подружници и неговите стекнувачи на подлиценца да чуваат, целосна и точна евиденција за продажбата на производот за секоја земја за цели за исполнување на неговите обврски кои од овде произлегуваат. Таа евиденцијата, по првата продажба на производот во територија, ќе биде достапна за инспекција од страна на давачот на лиценцата или независен сертифициран јавен или овластен сметководител кој ќе го избере давачот на лиценцата, во текот на нормалното работно време по разумно известување, до две (2) години по завршувањето или истекувањето на Договорот, на трошок на давачот на лиценцата. Таквиот преглед нема да се случува почесто од еднаш во годината, освен во годината што следи по откривањето на било кои разлики, за кое време ќе бидат дозволени квартални прегледи.

Инфлација

Прашањето на инфлацијата е ефективно одговорено онаму каде стапката на тантиемата се изразува како процент од продажба. Меѓутоа, кога тантиемата е изразена во определен износ во одредена валута, таа вообичаено редовно се проверува, да речеме, еднаш годишно или на секои две години и се прилагодува, ако тоа го дозволува националниот закон, во согласност со договорен потрошувачки, производствен или друг локален индекс. Корекција исто така може да се направи и на паушалните износи кои се плаќаат по случување на некој настан, особено кога случувањето на тој настан е далечно и неизвесно.

Финансиска администрација

Одредбите од Договорот за лиценца кои се однесуваат на финансиската администрација ги вклучуваат обврските на стекнувачот на лиценцата да води сметководство и евиденција, да поднесува извештај за резултатите и да ги плаќа соодветните тантиеми. Извештаите за тантиеми, кои би можеле да се бараат еднаш, два пати, или четири пати во годината, можеби треба да бидат заверени од страна на финансискиот директор на стекнувачот на лиценцата или ревизор. Во секој случај, давачот на лиценцата обично го задржува правото да изврши увид, или трето лице да врши увид, во сметките и евиденцијата на стекнувачот на лиценцата. Ова ќе биде на трошок на давачот на лиценцата, освен ако, на пример, е откриена разлика поголема од одреден процент па тогаш договорот ќе даде насоки за последиците предизвикани од овој настан.

Пример:

- 1.1 Стекнувачот на лиценцата е должен да води точна книги и евиденција кои ги покажуваат сите произведени лиценцирани производи, кои се користат, и/или се продаваат според условите на овој Договор. Книгите и евиденцијата мора да се чуваат најмалку пет (5) години, почнувајќи од датумот на исплата на тантиемата за која тие се однесуваат.

1.2 Книгите и евиденцијата мора да бидат отворени за увид од страна на претставници или застапници на давачот на лиценцата во разумно време. Давачот на лиценцата ќе ги сноси надоместоците и трошоците за испитување, но ако има грешка во пресметката на тантиемите за повеќе од пет проценти (5%) од вкупните тантиеми коишто се должат за било која година која е откриена во било какво испитување, тогаш стекнувачот на лиценцата ги сноси надоместоците и трошоците на тие испитувања.

Финансиска администрација исто така, вклучува, онаму каде страните се од различни земји, прашањата поврзани со валутата и оданочувањето. Валутата на плаќање не е секогаш валутата во која се исказуваат приходите врз чија основа се пресметуваат тантиемите. Во овие случаи, ќе биде потребно да се одреди кога треба да се направи конверзија и која стапката ќе се користи. Стекнувачот на лиценцата треба да се труди да не сноси никаков ризик поврзан со размената на валутата. Понекогаш, може да биде соодветно да се постигне согласат за девизниот курс и да се назначи кој ќе биде носител на последиците односно како ќе се сподели товарот за флукутации поголеми од одреден процент.

Договорот за лиценца ќе има одредени даночни импликации. Треба да се побара совет од надлежно стручно лице во оценување на различните опции кои можат да бидат достапни за секоја страна во одлучувањето за тоа кој е најдобриот начин да се реши ова прашање. На пример, зависно од тоа дали приходот е смета за капитална добивка или обичен приход, даночните импликации ќе се разликуваат. Кога технологијата е лиценцирана на меѓународно ниво, давачот на лиценцата обично ќе бара сите локални даноци да се на товар и да се плаќаат од страна на стекнувачот на лиценцата. Ова значи, особено, давачки на продажба и царински давачки. Тоа обично не вклучува данок на приход. Ова е затоа што даноците по одбивка се даноци на давачот на лиценцата, а во повеќето случаи, ќе се плаќаат врз основа на националниот закон за данок на приход на давачот на лиценцата согласно договор за избегнување двојно оданочување

помеѓу државите на стекнувачот на лиценцата и на давачот на лиценцата.

Повреда

Кога цела или дел од технологијата има корист од патент или други права на интелектуална сопственост, важно е да се предвиди што ќе се случи ако постои било каква повреда. Постојат две ситуации каде што би можела да настане повреда. Првата е во случај трето лице да ја користи заштитени технологија, но без дозвола (лиценца). Тука стекнувачот на лиценцата се соочува со конкуренција и најверојатно ќе биде во финансиски полоша положба бидејќи конкурентот кој врши повреда на плаќа надомест. Стекнувачот на лиценцата, особено ако тој е стекнувач на неисклучива лиценца, ќе очекува давачот на лиценцата да преземе чекори за да се справи со повредата. На пример, давачот на лиценцата може да преговара со третото лице, така што тоа ќе стане стекнувач на лиценцата. Ако ова не е соодветно, или не е успешно, тогаш давачот на лиценцата можеби ќе треба да преземе правни мерки. Додека постапката не е поведена, договорот за лиценца може да се обезбеди дека стекнувачот на лиценцата има право да плаќа тантиеми на посебна банкарска (escrow) сметка, кои му се исплаќаат на давачот на лиценцата по поведување на постапката. Ако, пак, не се поведе постапка во рамките на, да речеме, три години, тогаш собраните износи од тантиеми на таа посебна сметка може да се вратат на стекнувачот на лиценцата, а потоа, лиценцата може да биде бесплатна.

Втората ситуација на повреда е кога трето лице тврди дека стекнувачот на лиценцата користи технологија во однос на која заштита има добиено третото лице. Во оваа ситуација, стекнувачот на лиценцата може да се соочи со фактот дека не се во можност да продолжи да ја користи цела или некој дел од лиценцираната технологија. Повторно стекнувачот на лиценцата ќе се обрати до давачот на лиценцата за да обезбеди поддршка и помош. Сепак, давачот на лиценцата може да тврди стекнувачот на лиценцата е оној кој има контрола над примената

на технологијата и дека во секој случај, пред склучувањето на договорот и почеток на производството, стекнувачот на лиценцата требало да има извршено соодветни пребарувања, кои вообичаено би откриле на присуството на овие претходно - постоечки права. И во таков случај, договорот за лиценца може да се обезбеди дека страните ќе оценат дали е можно давачот на лиценцата да обезбеди технологија со која не се прави повреда на права. Ако не, прашањето е дали патентот на третото лице е валиден, а, ако е така, стекнувачот на лиценцата може да бара давачот на лиценцата да добие лиценцата од третото лице и последователно прилагодување кон финансиските аранжмани меѓу давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценцата.

Пример 1

Стекнувачот на лиценцата, како исклучив стекнувач на лиценца, ќе има овластување да започне и да води, на сопствен трошок, постапки за повреда на лиценцираниот патент, а доколку е потребно според законот, давачот на лиценцата ќе се приклучи како тужител во такви постапки. Сите трошоци во вакви постапки ќе бидат на товар во целост на стекнувачот на лиценцата, и стекнувачот на лиценцата и ќе му плати на давачот на лиценцата 25 проценти (25%) од кој било надомест на вакви трошоци за вакви постапки.

Пример 2

Право и обврска на стекнувачот на лиценцата да тужи за повреда на исклучива лиценца.

1. Додека и се додека неговата лиценца според овој договор останува исклучива, стекнувачот на лиценцата е овластен -
 - (а) за да поведе спор во сопствено име, или ако е потребно со закон, заедно со давачот на лиценца, на негов трошок и во негова корист, за повреда на лиценцираниот патент;

- (б) Во секој таков спор да бара да се осуди повредата и да има право за тоа користење да добие надомест на штета, профит и награди од која било природа коишто може да се добијат за таа повреда; и
 - (в) да се спогоди за какви било побарувања или тужба за повреда на лиценцираниот патент со доделување на лицето кое прави повредата на подлиценца според одредбите од членот X на овој договор.
2. Во случај давачот на лиценцата да го извести стекнувачот на лиценцата за каква било повреда на лиценцираниот патент, а стекнувачот на лиценцата, во рок од шест месеци, да не
- (а) обезбеди престанок на повредата,
 - (б) поднесе тужба против лицето кое ја прави повредата или
 - (в) му обезбеди на давачот на лиценцата докази за очекување на bona fide преговори за прифаќање од страна на лицето кое прави повреда подлиценца на лиценцираните патенти, лиценцата која согласно вој договор му е дадена на стекнувачот на лиценцата веднаш ќе стане неисклучива, а давачот на лиценцата потоа го има право да тужи за повреда на свој трошок, и да добие за сопствено користење надомест на штетите, профитите и наградите на она што природата се досудува за таква повреда.

Одговорноста за производ

Одговорноста за производот може да имаат значајни финансиски последици. Ризикот е во тоа што може да дојде до повреди или оштетувања, на лице или на имот, кои произлегуваат од тоа што лиценцираниот производ е неисправен. Потребата е да се идентификува изворот на потенцијален дефект и да соодветно да се распредели одговорноста за тоа. Така, стекнувачот на лиценцата

обично ќе биде одговорен за какви било производствени дефекти или за несоодветна контрола на квалитетот. Давачот на лиценцата може да даде компоненти стекнувачот на лиценцата, а во овој случај, давачот на лиценцата обично ќе биде одговорен за какви било неправилности на овие компоненти.

Страната која ја прифаќа одговорноста, исто така, ќе треба да обезбеди на другата страна ослободување од одговорноста за каква било штета која ја има трета страна. Вредноста на овој надоместок целосно зависи од финансиските средства кои ги има на располагање страната која го дава тоа. Така, вообичаено е со договорот за лиценца да се бара воспоставување и одржување осигурување од одговорност за производот на давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценца во одредена вредност.

Пример:

1. Ослободување од страна на давачот на лиценцата. Давачот на лиценцата ќе му ја надомести штетата и ќе го ослободи од одговорност стекнувачот на лиценцата, неговите директори, службеници, вработени и агенти, од било која и сета одговорност, штета, загуба, цена или трошок (вклучувајќи разумни адвокатски хонорари) кои произлегуваат од барање или тужба на било која трета страна против стекнувачот на лиценцата кои произлегуваат од постапување или непостапување од страна на давачот на лиценцата или од повреда на давачот на лиценцата на неговите изјави, гаранции или договори содржани овде. Покрај тоа, давачот на лиценцата ќе му ја надомести штетата и ќе го ослободи од одговорност стекнувачот на лиценцата, неговите директори, службеници, вработени и агенти, од било која и сета одговорност, штета, загуба, цена или трошок (вклучувајќи разумни адвокатски хонорари) кои произлегуваат од барање или тужба на било која трета страна против стекнувачот на лиценцата кои произлегуваат или се поврзани со патентното портфолио, технологијата и/или податоците.

2. Ослободување од страна на стекнувачот на лиценцата. Стекнувачот на лиценцата ќе му ја надомести штетата и ќе го ослободи од одговорност давачот на лиценцата, неговите директори, службеници, вработени и агенти, од било кои и сите одговорност, штета, загуба, цена или трошок (вклучувајќи разумни адвокатски хонорари) кои произлегуваат од барања или тужби на било која трета страна против давачот на лиценцата што произлегуваат од повреда од страна на стекнувачот на лиценцата било кои на изјави, гаранции или договори содржани во овде, или што произлегуваат од развојот, производството, промоцијата, дистрибуцијата, користењето, тестирањето или продажбата или друг пренос на производот, вклучувајќи, без ограничување, сите побарувања, трошоци, кои може да произлезат или се поставени согласно закон, направени во однос на ефикасноста, безбедноста или користењето на производот, како и барањата направени од причина на какво било обележување или какво било пакување на производот. Оваа обврска да за надомест штетата не се применува кога барањата се засноваат на небрежност или намерна злоупотреба на давачот на лиценца или изјавите, гаранциите или договорите содржани овде на давачот на лиценцата.
3. Ограничувања на обврската за ослободување од одговорноста. Давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценцата се согласуваат дека во никој случај едната страна нема да биде одговорна на другата страна за индиректни, случајни, посебни или консеквентна штети кои произлегуваат од неизвршување или прекршување на овој Договор.
4. Постапки. Страната која треба да се ослободи од одговорноста ќе ја извести другата страна за какво било барање или тужба што доведува до одговорност, во рок од дваесет (20) дена по дознавањето за такво барање. Ако известување не се достави во рок од дваесет (20) дена,

страната која ослободува ќе ја задржи својата обврска за надомест на штетата освен ако такви неуспехот да се достави навремено известување има материјален, негативен ефект врз исходот на барањето. Страната која ослободува од одговорноста ја има контролата на постапката или спогодување во врска со барањето. Сепак, страната којашто ослободува од одговорност нема да реши или да се спогоди за барање или тужба на начин со кој се наметнуваат какви било ограничувања или обврски на страната која треба да биде ослободена без нејзина писмена согласност. Партијата што треба да се ослободи разумно ќе соработува, помага и ќе ги даде сите потребни овластувања и разумно потребни информации.

ОПШТИ РАЗГЛЕДУВАЊА

Последниот, главниот, дел на договорот за лиценца е наменет да опфати работите кои не се наведени во горните три категории. Така, тие вклучуваат изјави и гаранции, специфични обврски на давачот на лиценцата и на стекнувачот на лиценцата, како и прашањата на откажување, виша сила, решавање на споровите и проблемите кои произлегуваат од истекот или престанувањето на лиценцата.

Изјави и гаранции

Изјави и гаранции се искажани ставови за прашања или состојби во врска со договорот за лиценца. Една важна разлика е тоа што изјавите обично не се услов на договорот, додека гаранцијата е услов на договорот, чија повреда може да даде право на повредената страна да го раскине договорот и да тужи за надомест на штетите.

Иако не постојат ограничувања за тоа што би можело да биде предмет на изјавата или гаранцијата, типични примери се:

- давачот на лиценцата е носител на технологијата и има

- право и овластување да даде лиценца;
- дека лиценцираниот материјал (на пример, текст, софтвер и/или документација) е оригинален и не е копирана;
- поред најдоброто знаење и верување на давачот на лиценцата, лиценцираниот патент е важечки и не е прекршен од било која трета страна.

Првите два примера треба да се неквалификувани. Сепак, во однос на третиот пример, со оглед на тешкотијата да се биде апсолутно сигурен дека е патентот е важечки, разумно е давачот на лиценцата, којшто извршил длабинска анализа за да се обезбеди дека патентите се важечки, сепак да ја квалификува неговата гаранција дека лиценцираните патенти се важечки според неговото најдоброто знаење.

Друг пример би бил каде давачот на лиценцата изјавува или гарантира дека технологијата ќе произведе минимална количина на лиценциран производ со одреден квалитет во рамките на одреден период. Дали или не ова е разумно ќе зависи, на пример, од тоа дали или не давачот на лиценцата веќе се впуштил во комерцијално производство и/или ја обезбедува опремата неопходна за производство и техничка помош.

Изјави и гаранции имаат предност во разјаснување и потврда дека страните разбираат одредени прашања и ова може да биде корисно и важно. Тие се корисни за издвојување на ризикот помеѓу страните на договорот. Сепак, изјава или гаранција е корисна само за страната којашто ја дава. Исто така, ограничувањата содржани во другите делови на договорот во врска со висината на надоместот на штетата што може да се бара (одрекувања) може да ја одземат вредноста на таквите изјави. (Видете поврзана дискусија за ослободување од одговорност под “одговорност за производи”, кои се слични.)

Пример:

Изјави, гаранции и пактовите дадени од давачот на лиценцата
Давачот на лиценцата му изјавува и гарантира на стекнувачот на лиценцата дека:

1. (а) давачот на лиценцата има целосни договорни права на стекнувачот на лиценцата да му даде исклучиви лиценци на патентното портфолио.

(б) давачот на лиценцата има целосни договорни права на стекнувачот на лиценцата да му даде неисклучива лиценца во полето за сите подобрувања.
2. (а) ниту еден од патентите во споменатото патентно портфолио не престанал да важи поради напуштање или неплаќање на анuitети или ќе истече во рок од два месеци од ефективниот датум.

(б) издадените патенти вклучени во патентното портфолио на ефективниот датум се во важност според најдоброто знаење на давачот на лиценцата, а се одржуваат слободни и ослободени од залози, барања, интерес од обезбедување, лиценци и товари. Не е поднесен приговор во врска со било кој од патентите во рокот за поднесување приговор.

(в) спроведувањето и извршувањето на овој Договор од страна на давачот на лиценцата нема да претставува повреда на било која одредба од законот, било која наредба на кој било суд или било која агенција на владата, или повелбата или подзаконски акт или други интерни прописи или одлуки на давачот на лиценцата и со него не се повредува ниту ќе доведе до зголемување на која било материјална обврска од каков било договор или инструмент од каков било вид на кој давачот на лиценцата е една од страните или согласно којшто е обврзан.

3. Нема материјални барања, тужби или постапки во тек, или според знаење на давачот на лиценца за кои постои закана или коишто влијаат на давачот на лиценцата а што произлегуваат од или се однесуваат на патентното портфолио.
4. Давачот на лиценцата изјавува дека не добил известување или не е обвинет за непочитување или повреда на кој било патент, пронајдок или трговска тајна поврзани со патентното портфолио. Давачот на лиценцата понатаму изјавува, дека на датумот на овој Договор, не е запознат со какви било информации или пронајдоци поврзани со патентното портфолио што би го направила застарено или значително би ја намалила неговата вредност за стекнувачот на лиценцата, така што, доколку на стекнувачот на лиценцата му беа познати овие информации или пронајдоци, пред да го склучи овој договор овој Договор, тој не би го направила тоа.
5. Давачот на лиценцата изјавува дека стекнувачот на лиценцата нема да преземе какви било обврски или одговорност на давачот на лиценца во однос на патентното портфолио или подобрувањата.
6. Давачот на лиценцата е должен, по ефективниот датум, на барање на стекнувачот на лиценцата и без понатамошно разгледување, да изврши и достави дополнителни инструменти и да преземат дополнителни активности коишто стекнувачот на лиценцата разумно може да ги побара за да овозможи тој да ги искористи и да ги заштити неговите права согласно овој Договор, или да се согласи на какво и да е впишување во која било јурисдикција каде што постои патентното портфолио или подобрувањата.
7. Давачот на лиценцата потврдува и се согласува дека, кога и да се побара и без надомест, веднаш ќе ги достави до стекнувачот на лиценцата или неговите претставници сите факти коишто му се познати во врска со патентното

портфолио или подобрувања, да сведочи во било какво вмешување во парница или правни постапки кои го вклучуваат истото, и да ги изврши сите дополнителни документи, кои се неопходни за да му овозможи на стекнувачот на лиценцата или неговите претставници или наследници да обезбедат целосна и комплетна заштита од истите, во колку што такво барање, сведочење или дејствие директно се поврзани со примена на патентното портфолио во полето на употреба.

Обврски на давачој на лиценцајќа и на стекнувачој на лиценцајќа

Од давачот на лиценцата се очекува, на пример, во договор за патент или знаење и искуство, да ги преземе сите неопходни мерки за трансфер на технологијата и да му помогне на стекнувачот на лиценцата да почне комерцијално производство. Слично на ова, од стекнувачот на лиценцата се очекува успешно да го произведува и да го пласира на пазарот на територијата лиценцираниот производ. Во пракса, ова е област која може да предизвика многу спорови. Според тоа, важно е страните јасно да ги идентификуваат сите дејствија што се потребни за да се постигнат овие цели, и тие треба да бидат договорени и се евидентираат во договорот за лиценца. Некои примери се наведени под заглавја на договорот во Анекс II А

Понекогаш, постои севкупна обврска за стекнувачот на лиценцата да ги искористи сите разумни напори, или најдобри напори ако лиценцата е исклучива, за да се постигнат целите на договорот за лиценца и комерцијален успех. Ова може да биде двосмислена обврска, па подобро е да се наведат одредени активности, како обврска од страна на стекнувачот на лиценцата да се потроши договорени износи за истражување и маркетинг или други активности приспособени кон зголемување на веројатноста за успех. Лоша практика е потпирање на клаузулу „најдобри напори“ за решавање на прашањата на одговорност, кои се предмет на тешки преговори. Овие прашања тешки за решавање (на пример,

колку стекнувачот на лиценцата ќе инвестира во експлоатацијата на лиценцираната технологија), често се прашањата што подоцна може да доведат до спорови и судски постапки.

Пример:

Стекнувачот на лиценцата ќе ги преземе и ќе предизвика неговите стекнувачи на подлиценца да ги преземат сите комерцијално разумни напори да го пушат во промет, промовираат и продаваат производот за кој се плаќаат тантиеми на територијата.

Во случај кога стекнувачот на лиценцата не предизвикува вистински промет на производи и на тој начин нема нето продажба на производи на територијата по период од четири полни години од ефективниот датум, стекнувачот на лиценцата спеак на давачот на лиценцата ќе му плати [износ] [валута], како минимум паушално плаќање. Таквото плаќање ќе биде на континуирана годишна основа, по секоја годината во која е нема промет, почнувајќи од четвртата непродуктивна година. Плаќањето се врши на следниот месец по јануари онолку долго колку што стекнувачот на лиценцата не го пушта производот во промент и додека стекнувачот на лиценцата не го раскине овој договор во согласност со условите од член XX.

Опшкатажување

Клаузула за откажување во договорот за лиценца значи дека една страна не ги губи своите права затоа што не ги спроведува овие права. Така, ако давачот на лиценцата има право да даде известување за прекин поради не плаќање на тантиеми, но занемарил или ја превидел повреда, давачот на лиценцата се уште може да даде информации во однос на друга повреда на таа обврска. Клаузулата за откажување во суштина ја спречува примената на концептот на правен *estoppel*, односно претходно толерирање или превид не го спречува давачот на лиценцата од последователно спроведување на своите права.

Пример:

Ниту едно откажување од страна на која било од страните на договорот во врска со нкакво било неисполнување на овој Договор не може да се смета за откажување на сите дополнителни или слични неисполнувања.

Виша сила

Клаузула за виша сила во договорот за лиценца се однесува на околности вон контрола на страната, кои го спречуваат тоа лице од извршување на своите обврски. Војна, штрајкови и пожар се вид на предвидени случки, а користа од клаузулата е во тоа што времето на исполнување на обврската може да биде одложено со престанок или отстранување на настанот на виша сила.

Анти-конкурентски практики₁

При склучување договор за лиценцирање, важно е да се има предвид дека ако во него се инкорпорирани одредени бизнис практики, договорот може, во зависност од националното законодавство на земјата или земјите во прашање, да се смета за недозволен доколку се смета за анти-конкурентен. Практики кои што можат да се сметаат за незаконски во зависност од конкретните околности на договорот, на пример, се обврзување на стекнувачот на лиценца да прифати одредени производи или услуги во прилог на сопствената технологија (врсани договори, збирни договори), забрана на стекнувачот на лиценцата да работи со одредени претпријатија, обид да се фиксира цената на производи кај кои е инкорпорирана лиценцираната технологија, територијални ограничувања, меѓу лиценцирање и здружување на патент₂.

1 Видете ја неодамнешната Регулотива за блок изземања за трансфер на технологии на ЕУ (Technology Transfer Block Exemption Regulations (TTBER)) Регулотива на Комисијата (ЕЗ) бр. 772/2004 од 27 април 2004 за приемна на член 81(3) од Договорот на категории на договори за трансфер на технологија и Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

2 Види повеќе за патентите кај Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools

Владина реѓулација

Кога се размислува за склучување договор за лиценца со странски партнер, важно е да се потврди постоењето на различните владини прописи што можат да влијаат врз него. На пример, во повеќето земји, ќе се бара најмалку регистрација³ на Договор за лиценца кај соодветните органи во таа земја, но може, исто така, да постои постапка на одобрување, која мора да се следи за ангажирање во таков вид на активност во таа земја. Во сопствената земја на давачот на лиценцата може да постојат прописи кои го ограничуваат или да условуваат работењето со одредени технологии заради безбедност или други причини⁴.

Пример 1

Стекнувачот на лиценцата ќе го извести давачот на лиценцата, ако стане свесен дека овој договор е предмет на било какво барање за известување на властите или одобрување. Стекнувачот на лиценцата ќе ги направи сите неопходни поднесоци и ќе ги плати сите трошоци, вклучувајќи надоместоци, казни, и сите останати плаќања поврзани со тоа известување или одобрување.

Пример 2

Стекнувачот на лиценцата ќе ги почитува сите применливи закони на [земја] и странски закони во врска со трансферот на лиценцираниот производи и сродните технички податоци во странство, вклучувајќи, без ограничување, Регулативите за меѓународната трговија со оружје (ITAR) и правилниците на царинската администрација. Ниту една страна не изјавува дека не се бара дозвола за извоз, ниту пак дека, доколку се бара истата ќе биде издадена.

and their Effect on Competition”, [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

3 Види David J. Dykeman and Daniel W. Kopko, “Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries”, <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>.

4 На пример види Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 under the Export Control Act 2002 of the United Kingdom

Спорови

Кога преговараат за договор за лиценца, страните треба да бидат свесни дека може да се јават спорови и да обезбедат средства за нивно решавање. Изградена флексибилност за измени и дополнувања е првото средство кое ќе овозможи решавање на споровите. Доколку ова е несупешно, треба да бидат предвидени механизми за решавање на спорови. При подготвување на клаузули за решавање на споровите, страните можат да изберат од неколку опции. Традиционално, страните честопати се согласни да ги решат споровите преку судски постапки кај одреден домашен суд. Меѓутоа, се повеќе страните се одлучуваат за постапки за алтернативното решавање на спорови, како што арбитража и медијација, или медијација проследена со арбитража. Центарот за арбитража и медијација на СОИС разви модел клаузули со кои се олеснува поднесувањето на споровите на арбитража или медијација, или на комбинација од двете (<http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Постапките за APC нудат неколку предности:

- *Една постапка.* Преку постапките за APC, страните може да се согласат во една постапка да се реши спорот којшто вклучува правата од интелектуална сопственост, кои се заштитени во голем број на различни земји, притоа избегнувајќи го трошокот и сложеноста на спорови во повеќе јурисдикции, како и ризикот од непостојани резултати.
- *Автономија на страните.* Поради својот приватен карактер, постапките за APC им овозможуваат на страните поголема контрола врз начинот на кој се решава нивниот спор, отколку што тоа би било случај кај судски постапки. Тие може, на пример, изберат применливото право, местото и јазикот на постапките, како и процедуралните правила. Покрај тоа, страните може самостојно да изберат каква одлука е најсоодветна за нивниот спор, што ќе биде особено релевантно кога споровите се однесуваат на сложени правни, технички или деловни проблеми.

- *Неутралност.* APC постапки може да бидат неутрални во поглед на законот, јазикот и институционалната култура на страните, притоа избегнувајќи ја секоја предност на домашен суд што една од страните може да ја ужива уживаат кај судска постапка, каде блискоста со соодветниот закон и локални постапки може да понуди значајни стратешки предности.
- *Доверливост.* Постапките за APC се приватни. Според тоа, страните можат да се договорат да се задржи постапката и исходот од неа доверлив. Ова им овозможува да се фокусираат на основаноста на спорот без грижа за неговото јавно влијание и може да биде од особена важност, каде што се вклучени трговска репутација и трговски тајни.
- *Конечност и извршност на арбитражни одлуки.* За разлика од одлуките на судот, кои генерално може да се оспорат преку еден или повеќе степени на судски постапки, арбитражните одлуки вообичаено не се предмет на жалба. Покрај тоа, Конвенцијата на Обединетите нации за признавање и извршување на странски арбитражни одлуки од 1958 година (на “Њујоршка Конвенцијата”) во голема мера го олеснува признавањето и извршувањето на арбитражни одлуки во повеќе од 130 земји кои се членки на конвенцијата.

Постојат, се разбира, околностите во кои судска парницата е подобро од APC. На пример, консензуална природата APC го прави помалку соодветно, ако една од двете страни е екстремно несоработлива, што може да се случи во контекст на еден спор за вондоговорна повреда. Покрај тоа, ќе се преферира одлука на судот, доколку една страна со цел да ги разјасни своите права, настојува да воспостави јавен правен преседан во врска со одлуката, во однос на одлука ограничена на односот меѓу страните. Во кој било случај, важно е дека потенцијалните страни и нивните советници да се свесни за своите опции во врска со споровите, со цел да имаат можност да изберат постапката која најдобро одговара на нивните потреби.

Пример 1: Медијација

Секој спор, контроверзија или барање кое произлегува од условите на договорот, од договорот или во врска со овој договор и сите последователни измени и дополнувања на овој договор, вклучувајќи ги, без ограничување, неговото склучување, важност, обврзаност, толкување, исполнување, повреда или раскинување, како и вондоговорни побарувања, ќе се достави на медијација во согласност со правилата за медијација на СОИС. Место на медијацијата ќе биде [наведете место]. Јазикот кој ќе се користи за медијација ќе биде [наведете јазик].

Пример 2: Арбитража

Секој спор, контроверзија или барање кое произлегува од условите на договорот, од договорот или во врска со овој договор и сите последователни измени и дополнувања на овој договор, вклучувајќи ги, без ограничување, неговото склучување, важност, обврзаност, толкување, исполнување, повреда или раскинување, како и вондоговорни побарувања, ќе се достави и конечно ќе се реши со арбитража во согласност со правилата за арбитража на СОИС. Арбитражниот совет ќе се состои од [три арбитра] [единствен арбитер]. Место на арбитража ќе биде [наведете место]. Јазик кој ќе се користи во арбитражната постапка ќе биде [наведете јазик]. Спорот, контроверзијата или барањето ќе биде решено во согласност со законот на [наведете надлежност].

Пример 3: Арбитража по итна постапка

Секој спор, контроверзија или барање кое произлегува од условите на договорот, од договорот или во врска со овој договор и сите последователни измени и дополнувања на овој договор, вклучувајќи ги, без ограничување, неговото склучување, важност, обврзаност, толкување, исполнување, повреда или раскинување, како и вондоговорни побарувања, ќе се достави и конечно ќе се реши со арбитража во согласност

со правилата за арбитража по итна постапка на СОИС. Местото на арбитражата ќе биде [наведете место]. Јазик кој ќе се користи во арбитражната постапка ќе биде [наведете јазик]. Спорот, контроверзијата или барањето ќе биде решено во согласност со законот на [наведете надлежност].

Пример 4: Медијацијата проследена, во отсуство на решение, со арбитража

Секој спор, контроверзија или барање кое произлегува од условите на договорот, од договорот или во врска со овој договор и сите последователни измени и дополнувања на овој договор, вклучувајќи ги, без ограничување, неговото склучување, важноста, обврзаност, толкување, исполнување, повреда или раскинување, како и вондоговорни побарувања, ќе се достави на медијација во согласност со правилата за медијација на СОИС. Место на медијацијата ќе биде [наведете место]. Јазик кој ќе се користи за медијација ќе биде [наведете јазик].

Доколку, и до степенот до кој, секој такво спор, контроверзност, или барање не се реши со медијација во рок од [60] [90] дена од денот на отпочнувањето на медијацијата, по поднесувањето на барањето за арбитража од која било од страните, тој ќе се насочи и конечно ќе се реши со арбитража во согласност со правилата за арбитража на СОИС. Алтернативно, ако, пред истекот на наведениот период од [60] [90] дена, било која од страните не учествува или продолжи да учествуваат во медијацијата, спорот, контроверзноста или барањето, по поднесувањето на барањето за арбитража од другата страна, да биде насочен и конечно решен со арбитража во согласност со правилата за арбитража на СОИС. Арбитражниот совет ќе се состои од [тројца арбитражи] [единствен арбитер]. Место на арбитражата ќе биде [наведете место]. Јазик кој ќе се користи во арбитражната постапка ќе биде [наведете јазик]. Спорот, контроверзноста или барањето доставено на арбитража ќе биде решено во согласност со законот на [наведете надлежност].

Спроведување на Договорот

Како што се потенцира во овој Прирачник, лиценцирањето подразбира континуиран однос за определен временски период меѓу двете страни кои работат кон взаемно-корисен исход. За да се осигура дека односот е корисен за страните, важно е тие да ги исполнат нивните обврски кои произлегуваат од договорот. На пример, за давачот на лиценцата, може да има обврски, еднократно или на континуирана основа, на стекнувачот на лиценцата да му пружи техничка помош. Давачот на лиценцата ќе биде засегнат од одржувањето на неговите правата на интелектуална сопственост, така што правата да не истечат или да мируваат, а ако се пренесени прва на трговска марка, да осигура дека квалитетот на трговска марка се одржува. Квалитет на трговска марка подразбира соодветно користење на трговската марка, според насоките за користење на трговската марка издадени од страна на давачот на лиценцата и обезбедување дека производот е во согласност со потребните технички спецификации на лиценцираната технологија. Покрај тоа, давачот на лиценцата мора да се занимава со разни други прашања, во зависност од условите коишто се договорени, за одржување на договорот. Тие ќе вклучуваат одржување на детално сметководство за приходите добиени од тантиеми, ревизија на сметките на стекнувачот на лиценцата, понатамошен развој на технологијата, следење на договорената процедура во случај на подобрувања и одбраната стекнувачот на лиценцата од тужби поднесени од трети страни и покренување судска постапка против трети лица во име на стекнувачот на лиценцата.

Исто така, стекнувачот на лиценцата има, во врска со примарната обврска да плаќа надомест, одговорност да воспостави построги сметководствени постапки, да воведо механизам за редовно известување и да дозволи за ревизија на своите сметки. Исто така, тој има обврска да ги следи договорените процедури во случајот на подобрувања и да ги преземе договорените мерки во случај на повреда, а доколку е лиценцирана трговска марка, да го задржи квалитетот на трговската марка. Понатаму, ако производи се произведени со користење лиценцираните патенти, договорот

најверојатно ќе се обезбеди тие соодветно да се означени или давачот на лиценцата да може да го контролира и одобрува начинот на кој стекнувачот на лиценцата го означува производот добиен врз основа на лиценцираниот патент₁.

Пример:

Стекнувачот на лиценцата ќе ги означува сите лиценцирани производи, коишто се користат или продаваат според условите на овој Договор, или нивните пакувања, во согласност со важечките закони за означување на патент.

Важно е во договорот јасно и прецизно да се уреди кои се овие обврски и како тие треба да се исполнат. Тие, како за давачот на лиценцата и така и за стекнувачот на лиценцата, наметнуваат трошоци во однос на потрошеното време и дополнителни човечки ресурси. Сепак, тие се неопходни за опстанок, непречено исполнување и одржливост на договорот.

Исцрп и раскинување

Договорите за лиценца престануваат на два начина. Првиот е престанување на договорот поради појава на одреден договорен настан. На пример, рокот на договорот е десет години или додека не истече заштитата на последниот од лиценцираните патенти. Кога овие настани ќе се случуваат, договорот автоматски ќе престане₂.

- 1 Корисно ќе биде да се има предвид дека доколку финалниот производ е со лош квалитет, тогаш продажбата на тој производ како производ кој е резултат на лиценциран патент може да биде лошо за носителот на патентот. Меѓутоа, ако производот е успешен и е повреден од некого, пуштањето во промет на производот ќе значи дека лицето кое ја прави повредата е предупредено и дека давачот на лиценцата ќе има право на надомест на штета а во одредени јурисдикции и граѓанска казна.
- 2 Види "How to Get Royalties After a Patent Has Expired" by Charles A. Weiss and Kenneth R. Corsello at www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

Вториот начин е со раскинување на договорот од една од страните пред неговиот истек. Настаните кои може да доведат до тоа една страна на има право да го раскине договорот обично се изнесени во детали и се однесуваат на неуспехот договорот да се исполни на определен начин и на повреда на договорот. Некои примери се неуспехот да се направи исплата кога таа е втасана, стечај или инсолвентност. Иако договорот може да се раскине автоматски кога ќе се случи еден од овие настани, подобро е што е да се даде претходно известување дека договорот ќе се раскине доколку другата страна не ја отстрани повредата во одредено време.

Важно да земат предвид правата и обврските на страните по истекот или раскинување на договорот. На пример, онаму каде што има знаење и искуство или напишани доверливи информации а договорот е раскинат од страна на давачот на лиценцата, дали од стекнувачот на лиценцата ќе се бара да престане со користење на знаењето и искуството или враќање на такви информации. Ако е така, како што може тоа да се направи? Кога договорот престанува со истек на време би можело да се обезбеди дека стекнувачот на лиценцата има право да продолжи да го користи знаењето и искуството или доверливите информации: стекнувачот на лиценцата сега ќе има целосно исплатена лиценца. Треба да се разгледа дали подлиценците или други права кои се дадени на трети страни ќе продолжат и по престанувањето на договорот. Покрај тоа, важно е да се одредат клаузули чија примена ќе продолжи и покрај тоа што договорот е престанат. Вакви на приемир се одржувањето на доверливоста, продолжување на правата за користење на подобрувања на другата страна, пристапот до евиденцијата, решавање на спорите и одговорноста за производот и обврските за надоместок. Може да се определи дека важноста на некои клаузули ќе продолжи за одредено време и по престанување на договорот.

Пример:

1. Освен ако не е раскинат порано, согласно со одредбите што следат, овој договор ќе важи до истекот на последниот од лиценцираните патенти и, во тоа време, стекнувачот на лиценцата ќе има право да продолжи со користење на сите поврзани со доверливи знаења и искуства кои припаѓаат на давачот на лиценцата и ќе има целосно исплатено правото да развива, да направи, да дозволи првање, да промовира и продава секакви производи во рамките на и надвор од територијата, без плаќање на дополнителни надоместоци за лиценцата.
2. Стекнувачот на лиценцата може да го раскине овој Договор во секое време со писмено известување до давачот на лиценцата, по сопствена оценка стекнувачот на лиценцата не може да ги применува лиценцираните патенти во областа на употреба, било да е тоа за техничките, регулаторните, научни, политички или економски причини, вклучувајќи но не ограничено на војната, револуција, граѓанска растројство, природни катастрофи и други слични настани.
3. Давачот на лиценцата може да го раскине овој Договор доколку постојат разумни основи да се верува дека постои недостатокот на соодветно постапување од страна на стекнувачот на лиценцата во развојот, производството или продажбата на производот.
4. Во случај кога стекнувачот на лиценцата стане предмет на стечајна или слична постапка или објави стечај или се стави под стечај или под каква и да е еквивалентна национална судска мерка, или е под контрола на судот со цел за избегнување на стечај или принудно управување на корпорации кои престанале да вршат плаќања или кои ја изгубиле кредитната способност, со исклучок на настани кои се поништени, отстранети или поврзани со обврзници испратени во рок од шеесет (60) дена, во висина од најмалку 1 1/2 пати повеќе од бараниот износ, сите права дадени на

стекнувачот на лиценцата согласно овој Договор ќе се вратат безусловно и веднаш на давачот на лиценцата и онолку колку што е применливо сите временски одложувања и услови од овој договор ќе истечат и сите финансиски обврски на стекнувачот на лиценцата ќе втасаат и веднаш ќе се плаќаат и ќе бидат предмет на камата од датумот кога стечајна или слична постапка се отворени.

5. Во случај на раскинување според деловите 2, 3 и 4, сите права дадени според овој Договор на стекнувачот на лиценцата се враќаат на давачот на лиценцата, а стекнувачот на лиценцата што е можно побрзо да ќе ги врати на давачот на лиценцата сите писмени доверливи информации што му припаѓаат на давачот на лиценцата, а ќе може да задржи само еден примерок во своите правни датотеки за да се обезбеди усогласеност на неговите обврски. Од датумот на престанување, ниту една страна нема да има никакви понатамошни должности или обврски кон другата врз основа на овој договор. Меѓутоа, таквото раскинување нема да ја ослободи која била страна од која било обврска или обврски што се акумулираат пред датумот на таквото раскинување.

ЗАКЛУЧНИ КОМЕНТАРИ

Многу прашања беа дискутирани. Тоа е, сепак, не е неопходно сите од нив да бидат вклучени во сите 29 договори за лиценца¹. Многу ќе зависи од конкретните околности на секој случај. Што е соодветно во поединечен случај ќе зависи од конкретните потреби, очекувања и околности на конкретниот однос. Фактори како што се на значењето и на степенот на развој на технологијата, видот и степенот на заштита, потенцијалните ризици, големината на инвестицијата, стратешките цели на страните, и така натаму сигурно ќе играат улога во тоа како ќе изгледа договорот. Лиценцирањето спојува многу дисциплини вклучувајќи експертиза во одредената техничка област, правна (особено за правата на интелектуална сопственост) и финансиска стручност. Склучувањето на договорот е само првата фаза на односот. Напорната работа и, надежно, користа од исполнувањето само што започнале.²

-
- 1 Иако фокусот на овој Прирачник е лиценцирање, не треба да се заборава дека најголемиот број од прашањата дискутирани погоре се применливи и за другите договори за трансфер на технологија.
 - 2 За жал, договорите не секогаш се поизтивни и може да пшропаднат заради некоја причина. За тоа како да се спречи такво пропаѓање видете кај Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls", <http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99liclevy.html>, SCP Technology and Growth, "Licensing Pitfalls – When Agreements Fail", <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> and Todd Dickin-son, "How to Avoid Licensing Dangers", www.managingip.com, November 2001, p 58.

5. НАСОКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ

Вие не го добивајте договорот што заслужувајте, го добивајте договор којшто сите за кој сите се сјоѓодиле.

Преговарањето договор за лиценцирање технологија е уметност на постигнување договор, каде што давачот на лиценцата го дава, а стекнувачот на лиценцата се стекнува со право да ја користи технологијата на лиценцата за определен рокови и под определени услови. Целта е да се постави основата на взаемно задоволителен и на крајот исплатлив иден однос. Тоа е, една “добитен” (“win-win”) исход што е спротивен на “победа-пораз” исход (кој, всушност, е “пораз-пораз” исход). За да се постигне таков “win-win” исход и потенцијалните давач на лиценцата и стекнувач на лиценцата мора да бидат свесен за фактот дека секоја страна има по нешто вредно коешто ќе го донесе во односите. Разбирање што е таа вредност и разбирање на потребите и очекувањата на двете страни кои влегуваат во ваков договор е клуч за успешни преговори.¹

Процесот на преговарање договор за лиценца

Преговарачкиот процес вклучува четири различни фази: подготовка, дискутирање, предлагање и спогодување.

Подготвителната фаза

Ова е најверојатно најважна фаза бидејќи речиси е невозможно да се опорави од, или да се надминат, несоодветни подготовки. Подготовката го вклучува сето она што е досега дискутирано во овој прирачник. Тоа значи дека, и давачот на лиценцата и стекнувачот на лиценца утврдиле дека од една или друга причина договорот за лиценца е во согласност со нивните бизнис цели. Тие

1 Види Alec and Munro, “Disciplined Negotiation: Worldwide”, Les Nouvelles, December, 1997 and Fisher and Ury, “Getting To Yes”, Penguin, 1991.

взаемно се идентификувале како можни партнери, коишто имаат потенцијал да се надополнуваат, да ги зајакнат и да ги исполнат своите бизнис аспирации.

Сега е време за потенцијалните давач на лиценца и стекнувач на лиценца да се подготват за претстојните формални средби меѓу страните. Сите информации кои се собрани досега во поголемата подготвителна фаза, сега ќе станат релевантни. За да се појаснат и да се фокусираат дискусиите, следењето на следниве размислувања може да биде корисно:

- По прелиминарната анализа на деловните цели и одлуката дека договор за лиценца ќе придонесе за тие цели, сега е време да се јасно се идентификува она што се сака да се постигне од дискусиите или што би се сметало за успешен исход. Со други зборови, што е целта и како оваа цел може да се постигне.
- Слично на тоа, што другата страна ќе очекува да се постигне од дискусијата и во која мера тоа се разликува или се поклопува со целта што се сака да се постигне.
- Главен преговарач по можност ќе биде оној кој ја разбира целокупната деловна стратегија. Нему или неа, идеално, би му/и помагал тим составен од експерти од областа на финансиите, правото и техниката. Нивните улоги и одговорности мора да се разјаснат и секој член на тимот мора да ја разбира главната цел, големата слика, така што да не се појави ненадејна контрадикција или компромис од страна на еден член кој не бил договорен со другите членови на тимот.
- Треба да се подготви резиме на клучните трговски прашања коишто ќе бидат опфатени во договорот за лиценца и позицијата на страната за секое такво прашање. Овој документ е наречен “заглавја на договорот” или „попис на услови“ или предложена основа на договорот. Исто така важно е, во однос на секое прашање, да се утврди максималната (или најдобра) позиција, и минималната (или најлоша) позиција. Друга предност на „заглавјата на договорот“ е тоа што често

може да биде соодветно всушност да се изложат заглавјата на договорот за да се иницираат преговори или во нив да се напредува. За прашањата може да се преговара многу полесно и побрзо со „заглавја на договорот“ од околу 2-5 страници, во споредба со предлог-договор за лиценца, кој може да биде многу подолг. Кус преглед на „заглавја на договор,, е содржан во Анекс II А

Разликата помеѓу фазите на дискутирање, предлагање, и спогодување обично е очигледна, иако може да се случи страните да се движат толку брзо низ овие фази што разликата станува нејасна. Дури и така, секогаш е важно да се биде свесен во која фаза се преговорите кои што се во тек.

Фаза на дискусии

Оваа фаза обично се одликува со тоа што во неа давачот на лиценцата ги промовира карактеристиките и можностите што ги нуди неговата технологија, а потенцијалниот стекнувач на лиценцата ја разгледува документацијата и информациите, под договор за доверливост. Стекнувачот на лиценцата може да искаже неговите ставови во врска со вредноста на лиценцата за неговиот бизнис и зошто тој е заинтересиран. Овој разговор е воопштен.

Фази на предлагање и спогодување

Во фазата на предлагање, страните ги истражуваат можните односи и главни комерцијалени аспекти. “Зошто ние да ви дадеме исклучива лиценца за целиот свет?” Се поставуваат клучните прашања, претпоставките се тестираат, се утврдуваат стратешките цели и се идентификуваат границите. Во фазата на спогодување, прашањето може да стане “Ако ние ви дадеме исклучива лиценца за целиот свет, тогаш ќе мора да ја удвоите сумата која се плаќа при склучување на договорот”, на што стекнувачот може да одговори: “Ако ние го удвоиме иницијалното плаќање, тогаш една половина треба да се кредитира за идните тантиеми

што треба да ви ги платиме врз основа на нашата продажбата на лиценцираниот производи.” Златните насоки на преговорите влегуваат во игра, и тука е насоката ... Ако ..тогаш, инаку позната како никогаш не се откажувајте додека не добиете насока. Премногу е лесно за неискусен преговарач да се согласи со одреден предлог, и потоа да даде нов предлог, па да се изненади кога тој ќе биде отфрлен. Преговарачот има моќ и можност да ги истражува и да ги поврзува работите и така да постигне подобар исходот (барем за овие прашања). Друга насока која произлегува од оваа клучка е можностите која што може да се создаде од генерирање променливи или создавање на различни опции. Можни се различни решенија за решавање на проблемот или за доаѓање до взаемно прифатлив договор. Сите клучни услови на договорот, вклучувајќи ги, на пример, исклучивоста/ географска територија / обемот на лиценцата / износите кои ќе се плаќаат тајмингот / тантиемите се променливи, и со малку фантазија може да се креираат дополнителни променливи, и сите може креативно да се менаџираат за да се дојде до резултат кој прави страните да се чувствуваат дека постигнале договор којшто ги исполнува нивните деловни цели, што е “win-win” исход.

ЗЛАТНИ НАСОКИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ

Насоки се принципи кои имаат за цел да му обезбедат на преговарачот практична рамка за спроведување на преговорите. Тие не се правила, кои доколку се прекршат мора да значи дека преговорите ќе престанат. Наместо тоа, неуспехот да се следат или да се постигнат насоките за цел да го сврти вниманието на преговарачот за потребата да се има разбирање за моменталната позиција, а можеби и потребата за дополнителни или различни акции.

Ние веќе се осврнавме на насоката за генерирање на променливи и на ... ако ... тогаш насоката. Други вклучуваат:

Цели кон “win-win” исход. Ова е апсолутно фундаментално значење. Договорите за лиценца секогаш вклучуваат долгорочни

технички, деловни и лични односи и, оттука следува, дека за договорот да биде успешен на сите страни треба да бидат задоволни од постигнатиот договор. Незадоволната страна често ќе оди во крајност за да го разреши она што го смета за неправда и, кога тоа ќе се случи, загубата на едната, ако не и на двете страни, најверојатно ќе ги надмине и сите претходни придобивки. Впрочем, договорот не е неизбежен, па во таков случај, “добитен” исходот за страните ќе биде да не се постигне договор!

Утврдете ја максималната (или најдобар) позиција, и минималната (или најлоша) позиција во однос на секое прашање. Ова е дел од подготовките за преговори и идентификување и рангирање на прашањата од значење, како и предвидување на оние кои најверојатно ќе бидат важни за другата страна. Ова автоматски не значи дека, ако во преговорите не се постигне минималната позиција, преговарачот да треба да ги прекине преговорите. Спротивно, со оглед на тоа што станува збор за насока а не за правило, тоа бара преговарачот да биде убеден дека постојат добри причини да се согласи за позиција што е помала од минимумот. Можеби нови информации довеле до промена на минималната позиција која е утврдена пред состанокот. Или, за друго прашање преговарачот постигнал резултат подобар од максималниот, и така што севкупно и балансирано преговарачот може да прифати помалку од оптималниот исходот по ова прашање. Или прашањето не е толку важно за преговарачот и/или може да биде оправдано, бидејќи тоа е последното прашање па може да се постигне севкупен договор.

Целите високо, но заштитете го вашиот кредибилитет. Ова е важно во поглед на претходната насока, и одразува дека е можно да се прифати помала позиција онаму каде спротивното (да се зголеми понудата) е најчесто невозможно. Ако официјалната цена за новиот Mercedes-Benz е \$ 50.000 и клиентот нуди \$ 35.000, продавачот ќе се сврти кон друг купувач. Многу е добро да се стремите високо, но не толку високо за понудата да не е реална и ,всушност, да го загрози, ако не и уништи, кредибилитетот на клиентот. Наместо тоа, клиентот може да се согласи да

плати \$45.000, а потоа да продолжи да преговара услугите на сервисирање во првата година да бидат бесплатни, гаранцијата да биде продолжена за една година, за повисока класа на радио/ЦД систем, за вградување дополнителна опрема, и така натаму. Со други зборови, генерирање на променливи за да се постигне подобар договор.

Тргувајте со променливи кои се евтини за вас, но вредни за другата страна. Ова е најдобриот исход. Во извештајот на независен инженер е наведено дека купувањето на половен Мерцедес ќе значи трошок од US\$ 10.000 за поправки коишто се неопходни. Клиентот може да понуди да продолжи со купување ако се направат поправките а продавачот гаража може да се согласи да се направи тоа затоа што неговите механичари имаат малку работа, имаат резервни делови и тие се набавени по големопродажна цена. Ова е најдобрата променлива од сите - таа има вредност за едната страна, но е евтина за другата страна.

Конечно, ништо не напишано во камен. За сè може да се преговара.

За дополнително да се илустрираат принципите дискутирани погоре, во Анекс III може да се најде прашалник, што покажува дека ние сме често во ситуации во кои ние преговараме, без разлика дали тоа е со нашите колеги, членови на семејството или на локалната продавачка. Многумина од нас може интуитивно да се вешти преговарачи со години искуство во секојдневни ситуации. Во Анекс IV, се поместени совети за преговарање кои ќе бидат корисни овие вештини да се искористат во пракса, во вистински преговори за лиценцирање. Тие се содржајни, очигледен, и вредни за проучување, бидејќи ќе помогнат да се разбере значењето и моќта на преговорите - и ќе им помогнат на двете страни на договорот за лиценца да го добијат договорот што тие го заслужуваат!

АНЕКСИ

I. ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ¹

Интелектуална сопственост се однесува на творби на умот: пронајдоци, книжевни и уметнички дела и симболи, имиња, и сликите кои се користат во трговијата. Таа е поделена во две категории: индустриска сопственост која вклучува патенти за пронајдоци, трговски марки, индустриски дизајн и географските ознаки и авторско право кое вклучува книжевни дела како што се романи, поеми и претстави, филмови, музички дела, уметнички дела, како што се цртежи, уметнички слики, фотографии и скулптури и архитектонски дизајни. Авторското право ги вклучува и првата на изведувачите врз нивните настапи, на продуцентите на фонограми, и оние на радиодифузерите во поглед на нивните радио и телевизиски програми.

Додека закони за интелектуална сопственост на повеќето земји се движат кон поголема усогласеност, тие остануваат национално (или регионално зависност дали една група на земји се согласија на такво регионално правото на интелектуална сопственост) закони што имаат влијание само во рамките на територијалните граници на државата или регионот, како што може да биде случај. Поради тоа, правото на интелектуална сопственост добиен во рамките на надлежноста е валиден само во таа надлежност.

1 Извадоци од "What is Intellectual Property?" WIPO Publication Number 450 (E) IISBN 92-805-1155-4 освен делот за трговски тајни кој е преземен од "Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters" објавен од International Trade Centre and the World Intellectual Property Organization, Geneva 2004. Исто видете и www.wipo.int/sme и особено публикацијата "Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises", WIPO publication No. 900, "Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises", WIPO publication No. 498 and "Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises", WIPO publication No. 918, "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises", WIPO publication No. 917.

Патенти

Патентот е исклучиво право доделено за пронајдок, без оглед дали станува збор за производ или постапка, којшто мора да е индустриски применлив (корисен), да е нов (новост) и покажува доволен “инвентивен придонес” (да не е очигледен). Патентот обезбедува заштита на пронајдокот на носителот на патентот. Заштитата е доделена за ограничен период, генерално, 20 години, почнувајќи од датумот на поднесување на пријавата.

Патентната заштита значи дека носителот на патентот има исклучително право да спречи другите да го прават, користат, нудат за продажба, продаваат или увезуваат пронајдокот. Заштитата на овие патентни права обично се спроведуваат во суд, кој, во повеќето системи, има овластување да ги запре повредите на патент. Спротивно на тоа, судот, исто така може да огласи патент за неважечки по успешна постапка на жалба од страна на трети лица.

Носителот на патент има право да одлучува кој може - или не може - да го користи патентираниот пронајдок за периодот во којшто пронајдокот е заштитен. Носителот на патент, може да даде дозвола, или лиценца, други лица да го користат пронајдокот под взаемно договорени услови. Носителот исто така може да го пренесе правото на пронајдокот на некој друг, кој потоа ќе стане новиот носител на патентот. Откако ќе истече патентот, заштитата завршува, а пронајдокот велгува во јавен домен, односно носителот не поседува исклучиви права за пронајдокот, кој ќе стане достапен за комерцијално искористување од страна на други лица.

Сите носители на патент се должни, во замена за патентната заштита, јавно да ги откријат информациите во врска со нивниот пронајдок, со цел да се збогати вкупното техничко знаење во светот. Таквото постојано зголемувано знаење овозможува понатамошна креативноста и иновативност и на други лица. На овој начин, патентите обезбедуваат не само заштита на носителот туку вредни информации и инспирација за идните генерации истражувачи и иноватори.

Првиот чекор во обезбедувањето на патент е поднесување на пријавата за патент. Пријавата за патент вообичаено содржи назив на пронајдокот, како и наведување на неговото техничко поле, мора да вклучува позадина и описот на пронајдокот, јасено напишана и со доволно детали така што поединец со просечно разбирање на полето може да го користи или репродуцира пронајдокот. Таквите описи се обично се придружени со визуелни материјали како што се цртежи, планови, дијаграми за подобро да се опише пронајдокот. Апликацијата исто така содржи различни “барања”, односно информации кои го одредуваат обемот на заштитата доделена со патент.

Трговски марки

Трговската марка е знак за разликување, кој идентификува одредени стоки или услуги, како стоки и услуги што се произведуваат или се обезбедени од страна на одредено лице или претпријатие. Системот им помага на поторшувачите да го идентификуваат и да го купат производот или услугата, бидејќи неговата природа и квалитет, означени со неговата единствена трговска марка, ги задоволува нивните потреби.

Со трговска марка се обезбедува заштита на носителот на трговската марка преку обезбедување на исклучиво право да ја користи за да се идентификуваат стоките или услугите, или да овласти друго лице да го користат во замена за плаќање. Периодот на заштита варира, но трговска марка може да се обнови на неодредено време под услов плаќање на соодветните такси. Заштитата на трговска марка се спроведува од страна на судовите, кои во повеќето системи ќе имаат овластување да ја спречат злоупотребата на трговската марка.

Трговските марки може да биде еден или комбинација на зборови, букви, и бројки. Тие може да се состојат од цртежи, симболи, три-димензионални знаци како што се обликот и пакувањето на стоките, аудио знаци како што се музика или вокални звуци, мириси, бои кои се користат како главни одлики. Освен што

трговските марки служат за идентификување на комерцијалниот извор на стоките или услугите, постојат неколку други категории на марки. Колективни марки им припаѓаат на здруженија, чии членови ги користат да се идентификуваат со одредено ниво на квалитет и други услови поставени од страна на здружението. Примери за вакви здруженија ќе бидат оние кои ги претставуваат сметководителите, инженерите, или архитектите. Сертификатни марки се даваат за да се покаже усогласеност со дефинирани стандарди, но не се ограничени на какво било членство. Тие може да бидат доделена на кое било лице коешто може да потврди дека производите за кои станува збор ги задоволуваат воспоставените стандарди. Меѓународно прифатените “ISO 9000” стандарди за квалитет се пример за такви широко признати сертификатни марки.

Индустриски дизајн

Индустриски дизајн е оранментлниот или естетски аспект на производот. Дизајнот може да се состои од три-димензионални карактеристики, како што се обликот или површината на еден производ, или на дводимензионални карактеристики, како што се мострите, линиите или бојата. Индустриски дизајн се применува на широк спектар на индустриски или занаетчиски производи: од технички и медицински инструменти до часовници, накит и други луксузни предмети; од апарати за домаќинствата и електрични апарати до возила и архитектонски изведби; од текстилни дизајни до стоки за забава. За да се заштитити, според повеќето национални закони, индустрискиот дизајн мора да биде нов или оригинален и нефункционален. Тоа значи дека индустрискиот дизајн е претежно од естетска природа и сите технички карактеристики на предметот на која се применува не се заштитени.

Кога индустрискиот дизајн е заштитен, носителот - лице кое има регистрирано дизајн - има исклучуво право против неовластеното копирање или имитирање на дизајнот од страна на трети лица.

Трговски тајни

Генерално, сите доверливи деловни информации, кои на едно претпријатие му обезбеудваат натпреварувачки дух може да се квалификуваат како трговска тајна. Трговска тајна може да се однесува на технички прашања, како што е составот или дизајнот на производот, методот на производство или знаењето и искуството ³³ неопходно да се изврши одредена работа. Заеднички елементи, кои се заштитени како трговска тајна се процеси на производство, резултатите од истражувања на пазарот, потрошувачките профили, листите на добавувачи и клиенти, ценовници, финансиски информации, бизнис планови, бизнис стратегии, маркетинг стратегии, маркетинг планови, планови и методи за продажба, методи за дистрибуција, модели, цртежи, архитектонски планови, планови и мапи, итн.

Иако условите се разликуваат од земја до земја, постојат некои општи стандарди за квалификување на информациите како трговска тајна. Тие се дека информациите мора да се доверливи или тајни. Информации кои се општо познати или е лесно а се утврдат не може да се заштитат како трговска тајна. Дури и информации до кои тешко се доаѓа може да го изгубат својот заштитен статус, ако носителот не преземе соодветни мерки на претпазливост за да ја задржи доверливоста или тајноста. Информациите мора да имаат комерцијална вредност, бидејќи се тајна и имателот на информации мора да преземе разумни чекори за да ги чува доверливи или тајни (на пример преку договори за доверливост или необјавување со сите оние кои имаат пристап до тајните информации. Едноставно именување на информација за трговска тајна не ќе ја направи тоа).

Носителот на трговска тајна може да ги спречи другите од неправилно добивање, откривање или користење на информациите. Сепак, правото на трговските тајни закон не дава право да се спречат луѓето кои ќе стекнат или користат информациите на легитимен начин, односно, без употреба на незаконски средства или повреда на договори и државни закони.

За разлика од другите форми на интелектуална сопственост, како што се патенти, трговски марки, и дизајни, одржување на трговска тајност е во основа направи-сам форма на заштита. Заштитата на трговска тајна трае онолку долго колку што информациите се доверливи. Откако релевантните информации ќе бидат јавно објавени, заштитата на трговската тајна завршува.

Авторско право и сродни права

Авторското право е збир на закони кои на авторите, уметниците и другите творци им овозможуваат заштита на нивните книжевни и уметнички творби, кои вообичаено се нарекуваат “дела.” Тесно поврзано поле на права се “сродните права”, кои обезбедуваат права слични или идентични со авторското право, иако понекогаш и повеќе ограничени и со пократко траење. Корисници на сродните права се изведувачите (како актери и музичари) за нивните настапи; продуцентите на звучни снимки (на пример, касетни снимки и компакт дискови) за нивните снимки и радиодифузните организации за нивните радио и телевизиски програми. Делата опфатени со авторско право ги вклучуваат, но не ограничувајќи се на: романи, поеми, претстави, референтни дела, весници, компјутерски програми, бази на податоци, филмови, музички композиции, кореографија, слики, цртежи, фотографии, скулптури, архитектура, реклами, мапи, и технички цртежи.

Креаторите на дела заштитени со авторско право, како и нивните наследници и следбеници (обично се нарекува “носител на права”), имаат некои основни права според законот за авторско право. Тие имаат исклучиво право да го користи или да овластат други лица да го користат делото според договорени услови. Носителот(ите) на правата на дела може да забранат или да овластат: нивна репродукцијаво сите форми, вклучувајќи и печатење и снимање на звук, нивно јавно изведување и јавно соопштување, нивно емитување; нивен превод на други јазици, и адаптацијата, како што е адаптација на роман во сценарио за филм. Слични права, помеѓу другото, на фиксација (снимање)

и репродукција се доделуваат и според сродните права. Многу видови на дела итн., кои се заштитени со законите за авторско и сродни права бараат масовна дистрибуција, комуникација, и финансиска инвестиција за нивно успешно ширење (на пример, публикации, аудио снимки и филмови); оттука, креатори често ги пренесуваат правата на нивните дела на компании кои најдобро може да се развиваат и да работат на пазарот, во замена за надомест, во вид на плаќања и/или тантиеми (надоместок врз основа на процентот на приходите остварени од пренсените права).

Материјалите овластувања од авторското право имаат времетраење, како што е предвидено во соодветните договори на СОИС, почнувајќи од создавање и снимање на делото, и траат не помалку од 50 години по смртта на авторот. Националните закони, можат да воспостават подолги рокови на заштита. Овој рок на заштита овозможува и творците и нивните наследници и следбеници да имаат финасиска корист во разумен временски период. Сродните права уживаат пократки рокови на заштита, кои вообичаено се 50 години од изведбата, снимањето или емитувањето.

Авторското право и заштитата на изведувачите, исто така, вклучува и морални овластувања, како што се правото на авторот да бара авторство на едно дело и правото да се спротивстави на измени на делото кои може да наштетат на репутацијата на авторот.

Авторското право и сродните права се добиваат автоматски без потреба од регистрација или други формалности. Сепак, многу земји обезбедуваат национален систем на незадолжително регистрирање и депонирање на дела; овие системи ги олеснуваат, на пример, прашањата во врска со споровите околу авторството или создавање на делот, трансакциите за финансирање, продажба, отстапување или пренос на правата. Многу автори и изведувачи немаат можност или средства за да ги извршуваат законско или административно остварување на авторското и сродните права, особено со оглед на се позачестеното светско

користење на книжевни и музички дела и изведби. Како резултат на тоа, воспоставување и унапредување на организации за колективното управување, или “здруженија”, е се поголем и неопходни тренд во многу земји. Овие здруженија може да обезбедат за своите членови придобивки од административната и правна експертиза на организацијата и ефикасност во, на пример, собирање, управување и исплата на авторски хонорар добиен од национално или меѓународно користење на делата или изведбите на нивен член. Одредени права на продуценти на звучни записи и радиодифузните организации понекогаш исто така колективно се остваруваат.

II. А. ЗАГЛАВИЈА НА ДОГОВОР

Документот „Заглавија на договорот“ (понекогаш се нарекуваат и „попис на услови“ или предлошена основа на на договор) е краток преглед на намерата на страните во врска со условите на предложениот договор и/или резиме на клучните прашања. Корисно е секоја страна во преговорите да подготви документ „заглавија на договор“ кој ќе послужи за да се разјаснат нејзините позиции, очекувања и потреби. Така тој ќе биде одлична основа за преговори. Една верзија може да биде за внатрешна употреба а друга да се стави на располагање на другата страна.

Важно е да се има предвид дека, ако страните не сакаат да бидат законски обврзани со документот „заглавија на договорот“, тоа изрично го наведат во писмена форма за да се избегне секаква конфузија, во подоцнежна фаза. Со цел да не бидат ограничени за време на преговорите, подобро е да се експресно одлучат да не бидат обврзани со него. Во примерот што е даден, експлицитно е наведено дека документот нема да ги обврзува страните.

1. Страни

(“Давач на лиценца”) (“Стекнувач на лиценца”)

2. Предмет, обем и територија

Исклучиво право, со право на двање подлиценци, за производство, користење и продажба согласно под патенти, занење и искуство и трговски марки (“производот”) на давачот на лиценцата во Северна Америка (“територија”).

3. Обврски на давачот на лиценцата

- (а) да ги обезбеди сите релевантни технологии кои се однесуваат на производот, вклучувајќи цртежи за производство на бои за калапи за обликување инјекции;
- (б) да обезбеди процена за производството на целокупната производствена линија;

(в) да обезбеди техничка помош во нарачката на првата квота производи, и ако е тоа побарано, до две недели понатамошна техничка помош;

(г) да ги одржува во сила своите патенти на територијата.

4. Обврски на стекнувачот на лиценцата

(а) да ги презема сите дејства потребни за успешно производство и продажба на производот на територијата (вклучително);

(б) правилно да ги користи трговските марки на давачот на лиценцата.

5. Подобрувања

Секоја страна ќе ја информира другата за сите подобрувања кои се направени во однос на дизајнот и производство на производи и има право да ги користи подобрувањата на другата страна на неисклучива основа ослободени од плаќања.

6. Финансиски

(а) Плаќања

■ при потпишувањето, 250.000 \$

■ на почетокот на комерцијално производство, 250.000 \$

■ при издавање американски патент, \$ 250.000.

(б) тантиеми на сите производи продавани секоја година:

■ за првите 2 милиони производи ■ 35 центи по производ

■ за следните 4 милиони производи ■ 25 центи по производ

■ потоа ■ 15 центи по производ

Тантиеми се прилагодуваат според индекс на цени на потрошувачка на мало на секои две години.

(в) Минимални годишни тантиеми

■ година 2

■ година 3

■ потоа

■ 1 милион Производи

■ 5 милиони производи

■ 10 милиони производи

7. Повреда

Секоја Страна е должна да ја извести другата за каква било повреда на правата на патент на давачот на лиценцата во територијата, и страните веднаш ќе се сретнат за да се договорот за соодветна акција.

8. Период

Овој договор трае до:

(а) истекот на првата на патент на давачот на лиценцата;

(б) раскинување на договорот од страна на стекнувачот на лиценцата по известување од најмалку 3 месеци претходно или

(в) раскинување од која било страна заради повреда на договорот која не е отстранета по известување од триесет дена претходно ;

без разлика кој настан се случи прво.

9. Други вообичаени прашања кои треба да се решат:

(а) Сметководство

(б) Адреси / Известувања

(в) Важечки закон и локација

(г) Пренос

- (д) Доверливост
- (ѓ) Дефиниции - Патенти, знаење и искуство, трговски марки, производ, поле, територија, подобрување
- (е) Виша сила
- (ж) Изјави и гаранции
- (з) Откажување
- (с) Решавање на спорови

10. Правно дејство

Страните признаваат дека овие „заглавија на договорот“ не се правно обврзувачки, и дека нема, на која било од страните, да се наметне каква било законски справедлива обврска до постигнување на договор кој ги одразува овие принципи, како што тие можат да бидат изменети преку договор што ќе го склучат страните.

Општо земено договор за лиценца се занимава со (а) што е лиценцирано, (б) по која цена (износ и распоред на исплата), (в) кому, (г) за каква цел, (д) за колку време, и (д) под кои услови (гаранции, одрекувања, надомест). Во пракса, следниот преглед ќе помогне во структурирање на договор:

- Наслов
- Табела на содржина
- Идентификација на страните и потпис
- Преамбула
- Дефиниции; опис
- Доделување или услови за користење
(обем на права; ограничувања)
- Надоместоци, тантиеми, минимална годишна исплата
- Начин на плаќање
- Барања за соодветно постапување
- Распоред за известување
- Евиденција/сметки
- Одржување на договорот
- Престанување
- Користење на трговски марки
- Изјави и гаранции (ограничени); одрекувања
- Заштита на интелектуалната сопственост;
однесување за гонење
- Обележување; Контрола на извозот
- Применливо право; избор на надлежност;
арбитража/ медијација
- Повреда; право да тужи
- Ослободување од одговорност, одговорност; осигурување
- Известувања
- Пренос
- Откажување
- Неисполнување
- Доверливост / тајна
- Разно: виша сила, одржување, опстанок по раскинување,
измени и дополнувања и др
- Затворање; потписи, датум и место,
датум на ефективноста.

III. ПРАШАЛНИК "ПРОЦЕНИ ГО ПРЕГОВАРАЧОТ"

Следниов прашалник е подготвен за употреба во тренинг работилници за преговори за илустрација, на неформален начин, на некои од принципите на преговарање. Користете ја картичката за подговори дадена во прилог за да го забележите вашиот подговор на овие 20 прашања. Заокружете ја буквата - а, б или в - за договорот кој најдобро одговара. Потоа додадете го бројот на колку пати Вашиот одговор пати паѓа во првата, втората или третата колона, што укажува на доминантни и подредени колони. Сега видете го објаснувањето на страниците кои следат.

(1) На крајот на преговорите, дали сметате дека:

- (а) Мора да постои "победник" и "губитник";
- (б) На губитник треба да му биде дозволено да мисли дека тој/таа е победник;
- (в) Двете страни треба да се чувствуваат задоволни?

(2) Кога ќе се појави тешкотија, можете да:

- (а) Ја заобиколите, дури и ако е потреба мала жртва;
- (б) Да ја наметнете својата волја;
- (в) Да чекате трпеливо со надеж дека работите ќе се решат?

(3) Сакате да купите нов автомобил, но возило во боја што ја преферирате ќе биде достапно за неколку месеци. Што правите?

- (а) Се надвете дека салонот ќе ве извести ако некој ја откаже нарачката;
- (б) Купувате автомобил во друга боја, или сличен на оној којшто ви се допаѓа за пониска цена или од втора рака;
- (в) Излегувате налутено од салонот?

(4) Согласност на трето лице најлесно се добива:

- (а) Објаснувајќи им ја причината зошто ви е потребна негова согласност;

- (б) Укажувајќи на недостатоците на одбивањето соработува;
- (в) Играње на нивната имагинација, духот на претпријатие или агресија?

(5) Сообраќаец ви изрекува казна. Дали вие:

- (а) Седнувате зад воланот и го стартувате автомобилот без зборување со него или гледајќи во него;
- (б) Ќе се обидете да дојдете до решение со него;
- (в) Врескете дека станува збор за злоупотреба и ја кинете казната?

(6) Вашата добра волја не е соодветно оценета од спротивната страна. Која е Вашата реакција? Која е вашата реакција?

- (а) Разочарување и огорченост;
- (б) Дали се удвојат напорите да го освоите него/неа;
- (в) Помислувате дека Вашиот противник само ја игра играта на совј начин?

(7) Кој е идеален преговарачки стил? Начин на зборувања

- (а) Лесно (т.е. добар говорник);
- (б) Внимателно, прецизно;
- (в) Квалификуван и убедлив?

(8) Карактер:

- (а) Топол, допадлив;
- (б) Арогантен, сигурен во себе;
- (в) Дискретен, таинствен?

(9) Интелигенција:

- (а) Брилијантен, способен да импресионира публиката;
- (б) Можност за длабока анализа со постојан меморија;
- (в) Здрав разум, јасност и отвореност?

(10) Облека и надворешен изглед:

- (а) Елегантен и дискретен;

- (б) Спортски и тренди;
 - (в) Незасегнат?
- (11) Кога продавач зазвони на вашата врата, што е Вашата прва реакција?
- (а) Одбивате да разговарате со него /неа;
 - (б) Го купувате само она што навистина ви е потребно;
 - (в) Се ценкате, без намера да купите, бидејќи тоа ве воодушевува?
- (12) Еден случаен бизнис познаник ви бара услуга која нема да ви донесе непосредна корист. Што правите?
- (а) Барате против-услуга;
 - (б) Ја правите услугата, без да очекувате нешто за возврат;
 - (в) Правите некој изговор за да одбиете?
- (13) Ако се појави можност, вие:
- (а) Се зближувате со преговарачот за да се задржи добра атмосфера;
 - (б) Се обидувате да ги одржите односите на строго деловно ниво;
 - (в) Се обидете да внесете некој човечки интерес во вашите бизнис односи без претерување тоа?
- (14) Кога ќе треба да се направи важна одлука по телефон, дали:
- (а) Сметате дека преговорите се обврзувачки;
 - (б) Секогаш барате потврда во писмена форма;
 - (в) Како општо правило, се воздржувате од тоа да бидете премногу афирмативни (на пример, со правење изговори и без двоумење да се вратите на вашата позиција)?
- (15) Во текот на една длабока и интензивна дискусија вашиот противник цитира податоци кои се неточни. Имате непобитен доказ за ова. Што правите?

- (а) Го оставате вашиот противник да инсистираат на она што тој/таа вели дека е точно, со цел да го/ја одбијам подоцна;
 - (б) Го советувате вашиот противник одново да размисли;
 - (в) Го прекинувате вашиот противник веднаш за да се изложи грешката?
- (16) За време на некои значајни преговори, еден од вашите противници ви пристапува дискретно и ви вели: "Секогаш има начини и средствата овие прашања да ги уредиме помеѓу нас" Каков став заземате?
- (а) Вие се согласувате;
 - (б) Го/ја одбивате;
 - (в) Го игнорирате / се преправте дека не го разбирате тој пристап?
- (17) Кога на вашите колеги имаат неврзани разговори, дали вие:
- (а) Молчите;
 - (б) Слободно ги изразуваат вашите мислења;
 - (в) Се преправате дека го одобруваат она што го велат вашите колеги, дури и ако потајно не се согласувате?
- (18) Под претпоставка дека за време на преговорите, чувствувате ирационална антипатија кон вашиот противник, дали:
- (а) Одлучуваат да ја предадете на работата на некој друг;
 - (б) Се обидуваат да ги надминете вашите лични чувства;
 - (в) Продолжуваат по секоја цена за да не изгубите?
- (19) Дали мислите дека во бракот најдобро е:
- (а) сите поважни одлуки да се донесат само откако ќе се дискутира за тоа прашање со брачниот партнер;
 - (б) едниот од партнерите кој е подобро квалификуван да одлучуваат за домашните теми;
 - (в) кога двојки се нееднакви, одлуките треба да се преземат од страна на посилниот партнер?

(20) Вашиот син вели дека Наполеон умрел во 1821, и Вие мислите дека тоа било во 1831 година. Откако се проверувате кој од вас е во право, вие одлучувате:

- (а) Да ја признаете својата грешка и тоа да го направите со шега;
- (б) Да го потчукнете по увото детето;
- (в) Да разговарате со вашето дете за возраста и хронолошките грешки?

КАРТИЧКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

	I	II	III
1.	в	б	а
2.	а	в	б
3.	б	а	в
4.	а	б	в
5.	б	а	в
6.	б	в	а
7.	в	б	а
8.	в	а	б
9.	в	а	б
10.	в	а	б
11.	б	в	а
12.	в	б	а
13.	в	а	б
14.	а	б	в
15.	б	а	в
16.	б	в	а
17.	а	в	б
18.	б	а	в
19.	а	б	в
20.	в	а	б
ВКУПНО			

КОЛОНА I - ДОМИНАНТНА, КОЛОНА II - ПОДРЕДЕНА

Ти си роден преговарач: трпелив, упорен, знае кога да направи жртва и како да ја стави во употреба. Преговарајте за себе огромно зголемувањето на платата. Вие тоа го заслужувате.

КОЛОНА I - ДОМИНАНТНА. КОЛОНА III - ПОДРЕДЕНА

Потенцијално вие исто така сте добар преговарач, но склони сте да имате денови кога „не ви оди“ и да се карате со луѓето, без разбирање зошто. Речиси секогаш, кавгите се проследени со помирувањето. Вашиот проблем е што се чини не ја цените целокупната слика на проблемот.

КОЛОНА II - ДОМИНАНТНА. КОЛОНА I - ПОДРЕДЕНА

Вие би можеле да бидете подобри, а што е уште поважно, го знаете тоа. Ова значи дека се потенцијално добар преговарач. Луѓето сметаат дека со вас лесно се снаоѓаат. Се што ви треба е повеќе пракса.

КОЛОНА II - ДОМИНАНТНА. КОЛОНА III - ПОДРЕДЕНА

Ви недостасува тактичност и дипломатија, иако овие квалитети се потребни секој ден и дома и на работа. Сепак, ќе сфатите корисноста од тоа да се согласувате со луѓето. Вие имате потреба да ја наметне својата волја. Ниту квадратна рамка на кружна дупка, ниту пак овална форма.

КОЛОНА III - ДОМИНАНТНА. КОЛОНА I - ПОДРЕДЕНА

Дури и вашите вистински обиди за дијалог ретко се добро примени. Вие сте нетрпеливи, се сомневате во намерите на вашите колеги и погрешно ја проценувате нивната добра волја. Некоја доза на успех ќе ви ја даде повеќе од вистинскиот вид на самоверба. Може дури и да заклучиме дека се што ви треба е план за акција за да се покријат областите на конфликт. Јасно, не сте многу од корист ни за себе ниту за Вашата компанија.

КОЛОНА III - ДОМИНАНТНА. КОЛОНА II - ПОДРЕДЕНА

Обидете се со поборбена работа како создавање приватни армии и лов на фазани. Вие или сте тиранин или мачител, или силеџија кој ја наметнува својата волја врз другите. Краткорочна ефективност е вашиот единствен критериум. Можете да ги искористите луѓето но не и да работите со нив. За жал за ваш, кога Вашиот грб е прикован на сид, луѓето ќе ве искористуваат со нетрпение.

IV. ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Став - раздвојте ги луѓето од проблемот. Односно, нападнете го проблемот а не луѓето. Разбере кои се интересите на спротивната страна. Демонстрирајте ја својата подготвеност да соработувате и да преговарате. Минимизирајте гестови на доминација, арогантност или заплашување.
2. Усогласување интереси - погледајте кои интереси стојат зад изјавена положба. Позициите на секоја од страните може да изгледа да се во конфликт но, всушност, интересите, желбите и проблемите кои се зад тие позиции може да имаат повеќе заедничко отколку што тоа изгледа на прв поглед. Обидете се да се помират тие интереси.
3. Идентификација - оние што се идентификуваат едни со други се во можност да комуницираат, преговараат и да го убедат другиот уште веднаш. Идентификација со другиот е небулозен концепт но во суштина преговорите се движат многу полесно кога ќе се чувствувате удобно со друго лице, се чувствува дека тој или таа не разбира и сочувствува со нас.
4. Први изјави - не-конфликтен преглед на она што мислите дека треба да се постигне. Може да вклучуваат претходна како и сегашната ситуација. Слушнете ја за возврат изјавата при отворање на другата страна. Комуницирајте за вашите интереси. Обидете се да се постигнете “win-win” атмосфера.
5. Фактите не ги прават или растураат преговорите - едноставно затоа што верувате дека фактите се на ваша страна, не значи дека преговорите мора да се во ваша корист. Начинот на кој се користат фактите е она што ќе ја убеди другата страна, а не фактите сами по себе.
6. Идентификација на сите прашања - постигнување договор по сите предмети за кои треба да се дискутира. Не навлегувајте во расправија на едно прашање пред да се истакнат сите. Користење на „попис на услови“ или “заглавја на договорот” ќе биде од корист.

7. Започнете со мало прашање - мали проблеми се добро место за почеток затоа што обично може да се добие на договор уште на почетокот, кој помага да се создаде позитивна атмосфера.
8. Слушнете - дадени ни се две уши и една уста, во цел да можеме повеќе да слушаме а помалку да зборуваме.” Не се двоумете да поставувате прашања. Добро информирајте се за сите прашања од суштинско значење за успешни преговори.
9. Бидете точни - кога разговарате за процесот или спецификациите на производи, конкурент или пазарна информација и така натаму.
10. Разложете ја цената - фабрика од сто илјади долари е само околу 1.600 \$ месечно во период од пет години.
11. Конфликт - не дозволувајте несогласување за едно прашање да доведе до застој на преговорите. Ставете го тоа или тие прашања настрана, можеби на листата на бела табла, и навраќајте се подоцна на оние прашања кои се уште се релевантни.
12. Обидете се да се потпирате на објективни критериуми - ако постојат стандардни услови или општоприфатени практики поголема е веројатност тоа да биде договорено од двете страни.
13. Водете сметка за времето - ако постојат рокови, преговорите вообичаено се решаваат во последниот час. Познавањето на временските ограничувања на другата страна и свесноста дека вашите сопствен рокови не се секогаш онолку нефлексибилен, како што може да ви се чини ќе биде да ваша трајна предност. Паниката во последната минута нека работи за вас, а не против вас.

V. ПРИМЕРИ НА ДОГОВОРИ

Во овој дел ние ќе разгледаме некои прелиминарни договори што обично му претходат на потпишувањето на Договор за лиценца. Како и со примерите на клаузули дадени претходно, овие примери на договори се само илустративни и не треба да се користат без преглед и совети од правен советник. Овие договори се како што следува:

1. Договор за доверливост или тајност
2. Писма на намери или меморандуми за разбирање
3. Застој и сродни договори
4. Истражувачки договор

Доѓовор за доверливост или тајност

Пред и за време на преговорите за договор за лиценца, давачот на лиценцата може да ги откриваат информациите кои се сметаат за доверливи, а кои не треба да се користат од страна на потенцијалниот стекнувал на лиценцата ако преговорите не резултираат со договор. За целите на заштита на правата на давачот на лиценцата, често ќе се склучи договор за доверливост или тајност меѓу страните, како услов кој претходи на откривањето информации и преговорите. Склучувањето договор за доверливост е гаранција дека дискусијата е сериозна.

Пример:

Индиго ДОО од Нови стандарди Авенија, бр. 4 Мумбаи, Индија (на “откривач”) изјавува дека има некои информации во врска со методот за обложување на микроскопски компоненти (“информации”) и ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА од Норт Шор Драјв 3600, Сарасота, Флорида, САД (“примач”) сака да ги прими и/или ги користат информациите за конкретна цел донесување на одлука за тоа дали или не ма да бара лиценца или други права на информации (“Цел”).

Откривачот е подготвен да ги открие информациите на примачот за целите на овој Договор со прифаќање на примачот на следниве услови.

1. Во овој договор, “Информации” ги вклучува техничките, инженеринг, оперативни, комерцијални или други информации:
 - (а) кои Откривачот ги дал или доставил или ги искомунцирал со Примачот, без оглед дали во пишана форма, усно, визуелно или преку демонстрација или на друг начин и дали во форма на цртежи, модели, документи во хартиена форма и/или по електронски снимена форма, или
 - (б) кои Примачот ги добил о Откривачот со набљудување или, без ограничување, на било кој друг начин.
2. Примачот ќе ги третира сите информации добиени директно или индиректно од Откривачот како доверливи и не смее да користи ниту една од информациите на било кој начин, освен за целите на овој Договор.
3. Примачот нема да обелоденам никакви информации на кои било други поврзани или неповрзани страни, освен со претходна писмена согласност од Откривачот.
4. Обврските согласно ставовите 2 и 3 не се протегаат на сите информации кои:
 - (а) е во јавниот домен, или понатаму ќе станат дел од јавниот домен на начин кој не е резултат на какви било неовластени активности или пропусти на примачот или
 - (б) е веќе во сопственост на примачот и не е предмет на обврските на тајност и не се добиен од Откривачот, или е потребно со закон да бидат откриени.

Примачот признава дека која било комбинација од особини нема да се смета да биде во рамките на горенаведените исклучоци само поради тоа што одредени делови се во јавниот домен или

во сопственост на примачот. Примачот треба да го носи товарот на докажување на неговото право кое произлегува од овој член.

5. Примачот е должен, по завршување на оваа спогодба и врз основа на писмено барање на Откривачот, да ги врати сите информации што се во постојано снимена форма, вклучувајќи ги сите копии направи од нив.
6. Обврските содржани во ставовите 2, 3, 4, и 5 престануваат на истекот на пет години од овој датум и по истекување или престанување на каков било последователен договор меѓу Откривачот и Примачот склучен пред истекот на споменатиот датум, кој со целост или делумно е поврзан со на информациите, без разлика кој настан се случи порано.
7. Откривачот нема да одговара на било каков начин за било каква загуба од каков било вид, вклучувајќи, без ограничување, штета, трошоци, камата, загуби на профит или други загуби или оштетување, кои произлегуваат од било какава грешка, неточност, пропуст или други недостатоци на информацијата.
8. Примачот нема да добие право на било каков вид на коритење на информациите освен за целите на овој Договор.

Датирано

на овој ден

Во име и за сметка на
Индиго ДОО

Во име и за сметка на
ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈААД

Од (потпис)
Име
Титула

Од (потпис)
Име
Титула

Писма на намери или меморандуми за разбирање

Писмо за намери или меморандум за разбирање (MoU) е прелиминарен договор кој ги утврдува широките намери на договорните страни за влез во обврзувачки договор. Такво писмо или Меморандум за разбирање обично вели дека страните се оддале на и имаат намера да ги продолжат со преговори со намерата склучување на договор за лиценца. По можност, треба да укаже на временскиот период во кој таков договор ќе се заклучи.

Правните последици од таквото писмо или Меморандум за разбирање зависи од правниот систем во земјата во прашање. Некои национални закони на нив гледаат како правно обврзувачки, а други се на мислење дека тие слукат за да се утврди сериозноста на намерата на странките, но не се обврзувачки договор. Во кој било случај, многу нешта ќе зависат од содржината на писмото или Меморандум за разбирање, како и намерата на страните. Важно е, затоа, да се има предвид дека од овој документ може да произлезат законски обврски и треба да се посвети соодветно внимание на елементите содржани во него така што тоа може да издржи само по себе ако предвидениот конечен договор не е постигнат. Во овој поглед, би било добро да се предвиди надлежен суд и применливо право, со што ќе се утврди како такво Писмо или Меморандум за разбирање би се толкувале. Заглавијата на договорот во Анекс II А го опфаќа оваа прашање и јасно е дека не постои обврзувачки договор. Ова често е преферирана позиција, особено онаму каде заглавјата на договор, писмо или Меморандумот за разбирање ги иницирање или ги поттикнува преговорите помеѓу страните. Напротив, можно е заглавјата да треба да бидат потпишан од страните и со тоа да се направи јасно дека имаат за цел да се обврзувачки договор. Во овој случај, важно е да се обезбеди дека се вклучени сите клучни прашања и дека нема двосмислености.

Застој и сродни договори

Со договор за застој, потенцијалниот давач на лиценцата на потенцијалниот стекнувач на лиценцата му дозволува определен период за размислување, давачот на лиценцата се согласува во тој период да не преговара со кое било друго лице. Таквиот договор му овозможува на потенцијалниот стекнувач на лиценцата флексибилност да одлучи дали да влезе во договор за лиценца на технологија којашто е во прашање и, ако одлучи така, извесно време да се подготви за тоа, на пример, истражување на технолошки, финансиски, маркетинг и правни аспекти на таквиот однос. Давачот на лиценцата кој обезбедува на потенцијалниот стекнувач на лиценцата договор за застој не е во можност да дава другите лиценци за времетраењето на договорот за застој, кој вообичаено трае неколку месеци.

Договорот за застој ретко вклучува плаќање во замена за можноста и ексклузивноста која е понудена. Потенцијалот стекнувач на лиценцата во принцип може да плаќа надомест (за да се осигураат сериозни намери), но обично давачот на лиценцата ќе бидете задоволен со интересот којшто се манифестира од потенцијалниот стекнувач на лиценцата. Давачот на лиценцата може да побара извештај од стекнувачот на лиценцата за проценката на лиценцата на оваа технологија и неговата одлука. Ако потенцијалниот стекнувач на лиценцата бара повеќе време, давачот на лиценцата може да треба да има во предвид дека конкурентите можат да претстават како потенцијални стекнувачи и со тоа да се обидат за го забават давачот на лиценцата или да добијат вредни информации за бизнисот.

Договорот за застој е поврзан со Договор за преговарање договор за лиценца и Договор за опција. Сите овие договори имаат заеднички елемент дека се чекори во насока на постигнување договор за деловна стратегија и со комерцијален аранжман, по заемно прифатливи рокови и услови. Понекогаш нема да има предност од склучувањето прелиминарни комерцијални договори. Тоа дури може да покаже неповолно. Одлуката да се склучи или не таков договор ќе зависи од конкретните факти

и околности. Таа мора да се донесе со грижа и секогаш со професионален совет.

Примерот на договор што следи е Договор за преговарање договор за лиценца. Тој се разликува во фокусот и детали, но ги покажува правните и комерцијалните цели на Договор за застој, опција и други прелиминарни договори.

Пример:

ОВОЈ ДОГОВОР е склучен на овој ден

ПОМЕЃУ

Индико ДОО со седиште на Нови стандарди Авенија, бр. 4 Мумбаи, Индија, (“Индико”), од една страна, и

ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА АД со седиште на Северна Шор Драјв 3600, Сарасота, Флорида, САД, (“ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА”), од друга страна.

Затоа, сега, во разгледување на меѓусебните договори содржани во овој документ, Страните се согласуваат како што следува:

1. Страните сакаат да се утврдуваат условите под кои тие ќе преговараат, во добра верба, за лиценца за технологијата што е опишана во Прилог А (“технологија”). Таквата лиценца ќе биде завршен и ефективна не подоцна од 180 дена од датумот на овој договор (“Рок”).
2. Во текот на рокот, Индико нема да ги разгледува склучување договор за лиценца во врска со технологија во “Полето” со која било друга организација, трговец, бизнис или поединец.
3. Во рок од 60 дена од датумот на овој Договор, ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА ќе поднесе план прифатлив за Индико за давање или за обезбедување средства за понатамошен развој на технологијата.
4. Индико и ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА ќе започнат преговори за лиценца во рок од 30 дена по приемот од страна на Индико

на финансирањето или по истекот на рокот, без разлика што и да е порано. ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА се согласува да ги достави до Индикоплановите за понатамошен развој и комерцијализација на технологијата а почетокот на преговорите.

5. Страните сакаат да преговараат за лиценца која на ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА исклучива лиценца за која ќе плаќа надомест, за целиот свет, со право да дава подлиценци, за користење на технологијата за да произведува, да дозволи други да произведуваат, користи, продава, увезува, и/или нуди за продажба на производи или лиценцирани методи за употреба во рамките на полето.
6. Оваа лиценца ќе ги вклучува најмалку следниве одредби:
 - (а) надоместок за Индикона сите домашни и странски патентни трошоци до денес;
 - (б) плаќање на идните трошоци за патенти;
 - (в) исплата на надомест за лиценца при склучување договор;
 - (г) плаќање на постојани тантиеми;
 - (д) соодветни плаќања по клучен настан;
 - (и) барања за соодветно постапување за комерцијализација на технологија, и
 - (ј) одредби за надомест на штета, доверливост, и објавување и други разумни и вообичаени услови во договорот за лиценца.
7. ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА се согласува да му плати на Индико (износ) (на име “надомест”), кој ќе втаста и ќе биде наплатлив кога ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА ќе го потпише овој Договор. ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА понатаму се согласува да му ги надомести на Индикосите трошоци за патенти, кои втасуваат во текот на рокот.
8. Страните ќе се однесуваат кон доверливите информации на другата како што следува:
 - (а) ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА и Индико и се согласуваат дека сите информации содржани во документи означени

“доверливо” и проследени еден до друг (1) ќе се принмат во строга тајност, (2) ќе се користат само за целите на овој Договор и (3) нема да се обелоденат од страната Примач, негови агенти или вработени, без претходна писмена согласност на другата страна, освен до степенот до кој страната Примач може да обезбеди соодветен писмен доказ дека таквите информации:

- i. биле во јавниот домен во времето на објавување;
- ii. подоцна станале дел од јавниот домен но не заради дејствие или пропуштање на страната примач партија, нејзините вработени, агенти, наследници или овластени лица;
- iii. биле законски откриени на примачот од трета страна која имала право истите да ги открие;
- iv. веќе биле познати на примачот во времето на објавување;
- v. се независно развиени од страна на примачот или
- vi. со закон или пропис се бара да бидат откриени.

(б) обврската за доверливост на секоја страна која од овде произлегува ќе се исполни со преземање на одреден степен на грижа, најмалку ист степен кој страната го користи за азаштита на сопствените доверливи информации. Оваа обврска ќе постои додека овој договор е на сила и за период од пет години потоа.

(в) Индикото признава и се согласува дека ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА може, од време на време, и по потреба да склучат и другите договори за доверливост со трети страни. ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА се согласува дека доверливи податоци нема да бидат откриени на трети лица, освен ако не е склучен договор за доверливост меѓу ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА и третата страна. Таквиот договор за доверливост ќе биде барем толку рестриктивен како условите утврдени во Прилог Б. ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА се согласува да му достави на Индикото копија на сите договори за доверливост во рок од 30 дена од денот на нивното извршување.

ВО СВЕДОШТВО НА, договорните страни предизвикаа нивните прописно овластени претставници да го извршат овој Договор.

За и во име на
Индиго ДОО

За и во име на
ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈААД

Од (потпис)
Име
Титула

Од (потпис)
Име
Титула

Прилог А (Технологија)

Прилог Б (договор за доверливост)

Договор за истражување

Кај договорите за истражување и развој, истражувачка институција или компанија се обврзува да спроведе истражување или испитувања, врз основа на својата постоечка експертиза. Страната која дава финансиската поддршка за еден таков проект е често компанија која бара технолошки фокусиран исход како нови или подобрени процес или производ.

Секоја страна во еден ваков договор за партнерство носи одредено знаење или експертиза, кое другата страна го нема а го посакува. Во прелиминарните ставови на договорот, на пример во преамбулата, се утврдуваат експертизата и интелектуалните средства кои секој партнер ги носи. Ова е “бекграунд” знаење “на секое лице. Таквите знаења остануваат во сопственост на таа страна и не подразбираат дека е дадена лиценца за нивана комерцијализација, само право да се користи во контекст на соработката за истражувачки напори како што е предвидено во договорот.

Резултатите од заедничото преземање се наведени како “другите сознанија.” Договорот може да пропише дека секој пронајдок што произлегува од истражувачките останува кај страната која дошла до пронајдокот, и дека за одредено знаење мое да постои заедничко носителство (заедничко барање за патент) кога вработените на двете страни направиле придонес за инвентивен чекор. Ако е така, кога се формулираат патентните барања, ќе биде важно да се утврди кој го направил или придонел кон инвентивниот чекор за секое барање. Ако, пак, договорот наведува дека за секое последователно знаење ќе има заеднички носител ситуацијата е појасна - двете страни би биле подносител на пријавата без оглед на тоа кој всушност е пронаоѓач. Се разбира дека силата на преговарање на секоја страна ќе има влијание на овие прашања. Во примерот подолу е прикажан балансиран договор, каде што едниот партнер има можност да ги комерцијализира резултати во замена за плаќање на надоместок.

Владини прописи во однос на финансирањето на научно истражување може да имаат влијание во оваа област. Неколку земји имаат закони кои пропишуваат дека кога јавни средства се користат за одредено истражување, тогаш според претходно утврдени правила ќе се утврди кој ќе биде носител на интелектуалната сопственост до која ќе се дојде и/или како та ќе се експлоатира. Во САД, владата може да влијае на одлуките за лицензирање ако федералните фондови се вклучени во истражувањето. Во Европа, финансирањето на Европската заедница обезбедува дека европските трговски партнер добиваат целосно право или лиценца да произведуваат и продаваат. Во некои држави, пронајдоците направени со помош на финансирање на владата би можеле да завршат во јавниот домен.

Еден договор за истражување може да биде од особен интерес за универзитетите и компаниите во земјите во развој и најмалку развиените земји кои имаат експертиза во области кои се специфични за овие земји, но немаат финансирање или други ресурси да ги преземат неопходните истражувања и развојот.

Партнерство со компанија која може да обезбеди финансирање, комплементарна експертиза и знаење ќе создаде можности за споделување на знаењето и за изградба на база на истражување од витално значење во модерната економија на знаење.

Пример:

ОВОЈ ДОГОВОР е склучен на денот на

ПОМЕЃУ

ВЕТРИН ДОО, основано според законите на Хашемитското Кралството Јордан, со седиште во бизнис (адреса), и соодветно претставен од (име) Извршен директор на Друштвото, прописно овластен, од една страна, во понатамошниот текст “ ВЕТРИН “, и

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО XYZ, правно лице во согласност со законите на Белгија, со свое административно седиште кое се наоѓа во (адреса) и прописно претставен со (име), кој го доверува вршење на овој Договор на проф. ABC и проф. DEF од одделението за Фармацевтска наука, (адреса), од друга страна, во понатамошниот текст како “Универзитетот”.

Преамбула:

- ВЕТРИН е водечки производител на ветеринарни лекови;
- Универзитетот има стручност и вештина во областа на компресирана на капки во таблети (“технологијата”) за која поднесе пријава на патент според ДСП со објавување број 02/25511 РО наслов “амортизирање восочни капки за правење предмети во цврста форма” (“ Патент “) опишан во Прилог 1;
- ВЕТРИН се заинтересирани за развој на специфична фармацевтска форма која содржи Нехомидине за администрација на животните од страна па му доверува на универзитетот да врши истражувачка работа опишана во Прилог 2 (“Проект”).

Оттука, Страните се согласуваат како што следува:

Член 1 - Цел

Целта на овој договор е развој на обложени и компресирани палети кои Нехомидине за за користење во ветерината (“Производ”) во согласност со заеднички договорени услови и како што е опишано во Прилог 2.

Член 2 - Исклучивост

За време на траењето на договорот, Универзитетот се согласува дека нема да се ангажира, да учествува во, да дава совети, да консултира или помогне на било кој начин на било која трета страна, која на кој било начин се занимава со „Производот“ без да добие претходна писмена согласност на ВЕТРИН.

Член 3 - Проектот што треба да се изврши од страна на Универзитетот

3.1. Општата работа што Универзитетот ќе ја обезбеди на ВЕТРИН според овој Договор е:

- I фаза: завршување на пелети што содржат Нехомидине;
- II фаза: обложување на пелетите; и
- III фаза: обезбедување прототип на обложени и компресирани пелети.

3.2. Универзитетот ќе го извршува проект според временскиот распоред како што е наведено во Прилог 2.

3.3 Универзитетот ќе испрати до ВЕТРИН, по завршувањето на секоја фаза, писмен извештај. Овие извештаи ќе содржат детали за наодите и резултатите добиени и стекнати во текот на спроведување на проектот.

Член 4 - Организација на проектот

За Универзитетот, Проектот се спроведува од страна на Одделот за фармација (лабораторијата на фармацевтската технологија) во рамките на научната одговорност на д-р АБЦ.

За ВЕТРИН, директор на проектот ќе биде д-р XYZ или друго лице определено од ВЕТРИН и доставено до Универзитетот.

Член 5 - Надомест

5.1 За проектот кој се изведува согласно овој Договор, ВЕТРИН ќе му плаќа на Универзитетот износ од (износ).

5.2 Овој износ се плаќа со банакрски трансфер на следниов начин:

■ 50% при потпишувањето на овој договор,

■ 25% по отпочнувањето на втората фаза,

■ 25% при започнувањето на третата Фаза.

Овие плаќања ВЕТРИН ќе ги направи на сметка број (број) на (банка).

5.3 Уплатата се врши на првото барање на Универзитетот, по фактурирање.

Член 6 - Носителство на правата на интелектуална сопственост

6.1 Страните се согласуваат дека носител на секоја интелектуална сопственост и технологија, вклучувајќи ги и правата на патент поврзани со нив добиени од која било страна пред овој договор ("Бекграоун имот") ќе остане скај таа страна. На интелектуалната сопственост која произлегува од проектот ("Следна сопственост") исклучиво носител ќе биде ВЕТРИН кога пронајдокот е направен или знаењето и искуството се однесува исклучиво или специфично на комплексот Нехомidine. Кога е направен пронајдок или е стекнато знаење и искуство кои се однесуваат на приемана не технологијата на универзитетот како што е опишана во Преамбулата специјално за компресија на пилули кои содржат соединенија Нехомidine, тогаш носител на правата ќе стане и тие целосно и исклучиво ќе му припаѓаат на ВЕТРИН ако и кога е склучен договор за лиценца меѓу Универзитетот и ВЕТРИН со тантиема од три проценти (3%) како што е наведено во делот 6.2.

- 6.2 ВЕТРИН има опција да преговара за не-исклучив договор за лиценца на патент и технологија што овозможува ВЕТРИН да го користи „Бекграунд имотот“ на Универзитетот за производство, користење и продажба на производот. Оваа опција треба да се остварува со известување во писмена форма во рок од шест (6) месеци од денот на приемот на извештајот за фаза III и завршување на проектот. Роковите и условите на оваа лиценца ќе се преговараат од страните во добра волја и се разбира дека договорните страни веќе се согласија дека во врска со лиценца доделена од страна на Универзитетот, ВЕТРИН ќе плати надомест од три проценти (3%) од светската нето продажба на производот.

Член 7 - Доверливост

- 7.1. Двете страни ќе ги третираат како доверливи, и нема да ги откриваат на трета страна, сите информации од општ, бизнис и технолошки карактер добиени од другата страна. Таквата обврска не се однесува на кој било дел од тие информации што веќе е во јавниот домен или се веќе познати на страната што ги примила на денот на приемот на информации или се независно развиени потоа, како што е потврдено со документарниот материјал во сопственост на страната примач. Ваквите обврски престануваат во моментот кога таква информација влегува во јавниот домен, освен ако не е со незаконско дело на добивање на страната или е законски примена од страна од трети лица а тоа не е кршење на која било обврска на доверливост.
- 7.2 Сите информации кои се однесуваат на развој на производот ќе бидат во сопственост на ВЕТРИН и нема да бидат откриени од страна на Универзитетот, без претходна писмена согласност од ВЕТРИН.
- 7.3 Обврските и ограничувањата предвидени во овој член 7 ќе продолжат и по истекот/раскинувањето на овој договор за период од 10 (десет) години.

Член 8 - Времетраење

Овој договор влегува во сила (дата) и ќе остане во сила до крајот на Фаза III освен ако не престане порано како што е предвидено во член 9.

Член 9 - Раскинување

- 9.1 ВЕТРИН има право да го раскине овој договор на крајот од секоја фаза, со давање на писмено известување во рок од триесет (30) дена од приемот на кој било од извештај во согласност со член 3, ако резултатите од Проектот не ги исполнуваат спецификациите на ВЕТРИН. ВЕТРИН ќе му ги исплати на Универзитетот разумни трошоци за проектот кои настапиле до ефективниот датум на престанувањето на договорот.
- 9.2 Универзитетот има право да го раскине овој Договор ако ВЕТРИН не успее да направи било какво плаќање како што е предвидено во член 5.
- 9.3 Ако која било страна не успее да изврши било која од нејзините обврски според овој договор, а не успее да го во рок од шеесет (60) дена по приемот на писмено известување за тоа од другата страна со препорачано писмо со потврда за прием да ја отстрани таа повреда, другата страна ќе има право да го раскине овој Договор со давање на триесет (30) дена известување до другата страна со препорачано писмо со потврда за прием.
- 9.4 Доколку овој договор е раскинат од која било причина, опремата купена за сметка на овој договор ќе стане сопственост на Универзитетот.

Член 10-Разрешување на спорови и применливо право

Секој спор, контроверзност или барање кој произлегува од условите, од договорот или во врска со договорот и сите последователни измени на овој Договор, вклучувајќи, без ограничувања, кој се однесува на неговото настанување, важност, обврзувачко дејство, интерпретација, исполнување,

повреда или раскинување како и на вондоговрните побарувања, се доставува на медијација согласно со правилата за медијација на СОИС. Место на медијацијата ќе биде [Лондон]. Јазик кој ќе се користи во медијацијата ќе биде [англиски].

Ако и до степенот до кој, секој таков спор, контроверзност, или барање не се реши во согласност со медијација во рок од [90] дена од денот на отпочнувањето на медијација, тој, по поднесувањето на барањето за арбитража од која било страна, ќе се упати и конечно ќе се реши со арбитража во согласност со правилата за арбитража на СОИС. Алтернативно, доколку, пред истекот на наведениот период на [90] дена, страната не успее да учествуваат или да продолжи да учествува во медијацијата, спорот, контроверзноста или барањето, по поднесувањето на барање за арбитража од другата страна, ќе се упати и конечно ќе се реши со арбитража во согласност со правилата за арбитража на СОИС. Арбитражниот трибунал ќе се состои од [единствен арбитер]. Место на арбитражата ќе биде [Лондон]. Јазикот кој ќе се користи во арбитражниот постапка ќе биде [англиски]. Спорот, контроверзијата или барањето доставени на арбитража, се решаваат во согласност со [англиски закон].

Член 11 - Разни одредби

- 11.1 Овој договор или правата и обврските кои произлегуваат од него не можат да бидат доделени или пренесени на трети лица, од која било од договорните страни без претходна писмена согласност од другата страна.
- 11.2 Сите измени и дополнувања на овој Договор ќе се направат во писмена форма.
- 11.3 Доколку едно или неколку од одредби од овој договор се или станат неважечки, ова нема да влијае врз важноста на другите одредби.
- 11.4 Овој договор го сочинува целосниот договор меѓу страните и заменува сите претходни договори и спогодби меѓу двете страни.

Во име и за сметка на
ВЕТРИН ДОО

Од (потпис)

Име

Титула

Прилог 1 (патенти)

Прилог 2 (проект)

Во име и за сметка на
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА XYZ

Од (потпис)

Име

Титула

VI. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ

Вовед

Клучните принципи и прашања кои се дискутираа во овој Прирачник се илустрирани и соединети во следните студии на случај. Тие се базираат на реални ситуации и даваат можност да се вежбаат и да се применуваат овие принципи. Тие се најкорисни за работилници за преговарање, кои обезбедуваат обука во уметноста на преговорите. За практичната примена на овие студии на случај, учесниците делат на тимови на давачи на лиценца и стекнувачи на лиценца од кои се очекува да се стремат кон “win-win” договор преку преговори. Тимовите на давач на лиценца и стекнувач на лиценца работа со истата студија на случај и може да дојдат до многу различни спогодби. Сепак, ако таквите договори се задоволителни за секој тим, тогаш тие ќе ја постигнат целта на “win-win” договор. Идеално, на тимови да им помага олеснувач за лиценцирање кој ќе ги води учесниците низ прашањата лиценцирање и процесот на преговори. Сепак, мора да се нагласи дека, иако целосниот потенцијал на овие примери може да се користат преку работилница, тие исто така ќе бидат доста корисни за поединечни читатели бидејќи илустрираат и разјаснуваат одредени прашања кои се разгледани во Прирачникот.

Вежбањето преговори подразбира подготовка преку групна дискусија, а потоа вистинските преговори со потенцијалните идни партнери. Целта е да се постигне заеднички договор и главните карактеристики што се евидентирани во “заглавја на договорот.”

И двете екипи мора, во подготовките за преговори, да се подготват за склучување договор за:

- (а) правото на интелектуална сопственост кое треба да се пренесе /примени или за кое треба да се даде/прими лиценца;

- (б) евентуално врзување на другите аспекти на трансфер или соработка;
- (в) гаранции и изјави;
- (г) поле на примена;
- (д) клаузули во однос на подобрувања и патентирање на идните подобрувања;
- (ѓ) клаузули за плаќање и за финансиски обврски;
- (е) одговорност;
- (ж) раскинување на договорот.

Подготвеноста на секој тим да бара размена и да прифати/ понуди компромис треба да се дебатира однапред за време на подготовката. Мора да постои договор што се однесува до минимумот што секоја страна ќе го прифати; точкаата на „напуштање на преговорите“, а секој член на тимот треба да биде свесен за неговата или нејзината област на стручност и вештина а со тоа и областа во преговорите каде што нивното активно учество ќе биде потребно. Секој тим треба да назначи еден известувач кој треба, по преговорите, на сите учесници на пленарната сесија да ги објасни на оригиналните цели на тимот и да ги спореди со она што, всушност, се постигнало.

А. Метод за обложување микроскопски делови

Историја на случајот

Г-ѓа Сандра Еурека, виш научен соработник во Индиго Company Limited (Индиго) од Мумбаи, Индија, е пронаоѓач на еден нов метод за обложување на микроскопски компоненти. Ова е технологија со голем потенцијал. Хемиски соединенија. Incorporated од Флорида, САД (Хемиски соединенија) би сакале да им се пренесе пронајдокот или барем да имаат исклучиви права во светот за одредена(и) примена(и) на производот.

Следниот материјал вклучува четири разменети писма и белешки за еден телефонски разговор. Тие се позадината на работењето на двете страни пред оваа средба што се организира за да разговараат за главните услови на комерцијалниот договор.

1. Пронајдокоџ

Одделот за развој на технологија на Индиго пронајде еден нов начин на обложување микроскопски делови, при што хемиските компоненти се стабилни и не се хемиски променети. По третманот, хемиските супстанции и фармацевтските компоненти станаа полесни за справување, чување и дозирање, особено во влажна и топли услови. Ова го прави привлечен пронајдокот во тропските предели. Медицински активните соединенија, може понатаму, бидејќи се обложени, да биде подложено на контролирана или забавена испорака во телата на луѓето и на животните. Пронајдокот, исто така, има потенцијал за избегнување на испарување на опасни или штетни хемикалии и намалување на испуштање на загадувачи или опасни материји. Пронајдокот на тој начин може да се користи за цели на фармацевтската индустрија, како и во областа на животната средина (на крајот, исто така, и во земјоделски цели).

Методот е лабораториски тестиран на одредени материјали.

Новата технологија не е објавена. Нејзиниот развој е сè уште во рана фаза и се уште не е предмет на пријава на патент.

2. Сѝрани и нивнише очекувања

Пронаоѓачот Сандра Еурека и Индико го знаат ова поле од технологијата многу добро и се уверени дека технологија за обожување е нова и инвентивна. Тие се свесни дека, сепак, понатамошна работа за можноста за индустриска примена и подобри податоци за физичките и хемиските особини и процеси несомнено ќе го зајакнат патентот. За ова, Индико има потреба од пари (за друг истражувач и за трошоците на производство и надворешна неутрална евалуација). Тоа, исто така, се подразбира дека патентните барања треба да се добро подготвени, а потоа треба да се бара заштита на многу широки географски размери - па повторно се смета дека е потребна финансиска поддршка на силен трговски.

Пронаоѓачот на оваа технологија верува дека со неа ќе се подобри примената на неколку постоечки лекови во хуманата и во ветеринарна област и е свесен дека доколку се покаже успех на примена на технологијата ќе се создаде многу поголема вредност за пронајдокот. Индико, исто така, ветува; има голем број на научни и комерцијални успеси и прави упад на пазарите на африканските земји, преку голем број на добри врски во дистрибуцијата, транспортот и складирањето на хемикалии и вештачки ѓубрива.

Целта на Индико е да се зголеми профитот од пронајдокот. Тоа сака значителен паушален износ да се исплати што е можно поскоро по потпишувањето на Договорот. На овој начин може да се покријат трошоците на претходно истражување, а подоцна и патентирање. Пронајдувачот, од нејзина страна, има очекувања исто така. Таа е вклучена во откривањето на трговски партнер и таа ќе игра важна улога во преговорите и, последователно, примената на пронајдокот во одредена поле кое стекнувачот

на лиценцата ќе сака да се развива. Таа ќе биде особено среќна со големо плаќање однапред и е помалку заинтересиран за ветувањето на идните приходи по пат на тантиеми од продажбата на производот, бидејќи таа лично ќе добие премија на датумот на склучување на Договорот за лиценцата.

Сега се појавува заинтересирано лице од индустрискиот сектор: Хемиски соединенија, компанија која добро стои и во областа на фармацевтските производи, особено во тропските лекови, и има добри односи со хемиската индустрија, па дури и свои дистрибутивни компании во Јужна Америка, Азија и Африка. Хемиски соединенија е американска компанија со седиште на Флорида. Таа има слушнато за новиот пронајдок, преку една од своите вработени, која накусо беше активна на еден универзитетски проект во Индија. После тоа, Хемиски соединенија испрати научник на меѓународна средба на која Индиго даде прилично општа презентација на својата работа. Хемиски соединенија го нема целото знаење и искуство околу новата технологија. Побара од пронаоѓачот да ги обезбеди сите информации за него и да почнат преговори за исклучива севкупен пренос на сите права, со поглед на развојот и на комерцијална експлоатација на пронајдокот.

Технологијата која Индиго ја пронашол, меѓутоа, не била тестиран за доследност во производствени серии на одредени медицински соединенија што го интересираат потенцијалниот стекнувач на лиценцата.

Хемиски соединенија изјави дека, меѓу производитите кои ги произведува за еден од неговите најголеми клиенти, постои интересна можност за примена (што не би сакал да ја именува). Тие изјавија дека сакаат да бидат поактивни во развивање и маркетинг на оваа технологија за неколку примени, заедно со други партнери.

Всушност, иако Индиго не е потполно свесен за тоа, Хемиски соединенија има итна потреба за оваа технологија бидејќи обезбедува хемиски производи за една фармацевтска фирма, која има успешна лек чие патентирање е при крај и за чија

дистрибуција во тропските области од светот би можела да биде драстично подобра со користење на оваа технологија. Тие сакаат да се движат брзо и поради тоа тие канат тим од тројца преговарачи од Индико во Сарасота на Флорида што укажува на тоа дека договорот треба да се заклучи таму и тогаш. Тимот на Индико го започнува своето патување.

Хемиски соединенија , кога почнуваат преговорите бара од менаџерот за технологија на Индико да достави понуда за цена на технологија за сите нејзини апликации.

3. Претходна размена на писма

Следниве четири писма беа разменети.

1. Писмо од Хемиски соединенија
2. Писмо од Индико
3. Писмото од Хемиски соединенија
4. Писмото од Индико

Писмо бр.1

**Хемиски соединенија АД
Флорида, САД**

Г-дин Чарлс Барнум
Менаџер за развој на производи

До:
Г-ѓа Сандра Еурека
Канцеларијата за технолошки развој
Индико Софрану ДОО
Мумбаи
Индија

Почитувана г-а Еурека,

Ние имавме задоволството да се сретнеме со Вас на Конференцијата на индискиот центар Хабит минатиот месец и имавме шанса да ги разгледаме можните апликации на новата технологија што Вие ја презентиравте за неутрално чисто обложување на фармацевтски активни соединенија.

Мојата компанија е многу заинтересиран за оваа нова технологија. Ние сме желни за да започнеме дискусии во врска со тестирање на примената на ова обложување на соединение коешто се употребува од страна на еден од нашите најголеми клиенти. Ве молиме да ни овозможите контакт со лицата кои се одговорни за комерцијализација на Вашиот пронајдок и Ве молам пратете ни детали во врска со патент или пријава за патент за Вашиот пронајдок.

Ние би биле заинтересирани за најширока можна апликација, бидејќи сме технолошка компанија која им обезбедува на корисниците производи и хемиски соединенија. Ако, всушност, ние најдеме потенцијални во Вашиот пронајдок, тоа ќе биде прашање на наш принцип да ги добиеме сите права врз пронајдокот; па ние со нетрпение очекуваме да преговара за широк, и за Вас многу поволен договор.

Со нетрпение очекувам да соработувам со Вас.

Со почит,

Чарлс Барнум

Писмо број 2**Индико Компани ДОО
Мумбаи
Индија**

С. Ксанаду
Раководител
Канцеларија за технолошки развој

До: Г-дин Чарлс Барнум, менаџер за развој на производи
Хемиски соединенија АД Флорида, САД

Почитуван г-дин Барнум,

Нашиот виш научен соработник, г-ѓа Сандра Еурека, ми го предаде писмото коешто содржи ваш предлог да се влезе во размена во врска со нашата нова технологија на средства за обложување хемиски соединенија со жешок спреј, со цел да се стабилизира соединението. Во прилог Ви доставувам модел на договор за доверливост кои ние бараме да биде потпишан од претставници на Вашата корпорација со цел да се овозможи да продолжиме со нашите преговори. Ве молиме вратете го ова во Вашата прва можност.

Можам да Ви кажам дека оваа нова технологија не е активно развиена во моментот и дека сме навистина заинтересирани за докажување нејзината физибилност и индустриска примена, во која имаме доверба во потполност. Можната соработка со Вашата компанија ќе биде сериозно разгледана. Ние сме заинтересирани со Вас да склучиме Договор за истражување за да се спонзорира понатамошното разјаснување и развој на примената кај а фармацевтски соединенија. Ве молам да ми испратите детали од соединението кое би сакале да го подложите на овој процес. Потоа, можеме да Ви кажеме дали сме работеле со слични производи претходно, ако е така, ние ќе ја разгледаме можноста за споделување со Вас на претходни резултати од тестирање кои би можеле да ги имаме.

Со нетрпение очекуваме да добиеме потпишан договор за доверливост и да влезат во преговори со Вас и Вашата компанија.

Со почит,

С. Ксанаду

Писмо број 3

**Хемиски соединенија АД
Флорида, САД
Г-дин Чарлс Барнум
Менаџер за развој на производи**

До:
С. Ксанаду
Раководител
Канцеларија за технолошки развој
Индико Компани ДОО Мумбаи Индија

Почитуван г-дин Ксанаду,

Многу Ви благодарам за Вашето писмо од [датум].

Јас ги испратив Вашето барање за договор за доверливост (и моделот договорот што љубезно го приложивте) да нашиот правен оддел и очекувам тоа да биде обработена во краток временски период. Ако тие имаат прашања ќе си земам за слобода повторно да Ве контактирам. Јас верувам нема да пречи ако ние на крај се вратиме на користење на модел на договор, или одредени стандардни клаузули, како што најчесто се користат и обично се прифатливи во трговијата? Се надевам дека ќе бидеме во позиција наскоро да Ви испратиме потпишан предлог за Вашата согласност.

Во оваа фаза, не можам да откријам повеќе за соединението за кои бараме да го тестираме Вашиот пронајдок. Ние сега разбираме дека сте во рана фаза на развој, но јас сум се уште заинтересиран да дознаам какви пријави за патент сте направиле. Нашите лица од техниката ми бараат информации за вашата производствена постапка или технички спецификации, како текст на Вашите патентни барања.

Јас би Ве замолил го земете предвид фактот дека нашата компанија е водечка технолошка компанија и дека ние развиваме апликации за третман на хемикалии како што е ова обложување. Ние би сакале да влеземе во тесна соработка со вас колку е можно поскоро за да можеме да ја тестираме Вашата технологија и да одлучиме за можното ниво на наш интерес во иднина. Дури во оваа фаза, би сакале да Ве информираме дека ние би сакале да ја развиеме првата апликација за вас и со вас, но

во тој случај ние би сакале да преговараеме веднаш за целосен пренос на технолошката платформа. Сметаме дека, врз основа на нашата позиција и искуство на пазарот, како и нашата широка клиент-база, можеме да Ви понудиме најдобра вредност. Ви препорачуваме да не се чекате да Ви го испратиме договорот за доверливост за да ја подготвите на комуникација за техничките детали на пронајдокот, и ние исто така ќе цениме доколку не информирате како Ви е ја вреднувате оваа технологија. Покрај тоа, ние би сакале да знаеме за која износ Вашата компанија ќе биде подготвен за трансфер на правата на технологијата и знаењето и искуството во врска со тоа. Можеме да ви помогнеме да го дибете патент, и ние би сакале да имаме преглед на комплетната постапка за заштита на патент, така што процесот на комерцијализација може да се заснова на точни и целосни информации.

Јас на оваа тема разговарав со нашиот менаџмент и имам задоволство да Ве поканам Вас и можеби уште едно лице во нашите канцеларии на Флорида, така што целиот процес на преговори може да се спроведе на подиректен и личен начин. Јас размислувам за состаноци во текот на јануари или февруари. Би бил благодарен ако може да ме известите дали се согласувате за такво патување, кое има конкретната намена на преговарање и склучување на договорот.

Со нетрпение очекуваме блиска соработка во иднина и да остануваме,

Искрено Ваши,

Чарлс Барнум

Писмо број 4**Индико Компани ДОО
Мумбаи
Индија**

С. Ксанаду
Раководител
Канцеларија за технолошки развој

До: Г-дин Чарлс Барнум
Менаџер за развој на производи
Хемиски соединенија
АД Флорида САД

Почитуван г-дин Барнум,

Го добивме Вашето барање за средба да преговараме за ангажман во врска со на нашата нова технологија за обложување хемиски соединенија. Јас Ви благодарам и за Вашиот телефонски повик, што беше корисно за разјаснувањето на желбите на Вашата компанија во врска со оваа технологија. Договор за доверливост не е примен. Зб Ова ме спречува, привремено, да Ви пратам повеќе технички детали. Се надевам дека ќе зборувам со Вас повторно.

Јас ќе се обидам да Ви сугерираат некои точки кои може да бидат корисни кога ќе се разгледуваат прашањата за трансфер на технологијата и плаќање на надоместокот. Се надевам дека ќе дојдеме до позиција да бидеме во можност да разговараме за модалитетите на употреба на нашата технологија во следните неколку недели.

Јас разбираам дека сакате да имате единствени права на технологијата која ја пронајде г-ѓа Сандра Еурека во врска со процесот на хемиски неутрално обложување со жешка спреј. Јас можам да разберам зошто Вашата компанија би сакала да ја користи технологијата за една или повеќе од своите состојки и по можност да ја лиценцирате на трети страни. Нашата компанија има лошо искуство со пренесување на патенти, каде се покажа дека не се работи на комерцијализација или не се работи доволно. Ние исто така чувствуваме дека вреднувањето на пронајдокот во оваа фаза, кога нејзиниот полн потенцијал се уште не е очигледен, би било на наша штета.

Нашата прв избор би било да работиме на договор со Хемиски соединенија, од кој Хемиски соединенија би добил исклучиви права на користење на пронајдокот во однос на именувано соединение или тесно дефинирана група на соединенија. Ова на крајот може да се прошири за да се содржи и второ именувано поле на примена, во рамките на правото на прво одбивање кое би можеле да ви го дадеме за договорен временски период.

Наш интерес е максимално корисен развој и користење на пронајдокот. Во случај Вие, во некоја подоцнежна фаза, да пронајдете примена која не била претходно наведена, тогаш сигурно ние ќе Ве третираме како повластен партнер и можеме да додадеме одредби во договорот дека Вашите идни барања ќе бидат третирани привилегирано.

Нашите очекувања на плаќање веројатно не се разликуваат од оние што моментно ги имате во Вашиот бизнис. Ние преговараме врз основа на иновативниот (евентуално револуционерен) карактер на пронајдокот и на комерцијалните придобивки што може да ги донесе, обемот на неговата патентна за заштита и од развојот и извесноста на неговата заштита и применливост.

Ние веруваме дека оваа технологија за обложување има голем потенцијал за обработка на неколку фармацевтски и хемиски соединенија, како и на полето на заштита на животната средина и распрскувањето земјоделски хемикалии и ѓубрива. Ние веруваме дека таа толку ветува што во моментот не сакаме да ја пренесеме или да доделиме обемна лиценца.

Во оваа рана фаза, сепак, и затоа што сме желни да се изградиме соработка со Вашата компанија, сметаме дека е најдобро да бидеме отворени со вас од самиот почеток. За примена на соединенија за намалување на крвниот притисок ние бараме паушален надомест од 1 милион американски долари. Ова плаќање однапред ќе ни обезбеди можност да се увериме во вашите интереси и вашата одлучност да продолжите кон продажба на производот. Потоа, ние бараме тантиеми од 2% до 3% врз основа на прометот од продажба. Јас ја споменувам оваа маргина за да Ви овозможам флексибилност во случај на евентуална компензација на паушалниот надомест преку овие приходи од тантиеми или за да се овозможи зголемување во текот на еден краток временски период.

Ако сакате поширока област на примена, на пример на Ваши сопствени соединенија, тогаш ние ќе треба да предвидиме право на прво одбивање за ваквите различни соединенија. За таа цел, јас ќе предложам Хемиски соединенија, по плаќање на дополнителни 100.000 американски долари

за одредена примена, да има право да побара и да добие право да ја примени оваа технологија.

Во случај Вие сепак да сакате да го развиете пронајдокот со барање трети страни за подлиценца и помагајќи на тие трети страни да вложуваат во истражување и развој во однос на нејзината примена, тогаш Ве молиме да ни ги појасните своите цели и да се обидете да ни дадете гаранции дека навистина ќе има ефективна комерцијализација. За таквиот пристап, нам ќе ни треба Ваша согласност за плаќање повисок паушален надомест и детали за тантиемите кои Вие би ги примиле од една страна, а од друга страна нашиот дел од приходот што ќе го направте од Вашите подлиценци. Очекуваме 25% до 30% од сите такви паушални суми, тантиеми или надомест што би ги добиле од Вашите стекнувачи на под лиценца за пронајдокот, во зависност од големината и ризиците на инвестициите што ќе бидат направени од Ваша страна. Ние исто така ќе бараме клазули со кои ќе се увериме дека ќе има ефикасна продажба и настап на пазарот или алтернативно враќање на лиценцата на Индико.

Мислам дека е премногу рано за нас да донесеме добро-информирани одлуки за оваа втора хипотеза.

На кој начин и да продолжиме, сепак, јас сакам мојата компанија да остане слободна да наоѓа и развива нови апликации за технологијата самостојно или со трети лица по наш сопствен избор. Ние ќе го задржиме нашето право на иницијатива и ќе сакаат да го задржат за себе ексклузивитетот за одредена апликација која што ќе ја развие (самостојно или заедно со други), под услов ние прво да Ве известиме дека имаме реален план за развој на таа специфична апликација . Ако ние Ви овозможиме правата за развој на технологија во пошироката област, тогаш која било договорена примена од Ваша страна или од Вашите стекнувачи на подлиценца ќе биде на неисклучива основа.

Тоа се, г-дин Барнум, некои од принципите на кои ние се залагаме и се надевам дека мојот опис може да Ви помогне во нашата претстојна дискусија. Јас верувам дека вие навистина ќе бидете подготвени да продолжите со развојот на оваа технологија и ќе сакаат да ми доставите свој предлог во рана фаза.

Со нетрпение очекувам да слушнеме од Вас.

Со почит,
С. Ксанаду

4. Меморандум за Шимој Индико: Меморандум на телефонски преговори како што е забележано од страна 2-тин Ксанаду (Индико)

(ЗАБЕЛЕШКА: Овој внатрешен меморандум е достапен на соодветните учесници со цел да се помогне во проценката на некои од знаци и очекувањата до кои едно лице инаку сака да ги постигне преку поекстензивна дискусија можно преку лице-в-лице состаноци.)

Меморандум

Составен од : С. Ксанаду

Преговори со Хемиски соединенија

Конференциски повик беше инициран од страна на Чарлс Барнум и трговскиот директор на Хемиски соединенија и мене. Јас ја вклучив и Сандра Еурека.

Преговорите се отворија со вреднување, при што побарав 1 милион американски долари. Директорот ни даде усно прифаќање на паушално плаќање од US \$ 500.000. Ова помина навидум лесно. Имаме одреден дел. Тоа ни дава добра вредност за направените инвестиции за истражување и ни овозможува да почнеме без одлагање и двоумење.

Исто така постои и договор дека најголем дел од плаќањето однапред ќе се случи во рок од три месеци од потпишувањето, на три рати врз основа на успешно производство на три различни типови на серии на Производот. “Производ” во оваа смисла е примената на пронајдокот за фармацевтските соединенија на клиент на Хемиски соединенија. Трите серии се: пробна серија направена од Индико, серија со индустриска големина во произведен објект на Хемиски соединенија во Јужна Флорида под тропски услови, а потоа една серија погодна за клинички испитувања. Остатокот на паушално плаќање е ветено за денот на кој Хемиски соединенија ќе склучи договор со фармацевтски партнер да започне клинички испитувања.

Знаеме дека до сега беше невозможно да се произведат лековите нивниот клиент LowBloodMed локално во тропските земји.

Имавме можност да дознаеме дела дека патентната заштита на нивниот лек истекува за активната компонента на овој лек. Сандра исто така ја разгледува идентификацијата на патентот, така што ќе можеме подобро да погледнеме во нивните карти.

Исто така, информациите кои се јавно достапни (пр. годишни извештаи) сугерираат дека Хемиски соединенија има 100 милиони УСД од годишна продажби во оваа класа на производи, а тоа е околу 10% од светскиот пазар (вкупната продажба на фармацевтски хемикалии е околу US \$ 5 милијарди). Хемиски соединенија ќе настојува добие нов период на патентна заштита на нова производна техника со контролирано ослободување карактеристики кои ќе биде забележително супериорни во однос на сегашната испорака на капсули. Најверојатно, времето ќе биде важно за нив.

Тие направија силна поената да добијат широки права. Јас ги упатив на моето претходно писмо и соопштија дека не можеме да го направиме тоа. Останав конструктивен и реков дека ќе му дадам задача на нашиот адвокат да подготви опција според која Хемиски соединенија конечно ќе добие повеќе од другите наши одредени апликации.

Потоа Барнум, исто така, инсистираше на тоа дека ние брзо да склучиме писмо на намери со кој ние ќе се согласуваме да преговараме само со нив за првата поврзани со подобрување на пронајдокот и да негова примена заедно со нас на LowBloodMed, а потоа да му го пренесеме или да му го лиценцираме во широк обем пронајдокто. Јас веднаш одговори дека нашиот менаџмент најверојатно ќе склучи писмо за намери под условен ова писмо да ги содржат идните стапки на тантиеми од главниот договор. Јас, исто така изјавив дека веќе треба да посотои согласност дека проектираното плаќање однапред навистина ќе следи во рок од три месеци по потпишувањето на договорот.

**5. Меморандум за Шимой Хемиски соединенија:
Белешка за телефонски преговори - од страна на Чарлс
Барнум (Хемиски соединенија)**

(ЗАБЕЛЕШКА: Овие внатрешни меморандуми се достапни на соодветните учесници, за да му помогне процени некои од знаци и очекувањата дека еден друг начин се обидува преку поголеми берзи, можно е преку лице-во-лице состаноци.)

Белешка

Од: Ч. Барнум

Телефонски разговор со Индико

За време на телефонскиот разговор што добив начелна согласност да се започне соработка со Индико. Некои од првичните двоумење се надеминаа кога г-а Еурека дојде на ред. Таа очигледно има удел во процесот на примена и има авторитет таму.

Морав (колебливо) да објаснам дека Хемиски соединенија има успешен лек на пазарот во Северна Америка (одобрени од FDA) за лекување на висок крвен притисок (имаме брендирано активно соединение на LowBloodMed). Соедиентието не е идентификувано. Јас не објасни дека за администрирање овој лек треба да се стави во капсула и дека таа е многу чувствителна на влага. Во моментот комерцијалната форма на лекот исто така, претставува висок трошок кога компанијата сака да разлино да ги дозира индустриски произведените амбалажи.

Јас предочив слика дека нашата заедничка економска цел е дека добар дел од постоечкото производство може да брзо се префрли на овој третман и реков дека може да се очекува огромен промет.

Шефот ми рече да се утврди прецизен договор за рафинирање на производствената техника на овој пронајдок и тестирање на примената на пронајдокот на LowBloodMed.

Ние јасно објаснивме зошто не може да платиме 1 милион американски долари, но дека сме да платиме за трошоците на

развој сума од US \$ 500.000. Овие пари се намети за развој на приоеманта на пронајдокот на лекот на нашите клиенти и треба да се исплатат во форма на паушално плаќање кое тие го побараа во нивното писмо. Направив понудата од три делумни плаќања на 100.000 американски долари кои би можеле да следат разумно брзо по заклучување на главниот договор. Но, се подготовките на клинички испитувања ќе траат повеќе од три месеци.

Ние се надеваме да добиеме нов период на патентна заштита, ако се покаже дека оваа нова производна техника со контролирано ослободување навистина функционира. Времето на располагање за тоа е многу кратко, па така брзи преговори ќе бидат од суштинско значење.

Комерцијалната презентација на производот со оваа обложување ќе биде забележително супериорна во однос на сегашната испорака на капсули. Па дури и без патентна заштита ќе бидеме во добра форма и мојот совет е да притиснете кон ран почеток и испитување за човечка примена.

Побарав Писмо за намери. Реков дека сакаме рано писмо за намери, инсистирајќи на поширока примена на технологијата од страна на Хемиски соединенија, бидејќи оваа технологија може да започне да се користи, благодарение на нашата првична поддршка и нашите инвестиции и знаење и искуство. Ние мора да имаме право на исклучиво или барем соло користење на целата оваа технолошка платформа во целиот свет.

Нашiot адвокат, Чак Форесајт, нагласи дека идеално ние мора да ги добиеме лично право за Хемиски соединенија да поднесе пријава за патентите за новите примени и подобрени формулации, кои ние (или Индико) може да ги пронајдеме во иднина. Шефот им наметна дека ќе пресметуваме поволни тантиеми од продажбата на производите кои ја користат оваа технологија и дека ние треба да ја имаме истата добра стапка за оваа првата примена, како и за други (подоцнежни) примени.

Б. Комерцијални вредности (кои треба да им се дадат на Шимовиќ со белешка 4 или 5)

I. Трошоци за испитувања

Серијата од претклинички и клинички испитувања треба да се направи пред лекот да се одобри од страна на национално регулаторно тело. Во овој случај тестовите се изведуваат на брза основа: пет години (во просек е 10 години). Трошоците за спроведување на овие испитувања се проценуваат на 20 милиони американски долари, како што следува:

Фаза	Трошоци во САД \$	Времетраење
Претклинички	1 милион	1 / 2 година
Клиничка 1 (безбедност)	1 милион	1 / 2 година
Клиничка 2 (ефикасност)	5 милиони	1 години
Клиничка 3 (бенефиции, реакции)	10 милиони	2 години
Одобрување од FDA / маркетинг	3 милиони	1 година
Тотална	20 милиони	5 години

II. Стапка на успех/Профит

Се проценува дека во соединението има 60% шанса за завршување на клиничкото испитување и успешно добивање на одобрение (просек 10%). Продажната цена на мало на соединението се проценува на 50 американски долари, со профит од US \$ 35 (или 70%) пред корпоративните општи трошоци, вклучувајќи истражување и маркетинг трошоци).

Б. Вакцина за лекување на туберкулоза

Историја на случајот

Туберкулозата (ТБ), е хронична бактериска инфекција, и предизвикува повеќе смртни случаи во светот од која било друга заразна болест. ТБ се шири преку воздухот и обично претставува инфекција на белите дробови, иако понекогаш може да се заразени и некои други органи. Околу две милијарди луѓе, една третина од светската популација, се инфицирани со ТБ организмот, а бројот на нови случаи на туберкулоза секоја година изнесува повеќе од осум милиони. Распространетоста на ТБ ги опфаќа сите економии, ги надминува границите и ги опфаќа сите старосни групи.

Со соодветна антибиотска терапија, ТБ обично може да се излечи. Во последниве години, сепак, случаите кои се отпорни на лековите за туберкулоза драматично е зголемен. Ова е загрижувачки тренд, но уште повеќе алармантно е зголемувањето на бројот на луѓе кои се отпорни на терапијата со различни лекови за ТБ (МДР туберкулозата-), предизвикани од повеќе нишки на ТБ кои се резистентни на два или повеќе лекови.

Во оние делови од светот каде оваа болест е честа појава, вакцината се дава доенчињата, како дел од програмата за имунизација препорачана од страна на Светската Здравствена Организација. Кај доенчињата, вакцината го спречува ширењето на туберкулозата во телото, но не може да ја спречи почетната инфекција. Кај возрасните, ефективноста на вакцината варира во голем распон во рамките на повеќето спроведени студии со широк спектар. Поради овие ограничувања на вакцината, итно се потребни поефектни вакцини за лекување или спречување на туберкулозата, а особено за лекување и спречување на МДР-ТБ.

Пред три години, д-р Хамфрис, виш истражувач на Универзитетот во Мелбурн со широко познавање на имунологијата, открил процес за создавање или производство на вакцината за кој

се чинеше дека ќе ги реши овие проблеми. Познато е дека вакцината може да се произведе или иницира имун одговор преку обезбедување на еден антиген, а цитокините се исто така добро познати во подобрување на имуниот одговор. Клучниот аспект на откритието на д-р Хамфрис е дека новиот процес тоа ги постигнува и двете истовремено со мултиплицирачки ефект, односно двостраниот пристап го иницира и проширува/зајакнува имунолошкиот одговор на организмот кон бактериските инфекции.

На Окер ДОО, производител на дијагностички китови/сетови за откривање на ТБ инфекција, му беа доделени на правата за пронајдокот во замена за дел од акциите на Окер ДОО. Со посебен договор Окер ДОО се договорил со со Универзитетот и со д-р Хамфрис, повторно да ги откупи акциите за 125.000 \$ во време од пет години, ако тие до тогаш сакаат да се откажат од нив. Окер ДОО поднел пријави за патент низ целиот свет, а му била доделена и заштита на трговска марка за Мулти-Ген[®], како што вакцината била наречена/именувана.

Г-дин Мекензи, управниот директор на Окер ДОО се сретнал со д-р Вашингтон на неодамнешната конференција за здравствена заштита во Сан Франциско, при што бил споменат и пронајдокот на д-р Хамфрис. Д-р Вашингтон изразил интерес за пронајдокот и спомнал дека тој е директор за лиценцирање Сем АД, голем американски производител на лекови. Тој побарал од г-дин Мекензи да му бидат обезбедени дополнителни детали и информации за вакцината.

При неговото враќање во Австралија, г-дин Мекензи му пишал на д-р Вашингтон (документ 1) конципирајќи ги предностите и својствата на Мулти-Ген[®].

Д-р Вашингтон одговорил на ова изразувајќи интерес (документ II) предложувајќи двете заинтересирани страни да се сретнат во текот на неговата претстојна посета на Австралија.

Г-дин Мекензи ја прифатил поканата д-р на Вашингтон за средба. За несреќа, неговата секретарка ненамерно вклучила во писмо

за прифаќање на состанокот и копија од извештај (Документ III) подготвен од страна Highflieger & Co, фирма на финансиски аналитичари кои работеле за Окер ДОО, копија од меморандум на д-р Хамфрис до г-дин Мекензи (Документ IV), како и мислење од Winningham & Losingham, патентни адвокати на Окер ДОО, кои ја разгледувале понудата за дозвола на Универзитетот во Ductonia за продажба на вакцината во САД (Документи В и ВИ).

Во неговиот меморандум (Документ IV) до г-дин Мекензи, пронаоѓачот д-р Хамфрис соопштува дека прифатил висока позиција во истражувачкиот оддел на Сем АД. Ова било сметано за “добри вести - лоши вести” ситуацијата од страна на Окер ДОО. Лошата вест овдека е дека Д-р Хамфрис веќе не бил на располагање за помош во преговорите, ниту пак Окер ДОО имале тн „морков“ – мамка за евентуалниот иден придонес од пронаоѓачот. Добрата вест пак е дека може да се очекува тој да биде застапник за Мулти-Ген[®] кај Сем, во однос на другите конкурентски вакцини кои тие може да ги истражуваат.

По размена на факс повеќе пораки, страните констатирале дека, наместо средба во Австралија, всушност многу попогодно и за двете страни е тие да се сретнат во Доха и, со оглед на временските ограничувања, Сем го предложил следниот дневен ред:

1. Преглед на можностите на Мулти-Ген[®].
2. Можностите за страните кои влегуваат во договорот за лиценца и условите од него, вклучувајќи:
 - (а) Дефинирање на она што ќе биде лиценцирано и
 - (б) Дали ќе бидат вклучени исклучиви или неисклучиви права, како и правата за/без подлиценца и територија.
3. Ако може да бидат постигнати взаемно прифатливи услови, финансиските аранжмани што ќе се применуваат, ги вклучуваат:
 - (а) Формата и времето на одржување на плаќање, вклучувајќи ја

- одговорноста за производство на вакцините и спроведувањето на испитувањата;
 - плаќањето при склучување на договорот и тантиемите;
 - комплетната исплата на лиценцата и
- (б) Други релевантни финансиски интереси.

Документ 1

ОКЕР ДОО

Д-р Џ. Вашингтон, директор за лиценци на Сем АД

Почитуван Џорџ,

Одг: Мулти-ген[®] рекомбинантна вакцина

Беше задоволство да Ве сретнам на неодамнешната годишна конференција за здравствена во Сан Франциско и, како што беше договорено, задоволство ми е да ви го испратам во прилог на преглед неколку недоверливи информации кои ја опишуваат патентираната технологија за Мулти-Ген[®] рекомбинантна вакцина.

Во позадината на ова, Окер ДОО смета дека нејзината иднина како компанија лежи во тоа таа да стане компанија за рана фаза на развој на биотехнологија со фокус на искористувањето на имуно терапијата, која го користи човековиот имунолошкиот систем со цел да ја спречи појавата или да се употреби во лекувањето на болестите и нарушувањата.

Окер ДОО има договор со д-р Хамфрис и на Универзитетот во Мелбурн за комерцијализација на одредени права на интелектуална сопственост, а тие ги пренесоа и правата на технологијата за производство на Мулти-Ген[®] рекомбинантна вакцина на Окер ДОО. Окер ДОО сега се фокусира на развојот на овој производ и неговата комерцијализација.

Мулти-Ген[®] рекомбинантната вакцина е платформа за технологија која може да се користи во различни области на болеста за да се произведе голем број на производи или третмани. Всушност, таа веќе почнува да дава придонес во производството на нови возбудливи производи.

Оваа технологија е подобрена рекомбинантна вакцинска стратегија, која ги носи имунотерапевтските молекули со помош на вметување (co-expression) на антигенот и цитокин во одредената клетката на домаќинот. Оваа технологија е изложена во приложениот цртеж.

Како што знаете, вакцините работа преку подобрувањето на способноста на телото да го зголеми ефективниот имунолошки одговор на антигенот. Антигенот е генерално туѓ молекул, кој може да потекнува од вирус, бактерија или друг патоген или молекул, на кој имунолошкиот систем на телото не одговара со доволно висок степен/ соодветен имунолошки одговор, како што е производството на антитела или активирањето на цитотоксични Т-клетки. Цитокините се важни молекули, кои го стимулираат имунолошкиот систем.

Мулти-Ген[®] рекомбинантна вакцинска технологија овозможува, како што тога го прави и рекомбинантна ДНК, антигенот и цитокин да го стимулираат имунолошкиот одговор и на тој начин овозможува соодветна одбрана од антигенот. Имунолошкиот одговор на телото во однос на антигенот е подобрен од страна на ко-израз (co-expression) на цитокинет со антигенот.

Оваа технологија користи безопасен вирус кој рекомбинантната ДНК вакцина го доставува во имунолошкиот систем на примателот. Кога примачот е заразен со вирус, антигенот и цитокиноот се изразени во клетките инфицирани со вирусот кои потоа се пуштени во телото предизвикаат имунолошка реакција на антиген и, како последица на тоа, болест. Иако не се ограничени на некоја посебна форма на вирусот, Окер ДОО го зеде fowlpox како приоритетен вирус за испорака – кој ја има предноста да биде безбеден, бидејќи ќе пренесе зараза, но нема да се размножуваат во примачи кои не се од родот на живина.

Окер ДОО предвидува спроведување тестирања кои ќе се одвиваат во фаза 1, 2 и 3, како и влегување во стратегиски алијанси со цел да се донесат кандидатските вакцини на пазарот. Во таа насока, Ве молиме да имате на ум дека Окер ДОО нема заеднички договор со (GSK) “Глаксо Смит Клајн” фондот за вложување на капитал. Второспоменативе има стекнато 5% од акциите во Окер ДОО, но тоа не и дава повластена позиција на GSK да се здобие со пристап или права на Мулти-Ген[®].

Окер ДОО работи во насока на демонстрација на хуманата ефикасност на вакцината против туберкулозата, како доказ за платформата за технологија, и направен е значителен напредок. Администрацијата за терапевтски стоки на Австралија (TGA) даде одобрение за проведување на Фаза 1 и 2 од пробните испитувања на вакцините кои се направени во Австралија на производители кои имаат одобрение од страна на американската администрација за Храна и Лекови (US FDA), и регрутирањето на пациенти со туберкулоза штотуку започната. Тестирањето ќе се одржи во Австралија, а резултатите ќе ги покажуваат сигурноста, имуногеноста и клиничката ефективност, и истите ќе може да бидат користени за добивање регулаторно одобрување во други земји. Исто така, уште еден грант за \$ 25 милиони американски долари се доделени на конзорциумот (вклучувајќи Окер ДОО) од страна на Светската здравствена организација за развој на профилактична хепатитис Б вакцина. Нашата технологија има добра патентна заштита, а широки потврди се дадени и во САД, Канада, Австралија кои се однесуваат на i) композиции за стимулирање на имуниот одговор и II) методи за производство на такви композиции. Вклучена во ова писмо, а за Ваша референца, е и копијата на апстрактот и потврдите од американскиот патент Бр. 5.999.310 на име на Б. Хамфрис. Соодветни апликации се доставени и на листа на чекање кај други јурисдикции, вклучувајќи ги тука Европа, Јапонија и Кина, и убедени сме дека ќе ни бидат доделени патенти со слични права во догледно време.

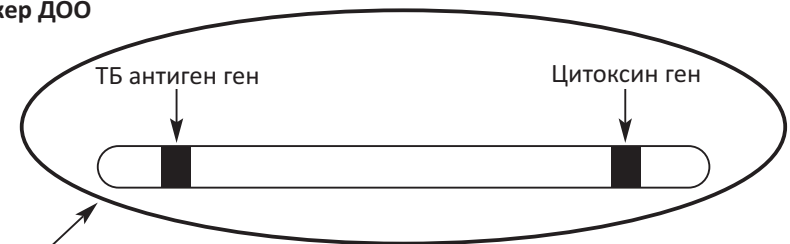
На мислење сме дека ова претставува многу возбудлива можност. Целосно сме посветени на комерцијализирањето на Мулти-Ген[®], за што се веќе потрошени повеќе од два милиони долари, но потребен ни е дополнителен капитал (а веројатно и стратешки партнер) за агресивно да продолжиме понатаму.

Откако ќе имате можност да ја разгледате технологијата, би сакале да поразговараме со Вас за за Вашите интереси во Мулти-Ген[®] технологијата.

Со почит,
Бери Мекензи

Мулти-Ген® Технологија - Како работи

Окер ДОО



Вирусот е даден на човечки примач.

Вбризгување на двата гена во човечката клетка

Специфични антитела и Т клеточен одговор на антигенот на ТБ

Третман и спречување на туберкулозата



US004722153

САД Патенти [19]

Б. Хамфрис

[11] Патент број: 5.999.310

[54] рекомбинантна вакцина

[45] Датум на патент: 2 февруари 1999

[75] Пронаоѓач: Б. Хамфрис

PO 8502200

А 5/1985 СОИС

[73] Отстапувач: Универзитетот во Мелбурн

[21] Пријава бр.: 10462

[22] Поднесено: јуни. 1, 1997

[30] Датум на првенство по странска пријава

[57] **АПСТРАКТ**4 јули 1996 [AU] Австралија
PH07212/92[51] Меѓ. Класификација... ..
A61K39/12[52] САД класификација ... 424/186.1;
424/188.1; 424/199.1; 435/320.1[58] Полиња на пребарување
...514/414,816;
424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1,
188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1, 172,3,
69.3, 69.1, 320.1

А рекомбинантна вакцина се состои од вакцината вектор, која вклучува прва нуклеотидна секвенца способна да биде изразена како цел или дел од антигенски полипептид, заедно со втора нуклеотидната секвенца способна да биде изразена како цел или дел од лимфокин ефективна во подобрувањето на имуниот одговор на антигенскиот полипептид. Векторите на вакцината вклучуваат поксвируси, херпес вируси, или аденовирус, а лимфокинет може да биде интерлеукин, фактор на туморска некроза или гама-интерферон. Векторот на вакцината може да изрази и антигенски полипептид, кој е туѓ на векторот домаќин.

[56] цитирани референци

САД ПАТЕНТ ДОКУМЕНТИ
4.631.191 12/1986 Дејл и др.
424/186.1Странските патентни ДОКУМЕНТИ
PO 8502200 Еден 5 / 1985 СОИС ...
C07H 21/04

2 Барања, 17 Цртежи

5,999,310

Она што се бара е:

1. Подготовки за стимулирање на имунолошкиот одговор на антигенски полипептид кај човек или животински домаќин, кој се состои од вектор за изразување на антигенски полипептид во споменатиот човечки или животински - домаќин, дадениот вектор да го инкорпорира прва нуклеотидна секвенца која се изразува како споменатиот антигенски полипептид, заедно со втора нуклеотидната секвенца која се изразува како полипептиди кои имаат лимфокин дејствие, која е ефикасна во подобрувањето на имуниот одговор, во споменатиот човечки или животински домаќин на антигенските полипептиди, кога во однос на имуниот одговор, во споменатиот човечки или животински домаќин е спроведен вектор на инкорпорирање само на првата нуклеотидна секвенца, при што споменатиот полипептид има лимфокин активност и е ко-изразен со споменатиот антигенски полипептид, во дадениот човечки или животински домаќин.
2. Метод за производство на подготовката според барањата изнесени во став 1, кој се состои од чекор на вметнување во споменатиот вектор, прва нуклеотидната секвенца која се изразува како антигенски полипептид кој е туѓ на векторот, заедно со втората нуклеотидната секвенца која се изразува како полипептид и има lymphokine дејност и кој е ефикасен во подобрување на имуниот одговор, во дадениот човечки или животински домаќин на антигенскиот полипептид, кога во споредба со имуниот одговор, на дадениот човечки или животински домаќин е администриран вектор кој го инкорпорира само првата нуклеотидната секвенца при што дадениот полипептид има lymphokine активност е со-expressed/соизразен во антигенскиот полипептид, на дадениот човечки или животински домаќин.

ДОКУМЕНТ II**Сем АД**

Г-дин Б. Мекензи
извршен директор
Окер ДОО

Почитуван Баца,

Благодарам многу за вашето писмо. Ви благодарам што ми пишавте за откритието на д-р Хамфрис.

BCG е една од најчесто користените вакцини за туберкулоза и до сега е во употреба речиси сто години. Како што знаете, тоа е многу ефикасна во заштитата на децата, а исто така има и нус ефект на заштита против лепрата. Сепак, знаеме дека нејзината ефикасност во спречувањето на туберкулозата кај возрасни варира драстично различни делови на светот, а се разбира, BCG повеќе не е препорачлива во Америка, затоа што смета во кожниот тест скрининг за ТБ инфекција. Постојните третман за туберкулоза се обично три или четири специфични (по можност) и скапи антибиотици кои се земаат во тек на шест месеци. Овој третман е генерално ефикасен, иако неодамна имаше развој на форми на антибиотска резистентност кај туберкулозата.

Технологијата која ја имате наведено Сем АД ја смета за доволно интересна за да обезбеди понатамошна дискусија и можен комерцијален аранжман, но ние гледаме и голем број на потенцијално сериозни проблеми, и тоа:

(А) Откако Американскиот национален институт за алергии и инфективни болести ги изнесе својот извонредно важен "план за развој на вакцина против туберкулозата", се јави и обновен интерес за развојот и изнаоѓање на нова ТБ вакцина и нов начин на лекување на истата. Како резултат на тоа, владата на САД дава големи средства за развој на вакцината против ТБ со извонредно темпо. Покрај тоа, стотици милиони долари се потрошени од страна на фармацевтски компании кои се многу поискусни од Окер ДОО во развојот на технологија за производство на генеричка вакцина, како и за обезбедување на парче од акциите кои се вложуваат во вакцината против ТБ. На пример, знаеме за почитувана и искусна група во Сан Франциско, која има развиено генетски модифицирана BCG-вакцина, со зголемена ефикасност. Имаме исто така сознанија за швајцарска фирма која има произведено вакцина со користење на ТБ антигени во генетски инженерски произведените бактерии како што се салмонела и листерија. Исто така, беше објавено дека GSK е во напредна фаза на изнаоѓање вакцина создадена од соголена/гола ДНК, каде што кодираната ДНК на антиген на ТБ се вбризгува директно во мускул или кожа, а секако и ова е евтин и едноставен начин да се воведат антигени во заболениот организам. Така што Вашата "multigene" технологијата е само една од големиот број кои стојат на располагање и кои можат да ја завршат оваа работата.

(Б) Пазарот за развојот на вакцини е високо оптоварен и со бројни учесници

и ние нема да бидеме изненадени ако откриеме дека и други луѓе биле ангажирани да работат на слични или технологии кои се преклопуваат со вашата. Очекуваме дека сте направиле истражувања на активностите кои се спроведуваат во оваа област, и дека можете да ни кажете колку е јака позицијата на вашиот патент. Пред да продолжиме, ќе ни треба вашата гаранција дека ќе бидеме во можност да ја користиме технологијата во САД без да навлегуваме во проблеми со некои други корисници на патентот.

(В) Сигурен сум дека сте свесни за ризиците поврзани со генска терапија. Вметнувањето на гените во геномот на еден човек не е нешто што треба да се превзема лесно. Овој тип на технологија имаше лошо одзив во медиумите во САД, по смртта на еден пациент кој добивал генска терапија. Ова се сериозни ризици, и покрај тоа што имаме добро осигурување, евентуална катастрофа поврзана со генска терапија потенцијално би можела да ја уништи било која компанија која е доволно храбра да се вклучи во неа.

(Г) На темата на висок ризик, направивте референци на TGA одобрувањето и на успешните експерименти со животни. Меѓутоа, нашето искуство не води до заклучок дека веројатноста за успех е помала од 10% за трансфер на вакцина од животинскиот модел на човек реципиент. Секако ќе имате предвид дека ризиците кои ги презема стекнувачот на лиценцата се многу високи и каков и да е договорот за лиценца, тој ќе мора да размислува и да ја има предвид оваа ситуација.

(Д) превентивната вакцина против инфекцијата ќе биде скапа и ќе бидат потребни многу години да биде промовирана на пазарот. Превентивните вакцини исто така носат висок ризик, бидејќи тие се даваат на здрави луѓе, честопати деца и мора да биде 110% сигурна. Се разбира, третманот на пациентите заразени со туберкулоза е поефтин и побрзо може да биде промовиран на пазарот, туку бројот на пациенти е мал, и ние би можеле да најдеме во ситуација каде некоја од конкурентските компании развила вакцина, а потоа никој повеќе не се разболува од ТБ.

(Ѓ) Се разбира, туберкулозата не е прост вирус, како на пример грипот. Постојат многу отворени прашања и ние не веруваме дека ќе биде толку лесно да се добие одобрување од FDA за маркетиншко промовирање на вакцина против грип. Се надевам дека разбирате дека во таа смисла, ќе ни требаат и дозволи од FDA за производство и маркетинг на производот.

Очекувам да во текот на следните неколку недели ќе патувам, и би можел да дојдам во Мелбурн, така што ние предлагам да испланираме средба. Идната недела ќе ви испратам факс со некои предлог датуми и времиња за можна средба.

Сигурен сум, г-дин Баца, дека ако и двајцата работиме на ова, ќе бидеме во можност да изнајдеме некое заеднички прифатливо решение. Со нетрпение очекувам да споделиме по некој студен Фостер во Вашата сончева земја.

Со почит,

Д-р Џорџ Вашингтон ,

Директор за лиценцирање
Сем АД

ДОКУМЕНТ III

HIGHFLIER & CO “Блу скај” Аналитичари

Г-дин Б. Мекензи
Извршен директор
Окер ДОО ООД

Мулти- Гем

Краток преглед

Реферираме во врска со нашата неодамнешна средба, кога бевме ангажирани да извршиме ревизија на силните и слабите страни, можностите и заканите (SWOT анализа) за вашата Мулти Ген технологија. Исто така, се повикуваме и на Вашиот совет пд понеделникот, кога изјавивте дека Сем може да дојде во посета на Мелбурн во блиска иднина и дека, пред завршувањето на нашиот детален извештај, треба итно да ви обезбедиме прелиминарно резиме од нашата ревизија. Подолу следува прелиминарното резиме од нашата работа, кое иако е подготвено со даденото временско ограничување, веруваме дека ќе ви помогне во Вашите дискусии. Секако, ние Ви стоиме на располагање да присуствуваме на тие средби ако тоа е потребно.

Технологија

Мулти- Ген има голем број на важни предности:

- Дејствува! Поточно, дејствуваше во клиничките испитувања вршени врз животни инфизицирани со ТБ организмот *Mycobacterium tuberculosis*, и логично е да се продолжи врз основа на тоа што ток покажува извонредни можности да дејствува и кај луѓето (Фазата I од испитувањата, се разбира, ќе биде од пресудно значење за да се утврди неговата безбедност).
- Потенцијално може да ја третира и да ја спречи најпопуларната болест во светот - речиси десет милиони луѓе годишно развиваат активна ТБ, а три милиони умираат од неа.
- Се работи за многу интеллигентна технологија – и антигените и цитокините, секој посебно, може да обезбеди имунолошки

одговор на болеста или инфекцијата, а кога го прават тоа и двете во исто време, го подобруваат ефектот. Добиената синергија значи дека веројатноста за успешно лекување е значително зголемена (Забележете дека исто така може да биде соодветен за превентивна или профилатичка вакцина - повеќе сино небо).

- Поседува добра заштита на интелектуалната сопственост. Новоста на пронајдокот д-р Хамфрис е признаена од САД и другите канцеларии за патенти во целиот свет.

Еден добар преседан – Биовак ДОО

Биовак ДОО е добро позната биотехнолошка компанија која е регистрирана на австралиската берза, а неколку точки особено се мошне важни за Окер ДОО во разгледувањето на нејзината позиција и стратегија во овој момент.

Прво, корпоративната стратегија Биовак беше и се уште е, да:

- Да идентификува лекови во рана фаза кои одговараат на големи незадоволени потреби, и
- Брзо да ги донесе во комерцијалната реалност, особено со формирање стратешки сојузи со партнери кои ќе ги преземат проектите и понатаму ќе ги развијат од нивното откривање или од раниот стадиум на нивното клиничкото испитување.

Стратегија Биовак ДОО е една од најуспешните. Таа е основана во 1985 година пред се за финансирање на истражување и развој на лек за лекување на грип со употреба на неураминидаза инхибитор. Оваа стратегија ја идентификуваше Биг Фарма како приоритетен партнер во 1989 година, кога беше потпишан прелиминарен (необврзувачки) договор, а во 1990 година беше потпишан и детален договор со нив.

Во 1993 година, започнаа и беа завршени судски процеси, за кои трошоците се проценуваат на US \$ 2, US \$ 5 и 10 милиони долари (Фази I - III, соодветно). Во 1998 година, беа поднесени апликации до регулаторните тела/власти во Австралија, Европа и САД за одобрување на производство, промоција и продажба лекот за грип кој по тоа беше наречен Bonza. До завршетокоот на финансиската година во јуни 2000 година, беше добиено и одобрување па Bonza беше успешно лансиран на пазарите во САД и Европа.

Во првата година, продажбата се движеше во висина на околу 100 милиони УСД, главно во Европа и САД (иако Bonza сега е одобрена за

продажба во повеќе од 40 земји, што претставува 85% од светскиот фармацевтски пазар). За Биовак, тоа значеше тантиеми од 10 милиони долари (ова може во себе да ги вклучува и однапред платени тантиеми или други плаќања од Биг Фарма, но тоа најверојатно е скромна дедукција одземена од тантиемите која е одбиена на име на истражувачката институција). Не е познато кои се маргините на Биг Фарма, но нашата најдобра проценка е дека 70% ќе отпадне на нето добивката од продажбата, пред корпоративните општи трошоци, вклучувајќи ги тука истражувањата и маркетиншките трошоци. Продажната цена Bonza е 100 долари. Друг интересен податок е и тоа што минатата година Биовак ДОО потрошеи 10 милиони долари за истражување и развој од бруто-приходот кој изнесува 15 милиони долари, што е многу повеќе од индустриската норма од 10%.

Гледајќи во иднината, може да предвидиме брза пенетрација на пазарот, а се очекува продажба на Bonza во текот на следните четири години да достигне најмалку УСД \$750,000,000, но ова би требало да биде сфатено условно, бидејќи веќе е добиено регулаторно одобрување во дополнителни земји, а барањата за етикетање на Bonza се проширени и за вклучување на децата, додека лекот е развиен не само да лечи туку и да го спречи разболувањето од грип. И покрај ова, нашата анализа покажа дека Биовак ДОО го обнови најголемиот дел од своите трошоци во првата година на продажбата, а соодветно на тоа може да кажеме дека ова лансирање на лекот претставува едено од најуспешните лансирања.

Некои корисни финансиски податоци

Знаеме дека еден долар во иднина вреди многу помалку од еден долар в рака денес, благодарение на ерозијата предизвикана од инфлацијата и ризиците поврзани со комерцијализацијата на технологијата. Затоа, итно е потребно да добиеме реална и јасна слика за тоа колку сегашните и идните приходи од Мулти-Ген во однос на добивката и трошоците, најверојатно ќе чинат, претставени во денешни долари изразено преку пресметка на сегашната нето вредност (NPV, или DCF). Во меѓувреме, како предмет на оваа дискусија и ревизија, грубо пресметавме дека оваа технологија пресметано според NPV изнесува УСД \$125,000,000.

Оваа сума не ги вклучува во себе било каквите паушални суми или тантиеми платени на Окер ДОО, и кога (или ако) се постигне договор со Сем АД (или со друг корисник на лиценцата) NPV соодветно ќе биде намален. Оваа сума, сепак, се заснова на претпоставките дека трошоците и маржите на Биовак ДОО се соодветно определени; фазите 1,

2 и 3 да бидат завршени до крајот на 1-та, 3-та и 5-та година; маркетингот да започне во 5-та година со два милиони дози продадени и со зголемување на продажбата на 90 милиони до 15-та година; тантиемите да се плаќаат/исплатени на Дуктонија а данокот изнесува 33%. Поважно, есконтната стапка, на пондерирана просечна цена на капиталот (WACC) изнесува конзервативни 40%, како одраз на техничките и комерцијални ризици.

Постојат статистички техники кои ја вклучуваат теоријата на веројатност и еквивалентите на сигурност, кои можат да бидат многу корисни при одредување на соодветноста на одредени суми. Ова ќе биде подетално продискутирано на нашиот состанок на кој ќе биде разгледан ова нацрт извршно резиме, со цел да го заокружиме нашиот извештај.

Сем АД

Сем АД е добро позната компанија, иако во големина таа се наоѓа многу зад гигантите како “Фајзер”, “ГлаксоСмитКлајн” и “Мерк”, или како и Биг Фарма. Поминати се неколку години откако успешно го лансираше голем нови лек, и веруваме дека активно (и нервозно) работи во потрага по можности за лиценцирање. ТБ, и Multi-Ген технологија, по наше мислење, претставува голема можност за Сем, особено поради тоа што пазарот за ТБ треба да биде најмалку двојно поголем од оној за грип. Веројатно сме преголеми оптимисти, но сметаме дека Мулти-Гин има потенцијал да биде лек кој може да носи US \$1 милијарда годишно, како Виагра на “Фајзер” (импотенција), Липитор (холестерол) и Норвас (висок крвен притисок).

Најпосле, вреди да се нагласи дека туберкулозата не е ограничена на земји како Камбоџа, Јужна Африка или Зимбабве. Само во САД моментално има околу 15 милиони луѓе со ТБ. Само Њујорк потроши 750 милиони УСД, помеѓу 1993 и 1996 година за заштита на болниците и затворите. Ако се земе предвид и усогласеноста со третманот, просечната цена на чинење изнесува УСД \$25.000 по случај, а во случај на резистентност на мулти-лекови против а туберкулоза, цената може да биде изнесува и УСД \$ 250.000 по случај.

Поради наведените причини, може да се наоѓате во многу силна позиција но, во секој случај сметаме дека ќе бидете најдобро услужени ако барате целосно платени на лиценци по која би следела успешна комерцијализација, а во нашиот комплетен извештај, ние ќе го прошириме и оправдаме овој заклучок .

ДОКУМЕНТ IV**ОКЕР ДОО ДОО**

Меморандум

До: Б. Мекензи

Од: Б. Хамфрис

Баца,

Откако го прочитав извештајот од Highfliers, можам да видам зошто овој брод е во таква гнила состојба. Извештајот не чини ниту колку хартијата на која е напишан, а камо ли за илјадници кои сте ги платиле за него.

Дозволете ми да Ви изнесам неколку реални факти.

1. Слушнав гласини за барем две натпреварувачки технологии – една која работи со листерија бактерии инженерски дизајнира со антигени на туберкулоза и друга со соголена ДНК вакцина со повеќе антигени. Откако еднаш ќе биде потрошена огромна сума за развој на алтернативен процес, и откако ќе биде добиено одобрување од FDA, не постои надеж за било кој од другите, а тоа вклучува нас!
2. Во реду да се зборува за барање на паушална сума откако комерцијализацијата е веќе постигната. Јас ќе ве потсетам дека тоа е период од две години кои треба да поминат пред да можат нашите акции да бидат откажани. Како што капиталот на вашата компанија се расфрла на вака скапи советници како Highfliers, може да Ви се случи да имате проблеми кога ќе треба да дадете УСД \$ 125.000, освен ако не добиете некакво авансно плаќање или доколку имате доволно силен договор, така што вредноста на акциите ќе биде поголема од нивната откупна вредност. Според мене, она што го сакаме е однапред исплатен паушал и тантиеми на/од продажбата.
3. Каква заштита можеме да добиеме ако Сем не успее енергично да истражува и работи на ТБ вакцината? Дали можеме да ја одземеме и да ја доделиме лиценцата или да го продадеме производот на друго место? Сигурно ќе беше подобро ако консултиравте некој добар консултант за лиценцирање, отколку оние лажни уметници/ шарлатани со нивните веројатности, генерализации и бескорисни преседани.
4. Што и да направите, Баца старо момче, тоа ќе биде без мене. Јас прифатив многу високо платена истражувачка позиција во Сем АД и заминувам идниот месец. Мојот договор со нив исклучува надворешни консултантски услуги, па ти си препуштен сам на себе си! Тоа не значи дека јас мислам дека оваа работа нема да функционира - Јас се уште мислам дека се работи за одлична идеја и дека процесот е во ред, под услов да продолжите со него и го продадете, отколку да се препуштите на ангажирање експерти кои даваат бескорисни и скапи извештаи.

Ви благодарам!

ДОКУМЕНТ V**УНИВЕРЗИТЕТ НА ДУКТониЈА**
54 Цин Пат, Дуктонија, Калифорнија, САД

Г-дин Б. Мекензи
извршен директор
Окер ДОО

Одг: Рекомбинантна вакцина

Почитуван г-дин Мекензи,

До нас дојде информацијата дека Вашата компанија е сопственик на САД патентот бр 5.999.310 во областа на рекомбинантните вакцини. Од нашиот преглед на Вашиот патент се чини дека ќе Ви биде потребна дозвола од Универзитетот во Дуктонија (УД) за да можат аспекти на вашиот патент да бидат најдобро искориститени. УД е подготвен да и понуди на Вашата компанија великодушни услови за лиценцирање на вредниот систем за ген трансфер кој е предмет на нашиот Авирох патент.

Иако денес се во употреба многу техники за воведување на гените во клетките, истражувачката Хенриета Фулета беше првата која предложи употреба на Авирох векторите како средство за пренос на гените во клетките. Оваа технологија е предмет на американскиот патент 1.234.567 чиј носител е УД и е познат како патент Авирох. Овој вирусен ген трансфер систем е супериорен во однос на постојните технологии, бидејќи користењето на Авирох векторите совладува многу од постоечките тешкотии кои се поврзани со вирусните гени. Како и во супериорните стаки на трансфекција, употребата на реструктурираните Авирох вектори ја ограничува вирусната репликација и ја отстранува загриженоста во врска со вирусна инфекција.

УД е основан во 1872 година и има добро изграден имиџ за извонредни достигнувања во областа на биотехнологијата. Тој има обемно патент портфолио фокусирано на трансфер системи на гени. Сепак, стручноста на УД лежи во истражувањето, а не во комерцијализацијата. Ние имаме добри резултати во лиценцирање на нашата технологија и ги разбираме комплексните оперетивања поврзани со тантиемите на новите биофармацевтски компании. Затоа, УС е подготвен да понуди не-исклучива лиценца со многу разумна стапка, и три различни лиценци кои се можни во зависност од употребата на технологија:

Опција 1.

Генерална употреба на вакцината
Регистарски број на плаќање: 100.000 американски долари; и
надомест на нето продажби: 0 5%.

Опција 2.

Вакцина за употреба за една болест
Регистарски број на плаќање: US \$ 25.000 и
надомест на нето продажби: 0,5%.

Опција 3.

Истражување / испитувања / некомерцијална употреба
Надомест за лиценца: US \$ 10.000.

Сите лиценци понудени погоре се ограничени на употреба во Северна Америка (САД, Канада и Мексико). Сепак, УС исто така, ги има соодветните права на патент за користење на оваа технологија во Европа, Кина и Јапонија, и е подготвена да преговара за и за светска лиценца ако е потребно. Можно е да се обезбеди проширување или да се додели лиценцата или за Европа или за остатокот на светот ако е потребно, при што финансиските аранжмани за овие територии се исти како и за Северна Америка.

На ваше барање, ние ќе ви го доставиме и нашиот стандардизиран договорот за лиценца на ревизија и одобрување. Повеќе од 50 компании се согласија да ги склучат овие стандардизирани договори за лиценца. Ние веруваме ќе го имате на ум фактот дека финансиските услови кои ги нудиме се скромни и дека не е можно условите на стандардниот договор за лиценца да бидат менувани во интерес на одреден корисник на лиценцата.

Со почит,

Џон Ејвори,
Менаџер за лиценцирање на Универзитетот Дуктонија

ДОКУМЕНТ VI**WINNINGHAM & LOSINGHAM
ПАТЕНТ адвокати**

Доверливо: ЗАСТАПНИК-КЛИЕНТ Привилегирано

Г-дин Б. Мекензи
извршен директор
Окер ДОО

Почитуван г-дин Мекензи,
Одг: Универзитет на Дуктонија, САД патенти Бр. 1.234.567 (на Avirox патенти)

Во врска со Вашето последно писмо во кое се бара наше мислење на прашањата за тоа дали:

- патентот Avirox е валиден;
- Окер ДОО (или било која стекнувачот на лиценцата) ќе го повреди патентот на Avirox во САД со употребата на Мулти-Ген[®] технологија, и
- е потребна лиценца од Универзитетот на Дуктонија.

Наше мислење е дека на Судот ќе ги најде барањата за патентот на Avirox за валидни. Овој заклучок е базиран на нашата анализа на историјата на случајот според документите од пријавата и претходните факти наведени таму. Како што ни беше наведено, не спроведовме посебна претходна истрага поврзана со случајот. Особено, според нашето експертско мислење, сметаме дека законските барања за новост и не-очигледност се исполнети. Ги засноваме нашите тврдења според вообичаените правила на конструкција. Иако веруваме дека мислењата изнесени овде се точни, сепак кога има судска постапка, секогаш постои одреден степен на неизвесност/несигурност. Бидејќи вакцина на Окер ДОО и метод на изработка влегуваат во опсегот на патентните барања на патентот Avirox, или буквално или според доктрината на еквиваленти, нашето мислење е дека Окер ДОО ќе бидат одговорни за злоупотреба/повреда на патенти. Наш прелиминарен совет би бил дека позицијата е иста и во други земји, но дека би било мудро ова да биде потврдено пред всушност да се почне со производство или продажба на лекот во другите земји. Ние исто така го разгледавме писмото од Универзитетот во Дуктонија до Окер ДОО во врска со лиценцата за патентот Avirox. Ве молиме имајте предвид дека со оглед на тоа што патентот Avirox вклучува патентни барања за производ и за постапка, увозот на Мулти-Ген[®] рекомбинантната вакцина во САД ќе претставуваат прекршок според американскиот закон. Според тоа, ако Окер ДОО (или било кој стекнувач на лиценцата) сака да ја произведува, увезуваа или да ја продаде Мулти-Ген[®] вакцина во Америка, очигледно ќе биде потребна лиценца на патентот Avirox за следните 15 години. Ги разгледавме предложените услови и совети, па сметаме дека ги одразуваат универзитетските стандарди во пристапот на понуда на евтини лиценци кои не се подложни на преговарање, а се засновани на фер и разумни услови.

Со почит,
Winningham & Losingham

В. Постапка за Намалување на емисии на бакар

Историја на случајот

Над 90% од светската понуда на бакарни руди се појава како сулфидни минерали, кои се ископани во концентрација што нормално содржи 20-30% сулфур. Конвенционално, ова се концентрација се топи и повеќето, ако не и цел, сулфур се емитува во атмосферата како сулфур диоксид (SO₂). Управата за заштита на животната средина на САД бара донесување на државни прописи за емисија на сулфур диоксид, како и повеќето држави во Америка ќе се бара не повеќе од 10% од сулфурот содржан во концентрацијата на рудата да се емитува како сулфур диоксид. Слични законските барања постојат во Австралија и Канада.

Пред три години д-р Хамфрис, австралиски хонорарен хемиски консултант со широко познавање на минералните сировини, пронајде постапка за искористување на претходно позната хемиска реакција со цел намалување на сулфур диоксидот во текот на рафинирање на бакар сулфидните минерали. Тој го пренесе своите права на пронајдокот на новоформираната австралиската компанија, Окер ДОО, во замена за пакет на акции во компанијата. Окер ДОО договори во посебен договор, реоткуп на акциите за 100.000 американски долари за две години ако д-р Хамфрис сака да ги откаже на време. Окер ДОО поднесе патентна пријави за заштита на пронајдокот во земјите каде што Окер ДОО смета дека постапката најверојатно ќе се користи. Во овие земји, исто така, се додели заштита на трговската марка CuprOz[®], која беше името што се користеше кога се реферираше на постапката.

Г-дин Мекензи, извршен директор на Окер ДОО, се сретна со д-р Вашингтон на неодамнешната Конференција на здружението на менаџери за лиценцирање за време на посетата на САД и ја спомна работата која е извршена од страна на д-р Хамфрис. Д-р Вашингтон изрази интерес за откритието и спомна дека тој бил директор за лиценцирање за Сем АД, американски производител на бакар со околу 20% од пазарот во САД. Тој побара од г-дин Мекензи да му даде повеќе детали за целата постапка.

При неговото враќање во Австралија, г-дин Мекензи му напиша писмо на д-р Вашингтон (документ 1) во кое е образложен CuprOz[®] и неговите предности.

Д-р Вашингтон одговори изразувајќи на интерес (Документ II) и сугерира страните да оставрат средба во текот на неговата престојана посета на Австралија..

Г-дин Мекензи ја прифати поканата на д-р Вашингтон за средба. За жал, неговиот секретар ненамерно во писмото за прифаќање на поканата ненамерно вклучил копија од извештај (Документ III) подготвен од страна Highlier & Co, фирма за финансиска анализа на Окер ДОО, и копија од меморандум на д-р Хамфрис до г-дин Мекензи (Документ IV).

Во својот меморандум (Документ IV) до г-дин Мекензи, пронаоѓачот д-р Хамфрис известува дека тој прифатил висока позиција во истражувачкиот оддел на Sem Inc, иако тој ги задржува своите акции во Окер ДОО. Ова се смета за “добра вест - лоша вест” ситуација од Окер ДОО. Лошата вест е дека Д-р Хамфрис веќе не е на располагање за помош во преговорите, ниту Окер ДОО како предност ќе ги има можните идни придонеси од пронаоѓачот. Добрата вест е може да се очекува тој да го фаворизира SupOz® кај Sem Inc, во споредба со други конкурентни постапки, кои тие би можеле да ги испитуваат.

По размена на факс пораките, страните констатираат дека, наместо средба во Австралија, всушност попогодено за двете страни е да се сретнат во Кејп Таун, а со оглед на временските ограничувања, Sem Inc го предлага следниот дневен ред:

1. Преглед на квалитетот на постапката SupOz.
2. Можноста страните да склучат договор за лиценца и неговите условите, вклучувајќи:
 - (а) Дефиниција на она што ќе биде лиценцирано;
 - (б) Дали исклучива / неисклучива, со / без права за подлиценца, територија; и
 - (в) Континуирана техничка помош од страна на Окер ДОО.
3. Ако може да се постигнат взаемно прифатливи услови, финансиските аранжмани кои ќе важат, меѓу кои:
 - (а) Формата и времето на плаќања, на пример,
 - Сопствено учество и надомест;
 - Целосно исплатена лиценца, и
 - (б) Други релевантни финансиски интереси.

Документ 1**ОКЕР ДОО**

Д-р Вашингтон
директор за лиценцирање на Сем АД

Почитувани Џорџ,

Ми беше задоволство да се сретнам со Вас на неодамнешниот собир на ЗИС (САД). Во таа прилика ви спомнав за SuprOz[®], нашата комерцијална постапка за извлекување бакар од бакар сулфидни руди со значително намален сулфур диоксид.

Сфаќам дека до сега американските производители успеваат да ја држат настрана администрацијата за заштита на животната средина, бидејќи нивните политички врски и нивните образложени аргументи за релативната оддалеченост на индустријата од густо населените области и за витална важност на евтин бакар во развиениот свет. Сепак, верувам дека ситуацијата ќе се промени многу наскоро.

Можеби ги забележавте законите за кривично гонење тука во Австралија, каде што имаме ист закон кој ја ограничува емисијата на сулфурот на максимални 10%. Паметам и еден многу неодамнешен извештај на силно формулиран говор даден од страна на претседателот на Рударската асоцијација на САД кој изјави "Исчистете или дојдете на суд." Нашата постапка нуди идеална можност за Вашата компанија да се подготви за неизбежното. Со примена на нашата работа во лабораториски услови, ние веруваме дека за две години би можеле да имате фабрика која ќе ја задоволи не само сегашната граница од 10%, туку и границата од 5% која е во момент во расправа во Јапонија. Според нашите, не постои друга постапка која можат да ги исполни овие граници.

Нашата постапка за извлекување бакар од бакарни сулфиди вклучува пелетизирање со мешавина од бакарни минерални и варовник. Варовникот е присутна во износ од 80% до 100% од стехиометриски еквивалент на содржината на сулфур во минералните состојки и двете состојки се агре се укрупнети од 200 до 400 mesh; пелетизирање на мешавината и печење на температура помеѓу 400 и 600°C; и измивање на печената мешавина со сулфурна киселина да создаде раствор на бакарен сулфат од кој баракот може да се издвои со конвенционални процеси на електроекстракција, екстракција на раствори/електроекстракција или цементација. Шема на текот на

постапката е доставена во прилог. Целата постапка многу добро работи во лабораториски услови, а од експериментите коишто ги имаме спроведено стекнавме значајно знаење и искуство. Можеме да покажеме дека ефикасноста на постапката е еднаква со онаа на Вашата постоечка постапка и дека собирањето на злато и на сребро од талогот е, исто како што се постигнува со Вашата конвенционална постапка.

Предноста на SuprOz[®] е дека со pelletизација на смесата лесно можат да се контролираат брзината на реакцијата, што е важно, ако треба да се контролира температурата на реакција бидејќи, како и процесот е егзотермична. Доколку температурата оди премногу високо, се формираат нус-производи, кои не се подложни на исцедувањето со сулфурна киселина.

Варта за среќа дејствува како природно врзивно средство и дава пелети способни да издржат печење во комора од 18 инчи, што гарантира за фабрички големини до 100.000 тони годишно до или од вашата индустрија. Друга значителна предност во тоа што се најдоа резултати од употребата на суперстехиометриски количини на варовник во однос на содржината на сулфур на самиот минерал, ние се уште може да ги задржиме сулфурните емисии ниски, при што сме во состојба да ја обезбедиме сета потребна сулфурна киселина во ќелијата за електроекстракција и со остаток за продажба, која во се одвива по сена од 6\$ по тон што е корисен нус-производ. Испитувањата во Австралија покажуваат дека талозите на калциум сулфат исто така може да биде продадени за производство на гипс картон којшто се користи во градежната индустрија.

Веќе добивме патенти во Австралија, САД и Канада, и очекувам да се поднесат пријави во Чиле, Перу, Јужна Африка и Замбија, со тоа што ги опфаќаме главните производни земји во светот, а сме сигурни во нивната ширина и сила. Ние при истражувањето немавме проблеми така што нашето знаење и искуство се релевантни и корисни. Постапката ќе биде особено применлива и во Австралија и Канада поради релативната близина на депозитите на варовник со рудниците за бакар. Сето ова укажува на добри потенцијални клиенти за подлиценца.

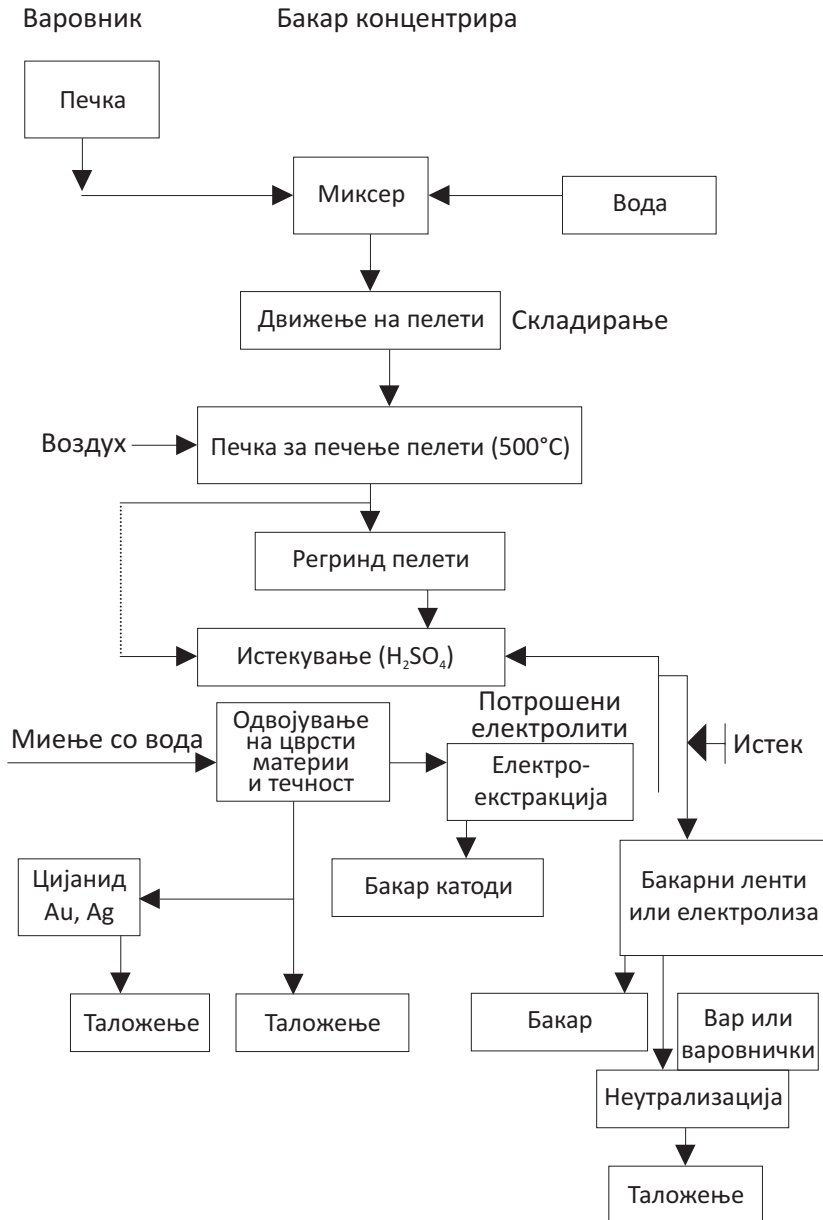
Јас цврсто верувам Џорџ дека ако се приклучите кон ова со нас, Вашата компанија ќе биде во можност да ги компензира своите трошоци за истражување и развој на постапката во рок од пет години преку подлиценци за постапката. Притисоците од животната средина производителите на бакар ги чувствуваат насекаде во светот и ако вашата компанија се приклучи на овој процес, за неколку години целата

индустрија ќе чука на вашата врата. Од друга страна, ќе имате можност да ја задржите затворена вратата и така да добиете значајна предност пред конкуренцијата. Во секој случај, првата компанија којашто ќе го искористи овој процес ќе има можност за значајна добивка. Ние потрошивме повеќе од половина милион за развивање на постапката и целосно сме посветени на тоа. Само недостаток на капитал не спречува агресивно да преземаме дополнителни активности.

Со нетрпение очекувам да чујам повеќе од тебе и укажувам дека ако вашата компанија е заинтересирана за воспоставување однос со Окер ДОО да се сретнеме за да составиме договор.

Сите најдобри желби,
ОКЕР ДОО ОГРАНИЧЕНА

Бери Мекензи ЕНС.
Табела на тек



ДОКУМЕНТ II**Сем АД**

Г-дин Мекензи
извршен директор
Окер ДОО

Почитуван Баца,

Благодарам многу за вашето најновото писмо. Јас сум задоволен што ми напишавте повеќе за пронајдокот д-р Хамфрис.

Јас чувствувам дека сте прекумерно песимистички околу состојбата со загадувањето, политичарите, како што сите знаеме, повеќе зборуваат отколку што работат. Имаме активен програма за контрола на загадувањето преку чистење која овозможува да се намали нашата емисија до околу 40% од содржина на сулфур и на самиот минерал што е 35% подобрување од нашите претходни нивоа и со тоа нашите локални власти до денес се задоволни. Постапката која ја имаш наведено, Сем АС смета дека е доволно интересна за да се водат дополнителни дискусии и можен е договор за соработка, сепак, ние гледаме голем број на потенцијално сериозни проблеми. Овие се како што следува:

- (а) Нам ни е тешко да прифатиме дека има новост кај предлогот на д-р Хамфрис. Реакцијата на варовник и бакар сулфид минерали на калциум сулфат форма и бакарни оксиди, со што се спречува емисијата на содржината на сулфур на руда, како сулфур диоксид, е добро позната во состојбата на техниката. Ние сме запознати за извршената работа во Перу каде со користење на флуидизиран слој на инертни камчиња предизвикана е реакција која вие ја имате истакнато.
- (б) Сте направиле повикување на одредбата на знаење и искуство, но сепак станува збор само за лабораториски експерименти. Нашето искуство не води да веруваме дека ќе бидат потребни расходи од најмалку \$ 500,000, за да се завршат бројни тестови за оптимизација на процесот за наша употреба тука во Америка и да се донесе одлука за пилот-фабрика. Дополнителни инвестиции од околу \$ 1.500.000 би биле потребно да се развие една пилот фабриката, пред да може да се направи одлука за комерцијализација. Во оваа ситуација, мора да се сфати дека

ризиците кои ќе треба да се направат од страна на стекнувачот на лиценцата се многу високи и сите кои би влегле во аранжмани за лиценца ќе мора да размислуваат оваа ситуација.

(в) Ние веруваме дека на одлагањето на талозите, особено на талозите од гипс може да предизвика значителни проблеми во животната средина, и

(г) Вашето тврдење дека CurgOz[®] е единствениот кој на располагање за да ја заврши работата не е сосема точно. Ни беше понуден сулфур концентратор кој ќе даде високи сулфурни раствори погодни за продажба, како агент за белење на за производители на хартија. Сепак, ние не ја преземавме оваа постапка, бидејќи тој, како и вашиот не е доволно развиен и промоторите на оваа постапка бараа висок надомест. Нам исто така негативно ни влијаеше фактот што во моментот индустријата на хартија е во лоша состојба, но ова може да се промени драстично во иднина.

Јас ќе бидам во Мелбурн следниот месец и сугерирам да се сретнеме. Јас ќе ви пратам по факс следната недела некои датуми и време. Сигурен сум, Баца, дека ако и двајцата работиме на ова, ќе бидеме во можност да излезе со некој вид на заедничко прифатлив договор.

Со почит,

Д-р Џорџ Вашингтон.
Директор за лиценцирање
Сем АД

ДОКУМЕНТ III**Highflier &
Со финансиски аналитичари**

До: Г-дин Мекензи
Извршен директор
Окер ДОО

Анализа на одлука за потенцијалот за Лиценцирање на CuprOz[®]
Во согласност со вашите упатства, спроведовме истрага на силните и слабите страни на вашата позиција како давач на лиценца на патент на д-р Хамфрис, во врска со извлекувањето бакар. Ние ја подложиме вашата компанија на “Анализа на одлука” за да се открие максималниот потенцијал на CuprOz[®] за Вашата компанија во непосредни финансиски услови.

Ние го прифативме вашиот совет дека сегашното бакар методи вклучуваат производство на емисија на сулфур диоксид ниво што значително ги надминуваат нивоата во моментот дозволено под влијание на владини регулативи. Ние дополнително ја прифати вашата совети кои, додека овие нивоа не се стриктно сега, таму се чини дека е добра можност дека тие ќе се применуваат непосредно и дека дури и повеќе строги ограничувања може да се спроведува во текот на следните неколку години. Ние ги базираме нашите понатамошни проценки врз претпоставката дека постапката на д-р Хамфрис фактички ќе доведе до тоа да се намалат SO₂ емисии и да се сведат на ниво под 10% а можеби и под 5%. Нашите инженери за пресметка на цели увидоа дела постапката не нуди значајни заштеди на трошоците, но не треба да се поскапи од конвенционалните процес. Ако е точна вашата сугестија дека може да постои фабричка ефикасност што произлегува од пронајдокот д-р Хамфрис, тоа ќе ја подобри позиција наведена во овој извештај.

Нашите испитувања открија голем број на значајни факти во врска индустријата за производство на бакар:

- (а) Во светот, трговијата со бакар е со вредност од околу US \$ 3 милијарди долари годишно, што покажува висок ризик ако индустријата може да биде убедена да ја прифати вашата постапка. Аксиома е дека мерките за контрола на загадувањето нема да бидат воведени од производителите бакар, ако тие можат да се избегнат.
- (б) Објавените бројки укажуваат на тоа дека сегашните топилници може да бидат променети за да се вклучи дополнителна опрема за контрола на со цел да се задоволат сегашните барања на загадувањето од 10%, а ние подолу во табелата ги изнесуваме тие проценки. Во време на овие студии продажба на бакар е околу 30центи/кг. Нам ни советуваа дека овие модификации нема да абидат соодветни за за исполнување на 5% нивото.

ТАБЕЛА 1

Извор	Трошоци: Капитал	Оперативни	Значи Вкупно
	центи/кг, Cu	центи/кг, Cu	центи/кг, Cu
Студија индустрија	2.4	2.2	4.6
Одд за Рудници	3.4	3.3	6.7
Белата куќа	2,0-4,2	5.4	8.5
Одд за животна средина	2,0-5,0	5,9-10,7	12.0

(в) Светско годишно производство на бакар во последните две години и просечната цена за тие години, како што следи.

	Годишно производство	Просечната цена
Пред две години	8,90 милиони тони	US \$ 353 евра за тон
Минатата година	8.360.000 тони	US \$ 204 евра за тон

Сегашната цена (Лондон Метал пазар) е US \$ 318 евра за тон. Во индустријата постојат проекции дека цените на бакар ќе се зголемат 5% годишно по сегашната вредност на доларот. Дополнително скромната 5% стапка на инфлација, значи вистинските цени на бакар треба да се зголемат за 10% на годишно ниво од сегашното ниво.

(г) последниот годишен извештај на Сем АД покажува тригодишен буџет за контрола на загадувањето од 30 милиони долари. Ова укажува дека треба да има вистински интерес од страна на Сем АД да се погледне вашиот процес. Исто така од интерес е да се напомене дека цифрите за амортизација во годишниот извештај укажуваат на тоа дека веројатно сите производствени капацитети на Сем АД од 275.000 тони на годишно ниво, се распространети на четири топилници, кои започнувајќи со следните две години, треба да биде заменети во текот на следните четири години.

(д) Нашите испитувања покажуваат дека “индустриската норма” за надомест за исплата на целосно развиена постапка во бакарна индустрија е околу 0,6% по единица вредноста на произведен

бакар. Очигледно е дека треба да се плати помалку за неразвиена постапка. Всушност ние веруваме дека стекнувачот на лиценцата ќе бара целосно исплатена лиценца од давачот на лиценцата, со оглед на значителниот придонес кој стекнувачот ќе треба да ги направи за да ја вклучи вашата постапка во комерцијална реализација, односно стекнувачот на лиценцата ќе сакаат да плаќа паушален износ за неограничено користење на постапката.

Ние не мислиме дека има норма во индустријата за бакар за права за користење на трговската марка CuprOz[®]. Меѓутоа, ова право има некоја вредност, бидејќи пронајдокот на д-р Хамфрис е добро познат по тоа име, во свое право, како и со искористување на угледот на Австралија од процесот на флотација за поделба на минерали развиена во Брокен Хил во почетокот на 1900. (Вие знаете дека методот на флотација стана најкористен метод во светот за минерални екстракција).

- (f) различни фактори се вклучени во анализа на динамиката на фабрика за обработка на бакар и нивно скромно разбирање е потребно да се овозможи соодветна “проценка” за употреба во “анализа на одлуката.” Овие фактори вклучуваат:

Динамика на бакарно производство

Капитални трошоци - Пазарот за сулфур (или H₂SO₄)

Оперативни трошоци - извор на варовник

Природата на руда депозит - Отстранување на талози

Големина на производни капацитети - Квалитет на бакар

Функционирање на производни капацитети – стандарди за загадување

Корисни трошоци на алтернативните видови на производство тешко се пронаоѓаат. Ние користиме претпоставки за да го оцениме обемот на трошоците и на капиталот. Поаѓаме од тоа дека поставувањето на позната опрема за конторла на загадувањето за 100.000 тони годишно по произведен капацитет ќе ги чини 30.000.000 американски долари, која е еквивалентна на 300 американски долари по тон капацитет.

Во поглед на оперативните трошоци, главните фактори се: реагенси, комуналии, персоналот и одржувањето на системот. Ние добивме корисни проценки за оперативните трошоци за алтернативни видови на производство и се претпоставуваат еквивалентни трошоци.

Природата на рудните депозити е важна во дизајнирање на производните капацитети. Тука значајна е големината на проектираните

рудни депозити, кој не води до големината на погонот и неговото функционирање. Економијата на обем може да варира помеѓу различни видови на погони, како на пример, хидрометалуршките (како што е постапката на д-р Хамфрис) и пирометалуршките (како што е Топилницата). Исто така во процесот на одлучување за бакарен погон пазарот за нус-производи. Со пазар за сулфурна киселина за 6 \$ за тон, локација на бакарна фабрика во близина на места каде има индустриската употреба на сулфурна киселина, поради трошоците за превоз, би можело да ја направи економски одржлива.

Важен елемент во локацијата на фабриката е извор на варовник. Процесот е чувствителен на цената, расположивоста и квалитетот на варовникот кој ќе се употребува. Отстранувањето на талози на калциум сулфат tailings може да претставува проблем во животната средина. Инженерски компании со кои ние разговаравме велат дека немале проблем во закопување на калциум сулфат, иако друга инженерска компанија чувствува дека состојбата е малку покомплицирана од тоа.

И покрај тоа што д-р Хамфрис е убеден во предвидувањата, сепак не е сигурно дека квалитетот на бакар што произлегува од постапката ќе биде еквивалентен на оној кога топилницата обработува големи количини.

Спроведување на стандарди за загадување и дополнителни модификации на стандарди за загадување во иднина ќе бидат критични фактори за производителите на бакар. Како што е споменато порано, во овој извештај, дознавме дека многу од постоечките топилници не може да ги исполнат веќе воспоставените стандарди за сулфур диоксид.

Со овие фактори предвид, ние препорачуваме да барате од вашиот потенцијален стекнувач на лиценцата да плати паушал кој се базира на хипотетичкинадомест од 0,5% по единица произведен бакар, парите треба да се платат штом ќе се достигне комерцијална фаза. Пресметките кои следат во Табела 2, се базираа на оваа препорака. Нашата цена пресметки на бакар се врз основа на цена на багар според предвидувања дадени погоре и почетен датум за две години за комерцијално производство во согласност со приложената Gantt табелата. Ве советуваме дека најмалата економската големина на топилницата е околу 30.000 тони годишно и соодветно на тоа ние пресметуваме дека паушално плаќање може да се очекува за производство на 30.000 тони годишно, 50.000 тони годишно и 100.000 тони годишно. Функционирањето на погонот ќе зависи од количината на руда, големината на погонот и побарувачката на бакар. Ние користиме очекувања за функционирање од 5, 10 и 15 години.

Бидејќи препорачавме паушално плаќање, но врз основа на нашите пресметки на стапки на тантиеми, разумно е да се применува

дисконтната стапка за да се земе предвид фактот дека со добивањето на паушал Вашата компанија парите ќе ги има порано отколку што би имале ако, всушност, беа добивани тантиеми. Препорачуваме да се применува дисконтна стапка од 10%, меѓутоа, направивме пресметки и врз основа на стапка од 15%.

Можеби сметате дека со нашата дисконтна стапка адекватно не се одразува ризикот. Ова е релевантно и за стекнувачот на лиценцата на оваа постапка, бидејќи може да се очекува тој да бара намалување а не зголемување на ризиците.

Постојат статистички техники кои вклучуваат теоријата на веројатност и еквиваленти на сигурност, што може да бидат многу корисни при утврдување на соодветноста на одредени износи. Ќе дискутираме за ова уште повеќе на нашата средба организирана за следната недела, на која ќе се разгледа овој извештај и ќе се планираат нашите следни акции.

Highflier & Co

ТАБЕЛА 2**Сегашна вредност: денешна состојба**

Одредени текови од 0,5% тантиеми која започнува по две години
- американски долари во милиони

30.000 тони / годишно производство на бакар

US\$ милиони	Функционирање на погон		
Дисконтната стапка	5 години	10 години	15 години
10%	0.35	0.91	1.8
15%	0.33	0.86	1.7

50.000 тони / годишно производство на бакар

US\$ милиони	Функционирање на погон		
Дисконтната стапка	5 години	10 години	15 години
10%	0.58	1.5	3.0
15%	0.55	1.4	2.8

100.000 тони / годишно производство на бакар

US\$ милиони	Функционирање на погон		
Дисконтната стапка	5 години	10 години	15 години
10%	1.2	3.0	6.0
15%	1.1	2.9	5.7

ДОКУМЕНТ IV**ОКЕР ДОО**

До: Б. Мекензи

Од: Б. Хамфрис

Јас бев изненаден да го прочитам извештајот од Highfliers. Тој не вреди ни колку хартијата на кој е напишан а не илјадниците кои сте ги платиле за него.

Дозволете ми да ви дадам неколку цврсти факти.

Слушам силни гласини за најмалку две конкурентни постапки – супер чистач, си постпка во која се користи нашата реакција заедно со употребата на инертни камчиња во флуидизиран слој за контрола на температурата на реакција. (Дали втората постапка е повреда на нашиот патент?) Откако огромна сума ќе се потроши за развој на која било од овие алтернативни постапки, не постои надеж за било кој од другите, а тоа не вклучува нас!

Одлично е да се зборува за барање за паушал кога комерцијализација е постигната. Јас ќе ве потсетам дека имам право да на реоткуп на на моите акции за 100.000 американски долари во време од две години. Бидејќи капирталот на компанијата се троши на сите скапи советници како Highfliers и оние патентни адвокати, може да ви се случи да биде тешко да се излезете со 100.000 американски долари, освен ако не добиете плаќање од некој вид однапред или ако имате доволно јасен договор дека моите акции ќе бидат во вредност поголема од нивната откупна вредност. Според моето мислење, она што ние го сакаме е паушал при склучување на договорот и тантиеми по производство.

Каква заштита можеме да очекуваме ако Сем АД не ја продолжи работата? Дали може да ја откажеме лиценцата и да ја пренесеме на друго место? Ако е така, дали може да го пренесеме и знаењето и искуството, дизајнот на погонот итн.? Сигурно ќе беше подобро да се види добар консултант за лиценцирање, отколку оние лажни уметници со нивните “ова не е сигурно” кои се освен сигурни.

Што и да правите, Баца, ќе го прави тоа без мене. Јас прифатив многу високо платена истражувачка позиција во Сем АД и одам следниот месец. Мојот договор со нив не ми дозволува да давам конулантски услуги надвор па не ќе можам да ти бидам од помош. Ова не значи дека јас не верувам дека постапката е добра работа – напротив убеден сум во тоа.

VII. ИЛУСТРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТИЛНИЦА

Еден час	Преглед на правата од интелектуална сопственост и Трансферот на технологија
Еден час	Подготовка за лиценцирање технологија: Стратешки импликации за бизнисите, пронаоѓање носители на технологија и пристап до соодветна технологија, длабинска анализа
Еден час	Подготовка за лиценцирање технологија: Добивање на информации за незаштитена технологија
Еден час	Пристап до соодветна технологија: Демонстрација
Еден час	Трансфер на технологија: Стратешки бизнис опции
Два часа	Вреднување на технологијата: Проценка на технолошките пакети Оценување на технологијата како придобивка за компанијата Методи на вреднување
Еден час	Преглед на Главните договорни аранжмани за трансфер и за стекнување на правата од интелектуална сопственост: Договор за лиценцирање Договори за франшиза, застапување и дистрибуција Договори за заедничко вложување
Еден час	Основи на Договор за лиценца: предмет, обем, територија, исклучивост, време, подобрувања, финансиски побарувања, итн ... Специфични практики и одредби во врска со патенти, трговски марки, знаење и искуство
Еден час	Основи на договорите за лиценца: Применливо право за решавање спорови
Еден час	Преговарачки вештини
Еден час	Преговарачки вештини
Два часа	Подготовка за преговори, презентација и организација за студии на случај
Еден ден	Студија на случај № 1: Преговарање и изработка нацрт договори за лиценца Преглед и крај на сесијата
Еден ден	Студија на случај № 2: Преговарање и изработка на нацрт договори за лиценца Преглед и крај на сесијата

Упатство

Подготовка

Првите три дена се состојат од серија на презентации по наведените предмети со цел да им се даде основа на учесниците за преговорите и работата која следи во наредните два дена. Така учесниците се запознаваат со основите на интелектуалната сопственост и лиценцирањето, со важноста и потребата да се посвети должно внимание - due diligence, како и важноста од пребарување и стекнување на детални информации поврзани со патентот, со различни алатки за вреднување на технологијата, како и со преглед на различните начини за трансфер на технологијата, по што следат основите на договорите за лиценца. Две сесии се наменети за разгледување на некои совети и насоки во однос на преговорите т.е. преговарањето. Со ова, учесниците имаат добро познавање на клучните прашања и се подготвени да се вклучат во нивните преговарачки вежби.

Преговарачка вежба -

Учесниците се поделени во тимови на давачи на лиценца и стекнувачи на лиценца. Идеално, секој тим има околу пет учесници. Секој од нив ќе ја преземе својата улогата. Еден ќе биде лидерот кој првенствено ќе биде одговорен за водењето на преговорите. Другите ќе ја преземат улогата на, на пример, финансиски контролор, правен службеник, сметководител, технички службеник кој ќе биде особено одговорен за специфичните аспекти на договорот и ќе придонесе онаму каде што е најрелевантно за преговорите. На екипите ќе им бидат дадени студии на случаи и од нив ќе се очекува да ги имаат прочитано и да се подготват за дискусија по нив до следното утро.

На денот кога треба да се одржи преговарачкиот вежба, тие треба да се соберат и да го поминат утрото во разговор со членовите на тимот за нивните цели и стратегијата која ќе ја имаат на претстојните преговори. Во текот на оваа вежба, тие треба да користат прелиминарен необврзувачки договор/ документ „заглавја на договор“ за утврдување резултатите кои

тие ги посакуваат/преферираат од преговорите. Тие исто така ќе треба да ги предвидат очекувањата и приговорите на другата страна и да се подготват за нив. Исто така, тие треба да се обидат да работат на секој дел од документот „заглавја на договор“, така што сите основни прашања да бидат продискутирани.

Во попладневните часови, тимовите треба да почнат со преговори а лидерот треба да ја започне дискусијата водејќи го тимот низ документот „заглавја на договор“, обраќајќи им се и барајќи мислење од неговите стручни соиграчи за мислење и коментар поврзани со прашања од нивните специфични области. И двете екипи ќе се стремат да постигнат “win-win” договор. Откако ќе го постигнат договор тие ќе го потпишат документот.

Откако сите екипи ќе постигнаа договори кои ги задоволуваат, или ако се дојде до признание дека нема да биде постигнат договор, тие ќе бидат повикани да им презентираат на сите други учесници на работилница каде почнале и каде тие завршиле. Поточно, да прикажат каков договорот тие би сакале да постигнат, идеалното сценарио, и дали тие го постигнале тоа идеално сценарио. Ако не, каков е договорот што тие го направиле/постигнале и дали се задоволни со тоа. Од кои елементи отстапиле, а кои елементи ги добиле. Што научиле од овој процес. Откако секоја група на давачи и стекнувачи на лиценца ќе ги претстави своите зделки, на учесниците ќе им биде полесно да го разберат и да го ценат широкиот спектар на услови и ограничувања и ќе почнат да разбираат дека постојат повеќе ситуации кои се уште може да доведат до “win-win” “спогодби/ договори кои се поволни и им одговараат на сите.

ПРЕПОРАЧАНА ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ПРЕГОВАРАЊЕ

Fisher, R., Ury, W. and Patton B. (ed.), *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (United States of America: Penguin Books, 1991), ISBN 0-14-01.5735-2.

Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. and Barry Bruce (eds.), *Fourth Edition, Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Brunsvold, G. Brian and O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, Fifth Edition, 385 pages, 2004).

Gabrielides, J. and Squyres, M. *Licensing Law Handbook* (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4.

Goldscheider, R. *The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook* (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-8366-1055-5.

Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities*, (Wiley, Hardcover, 528 pages, 15 May, 2002) ISBN: 0-471-21952-5.

Mahoney, Richard T.(ed.), *Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development* (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004).

Megantz, Robert C. *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

Parr, R. L. and Sullivan, P. H. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-471-13081-8.

White, E. P. Licensing: A Strategy for Profits (Alexandria: Licensing Executives Society, 1997), ISBN 0-9656401-0-8.

ПАТЕНТ ИНФОРМАЦИИ

Derwent Scientific and Patent Information Global Patent Sources, An Overview of International Patents (London: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6.

Van Dulken, Stephen. (ed.), Introduction to Patents Information (London: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8.

ВРЕДНУВАЊЕ

Pitkethly, Robert. The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research (Article from Intellectual Assets: Valuation and Capitalization) (Geneva: United Nations Publications, 2003), ISBN 92-1-116857-0.

Razgaitis, Richard. Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X.

Razgaitis, Richard. Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis (Wiley, 08 August, 2003), ISBN: 0471250481.

Smith, Gordon V. and Parr, Russel L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3rd Edition (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.

РАЗВОЈ НА НОВ ПРОИЗВОД

Trott, P. Innovation Management & New Product Development (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapore) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.

РАЗМЕНА на вредноста: Преговарање за склучување договори за лиценцирање технологија - прирачник за обука

Издавач: Државен завод за индустриска сопственост

11 Октомври 25

Скопје

Тел.+389 2 3103 601, +389 2 3103 641

Факс.+389 2 3137 149

За издавачот

Сафет Емрули

Директор

Превод од англиски

М-р Неда Здравева

Печат

ArberiaDesign

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

347.77.043(035)

347.77/. 78(035)

РАЗМЕНА на вредноста: преговарање за склучување договори за лиценцирање технологија: прирачник за обука / (превод од англиски јаз. Неда Здравева). - Скопје: Државен завод за индустриска сопственост - Република Македонија, 2011. - 216, 16стр. 20см.

а)Договор за лиценца - Прирачници б)Интелектуална сопственост - Прирачници

COBISS.MK-ID 87007754

Превод на делото: Exchanging Value NEGOTIATING TECHNOLOGY LICENSING A Training Manual. - фусноти кон текстот

ISBN 978-608-4628-08-8

WIPO публикација 906 МК (macedonian)

ISBN 978-92-805-2033-0 (WIPO)

WIPO SMEs

www.wipo.int/sme/en/

SMEs Division

*[www.wipo.int/sme/en/documents/
wipo_sme_newsletter.html](http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html)*

ITC's Trade Secrets

www.intracen.org/ec

ITC's Enterprise Competitiveness

*[www.intracen.org/emds/docs/newsletter/
letters-directory.htm](http://www.intracen.org/emds/docs/newsletter/letters-directory.htm)*

