RAZMENA VREDNOSTI

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE

Priručnik za obuku

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

International Trade Centre

RAZMENA VREDNOSTI • ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE • *Priručnik za obuku*

Napomena

Ovaj Priručnik nije zamena za pravni savet ili za savet o licenciranju. Pre pristupanja razgovorima ili pregovorima za licenciranje tehnologije, preporučujemo da potražite stručne savete.

U međunarodnom poslovnom okruženju i zakonodavstvu kao i praksi iz oblasti intelektualne svojine promene su brze. Preporučuje se provera postojećeg stanja kod nacionalnih, regionalnih i međunarodnih institucija za intelektualnu svojinu.

Stavovi izraženi u Priručniku su stavovi saradnika i ne izražavaju nužno stavove WIPO-a ili ITC-a.

Pominjanje naziva preduzeća ili organizacija i njihovih internet-stranica ne podrazumeva indosiranje WIPO-a ili ITC-a.

Ovo izdanje je prevedeno i štampano uz dozvolu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), koja je zajedno sa Međunarodnim trgovinskim centrom (ITC) vlasnik autorskog prava na osnovu originalne verzije na engleskom jeziku ovog izdanja koje je dostupno na linku www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i Međunarodni trgovinski centar (ITC) ne preuzimaju odgovornost za prevod ili drugu adaptaciju ovog izdanja a za šta odgovornost isključivo pripada Zavodu za intelektualnu svojinu.

Korišćenje materijala iz Priručnika

WIPO i ITC podstiču široko korišćenje materijala koji sadrži ovaj Priručnik, uz sledeće uslove:

- Dozvoljeno je kopiranje delova Priručnika ili citata, njihovo preštampavanje, distribucija, prikazivanje ili prevođenje radi korišćenja u člancima bez prethodne dozvole. U tom slučaju Priručnik mora da se navede kao izvor i to na sledeći način: "Preuzeto/preštampano/prevedeno iz *Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual* koji su zajedno objavile Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization - WIPO)) i Međunarodni trgovinski centar (International Trade Centre - ITC)." Osim toga, kopije takvih članaka treba da se pošalju i u WIPO i u ITC.
- Međutim, u slučaju kopiranja ili prevođenja Priručnika za komercijalnu upotrebu kao i za bilo kakvu izmenu Priručnika prema specifičnim potrebama neke zemlje, potrebno je da se prethodno obezbedi dozvola WIPO-a i ITC-a.
- Kod preštampavanja ili prevođenja Priručnika, nisu dozvoljene nikakve izmene njegovog sadržaja, grafičkog dizajna, formata, oblika fonta i boja.
- Kad se Priručnik menja prema specifičnim potrebama neke zemlje, izmena se može izvršiti samo dodavanjem odvojenog poglavlja sa relevantnim nformacijama.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije Copyright (2012) ITC i WIPO zadržavaju autorska prava na originalnoj verziji na engleskom jeziku (2005).

Osim na način kako je navedeno u delu ''Korišćenje materijala iz Priručnika", nijedan deo ove publikacije ne sme da se umnožava, čuva u sistemu za pretraživanje ili prenosi u bilo kom obliku ili preko bilo kog, elektronskog ili elektrostatičkog medija, magnetne trake, mehanički, fotokopiranjem ili na neki drugi način bez prethodne pismene saglasnosti Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i Međunarodnog trgovinskog centra (ITC).

RAZMENA VREDNOSTI

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE

Priručnik za obuku

SVETSKA
ORGANIZACIJA
ZA INTELEKTUALNU
SVOJINU

SADRŽAJ

PREDGOVOR 6

PRIZNANJA 7

O PRIRUČNIKU 9

1. UVOD - ZAŠTO LICENCA ? 11

KAKO KOMPANIJE POSTAJU I OSTAJU KONKURENTNE? 11

DA LI JE LICENCIRANJE PRAVA STRATEGIJA? 13

PRODAJA NASUPROT LICENCIRANJA 13

PREDNOSTI LICENCIRANJA 14

NEDOSTACI LICENCIRANJA 15

2. PRIPREME ZA LICENCIRANJE TEHNOLOGIJE 16

PAŽLJIVA PROVERA 16

PATENTNE INFORMACIJE 17

Šta je patentna Informacija? 17

Korišćenje patentnih informacija 18

Sadržaj patentnih dokumenata 20

Pristup patentnim Informacijama 21

ČUVANJE POVERLJIVOSTI 21

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU (MOU) ILI PISMO O NAMERAMA 22

UGOVOR O DISTRIBUCIJI 22

3. **KOLIKO TO VREDI?** 22

VREDNOVANJE TEHNOLOGIJE 23

Pristup troškovima 23

Pristup dobiti 24

Pristup tržištu 25

Ostali kriterijumi 27

Zaključne primedbe 28

4 PRIKAZ UGOVORA O LICENCI 28
PREDMET UGOVORA 30
OBIM PRAVA 31
Isključiva, jedinstvena ili neisključiva licenca 32
Najpovlašćeniji korisnik licence 33
Teritorija 34
Pod-licenca 34
Poboljšanja 35
Tehnička pomoć 36
Rok 36
KOMERCIJALNA I FINANSIJSKA RAZMATRANJA 37
Paušalni iznosi 37
Licencne naknade 38
Varijable (promenjive) licencne naknade 39
Inflacija 43
Finansijska administracija 43
Prekršaj 44
Pouzdanost proizvoda 46
OPŠTA RAZMATRANJA 47
Predstavljanja i garancije 47
Obaveze davaoca licence i korisnika licence 49
Odustajanje 49
Viša sila (Force Majeure) 49
Anti-konkurentne prakse 50
Državni propisi 50
Sporovi 51
Implementacija ugovora 52
Istek važenja i raskid 53
ZAKLJUČNE PRIMEDBE 55

5. SMERNICE I SAVETI ZA PREGOVORE 55
PROCES PREGOVARANJA O LICENCNOM UGOVORU 55
Pripremna faza 55
Faza razgovora 56
Faze predlaganja i pogađanja 57
ZLATNE SMERNICE ZA PREGOVORE 57

ANEKSI
I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 58
Patenti 59
Žigovi 59
Industrijski dizajn 60
Poslovne tajne 60
Autorsko i srodna prava 61
II A NAČELNI USLOVI PRELIMINARNOG UGOVORA 62
B STRUKTURA UGOVORA O LICENCI 64
III UPITNIK ZA "PROCENU PREGOVARAČA" 65
IV OSTVARIVANJE DOGOVORA 68
V PRIMERI UGOVORA 69
Ugovor o poverljivosti ili tajnosti 70
Pisma o namerama ili Memorandum o razumevanju 71
Aranžman o mirovanju i povezani ugovori 72
Ugovor o istraživanju 75
VI ANALIZE SLUČAJEVA 79
A Metod za oblaganje mikroskopskih komponenata 80
B. Vakcina za lečenje tuberkuloze 89
C. Postupak za smanjenje emisija bakra 102
VII PREGLED PROGRAMA RADIONICA 113

PREDLOZI ZA DALJE ČITANJE 117

PREDGOVOR

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i Međunarodni trgovinski centar (ITC), spajajući svoje odgovarajuće veštine, iskustvo i izvore, udružili su snage u pripremi Priručnika za obuku za zaključivanje ugovora o licenciranju tehnologije. U osnovi ovaj napor predstavlja čvrsto verovanje obe organizacije u važnost tehnologije, njeno prenošenje i razumevanje u obezbeđivanju konkurentske prednosti sektoru javnih i privatnih preduzeća i potrebu da se izgrade partnerstva u veoma konkurentnom i rastućem međunarodnom poslovnom okruženju. Izgradnja tehnološkog kapaciteta svih sektora privrede, naročito u zemljama u razvoju, najnerazvijenijih zemalja (LDCs) i zemalja sa ekonomijama u tranziciji je ključna za poboljšanje kvaliteta života svih ljudi širom sveta. WIPO, sa svojom dugom istorijom i iskustvom na polju intelektualne svojine, i ITC, sa svojim iskustvom u pružanju pomoći vladama i poslovnom sektoru, udružili su svoje kolektivno iskustvo u ovom Priručniku da bi preneli poruku o značaju pažljive provere u pregovorima i pripremi ugovora o licenci za uspešan prenos tehnologije.

Imajući to u vidu, WIPO i ITC su zajednički vodili seriju radionica u periodu između maja 2000. i oktobra 2001. godine u Kejptaunu u Južnoj Africi; Dohi, Kataru i Delhiju i Mumbaiju u Indiji. Privukli su učesnike iz biznisa, industrije, nauke, istraživačke delatnosti i vlada iz afričkih zemalja gde se govori engleski, arapskog regiona i Indije. Ovaj Priručnik, koji se bazira na materijalu korišćenom i testiranom u ovim radionicama, pruža mogućnost široj publici da koristi prednosti ovog iskustva.

Težište ovog Priručnika je na identifikaciji i sticanju ili transferu, kroz licenciranje, tehnologije koja je u vlasništvu nekog drugog, a na osnovu prava intelektualne svojine. On se, dakle, ne bavi tehnologijom koja je usled isteka ili nekog drugog gubitka vlasničkih prava, postala deo javnog domena i, zbog toga se može slobodno koristiti.

Njegov cilj je da ponudi smernice za zaključivanje ugovora o licenciranju tehnologije, a ne toliko za pravne i regulatorne aspektie licenciranja. Pregovori su praktični izazovi; oni će prirodno varirati u zavisnosti od svake pojedine situacije. Cilj svakog pregovaranja jeste postizanje ugovora koji suštinski zadovoljava potrebe i očekivanja ugovornih strana; drugim rečima, ''korist za obe strane'' ("win-win") ishod. Priručnik na jasan, koncizan i ubedljiv način objašnjava niz osnovnih pravila koja se odnose na osnovne faktore i standardna pravna pitanja i nudi praktične savete za započinjanje takve vežbe.

Nadamo se da će ovaj Priručnik biti koristan deo vašeg "alata" za pristupanje odgovarajućoj tehnologiji ili za ostvarivanje maksimalne poslovne i finansijske prednosti praktičnom primenom patenata i know-how koje možda posedujete. Mi se nadamo da će takvo praktično znanje iz oblasti pregovoranja o licenciranju doprineti efiksnijem transferu tehnologije, podsticanju preduzetništva i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i, shodno tome, omogućiti stvaranje bogatstva i ukupni nacionalni privredni razvoj.

Kamil Idris,
generalni direktor Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine

(Direktor General
World Intellectual
Property Organization

J. Denis Bélisle,
izvršni direktor
Međunarodnog trgovinskog centra

(Executive Direktor
International Trade Centre)

PRIZNANJA

John Stonier, Davies Collison Cave, Melburn, Australija, Konsultant u WIPO-u, napisao je značajan deo teksta, doprineo analizama slučajeva i pružio celokupnu tehničku pomoć. Bio je. takođe. i glavni moderator u radionicama.

Johan Erauw, profesor međunarodnog prava, University of Gent, Belgija, konsultant u ITC-u, doprineo je primerima klauzula i ugovora kao i nekim analizama slučajeva. Pomagao je i u radionicama.

Tamara Nanayakkara, WIPO, viši programski službenik, Sektor za najnerazvijenije zemlje, osmislila je i koordinirala projekat, uključujući i radionice i uvođenje konsultanata, dala je doprinos tekstu, uskladila je stilove i završila Priručnik.

Jean Francois Bourque, ITC, viši savetnik, Pravni aspekti međunarodne trgovine, pomogao je pokretanje projekta, doprineo tekstu i koordinirao ITC-ovim doprinosom Priručniku i radionicama.

Guriqbal Singh Jaiya, WIPO, direktor Sektora za mala i srednja preduzeća, osmislio je i pokrenuo projekat i obezbedio strateško vođstvo i podršku, predložio delove teksta i pregledao Priručnik da bi poboljšao njegovu jasnoću, koherentnost i sposobnost za saopštavanje ključnih poruka.

R. Badrinath, ITC, direktor, Sektor za pružanje podrške trgovini, sudelovao je u pokretanju projekta i obezbedio strateške smernice i podršku.

Kifle Shenkoru, WIPO, vršilac dužnosti direktora, Sektor najnerazvijenijih zemalja, uveo je buduću orijentaciju Priručnika za specifične potrebe najnerazvijenijih zemalja i obezbedio podršku i smernice za završetak Priručnika.

Sabine Meitzel, ITC, šef, Odeljenje za poslovne savetodavne usluge, dala je smernice u pripremi Priručnika.

Beatrice F. Bryan, viši službenik za licenciranje, Zdravstvo, University of California u Irvinu, Kalifornija, SAD, pregledala je nacrt, razjasnila sporna pitanja i dala obimne pisane komentare, naročito u vezi sa Poglavljem broj 4, "Prikaz Ugovora o licenci."

Thomas Gering, menadžer za licenciranje, Joint Research Ce (JRC), Evropska komisija, Brisel, pregledao je nacrt, razjasnio sporna pitanja i dao obimne pismene komentare, naročito u vezi sa Poglavljem broj 4, "Prikaz Ugovora o licenci."

Veoma cenimo doprinose u obliku pismenih komentara sledećih saradnika (po abecednom redu):

Philippe Baechtold, WIPO, rukovodilac, Odeljenje za zakon o patentima, Odsek za patentnu politiku.

Esteban Burrone, WIPO, konsultant, Sektor za mala i srednja preduzeća (SMEs).

Cynthia Cannady, WIPO, direktor, Sektor za intelektualnu svojinu i nove tehnologije .

Yolande Coeckelbergs, WIPO, viši programski službenik, Odeljenje za zakon o patentima, Odsek za patentnu politiku.

Jose Luis Herce Vigil, WIPO, zamenik direktora i rukovodilac, Odeljenje za usluge informisanja o industrijskoj svojini, Sektor za infrastrukturne usluge i promociju inovacija.

Christopher Kalanje, WIPO, konsultant, Sektor za mala i srednja preduzeća

Elizabeth Mart, WIPO, konsultant, Sektor za autorsko i srodna prava i odnose sa industrijom.

Victor Nabhan, WIPO, konsultant, WIPO svetska akademija (WIPO Worldwide Academy) i Sektor za razvoj ljudskih resursa, Kancelarija za strateško planiranje i razvoj politike, i WIPO svetska akademija.

Cherine Ali Rahmy, WIPO, savetnik, Sektor za mala i srednja preduzeća

Sreenivasa Rao Pemmaraju, bivši WIPO konsultant, Sektor za autorsko pravo.

Lesley Sherwood, WIPO, viši savetnik, Izvršna kancelarija generalnog direktora.

Lien Verbauwhede, WIPO, konsultant, Sektor za mala i srednja preduzeća.

Christian Wichard, WIPO, zamenik direktora i rukovodilac, Odeljenje za razvoj prava, WIPO Centar za arbitražu i medijaciju.

Jae Kap Yoon (preminuo), WIPO, viši savetnik, PCT Patent Cooperation Treaty, Sektor za strateško upravljanje, Kancelarija PCT-a.

Glavni urednik

Geoffrey Loades, konsultant ITC-a, priredio je tekst.

O PRIRUČNIKU

Svrha ovog Priručnika je da pruži osnovno znanje i razumevanje o zaključivanju ugovora o licenciranju tehnologije. To je prepoznavanje važnosti pregovaranja u finalizaciji uspešnog ugovora koji je, po definiciji, onaj koji zadovoljava interese i koji je zbog toga prihvatljiv za obe strane. Licenciranje pretpostavlja neprekidan odnos između ugovornih strana, a takav odnos neće biti moguć ako jedna ili druga ugovorna strana nisu zadovoljne uslovima ugovora. Uspešan tok odnosa bazira se na ugovoru sa zajednički prihvatljivim uslovima. U tom kontekstu, značaj pregovaranja se ne može potcenjivati.

Ovaj Priručnik pretpostavlja da čitalac ima neko znanje ili da poseduje stručno znanje vazano za intelektualnu svojinu i licenciranje. Materijal koji je prezentovan u ovom Priručniku pripremljen je prvenstveno u obrazovne svrhe i, zato je najefikasniji kada se koristi u tom kontekstu. Međutim, njegova svrha je takođe i da pruži generalne smernice za pregovaranje o licenciranju tehnologije. Dakle, on može biti interesantan za pojedince ili kompanije koje su možda uključene u tehnološka pitanja, advokate koji se bave ugovorima o licenciranju tehnologije, pronalazačima koji možda imaju pronalazak koji bi želeli da komercijalizuju, studente licenciranja tehnologije i vladine zvaničnike sa zadatkom da podstiču implementaciju i upravljanje pitanjima licenciranja tehnologije u nacionalnom kontekstu.

S obzirom na složenost ugovora o licenci, značajna su razna pitanja. Ipak, jedna uvodna knjiga ove vrste ne može da se bavi, odnosno da se na odgovarajući način bavi, mnogima od ovih pitanja. Pitanja kao što su bankrot i insolventnost, standardi, pouzdanost proizvoda, osiguranje, zloupotreba patenta i konkurencija, etika, vladino licenciranje, licenciranje koje vrši univerzitet, oporezivanje, pitanja posle licenciranja i provera intelektualne svojine, da navedemo samo nekoliko, takođe zaslužuju neki ili detaljan razgovor. Ova pitanja, međutim, prevazilaze okvire ovog Priručnika. Cilj ovog Priručnika je da omogući uvid u neka od osnovnih pitanja ko-

ja se javljaju u pregovorima o licenciranju tehnologije i da ponudi neke praktične savete tipa kako najbolje pristupiti pregovorima i kako izaći na kraj. Tako, prvo poglavlje predstavlja koncept licenciranja i zašto treba ili ne treba razmatrati licenciranje. Drugo poglavlje razmatra značaj brižljive pripreme za pregovore o licenciranju. Ono naglašava koliko je važno biti dobro informisan, definisati nečije poslovne ciljeve, proceniti unapred nečiju snagu i slabosti i pripremiti odgovarajuću strategiju za pregovore. Poglavlje broj tri daje smernice kako se može vrednovati tehnologija. Poglavlje broj četiri daje prikaz jednog ugovora o licenci. U njemu se raspravlja o nekima od uobičajenih pitanja koja se javljaju u ugovorima o licenci i objašnjava mnoga od njih primerima klauzula. Poglavlje broj pet zatim naglašava važnost pregovora, ističe da se ugovor koji će zadovoljiti obe strane može postići samo pregovorima i značaj postizanja takvog "korist za obe strane" ugovora. U aneksima su dati neki dodatni materijali koji će dodatno objasniti ideje o kojima se razgovaralo u Priručniku. Aneks I predstavlja intelektualnu svojinu, Aneks II A daje primer "Nacrta ugovora", Aneks II B "Strukturu ugovora o licenci", Aneks III upitnik za "ocenu pregovarača" koji se može koristiti u programu obuke o pregovaranju, Aneks IV neke korisne savete za postizanje dogovora, Aneks V sadrži primere ugovora, Aneks VI neke analize slučajeva, koje su se koristile za obuku potecijalnih pregovarača u veštini pregovaranja za licencni ugovor i, konačno, Aneks VII daje predlog programa za petodnevnu radionicu u kojoj se može koristiti materijal iz Priručnika.

Okolnosti svakog licenciranja su jedinstvene. Principi objašnjeni u ovom Priručniku treba da se primenjuju imajući vidu posebne okolnosti u datoj situaciji. Licenciranje tehnologije je složen i ozbiljan proces koji uključuje tehnička, finansijska, pravna i druga pitanja. Iako je Priručnik pisan stilom lakim za čitanje sa što je moguće više tehničkih pojedinosti datih kao primeri radi dodatnih informacija, jednostavnost prezentacije ne treba da pogrešno navede čitaoca da očekuje jednostavnost u zaključivanju ugovora o licenciranju. Zbog toga se svakom ko ulazi u pregovore ove vrste savetuje da angažuje kompetentnog profesionalca, najbolje advokata

stručnjaka za licenciranje. Osnovna svrha Priručnika biće ispunjena ako omogući čitaocu da razume ključna pitanja u pregovorima o licenciranju i shvati važnost pripreme za proces pregovora i da se nijedan dogovor ne smatra zaključenim dok se ne uradi papirologija. Čitalac će takođe videti da uspešni pregovori o licenciranju zahtevaju situaciju "korist za obe strane" odnosno zaključak koji ispunjava poslovna očekivanja obe strane.

Pošto ovaj Priručnik služi za obrazovanje i obuku, podstiče se korišćenje materijala koji on sadrži, a koji podleže uslovima navedenim u klauzuli o odbijanju odgovornosti. Nacionalno prilagođavanje ovog materijala se naročito podstiče, jer će doprineti da tema bude i važnija i praktičnija za njegove korisnike.

1. UVOD - ZAŠTO LICENCA ?

Ideje, inovacije i drugi izrazi ljudskog stvaralaštva pretvoreni su u privatnu svojinu i zaštićeni zakonom preko sistema intelektualne svojine. Kao svojina, oni su sredstva sa kojima se trguje. Licenciranje, pravo koje vlasnik takvog sredstva daje nekom drugom da koristi to sredstvo dok i dalje zadržava vlasništvo nad tim sredstvom, važan je način stvaranja vrednosti sa tim sredstvima. Licenciranje stvara izvor prihoda, distribuira tehnologiju široj grupi korisnika i potencijalnih preduzetnika i deluje kao katalizator za dalji razvoj i komercijalizaciju.

Intelektualna svojina se odnosi na kreacije ljudskog uma. Pravni sistem prava intelektualne svojine pretvara ovo inovativno i kreativno delo u svojinu, a time i u vredna sredstva pogodna za trgovanje. Ljudska genijalnost i pronicljivost pokazuju se u obliku novih i/ili originalnih ideja, pronalazaka, informacija, kreativnih izraza, znanja i drugih takvih nematerijalnih imovina koje mogu biti ugrađene u ili se odnositi na proizvode i usluge od kojih smo toliko zavisni u svakodnevnom životu. Tako, nove i usavršene tehnologije, know-how, poverljive informacije, softver i baze podataka, kreativni izraz u stvaranju priručnika za obuku, knjige, predstave, filmovi, videotrake, televizijske produkcije, muzika, multimedji, slike, ugled i dobar glas vezani za nazive roba i usluga, poslovne identifikatore itd., mogu biti zaštićeni nizom zakona o intelektualnoj svojini i određenim aspektima zakona o nelojalnoj konkurenciji. Zakoni o intelektualnoj svojini uključuju zakone o patentima, modele korisnosti, poslovne tajne, žigove, zaštitu oznaka geografskog porekla, zaštitu industrijskog dizajna, zaštitu topografije integrisanih kola, neoriginalne baze podataka, nove vrste pogona i autorsko i srodna prava. Za kratak prikaz glavnih vrsta prava intelektualne svojine, vidi Aneks I.

Sredstva intelektualne svojine mogu se komercijalno eksploatisati od strane njihovog vlasnika ili od strane drugih uz dozvolu vlasnika. Jedan od načina da bi drugi koristili intelektualnu svojinu je-

ste kroz licenciranje[1] intelektualne svojine od strane vlasnika. Reč "licenca " jednostavno znači dozvola koju daje vlasnik prava intelektualne svojine drugom licu da to pravo koristi u skladu sa dogovorenim rokovima i uslovima, za definisanu primenu na određenoj teritoriji i za utvrđeni vremenski period.

Licenciranje intelektualne svojine često podrazumeva tri široke kategorije, i to tehnološke licence, izdavaštvo i licence za zabavu i licence za žig i trgovinu robom. Ove kategorije ipak nisu nepropusne komore. Ovaj Priručnik se neće baviti aspektima specifičnim za izdavaštvo i licence za zabavu, niti licencama za žig i trgovinu robom. U središtu pažnje biće pregovaranje o licenciranju tehnologije, koje može uključivati patente i poslovne tajne. Licenciranje softvera, koje u nekim zemljama može biti zaštićeno patentima i moglo bi, prema tome potpadati pod licenciranje tehnologije, nalazi se van razmatranja ovog Priručnika.

KAKO KOMPANIJE POSTAJU I OSTAJU KONKURENTNE?

Samo kompanije koje nastave da nude bolje proizvode i usluge po nižoj ceni biće konkurentne, rentabilne i održavaće prednost u tržišnoj ekonomiji koja je globalizovana, brza i zahtevna. Bolji proizvod može biti novi proizvod ili to može biti vrhunski proizvod. Vrhunski proizvod može biti rezultat, na primer, usavršenog procesa proizvodnje koji povećava ekonomičnost skraćenjem proizvodnog vremena i/ili korišćenjem manje resursa. Takav proizvod može biti vrhunski zbog svojih novih osobina, boljeg kvaliteta, niže cene ili njihove kombinacije.

1. Licenciranje intelektualne svojine i transfer tehnologije su važni faktori u strateškim savezima, zajedničkim ulaganjima i takozvanim ugovorima ključ u ruke. Tehnološke licence, koje su, kao što je gore navedeno, jedna vrsta licence intelektualne svojine, spadaju u širok koncept transfera tehnologije. Transfer tehnologije treba da prenese postojeću tehnologiju na primenu novom korisniku u istoj oblasti primene ili u potpuno novoj oblasti istom ili novom korisniku. To bi se moglo postići jednostavnom aktivnošću kao što je podučavanje i tako prostom kao što je angažovanje kvalifikovanih radnika za formalizaciju ugovora uključujući i ugovore za licenciranje tehnologije.

Kako kompanije ispunjavaju ove zahteve za novim ili boljim proizvodima i uslugama, i nude ih po konkurentnoj ceni? Tradicionalni pogoni ekonomskog rasta: zemljište, radna snaga i kapital, više nisu dovoljni da obezbede neophodnu konkurentnu prednost koja pravi razliku između kompanija koje su inače međusobno veoma slične. Odgovor leži u novoj ili usavršenoj tehnologiji.

Tehnologija znači mnogo stvari mnogim ljudima. Merriam-Webster rečnik definiše tehnologiju kao "praktičnu primenu znanja, sposobnost dobijenu praktičnom primenom znanja ili kao način ispunjavanja zadatka posebno korišćenjem tehničkih postupaka, metoda ili znanja." Enciklopedija Britanika definiše tehnologiju kao "primenu naučnog znanja na praktične ciljeve ljudskog života ili, kako se to ponekad formuliše, na promenu i manipulaciju životnom sredinom. Tehnologija uključuje korišćenje materijala, alata, tehnike i izvora energije da olakšaju život ili da ga učine ugodnijim, a rad produktivnijim. Dok se nauka bavi time kako i zašto se stvari događaju, tehnologija se fokusira na to da se stvari dogode." Popularna definicija tehnologije je da je tehnologija praktična primena naučnih informacija." Dakle, generalno govoreći, tehnologija se odnosi na krajnje proizvode naučnih istraživanja i razvoja u obliku pronalazaka i know-how koji se koriste kao alati ili postupci za stvaranje novih ili usavršenih proizvoda i usluga koji bolje služe potrebama tržišta. Često postoji tendencija da se izjednačava jedan patent sa jednom tehnologijom. Danas je to retko slučaj. Sve češće je određeni broj patenata zajedno odgovoran za neku tehnologiju, a izvestan broj tehnologija za jedan proizvod, na primer, jednu kameru ili automobil.

Takva tehnologija može se dobiti ili putem istraživanja i razvoja koje organizuje sama kompanija, u saradnji sa drugima, ili nabavkom tehnologija koje su razvili drugi, a koje mogu biti ponuđene na tržištu[2]. Često je opravdano nabaviti tehnologiju od drugih umesto

2. U mnogim zemljama na snazi su zakonski propisi koji ograničavaju prodaju ili licenciranje određenih technologija koje se smatraju osetljivim za nacionalnu bezbednost. Zbog toga je važno proveriti da li se određena tehnologija koja se razmatra za licenciranje nalazi pod udarom takvih zakona. Vidi dalje fusnotu 26.

investiranja vremena i resursa za pronalaženje savršenog sopstvenog rešenja, što bi bio slučaj, na primer, kada neophodnatehnologija ne bi mogla biti razvijana interno zbog troškova, vremenskog okvira, ljudskih resursa itd., pa može biti mudra poslovna odluka da se koristi ili prilagodi tehnološko rešenje koje su drugi već pronašli i koje je raspoloživo na tržištu. Ponekad je čak i neophodno da se obezbedi licenca za tehnologije koje su deo industrije, nacionalnih ili međunarodnih standarda koje su donele organizacije za standardizaciju. Licenca može biti neophodna i u situaciji kada novi ili usavršeni proizvod nenamerno krši prava intelektualne svojine koja poseduje neko drugi.

Dalje, kompanija koja je izašla sa novim ili boljim proizvodom ili postupkom će znati da mogu postojati i drugi koji traže takvo rešenje i da bi to mogla biti dobra poslovna prilika da se izvrši transfer tog znanja i ostvari dobit od dodatnog izvora prihoda. U stvari, izvestan broj kompanija je ili prešao sa proizvodnje proizvoda na licenciranje intelektualne svojine u obliku patenata i know-how ili su osnovane sa jedinim ciljem da stvaraju i licenciraju intelektualnu svojinu bez da proizvode neki proizvod. Drugim rečima, tehnologija postaje proizvod. Danas, čak i najveće kompanije više ne rade sve interno i zavise od spoljnih izvora, ne samo za ključne komponente i usluge već i za tehnologije. Neke druge kompanije samo razvijaju tehnologije i prepuštaju proizvodnju drugim kompanijama u svojoj zemlji ili u inostranstvu sklapajući u tu svrhu ugovor o licenci.

S obzirom na karakter tehnologije kao nematerijalne imovine, njeno korišćenje od strane jednog ne utiče na njeno korišćenje od strane nekog drugog. Drugim rečima, mogu je istovremeno koristiti mnogi korisnici u iste ili različite svrhe bez ikakvog uticaja na njen kvalitet ili funkcionalnost. Zato, vlasnik tehnologije može potencijalno dati licencu za korišćenje njegove tehnologije kolikom god broju korisnika licence želi, dovodeći do maksimuma potencijal zarade od svoje tehnologije ograničen samo uslovima ugovora koji sklapa sa potencijalnim korisnicima licence. U izvesnom smislu, jedna tehnologija bi mogla da postane osnova za čitav niz srodnih ili nesrodnih proizvoda i usluga napravljenih od strane jednog ili više preduzeća na potencijalno velikom broju lokacija u jednoj ili više zemalja.

DA LI JE LICENCIRANJE PRAVA STRATEGIJA?

Pre no što se upustite u "uzimanje licence" za tehnologiju, koja će vam obezbediti prava na tehnologiju koju je razvio neko drugi ili se odlučite za "davanje licence" za tehnologiju koja daje pravo drugima da koriste[3] tehnologiju za koju imate vlasnička prava kroz ugovor o licenci, važno je razmotriti preliminarno pitanje da li je licenciranje prava strategija koju treba usvojiti. Vrlo je moguće da za nekog vlasnika intelektualne svojine, najbolju strategiju predstavlja proizvodnja i prodaja proizvoda. Ipak, ako to nije slučaj, druge opcije uključuju direktnu prodaju prava intelektualne svojine za datu tehnologiju. Prodaja prava intelektualne svojine ustupanjem može se pokazati kao nepraktična, jer često kupovina samo intelektualne svojine nije privlačna bez ljudskog kapitala, proizvoda, razvijenog tržišta i/ili stabilnog poslovanja ili priliva prihoda. Ipak, prodaja ili ustupanje, u nekim slučajevima, može biti opcija.

PRODAJA NASUPROT LICENCIRANJA

Prodajom ili kupovinom prava na intelektualnu svojinu u tehnologiji (gde se zakonska transakcija naziva "ustupanje"), vlasnička prava za tu tehnologiju prelaze sa prodavca na kupca i to je jednokratna aktivnost. Tehnologija je kupljena ili prodata za dogovorenu cenu. Postojaće samo nekoliko trajnih obaveza u odnosima između prodavca (onaj koji ustupa) i kupca (onaj kome se ustupa). Često, takve transakcije uključuju i jednokratni transfer novčanih sredstava, ali finansijska kompenzacija bi mogla biti potpuno ili delimično odložena i može zavisiti od mnogo faktora ili potencijalnih obaveza (kao što je uspeh komercijalizacije). Vlasnik tehnologije koji nema iskustva u plasiranju proizvoda na tržište i koji nije zainteresovan da učestvuje u takvim svakodnevnim stvarima kao što je tehnologija na delu, može smatrati da bi idealno rešenje bilo naći kupca za tehnologiju i završiti celokupnu transakciju odjednom.

3. Prava koja se dodeljuju licenciranjem su opsežna i mogu uključivati pravo da prave, da im se pravi, koriste ili prodaju, uvoze i izvoze (patent), pravo da reprodukuju, prikazuju i distribuiraju (autorsko pravo) i pravo da koriste žig u vezi sa distribucijom. Mi ovde koristimo prečicu koja se odnosi na pravo da se "koristi" tehnologija.

Nasuprot tome, ugovor o licenci prenosi sa davaoca licence na korisnika licence pravo da koristi intelektualnu svojinu u tehnologiji i da proizvodi, koristi i prodaje proizvode koji sadrže tu tehnologiju, na tačno određen način, na određeno vreme i u određenom regionu. Drugim rečima, davalac licence i dalje ima vlasnička prava nad tehnologijom i samo je na određeno vreme dao pravo na korišćenje te tehnologije.[4] Davalac licence koji želi da se skoncentriše na jedno geografsko tržište (npr. Severna Amerika) ili oblast primene (npr. tržište za dvotaktne motore) može licencu dati drugom sa većim kapacitetima ili interesovanjem za druga tržišta ili oblasti primene. Na taj način, umesto da ništa ne dobija od tog nepoznatog tržišta, davalac licence će imati mogućnost da dobija dodatni prihod pošto je licencirao svoju intelektualnu svojinu.

Osim toga, sklapanje ugovora o licenci je ulazak u odnos, obično na određeni vremenski period. To pretpostavlja kontinuiranu interakciju gde davalac licence i korisnik licence rade na realizaciji zajedničkog cilja da efikasno koriste tehnologiju za svoju obostranu korist. Pod pretpostavkom da je odnos uspešan, a samim tim i profitabilan, to bi značilo da će i davalac licence i korisnik licence biti finansijski kompenzovani, obično i pre svega u obliku tekućeg inkrementalnog priliva prihoda na bazi uspeha proizvoda na tržištu.

Zato licenciranje povlači za sobom veoma različite pravne i praktične posledice onima koji prodaju ili ustupaju. Ono takođe služi za veoma različite poslovne namene. Ako te namene strankama nisu relevantne, onda licenciranje nije strategija koju treba usvojiti.

4. Na polju biotehnologije, gde samo transfer neke tehnologije možda neće biti dovoljan da se pronalazak primeni u praksi, pravo na korišćenje (ali ne i posedovanje) određene materijalne imovine, obično biološkog materijala, može se takođe preneti kroz hibridni depozit i licencni ugovor za patente.

PREDNOSTI LICENCIRANJA

Za davaoca licence	Za korisnika licence
Kompanija koja ne može ili ne želi da bude uključena u proizvodnju proizvoda može imati koristi od davanja licence za tehnologije oslanjajući se na bolje proizvodne kapacitete, raspoređenost prodajnih punktova, lokalno znanje i upravljanje i druga znanja jednog ili više partnera.	Često postoji žurba da se novi proizvodi izbace na tržište. Licencni ugovor tada daje pristup tehnologijama, koje su već uhodane ili spremne za korišćenje, i može da omogući preduzeću da brže izađe na tržište sa inovativnom tehnologijom.
Licenciranje omogućava davaocu licence da zadrži vlasništvo nad intelektualnom svojinom na tehnologiju i da izvuče ekonomsku dobit, obično u obliku licencne naknade.	Kompanija koja možda nema resurse da vrši vlastita istraživanja i razvoj može kroz licenciranje da dobije pristup tehničkim dostignućima koja su neophodna da bi se dobili novi ili savršeniji proizvodi.
Davanje licence takođe može pomoći kompaniji da komercijalizuje svoju tehnologiju ili proširi svoje tekuće aktivnosti na nova tržišta efikasnije i mnogo lakše nego što bi to mogla samostalno.	Postoje mogućnosti uzimanja licence, kada se zajedno sa tekućim tehnološkim portfeljom kompanije mogu stvarati novi proizvodi, usluge i tržišne mogućnosti.
Davanje licence može se iskoristiti za dobijanje pristupa novim tržištima, koja bi inače bila nedostižna. Korisnik licence može pristati da izvrši sve adaptacije neophodne za izlazak na inostrana tržišta, kao što su prevođenje nalepnica i uputstava; modifikacije robe da bi bila u skladu sa lokalnim zakonima i propisima; i prilagođavanja u marketingu. Normalno, korisnik licence će biti u potpunosti odgovoran za lokalnu proizvodnju, lokalizaciju, logistiku i distribuciju.	
Licencni ugovor može takođe da odredi način da prekršioca ili suparnika pretvorite u saveznika ili partnera izbegavanjem ili rešavanjem sporova oko intelektualne svojine koji mogu imati neizvestan ishod ili mogu biti skupi i/ili dugotrajni.	
Licenciranje može omogućiti određeni stepen kontrole nad inovacijama, a takođe i nad pravcem i razvojem tehnologije gde je interoperabilnost važna.	

NEDOSTACI LICENCIRANJA

Za davaoca licence	Za korisnika licence
Vlastita investicija davaoca licence ponekad može stvoriti bolju dobit nego rad kroz licencni ugovor.	Korisnik licence je možda preuzeo finansijsku obavezu za neku tehnologiju koja nije "spremna" da bude komercijalno eksploatisana ili koja mora biti modifikovana da bi zadovoljila potrebe korisnika licence.
Korisnik licence može postati konkurent davaocu licence. Korisnik licence može, ako mu se odobri pravo da deluje na istoj teritoriji, da "uzurpira" prodaje davaoca licence, dovodeći do toga da davalac od licencnih naknada dobija manje nego što su mu gubici od prodaja koje idu novom konkurentu. Korisnik licence može biti efikasniji ili izaći na tržište brže nego davalac licence, jer on možda ima manje razvojnih troškova ili je efikasniji.	Licenca za tehnologiju može dodatno povećati rashode za proizvod, a da nema podršku tržišta za taj proizvod. U redu je da se doda nova tehnologija, ali samo ako se radi o ceni koju će tržište podneti u pogledu cene koja se može naplatiti. Složene tehnologije dodate nekom proizvodu mogu dati tehnološki složen proizvod koji je suviše skup da bi se izbacio na tržište.
Licencni ugovor može biti nepovoljan kada tehnologija nije jasno definisana ili kad nije kompletna. U tom slučaju od davaoca licence će se možda očekivati da nastavi rad na razvoju uz velike troškove da bi zadovoljio korisnika licence.	Kompanije koje se oslanjaju na licenciranu tehnologiju mogu postati tehnološki suviše zavisne, što može na kraju postati prepreka njihovoj budućoj ekspanziji ili njihovoj sposobnosti da prilagode, modifikuju ili poboljšaju svoje proizvode za različita tržišta.
Davalac licence da bi ostvario profit može postati zavisan od znanja, sposobnosti i resursa korisnika licence.	

2. PRIPREME ZA LICENCIRANJE TEHNOLOGIJE

Ne postoji zamena za marljivu pripremu. Biti loše pripremljen bilo bi fatalno za predstojeće pregovore o licenciranju. Sami pregovori su vrh ledenog brega. Za obezbeđivanje uspešnog pregovaranja neophodno je imati informacije o tržištu, tehnologiji, potencijalnom davaocu licence ili korisniku licence i njihovim posebnim poslovnim okolnostima kao i sopstveni poslovni cilj(eve)

PAŽLJIVA PROVERA

Pažljiva provera je neophodan prvi korak pre pokretanja bilo kakve poslovne transakcije, a naročito je važna kada se razmišlja o ulasku u dugoročni poslovni odnos kao što je licencni ugovor. Nakon identifikovanja nečijih kratkoročnih i dugoročnih strateških ciljeva i kako se sklapanje ugovora o licenci, bilo da je to davanje licence za tehnologiju ili uzimanje licence za tehnologiju, uklapa u te ciljeve, neophodno je izvršiti pažljive provere. Takav jedan zadatak je proces sakupljanja što je moguće više informacija o potencijalnom davaocu licence ili korisniku licence, tehnologiji i drugim sličnim tehnologijama raspoloživim na tržištu ili onima koje su u fazi razvoja, tržištu, pravnom i poslovnom okruženju (lokalnom ili međunarodnom u zavisnosti od slučaja) i svih ostalih informacija koje će omogućiti potencijalnom davaocu licence ili korisniku licence da budu bolje informisani. Zadatak mora biti obavljen na legitiman način, imajući na umu da postoje finansijska i vremenska ograničenja, i u granicama zakona.

Teško je pažljivom proverom dati prednost ili identifikovati jednu ili više vrsta informacija kao najvažnije, a to bi bilo i pogrešno. Koja informacija je važna zavisi od raznih faktora koji se menjaju od situacije do situacije. Međutim, možda je korisno istaći da se kod pažljive provere informacija često traži u vezi sa sledećim: vlasništvo nad tehnologijom, da li je vlasništvo i da li su sve odgovaraju-

će radnje sprovedene da se osigura njena zaštita na relevantnim tržištima, da li postoje treća lica koje potražuju prava na dobitak od intelektualne svojine, može li se izvršiti dogovoreno, hoće li služiti za smanjenje troškova, poboljšanje efikasnosti ili doneti druge prepoznatljive beneficije, da li treba kupiti i druga prava intelektualne svojine da bi se potpuno primenila tehnologija koja je u pitanju, koja je, u stvari , njena ekonomska i strateška vrednost i u kojoj meri se ona uklapa u buduće poslovne ciljeve saveza?

Da bi se dobile informacije koje se odnose na sve ove oblasti, moraju se konsultovati mnogi izvori, što uključuje sledeće:

1. Javno objavljene informacije kompanija koje javno trguju.
2. Usluge onlajn i pretplatnih baza podataka za relevantna tržišta ili proizvode.
3. Stručne publikacije
4. Trgovačke izložbe i izložbe tehnologija, sajmovi i revije
5. Službe za licenciranje tehnologije univerziteta sa istraživačkom bazom i javno finansirane istraživačke i razvojne institucije.
6. Relevantna vladina ministarstva, sektori i agencije.
7. Profesionalni i poslovni magazini, časopisi i publikacije koji se odnose na relevantne proizvode i tržišta.
8. Profesionalne i poslovne asocijacije
9. Razmene tehnologija
10. Inovativni centri.
11. Servisi patentnih informacija.

Zavisno od određene oblasti interesovanja i okolnosti, kompanija će konsultovati jedan ili više gore navedenih izvora informacija. Od gore pomenutih izvora informacija, patentni dokumenti su, kao izvor poslovnih, pravnih i tehnoloških informacija iz različitih razloga nedovoljno korišćen izvor inteligencije konkurentnosti za preduzeća, naročito za mala i srednja preduzeća. To generalno važi za većinu malih i srednjih preduzeća širom sveta, a naročito u zemljama u razvoju i najnerazvijenijim zemljama. Zbog toga, u ovom poglavlju, težište će biti na objašnjavanju razloga zbog kojih treba koristiti ovaj izuzetno dragocen izvor konkurentne pameti

koji postaje sve dostupniji korisnicima putem usluga koje pružaju nacionalne službe za patente kao i dodatne vrednosti tehnoloških i poslovnih informacija privatnog sektora dobijene od provajdera.

PATENTNE INFORMACIJE

Ugovor o licenciranju tehnologije je često deo veće poslovne transakcije koja može da uključuje i ugovor o velikom broju drugih pitanja koja su generalno povezana sa njim, ali mogu biti i odvojena od ugovora o licenciranju tehnologije. Tehnologija koja se traži za licenciranje može biti zaštićena sa jednim ili više patenata, da podleže autorskom pravu i/ili se može čuvati kao poslovna tajna. Mogu postojati i druga prava intelektualne svojine oko tehnologije, ko što su žigovi koji štite zaštitni znak ili ime kompanije, autorsko pravo koje štiti dokumentaciju, poslovne tajne koje štite čitavu gomilu poverljivih informacija uključujući know-how i itd. (za kratak pregled ovih prava vidi Aneks I). Dalje, može postojati još niz drugih stvari relevantnih za određeni poslovni odnos koji se formalizuje između ugovornih strana. Sva ova pitanja mogu da zaslužuju različite ugovore ili mogu da čine različite delove jednog ugovora.

Inovativne tehnologije, međutim, su često zaštićene patentima, s obzirom na unutrašnji rizik i tehničke poteškoće u zaštiti tehnologije kao poslovne tajne i prednosti koje se mogu izvući od patentiranja. Lociranje takve tehnologije, identifikacija potencijalnog davaoca licenci i korisnika licence i priprema za pregovore o licenciranju tehnologije, konsultovanje i pretraživanje akumuliranih baza podataka o primenama patenata i priznatim patentima, poznatim kao "patentne informacije", je korisno.

Šta je patentna Informacija?

Budući da patentni sistem zahteva od podnosilaca prijave za patente da javno objave svoje pronalaske, svi pronalasci za koje je tražena patentna zaštita su dokumentovani, katalogizovani i postali su besplatno dostupni za javnu raspravu bilo 18 meseci nakon podnošenja patentne prijave i/ili neposredno nakon priznavanja patenta.

Nacionalni ili regionalni patentni zakoni zahtevaju da se objava izvrši na način koji je dovoljno jasan i potpun, da pronalazak sprovede stručna osoba sa iskustvom iz tehnološke oblasti koja je u pitanju. Zbog toga, patentna dokumentacija pruža *detaljnije informacije* o nekoj tehnologiji nego većina drugih publikacija. Ona je takođe i *jedinstven izvor informacija*, jer toliko tehničkih informacija koje sadrži patentna dokumentacija nije nikada postalo dostupno kroz bilo koji vid publikacije.

Sastojeći se od nekih 42 miliona dokumenata koje su objavile patentne službe u celom svetu i rastući za oko jedan milion svake godine, patentna informacija je najveći *repozitorijum tehničkih informacija* u svetu.

U velikom broju zemalja, patentne prijave se publikuju 18 meseci nakon podnošenja relevantne patentne prijave. To je često i najranije vreme kada relevantna informacija postaje dostupna javnosti, a čak i onda su novoobjavljene patentne prijave često *najaktuelniji izvor tehničkih informacija* u novoj tehnološkoj oblasti.

Patentna informacija *obuhvata svaku sferu tehničke i naučne aktivnosti*, od najjednostavnijih do najsloženijih rešenja tehničkih problema. Sva patentna dokumentacija se pridržava jedinstvenog formata bibliografskih podataka. Više od 50 različitih polja, od kojih svako predstavlja korisnu tehničku ili stratešku/poslovnu informaciju, dostupno je za svaki dokument. Pored toga, patenti su, u većini zemalja, klasifikovani prema Međunarodnoj patentnoj klasifikaciji (International Patent Classification - IPC), koja predstavlja međunarodno dogovoreni sistem klasifikacije, koji se grana na nekih 70.000 podpodela (vidi *www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html*). Ta klasifikacija čini relativno lakim ponovno pronalaženje patentne dokumentacije koja se odnosi na specifičnu oblast tehnologije.

Korišćenje patentnih informacija

Informacije o tehnološkim aktivnostima

Kao što je ukazano ranije postoji mnogo korisnih načina za lociranje tehnologije i identifikaciju poslovnih partnera. Međutim, za stvarno sveobuhvatno traženje tehnologija koje su patentirane ne postoji ništa što se može porediti sa informacijama dostupnim preko patentnih dokumenata.

Pošto se patentne baze podataka sastoje od većine postojećih patentnih prijava i priznanja bilo gde u svetu, informacijama o svakoj mogućoj tehnologiji za koju se traži zaštita može se lako pristupiti otvaranjem puta ka ogromnom rezervoaru potencijalno korisnih tehnologija kao i isto toliko potencijalnih dobavljača i korisnika tehnologija.

Mogu se, dakle, locirati moguća alternativna tehnološka rešenja za dati tehnički problem u implementaciji novog postupka i/ili razvoju novog proizvoda i, kako mogu postojati brojna moguća rešenja za poznati tehnički problem, tako mogu postojati i brojna tehnološka rešenja od kojih se može izabrati. Važno je takođe imati na umu da se, ponekad, tehničko rešenje problema koje je nadohvat ruke može naći u potpuno različitoj tehničkoj oblasti. Sa pregovaračke tačke gledišta takođe je dobra ideja razumevanje ne samo ciljane tehnologije već i drugihe relevantnih tehnologija, ukoliko postoje.

Pošto patentna dokumentacija pruža informacije o vlasnicima tehnologija, budući korisnik licence će imati osnovne informacije o onima koji su uključeni u datu tehnološku oblast, koji su to glavni igrači i koji je njihov tekući nivo tehnološke aktivnosti. Vlasniku tehnologije koji želi da da licencu, informacije o tehnološkoj aktivnosti drugih će biti korisne za dobijanje ideje o tome kako je njegova tehnologija plasirana na tržištu u odnosu na tehnologije drugih i ko bi mogao biti zaiteresovan za tu tehnologiju.

Važno je razjasniti da, kao i sa vlasnikom bilo koje svojine, jednostavno da to što neka strana poseduje intelektualnu svojinu ne

znači da će on ili ona želeti da sklope ugovor o licenci, niti to znači da će takva strana biti voljna da da licencna prava na intelektualnu svojinu po pristupačnoj ceni.

Da li je tehnologija zaštićena?

Nakon identifikacije tehnologije koja se traži za uzimanje licence, ključno preliminarno pitanje koje treba razmotriti jeste da li je ili nije tehnologija zaštićena sa jednim ili više tipova prava intelektualne svojine.

Ako tehnologija nije zaštićena, pitanje licenciranja prava intelektualne svojine se ne postavlja. Za tehnologiju se kaže da je u javnom domenu kada ne postoji pravni zahtev da se traži bilo čiji pristanak za njeno korišćenje. Zbog toga je najvažnije izbeći pregovaranje i plaćanje za bilo koju takvu tehnologiju koja je u javnom domenu.

Ako je tehnologija zaštićena patentom, važno je proveriti da li je patent još uvek važeći u zemlji ili regionu koji su u pitanju. Na primer, patent možda nije više snazi usled isteka patentnog roka (maksimalni mogući rok je 20 godina računajući od datuma podnošenja prve relevantne patentne prijave) ili zbog neplaćanja troškova održavanja, ili je možda poništen u sudskom postupku. Što je najvažnije, pošto su prava intelektualne svojine teritorijalna, njihova važnost je ograničena na nacionalnu ili regionalnu nadležnost za koju su možda priznati. Moguće je da neki patent, iako je priznat u jednoj zemlji ili regionu, nema važnost u zemlji ili regionu koji interesuju potencijalnog korisnika licence. To znači da patent možda nije primenjen u zemlji u kojoj će se pronalazak koristiti ili u zemlji ili zemljama koje su moguća izvozna tržišta za proizvod koji je drugde zaštićen patentom.

U ovom kontekstu, važno je napomenuti da je samo nekih pet miliona patenata na snazi od 42 miliona patentnih dokumenata. Statistike takođe pokazuju da se, u proseku, za bilo koji pronalazak, patentna prijava podnosi u samo četiri zemlje, što znači da postoji velika mogućnost da određeni pronalazak koji je zaštićen patentom u jednoj zemlji možda nije zaštićen u mnogim, većini ili svim zemljama koje interesuju potencijalnog korisnika licence.

Pored mogućnosti tužbe zbog prekršaja, i/ili poništenja treba da bude ocenjen i kvalitet patenta. Moguće je da efikasno korišćenje ciljane patentirane tehnologije zavisi od drugih patentiranih tehnologija. To znači da će jedna ili više licenci za korišćenje takvih drugih tehnologija postati neophodne. Procena svih ovih pitanja obično će zahtevati stručni savet nekog adekvatno kvalifikovanog profesionalca za intelektualnu svojinu.

Prema tome, informacije sadržane u patentnim dokumentima dozvoljavaju da se identifikuju potencijalne tehnologije, lociraju mogući davaoci licence i korisnici licence i stekne uvid u određeni broj pitanja od strateške važnosti iz poslovne strategije i pregovaračke perspektive, uključujući prednosti i slabosti određene tehnologije nad alternativnim rešenjima, trend(ove), ako postoje, u određenoj tehničkoj oblasti itd.

Sadržaj patentnih dokumenata

U pravnom žargonu, patentni dokument se obično naziva patentna specifikacija. Podeljena je u nekoliko odeljaka. U većini zemalja, usvojen je dosledan raspored i sadržaj odeljaka patentne specifikacije. Prva strana (ili prednja strana) nekog patentnog dokumenta uglavnom sadrži bibliografske informacije. Bibliografski podaci daju informacije koje se odnose na patentnu prijavu, tj. ko je podneo prijavu, kada i gde je podnesena i tehničke oblasti na koje se pronalazak odnosi. Prva strana obično takođe uključuje naslov, apstrakt i odgovarajući crtež. Bibliografska informacija je ključno sredstvo za identifikaciju, lociranje i pronalaženje patentnih dokumenata. Ako su poznati ime (na) pronalazača i/ili vlasnika pronalaska, mogu se naći i sve ranije patentne prijave pod njhovim imenom. Ako je poznato tehnička oblast na osnovu MPK (IPC),mogu se pronaći svi dokumenti u toj tehničkoj oblasti. Datum primene je referenca za vremenski period za koji će patent moći da važi. Apstrakt zajedno sa odgovarajućim crtežima, gde je to primenjivo, daje sažet pregled tehnologije pronalaska i omogućava uštedu vremena fokusiranjem na najrelevantniji patentni dokument. Kao što je ranije napomenuto, pošto bibliografski podaci

obezbeđuju imena i adrese pronalazača i vlasnika pronalaska, oni su ključno sredstvo za identifikaciju glavnih igrača u specifičnoj tehničkoj oblasti i važan izvor informacija za dobijanje kontaktnih detalja o potencijalnim davaocima licenci i korisnicima licenci.

Zahtevi određuju mogućnost patentiranja i definišu obim zaštite koji zahteva podnosilac zahteva i priznat je patentom. S jedne strane, kod definisanja obima zaštite, prirodno je da će podnosilac zahteva želeti da ga definiše što je šire moguće. S druge strane, Služba za ispitivanje industrijske svojine će želeti da se osigura da patent koji će biti rezultat toga neće pokrivati ono što je već poznato ili što podnosilac zahteva nije detaljno opisao u opisu pronalaska. Rezultat kombinovanih napora podnosioca zahteva i Službe koja je u pitanju, biće razjašnjenje obima zaštite kako je sadržano u zahtevu(zahtevima), koji navodi (navode) tačno ono što je pronalazaču/podnosiocu zahteva bilo dozvoljeno da zahteva. Usled tehničko-pravne i apstraktne prirode jezika kojim su zahtevi pisani, ponekad je teško nekome ko nije specijalizovan za tu oblast rada da dobije jasnu i konciznu sliku pronalaska samo čitajući zahteve. U većini situacija biće potrebna pomoć pravnog eksperta.

Često se patentne prijave objavljuju zajedno sa izveštajem o pretraživanju ili spiskom prethodnih referenci otkrivenih u toku traženja patentne prijave. Izveštaj o pretraživanju može biti uključen u patentni dokument ili objavljen odvojeno.

Pisani opis je deo koji treba pročitati da bi se razumeo određeni pronalazak ili tehnologija i ponekad je prilično dugačak i tamo gde je to moguće ima prateće crteže. Jasno otkriva tehničke detalje pronalaska koji je u pitanju, normalno je objašnjen radnim primerima, pokazujući kako izvesti pronalazak. Prema većini patentnih zakona, opis treba da bude jasan i potpun da bi omogućio svakome ko ima iskustva u određenoj oblasti da vežba, radi ili izvede pronalazak. U većini zemalja, opis pronalaska je podeljen u četiri segmenta: poreklo pronalaska, rezime pronalaska, kratak opis crteža (gde je to primenjivo) i detaljan (pismeni) opis pronalaska. Poreklo pronalaska oblikuje uvodni deo teksta patentnog dokumen-

ta. Ono ukazuje na tehnološke oblasti na koje se pronalazak odnosi. Najnovija dostignuća tj. trenutno poznata rešenja za tehnički problem na koji se pronalazak odnosi, data su u formi rezimea ukazujući na nedostatke ili nepravilnosti ovog prethodnog dostignuća. Rezime pronalaska opisuje njegov potpuni koncept i kako je ostvaren; odnosno, on objašnjava funkcionisanje elemenata koji čine pronalazak, bez ulaženja u detaljne opise samih elemenata. Detaljan opis pronalaska jeste detaljno objašnjenje pronalaska sa pozivanjem na crteže (ako je to primenjivo) kao celine ili jihovog dela. Ovaj deo opisa je važan deo patentnog dokumenta, jer sadrži navodno novo rešenje datog tehničkog problema koje mora biti u skladu sa zahtevom (zahtevima).

Pristup patentnim Informacijama

U pošlosti pristupiti patentnim informacijama bilo je i teško i dugotrajno. Situacija se značajno popravila sa pojavom komercijalnih online baza podataka 1970-tih godina i CD-ROM-ova u kasnim 1980-tim. Danas, međutim, za ono što je glavni prodor u svetu tehničkih informacija, internet obezbeđuje najdemokratskiji pristup patentnim informacijama.

Svako ko ima pristup internetu može besplatno pretraživati, na primer, potpun tekst (opis, zahteve, crteže) i prvu stranu objavljenih patentnih dokumenata na *http://ep.espacenet.com gde* je dostupno nekih 38 miliona patentnih dokumenata. Na *http://www.wipo. int/ipdl* mogu se naći podaci sa prve strane objavljenih međunarodnih patentnih prijava klasifikovanih pod PCT (Patent Cooperation Treaty – Ugovor o saradnji u oblasti patenata). Preko linkova koji su tu dati, može se ući u pretražive baze podataka koje pripadaju različitim zavodima za patente i intelektualnu svojinu širom sveta. Pored web sajtova ovde pomenutih svetskih zavoda, moglo bi biti zanimljivo konsultovati web sajt koji je napravio singapurski Zavod za intelektualnu svojinu *http://www.surfip.gov.sg*. Međutim, treba napomenuti da ova vrsta pretraživanja nikada ne može zameniti profesionalnu pretragu.

Zato se preporučuje da se konsultuju lokalni advokat za patente ili lokalna služba za patente. Ovi potonji možda imaju servis patentnih informacija koji će ili vršiti pretraživanje ili pomagati u pretraživanjua. Oni će najverovatnije imati pristup ne samo internetu a, samim tim i espacenetu i WIPO bazi podataka digitalne biblioteke intelektualne svojine, već će takođe biti i repozitorijum različitih CD-ROM-ova koji sadrže korisne patentne informacije. Neke dobre polazne osnove kad su u pitanju CD-ROM-ovi su Espace Access koji mesečno objavljuje Evropska kancelarija za patente (EPO), Patents BIB, dvomesečna publikacija Zavoda za patente i žigove (USPTO) Sjedinjenih država koja sadrži bibliografske podatke američkih patenata (US), i USAPAT, koji su faksimil slika US patenata koje USPTO objavljuje nedeljno. ESPACE WORLD koji sadrži opis PCT dokumenata i bibliografske podatke, a WIPO ga objavljuje jednom svake dve nedelje i takođe ESPACE EP koji sadrži evropska patentna dokumenta. Postoji takođe i više privatnih kompanija[5] koje pružaju usluge pretraživanja baza podataka uz naknadu.

ČUVANJE POVERLJIVOSTI

Važno je imati na umu da nije dovoljno stupiti u pregovore na osnovu čistog poverenja pošto u mnogim slučajevima pregovori neophodno ne završavaju ugovorom. U takvim situacijama, nije neuobičajeno da jedna ugovorna strana koja učestvuje u pregovorima, uglavnom potencijalni davalac licence, optuži potencijalnog korisnika licence da je zloupotrebio poverenje koje mu je ukazano tokom pregovora prisvojivši na protupravan način i koristeći u komercijalne svrhe poverljive informacije obelodanjene tokom razgovora koji su prekinuti. Kao zaštita od takvih eventualnosti, standardna je praksa da se zaključi uzajamni ugovor o neotkrivanju informacija, koji se još naziva i ugovor o poverljivost ili ugovor o tajnosti. Primerak jednog takvog ugovora vidi u Aneksu V. Svaki takav ugovor će morati da se prilagođava činjenicama i okolnostima date situacije i treba da ga pregleda nadležni pravni profesionalac.

5. Vidi 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), Micropatent (http:// www.micropatent.com), WIPS Global (http://www.wipsglobal.com), da pomenemo nekoliko važnih primera.

MORANDUM O RAZUMEVANJU (MOU) ILI PISMO O NAMERAMA

Ako obe strane imaju razloga da veruju da su adekvatno pripremljene za pregovore onda potreba za preliminarnim razumevanjem u obliku Memoranduma o razumevanju (MOU) ili Pisma o namerama normalno ne bi trebalo da postoji. Međutim, uprkos najboljim naporima ugovornih strana, postoje situacije u kojima postaje neophodno sastaviti takav jedan Memorandum - MOU ili Pismo o namerama pre potpisivanja ugovora o licenci. To može da se dogodi pre početka formalnih pregovora ili ponekad u toku dugotrajnih pregovora kada, na primer, postoji potreba da se javno objavi lansiranje novog proizvoda ili podnese zahtev za finansiranje. Pre memoranduma o razumevanju - MOU ili Pisma o namerama važno je ne pristati na bilo šta što predlaže druga ugovorna strana bez razumevanja posledica za konačni ugovor o licenci. Ovo naročito važi za neku zemlju gde se Memorandum o razumevanju-MOU ili Pismo o namerama tretiraju kao pravno obavezujući. Radi dodatnog objašnjenja vidi Aneks V. Kao što je to slučaj sa gore navedenim Ugovorom o poverljivosti, bilo kakav Memorandum o razumevanju-MOU ili Pismo o namerama moraće da prilagođeni činjenicama i okolnostima date situacije i treba da ih pregleda nadležni pravni profesionalac.

UGOVOR O DISTRIBUCIJI

Pre otpočinjanja dugotrajnog ugovora o licenciranju tehnologije, strane bi možda više volele da se oprobaju kroz ugovor o distribuciji. Takav ugovor će omogućiti potencijalnom korisniku licence da distribuira proizvod potencijalnog davaoca licence na određenom tržištu na određene vremenske rokove i pod određenim uslovima. Ovde uspostavljen uspešan odnos mogao bi veoma olakšati put do uspešnog ugovora o licenciranju tehnologije.

3. Koliko to vredi?

Za razliku od materijalne svojine, koja ima dobro poznate načine za određivanje vrednosti, a time i cene, nema lakog načina da se odredi vrednost nematerijalne imovine. Međutim, kao i kod bilo koje druge transakcije, cena se mora odrediti i nekoliko metoda, uglavnom pozajmljenih iz sveta materijalne svojine, razvijeno je i uspešno primenjeno da bi se olakšao taj zadatak.

Vrednovanje tehnologije postaje važno kada potencijalni korisnik licence:

- prepozna potrebu za novom tehnologijom i identifikuje tehnologiju koja mu najbolje odgovara;
- identifikuje potencijalnog davaoca licence; i
- odluči da je ugovor o licenci najpogodnija poslovna strategija.

U ovoj fazi, tri problema ili pitanja postaju relevantna:

- Koliko može kompanija da plati za pravo da koristi tehnologiju davaoca licence?
- Na koji načina će korisnik licence isplatiti davaoca licence? i
- Koliko bi korisnik licence trebalo da plati davaocu licence?

Prvi od ovih problema - koliko može kompanija da plati – je od presudne važnosti. Pametan korisnik licence ne može temeljiti odluke na teoretskoj vrednosti tehnologije već pre na tome da li će ona uvećati njegovu mogućnost da stekne prihod.[6] Ako cena nove tehnologije, kada se doda na cenu proizvoda, kao rezultat ima cenu robe koja je viša nego što tržište može da podnese, korisnik licence će gubiti novac i pregovori o licenciranju će biti izgubljeni i štetni. Priprema za pregovore o licenciranju znače odlučivanje da li postoje odgovarajući

6. Povećanje dobiti nije uvek jedini cilj sklapanja ugovora o licenci. Postoje drugi dobici koji nisu lako merljivi kao što su poboljšani imidž i veća vidljivost. To je naročito tačno u slučaju licenciranja žiga i iz prirode trgovine robom ali je takođe i evidentno gde kompanije ukazuju na korišćenje patentiranih tehnologija da bi poboljšale imidž brenda svojih proizvoda kao visokotehnoloških (“high-tech’’).

finansijski resursi da zadovolje sve troškove oko sticanja i korišćenja tehnologije davaoca licence i da ostvare profit kada se tehnologija ili proizvod konačno pojave na tržištu.

Konačno, cilj je da oba, i davalac licence i korisnik licence dele dobit proisteklu iz korišćenja tehnologije na pravedan i razuman način.

VREDNOVANJE TEHNOLOGIJE

Vrednovanje je težak posao i često subjektivan. Svaki vlasnik neke imovine, potencijalni kupac, financijer i davalac osiguranja će različitlo vrednovati svoj osnovni kapital, čak iako je to imovina koja se može definisati i koja se meri zajedničkom valutom. Tradicionalno, vrednovanje imovine odražavalo je njenu istorijsku cenu, prlagođenu deprecijacijom, i njena vrednost je bila direktno vezana za njenu očekivanu profitabilnost. Poslednjih godina, međutim, ova veza se više ne primenjuje automatski, pošto kompanije "nove ekonomije" ostvaruju zaradu naizgled nevezano sa njihovim osnovnim kapitalom. Ovo se, pre svega, dešava zbog njihovog korišćenja nematerijalne aktive a, naročito, tehnologije. Iz toga proizilazi da je vrednovanje nematerijalne aktive čak i teže i subjektivnije!

Čak iako je tako, za vrednovanje može se koristiti tehnologije nekoliko metoda.[7] S obzirom da vrednovanje može biti subjektivno i da zavisi od podataka koji se koriste u modelu vrednovanja, vrednovanja izvedena na osnovu svakog od kriterijuma neće biti ista. Međutim, ona će ponuditi neke smernice uspostavljanjem izvesnih parametara u čijim okvirima se može pregovarati o finansijskim aranžmanima, uključujući ne samo iznose već takođe i načine na koje će se plaćanje izvršiti.

7. Vidi Deborah Hylton i David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", (Intelektualna svojina biotehnoloških kompanija: perspektiva procene) 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" (Pregled modela vrednovanja intelektualne svojine i nematerijalne imovine), Research Management Review, Volume 14, Broj 1, Spring 2004., strana 33 i citirane reference *http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm.*

Pristup troškovima

Investicija davaoca licence u tehnologiju predstavljena je troškovima vezanim za razvoj, zaštitu i komercijalizaciju tehnologije. Ovi troškovi su poznati davaocu licence, a može ih razuno proceniti i potencijalni korisnik licence. Oni predstavljaju osnovu ili minimum koji će davalac licence želeti da povrati uz kamatu. Međutim ako je, na primer, licenca neisključiva[8] i/ili postoje odvojena teritorijalna prava, korisnik licence može da tvrdi da nadoknadu investicije davaoca licence ne treba da snosi samo jedna ugovorna strana. Potencijalni korisnik licence može takođe da tvrdi da su postojali neki neproduktivni troškovi istraživanja, koje ne bi trebalo uzeti u obzir. Potencijalni korisnik licence može isto tako da tvrdi da njegova investicija u komercijalizaciju tehnologije treba da ima neki uticaj ili da dobije priznanje. Stvarno, potencijalni korisnik licence može da tvrdi da su troškovi koje je napravio budući davalac licence za njega irelevantni. On je jedino zainteresovan koliko tehnologija vredi za njegovo poslovanje, a ne njeni troškovi za neku nepovezanu stranu. Takođe, davalac licence često neće da otkrije stvarne troškove razvoja tehnologije i potencijalni korisnik licence nema načina da potvrdi te troškove. Na kraju, cilj obe strane trebao bi biti realistično razumevanje investicija davaoca licence i njegova važnost za isplate koje davalac licence treba da primi od korisnika licence.

Ponekad se pristup troškovima koristi za procenu svih troškova koji bi nastali ako bi korisnik licence dobio, iz drugačijeg izvora, tehnologiju koja bi mogla dati identifikovani postupak ili proizvod. To bi se moglo desiti preko trećeg lica sa konkurentnom tehnologijom koja ne krši prava. Pristup troškovima se takođe koristi da utvrdi troškove koji bi bili uključeni u stvaranje slične tehnologije uzimajući u obzir cene i stope plaćanja na dan vrednovanja (cena tehnološke reprodukcije/rekonstrukcije). U ovim i drugim odgovarajućim situacijama, korisnik licence će proceniti vreme i cenu dobijanja ili razvoja alternativne tehnologije. Korisnik licence efikasno određuje sledeću najbolju alternativu, i to,

8. Vidi dalje Poglavlje 4, "Pregled ugovora o licenci."

tamo gde je to moguće, može biti korisna mera važnosti i vrednosti tehnologije davaoca licence za korisnika licence. To je manje računanje vrednosti, a više strategija pregovaranja koja se odnosi na to koje opcije potencijalni korisnik licence ima za alternativne poslovne partnere ako potencijalni davalac licence ne bude povoljno pregovarao o finansijskim uslovima.

Pristup dobiti

Uspešno licenciranje tehnologije znači, za korisnika licence, povećane profite zbog korišćenja tehnologije zaštićene kao intelektualna svojina. Pristup dobiti za vrednovanje uključuje obrazovana nagađanja (ili preciznije mere, ako je moguće) u pogledu iznosa prihoda koji će nova tehnologija ostvariti. Problem je odrediti odgovarajuće delove dobiti za svaku stranu i naći formulu za licencnu naknadu koja odgovara tom obračunu.

Neki profesionalci za licenciranje počinju svoja izračunavanja vrednosti sa "osnovnim pravilom", prema kome davalac licence treba da prima oko jednu četvrtinu do jednu trećinu dobiti koje ima korisnik licence, često pominjane kao "pravilo 25% "[9]. Ovo pravilo ima prednost što je dobro poznato i široko citirano, i tako je zajednička polazna tačka za mnoge davaoce licenci i korisnike licenci. Strane u pregovorima mogu ga posle menjati za bilo koji broj pravednih i logičnih razloga. Ti razlozi će često uključivati pitanje rizika i takvih faktora kao što su stepen razvoja tehnologije (od embrionalne do potpuno razvijene), tražena kapitalna investicija, sadržaj i snaga paketa intelektualne svojine i analiza tržišta.

Objašnjenja radi, ako se očekuje da se novi proizvod prodaje za US$1.500, a svi troškovi da budu ukupno US$750, dobit iz poslovanja biće US$750. Od toga 25% je US$187.50. Ovaj iznos bi, prema "pravilu", trebao da prima davalac licence, i mogao bi biti početna tačka za dalje pregovore imajući u vidu gore pomenute rizike i varijable licencne naknade i sve druge relevantne faktore.

9. Vidi Robert Goldscheider, John Jarosz i Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP" (Korišćenje pravila 25 procenata u vrednovanju intelektualne svojine), *Les Nouvelles*, decembar 2002., strana 123.

Može se desiti da jedna ugovorna strana ne želi da plati ili da prima tekuće licencne naknade za period trajanja ugovora, već želi isključivo paušalnu sumu (možda u vremenskim ratama), i prema tome potpuo isplaćenu licencu.

U tom slučaju, sledeći korak bi bio priprema izjave u kojoj se za svaku godinu određuju svi prilivi i odlivi gotovog novca za period trajanja ugovora (n), a zatim primena formule $1 / (1 + r/100)^n$ i izračunati paušalnu sumu ili neto sadašnju vrednost (NPV)). Ovo izračunavanje zahteva izbor eskontne stope, r, što je cena kapitala korigovana za rizik i tako efikasno uključuje ili prikazuje sve rizike. Neto sadašnja vrednost (NPV) formira sadašnju vrednost očekivanih budućih priliva prihoda od korišćenja tehnologije koja se razmatra. Očigledno, ova metoda je dobra toliko koliko su precizni podaci koji se koriste. U nekim pregovorima, jedna ili obe strane će angažovati računovođe da daju razne scenarije mogućih prinosa i diskonta zavisno od scenarija. To može biti jedostavno ili složeno, uključujući složenije vrednovanje tehnologije kao što su "realne opcije" ili "Monte Karlo simulacije." U mnogim slučajevima, međutim, strane, koje su uključene u poslovanje, će imati dobro razvijen praktičan osećaj za rizik i moguće prinose od tehnologije čiju su licencu uzeli.

Treba napomenuti da je analiza neto sadašnje vrednosti (NPV) (takođe se koristi termin Discounted Cash Flow ili DCF – diskontirani novčani tok) relevantna za svaki predmet gde su vreme i novac relevantni faktori. Otuda to može biti sredstvo za širu primenu.

Pristup tržištu

Prodavci i kupci nekretnina i polovnih automobila znaju ili mogu lako utvrditi , šta su druge strane dogovorile za slične kuće u istom kvartu, ili za isti tip i godinu automobila. Iz toga proizilazi da su uporedive tržišne transakcije pogodan i koristan način određivanja vrednosti neke imovine u iščekivanju pregovora za kupovinu ili prodaju.

Isti pristup je koristan i u licenciranju, iako možda ne baš toliko, jer će se tu retko pojavljivati identične tehnologije i paketi intelektualne svojine. Osim toga, komercijalni detalji nekog ugovora neće se moći do-

znati tamo gde ih razmatraju strane koje su osetljive na konkurenciju. Verovatnije je da će to biti problem tamo gde je u pitanju isključiva svetska licenca. Tamo gde je neisključiva, ili je isključiva na različitim geografskim teritorijama, kasniji korisnici licence će često znati, ili barem imati dobru predstavu o vremenskim rokovima i uslovima drugih korisnika licence. Štaviše, korisnici neisključive licence ponekad zahtevaju da im se dostave detalji o narednim licencama ili mogu zahtevati, preko prava "najpovlašćenijeg korisnika licence" da im povoljnija naredna pogodba bude dostupna kao ranijim korisnicima licence. U praksi se to teško može koristiti i primeniti, jer su ugovori često poverljivi.

U izvesnoj meri, korisno je pogledati opsege postojećih licencnih naknada u neke tipove transakcija licencama. Oni mogu pružiti "dokaz" u zalaganju za određenu cenu u pregovorima, a mogu takođe i dati korisne smernice. Međutim, licence je izuzetno teško upoređivati, jer će priroda tehnologije i opseg licence imati značajan uticaj na vrednost licence. Veoma široka isključiva licenca za stvaranje, korišćenje i prodaju svih prava na sve patente u nekoj tehnologiji imaće mnogo drugačiju vrednost od ograničene neisključive licence za eksploataciju neke tehnologije u uskoj oblasti korišćenja.

Ipak informacija o licencnoj naknadi za drugu licencu može biti zanimljiva i pokazati širok raspon stopa licencne naknade. Jedan raniji pregled komiteta Biotechnology Licensing Committee of the Licensing Executives Society (LES) (Biotehnološki komitet za licenciranje Međunarodnog udruženja stručnjaka za licenciranje) izvestio je da se sledeći obim licencnih naknada za neisključive licence smatra realnim za:

- Reagensi za istraživanje (npr. ekspresioni vektor, ćelijska kultura), 1 - 5% od neto prihoda od prodaje.
- Diajgnostički proizvodi (npr. monoklonska antitela, DNK probe), 1 - 5% od neto prihoda od prodaje.
- Terapeutski proizvodi (npr. monoklonska antitela), 5 - 10% od neto prihoda od prodaje.
- Vakcine, 5 - 10% od neto prihoda od prodaje.
- Proizvodi za zdravlje životinja, 3 - 6% od neto prihoda od prodaje.
- Biljni/poljoprivredni proizvodi, 3 - 5% od neto prihoda od prodaje.

Licensing Economic Review od septembra 1990. godine izvestio je da je za ranu fazu rekombinantnih lekova, stopa licencne naknade od 7-10% primenjena na isključive sporazume, a 3-4% za neisključive. Nakon regulatornih odobrenja, stope za isključive licence su bile 12-15%, a za neisključive licence iznosile su od 5-8% od neto prihoda od prodaje.

M. Yamasaki u *les Nouvelles*, septembar, 1996. izjavio je da prosečne stope licencnih naknada odražavaju i fazu istraživanja i razvoja (R&D stage) u vreme kada je licenca potpisana i situaciju ugovornih strana u ugovoru. Otuda, kada mala biotehnološka kompanija uzme licencu od neke istraživačke ustanove ili univerziteta i, nakon daljeg razvoja, ustupi licencu nekoj velikoj farmaceutskoj kompaniji dodata vrednost se ogledala u povećanim stopama licencne naknade:

Faza istraživanja i razvoja (R & D Stage)	**Bio/Uni**	**Farma/Bio**
Pronalazak	3%	7%
Vodeća molekula	4-5%	9%
Predklinička	6-7%	10%
Faze 2-3	15%	

Same ove cifre, međutim, ne pokazuju celu sliku ekonomske vrednosti pogodbi i to je česta zamka licenciranja razmišljati samo u kategorijama procenata i brojeva. Najčešće, aktuelni uslovi licencnog ugovora, uključujući i ono što je možda plaćeno u paušalnim iznosima i druge olakšice koje su možda dogovorene, su nepoznati. Ipak, oni značajno utiču na dogovorene stope licencne naknade. Zbog toga je teško proceniti šta dati procenti licencne naknade stvarno znače.

Ukratko, upotrebljivost tržišnog pristupa je često vrlo ograničena. Uopštavanja, ankete i industrijske norme barem obezbeđuju startnu tačku. Međutim, ono što može biti mnogo korisnije jeste poznavanje uporedivog aranžmana o licenciranju u istoj industriji koji može omogućiti drugu bazu ili proveriti određeno vrednovanje određene tehnologije.

Ostali kriterijumi

Tom Arnold i Tim Headley, u "Factors in Pricing License" (Faktori u određivanju cena licenci) u *les Nouvelles*, mart, 1987., sastavili su kontrolni spisak od 100 važnih okolnosti za određivanje vrednosti tehnološke licence. One su pobrojane pod sledećih devet naslova:

- Suštinski kvalitet (npr., značaj tehnologije i stepen razvoja)
- Zaštita (npr., obim i sprovodljivost)
- Tržišne okolnosti (npr., veličina i udeo)
- Uzimanje u obzir konkurencije (npr., treće lice)
- Vrednosti korisnika licence (npr., kapital, istraživanje i marketing)
- Finansijske okolnosti (npr., granične dobiti, cena sprovodljivosti i garantni servis)
- Rizik (npr., pouzdanost proizvoda i patentne tužbe)
- Pravne okolnosti (npr., trajanje licencnih prava)
- Vlasti (npr., lokalni zakoni o uslovima licencne naknade i kretanje valute).

O licencnim naknadama raspravlja se u tužbama za povredu patenta gde sudovi imaju zadatak da odrede koja bi bila korektna licencna naknada da bi odredili štetu od kršenja prava. Sudovi razmatraju mnogo faktora i ove je korisno razmotriti kao neku vrstu kontrolnog spiska kada se ispituje vrednost intelektualne svojine u situaciji kad nema povrede patenta:

1. Licencne naknade koje dobija vlasnik patenta za licenciranje spornog patenta dokazujući ili težeći da obezbedi utvrđenu licencnu naknadu.
2. Davanja koja plaća korisnik licence za korišćenje drugih patenata uporedivih sa spornim patentom.
3. Priroda i nazivi licence kao isključive ili neisključive; ili kao ograničene ili neograničene u smislu teritorije ili s obzirom na to kome se proizvedeni proizvod može prodavati.
4. Davalac licence je odredio smer i marketinški program da bi održao monopol svog patenta ne licencirajući druge da koriste pronalazak ili davanjem licence pod specijalnim uslovima predviđenim da sačuvaju taj monopol.

5. Komercijalni odnos između davaoca licence i korisnika licence, kao na primer, da li su konkurenti na istoj teritoriji u istoj liniji poslovanja; ili da li su oni pronalazač i promoter.
6. Efekat prodaje patentiranog specijalnog proizvoda na promotivnim prodajama drugih proizvoda korisnika licence; postojeća vrednost pronalaska za davaoca licence kao generatora prodaje njegovih nepatentiranih artikala i obim takvih izvedenih ili praćenih prodaja.
7. Rok trajanja patenta i rok važnosti licence.
8. Utvrđena profitabilnost proizvoda napravljenog na osnovu patenta; njegov komercijalni uspeh i njegova trenutna popularnost.
9. Korisnost i prednosti patentne svojine nad starim načinima ili uređajima, ako postoje, koji su korišćeni za postizanje sličnih rezultata.
10. Priroda patentiranog pronalaska; karakter njegovog komercijalnog ostvarenja dok ga poseduje i proizvodi davalac licence; i pogodnosti onih koji koriste pronalazak.
11. Koliku je korist prekršilac imao od pronalaska i svaki dokaz koji dokazuje vrednost te koristi.
12. Udeo od profita ili prodajne cene koji može biti uobičajen u određenom poslu ili uporedivim poslovima da bi se dozvolilo korisšćenje pronalaska ili sličnih pronalazaka.
13. Deo ostvarivog profita koji treba da se pripiše pronalasku za razliku od nepatentiranih elemenata, procesa proizvodnje, poslovnih rizika ili značajnih karakteristika ili poboljšanja koja je dodao prekršilac.
14. Svedočenja sa mišljenjem kvalifikovanih eksperata.
15. Iznos sa kojim bi se davlac licence (kao na primer vlasnik patenta) i korisnik licence (kao na primer prekršilac) saglasili (u vreme kad je prekršaj počeo) ako bi obojica pokušavali opravdano i po vlastitoj želji da postignu dogovor; odnosno, iznos koji bi pametan korisnik licence – koji želi, kao poslovni predlog, da dobije licencu za proizvodnju i prodaju određenog artikla koji sadrži patentirani pronalazak – bio voljan da plati kao licencnu naknadu, a da ipak bude u mogućnosti da ostvari ne-

ki razuman profit i koja bi to suma bila prihvatljiva za razumnog vlasnika patenta koji je voljan da da licencu."[10]

Zbog toga nema ograničenja za faktore koji bi mogli biti relevantni za vrednovanje određene tehnologije. Naravno, od toliko mnogo faktora, mnogi od njih neće biti važni ili odlučujući što će zavisiti od situacije. Koji su važni zavisiće od strateških ciljeva i poslovnih potreba svake od ugovornih strana. Zato, ako neki korisnik licence treba, na primer, da uspešno proizvede licencirani proizvod na teritoriji, i, radije nego da izvozi, daje podlicencu drugim proizvođačima na susednim teritorijama, za korisnika licence će biti veoma važno da ima ekskluzivna prava za geografske oblasti od interesa i da ima pravo da daje pod-licencu. Strateški ciljevi i neophodna prava imaće uticaja na vrednovanje i prateće pregovore za obe strane.

Zaključne primedbe

Svi glavni pristupi vrednovanju tehnologije imaju svoja ograničenja koja treba imati na umu kada se vrednuje nematerijalna aktiva. Svaki pregovor o licenciranju je jedinstven i teško je primeniti iskustva drugih ili teorijska pravila da bi se odredila situacija pred nama. Međutim, pravila o kojima se raspravljalo u prethodnom tekstu treba da daju neke smernice za pristupanje pitanju vrednovanja. Zatim, poželjno je da se strane oslone na pomoć iskusnih profesionalaca za vrednovanje i/ili računovođa da ih vode kroz složenost procesa vrednovanja. Konačno, vrednovanje je se vrši zbog pregovaračkih vremenskih rokova i uslova koji bi bili prihvatljivi za obe strane i, kako poglavlje "Smernice i saveti za pregovaranje" (''Negotiating Guidelines and Tips") jasno kaže, iako bi bilo lepo da postignete dogovor koji zaslužujete, zapravo dobijate dogovor koji ste postigli pregovorima.

10. Vidi Tenney J, of U.S District Sud of Newv York in Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). vidi dalje Roy J. Epstein, "Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations " (Modelovanje patentnih odšteta: rigorozni i odbranjivi proračuni), *http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_član_website.pdf i* Roy J. Epstein i Alan J. Marcus, "Economic Analysis of Reasonable Royalty: Simplification and Extension of Georgia-Pacific Faktors" (Ekonomska analiza opravdanih licencnih naknada: pojednostavljivanje i produženje Georgia-Pacific faktora), *http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.*

4. PRIKAZ UGOVORA O LICENCI

Svaki licencni ugovor je jedinstven, odražava posebne potrebe i očekivanja davaoca licence i korisnika licence. Moguć je neograničen broj raznovrsnih ugovora, ograničen samo potrebama ugovornih strana i parametrima relevantnih zakona i propisa. Međutim, izvesna pitanja su fundamentalna za uspeh ugovora i ostaju zajednička za većinu ugovora o licenci. Zato su ta pitanja korisne polazne osnove u pripremama za neke buduće pregovore.

Licencni ugovor odražava izvesne fundamentalne ideje. Prvo, to su ishod poslovne strategije i poslovni odnos. Oba, i davalac licence i korisnik licence moraju pažljivo razmisliti da li se zaključivanje jednog ili više ugovora o licenci uklapa u poslovni plan kompanije, da li će očekivani prihodi biti dovoljni da opravdaju troškove angažovanja u aktivnostima oko licenciranja i da li finansijski uslovi imaju smisla za obe strane. Ovi faktori se možda čine očigledni, ali su vredni pomena. Prema tome, važno je da ciljevi ugovornih strana budu jasno razumljivi i komplementarni, i da postoji prepoznavanje uzajamne potrebe da osiguraju uspešnost dogovora. Tome će pomoći dogovor koji se na odgovarajući način i jednako odnosi na glavne elemente ili ključna pitanja.

Drugo, licencni sporazum je ugovor. To znači da su zakonski zahtevi za jednim obavezujućim i izvršnim ugovorom neophodni. Ovo uključuje da strane imaju pravnu sposobnost i nameru da sklope ugovor, da postoje ponuda i prihvatanje i da je opravdana naknada, na primer, plaćanje pri potpisivanju.

Treće, ono po čemu se licencni ugovor razlikuje od drugih sporazuma ili ugovora jeste to što je njegova glavna tema intelektualna svojina, za koju davalac licence daje korisniku licence pravo korišćenja. Zato, bez intelektualne svojine nema ni licenciranja tehnologije. Mogu postojati i druga važna povezana pitanja pokrivena bilo istim ugovorom ili nekim zasebnim.

Mogu postojati i situacije da obe strane poseduju intelektualnu svojinu koja interesuje onu drugu stranu i imaju zakonsko pravo da zabrane toj drugoj strani da je koristi. U tom slučaju, strane će sklopiti unakrsni licencni ugovor preko koga će licencirati jedna drugoj pravo da koristi i eksploatiše njihove dotične intelektualne svojine. Unakrsno licenciranje se takođe koristi da bi se omogućilo preduzećima da reše sporove oko intelektualne svojine. Može doći, a i ne mora, do plaćanja licencne naknade, zavisno od vrednosti pripisane intelektualnoj svojini koju poseduje svaka ugovorna strana.

Osim toga, korisnik licence se može naći u situaciji da ne bude u mogućnosti da efikasno koristi licenciranu tehnologiju bez pristupa drugim tehnologijama koje su u vlasništvu drugih. Moguće je takođe da se, da bi uspešno konkurisao na tržištu, mora povinovati određenim de *facto ili de jure (po zakonu ili u praksi)* standardima, a jedini način da to učini na isplativ način jeste da primenjuje određene tehnologije koje su u vlasništvu drugih. U tim situacijama, korisnik licence je obavezan da od vlasnika prava intelektualne svojine izdejstvuje pravo da koristi tehnologiju(e) preko ugovora o licenci, koji može biti bez licencne naknade ili ispregovaran na bazi poštenih, opravdanih i nediskriminatornih uslova.[11]

Mnogi licencni ugovori uključuju kombinaciju jednog ili više tipova prava intelektualne svojine. Na primer, licenca patentnih prava podržana proizvodnim know-how često se naziva "patentni i know-how licencni ugovor." Neka licenca može uključivati pravo korišćenja žiga uporedo sa pravom na proizvodnju, korišćenje, prodaju, distribuciju i/ili uvoz patentiranih pronalazaka. Licenca ne mora pomenuti određeni patent po broju, već će pre dati specifikacije proizvoda i dati sva prava intelektualne svojine neophodna za proizvodnju i prodaju takvih proizvoda. U globalu, kategorije ne mogu biti suviše krute, a jedan ugovor može uključivati dodatna prava kao što je vršenje daljih istraživanja ili razvoj ili pružanje tehničke pomoći.

11. Vidi dalje "Standards, Intellectual Property Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process" (Standardi, prava intelektualne svojine (IPRs) i proces utvrđivanja standarda), na *http://www.wipo.int/sme/en/dokuments/ip_standards.htm.*

PREDMET UGOVORA

Predmet licencnog ugovora može uključivati ostvarenja[12] kao što su pronalasci, poverljive informacije, kreativnost izraženu romanima, predstavama, igranim filmovima, muzikom, imena roba i usluga, poslovni identifikatori itd. Ova ostvarenja mogu biti u vlasništvu i zaštićena u skladu sa zakonima o intelektualnoj svojini, koji, da ponovimo, uključuju patente, modele korisnosti, poslovne tajne, žigove, oznake geografskog porekla, industrijski dizajn, topografije integrisanih kola i autorsko pravo, kao i onima koji štite od određenih tipova nelojalne konkurencije.

Predmet je prvi važan odeljak licencnog ugovora i imaće značajan uticaj na sadržaj ugovora. Otuda će u licencnom ugovoru koji uključuje kompjuterski softver verovatno biti klauzule koje određuju dozvoljenu upotrebu ili primenu i zahtevaju da se održava poverljivost. U licencnom ugovoru za žig, naročiti pažnju treba obratiti na kontrolu pravilnog korišćenja žigova u reklamiranju i marketingu i na održavanje kvaliteta proizvoda ili usluga koji nose žig. Tako licenca za žig dozvoljava davaocu licence pristup uzorcima radi kontrole i slično. Česta zamka u licencnim ugovorima je kad korisnik licence propusti da obezbedi sva prava potrebna da bi se koristila tehnologija. Na primer, budući korisnik licence može da zanemari da obezbedi licencu i za patent i za autorsko pravo na neku temu u tehnologiji. Ili korisnik licence može da obezbedi licencu samo za jedan patent ili grupu patenata, bez da je obezbedio licencu za know-how i povezane ugovore o konsaltingu i obuci.

Sledeća zamka jeste propust da se jasno identifikuje predmet licence. Na primer, obezbeđivanje licence za "XXX tehnologiju" bez navođenja patentnog broja ili bez priložene patentne specifikacije sa detaljnim opisom. Strane treba da pojasne da li je to licenca za korišćenje softvera, dokumentacije, formule za lek, protokola, teksta, muzičke partiture itd. Isto tako korisnik licence mora razjasniti da li je tehnologija koja će se licencirati (intelektualna

12. Podsetimo se da hibridna patentna licenca i ugovor o depozitu postoje za transfer materijalnih kao i nematerijalnih dobara. vidi fn 4.

svojina u tehnologiji) kompletna ili je u fazi razvoja. Ako je u fazi razvoja veoma je važno razjasniti ko će biti odgovoran za njen dalji razvoj koji, iako nije stvarno pitanje intelektualne svojine, jeste pitanje od praktične važnost. Mnoga od ovih pitanja mogu se efikasno rešiti prema odeljku sa definicijama gde su jasno definisani svi relevantni termini. Tu bi takođe mogle biti na odgovarajući način navedene i poslovne tajne.

Pošto predmet licencnog ugovora često uključuje poverljive informacije kao i pronalaske, isto toliko pažnje koliko se posvećuje licenciranju patenata treba takođe posvetiti poverljivim informacijama, uključujući i know-how i licencirane poslovne tajne. S tim u vezi, važno je uključiti u ugovor jednu ili više klauzula koje zamenjuju ugovor o poverljivost sklopljen pre pregovora. Takva klauzula(e) bi trebalo da, *inter alia* (*između ostalog*) uzme u obzir sledeće:

a) definiše šta se podrazumeva pod poverljivom informacijom. Takva definicija bi trebalo, pre svega, da uključuje ne samo onu koja je obelodanjena primaocu već i druge informacije koje će on možda primiti ili će se upoznati sa njima kao posledicom ugovora;
b) obezbediti da se korisnik licence obaveže da postavi procedure, ili da preduzme korake u tom pravcu, za ograničavanje upotrebe informacija samo na namene određene ugovorom i da ih čuva od otkrivanja. To takođe može uključivati i mogućnost provere ili revizije takvih procedura od strane davaoca licence ili njegovog ovlašćenog predstavnika;
c) obezbedi odgovornost za slučajno ili usled nemarnosti otkrivanje informacija trećem licu koja ne podleže odredbama licencnog ugovora i koja nije na drugi način informisana o poverljivost takvih informacija;
d) eksplicitno definišei izuzetke od ove obaveze, na primer, kada su informacije javno dostupne, odnosno, kada su primaocu već poznate ili je postale poznate na legalan način ili kada su samostalno razvijene od strane primaoca;
e) pojasniti koliko dugo će ove odredbe trajati nakon prestanka važenja ugovora i odrediti kada bi informaciju trebalo vratiti ili uništiti.

Primer[13]

Definicija - Poverljiva Informacija će uključivati sve podatke, materijale, proizvode, tehnologiju, kompjuterske programe, specifikacije, priručnike, poslovne planove, softver, marketinške planove, finansijske informacije i druge informacije otkrivene ili dostavljene oralno, u pismenoj formi ili preko bilo kog drugog medijuma korisniku licence od strane davaoca licence. Poverljive informacije otkrivene oralno biće identifikovane kao takve u roku od pet (5) dana od otkrivanja.

1.1 U vezi sa poverljivim informacijama koje je dobio od davaoca licence, a koje se odnose na ovaj pronalazak, korisnik licence je saglasan:

1. da ne koristi poverljive informacije osim isključivo u svrhu delovanja u okviru Ugovora;
2. da će čuvati poverljive informacije od otkrivanja drugima sa istom pažnjom sa kojom postupa sa svojim vlastitim informacijama sličnog karaktera;
3. da neće otkrivati poverljive informacije drugima (osim svojim zaposlenima, izvršiocima ili konsultantima koji su vezani sa korisnikom licence istom obavezom poverljivosti) bez izričite pismene dozvole davaoca licence. Međutim, korisnik licence nije sprečen da koristi ili otkrije bilo koju poverljivu informaciju ako:
   a) korisnik licence može dokazati pismenim dokazom da mu je informacija prethodno bila poznata;
   b) je sada ili postaje u budućnosti javno znanje na drugi način, a ne preko delovanja ili zbog propusta korisnika licence;
   c) ju je korisnik licence zakonski dobio iz izvora nezavisnih od davaoca licence; i
4. da će obaveza o tajnosti za korisnika licence u pogledu poverljivih informacija nastaviti da važi (5) pet godina nakon datuma prestanka važenja ovog Ugovora.

OBIM PRAVA

Drugi važan odeljak licencnog ugovora odnosi se na obim licencnih prava. U pitanju je obim prava koja se licenciraju, bilo da je licenca isključiva, jedinstvena ili neisključiva, i geografska teritorija za koju se daje licenca. Obim može takođe uključivati poboljšanja tehnologije za vreme trajanja licence, kao i trajanje ugovora.

13. Ove klauzule i one koje slede u ovom Priručniku NE TREBA da se koriste bez pregleda i savetovanja sa pravnim savetnikom. One obuhvataju i objašnjavaju mnoge od principa o kojima se raspravlja u ovom Priručniku, i pregovarači bi trebalo da ih koriste da bi se upoznali sa takvim klauzulama i da bi olakšali njihovu izradu u nekim budućim pregovorima o licenciranju.

Priroda prava koja se licenciraju zavisi od materije. Za patent to će normalno biti pravo na proizvodnju, korišćenje i prodaju patentiranog proizvoda ili korišćenje patentiranog postupka. Međutim, mogu postojati okolnosti kad to ne bi bilo primereno, na primer dati pravo na prodaju, iako će to biti veoma ograničena licenca, pa korisnik licence neće moći da dobija komercijalnu dobit od licence. U slučaju licence za autorsko pravo ona takođe može uključivati i pravo na umnožavanje, izlaganje, modifikovanje i distribuciju. Neke licence dozvoljavaju korisniku licence da "pod-licencira" neka ili sva prava data licencom time dozvoljavajući korisniku licence da samostalno ulazi u posao licenciranja tehnologija. Licenca mora u svom odeljku "opseg" razjasniti koja su prava data. Na primer, licenca sa kratkim rokom važenja koja ne dozvoljava korisniku licence da modifikuje dizajn (konstrukciju) već samo da ga proizvodi i prodaje u zemljama Evropske unije, više ograničava nego stalna i neopoziva licenca koja dozvoljava korisniku licence da prozvodi, koristi, modifikuje, poboljšava, kopira, umnožava, distribuira, izlaže, izvozi, uvozi, i vrši pod-licenciranje svih gore navedenih prava drugima širom sveta, kao i pravo da koristi odgovarajući žig. Takva licenca vrlo je blizu prodaji (ustupanju) vlasništva intelektualne svojine i tehnologije koje pokriva.

Prava takođe mogu biti ograničena u skladu sa definisanom primenom ili proizvodom. Otuda, licencirano "oblast primene" za neku vakcinu može da bude lečenje kancera, a mogli bi da postoje i drugi korisnici licence sa pravima za hepatitis i druge bolesti.

Primer

1.1 U skladu sa ograničenjima utvrđenim u ovom Ugovoru, davalac licence daje korisniku licence svetsku licencu na osnovu patentnog prava da prozvodi, da za njega proizvode, da koristi, prodaje, nudi na prodaju i uvozi licencirane proizvode i praktikuje licencirane metode.
1.2 Osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom, licenca odobrena u Paragrafu 1.1 je isključiva dok traje ugovora.
1.3 Licenca odobrena Paragrafima 1.1 i 1.2 podleže svim važećim odredbama bilo koje licence vlade Sjedinjenih Država provedenim od strane davaoca licence i podleže glavnim obavezama prema vladi Sjedinjenih Država prema 35 U.S.C. 200-212 i važećim državnim propisima za sprovođenje.

1.4 Licence odobrene Paragrafima 1.1 i 1.2 ograničene su na metode i proizvode unutar oblasti upotrebe. Za druge metode i proizvode, korisnik licence prema ovom Ugovoru nema licencu.
1.5 Davalac licence zadržava pravo da koristi pronalazak i odgovarajuću tehnologiju u obrazovne i istraživačke svrhe.

Isključiva, jedinstvena ili neisključiva licenca

Na određenoj teritoriji, licenca može biti isključiva, jedinstvena ili neisključiva.

Neisključiva licenca, gde je korisnik licence jedan od nekoliko korisnika licence sa kojim je davalac licence sklopio ugovor o korišćenju i eksploataciji tehnologije jeste opcija kojoj većina davalaca licenci daje prednost. Širenjem rizika i nagrada na nekoliko korisnika licence, davalac licence ne zavisi od uspeha jednog korisnika licence. Može održati bolju kontrolu nad tehnologijom i, na temelju činjenice da nekoliko korisnika licence koriste i eksploatišu tehnologiju na nekoliko tržišta i možda u različitim proizvodima, pruža tehnologiji šansu da se dalje širi i razvija. Međutim, u ranoj fazi tehnologije koja traži značajne dodatne investicije korisnika licence, većina potencijalnih korisnika licence će tražiti isključivost, barem na nekim teritorijama.

Isključiva licenca obično opisuje situaciju gde prava odobrena korisniku licence čak isključuju prava davaoca licence na toj teritoriji. Jedinstvena licenca obično opisuje situaciju gde davalac licence kao i korisnik licence mogu koristiti tehnologiju na jednoj teritorijii, ali to ne može niko drugi. U praksi ova razlika može postati nejasna i termin isključiv se ponekad koristi da objasni šta, u stvari, znači jedinstvena licenca. U svakom slučaju, na osnovu oba tipa licence, davaocu licence nije dozvoljeno da odobrava druge licence (barem ne na teritoriji na kojoj je licenca izričito navedena kao isključiva ili jedinstvena). Na toj teritoriji, davalac licence se oslanja na jednog korisnika licence. Prema tome, važno je osigurati da ugovor sadrži odgovarajuće olakšice i/ili kazne da zaštiti davaoca licence u slučaju da korisnik licence ne ispuni obaveze. One mogu uključivati plaćanje godišnje minimalne licencne naknade. Ako korisnik licence ne vrši traženo plaćanje, ta-

da kazne mogu biti ukidanje licence ili konverzija isključive licence u neisključivu licencu.

Ako licenca pokriva više od jedne teritorije, ona može biti isključiva na jednoj, a neisključiva na drugoj teritoriji. Isključivost može biti ograničena, na primer, na jednu oblast upotrebe ili vremenski period ili vezana za ispunjenje ključnih rokova.

Primer 1 -Isključiva licenca

Davalac licence time odobrava korisniku licence, podložno vremenskim rokovima i uslovima ovog Ugovora, isključivu svetsku licencu na osnovu licenciranih patenata i know how, da proizvodi, koristi i prodaje licencirane proizvode za jednu i za sve upotrebe.

Primer 2 -Isključiva licenca postaje neisključiva nakon pet godina

Davalac licence time odobrava korisniku licence isključivu licencu da proizvodi, koristi i prodaje licencirane proizvode.

Licenca će imati karakter isključive u toku prvih pet (5) godina računajući od datuma zaključivanja ovog Ugovora. Nakon isteka ovog vremenskog perioda, a za istu teritoriju, licenca će postati neisključiva.

Primer 3 -Neisključiva licenca

Davalac licence time priznaje i korisnik licence time prihvata neisključivu licencu u svakoj zemlji licencirane teritorije da na osnovu licenciranih patenata proizvodi, da za njega proizvode, da prerađuje, da za njega prerađuju, da koristi i/ili prodaje licencirane proizvode.

Najpovlašćeniji korisnik licence

Tamo gde je licenca neisključiva, korisnik licence može želeti da uključi u ugovor klauzulu o najpovlašćenijem korisniku licence koja u suštini omogućuje da, u slučaju da davalac licence odobri drugom korisniku licence povoljnije uslove, onda na temelju ove klauzule, aktuelni korisnik licence ima pravo na iste povoljne uslove odobrene drugom korisniku licence.[14]

14 Primenjujući svoja prava na uslove odobrene "najpovlašćenijem korisniku licence" aktuelni korisnik licence je obavezan da prihvati sve tako odobrene uslove i nema slobodu da bira uslove za koje misli da su povoljni i odbija one koji to nisu. Drugim rečima, ili svi uslovi ili ništa.

Primer 1

Davalac licence se slaže da neće dati nijednu licencu koja daje pravo na prodaju javnosti licenciranih proizvoda obuhvaćenih patentima, bilo kojoj osobi, firmi ili korporaciji pod povoljnijim vremenskim rokovima i uslovima od onih ovde odobrenih korisniku licence bez davanja dobiti korisniku licence računajući od datuma od kada će takvi povoljniji vremenski rokovi i uslovi stupiti na snagu. U slučaju da davalac licence započne neku takvu povoljniju licencu, davalac licence će hitno o tome obavestiti korisnika licence i ponuditi korisniku licence razumnu priliku da prihvati sve ove vremenske rokove i uslove.

Primer 2

Ako je davalac licence zaključio neki ugovor sa trećim licem u [određenoj zemlji (zemljama)] sa povoljnijim vremenskim rokovima i uslovima od onih [u ovom Ugovoru], [Članovi o stopama licencne naknade], korisnik licence će imati pravo na iste vremenske rokove i uslove [ovog Ugovora] modifikovane sa datumom otkada ta druga osoba radi pod tako povoljnim vremenskim rokovima i uslovima koji su dati tom trećem licu.

Teritorija[15]

Opseg licence se takođe odnosi i na geografsku teritoriju. Na primer, prava mogu biti data širom sveta, ili prava mogu biti data samo za određene zemlje ili čak za određene delove zemalja (kao što su jedna država ili region zemlje). Šta će biti odgovarajuće biće pod uticajem onoga što će davalac licence moći da ponudi u pogledu prava i šta je korisnik licence u stanju da iskoristi na određenoj teritoriji ili u regionu. Sasvim je uobičajeno da davalac licence deluje na svom lokalnom tržištu dok licencirane kompanije aktivne na različitim stranim tržištima deluju na tim tržištima. Na taj način davalac licence je dobija mogućnost da se efikasno probije na strana tržišta.

15 Teritorijalna ograničenja,koja su postavljena da stvore antikonkurentski efekat u sukobu su sa antikonkurentskim zakonima SAD i Evropske.zajednice. Zbog toga je pametno da strane obezbede pravno mišljenje o pokušaju da ograniče jednoj strani aktivnosti, naročito prodaje, na relativno ograničenom geografskom području. Teritorijalna ograničenja na osnovu važeće poslovne namene mogu biti nametnuta ako su pripremljena na odgovarajući način.

Primer 1

Teritorija je Federativna Republika Nemačka. Prodaje Francuskoj su dozvoljene, osim ako i sve dok davalac licence odobrava licence u Francuskoj i o tome je obavestio korisnika licence preporučenom poštom sa potvrdom o prijemu. Korisnik licence nema pravo da prodaje drugim zemljama licencirane proizvode proizvedene na osnovu patentnog prava. U svakom od slučajeva kršenja ove klauzule, korisnik licence je obavezan da davaocu licence plati trostruku naknadu za licencu.

Primer 2

Licencirana teritorija će biti oblast država punopravnih članica Evropske unije, pošto je ta organizacija, na dan potpisivanja ovog Ugovora, bila konstituisana.

Pod-licenca

Korisnik licence, naročito ako korisnik licence ima isključivu licencu,[16] može želeti da ima pravo da odobrava pod-licence na svojoj teritoriji. Ako je tako, o tome se mora posebno pregovarati i to mora biti navedeno u ugovoru. Takođe se mora navesti, ako se pismeno odobrenje davaoca licence traži pre davanja bilo koje pod-licence, izbor pod-korisnika licence i uslovi pod kojima se takva pod-licenca može odobriti; na primer, u kojoj meri uslovi pod-licence treba da budu u skladu sa onima u glavnom licencnom ugovoru. Jedna dodatna klauzula treba da navede da li ili ne pod-licenca ističe kada se glavna licenca prekine ili ističe iz bilo kog razloga.

Primer

a) Korisnik licence će imati isključivo pravo da na osnovu licenciranih patenata odobrava pod-licence drugima po stopi licencne naknade ne manjoj od one koja se traži u Članu XYZ ovog Ugovora.
b) Što se tiče pod-licenci koje na osnovu ovog Člana odobrava korisnik licence, korisnik licence će isplaćivati davaocu licence dvadeset (20) posto od svih prihoda dobijenih na ime kompenzacije za pod-licencu, bilo da ona ima oblik paušalnih iznosa ili licencnih naknada ili bilo kakve kompenzacije u ceni ili rabatima u zamenu za pod-licencu.

16. Neisključivim korisnicima licence uglavnom nije priznato pravo da odobravaju pod-licence budući da potencijalni pod-korisnik licence može tražiti licencu direktno od davaoca licence.

c) Ukidanje na osnovu bilo koje odredbe iz ovog Člana ABC licence odobrene korisniku licence u ovom Ugovoru, značiće i ukidanje svih pod-licenci koje je odobrio korisnik licence, ako neki pod-korisnik licence izabere da nastavi svoju pod-licencu pismeno obavestivši davaoca licence u roku od šezdeset (60) dana od kako je pod-korisnik licence primio pismeno obaveštenje o takvom ukidanju njegovog izbora i njegovog ugovora, da preuzima u odnosu na davaoca licence sve obaveze (uključujući i obaveze plaćanja) koje sadrži njegov pod-ugovor o licenci sa korisnikom licence. Svaka pod-licenca koju odobri korisnik licence sadržaće odredbe u skladu sa onima u ovom paragrafu koje se odnose na ukidanje i uslove za dalje postojanje pod-licence.
d) Odobravanje pod-licence od strane korisnika licence na osnovu licenciranih patenata biće diskreciono pravo korisnika licence, i korisnik licence će jedini imati moć da odlučuje da li će ili ne odobriti pod-licence, identitet pod-korisnika licence, i, prema Paragrafima (a) i (c) ovog Člana, stope licencne naknade i vremenske rokove i uslove takve pod-licence.

Poboljšanja

Kada se radi o poboljšanjima takođe poznatim kao verzije, poboljšanja i novi modeli, važno je definisati šta je poboljšanje koje je obuhvaćeno licencom, a šta su nova tehnologija ili nova intelektualna svojina. U ovom drugom slučaju, zavisno od nacionalnog zakona,[17] može biti potreban novi licencni ugovor.

Poboljšanja licencirane tehnologije verovatno neće biti veliki problem tamo gde je davalac licence u uspešnoj komercijalnoj proizvodnji. Međutim tamo gde su davalac licence i/ili korisnik licence uključeni u tekuće istraživanje i razvoj, ili je licencirana tehnologija u ranoj fazi razvoja, verovatno je da će poboljšanja postupka ili proizvoda biti napravljena za vreme važenja licencnog ugovora.

Ovo je naročito važno pitanje ako će poboljšanja verovatno biti takva da im je potreba zaštita patentom ili neka druga zaštita. U tom slučaju, davalac licence će želeti, ako ne i zahtevati, pravo da koristi svako takvo poboljšanje koje je razvio korisnik licence.[18] Ovo

17. U SAD, ako je korisnik licence dovoljno učestvovao u poboljšanju da se kvalifikuje kao pronalazač, imaće pravo korišćenja bez obzira na licencu. Vidi 35 U.S.C. Odeljak 262.
18. Obavezivanje korisnika licence da daje poboljšanja davaocu licence na isključivoj osnovi može se smatrati za antikonkurentsko. Vidi za Evropsku zajednicu (European Community), fn 23.

pravo se može proširiti na davaoca licence tako da može odobravati pod-licencu drugim korisnicima licence na drugim teritorijama i može da podrazumeva da će davalac licence koristiti poboljšanja za druge proizvode. Dobijanje ovih prava može značiti da će postojati potreba za prilagođavanjem finansijskih aranžmana. Osim toga, biće neophodno razmisliti da li će korisnik licence imati pristup nekom naknadnom poboljšanju koje napravi davalac licence. Do toga može doći automatski ili ugovor može predvideti opciju koja će podrazumevati dalje pregovore kad budu poznati detalji poboljšanja.

Mogući aranžman koji odražava nešto od gore navedenog jeste da će svaka ugovorna strana redovno informisati onu drugu i da će imati pravo da koristi bez licencne naknade sva poboljšanja napravljena na licenciranoj tehnologiji, a davalac licence će imati pravo da svojim drugim korisnicima van teritorije, odobrava podlicencu poboljšanja koja je napravio korisnik licence. Ili poboljšanja mogu podlegati unapred određenoj dodatnoj licencnoj naknadi, iako ju je često teško predvideti.

Primer

a) Promene i poboljšanja korisnika licence:

Modifikacije licenciranog proizvoda dozvoljene su samo nakon pismenog odobrenja davaoca licence.

O svim poboljšanjima licenciranih proizvoda korisnik licence će obavestiti davaoca licence. Ako je davalac licence učestvovao u poboljšanju, davalac licence ima pravo da bude naveden kao supronalazač, i da koristi poboljšanje uzimajući na osnovu toga licencu. O uslovima će strane pregovarati bez skrivenih Imera. Izraz poboljšanje će značiti ona napredovanja ili razvoje koji se mogu direktno koristiti i primenjivati u odnosu na licencirani proizvod i koji su pogodni za patentnu zaštitu.

b) Promene i poboljšanja od strane davaoca licence:

Davalac licence će informisati korisnika licence o svim poboljšanjima izvršenim na licenciranom proizvodu. Ova odredba je primenjiva i na poboljšanja za koja je podnesena patentna prijava. Korisnik licence ima pravo da dobije licencu za takva poboljšanja u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

Tehnička pomoć

Zavisno od vrste tehnologije koja se prenosi, često postoji ugovor da se korisniku licence obezbedi tehnička pomoć u obliku dokumentacije, podataka i tehničke pomoći.

Rok

Na rok ili trajanje licencnog ugovora može uticati predmet prava koji se licencira. Otuda, patentna licenca može da prestane da važi po isteku važenja poslednjeg od licenciranih patenata. Ugovor koji se odnosi na know-how ili žig mogao bi trajati pet godina i može se produžavati automatski na isti vremenski period osim ako je jedna od ugovornih strana prethodno dala pismeno obaveštenje o prestanku. Rok tehnološke licence uključujući i prava na patente, autorsko pravo, žigovi i industrijski dizajn zavisiće od tržišta i procena prihoda koji strane dobijaju. Davalac licence može takođe želeti da ograniči vremenski rok da bi ocenio poslovnu efikasnost korisnika licence. Korisnik licence može želeti da produži rok ako je mnogo investirao u infrastrukturu neophodnu za eksploataciju intelektualne svojine (npr. fabriku ili distributivni kanal). Jedino pravilo koje se odnosi na vremenski rok trajanja licence jeste da on isključivo zavisi od poslovnih potreba ugovornih strana i mogući su mnogi usklađeni i dogovoreni ishodi.

KOMERCIJALNA I FINANSIJSKA RAZMATRANJA

Važan faktor u komercijalnim i finansijskim razmatranjima jeste vrednovanje tehnologije. Na to smo se osvrnuli u prethodno odeljku. Ovde razmatramo različite tipove plaćanja koji se primenjuju u ugovorima o licenci. Strane će nastojati da dođu do takve strukture plaćanja koja odražava prirodu i okolnosti ugovora i dogovorene vremenske rokove i uslove.[19]

19. Neki faktori koji utiču na određivanje stopa licencne naknade su moć i opseg prava intelektualne svojine, teritorijalni obim prava, isključivost prava, nivo inovacije, trajnost tehnologije, stepen konkurentnosti/raspoloživosti drugih tehnologija, inherentni rizik, strateška potreba, uklapanje portfelja, stepen razvoja itd., vidi "Royalty Rates: Current Issues and Trends", (Stepen licencne naknade: Aktuelna pitanja i trendovi), *http://www.medius-ssociates.com/Resources/Royalty%20 Član.pdf*

Osim toga, ovaj odeljak će razmatrati i pitanje inflacije kao i finansijske administracije koja se bavi računima i evidencijom korisnika licence i pitanjima valute i oporezivanja. Takođe će se baviti i prekršajima i pitanjem pouzdanosti proizvoda.

Plaćanja davaocu licence za dobijanje i korišćenje tehnologije obično se klasifikuju kao paušalni iznosi i licencne naknade, a mnogi ugovori sadrže oba tipa plaćanja.

Paušalni iznosi

Paušalni iznosi su plativi nakon dešavanja određenog događaja. To može biti samo jedna suma, plativa po potpisivanju ugovora. Ako nema daljih plaćanja smatraće se da je licenca potpuno isplaćena. S druge strane, može to biti niz paušalnih iznosa, plativih nakon dešavanja određenih događaja koji mogu biti bazirani na vremenu kao npr. na prvu ili drugu godišnjicu potpisivanja ugovora. Događaji takođe mogu biti bazirani na delovanju kao nakon otkrivanja poverljivih informacija ili početka komercijalne proizvodnje. U farmaceutskoj industriji, ovi "ključni" događaji mogu biti početak faze I, II, i/ili III kliničkih ispitivanja i davanja regulatorne saglasnosti. Neki događaj može takođe biti i izvršavanje prava ili opcije kao što je produžavanje licence korisniku licence na dodatne geografske teritorije ili oblasti korišćenja.

Plaćanja bazirana na vremenu su sigurna i vrše se u iznosima koji su poznati i dogovoreni i oslobođena su rizika da li će biti isplaćena kada određeni period vremena protekne. Ne zahteva se nikakva dalja aktvinost bilo korisnika licence bilo davaoca licence.

S druge strane, plaćanja nakon dešavanja određenih događaja zavise od dešavanja određenih događaja, kao što je prva komercijalna prodaja. Budući da se plaćanja ne vrše ako se događaj koji je u pitanju nije dogodio, važno je jasno definisati događaje kao što je prva komercijalna prodaja.

Ovo raspoređivanje ili odlaganje plaćanja znači da je finansijski rizik korisnika licence smanjen dok god su smanjeni komercijalni ili

tehnički rizik tehnologije. To će biti značajna dobit za korisnika licence, naročito tamo gde je tehnologija tek u začetku, a ne potpuno razvijena i spremna da bude komercijalizovana.

Licencne naknade[20]

Licencne naknade su regularna plaćanja davaocu licence koja odražavaju korišćenje tehnologije od strane korisnika licence. Pošto povezuju korišćenje sa novčanim iznosom mogu predstavljati dobar prikaz vrednosti tehnologije za korisnika licence i, u skladu sa tim licencne naknade su najčešći tip plaćanja u licencnim ugovorima.

Licencne naknade imaju dve ključne komponente: osnovu licencne naknade i stopu licencne naknade.

Osnova licencne naknade mogu biti troškovi proizvodnje ili profit od prodaje licenciranih proizvoda. Ne koristi se često uglavnom zbog toga što će korisnik licence ovu informaciju smatrati osetljivom i veoma poverljivom, a, u svakom slučaju, cifre će se menjati prema računovodstvenim postupcima i tako mogu izazvati nepotrebne sporove. Komadi ili obim proizvodnje se takođe ne koriste često, uglavnom zbog toga jer proizvedeni komadi ne znače i prodate komade.

Iz toga proizilazi da su prodaje[21] korisnika licence najčešća osnova licencne naknade To može biti broj prodatih jedinica licenciranih proizvoda za koje korisnik licence plaća fiksnu cenu, recimo, US$1 po jedinici. Sve što je potrebno da se utvrdi je broj prodatih jedinica, a plativa licencna naknada je odrediva. Ako dođe do spora, lako se proveri evidencija korisnika licence o prodaji. Sa ovom osnovom, davalac licence može zahtevati da se stopa s vremena na vreme preispita korišćenjem odgovarajućeg indikatora kao što je indeks domaće potrošačke ili proizvodne cene.

20. *www.royaltysource.com* je dragocena baza podataka aktuelnih licencnih aranžmana. Obuhvaćene industrije uključuju samohodna vozila i proizvodnju, biotehnologiju i farmaciju, hemikalije i kompjuterski hardver i softver. Informacije dobijene uz naknadu, obično uključuju detalje o ugovornim stranama i licenciranoj ili prodatoj svojini, plaćanjima unapred i stopama licencne naknade i informacije o ključnim pitanjima kao što su isključivost i geografska teritorija.
21. Vidi Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue '' (Definicija neto prihoda od prodaje je centralno pitanje), *Les Nouvelles*, mart 1992., strana 18.

Alternativno, osnova licencne naknade mogu biti dobici ili od prodaja na veliko ili od neto prihoda od prodaje korisnika licence. Dobici od prodaja na veliko ne dozvoljavaju izuzimanja za takve troškove kao što su pakovanje i špedicija. Oni nisu relevantni za korišćenje tehnologije, pa su zato ove i druge nepovezane stavke obično isključene. Zbog toga, osnova koja se češće koristi su neto dobici korisnika licence.

Primer

Neto prihod od prodaje

''Neto prihod od prodaje'' će značiti ukupnu gotovinsku i bezgotovinsku naknadu dobijenu od korisnika licence, njegovih filijala i pod-korisnika licence za licencirane proizvode prodate ili isporučene nezavisnim trećim kupcima u *bona fide* transakcijama između nezavisnih ugovornih strana, osim pratećih gubitaka u meri u kojoj su takvi gubici uobičajeni u industriji, stvarno su plaćeni ili dozvoljeni i naknadno se ne smanjuju (na primer, putem potpunog ili delimičnog povrata ili kredita ili umanjenja korisniku licence, njegovim filijalama ili pod-korisnicima licence):

i. iznosi, vraćeni ili kreditirani zbog odbacivanja ili vraćanja licenciranih proizvoda;
ii. povrati, količinski diskonti, trgovački popusti i popusti za gotovinu koji se odnose jedino na prodaju licenciranih proizvoda stvarno plaćenih ili datih kupcima na kredit;
iii. diskonti koji su korisniku licence, njegovim filijalama i njegovim pod-korisnicima licence traženi po zakonu da daju na osnovu Medicaid, Medicare ili drugih državnih specijalnih programa medicinske pomoći;
iv. špedicija i osiguranje, kako su fakturisani i plaćeni od strane kupaca;
v. prodaje u SAD, upotrebne takse i akcize i plaćene uvozne carine u SAD, koje je apsorbovao ili dozvolio korisnik licence, njegove filijale ili pod-korisnici licence koji su direktno povezani sa prodajom licenciranih proizvoda i fakturisanje kupcima;
vi. iznosi vraćeni ili dati kao kredit kupcima od strane korisnika licence, njegovih filijala i pod-korisnika licence zbog retroaktivnih smanjenja cena licenciranih proizvoda; i

Prodaje i transferi između korisnika licence, njegovih filijala i pod-korisnika licence licenciranih proizvoda namenjenih za krajnju prodaju trećem licu biće zanemareni u svrhu obračunavanja licencne naknade.

Ovo vodi ka drugoj ključnoj komponenti licencnih naknada, *stopi licencne naknade*. Važno je da stopa dovede do dobrog poslovnog predloga za obe strane, a pregovori o stopi licencne naknade su fundamentalni za uspeh ugovora. Suviše visoka stopa može značiti da će licenca biti neprofitabilna za korisnika licence. Suviše niska

stopa mogla bi da znači da davalac licence neće primati adekvatan povraćaj što bi se moglo odraziti na smanjene troškove za nastavak istraživanja i razvoja. I jedno i drugo se može negativno odraziti na odnos između ugovornih strana i na uspeh ugovora.

Faktori relevantni za određivanje stope licencne naknade pominju se u odeljku o vrednovanju tehnologije.

Varijable (promenjive) licencne naknade

Poglavlje pet naglašava da je generisanje varijabli (promenjivih) ili stvaranje alternativa važan deo postizanja ugovora tipa "korist za obe strane" (win-win), a varijacije u aranžmanima licencne naknade mogu pružiti važnu fleksibilnost obema ugovornim stranama.

Jedna od mogućih varijabli (promenjivih) je da se stopa licencne naknade smanjuje kako se količina smanjuje ili kako prolazi vreme. Otuda, stopa licencne naknade od 10% može da se smanji na 7.5% nakon prodaje milion jedinica, zatim na 5% nakon pet miliona jedinica. To može biti na godišnjoj ili kumulativnoj bazi. Obrnuto je takođe moguće, da stopa licencne naknade raste dok se količina povećava. Prvi pristup ima za cilj podsticanje korisnika licence da poveća proizvodnju i otuda licencne naknade plative davaocu licence. Obrnut pristup nameće korisniku licence niže troškove licencne naknade u početku dok se tehnologija uvodi i prodaje su male, a povećava ih kada se osvoji udeo u tržištu.[22]

Druga moguća varijabla (promenjiva) jeste da se od korisnika licence zahteva da plati davaocu licence godišnju minimalnu licencnu naknadu. Tako, suma od US$50.000 može biti plativa za 2. godinu licence, i povećati se na US$75.000 za 3. godinu i US$100.,000 za svaku godinu nakon toga. To je posebno pogodno tamo gde je licenca isključiva, a davalac licence treba da osigura dobijanje minimalnih licencnih naknada. Ako to nije slučaj, davalac licence treba da bude slobodan da radi sa drugim partnerom tako da njegova tehnologija i prava intelektualne svojine ne budu protraćeni lošom eksploatacijom. U nekim pravosud-

22. O pozitivno i negativno povezanim licencnim naknadama vidi Crispin Marsh, generalni direktor, SCP Technology and Growth PTY Ltd., '' Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage (Struktuiranje plaćanja licencnih naknada na uzajamnu korist'', *http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtm*

nim sistemima, mogućnost da se odobravaju isključive licence može biti ograničena zakonom zbog uočenog rizika da bi pojedini korisnici licence mogli steći suviše moći nad davaocem licence i nedovoljnu motivaciju da eksploatišu tehnologiju time rizikujući monopolska tržišta. Tamo gde je licenca neisključiva, davalac licence ima druge alternative, a naročito je u mogućnosti da licencira druge strane na toj teritoriji.

Obrnuto je takođe moguće, i umesto da postoji kontinuirana godišnja minimalna licencna naknada, licenca može postati "potpuno isplaćena" ili oslobođena licencne naknade. To će se dogoditi kada se desi neki unapred dogovoreni događaj, kao što je, na primer, petnaest godina komercijalne proizvodnje i/ili je ukupna isplaćena licencna naknada dosegla dogovorenu ukupnu sumu, bez obzira na to koji se događaj dogodio prvi. Ovo ima za cilj da omogući da, nakon što je davalac licence značajno nagrađen, i korisnik licence takođe bude nagrađen.

Primer 1

Finansijski uslovi

1. Korisnik licence će isplatiti davaocu licence, u toku trajanja ovog Ugovora, licencnu naknadu od pet posto (5%) neto prihoda od prodaje koju je ostvario korisnik licence, njegove filijale, pod-korisnici licence i/ili distributeri na terenu.
2. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz odeljka 1 1, ako neki pod-korisnik licence odobri pod-licence nezavisnom trećem licu na terenu, omogućavajući tom trećem licu da koristi licenciranu tehnologiju u jednom ili više proizvoda, davalac licence, korisnik licence i pod-korisnik licence su se složili da će, umesto obaveze plaćanja licencne naknade za na osnovu neto prihoda od prodaje koju je ostvario takav pod-korisnik licence u skladu sa odredbama odeljka 1, davalac licence i korisnik licence će podeliti naknadu koju plaća takav pod-korisnik licence na temelju koga će davalac licence primiti dvadeset i pet procenata (25%) od svih plaćanja (uključujući svako potpisivanje ili plaćanje po fazama (pri čemu se plaćanje vrši nakon svake završene faze) ili licencne naknade) koje plaća svaki takav pod-korisnik licence na osnovu neto prihoda od svoje prodaje proizvoda. Udeo u plaćanju davaoca licence i izveštaj o tome podnosiće korisnik licence u skladu sa dospećem kvartalnog plaćanja licencne naknade u skladu sa Članom XX. Neće biti dalje obaveze korisnika licence da plaća licencnu naknadu davaocu licence na vrednost neto prihoda od prodaje za bilo koji proizvod koji proda takav pod-korisnik licence u slučaju da su strane podelile licencne naknade i plaćanje po fazama (pri čemu se plaćanje vrši nakon svake završene faze) kao što je prethodno pomenuto.

Primer 2

Finansijska kompenzacija

Naknada za licencu koju je korisniku licence u Članu XX odobrio davalac licence, određena je na sledeći načini:

1. Plaćanje po fazama (pri čemu se plaćanje vrši nakon svake završene faze):

Iznos u US$	**Događaj**
100.000	01. juna, 2005.
100.000	01. septembra, 2005.
50.000	U roku od dva meseca od uspešnog završetka probne serije glaziranog premaza nanesenog na LowBloodMed aktivno jedinjenje koje je isporučio kupac korisnika licence.
50.000	U roku od dva meseca nakon što je korisnik licence uspešno završio u svojim vlastitim proizvodnim kapacitetima serije glaziranog premaza industrijske veličine nanesenog na LowBloodMed aktivno jedinjenje za korišćenje u ljudskoj medicini.
100.000	U roku od dva meseca od početka kliničkog probnog programa faze 1 studije za LowBloodMed aktivno jedinjenje nakon tretmana sa izumom.

2. Licencne naknade

a) S obzirom na odobrenu licencu i know-how kao i pruženu tehničku pomoć u Članu XX i prema preostalim odredbama ovog Člana, korisnik licence će, u skladu sa sledećim planom, plaćati licencne naknade na neto prihod od svetske prodaje proizvoda obuhvaćenih priznatim patentima za patentna prava u toku svake prodajne godine počevši sa drugom godinom prodaje. Korisnik licence neće imati obavezu prema ovom Ugovoru da plaća licencne naknade na neto prihod od prodaje u toku prve godine prodaje. Počevši sa drugom godinom prodaje, licencne naknade plative za neto prihod od prodaje u toku svake godine prodaje računaće se na sledeći način:

	Neto prihod od prodaje u milionima US$	**Stopa licencne naknade**
1	Manje od 5	1.50 %
2	Između 5 i 10	1.75 %
3	Između 10 i 25	2.00%
4	Između 25 i 50	2.50%
5	Između 50 i 100	2.00%
6	Preko 100	1.50%

b) Stopa licencne naknade primenjiva prema ovom Članu 2 biće smanjena za dvadeset (20%) procenata od takvih stopa u slučaju prodaje od strane jednog ili više konkurenata koji koriste tehnologiju sa uporedivim kvalitetima što se tiče stabilnosti hemijskog ili farmaceutskog jedinjenja u uslovima tropskih vrućina i vlažnosti, a koji su konkurentni sa jednim ili više proizvoda.

c) U slučaju izdavanja patenta trećem licu koje potražuje tehnologiju glaziranog neutralnog premaza, pri čemu bi, po mišljenju nezavisnog patentnog konsultanta prihvatljivog za obe strane, prodaja proizvoda značila kršenje takvih potraživanja, tada, računajući od datuma takvog izdavanja, prema ovom Ugovoru, korisnik licence neće imati nikakvu dalju obavezu da plaća licencne naknade davaocu licence.

d) Obaveza licencne naknade prema ovom Članu 2 trajaće do isteka važenja patenata uključenih u patentna prava i u sva poboljšanja.

3. Plaćanja licencne naknade vršiće se u [valuti] u roku od trideset (30) dana računajući od datuma kada će korisnik licence dobiti adekvatnu informaciju od komercijalnih partnera uzimajući u obzir neto prihod od prodaje proizvoda širom sveta.

4. Sve takse utvrđene ili nametnute ili zahtevane da se obustave iz plaćanja licencne naknade koje je dužan da plati korisnik licence biće odbijene od iznosa plativih ovde i biće plaćene odgovarajućim poreznim organima u ime davaoca licence. Potvrde o plaćenom porezu dobijene od korisnika licence kojima se dokazuje plaćanje tih poreza odmah će biti prosleđene davaocu licence. Ako se potvrde o plaćenom porezu ne mogu dobiti od poreskih organa, korisnik licence će odmah nabaviti i poslati najbolji dostupni dokaz plaćanja.

5. Plaćanja koja su obavezna prema ovom ugovoru podležu kamati od dana njihovog dospeća po stopi od deset posto (10%) godišnje. Plaćanja koja su prema ovom ugovoru obavezna, vršiće se davaocu licence bankovnim transferom na račune o kojima će davalac licence pravovremeno obavestiti korisnika licence.

Primer 3

Trajanje i raskid

Odgođena obaveza plaćanja prema Članu XX trajaće do isteka važenja najduže važećeg patenta među patentima uključenim u patentni portfelj i patentima poboljšanja. Posle toga korisnik licence će imati potpuno isplaćeno pravo da razvija, proizvodi, da za njega proizvode, da promoviše i prodaje proizvode širom sveta bez plaćanja dalje kompenzacije davaocu licence.

Primer 4

Licencne naknade za prodaju

1. Korisnik licence će plaćati davaocu licence ili njegovim cesionarima, u skladu sa odredbama ovog Člana, licencnu naknadu u iznosu od pet (5%) posto od neto prihoda od prodaje svakog proizvoda na određenoj teritoriji kao i od svake materijalne vrednosti ili popusta koje korisnik licence može dobiti od kupaca proizvoda na ime kompenzacije za proizvod.

2. Obaveze korisnika licence da plaća licencne naknade koje se traže ovim Članom će prestati u svakoj određenoj zemlji uzimajući u obzir proizvod:

a) Nakon isteka patentne zaštite za patentna prava davaoca licence koja se odnose na proizvod u toj zemlji; ili

b) na 15. godišnjicu prve prodaje proizvoda u toj zemlji, a posle toga licenca odobrena korisniku licence biće potpuno isplaćena licenca oslobođena licencne naknade. Korisnik licence će obavestiti davaoca licence o datumu kad je on obavio prvu prodaju proizvoda ili su to učinile njegove filijale ili pod-korisnici licence na određenoj teritoriji u roku od trideset (30) dana od te prve prodaje.

3. Licencne naknade će dospeti i biće plative u roku od trideset (30) dana od kraja marta, juna, septembra i decembra s obzirom na prodaje proizvoda u tromesečnim (3) periodima koji završavaju zadnjeg dana marta, juna, septembra i decembra. Takve licencne naknade će se uplaćivati davaocu licence na bankovni račun koji odredi davalac licence, u [valuti]. Korisnik licence će nakon plaćanja licencnih naknada podneti pismeni izveštaj sumirajući, na zemlja-po-zemlja bazi, prirast licencnih naknada o kojima je reč zajedno sa kopijom kotacija glavnog bankara korisnika licence o kursevima valuta o kojima je reč.

4. Nakon isteka obaveze korisnika licence da plaća licencne naknade vezane za neto prihod od prodaje proizvoda u nekoj određenoj zemlji, korisnik licence i njegove filijale i pod-korisnici licence imaće stalnu, neraskidivu isplaćenu licencu za korišćenje know-how za taj proizvod, proizvodnju i prodaju tog proizvoda u toj određenoj zemlji bez daljih obaveza prema davaocu licence.

Primer 5

Obaveze finansijskog izveštavanja

1. U roku od trideset (30) dana od kraja svakog kalendarskog kvartala, korisnik licence će slati davaocu licence izjavu objavljujući neto prihod od prodaje proizvoda za upravo završeni kalendarski kvartal i licencne naknade koje pripadaju davaocu licence.
2. Korisnik licence, ako to od njega traži neki važeći poreski zakon, može da odbije plaćanje bilo kog državnog poreza za koji se zahteva da bude odbijen kod plaćanja licencnih naknada ovde ili kod plaćanja svih naknada za razvoj koje su navedene u Odeljku X, ali će polagati račun relevantnim poreskim organima za tako izdvojenu sumu i od tih organa, obezbediti dokaz za ta plaćanja davacu licence. Korisnik licence će pružiti opravdanu pomoć davaocu licence u osiguranju svake dobiti raspoložive davaocu licence u pogledu zadržavanja poreza od strane vlasti, svakim relevantnim zakonom ili sporazumom o dvostrukom oporezivanju.
3. Korisnik licence će čuvati u svojoj registrovanoj kancelariji, a zahtevaće i od svojih filijala i pod-korisnika licence da čuvaju potpune i tačne evidencije prodaje proizvoda za svaku zemlju, a u svrhu usklađivanja sa njegovim obavezama. Takve evidencije će, nakon prve prodaje proizvoda na određenoj teritoriji, biti dostupne za pregled davaocu licence ili nekom nezavisnom ovlašćenom javnom ili angažovanom računovođi po izboru davaoca licence, u toku normalnih radnih sati nakon prihvatljivog otkaznog roka, do dve (2) godine nakon raskida ili isteka važenja ovog Ugovora, a o trošku davaoca licence. Takva kontrola se neće vršiti češće od jednom godišnje osim u godini koja nastupa nakon otkrivanja bilo kakvog neslaganja kada se dozvoljava vršenje kvartalnih inspekcija.

Inflacija

Pitanje inflacije se efikasno predviđa tamo gde je stopa licencne naknade izražena kao procenat od prodaje. Međutim, tamo gde je licencna naknada određeni iznos u određenoj valuti, obično se redovno kontroliše, recimo, godišnje ili svake dve godine, a podešava se, ako nacionalni zakon to dozvoljava, u skladu sa dogovorenim potrošačkim, proizvodnim ili drugim lokalnim indeksom. Podešavanja se takođe mogu vršiti na paušalnim iznosima plativim nakon dešavanja nekog događaja, naročito kada je pojava događaja udaljena i neizvesna.

Finansijska administracija

Odredbe licencnog ugovora koje se odnose na finansijsku administraciju uključuju obaveze korisnika licence da čuva račune i vodi evidenciju, da izveštava o rezultatima i da plaća licencne naknade koje slede. Izveštaji o licencnim naknadama koji mogu biti traženi jednom, dva puta ili četiri puta godišnje, će možda morati da budu overeni od strane finansijskog direktora ili revizora korisnika licence. U svakom slučaju, davalac licence obično zadržava pravo da pregleda ili da angažuje treće lice da pregleda račune i evidenciju korisnika licence. Trošak će ići na teret davaoca licence, osim ako se, na primer, otkrije nepravilnost u većem procentu od određenog, što će imati posledice predviđene ugovorom.

Primer

1.1 Korisnik licence će voditi precizne knjige i evidenciju koje pokazuju sve licencirane proizvode proizvedene, korišćene i/ili prodate prema uslovima ovog Ugovora. Knjige i evidencija moraju se čuvati najmanje pet (5) godina računajući od datuma isplate licencne naknade na koju se odnose.

1.2 Knjige i evidencija moraju biti dostupne za pregled od strane predstavnika ili agenata davaoca licence u razumnom vremenskom roku. Davalac licence će snositi troškove pregleda, ali ako se nekim pregledom otkrije neka greška u licencnim naknadama veća od pet (5%) procenata od ukupnih licencnih naknada određenih za bilo koju godinu, onda će troškove tog pregleda snositi korisnik licence.

Finansijska administracija takođe uključuje, tamo gde su strane iz različitih zemalja, pitanja valute i oporezivanja. Valuta plaćanja nije uvek i valuta licencne naknade. U tim slučajevima, biće neophodno tačno odrediti kada će se vršiti konverzija i koji će se kurs koristiti. Korisnik licence treba da nastoji da ne snosi bilo kakav valutni rizik. Ponekad može biti u redu pristati na intervalutni (devizni) kurs i utvrditi kako se fluktuacije više od određenog procenta podnose ili dele.

Nužno će postojati poreske implikacije iz ugovora o licenci. Treba potražiti savet kompetentnog profesionalca za procenu različitih

opcija koje mogu biti na raspolaganju svakoj od ugovornih strana u odlučivanju kako na najbolji način rešavati ovo pitanje. Na primer, zavisno od toga da li se prihod smatra kapitalnim dobitkom ili običnim dohotkom, poreske implikacije će se razlikovati. Kada je tehnologija međunarodno licencirana, davalac licence će obično zahtevati da sve lokalne poreze snosi i plaća korisnik licence. To se naročito odnosi na prodaje i carinske dažbine i carine. To obično ne uključuje porez po odbitku. To je zato sto je odbitak poreza na licencu deo poreza 'davaoca licence' i, u vecini slucajeva, pripisuje se domacem porezu na primanja 'davaoca licence' što potpada pod sporazum o izbegavanju duplog oporezivanja izmedju države korisnika licence i države davaoca licence.

Prekršaj

Kada cela ili deo tehnologije ima dobit od zaštite patenta ili druge intelektualne svojine važno je predvideti šta će se desiti ako postoji neki prekršaj. Postoje dve situacije u kojima može doći do prekršaja. Prva je kada treće lice koristi zaštićenu tehnologiju, a nema licencu. Ovde se korisnik licence suočava sa konkurencijom i verovatno će biti u finansijski nepovoljnom položaju pošto konkurent prekršilac ne plaća licencne naknade. Korisnik licence će, naročito ako je neisključivi korisnik licence, očekivati od davaoca licence da preduzme korake da reši taj prekršaj. Na primer, davalac licence bi mogao da pregovara sa trećim licem tako da ono postane korisnik licence. Ako to nije pogodno ili ne bude uspešno, onda će davalac licence možda morati da pokrene pravni postupak. Sve dok je postupak pokrenut, licencni ugovor može omogućiti korisniku licence pravo da plaća licencne naknade na odvojeni bankarski (založni) račun, a koje će se isplatiti davaocu licence kada pokrene postupak. Ako, međutim, postupak ne bude pokrenut u roku od, recimo, tri godine, onda obračunate licencne naknade mogu biti vraćene korisniku licence i nakon toga licenca može postati besplatna.

Druga prekršajna situacija nastaje kada treće lice tvrdi da korisnik licence koristi tehnologiju za koju je treće lice dobilo zaštitu. U ovoj situaciji, korisnik licence može biti suočen sa izgledima da neće moći da nastavi da koristi celu ili neki deo licencirane tehnologije. Ponovo će kori-

snik licence tražiti od davaoca licence podršku i pomoć. Međutim, davalac licence može tvrditi da je korisnik licence taj koji kontroliše primenu tehnologije i da je, u svakom slučaju, pre potpisivanja ugovora i početka proizvodnje, korisnik licence trebalo da sprovede relevantne istrage kojima se obično otkriva postojanje ovih već postojećih prava. Čak i tada, licencni ugovor bi trebalo da omogući da strane utvrde da li je moguće da davalac licence obezbedi tehnologiju koja nije kršenje. Ako ne, pitanje je da li je patent trećeg lica važeći, a ako jeste, korisnik licence može da zahteva od davaca licence da nabavi licencu od trećeg lica i dosledno prilagođavanje finansijskih aranžmana između davaoca licence i korisnika licence.

Primer 1

Korisnik licence, kao isključivi korisnik, imaće moć da o vlastitom trošku pokreće i vodi parnice za kršenje licenciranih patenata, a ako to zahteva zakon, davalac licence će se pridružiti kao tužitelj u takvim parnicama. Sve troškove takvih parnica snosiće u potpunosti korisnik licence, i korisnik licence će plaćati dvadeset i pet (25%) posto od svakog povraćaja prihoda kad se izuzmu troškovi u takvim parnicama.

Primer 2

Pravo i obaveza korisnika licence da tuži za kršenje isključive licence.

1. Dok i koliko god dugo njegova licenca prema ovom ugovoru ostaje isključiva, korisnik licence je opunomoćen –

a) da pokrene parnicu u svoje ime ili, ako to traži zakon, zajedno sa davaocem licence, o svom vlastitom trošku i u svoju korist, zbog kršenja licenciranih patenata;

b) da u svakoj takvoj parnici zabrani kršenje i da naplati odštetu, profite i sudske presude bilo koje vrste kao nadoknade za takav prekršaj; i

c) da reši bilo koji zahtev ili parnicu za kršenje licenciranih patenata odobravanjem oštećenoj strani pod-licencu prema odredbama iz Člana X ovog Ugovora.

2. U slučaju da davalac licence skrene pažnju korisniku licence na neki prekršaj licenciranih patenata, a korisnik licence neće u roku od šest meseci, da:

a) omogući prekid prekršaja,

b) pokrene parnicu protiv prekršioca, ili

c) pruži davaocu licence dokaz o predstojećim *bona fide* pregovorima da prekršioc prihvati pod-licencu na temelju licenciranih patenata,

licenca odobrena korisniku licence će odmah postati neisključiva, a davalac licence će nakon toga imati pravo da pokrene tužbu za kršenje na svoj teret i da naplati odštetu, profite i sudske presude bilo koje vrste kao nadoknadu za takav prekršaj.

Pouzdanost proizvoda

Pouzdanost proizvoda može imati važne finansijske posledice. Rizik je u tome što može doći do povreda osoba ili oštećenja svojine zbog neispravnog licenciranog proizvoda. Neophodno je identifikovati izvor potencijalnog nedostatka i prema tome odrediti odgovornost. Otuda, korisnik licence će obično biti odgovoran za sve nedostatke nastale u toku proizvodnje ili za neodgovarajuću kontrolu kvaliteta. Davalac licence može snabdevati delovima korisnika licence, i tada će davalac licence obično biti odgovoran za sve nedostatke na tim komponentama.

Ugovorna strana koja prihvati odgovornost će takođe dati drugoj strani odštetu za svaki zahtev trećeg lica o gubitku ili oštećenju. Vrednost ove odštete u potpunosti zavisi od finansijskih resursa strane koja daje odštetu. Otuda je uobičajeno da se licencnim ugovorom zahteva da se osiguranje odgovornosti proizvođača za proizvod koje pokrivaju i davalac licence i korisnik licence za ugovorenu vrednost dobija i održava.

Primer

1. *Odšteta koju plaća davalac licence*. Davalac licence će obeštetiti i oslobodiće odgovornosti korisnika licence, njegove direktore, referente, zaposlene i agente, za bilo koju i sve obaveze, štetu, gubitke, troškove ili rashode (uključujući opravdane advokatske troškove) nastale zbog zahteva nekog trećeg lica ili tužbi podignutih protiv korisnika licence, a do kojih je došlo zbog nekog delovanja ili nedelovanja davaoca licence ili je davalac licence prekršio svoja uveravanja, garancije ili ugovore ovde sadržane.

   Osim toga, davalac licence će obeštetiti i oslobodiće odgovornosti korisnika licence, njegove direktore, referente, zaposlene i agente, za bilo koju i sve obaveze, štetu, gubitke, troškove ili rashode (uključujući opravdane advokatske troškove) nastale zbog zahteva ili podignutih tužbi trećeg lica proisteklih iz njih ili vazane za portfelj patenata, tehnologiju i/ili podatke.

2. *Odšteta koju plaća korisnik licence*. Korisnik licence će obeštetiti i oslobodiće odgovornosti davaoca licence, njegove direktore, referente, zaposlene i agente, za bilo koju i sve obaveze, štetu, gubitke, troškove ili rashode (uključujući opravdane advokatske troškove) nastale zbog zahteva nekog trećeg lica ili tužbi podignutih protiv davaoca licence, a do kojih je došlo zbog kršenja korisnika licence, njegovih predstavništava, garancija ili ugovora ovde sadržanih ili nastalih zbog razvoja, proizvodnje, promocije, distribucije, korišćenja, ispitivanja ili prodaje, ili druge dispozicije proizvoda, uključujući, bez ograničenja, sve zahteve, izražene, indirektne ili zakonske, u pogledu efikasnosti, bezbednosti ili korišćenja proizvoda, i zahteve podnete zbog označavanja proizvoda ili bilo kog pakovanja koje sadrži proizvod. Ova obaveza obeštećenja neće se pimenjivati tamo gde je osnova za potraživanje nemar ili namerna malverzacija davaoca licence ili ako davalac licence krši svoja uveravanja, garancije ili ugovore ovde sadržane.
3. *Ograničenja odštetnih obaveza*. I davalac licence i korisnik licence su se složili da niukom slučaju nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna onoj drugoj za indirektne, nenamerne, specijalne ili posledične štete nastale zbog neispunjenja ugovorne obaveze ili kršenja ovog Ugovora.
4. *Postupak*. Ugovorna strana koja treba da bude obeštećena obavestiće stranu koja treba da vrši obeštećenje o svakom potraživanju ili aktivnosti koja je dovela do odgovornosti u roku od dvadeset (20) dana od prijema zahteva na znanje. I ako obaveštenje nije dato u roku od dvadeset (20) dana, ugovorna strana koja vrši obeštećenje će ispuniti svoju obavezu vezanu za obeštećenje osim ako takav propust da se blagovremeno da obaveštenje ne bude imalo materijalni negativni uticaj na ishod potraživanja. Ugovorna strana koja obeštećuje kontrolisaće odbranu ili regulisanje potraživanja. Međutim, ugovorna strana koja obeštećuje neće podmirivati ili rešavati putem kompromisa nijedno takvo potraživanje ili delovanje na način koji nameće bilo kakva ograničenja ili obaveze strani koja treba da bude obeštećena bez pismenog pristanka obeštećene strane. Ugovorna strana koja treba da bude obeštećena će sarađivati, pomagati i dati sva neophodna ovlašćenja i kao i informacije koje se od nje opravdano zahtevaju.

OPŠTA RAZMATRANJA

Namena poslednjeg glavnog odeljka licencnog ugovora je da obuhvati pitanja kojima se nisu bavile gornje pomenute tri kategorije. Ta pitanja uključuju predstavljanja i garancije, posebne obaveze davaoca licence i korisnika licence, kao i pitanja odustajanja, više sile (*force majeure)*, rešavanja sporova i pitanja koja proističu iz isteka važenja ili prekida licence.

Predstavljanja i garancije

Predstavljanja i garancije su izjave ili uveravanja u vezi neke stvari ili mesta relevantnih za licencni ugovor. Jedna važna razlika je da predstavljanje obično nije odredba ugovora, dok garancija jeste odredba ugovora, čije kršenje bi moglo dati pravo oštećenoj strani da raskine sporazum i podnese tužbu za naknadu štete.

Iako nema ograničenja oko toga šta bi moglo biti predmet predstavljanja ili garancija, tipični primeri uključuju:

- davalac licence poseduje tehnologiju i ima pravo i nadležnost da odobrava licencu;
- da je licencirani materijal (npr. tekst, softver, i/ili dokumentacija) original i da nije kopiran;
- da su, koliko je davaocu licence poznato, licencirani patenti važeći i da ih ne krši nijedno treće lice.

Prva dva primera treba da budu bezuslovna. Međutim, s obzirom na treći primer, na to da je teško biti apsolutno siguran da je patent važeći, opravdano je da davalac licence, nakon što je primenio pažljivu proveru da bi proverio da li su patenti važeći, garantuje da su, koliko je njemu poznato, licencirani patenti važeći.

Drugi primer bi bio tamo gde davalac licence reprezentuje ili garantuje da će tehnologija proizvesti minimalne količine licenciranih proizvoda određenog kvaliteta u određenom periodu. Da li je to opravdano ili nije opravdano zavisiće, na primer, od toga da li jeste ili nije davalac licence već u komercijalnoj proizvodnji i/ili vrši snabdevanje neophodnom proizvodnom opremom i pruža tehničku pomoć.

Predstavljanja i garancije imaju prednost da razjašnjavaju i potvrđuju da strane razumeju određena pitanja i to može biti korisno i važno. Korisne su radi raspodele rizika između ugovornih strana u ugovoru. Međutim, predstavljanje ili garancija je samo onoliko korisna kolika je solventnost i imovina ugovornih strana koje ju prave. Takođe, ograničenja sadržana u drugim delovima ugovora o iznosu odštete koja se može potraživati (odricanja) mogu umanjiti vrednost takvih uveravanja. (Vidi povezane diskusije o odštetama pod naslovom ‘Pouzdanost proizvoda’, koje su slične.

Primer

Predstavljanja, garancije i klauzule koje je napravio davalac licence

Davalac licence predstavlja i garantuje korisniku licence da:

1. a) Davalac licence ima puno ugovorno pravo da odobri isključive licence patentnog portfelja korisniku licence.

   b) Davalac licence takođe ima puno ugovorno pravo da odobri neisključivu licencu korisniku licence u datoj oblasti za sva poboljšanja

2. a. Nijedan od patenata u pomenutom patentnom portfelju nije istekao zbog odustajanja od ili neplaćanja anuiteta ili će isteći u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu.

   b. Priznati patenti uključeni u patentni portfelj su na dan stupanja na snagu, koliko je poznato davaocu licence, važeći, i besplatno održavani i oslobođeni svih prava zadržavanja, potraživanja, bezbednosnih interesa, licenci i opterećenja. Nije evidentirano protivljenje u vezi bilo kog patenta u toku opozicionog perioda.

   c. Izvršenje ovog Ugovora od strane davaoca licence neće prekršiti nijednu odredbu zakona, nijedan nalog nekog suda ili vladine agencije ili statut ili pravilnike ili druge interne propise ili odluke davaoca licence i neće prekršiti ili dovesti do ubrzanja materijalnih obaveza prema bilo kom ugovoru ili instrumentu bilo koje vrste u kojima je davalac licence ugovorna strana ili koji ga obavezuju.

3. Ne postoje materijalna potraživanja, aktivnosti, tužbe ili postupci u toku, ili, koliko je poznato davaocu licence, ugrožavanja ili uticaj na davaoca licence koji su proistekli iz ili su povezani sa patentnim portfeljem.

4. Davalac licence predstavlja da nije primio obaveštenje ili da nije optuživan za kršenje bilo kog patenta, pronalaska ili poslovne tajne povezane sa patentnim portfeljem. Davalac licence dalje reprezentuje da na dan ovog Ugovora, nije znao ništa o informacijama ili pronalascima povezanim sa patentnim portfeljem koji bi ga učiniti zastarelim ili bi mu značajno smanjiti vrednost za korisnika licence, što bi navelo korisnika licence da je imao informacije ili pronalaske pre sklapanja ovog Ugovora da to ne učini.

5. Davalac licence prihvata da korisnik licence neće preuzeti nikakve obaveze davaoca licence u bilo kom obliku, bilo u odnosu na patentni portfelj ili na poboljšanja koje je izvršio davalac licence.

6. Davalac licence će, nakon dana stupanja na snagu, na zahtev korisnika licence i bez daljeg razmatranja, izvesti i isporučiti takve dodatne instrumente i preuzeti dalje aktivnosti koje će korisnik licence možda opravdano zahtevati da bi mu omogućile primenu i zaštitu njegovih prava prema ovom ugovoru, ili u potpunosti poštovati zapise u bilo kojoj jurisdikciji gde postoje patentni portfelj ili poboljšanja.

7. Davalac licence se dalje obavezuje i prihvata da će, kad god to bude traženo, i besplatno preneti korisniku licence ili njegovim predstavnicima sve činjenice koje su mu poznate, a odnose se na patentni portfelj ili poboljšanja, da će svedočiti u bilo kojoj interferenciji ili pravnom postupku u vezi istog i rešiti sve dodatne papire koji bi mogli biti neophodni da bi se omogućilo korisniku licence ili njegovim predstavnicima ili nasledniсima da obezbede potpunu i kompletnu zaštitu za isti, ukoliko se takav zahtev, svedočenje ili aktivnost odnosi direktno na primene portfelja patenta unutar oblasti.

Obaveze davaoca licence i korisnika licence

Od davaoca licence se, na primer, očekuje da preduzme u patentnom i know-how ugovoru, sve neophodne aktivnosti oko prenosa tehnologije i da pomogne korisniku licence da započne komercijalnu proizvodinju. Isto tako se od korisnika licence očekuje da uspešno proizvede i prodaje licencirani proizvod na određenoj teritoriji. U praksi je to jedna oblast koja bi mogla izazvati mnogo sporova. Zbog toga je važno da strane jasno identifikuju sve aktivnosti neophodne za postizanje ovih ciljeva i one treba da su utvrđene i zabeležene u licencnom ugovoru. Neki primeri se pominju u naslovima u Aneksu II A.

Ponekad postoji ukupna obaveza korisnika licence da učini sve opravdane napore ili najbolje moguće napore ako je licenca isključiva, da bi postigao ciljeve licencnog ugovora i komercijalni uspeh. To može biti nejasna obaveza i bolje je odrediti određene aktivnosti , kao što je baveza korisnika licence da potroši dogovorene iznose na istraživanja ili marketing ili druge aktivnosti stvorene da povećaju šanse za uspeh. Loša je praksa oslanjati se na postignute klauzule da reše pitanja odgovornosti koja su predmet teško rešivih pregovora. Ova teško rešiva pitanja (npr. koliko će korisnik licence investirati u eksploataciju licencirane tehnologije) su pitanja koja kasnije često izazivaju sporove i parnice.

Primer

Korisnik licence će koristiti i navesti svog podkorisnika licence da koristi, sve komercijalne opravdane napore da izađe na tržište, promoviše i proda proizvod sa licencnom naknadom na određenoj teritoriji.

U slučaju da korisnik licence ne postigne stvarni promet proizvoda i zbog toga ne bude neto prihoda od prodaje proizvoda na toj teritoriji nakon perioda od četiri pune godine od dana stupanja na snagu, neka suma [iznos] [valuta] će svakako biti plaćena od strane korisnika licence davaocu licence kao minimalno paušalno plaćanje. Takvo plaćanje će biti na trajnoj godišnjoj osnovi nakon svake godine u kojoj nema prometa, počevši sa četvrtom neproduktivnom godinom. Plaćanje će se vršiti narednog meseca januara sve dok korisnik licence ne iznese proizvod na tržište i dok korisnik licence ne prekine ovaj ugovor prema odredbama iz Član XX.

Odustajanje

Klauzula o odustajanju u licencnom ugovoru znači da neka ugovorna strana ne gubi svoja prava, jer i ne sprovodi ta prava. Tako, ako je davalac licence ovlašćen da obaveštava o raskidu zbog neplaćanja licencnih naknada, a previdi ili ignoriše kršenje, davalac licence ipak može dati otkaz obzirom na druga kršenja tih obaveza. Klauzula o odustajanju u stvari sprečava primenu pravnog pojma prekluzija (estoppel), to jest ranije tolerisanje ili previđanje ne sprečavaju davaoca licence da naknadno nametne svoja prava.

Primer

Neodustajanje bilo koje strane od bilo čega predviđenog ovim Ugovorom može se smatrati odustajanjem od bilo kakvog naknadnog ili sličnog neispunjenja obaveza.

Viša sila (Force Majeure)

Klauzula o višoj sili u u licencnom ugovoru upućuje na okolnosti koje su van kontrole neke od ugovornih strana i koje sprečavaju tu stranu da izvrši svoje obaveze. Rat, štrajkovi i požar su predviđene vrste okolnosti, i korist od klauzula je u tome da se vreme za izvršavanje obaveze može odgoditi dok okolnosti izazvane višom silom ne prestanu ili budu otklonjene.

Anti-konkurentne prakse[23]

Kada se sklapa ugovor o licenci važno je imati na umu da se, ako su obuhvaćene izvesne poslovne prakse, ugovor može, zavisno od nacionalnih zakona zemlje ili zemalja koje su u pitanju, smatrati protivzakonitim ako je ekvivalentan protukonkurentnosti. Neki primeri iz prakse koji se mogu smatrati protivzakonitim, zavisno od određenih okolnosti ugovora, obavezuju korisnika licence da prihvati izvesne proizvode ili usluge i pored vlasničke tehnologije (povezivanje, objedinjavanje), zabranjuju korisniku licence da posluje sa nekim preduzećima, pokušavaju da fiksiraju cene proizvoda koji sadrže licenciranu tehnologiju, nameću teritorijalna ograničenja, unakrsno licenciranje i udruživanje patenata.[24]

Državni propisi

Kada se razmatra zaključivanje ugovora o licenci sa stranim partnerom, važno je proveriti različite državne propise koji mogu imati uticaja. Na primer, većina zemalja će zahtevati barem registraciju[25] ugovora o licenci kod relevantnih organa u toj zemlji, ali pored toga, može postojati i neki postupak za odobravanje koji se mora slediti radi angažovanja u toj vrsti aktivnosti u toj zemlji. Čak i u zemlji davaoca licence mogu postojati propisi koji ograničavaju ili uslovljavaju rad sa nekim tehnologijama zbog bezbednosti ili iz drugih razloga.[26]

23. Vidi aktuelne propise Evropske zajednice o grupnom izuzeću transfera tehnologije (European Community Technology Transfer Block Exemption Regulations) (TTBER), "Commission Regulation'' (EC) Br. 772/2004 od 27. aprila, 2004. o primeni Člana 81(3) Primena Ugovora na kategorije sporazuma transferu tehnologije (The Treaty to categories of technology transfer agreements) i Kathleen R. Terry, Antikartel i licenciranje tehnologije (Antitrust i Technology Licensing), *http://www.autm.net/pubs/jnašnal/95/ATL95.html.*
24. Vidi dalje o patentnim pulovima Richard Ekenger, ''Logička podloga za patentne pulove i njihov uticaj na konkurenciju" (''The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition"), *http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44 ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf.*
25. Vidi David J. Dykeman i Daniel W. Kopko, ''Evidentiranje patentne licence u SAD i stranim zemljama" (Patent Licence Recordation in the United States and Foreign Countries"), *http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf.*
26. Na primer, vidi Izvoz roba, transfer tehnologije i odredba o tehničkoj pomoći (kontroli), (Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control)) Naredba 2003. prema Zakonu o kontroli izvoza (the Export Control Act) 2002. Ujedinjenog Kraljevstva.

Primer 1

Korisnik licence će obavestiti davaoca licence ako sazna da ovaj Ugovor podleže bilo kojem [zemlji] prijavljivanju vlastima ili zahtevu za odobrenje. Korisnik licence će izvršiti sve neophodne upise i platiti sve troškove uključujući naknade, kazne i sve druge gotovinske troškove koji su povezani sa tim prijavljivanjem ili postupkom odobrenja.

Primer 2

Korisnik licence će poštovati sve primenjive [zemlja] i strane zakone u vezi sa transferom licenciranih proizvoda i pripadajućih tehničkih podataka stranim zemljama, uključujući, bez ograničenja Propise o međunarodno prometu oružja (ITAR) i Propise uprave za izvoz. Nijedna ugovorna strana ne objašnjava da licenca za izvoz neće biti tražena niti da će je izdati ako bude tražena.

Sporovi

Kada se pregovara o licencnom ugovoru, strane treba da budu svesne da može doći do sporova i obezbediti sredstva za njihovo rešavanje. Ugrađena fleksibilnost za amandmane na prvom mestu treba da omogući sredstva za rešavanje sporova. U nedostatku toga moraju se obezbediti mehanizmi za rešavanje sporova. Prilikom izrade klauzula za rešavanje sporova, strane mogu izraditi nekoliko opcija. Po tradiciji, strane se često dogovore da sporove rešavaju parnicom na određenom domaćem sudu. Međutim sve češće se strane opredeljuju za postupke alternativnog rešavanja sporova (ADR) kao što su arbitraža i i medijacija, ili medijacija praćena arbitražom. WIPO centar za arbitražu i medijaciju (WIPO Arbitration and Mediation Center) razvio je model klauzule koja olakšava podnošenje sporova na arbitražu ili medijaciju, ili na kombinaciju i jednog i drugog. (*http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html*).

Postupci alternativnog rešavanja sporova (ADR postupci) nude nekoliko prednosti:

- *Jedan postupak*. Kroz ADR postupke strane se mogu dogovoriti da jednim postupkom reše spor koji uključuje prava intelektualne svojine zaštićena u velikom broju različitih zemalja time izbegavajući troškove i više pravosudnih parnica kao i rizik od nedoslednih rezultata.

- *Autonomija ugovornih strana*. Zbog svog privatnog karaktera, ADR postupci pružaju ugovornim stranama priliku da primene veću kontrolu nad načinom rešavanja njihovog spora nego što bi to bio slučaj u sudskoj parnici. One mogu, na primer, da izaberu važeći zakon, mesto i jezik postupka kao i proceduralna pravila. Osim toga, strane same mogu da izaberu najpogodnije donosioce odluka za njihov spor, koji će biti merodavni naročito kada se sporovi odnose na kompleksna pravna, tehnička ili poslovna pitanja.

- *Neutralnost*. ADR postupci mogu biti neutralni u odnosu na zakon, jezik i institucionalnu kulturu strane čime bi se izbegla svu prednost domaćeg suda koju bi jedna od ugovornih strana mogla uživati u sudskoj parnici gde poznavanje važećeg zakona i lokalnih procesa može pružiti značajne strateške prednosti.

- *Poverljivost*. ADR postupak je privatan. U skladu sa tim, strane se mogu dogovoriti da postupak i svi rezultati budu poverljivi. To im omogućuje da se fokusiraju na osnovanost spora, a da ne brinu o njegovom javnom uticaju što može biti naročito važnoi kada su u pitanju komercijalni ugled i poslovne tajne.

- *Konačnost i izvršnosti arbitražnih odluka.* Za razliku od odluka suda koje se uglavnom mogu osporavati kroz jednu ili više rundi parnice, arbitražne odluke obično nisu predmet žalbe. Pored toga, konvencija Ujedinjenih nacija za priznavanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka, (United Nations Convention for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) iz 1958. ("New York Convention") u velikoj meri olakšava priznavanje i izvršenje arbitražnih odluka u više od 130 država, koje su njene članice.

Postoje, naravno, okolnosti u kojima se prednost daje sudskoj parnici u odnosu na ADR. Na primer, sporazumni karakter ADR-a je manje pogodan ako je jedna od dve strane krajnje nekooperativna, što se može dogoditi u kontekstu spora usled vanugovornog prekršaja. Pored toga, presuda suda će biti bolja ako, sa ciljem da

razjasni svoja prava, jedna ugovorna strana radije traži utvrđivanje javnog pravnogi presedana nego odluku suda koja je ograničena na odnos između ugovornih strana. U svakom slučaju, važno je da su potencijalne strane i njihovi savetnici svesni opcija za rešavanje njihovog spora kako bi mogli da izaberu postupak koji najbolje odgovara njihovim potrebama.

Primer 1: Medijacija

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje koji nastanu na temelju, iz ili u vezi sa ovim ugovorom i svi naknadni amandmani ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, njegovo stvaranje, valjanost, obavezujući efekat, interpretaciju, izvedbu, kršenje ili raskide, kao i neugovorna potraživanja, biće podvrgnuti medijaciji u skladu sa WIPO pravilima medijacije. Mesto medijacije biće [navedi mesto]. Jezik koji će se koristiti u medijaciji biće [navedi jezik].

Primer 2: Arbitraža

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje koji nastanu na temelju, iz ili u vezi sa ovim ugovorom i svi naknadni amandmani ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, njegovo stvaranje, valjanost, obavezujući efekat, interpretaciju, izvedbu, kršenje ili raskide, kao i neugovorna potraživanja, biće upućeni na arbitražu i konačno odlučeni arbitražom u skladu sa WIPO arbitražnim pravilima. Arbitražni sud sastojaće se od [tri izabrana arbitra][arbitar pojedinac]. Mesto arbitraže biće [navedi mesto]. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku biće [navedi jezik]. Spor, neslaganje ili potraživanje biće odlučeni u skladu sa zakonom o [navedi jurisdikciju].

Primer 3: Ubrzana arbitraža

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje koji nastanu na temelju, iz ili u vezi sa ovim ugovorom i svi naknadni amandmani ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, njegovo stvaranje, valjanost, obavezujući efekat, interpretaciju, izvedbu, kršenje ili raskide, kao i neugovorna potraživanja, biće upućeni na arbitražu i konačno odlučeni arbitražom skladu sa WIPO pravilima ubrzane arbitraže. Mesto arbitraže biće [navedi mesto]. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku biće [navedi jezik]. Spor, neslaganje ili potraživanje biće odlučeni u skladu sa zakonom o [navedi jurisdikciju].

Primer 4: Medijacija praćena, u odsustvu nagodbe, arbitražom

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje koji nastaju na temelju, iz ili u vezi sa ovim ugovorom i svi naknadni amandmani ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, njegovo stvaranje, valjanost, obavezujući efekat, interpretaciju, izvedbu, kršenje ili raskide, kao i neugovorna potraživanja, biće upućeni na medijaciju u skladu sa WIPO pravilima medijacije. Mesto medijacije biće [navedi mesto]. Jezik koji će se koristiti u medijaciji biće [navedi jezik].

Ako, neki takav spor, neslaganje ili potraživanje ne budu rešeni uverljivošću medijacije u roku od [60][90] dana od početka medijacije, on će, nakon podnošenja zahteva za arbitražu bilo koje strane, biti upućen na i konačno određen arbitražom u skladu sa WIPO pravilima za arbitražu. Alternativno, ako, pre isteka važenja pomenutog perioda od [60][90] dana, bilo koja ugovorna strana propusti da učestvuje ili da nastavi da učestvuje u medijaciji, spor, neslaganje ili potraživanje će, nakon podnošenja zahteva za arbitražu druge strane, biti upućen na i konačno određen arbitražom u skladu sa WIPO arbitražnim pravilima. Arbitražni sud sastojaće se od [tri izabrana arbitra][arbitar pojedinac]. Mesto arbitraže biće [navedi mesto]. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku biće [navedi jezik]. Spor, neslaganje ili potraživanje biće odlučeni u skladu sa zakonom o [navedi jurisdikciju].

Implementacija ugovora

Kako je naglašeno u ovom Priručniku, licenciranje podrazumeva neprekidan odnos tokom određenog vremenskog perioda između dve strane koje rade na uzajamno korisnom ishodu. Da bi oomogućili da odnos bude ugovornim stranama koristan, važno je da one ispune svoje obaveze iz ugovora. Na primer, za davaoca licence, može postojati obaveza da pruži jednokratnu ili neprekidnu tehničku pomoć korisniku licence. Davalac licence će se takođe brinuti o održavanju svojih prava intelektualne svojine tako da se ta prava ne izgube ili pređu u fazu mirovanja, uključujući, ako su prenesena prava na žig, osiguranje da je sačuvan kvalitet žiga. Kvalitet žiga odnosi se na pravilnu upotrebu žiga koja se bazira na korišćenju smernica o upotrebi žiga koje je izdao davalac licence i na osiguranje da je proizvod u skladu sa traženim tehničkim specifikacijama licencirane tehnologije. Osim toga, davalac licence se mora brinuti o nizu drugih pitanja, zavisno od dogovorenih uslova za očuvanje ugovora. Oni će uključivati održavanje detaljnog knji-

govodstva primljenih licencnih naknada, reviziju računa korisnika licence, dalji razvoj tehnologija, praćenje dogovorenog postupka u slučaju poboljšanja i odbranu korisnika licence u parnicama koje su povela treća lica i tužbe protiv trećih lica u ime korisnika licence.

Takođe, korisnik licence ima, u vezi sa primarnom obavezom da plaća licencne naknade, odgovornost da uspostavi stroge računovodstvene procedure, pokrene mehanizam za redovno izveštavanje i da dozvoli reviziju svojih računa. On takođe ima obavezu da prati dogovorene postupke u slučaju poboljšanja i preduzme dogovorene mere u slučaju prekršaja i, ako je žig licenciran, da održava kvalitet žiga. Dalje, ako su proizvodi proizvedeni korišćenjem licenciranih patenata, ugovor će verovatno obezbediti da budu obeleženi u skladu sa tim ili će davalac licence možda želeti da kontroliše i odobrava kako će korisnik licence obeležavati proizvode na bazi patenta davaoca licence.[27]

Primer

Korisnik licence će obeležavati sve licencirane proizvode proizvedene, korišćene ili prodate prema odredbama ovog Ugovora, ili njihove kontejnere u skladu sa odgovarajućim zakonima o obeležavanju patenata.

Važno je da sve ove obaveze i način kako se one mogu implementirati budu jasno i dovoljno detaljno određene u ugovoru. One podrazumevaju i za davaoca licence i za korisnika licence troškove u odnosu na provedeno vreme i zahteve za dodatnim ljudskim resursima. Međutim, neophodne su za opstanak, nesmetan rad i održivost ugovora.

27. Bilo bi korisno imati na umu da ako se desi da finalni proizvod bude lošeg kvaliteta onda, obeležavanje proizvoda kao i korišćenje nekih licenciranih patenata mogu biti nepovoljni za vlasnika patenta. Međutim, ako je proizvod uspešan, a zatim to neko naruši, posedovanje obeleženih proizvoda će značiti da je prekršilac prethodno obavešten i da odšteta odobrena davaocu licence, u nekim pravosudnim sistemima, može biti kaznena.

Istek važenja i raskid

Licencni ugovor prestaje da važi na dva načina. Prvi je kada rok ili vreme trajanja ugovora isteknu zbog nastanka dogovorenog događaja. Na primer, rok je deset godina ili dok poslednji licencirani patent ne zastari ili istekne.[28] Kada se to dogodi, ugovor automatski ističe.

Drugi način je da ugovor raskine jedna od ugovornih strana pre no što ugovor istekne. Događaji koji mogu dovesti do toga da jedna od ugovornih strana dobije pravo da raskine ugovor su obično detaljno navedeni i odnose se na neki vid neizvršavanja i kršenja uslova ugovora. Neki primeri predstavljaju propuste da se izvrše plaćanja kada im je vreme, bankrot ili insolventnost. Iako se ugovor može prekinuti automatski kada dođe do neke od ovih situacija, ipak je bolje poslati obaveštenje o raskidu ugovora ako druga ugovorna strana nije ispravila propust u predviđeno roku.

Važno je razmotriti prava i obaveze ugovornih strana nakon isteka važenja ili raskida ugovora. Na primer, tamo gde su u pitanju know-how ili poverljive informacije u pismenoj formi, a ugovor je prekinuo davalac licence, hoće li se od korisnika licence tražiti da prestane da ih koristi i da vrati know-how ili takve informacije? Ako bude tako, kako će se to realizovati? Tamo gde ugovor prestaje da važi može se omogućiti korisniku licence pravo da nastavi da koristi know-how ili poverljive informacije: korisnik licence bi tada imao potpuno isplaćenu licencu. Takođe treba razmotriti da li će se sa pod-licencama ili drugim pravima koja su priznata trećem licu moći nastaviti nakon raskida. Pored toga, važno je odrediti klauzule koje će i dalje postojati iako je ugovor istekao. Primeri uključuju zadržavanje poverljivosti i prava na dalje korišćenje poboljšanja koje je napravila druga ugovorna strana, pristup evidenciji, rešavanje sporova i obaveze da se zadrži pouzdanost proizvoda i vrše obeštećenja. Moguće je da klauzule određene da opstanu posle ugovora to čine samo određeni vremenski period.

28. Vidi dalje ''Kako dobiti licencne naknade nakon što je patent istekao'' ('How to Get Royalties After a Patent Has Expired'' - Charles A. Weiss i Kenneth R. Corsello na www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

Primer

1. Ukoliko nije prekinut ranije prema odredbama koje slede, ovaj Ugovor će važiti do isteka važenja poslednjeg licenciranog patenta, a za to vreme, korisnik licence će imati pravo da i dalje koristi sav sa tim u vezi poverljiv know-how koji pripada davaocu licence i imaće potpuno isplaćeno pravo da razvija, proizvodi, da za njega proizvode, da promoviše i prodaje sve proizvode unutar i van teritorije bez plaćanja dalje kompenzacije davaocu licence.

2. Korisnik licence može prekinuti ovaj Ugovor u svako doba nakon što je davaocu licence uputio pismeno obaveštenje ako sam korisnik licence zaključi da primena licenciranog patenta na terenu ne funkcioniše bilo iz tehničkih, zakonskih, naučnih, političkih ili ekonomskih razloga, uključujući bez ograničenja rat, revoluciju, građanske nemire, prirodne katastrofe i druge slične događaje.

3. Davalac licence može prekinuti ovaj Ugovor pod uslovom da postoje opravdani razlozi da se veruje da postoji nedostatak truda kod korisnika licence kad su u pitanju razvoj, stvaranje ili prodaja proizvoda.

4. U slučaju da korisnik licence postane subjekat objave bankrota ili da pokrene bankrot ili sličan postupak ili da se stavi pod prinudnu upravu ili bilo koju ekvivalentnu nacionalnu pravosudnu meru, ili pod sudsku kontrolu u cilju izbegavanja bankrota ili rukovođenja korporacijama koje su prestale da vrše plaćanja ili koje su izgubile kreditnu sposobnost, ali isključujući situacije oko bankrota koje su poništene, otklonjene ili je obveznica poslata u roku od šezdeset (60) dana na sumu u iznosu od najmanje $1^1/2$ puta od iznosa potraživanja, tada će sva prava data korisniku licence prema ovom ugovoru bezuslovno i odmah biti vraćena davaocu licence i ,dokle god su kao takva relevantna, sva kašnjenja i uslovi iz ovog Ugovora su nevažeći i sve finansijske obaveze korisnika licence će dospeti i biće odmah naplative i nosiće kamatu računajući od datuma kada se taj bankrot desio ili je počeo neki sličan postupak.

5. Nakon raskida prema odeljcima 2, 3 i 4, sva prava priznata korisniku licence prema ovom Ugovoru biće vraćena davaocu licence, a korisnik licence će, što je brže moguće, vratiti davaocu licence sve pisane poverljive informacije koje pripadaju davaocu licence, a zadržaće samo jedne kopije u svojoj pravnoj arhivi da bi osigurao usklađenost sa svojim obavezama. Od dana takvog raskida, nijedna ugovorna strana neće imati dalje obaveze ili odgovornost prema ovom Ugovoru. Međutim, taj raskid neće osloboditi nijednu stranu od obaveza ili odgovornosti nastalih pre tog raskida.

ZAKLJUČNE PRIMEDBE

Razmatrana su mnoga pitanja. Ipak nije neophodno uključiti sve njih u licencni[29] ugovor. Mnogo će zavisiti od posebnih okolnosti svakog slučaja. Šta je to što odgovara nekom pojedinom slučaju zavisiće od posebnih potreba, očekivanja i okolnosti određenog saveza. Faktori kao što su značaj i stepen razvoja tehnologije, tip i nivo zaštite, potencijalni rizici, veličina investicija, strateški ciljevi ugovornih strana i tako dalje, sigurno će igrati ulogu u oblikovanju ugovora. Licenciranje okuplja mnoge discipline uključujući stručno znanje naročito iz tehničke oblasti koja je u pitanju, pravo (naročito prava intelektualne svojine) i finansije. Kad se neki ugovor zaključi, zaključena je samo prva faza. Naporan rad i, nadajmo se, koristan deo implementacije upravo počinje.[30]

29. Dok je središte pažnje ovog Priručnika na licenciranju, ne bi trebalo prevideti da se većina gore navedenih pitanja pojavljuje i u drugim tipovima ugovora o transferu tehnologije.

30. Nažalost, ugovori nisu uvek korisni i mogu zatajiti iz jednog ili drugog razloga. Vidi dalje kako sprečiti takve neuspehe, Mark Levy,''Zamke patentnog licenciranja'' (''Patent Licensing Pitfalls''), *http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html*, SCP Technology and Growth, ''Zamke licenciranja – Kada ugovori zataje'' (''Licensing Pitfalls – When Agreements Fail''), *http://scp.com.au/publications/licencensing/pitfalls.shtml i* Todd Dickinson, ''Kako izbeći opasnosti licenciranja'' (''How to Avoid Licensing Dangers''), *www.managingip.com*, novembar 2001., str. 58.

5. SMERNICE I SAVETI ZA PREGOVORE

Ne dobijate dogovor koji zaslužujete nego dogovor koji ispregovarate.

Pregovaranje o ugovoru o licenciranju tehnologije je umetnost postizanja dogovora gde davalac licence priznaje i korisnik licence dobija pravo da koristi tehnologije davaoca licence u određenim vremenskim rokovima i uslovima. Cilj je utvrditi osnovu za uzajamno zadovoljavajući i krajnje koristan budući odnos. To je "korist za obe strane" ishod nasuprot "dobiti-gubiti" ishodu (koji je u stvari "gubiti- gubiti" ishod). Da bi se postigao taj "korist za obe strane" ishod i potencijalni davalac licence i korisnik licence moraju biti svesni činjenice da svaka ugovorna strana ima nešto vredno što će uneti u odnos. Razumevanje šta je ta vrednost i razumevanje potreba i očekivanja obe strane od zaključivanja jednog takvog ugovora predstavljaju ključ uspešnog pregovoranja.[31]

PROCES PREGOVARANJA O LICENCNOM UGOVORU

Proces pregovaranja uključuje četiri posebne faze: pripremu, razgovore, predlaganje i pogađanje.

Pripremna faza

Ova faza je možda i najvažnija, i gotovo je nemoguće oporaviti se od ili prevazići neadekvatnu pripremu. Priprema uključuje sve ono o čemu se do sada raspravljano u ovom Priručniku. I davalac licence i korisnik licence će do ove faze odlučiti da je, iz ovog ili onog razloga, licencni ugovor u skladu sa njihovim pojedinačnim poslovnim ciljevima. Oni će identifikovati jedan drugoga kao moguće partnere koji imaju potencijal da dopunjavaju, jačaju i ispunjavaju jedan drugome poslovne težnje.

31. Vidi dalje, Alec i Munro, "Disciplinovani pregovori: širom sveta" (" Disciplined Negotiation: Worldwide"), *Les Nouvelles*, decembar, 1997. i Fisher i Ury, "Put do "da"" ("Getting To Yes"), Penguin, 1991.

Sada je vreme i za potencijalnog davaoca licence i korisnika licence da se pripreme za nastupajući formalni sastanak između ugovornih strana. Sve informacije prikupljene do tada u većoj priremnoj fazi sada će postati relevantne. Da bi se razjasnili i fokusirali razgovori, može biti korisno slediti sledeća razmatranja:

- Pošto je prošao kroz preliminarne analize svojih poslovnih ciljeva i odlučio da će ugovor o licenci potpomoći te ciljeve, sada je vreme da se jasno identifikuje ono što se želi postići razgovorima ili šta će smatrati za uspešan ishod. Drugim rečima, šta je cilj i kako se taj cilj može postići.
- Slično, šta bi druga ugovorna strana očekivala od razgovora i u kojoj meri se razlikuje ili preklapa sa onim što želi da postigne.
- Vodeći pregovarač će biti onaj koji razume celokupnu poslovnu strategiju. On ili ona će, u idealnim uslovima, imati pomoć tima koji se sastoji od eksperata iz raznih oblasti – finansijske, pravne i tehničke. Njihove pojedinačne uloge i odgovornosti moraju biti jasne i svaki član tima mora razumeti celokupan cilj, veliku sliku, tako da nema iznenadnih proturečnosti ili kompromisa koje bi napravio jedan član, a da nisu dogovoreni sa drugima.
- Pripremite kratak pregled ključnih komercijalnih pitanja koja treba da budu pokrivena u licencnom ugovoru i mišljenje ugovornih strana o svakom takvom pitanju. Taj dokument se naziva načelni uslovi preliminarnog ugovora, ili ponekad lista uslova ili predložena osnova ugovora. Takođe je važno, u pogledu svakog pitanja odrediti maksimalnu (ili najbolju) mogućnost i minimalnu (ili najgoru) mogućnost. Druga prednost načelnih uslova preliminarnog ugovora jeste što često mogu formulisati uslove prikladne za podnošenje na raspravu da bi se pregovori inicirali ili da bi napredovali. O pitanjima se može pregovarati lakše i brže sa načelnim uslovima preliminarnog ugovora dužine od oko dve do pet strana u poređenju sa nacrtom licencnog ugovora koji može biti mnogo duži. Koncept načelnih uslova preliminarnog ugovora sadržan je u Aneksu II A.

Razlika između faze razgovora, faze predlaganja i faze pogađanja obično je očigledna mada se može desiti da strane tako brzo prolaze kroz ove faze da razlike postanu nejasne. Čak i tada, uvek je važno biti svestan toga u kojoj su fazi pregovori.

Faza razgovora

Nju obično karakteriše davalac licence promovišući glavne osobine i priliku koju nudi njegova tehnologija, a potencijalni korisnik licence pregeda dokumentaciju i informacije u skladu sa ugovorom o poverljivosti. Korisnik licence može takođe objaviti svoje viđenje vrednosti licence za svoje poslovanje i zašto je zainteresovan. Ovaj razgovor ostaje uopšten.

Faze predlaganja i pogađanja

U fazi predlaganja, strane ispituju mogući odnos i glavne komercijalne uslove. "Zašto bismo vam mi odobrili isključivu svetsku licencu?" Postavljaju se ključna pitanja, testiraju se pretpostavke, utvrđuju se strateški ciljevi i identifikuju se granice. U fazi pogađanja pitanje može glasiti "Ako vam mi odobrimo isključivu svetsku licencu, onda ćete morati udvostručiti sumu plativu nakon potpisivanja ugovora", na koje bi korisnik licence mogao odgovoriti "Ako mi udvostručimo gotovinsko učešće, onda će jedna polovina biti kredit na buduće licencne naknade koje ćemo vam isplaćivati nakon prodaje naših licenciranih proizvoda." Zlatne smernice pregovora stupaju u akciju, i evo ih - *Ako.....onda* smernica, inače poznata kao *Nikada ne daj ukoliko ne dobiješ* smernica. Neiskusnom pregovaraču je suviše lako da se složi sa predlogom, a da zatim napravi odvojen predlog i da bude iznenađen kad bude odbijen. Pregovarač ima moć i šansu da istraži i da poveže pitanja i tako postigne bolji ishod (barem o tim pitanjima). Druga smernica koja nastaje iz te razmene je prilika koja može da se stvori generišućim varijablama ili stvaranjem drugačijih opcija. Moguće je više različitih rešenja za rešenje problema ili za postizanje uzajamno prihvatljivog dogovora. Sve ključne odredbe ugovora, uključujući, na primer, licencnu isključivost/geografske teri-

torije/opseg licence/plaćanje iznosa i izbor momenta/licencne naknade su varijable i malo mašte može stvoriti dodatne varijable, a sa svima njima se može kreativno upravljati da bi se došlo ishoda koji će navesti strane da osećaju da su postigle ugovor koji odgovara njihovim pojedinačnim poslovnim ciljevima čiji ishod je "korist za obe strane".

ZLATNE SMERNICE ZA PREGOVORE

Smernice su principi čiji je cilj da pruže pregovaraču praktičan okvir za vođenje pregovora. To nisu pravila koja, ako se prekrše, moraju da znače kraj pregovora. Tačnije, propust da se prati ili izvrši neka smernica ima nameru da upozori pregovarača na potrebu da ima razumevanje za trenutni položaj i možda potrebu za dodatnim ili drugačijim aktivnostima.

Već smo se osvrnuli na smernicu *generišuće varijable i ako……onda* smernicu. Ostale uključuju:

Težnju ka "Korist za obe strane" ishodu. Ovo je apsolutno fundamentalno. Licencni ugovori uvek podrazumevaju dugoročne tehničke, komercijalne i lične odnose i, iz toga sledi, da zbog uspeha aranžmana sve strane treba da budu zadovoljne postignutim dogovorom. Nezadovoljna ugovorna strana će često ići do krajnjih granica da bi ispravila uočenu nepravdu a, kada se to desi, žaljenje jedne ako ne i obe strane će nadmašiti sve prethodne dobiti. Najzad, ugovor nije obavezan i u tom slučaju ishod "korist za obe strane" biće u tome što strane **nisu** sklopile ugovor!

Utvrditi maksimalnu (ili najbolju) mogućnost i minimalnu (ili najgoru) mogućnost u odnosu na svako pitanje. Ovaj deo priprema za pregovore i identifikacija i rangiranje za sebe značajnih pitanja kao i predviđanje onih koja su verovatno važna za druge. To automatski ne znači da, ako se u pregovorima ne postigne minimum mogućnosti, pregovarač treba da prekine pregovore. Tačnije, pošto je smernica, a ne pravilo, ona zahteva od pregovarača da se uveri da za pristajanje na mogućnost koja je manje od minimuma postoje dobri razlozi. Možda su nove informacije promenile minimal-

ne mogućnosti koje su utvrđene pre sastanka ili je na drugom pitanju pregovarač postigao ishod bolji od maksimalnog, i tako ukupno i sve u svemu pregovarač može da prihvati manje od optimalnog ishoda o tom pitanju. Ili ovo pitanje pregovaraču nije toliko važno i/ili može biti opravdano, jer je poslednje pitanje i sada se može postići i ukupan dogovor.

Teži visoko, ali zaštiti svoj kredibilitet. Ovo je od značaja za prethodnu smernicu i pokazuje da je moguće prihvatiti manje mogućnosti pošto je suprotno (povećanje ponude) obično nemoguće. Ako je zvanična cena novog automobila Mercedes Benz $50.000, a kupac nudi $35.000, prodavac će već sledećeg trenutka razgovarati sa drugim kupcem. Lepo je težiti visoko, ali ne toliko visoko da ponuda nije realistična i, u stvari, reskira ako ne i uništava kredibilitet kupca. Tačnije, kupac će se možda složiti da plati $45.000, i onda nastaviti pregovore da servisi u prvoj godini budu besplatni, da važenje garancije bude produženo za godinu dana, da radio/CD sistem bude nadograđen, da se ugradi vučna kuka itd. Drugim rečima, *generišuća varijabla* da bi se postigli bolji uslovi.

Trgovinske varijable koje su jeftine za vas ali dragocene za drugu stranu. Ovo je najbolji ishod. Izveštaj nezavisnog inženjera o polovnom Mercedesu koji je kupljen, pokazuje da će možda biti neophodno uložiti u popravke do $10.000. Kupac će možda predložiti da nastavi sa kupovinom ako se izvrše popravke i garaža će to možda prihvatiti, jer je to za mehaničare malo posla, potrebno je malo rezervnih delova i po veleprodajnim su cenama. Ova je najbolja varijabla od svih – dragocena je za jednu stranu, ali jeftina za drugu stranu.

Konačno, ništa nije uklesano u kamenu. *O svemu se može pregovarati*.

Da bi se bolje objasnili principi o kojima se raspravljalo u prethodnom tekstu, u Aneksu III je dat jedan upitnik, koji pokazuje da smo često u situacijama da pregovaramo bilo sa kolegama, bilo sa

članovima porodice ili lokalnim vlasnicima trgovina. Mnogi od nas su možda intuitivno vešti pregovarači sa godinama prakse u rutinskim situacijama. U Aneksu IV nalaze se uputstva za pregovaranje koja će biti korisna da bi se te veštine koristile u praksi u aktuelnim pregovorima o licenciranju. Uputstva su jezgrovita, sama po sebi razumljiva i vredna proučavanja, jer će pomoći u razumevanju važnosti i moći pregovaranja i pomoći će obema ugovornim stranama u licencnom ugovoru da dobiju dogovor koji zaslužuju.

ANEKSI

I. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE[32]

Intelektualna svojina odnosi se na ostvarenja uma: pronalasci, literarna i umetnička dela, i simboli, imena, i slike korišćene u trgovini. Deli se u dve kategorije: industrijsku svojinu koja uključuje patente za pronalaske, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake i autorsko pravo koje obuhvata književna dela kao što su romani, poezija i drame, filmovi, muzička dela, umetnička dela kao što su crteži, slike, fotografije i skulpture i arhitektonski dizajn. Prava srodna autorskom pravu uključuju i prava umetnika izvođača na njihova izvođenja, prava proizvođača fonograma i prava organizacija za radiodifuziju na njihove radio i televizijske programe.

Iako se zakoni o intelektualnoj svojini većine zemalja kreću prema većoj harmonizaciji, oni ostaju nacionalni (ili regionalni zavisno od toga da li se neka grupa zemalja dogovorila oko takvog regionalnog zakona o intelektualnoj svojini) zakoni sa uticajem samo unutar teritorijalnih granica zemlje ili regiona, u zavisnosti od slučaja. Zbog toga su prava intelektualne svojine dobijena u okviru jedne sudske nadležnosti važeća jedino u toj sudskoj nadležnosti.

Patenti

Patent je isključivo pravo priznato za jedan pronalazak, bilo proizvod ili postupak, koji mora biti industrijski primenjiv (imati opraktičnu name-

32. Izvučeno iz "What is Intellectual Property?" ("Šta je intelektualna svojina") WIPO publikacija, br. 450 (E)IISBN 92805-1155-4 osim odeljka o poslovnim tajnama koji je izvađen iz "Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters "("Tajne intelektualne svojine, vodič za male i srednje izvoznike" koji su objavili Međunarodni trgovinski centar i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, Ženeva 2004. Takođe pogledajte *www.wipo.int/sme*, a naročito, publikacije "Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises" ("Obeležavanje: Uvod u žigove za mala i srednja preduzeća", WIPO publikacija br. 900, "Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises" ("Izgledati dobro: Uvod u industrijski dizajn za mala i srednja preduzeća", WIPO publikacije br. 498 i "Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises" ("Kreativni izraz: Uvod u autorsko pravo za mala i srednja preduzeća"), WIPO publikacija br. 918, "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises" ("Izmišljanje budućnosti: Uvod u patente za mala i srednja preduzeća", WIPO publikacija br. 917.

nu), mora biti nov (imati element novosti) i mora pokazivati dovoljno "inventivan korak" (novo tehničko rešenje). Patent obezbeđuje zaštitu za pronalazak vlasniku patenta. Zaštita je odobrena na ograničeni period, uglavnom 20 godina računajući od dana podnošenja zahteva.

Patentna zaštita znači da vlasnik patenta ima isključivo pravo da spreči druge da prave, koriste, nude na prodaju, prodaju ili uvoze pronalazak. Ova patentna prava se obično sprovode u sudu koji, u većini sistema, ima ovlašćenja da zaustavi povredu patenta. Suprotno tome, sud takođe može proglasiti patent ništavnim na osnovu uspešnog osporavanja trećeg lica.

Vlasnik patenta ima pravo da odluči ko može – ili ne može – da koristi patentirani pronalazak u periodu u kom je pronalazak zaštićen. Vlasnik patenta može da da dozvolu ili licencu drugoj strani da koristi pronalazak pod uzajamno dogovorenim uslovima. Vlasnik takođe može da proda prava na pronalazak nekom drugom koji tada postaje novi vlasnik patenta. Kada patent istekne prestaje i zaštita i pronalazak ulazi u javni domen, odnosno, vlasnik više nema isključiva prava na pronalazak koji postaje dostupan i svima drugima za komercijalno iskorišćavanje.

Svi vlasnici patenta imaju obavezu da za uzvrat za patentnu zaštitu javno objave informacije o svom pronalasku da bi obogatili ukupan korpus tehničkog znanja u svetu. Takav stalno rastući korpus javnog znanja promoviše dalje stvaralaštvo i inovativnosti kod drugih. Na taj način patenti obezbeđuju ne samo zaštitu za vlasnika već i dragocene informacije i inspiraciju za buduće generacije istraživača i pronalazača.

Prvi korak u obezbeđivanju patenta je podnošenje patentne prijave. Patentna prijava uglavnom sadrži naziv pronalaska kao i oznaku njegove tehničke oblasti; ona mora uključivati i poreklo i opis pronalaska dat jasnim jezikom i sa dovoljno detalja tako da pronalazak može da koristi ili umnožava i pojedinac sa prosečnim razumevanjem te oblasti. Ti opisi su obično praćeni vizuelnim materijalima kao što su crteži, planovi ili dijagrami koji bolje opisuju pronalazak. Prijava takođe sadrži različite "patentne zahteve", odnosno, informacije koje precizno određuju obim zaštite priznate patentom.

Žigovi

Žig je karakterističan znak koji identifikuje neke robe ili usluge kao one koje je proizvela ili obezbedila određena osoba ili preduzeće. Sistem pomaže potrošačima da identifikuju i kupuju proizvod ili usluge zato što njihova priroda i kvalitet, označeni jedinstvenim žigom, zadovoljavaju njihove potrebe.

Žig pruža zaštitu vlasniku žiga obezbeđujući mu isključivo pravo da ga koristi za identifikaciju roba ili usluga ili sa ciljem da ovlasti nekog drugog da ga koristi uz novčanu naknadu. Period zaštite je različit, ali žig se može obnavljati neograničeo uz plaćanje odgovarajućih taksi. Zaštitu žiga sprovode sudovi koji u većini sistema imaju nadležnost da spreče povredu žiga.

Žigovi mogu biti jedna reč ili kombinacija reči, slova i brojeva. Mogu se sastojati od crteža, simbola, trodimenzionalnih znakova kao što su oblik i pakovanje roba, zvučnih znakova kao što je muzika ili vokalno izvođenjei, mirisi ili boje korišćeni kao prepoznatljive osobine. Pored žigova koje identifikuju komercijalni izvor roba ili usluga, postoji i nekoliko drugih kategorija žigova. Kolektivni žigovi su vlasništvo nekog udruženja čiji ih članovi koriste da bi se identifikovali sa nivoom kvaliteta i drugim zahtevima koje je postavilo udruženje. Primeri takvih udruženja bila bi ona udruženja koja zastupaju računovođe, inženjere ili arhitekte. Sertifikacioni žigovi se dodeljuju za usaglašenost sa definisanim standardima, ali nisu ograničeni na neko članstvo. Oni se mogu priznati svakome ko može da potvrdi da proizvodi koji su u pitanju zadovoljavaju određene ustanovljene standarde. Međunarodno priznati "ISO 9000" standardi kvaliteta su primer tako široko priznatih sertifikata.

Industrijski dizajn

Industrijski dizajn je ukrasni ili estetski izgled nekog predmeta. Dizajn se može sastojati od trodimenzinalnih elemenata kao što su oblik ili površina nekog predmeta ili dvodimenzionalnih elemenata kao što uzorci, linije ili boja. Industrijski dizajn se primenjuje na široku lepezu proizvoda - industrijskih i zanatskih: od tehničkih i

medicinskih instrumenata do satova, nakita i drugih luksuznih predmeta; od predmeta za kuću i električnih uređaja do vozila i arhitektonskih objekata; od tekstilnihog dizajna do predmeta za odmor. Da bi bio zaštićen na osnovu većine nacionalnih zakona, industrijski dizajn mora biti nov ili originalan i nefunkcionalan. To znači da je industrijski dizajn prevashodno estetske prirode i bilo koje tehničke odlike predmeta na koji je primenjen nisu zaštićene.

Kada je industrijski dizajn zaštićen, vlasnik, lice ili preduzeće koji su registrovali dizajn – je obezbedilo isključivo pravo protiv neovlašćenog kopiranja ili imitacije dizajna od strane trećih lica.

Poslovne tajne

Uopšteno govoreći svaka poverljiva poslovna informacija koja obezbeđuje preduzeću konkurentsku prednost može biti okvalifikovana kao poslovna tajna. Poslovna tajna se može odnositi na tehničke stvari, kao što su kompozicija ili dizajn proizvoda, način proizvodnje ili know-how[33] neophodan da se izvede određena operacija. Zajedničke stavke koje su zaštićene kao poslovne tajne uključuju procese proizvodnje, rezultate tržišnih istraživanja, profile potrošača, spiskove dobavljača i klijenata, liste cena, finansijske informacije, poslovne planove, poslovne strategije, reklamne strategije, marketinške planove, prodajne planove i metode, metode distribucije, dizajn, crteže, arhitektonske planove, tehničku dokumentaciju i mape itd.

Iako uslovi variraju od zemlje do zemlje, da bi se nešto okvalifikovalo kao poslovna tajna, postoje neki opšti standardi. Po njima informacija mora biti poverljiva ili tajna. Informacije koje su uglavnom poznate ili se lako doznaju ne mogu se štititi kao poslovna tajna.

33. Know-how može, a ne mora biti poslovna tajna. Know-how se uglavnom odnosi na širu grupu internih poslovnih znanja i veština koje će postati poslovna tajna ako su stvoreni uslovi da se okvalifikuju kao poslovna tajna.

Čak i informacije koje se teško doznaju mogu izgubiti svoj zaštićeni status ako vlasnik ne preduzme prave mere predostrožnosti da održi njihovu poverljivost ili tajnost. Informacije moraju imati komercijalnu vrednost, jer su one tajna i i onaj ko poseduje informacije mora da preduzme odgovarajuće korake da sačuva njihovu poverljivost ili tajnost (npr. preko ugovora o poverljivosti ili neotkrivanju sa svima koji imaju pristup tajnim informacijama. Jednostavno imenovanje informacije poslovnom tajnom neće je učiniti takvom).

Vlasnik poslovne tajne može sprečiti druge da ju nepropisno dobiju, objavljuju ili koriste. Međutim, zakon o poslovnoj tajni ne daje pravo da se zaustavljaju ljudi koji dobijaju ili koriste informacije na legitiman način, odnosno, bez korišćenja nelegalnih sredstava ili kršenja ugovora ili državnih zakona.

Za razliku od drugih oblika intelektualne svojine kao što su patenti, žigovi, i dizajn, održavanje poslovne tajne je načelno ''uradi sam'' oblik zaštite. Zaštita poslovne tajne traje sve dok je informacija poverljiva. Jednom kada relevantna informacija postane javna prestaje i zaštita poslovne tajne.

Autorsko i srodna prava

Autorsko pravo je korpus zakona koji priznaju piscima, umetnicima i drugim stvaraocima zaštitu njihovih književnih i umetničkih ostvarenja, koja se uglavnom nazivaju "delima." Usko povezana oblast prava u sprezi sa autorskim pravom su "srodna prava" koja obezbeđuju prava slična ili identična autorskim pravima, iako su ponekad ograničenija i kraćeg trajanja. Korisnici srodnih prava su izvođači (kao što su glumci i muzičari) za njihova izvođenja; proizvođači zvučnih zapisa (na primer snimaka na kasetama i kompakt diskovima) za njihove snimke i radiodifuzne organizacije za njihove radio ili televizijske programe. Dela obuhvaćena autorskim pravom uključuju, ali nisu ograničena na: romane, poeziju, drame, referentna dela, novine, kompjuterske programe, baze podataka, filmove, muzičke kompozicije, koreografiju, slikarstvo, crteže, fotografije, skulpture, arhitekturu, reklame, mape i tehničke crteže.

Stvaraoci dela zaštićenih autorskim pravom i njihovi naslednici i pravni sledbenici (uglavnom poznati pod nazivom "nosioci prava"), imaju izvesna osnovna prava na osnovu zakona o autorskom pravu. Oni imaju isključivo pravo da koriste ili ovlaste druge da koriste delo pod dogovorenim uslovima. Nosioci prava na delo mogu da zabrane ili dozvole: njegovu reprodukciju u svim oblicima, uključujući štampanje i zvučne zapise; njegovo javno izvođenje i saopštavanje javnosti; njegovo emitovanje, njegovo prevođenje na druge jezike i njegovu adaptaciju kao što je pretvaranje romana u scenario za film. Slična prava, između ostalih, snimanje i reprodukcija, su odobrena na osnovu srodnih prava. Mnogi tipovi dela itd., zaštićeni na osnovu zakona o autorskom i srodnim pravima zahtevaju masovnu distribuciju, saopštavanje i finansijske investicije za njihovu uspešno širenje i plasiranje (na primer, publikacije, zvučni zapisi i filmovi); zato stvaraoci često ustupaju prava na svoja dela kompanijama koje će najbolje moći da razvijaju i plasiraju delo na tržištu u zamenu za kompenzaciju u obliku isplate i/ili autorskog honorara (kompenzacija je zasnovana na procentu od prihoda koji donosi delo).

Finansijska prava u autorskom pravu imaju vek trajanja kao što je predviđeno u relevantnim WIPO ugovorima, koji počinje stvaranjem i zapisivanjem dela i traje ne manje od 50 godina posle smrti autora. Nacionalni zakoni mogu utvrditi i duži period zaštite. Ovaj period zaštite omogućava i stvaraocima i njihovim naslednicima i pravnim sledbenicima finansijsklu dobit u razumno dugom vremenskom periodu. Srodna prava imaju kraći period zaštite, obično 50 godina nakon izvođenja, snimanja ili emitovanja.

Autorsko pravo i zaštita izvođača takođe uključuju i moralna prava, a to su pravo da se zahteva autorstvo nad delom i pravo na protivljenje promenama na delu koje bi mogle štetiti reputaciji autora.

Zaštita autorskog i srodnih prava dobija se automatski bez ikakve potrebe za registracijom ili drugim formalnostima. Međutim, mnoge zemlje predviđaju nacionalni sistem dobrovoljne registra-

cije i depozita radova; ovi sistemi olakšavaju, na primer, pitanja koja uključuju sporove oko vlasništva ili autorskog dela, finansijske transakcije, prodaju, cesiju i prenos prava. Mnogi autori i izvođači nemaju mogućnost ili sredstva da istraju u pravnom i administrativnom sprovođenju autorskog i srodnih prava, posebno imajući u vidu sve veće korišćenje širom sveta književnih, muzičkih i izvođačkih prava. Rezultat toga je osnivanje i jačanje organizacija "udruženja" za kolektivno ostvarivanje prava što je rastući i neophodan trend u mnogim zemljama. Ova udruženja mogu svojim članovima da obezbede koristi od administrativne i pravne ekspertize organizacije i efikasnost, na primer, u sakupljanju, izračunavanju i isplati autorskih honorara stečenih na osnovu nacionalnog i međunarodnog korišćenja dela ili izvođenja nekog njihovog člana. Nekim pravima proizvođača zvučnih zapisa i radio-difuznih organizacija ponekad se takođe upravlja kolektivno.

II A NAČELNI USLOVI PRELIMINARNOG UGOVORA

Dokument o načelnim uslovima preliminarnog ugovora (ponekad se koriste nazivi lista odredbi ili predložena osnova ugovora) jeste prikaz namera ugovornih strana koje se odnose na uslove predloženog ugovora i/ili rezime ključnih pitanja. Koristan zadatak za svaku ugovornu stranu u pregovorima jeste priprema dokumenta o načelnim uslovima preliminarnog ugovora koji će im poslužiti da se razjasne svoje vlastite pozicije, iščekivanja i potrebe. Na taj način to će biti odlična osnova za pregovore. Jedna verzija može služiti za internu upotrebu, a druga se daje na raspolaganje drugoj ugovornoj strani.

Važno je imati na umu da, ako ugovorne strane ne žele da ih dokument o načelnim uslovima preliminarnog ugovora zakonski obavezuje, to treba izričito da navedu u pismenoj formi da bi se izbegla svaka zabuna u kasnijim fazama. Da ne bi bili ograničeni u toku pregovora, bolje je izričito naglasiti da ih dokument ne obavezuje. U datom primeru, izričito je naglašeno da dokument neće obavezivati strane.

1. Ugovorne strane
   (“Davalac licence”) (“Korisnik licence”)

2. Predmet, opseg i teritorija
   Isključivo pravo, sa pravom na odobravanje pod-licenci, na proizvodnju, korišćenje i prodaju na osnovu patenata, know-how i žigova, (“Proizvod”) u Severnoj Americi (“Teritorija”), davaoca licence.

3. Obaveze davaoca licence
   a) Da obezbedi sve relevantne tehnologije koje se odnose na proizvod uključujući i crteže za proizvodnju kalupa za kalupljenje ubrizgavanjem;
   b) Da obezbedi ponudu za izradu svih alata potrebnih za proizvodnju;
   c) Da obezbedi tehničku pomoć kod puštanja u pogon prve fabrike za proizvodnju proizvoda i, ako se zahteva, dalju tehničku pomoć u trajanju do dve nedelje;
   d) Da drži na snazi patente davaoca licence na toj teritoriji.

4. Obaveze korisnika licence
   a) Da preduzme sve aktivnosti neophodne za uspešnu proizvodnju i prodaju proizvoda na teritoriji (uključujući);
   b) Da propisno koristi žigove davaoca licence.

5. Poboljšanja
   Svaka ugovorna strana će obaveštavati onu drugu o svim napravljenim poboljšanjima u odnosu na dizajn i proizvodnju proizvoda i imaće pravo da koristi poboljšanja one druge ugovorne strane bez neisključive licencne naknade.

6. Finansijske obaveze

   a) Plaćanja
      - nakon potpisivanja, $250.000
      - posle početka komercijalne proizvodnje, $250.000
      - posle izdavanja US patenta, $250.000.

   b) Licencne naknade za sve proizvode prodate u svakoj godini:
      - za prva 2 miliona proizvoda - 35c po proizvodu
      - za sledeća 4 miliona proizvoda - 25c po proizvodu
      - nakon toga - 15c po proizvodu.

      Licencne naknade usklađivane Indeksom potrošačkih cena svake dve godine.

   c) Godišnja minimalna licencna naknada
      - godina 2. - 1 milion proizvoda
      - godina 3. - 5 miliona proizvoda
      - nakon toga - 10 miliona proizvoda

7. ršenje patentnih prava
   Svaka ugovorna strana će upozoriti onu drugu ugovornu stranu na svako kršenje patentnih prava davaoca licence na određenoj teritoriji, a ugovorne strane će se hitno sastati da se dogovore o odgovarajućoj aktivnosti.

8. Trajanje ugovora
   Ovaj Ugovor traje dok:
   a) se ne izgube patentna prava davaoca licence;
   b) korisnik licence ne prekine Ugovor barem 3 meseca nakon pismenog obaveštenja; ili
   c) bilo koja od ugovornih strana ne prekine Ugovor ako se kršenje ugovora ne ispravi u roku od trideset dana od dana upozorenja;

   kojigod od ovih događaja da se desi prvi.

9. Ostala uobičajena pitanja kojima se treba pozabaviti:
   a) Računovodstvo
   b) Adrese/obaveštenja
   c) Važeći zakon i lokacija
   d) Prenos
   e) Poverljivost
   f) Definicije – patenti, know-how, žig, proizvod, oblast, teritorija, poboljšanje
   g) *Viša sila (Force Majeure)*
   h) Predstavljanja i garancije
   i) Odustajanje
   j) Rešavanje sporova

10. Pravno dejstvo
    Ugovorne strane primaju k znanju da namena ovih načelnih uslova preliminarnog ugovora nije da budu pravno obavezujući i da nikakva zakonska obaveza neće biti nametnuta nijednoj od ugovornih strana dok se ne zaključi neki dodatni ugovor koji odražava ove principe, jer oni mogu biti izmenjeni i dopunjeni sporazumno između ugovornih strana.

II B STRUKTURA UGOVORA O LICENCI

Uopšteno govoreći ugovor o licenci bavi se (a) onim šta je licencirano, (b) po kojoj ceni (troškovi i raspored plaćanja), (c) kome, (d) u koju svrhu, (e) koliko dugo, i (e) na osnovu kojih uslova (garancije, odustajanja, odšteta). U praksi, sledeći koncept će pomoći u sastavljanju ugovora:

- Naslov
- Sadržaj
- Identifikacija ugovornih strana i potpisa
- Preambula
- Definicije; opis
- Odobrenje ili uslovi za korišćenje (obim prava; ograničenja)
- Naknade, licencne naknade, minimalna godišnja plaćanja
- Uslovi plaćanja
- Zahtevi za proveru
- Rasporedi izveštavanja
- Evidencija/računi
- Vek ugovora
- Raskid
- Upotreba žigova
- Predstavljanja i garancije (ograničene); odustajanja
- Zaštita intelektualne svojine; krivično gonjenje
- Obeležavanje; kontrola izvoza
- Važeći zakon; izbor nadležnosti; arbitraža/medijacija
- Prekršaj; pravo na tužbu
- Odšteta; odgovornost; osiguranje
- Obaveštenja
- Ustupanje
- Odustajanje
- Neizvršavanje
- Poverljivost/tajnost
- Razno: viša sila (*force majeure)*, održavanje, opstanak posle raskida, amandmani itd.
- Zaključivanje; potpisi, datum i mesto, datum stupanja na snagu.

III UPITNIK ZA "PROCENU PREGOVARAČA"

Sledeći upitnik je pripremljen za korišćenje u radionicama za pregovaranje i objašnjava na neformalan način neke principe pregovoranja. Upotrebite priloženu karticu sa poenima da biste ubeležili vaše odgovore na ovih 20 pitanja. Zaokružite slovo - a, b ili c – koje se najbliže poklapa sa vašim odgovorom. Zatim saberite koliko puta se vaš odgovor našao u prvoj, drugoj ili trećoj koloni pokazujući dominantnanu i sub-dominantnu kolonu. Sada pogledajte objašnjenje na stranama koje slede posle kartice sa poenima.

1. Na kraju pregovora da li mislite da:

   a) moraju postojati "pobednik" i "gubitnik";
   b) gubitniku treba dozvoliti da misli da je on/ona pobednik;
   c) obe ugovorne strane treba da budu zadovoljne?

2. Kada dođe do poteškoća da li:

   a) zaobilazite ih čak i uz malu žrtvu;
   b) namećete vlastitu volju;
   c) pažljivo čekate u nadi da će se stvari rešiti same od sebe?

3. Želite da kupite novi automobil, ali automobil koji se vama dopada u boji koju vi želite neće biti dostupan još nekoliko meseci. Šta tada radite?

   a) nadate se da će vam izložbeni salon javiti ako neko otkaže porudžbinu;
   b) kupićete automobil druge boje ili sličan po povoljnoj ceni ili polovan;
   c) ljutito ćete izaći iz izložbenog salona?

4. Da li se pristanak trećeg lica najlakše dobija:
   a) ako im objasnite razlog zašto trebate njegov/njezin pristanak;
   b) isticanjem nedostataka nesaradnje;
   c) igranjem na kartu njihove mašte, duha preduzeća ili napada?

5. Saobraćajni policajac vam piše kaznu. Da li vi:

   a) sedate za volan i pokrećete automobil bez da s njim razgovarate ili da ga pogledate;
   b) pokušavate da s njim razgovarate;
   c) izvikujete uvrede i cepate kaznu?

6. Suprotna ugovorna strana u pregovorima ne uzvraća vašu dobru volju. Kakva je vaša reakcija?

   a) razočarenje i gorčina;
   b) udvostručujete vaše napore da njega/nju pridobijete;
   c) samo mislite da vaš protivnik igra igru na njegov/njezin način?

7. Koji je idealan stil pregovaranja? Način govora:

   a) lak (tj. dobar govornik);
   b) obazriv, precizan;
   c) vešt i ubedljiv?

8. Ličnost

   a) topla, dopadljiva
   b) ohola, samouverena;
   c) diskretna, suptilna?

9. Inteligencija

   a) briljantan, sposoban da ostavi utisak na publiku;
   b) sposoban za duboku analizu sa besprekornom memorijom;
   c) zdrav razum , jasnoća i otvorenost?

10. Odeća i spoljni izgled:

   a) elegantan i diskretan;
   b) sportski i moderan;
   c) prirodan?

11.Kada prodavac zazvoni na vaša vrata, koja je vaša prva reakcija?

a) odbijate da razgovarate s njim/njom;
b) kupujete samo ono što vam stvarno treba;
c) cenkate se bez namere da nešto kupite, jer vas to zabavlja?

12. Poslovni poznanik vam traži uslugu od koje nećete odmah imati koristi. Šta radite?

a) tražite uslugu za uzvrat;
b) činite mu uslugu bez da očekujete nešto za uzvrat;
c) smišljate neki izgovor da ga odbijete?

13. Ako iskrsne prilika, da li vi:

a) družite se sa pregovaračem da biste ostali u dobrim odnosima;
b) pokušavate da držite odnose na strogo poslovnom nivou;
c) pokušavate da unesete neki ljudski interes u vaš poslovni odnos, ali bez preterivanja?

14. Kada morate da donesete neku važnu odluku telefonom, da li vi:

a) smatrate da su ti razgovori obavezujući;
b) uvek tražite pismenu potvrdu;
c) po pravilu, uzdržavate se od toga da budete suviše afirmativni (npr. pronalazite izgovore i ne oklevate da pogazite svoju reč?

15. U toku dubokog i intenzivnog razgovora, vaš protivnik navodi cifre koje nisu tačne. Vi podsedujete neoborivi dokaz za to. Šta radite?

a) puštate vašeg protivnika da insistira da je to što on/ona kaže istina, sa ciljem da njega/nju osporite kasnije;
b) savetujete protivniku da ponovo razmisli;
c) odmah prekidate protivnika i otkrivate grešku?

16. Za vreme nekih važnih pregovora, jedan od vaših protivnika diskretno vam prilazi i kaže: "Uvek postoje načini i sredstva da ove stvari sredimo između sebe."Kakav stav vi zauzimate?

a) slažete se
b) odbijate nejga/nju;
c) ignorišete /pretvarate se da ne razumete o čemu je reč?

17. Kada vaše kolege vode nevezane razgovore, da li vi:

a) ćutite;
b) sasvim slobodno izražavate svoje mišljenje;
c) pretvarate se da odobravate ono što kažu vaše kolege čak iako se potajno ne slažete?

18. Pretpostavimo da za vreme pregovora, osetite iracionalnu odbojnost prema vašem protivniku, da li vi:

a) odlučite da prenesete posao na nekog drugog;
b) pokušavate da prevaziđete svoja lična osećanja;
c) bez obzira na to, nastavljate sa pregovorima da ne biste izgubili?

19. Da li mislite da je u braku najbolje:

a) donositi sve važne odluke samo nakon razgovora o toj stvari sa svojim bračnim partnerom;
b) da odluku donese onaj partner koji je kvalifikovaniji da odlučuje o kućnim stvarima;
c) kada parovi nisu dobro usklađeni, odluke treba da donosi jači partner?

20. Vaš sin kaže da je Napoleon umro 1821., a vi mislite da je on umro 1831. godine. Nakon što ste proverili koji od vas je u pravu, vi odlučujete da:
    a) priznate vašu grešku i to podsmešljivo saopštavate;
    b) ošamarite svoje dete;
    c) razgovarate sa svojim detetom o starosti i hronološkim greškama?

KARTICA SA POENIMA

	I	II	III
1.	c	b	a
2.	a	c	b
3.	b	a	c
4.	a	b	c
5.	b	a	c
6.	b	c	a
7.	c	b	a
8.	c	a	b
9.	c	a	b
10.	c	a	b
11.	b	c	a
12.	c	b	a
13.	c	a	b
14.	a	b	c
15.	b	a	c
16.	b	c	a
17.	a	c	b
18.	b	a	c
19.	a	b	c
20.	c	a	b
TOTAL			

DOMINANTNANA KOLONA I, KOLONA II SUB-DOMINANTNA

Vi ste rođeni pregovarač: strpljivi, uporni, znate kada treba činiti ustupke i kako ih iskoristiti. Ispregovarajte sebi veliku povišicu plate. Vi to zaslužujte.

DOMINANTNA KOLONA I, KOLONA III SUB-DOMINANTNA

Potencijalno vi ste takođe dobar pregovarač, ali ste skloni da uzimate slobodne dane i da se svađate sa ljudima, a da ne razumete zašto. Svađe su stalno praćene pomirenjem. Vaš problem je što vi izgleda ne shvatate opštu sliku problema koji je pred vama.

DOMINANTNA KOLONA II, SUB-DOMINANTNA KOLONA I

Vi biste mogli bolje, i što je važno, i vi to znate. To znači da ste vi potencijalno dobar pregovarač. Ljudi smatraju da se s vama lako složiti. Sve što vam treba je malo više prakse.

DOMINANTNA KOLONA II, SUB-DOMINANTNA KOLONA III

Nedostaje vam takta i diplomatije iako su vam te osobine potrebne svakodnevno i kod kuće i na poslu. Ipak shvatićete da je slaganje sa ljudima korisno. Treba da potvrdite svoju volju. Nije baš da ste sasvim nepodesni za mesto na kome se nalazite.

DOMINANTNA KOLONA III, SUB-DOMINANTNA KOLONA I

Čak i vaši stvarni pokušaji dijaloga su retko dobro primljeni. Vi ste nestrpljivi, sumnjičavi prema namerama vaših kolega i pogrešno procenjujete njihovu dobru volju. Neka mera uspeha bi vam dala više prave vrste samouverenosti. Možda ćete čak i zaključiti da je sve što vam treba plan aktivnosti koji će obuhvatiti i oblasti konflikta. Jasno, vi niste baš neki dobitak ni za sebe ni za vašu kompaniju.

DOMINANTNA KOLONA III, SUB-DOMINANTNA KOLONA II

Pokušajte da radite posao koji vam bolje odgovara kao što je osnivanje privatnih armija i lov na fazane. Vi ste ili tiranin ili mučenik ili svađalica koja nameće svoju volju drugima. Kratkoročna efikasnost je vaš jedini kriterijum. Vi pre koristite ljude nego što radite sa njima. Na vašu nesreću, kada se vi nađete u škripcu, ljudi će vas žestoko eksploatisati.

IV OSTVARIVANJE DOGOVORA

1. Stav – razdvojite ljude od problema, odnosno napadajte problem, a ne ljude. Razumejte interese protivničke ugovorne strane. Pokažite volju da sarađujete i da pregovarate. Svedite na najmaju meru geste dominacije, arogancije ili zastrašivanja.

2. Uskladite interese – oslonite se na interese koji leže iza navedene pozicije. Pozicije svake od ugovornih strana možda izgledaju kao da su u koliziji, ali, u stvari, interesi, želje i brige koje pokreću te pozicije možda imaju više zajedničkog nego što se to čini na prvi pogled. Pokušajte da uskladite te interese.

3. Identifikacija – oni koji se identifikuju jedni sa drugima u stanju su da komuniciraju, pregovaraju i lakše ubede jedni druge. Identifikovanje sa drugima jeste nejasan koncept, ali u biti pregovori se odvijaju mnogo lakše kada se sa nekom drugom osobom osećamo komotno, kad osećamo da nas on ili ona razumeju i poistovećuju se sa nama.

4. Prve izjave – neargumentovani pregled onoga što vi mislite da treba ostvariti. Možete uključiti istoriju kao i sadašnju situaciju. Saslušajte uvodno saopštenje druge ugovorne strane. Saopštite vaše interese. Pokušajte da postignete ''dobit za obe ugovorne strane '' ("win-win") atmosferu.

5. Činjenice ne čine ili prekidaju pregovore – to što vi verujete da činjenice idu vama u prilog ne znači nužno da će pregovori biti vama u prilog. Način na koji se činjenice koriste je taj koji će ubediti drugu ugovornu stranu, a ne činjenice.

6. Identifikujte sva pitanja – postignite dogovor o svim pitanjima o kojima treba da razgovarate. Ne upuštajte se u raspravu oko jedne stvari pre no što su sve iznesene. Korišćenje liste uslova ili načelnih uslova za preliminarni ugovor bilo bi od pomoći.

7. Počnite sa manjim problemom – manji problemi su dobri da se s njima počne, jer obično možete da postignete brzi dogovor koji pomaže da se stvori pozitivna atmosfera.

8. Slušajte - "data su nam dva uva i jedna usta da bismo više slušali, a manje govorili." Ne oklevajte da postavljate pitanja. Dobra informisanost je presudna za uspešne pregovore.

9. Budite precizni –kada razgovarate o postupku ili o specifikaciji proizvoda, informacijama o konkurenciji ili tržištu itd.

10. Oborite cenu – fabrika od sto hiljada dolara je samo oko $1.600 mesečno tokom pet godina.

11. Sukob – nemojte dozvoliti da neslaganje oko jednog pitanja izazove zastoj u pregovorima. Stavite ga ili njih na stranu, možda ispisivanjem na beloj tabli, i vratite se kasnije na ona pitanja koja su još uvek relevantna.

12. Pokušajte da se oslonite na objektivne kriterijume – ako postoje standardni vremenski rokovi i uslovi ili opšte prihvaćene prakse, verovatnije da će se oko njih složiti obe ugovorne strane.

13. Vodite evidenciju o vremenu – ako su u pitanju dogovoreni rokovi, pregovori se često odluče u poslednjem satu ili tako negde. Saznanje o postojanju vremenskih ograničenja druge ugovorne strane i svest da vaši vlastiti dogovoreni rokovi nisu uvek tako nefleksibilni kako se čini, biće vaša trajna prednost. Neka panika poslednjeg trenutka radi za vas, a ne protiv vas.

V PRIMERI UGOVORA

U ovo odeljku pregledaćemo neke preliminarne ugovore koji obično prethode potpisivanju ugovora o licenci. Kao što je to slučaj sa primerima klauzula datim ranije i ovi primeri ugovora služe samo za objašnjenje i nisu za korišćenje bez pregleda i saveta pravnog zastupnika. Radi se o sledećimugovorima:

1. Ugovor o poverljivosti ili tajnosti
2. Pisma o namerama ili Memorandum o razumevanju
3. Aranžman o mirovanju i povezani ugovori
4. Ugovor o istraživanju

Ugovor o poverljivosti ili tajnosti [34]

Pre i za vreme pregovora za ugovor o licenci, davalac licence će možda morati da objavi informacije koje se smatraju poverljivim i koje ne bi trebalo da koristi ili objavljuje potencijalni korisnik licence ako pregovori ne rezultiraju ugovorom. U cilju zaštite prava davaoca licence, ugovorne strane često potpisuju ugovor o poverljivosti ili tajnosti kao uslov koji prethodi obelodanjivanju i pregovorima. Potpisivanje ugovora o poverljivosti je takođe i garancija da se razgovorima pristupa ozbiljno.

Primer

INDICO COMPANY LIMITED, No. 4, New Standards Avenue, Mumbai, Indija ("kao onaj koji otkriva") predstavlja da ima neke informacije koje se odnose na metod nanošenja obloga na mikroskopske komponente ("Informacija") i CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA ("Primalac") želi da primi i/ili koristi Informaciju za specifične potrebe odlučivanja da li da uzima ili ne licencu ili druga prava na informaciju ("Svrha").

33. Vidi dalje Wendall Ray Guffey, "Preserving Secrecy in Agreements'' (Očuvanje tajnosti u pregovorima''", *Les Nouvelles*, septembar, 1996., str. 105

Otkrivalac prava je voljan da otkrije Informacije primaocu za potrebe ovog Ugovora pod uslovom da primalac prihvati sledeće uslove.

1. U ovom Ugovoru, "Informacija" uključuje stručne, tehničke, radne, komercijalne ili druge informacije:
   (a) koje je otkrivalac dostavio ili saopštio ili može ubuduće da dostavlja ili saopštava primaocu bilo u pismenom obliku bilo oralno, vizuelno ili demonstracijom ili na neki drugi način i to u obliku crteža, modela, dokumenata na papiru i/ili u elektronskom obliku; ili
   (b) koje je primalac dobio od otkrivaoca opažanjem ili, bez ograničenja, na bilo koji drugi način.

2 Primalac će tretirati sve informacije primljene direktno ili indirektno od otkrivaoca kao poverljive i neće koristiti nijednu informaciju ni na koji drugi način osim za potrebe ovog Ugovora.

3 Primalac neće objaviti nijednu informaciju bilo kojoj drugoj povezanoj ili nepovezanoj strani bez prethodno dobijenog pristanka otkrivaoca u pismenoj formi.

4 Obaveze na osnovu paragrafa 2 i 3 neće obuhvatati informacije koje:
   (a) su javni domen ili će ubuduće postati deo javnog domena, drugačije nego kao rezultat neke neovlašćene aktivnosti ili propusta primaoca; ili
   (b) su već u posedu primaoca i ne podležu obavezama tajnosti i nisu dobijena od otkrivaoca ili zakon zahteva da bude objavljena.

   Primalac prihvata da se ni za jednu kombinaciju elemenata neće smatrati da je u okviru navedenih izuzetaka prosto zato jer su individualni elementi javni domen ili su u posedu primaoca. Primalac će imati obavezu da pokaže svoja prava na svako izuzeće na osnovu ove klauzule.

5 Primalac će, nakon raskida ovog Ugovora i na pisani zahtev otkrivaoca, vratiti sve informacije koje su trajno zabeležene uključujući i sve njihove kopije.

6 Obaveze sadržane u paragrafima 2, 3, 4 i 5 će prestati po isteku važenja od pet godina računajući od datuma ovog ili nakon isteka važenja ili raskida bilo kog kasnijeg/naknadnog ugovora između otkrivaoca i primaoca potpisanog pre gore pomenutog datuma isteka važenja, zavisno u potpunosti ili delimično od informacije, koji god se događaj desi poslednji.

7 Otkrivalac neće ni na koji način biti odgovoran za gubitak bilo koje vrste uključujući, bez ograničenja, odštete, troškove, kamatu, gubitak profita ili druge gubitke i štete nastale zbog neke greške, netačnosti, propusta ili drugih nedostataka u informaciji.

8 Primalac neće dobiti pravo bilo koje vrste, uključujući i pravo da koristi informaciju osim za svrhu ovog Ugovora.

DANA	DANA
Za i u ime INDICO KOMPANIJA LIMITED	Za i u ime CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED
Potpis Ime Zvanje	Potpis Ime Zvanje

Pisma o namerama ili Memorandum o razumevanju

Pismo o namerama ili Memorandum o razumevanju (MOU) je preliminarni ugovor koji iznosi jasne namere ugovornih strana da sklope obavezujući ugovor. Takvo pismo ili MOU uglavnom keže da su ugovorne strane započele i da nameravaju da nastave pregovore sa namerom da zaključe licencni ugovor. Bilo bi bolje da se u njemu navede vremenski period u kome takav jedan ugovor treba da se zaključi.

Zakonske posledice takvog pisma ili MOU zavise od pravnog sistema u zemlji koja je u pitanju. Neki nacionalni zakoni vide ih kao zakonski obavezujuće, dok drugi misle da oni dokazuju ozbiljne namere ugovornih strana, ali da nisu obavezujući ugovor. U svakom slučaju mnogo će zavisiti od sadržaja pisma ili MOU i namere ugovornih strana. Zato je važno imati na umu da iz ovog dokumenta mogu proizaći zakonske obaveze i treba posvetiti dužnu pažnju elementima sadržanim u njemu tako da može biti samostalan ako se ne postigne predviđeni konačni dogovor. U tom smislu, pojedinac će uraditi dobro ako se pripremi na sudove koji će imati jurisdikciju i zakone koji će se primenjivati koji će odrediti kako će se to pismo ili MOU interpretirati. Načelni uslovi preliminarnog ugovora u Aneksu II A upućuju na to pitanje i dokazuju da ne postoji obavezujući ugovor. To je često bolja pozicija, naročito tamo gde načelni uslovi preliminarnog ugovora, pismo ili MOU iniciraju ili razvijaju pregovore između ugovornih strana. Naprotiv, moguće je da ugovorne strane potpišu preliminarni ugovor da bi bilo jasno da da će doći i do obavezujućeg ugovora. U tom slučaju, važno je obezbediti uključivanje svih ključnih pitanja i izbeći dvosmislenosti.

Aranžman o mirovanju i povezani ugovori

Aranžmanom o mirovanju, potencijalni davalac licence odobrava potencijalnom korisniku licence određeni vremenski period da razmotri zaključivanje ugovora o licenci sa davaocem licence, a davalac licence pristaje da ne razmatra drugog kandidata dok taj

period ne istekne. Takav dogovor omogućava potencijalnom korisniku licence fleksibilnost u odlučivanju da li da sklopi ugovor o licenci za tehnologiju koja je u pitanju i ,ako je tako, daje mu neko vreme da se pripremi za nju, na primer, istraživanjem tehnoloških, finansijskih, marketinških i pravnih aspekata tog odnosa. Davalac licence koji daje potencijalnom korisniku licence Aranžman o mirovanju nije u mogućnosti da odobrava druge licence u periodu trajanja Aranžmana o mirovanju, što obično znači period od nekoliko meseci.

Aranžman o mirovanju retko uključuje plaćanje za pruženu priliku i isključivost. Potencijalnom korisniku licence bi, u principu, mogla da se naplati naknada (da se potvrde sigurne namere) ali obično će se davalac licence zadovoljiti interesovanjem koje ispolji potencijalni korisnik licence. Davalac licence može zahtevati izveštaj o korisnikovoj proceni tehnologije i njegovoj odluci. Ako potencijalni korisnik licence zahteva više vremena, davalac licence možda treba da ima na umu da konkurenti mogu nastupiti kao potencijalni korisnici licence koji pokušavaju da uspore davaoca licence ili da dobiju vredne poslovne informacije.

Aranžman o mirovanju je vezan za Ugovor o pregovaranju za licencu i za Opcioni ugovor. Zajednički element svim ovim ugovorima je da su oni koraci napred ka postizanju ugovora o poslovnoj strategiji i komercijalnom aranžmanu i uzajamno prihvatljivim rokovima i uslovima. Ponekad neće biti prednost sklapati preliminarni komercijalni ugovor. To čak može biti i nepovoljno. Odluka da se sklopi ili ne takav ugovor zavisiće od određenih činjenica i okolnosti. Mora se postupati pažljivo i obavezno uz profesionalni savet.

Primer ugovora koji sledi je Ugovor za pregovaranje o licenci. On se razlikuje u fokusu i detalju, ali pokazuje pravne i komercijalne ciljeve aranžmana o mirovanju, kao i opcionog i drugih preliminarnih ugovora.

Primer

OVAJ UGOVOR je sačinjen.....dana....

IZMEĐU

INDICO COMPANY LIMITED, No. 4 New Standards Avenue, Mumbai, Indija, ("Indico"), sa jedne strane, i

CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA, ("Chemical"), sa druge strane.

SADA, PREMA TOME, uzimajući u obzir uzajamne klauzule i premise sadržane ovde, ugovorne strane se slažu o sledećem:

1 Ugovorne strane žele da navedu uslove na osnovu kojih će u dobroj veri pregovarati o licenci za tehnologiju opisanu u Planu A ("Tehnologija"). Ta licenca treba da bude završena i na snazi ne kasnije od 180 dana računajući od datuma zaključivanja ovog Ugovora ("Rok").

2 U tom periodu, Indico neće praviti nikakav licencni ugovor koji se odnosi na tehnologiju u "Oblasti" sa nekom drugom organizacijom, privrednim subjektom, poslovnim ili individualnim.

3 U roku od 60 dana računajući od datuma zaključivanja ovog Ugovora, Chemical će podneti plan prihvatljiv za Indico za obezbeđivanje finansiranja za dalji razvoj tehnologije.

4 Indico i Chemical započeće pregovore o licenci u roku od 30 dana nakon što Indico dobije finansijska sredstva ili do kraja roka, zavisno šta je ranije. Chemical pristaje da na početku pregovora podnese firmi Indico planove za dalji razvoj i komercijalizaciju tehnologije.

5 Ugovorne strane žele da pregovaraju o licenci koja odobrava Chemical-u isključivu, svetsku licencu koja nosi licencnu naknadu sa pravom da odobrava pod-licence, da koristi tehnologiju da proizvo-

di, da za nju proizvode, da koristi, prodaje, uvozi i/ili nudi na prodaju licencirane proizvode ili metode za korišćenje unutar oblasti.

6. Ova licenca će uključiti najmanje sledeće odredbe:

(a) nadoknada Indico-u svih domaćih i inostranih patentnih troškova do danas;
(b) plaćanje budućih patentnih troškova;
(c) plaćanje unapred naknade za licencu;
(d) plaćanje tekuće stope licencne naknade;
(e) odgovarajući ključni događaj/rok plaćanja;
(f) zahtevi za proveru za komercijalizaciju tehnologije; i
(g) odredbe o odšteti, poverljivosti i publikovanju i drugi opravdani i uobičajeni uslovi u licencnom ugovoru.

7 Chemical pristaje da plaća firmi Indico (*iznos*) ("naknadu") dospelu i plativu kada Chemical potpiše ovaj Ugovor. Chemical se dalje slaže da isplati firmi Indico nadoknadu za sve patentne troškove koji će dospeti na naplatu za vreme roka.

8 Ugovorne strane će se odnositi prema poverljivim informacijama one druge na sledeći način:

(a) I Indico i Chemical pristaju da sve informacije koje sadrže dokumenti obeleženi sa "Poverljivo", a koje ugovorne strane proslede jedna drugoj (1) budu primane strogo poverljivo, (2) da se koriste samo za svrhe ovog Ugovora, i (3) da ih ugovorna strana primalac, njeni agenti ili zaposleni ne objavljuju bez prethodnog pismenog pristanka druge ugovorne strane, osim u meri u kojoj ugovorna strana - primalac može utvrditi merodavan pisani dokaz da je ta informacija:
   i bila u javnom domenu u vreme objavljivanja;
   ii da je kasnije postala deo javnog domena, ali ne preko delovanja ili propusta primaoca, njegovih zaposlenih, agenata, sledbenika ili opunomoćenika;
   iii. da je zakonski objavljena ugovornoj strani - primaocu od strane trećeg lica koje je imalo pravo na objavljivanje;

iv. da je već bila poznata ugovornoj strani - primaocu u vreme objavljivanja;
v. da je razvijena nezavisno od ugovorne strane - primaoca; ili
vi. da je zakon ili propis zahtevao da bude objavljena.

b) Obaveza poverljivosti svake ugovorne strane ovde će biti ispunjena primenom barem istog stepena brige o poverljivim informacijama druge ugovorne strane koji ugovorna strana koristi za zaštitu vlastitih poverljivih informacija. Ta obaveza će postojati dokle god je ovaj Ugovor na snazi i još pet godina nakon toga.

c) (c) Indico priznaje i slaže se da će Chemical možda, s vremena na vreme, imati potrebu da sklopi povezane ugovore o poverljivost sa trećim licem. Chemical se slaže da se poverljive informacije ne objavljuju trećem licu osim ako je ugovor o poverljivosti između Chemical-a i trećeg lica potpuno sproveden. Taj ugovor o poverljivosti biće barem toliko restriktivan koliko i rokovi i uslovi navedeni u Planu B. Chemical se slaže da dostavi firmi Indico kopiju svih ugovora o poverljivosti u roku od 30 dana od datuma njihovog sprovođenja.

KAO POTPISNIKE ugovorne strane su ovlastile svoje propisno ovlašćene predstavnike da sprovedu ovaj Ugovor.

Za i u ime INDICO KOMPANIJA LIMITED	Za i u ime CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED
Potpis Ime Zvanje	Potpis Ime Zvanje

Plan A (Tehnologija)

Plan B (Ugovor o poverljivosti)

Ugovor o istraživanju

U ugovorima o istraživanjju i razvoju, istraživačka institucija ili kompanija obavezuje se da obavi istraživačku studiju ili ispitivanja na bazi svoje vlastite postojeće ekspertize. Ugovorna strana koja obezbeđuje finansijsku podršku za takav projekat je često kompanija koja traži tehnološki fokusiran ishod kao što je novi ili usavršeni postupak ili proizvod.

Svaka ugovorna strana u takvom ugovoru unosi u partnerstvo određeno znanje ili tehničko znanje koji nedostaju onoj drugoj ugovornoj strani ili ih ona želi. U preliminarnim paragrafima ugovora, na primer u preambuli, navedeni su tehničko znanje i intelektualna imovina koje svaki partner unosi. To je "prethodno znanje" svake od ugovornih strana. To prethodno znanje ostaje svojina te ugovorne strane i nikakva implicitna licenca se ne daje za njegovu komercijalizaciju, daje se samo pravo da se ono koristi u kontekstu napora kooperativnog istraživanja kako je to predviđeno u ugovoru.

Rezultati zajedničkog poduhvata nazivaju se "novostečeno znanje." Ugovor može odrediti da svaki pronalazak koji nastaje iz istraživanja ostaje kod ugovorne strane-pronalazača; a da 'e zajedničko vlasništvo nad novostečenim znanjem (i zajednička prijava patenata) slediti kada zaposleni obe ugovorne strane daju doprinos tom pronalasku. Ako je tako, kod formulisanja potraživanja biće važno da se za svako potraživanje odredi ko je napravio pronalazak ili ko mu je doprineo. Međutim, ako se u ugovoru navede da je vlasništvo nad novostečenim znanjem zajedničko, situacija je jasnija - obe ugovorne strane će biti podnosioci zahteva bez obzira ko je stvarno bio pronalazač. Naravno pregovaračka snaga svake ugovorne strane imaće uticaja na ova pitanja. Primer ispod opisuje bolje izbalansiran ugovor gde je jednom partneru data mogućnost da komercijalizuje rezultate u zamenu za plaćanje licencne naknade.

Državni propisi koji se odnose na finansiranje naučnih istraživanja mogu imati uticaja u ovoj oblasti. Nekoliko zemalja ima zakone koji propisuju da kada se javna sredstva dodele određenom istraživačkom planu, onda intelektualna svojina koja je rezultat, treba da

bude vlasništvo i/ili eksploatisana prema unapred određenim pravilima. U Sjedinjenim Državama, vlada može uticati na odluke o licenciranju ako su u istraživanje uložena federalna novčana sredstva. U Evropi, Evropskoj Uniji, finansiranje obezbeđuje da evropski komercijalni partner dobije ili potpuno pravo vlasništva ili licencu za proizvodnju i prodaju. U nekim zemljama, pronalasci do kojih se došlo uz pomoć vladinih novčanih sredstava mogu završiti kao javni domen.

Ugovor o istraživanju može biti posebno interesanatan univerzitetima i kompanijama u zemljama u razvoju i najnerazvijenijim zemljama koje poseduju stručno znanje u oblastima koje su specifične za te zemlje, ali im nedostaju finansijska sredstva ili drugi resursi da bi organizovale neophodna istraživanja i razvoj. Partnerstvo sa nekom kompanijom koja može da obezbedi finansijska sredstva, dodatnu stručnost i znanje stvoriće mogućnosti za razmenu znanja i za izgradnju istraživačke baze neophodne u modernoj ekonomiji znanja.

Primer

OVAJ UGOVOR je sačinjen…..dana

IZMEĐU

VETRIN COMPANY LIMITED, osnovana po zakonima Hašemitske Kraljevine Jordan, sa glavnim mestom poslovanja (*adresa*), i koju propisno ovlašćeno zastupa (*ime*) Izvršni direktor kompanije, propisno ovlašćen, s jedne strane, u daljem tekstu "Vetrin", i

UNIVERZITET OF XYZ, pravno lice na osnovu zakona Belgije, sa administrativnim sedištem u (*adresa*) koju ovlašćeno zastupa (*ime*), koji poverava sprovođenje ovog Ugovora profesorima ABC i DEF iz Odeljenja za farmaceutsku nauku, (*adresa*), sa druge strane, u daljem tekstu "Univerzitet."

Preambula:

- Vetrin je vodeći proizvođač veterinarskih lekova;

- Univerzitet ima tehničko znanje i veštinu u oblasti kompresovanja perli u tablete ("Tehnologija") i podneo je patentnu prijavu na osnovu PCT objavljenu pod brojem WO 02/25511 pod naslovom "Cushioning wax beads for making solid shaped articles" (Sabijanje voštanih perli za proizvodnju artikala čvrstog oblika'') ("Patent") opisan u Apendiksu 1;

- Vetrin je zainteresovan za razvoj specifičnog farmaceutskog oblika koji sadrži Hexomidine za davanje životinjama poveravajući Univerzitetu obavljanje istraživačkog rada opisanog u Apendiksu 2 ("Projekat").

Ugovorne strane ovde pristaju na sledeće:

Član 1 – Svrha

Svrha ovog Ugovora je razvoj obloženih i presovanih granula koje sadrže Hexomidine koje se koriste veterini ("Proizvod"), a u skladu sa uzajamno dogovorenim specifikacijama, kako je to opisano u Apendiksu 2.

Član 2 – Isključivost

Za vreme trajanja ugovora, Univerzitet se slaže da se ni na koji način neće angažovati ili učestvovati u savetovanju, konsultacijama ili pomaganju trećem licu koja se na bilo koji način bavi proizvodom bez prethodno dobijene pismene saglasnosti od Vetrina.

Član 3 – Projekat koji treba da realizuje Univerzitet

3.1 Ukupan posao koji Univerzitet treba da obavi za Vetrin, prema ovom ugovoru, uključuje:
   - Faza I: završetak pilula koje sadrže Hexomidine;
   - Faza II: oblaganje tih pilula; i
   - Faza III: dostava prototipa obloženih i presovanih pilula.

3.2 Univerzitet će realizovati projekat u skladu sa vremenskih planom kako je to navedeno u Apendiksu 2.
3.3 Univerzitet će, nakon završtetka svake faze, slati Vetrinu pismeni izveštaj. Ovi izveštaji će sadržati detalje nalaza i rezultate dobijene i usvojene u toku izvođenja projekta.

Član 4 – Organizacija projekta

Za Univerzitet, projekat će realizovati Odeljenje za farmaciju (Laboratorija farmaceutske tehnologije) pod stručnim nadzorom prof. ABC. Za Vetrin, direktor projekta će biti Dr XYZ ili neka druga osoba koju odredi Vetrin i o tome obavesti Univerzitet.

Član 5 – Kompenzacija

5.1 Za projekat realizovan prema ovom ugovoru, Vetrin će platiti Univerzitetu određenu sumu (*suma*).
5.2 Ova suma će se isplaćivati elektronskim transferom novca na sledeći način:
- 50% nakon potpisivanja ovog Ugovora
- 25% nakon pokretanja Faze II.
- 25% nakon pokretanja Faze III.

Ove rate će Vetrin uplatiti na broj računa (*broj*) u banci (*Banka*).
5.3 Plaćanja se vrše na prvi zahtev Univerziteta, nakon fakturisanja.

Član 6 – Vlasništvo nad pravima intelektualne svojine

6.1 Ugovorne strane se slažu da pravo vlasništva nad svakom intelektualnom svojinom i tehnologijom, uključujući i patentna prava povezana sa njima, a koje je bilo koja od ugovornih strana imala pre ovog Ugovora ("Postojeća svojina"), ostaje toj ugovornoj strani. Intelektualna svojina koja nastane iz projekta ("novostečena svojina") biće isključivo vlasništvo Vetrin-a kada se dobijeni pronalazak ili know-how odnose isključivo ili izričito na jedinjenje Hexomidine. Tamo gde se napravljeni pronalazak ili stečeni know-how odnose na primenu tehnologije Univerziteta kao što je opisano u preambuli naročito za

presovanje tableta koje sadrže jedinjenje Hexomidine, onda će svojina postati potpuno i isključivo svojina Vetrina ako i kada se licencni ugovor poptiše između Univerziteta i Vetrina sa licencnom naknadom od tri posto (3%) kako je to navedeno u odeljku 6.2.

6.2 Vetrin ima mogućnost da ispregovara neisključivi patentni i tehnološki licencni ugovor i omogući Vetrin-u korišćenje postojeće svojine Univerziteta za proizvodnju, korišćenje i prodaju proizvoda. Ova opcija se mora rešiti pismenim saopštenjem u roku od šest (6) meseci od prijema izveštaja o Fazi III i završetka projekta. O rokovima i uslovima ove licence, ugovorne strane će pregovarati u dobroj veri i podrazumevajući da su se ugovorne strane već dogovorile da će kao odštetu za licencu koju je odobrio Univerzitet, Vetrin platiti licencnu naknadu od tri posto (3%) na neto prihod od prodaje proizvoda širom sveta.

Član 7 - Poverljivost

7.1 Obe ugovorne strane tretiraće kao poverljivu i neće objaviti nekom trećem licu, bilo koju informaciju opšteg, poslovnog i tehnološkog kraktera dobijenu od druge ugovorne strane. Ta obaveza se neće primenjivati na bilo koji deo te informacije koji je već u javnom domenu ili je već poznata strani-primaocu na dan dobijanja informacije ili je nezavisno razvijena nakon toga, što se dokazuje dokumentima koje poseduje ugovorna strana - primalac. Te će obaveze prestati u momentu kada ta informacija postane javno dobro nekim delovanjem ugovorne strane primaoca koji nije protuzakonit ili ga je ugovorna strana zakonito dobila od trećeg lica ne uzimajući lično učešća u kršenju bilo kakve obaveze o poverljivosti.

7.2 Sve informacije koje se odnose na razvoj proizvoda biće svojina Vetrina i Univerzitet ih neće objavljivati bez prethodne pismene saglasnosti Vetrin-a.

7.3 Obaveze i ograničenja navedeni u ovom Članu 7 treba da ostanu vežeće i nakon raskida i/ili isteka ovog Ugovora za period od deset (10) godina.

Član 8 – Rok

Rok trajanja ovog Ugovora stupa na snagu na (*datum*) i ostaće na snazi do kraja Faze III, osim ako ne bude raskinut ranije na način predviđen Članom 10.

Član 9 – Raskid

9.1 Na kraju svake Faze Vetrin će imati pravo da raskine ovaj Ugovor pismenim obaveštenjem u roku od trideset (30) dana od dana prijema bilo kog izveštaja saglasno Članu 3, ako rezultati projekta ne budu odgovarali specifikacijama Vetrin-a. Vetrin će platiti Univerzitetu opravdane troškove za realizaciju projekta do dana stupanja na snagu raskida.

9.2 Univerzitet će imati pravo da raskine ovaj Ugovor ako Vetrin ne izvrši plaćanje kako je predviđeno u Članu 5.

9.3 Ako bilo koja ugovorna strana ne izvršava svoje obaveze prema ovom ugovoru, i ta ugovorna strana - prekršitelj ne prestane sa kršenjem u roku od šezdeset (60) dana nakon prijema preporučenog pisma sa povratnicom sa pismenim obaveštenjem u tom smislu od druge ugovorne strane, onda će druga ugovorna strana imati pravo da raskine ovaj Ugovor dajući otkazni rok od trideset (30) dana ugovornoj strani prekršitelju preporučenim pismom sa povratnicom.

9.4 Ako se ovaj Ugovor raskine iz bilo kog razloga, oprema kupljena na osnovu ovog Ugovora postaje zakonska svojina Univerziteta.

Član 10 –Rešenje spora i važeći zakon

Bilo koji spor, neslaganje ili potraživanje nastalo na osnovu, iz ili u vezi ovog Ugovora i svi naknadni amandmani na ovaj Ugovor, uključujući, bez ograničenja, njegovo formiranje, ispravnost, obavezujući efekat, interpretaciju, izvođenje, kršenje ili raskid, kao i neugovorna potraživanja, biće podvrgnuti medijaciji u skladu sa WIPO pravilima medijacije. Mesto medijacije će biti [London]. jezik koji će se koristiti u medijaciji bće [engleski]. Ako, i u kojoj meri, neki takav spor, neslaganje ili potraživanje ne budu rešeni medijacijom u roku od [90] dana od dana početka medijacije, spor će, nakon podnošenja zah-

teva za arbitražu bilo koje od ugovornih strana, biti razmatran i konačno odlučen arbitražom u skladu sa WIPO pravilima arbitraže. Alternativno, ako, pre isteka važenja rečenog perioda od [90] dana, bilo koja od ugovornih strana propusti da učestvuje ili da nastavi da učestvuje u medijaciji, spor, neslaganje ili potraživanje će nakon podnošenja zahteva za arbitražu druge ugovorne strane, biti prebačeno i konačno odlučeno arbitražom u skladu sa WIPO pravilima arbitraže. Arbitražni sud će se sastojati od [jednog arbitra]. mesto arbitraže će biti [London]. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku biće [engleski]. Spor, neslaganje ili potraživanje prebačeno na arbitražu biće odlučeni u skladu sa [engleskim zakonom].

Član 11 – Razne odredbe

11.1 Nijedna ugovorna strana ne može ustupati ili prenositi na treće lice ovaj Ugovor ili prava i obaveze koje iz njega prozilaze bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

11.2 Svi amandmani i dodaci ovom Ugovor moraju biti dogovoreni pismenim putem.

11.3 Ukoliko su jedna ili nekoliko odredaba ovog Ugovora nevažeći ili postanu nevažeći, to neće uticati na ispravnost ostalih odredbi.

11.4 Ovaj Ugovor predstavlja ceo dogovor između ugovornih strana i zamenjuje sve prethodne ugovore i nagodbe između ugovornih strana.

ZA I U IME VETRIN COMPANY LIMITED	ZA I U IME UNIVERZITETA XYZ
Potpis Ime Zvanje	Potpis Ime Zvanje

Apendiks 1 (Patent)
Apendiks 2 (Projekat)

VI ANALIZE SLUČAJEVA[35]

Uvod

Ključni principi i pitanja o kojima se raspravlja u ovom Priručniku su objašnjeni i javljaju se zajedno u sledećim analizama slučajeva. Baziraju se na stvarnim situacijama i pružaju priliku za rešavanje i primenu ovih principa. Ti ključni principi i pitanja su najkorisniji u radionicama za pregovoračke veštine koje pružaju obuku iz umetnosti pregovaranja. Za praktičnu primenu ovih analiza slučajeva, učesnici su podeljeni u timove – davaoci licenci i korisnici licenci od kojih se očekuje da teže ostvarivanju ugovora "korist za obe ugovorne strane" kroz pregovaranje. Timovi davalaca licenci i korisnika licence radeći sa istom analizom slučaja, mogu doći do veoma različitih ugovora. Ipak, ako su ti ugovori zadovoljavajući za svaki tim onda su svi oni postigli cilj, a to je ugovor "korist za obe ugovorne strane". Idealno bi bilo da tim timovima pomaže moderator za licenciranje koji će voditi učesnike kroz pitanja licenciranja i proces pregovaranja. Međutim, mora se naglasiti da, iako se puni potencijal tih analiza slučajeva može iskoristiti samo kroz radionicu, one će takođe biti veoma korisne i individualnim čitaocima da pokažu i razjasne pitanja o kojima se raspravlja u Priručniku.

Postupak pregovaranja uključuje pripremu kroz grupne razgovore praćene stvarnim pregovorima oko stola sa potencijalnim budućim partnerom. Cilj je postići zajednički dogovor i da se glavne karakteristike zabeleže u "načelnim uslovima preliminarnog ugovora."

Oba tima moraju, pripremajući se za pregovore, biti spremni da zaključe ugovor koji će se odnositi na:

(a) intelektualnu svojinu koja će biti prenesena/primljena ili licenca data/primljena;
(b) eventualno vezivanje u drugim aspektima prenosa ili saradnje;

34. Informacije date u ovim analizama slučajeva su izmišljene i svaka sličnost između neke stvarne osobe ili kompanije i osoba ili kompanija prikazanih u nekoj od analiza slučajeva je slučajna. Dati statistički podaci i svojstva pripisana tehnologiji o kojoj se razgovara nisu neophodno tačni ili u skladu sa opštim uverenjem industrije. Njihova svrha su razgovor i obuka

c) garancije i predstavljanja;
(d) oblast primene;
(e) klauzule koje se odnose na poboljšanja i patentiranje budućih poboljšanja;
(f) klauzule o plaćanju i finansijske obaveze;
(g) obaveze;
(h) raskid ugovora.

O spremnost svakog tima da traži kopromise i da prihvata ponuđene kompromise treba da se rapravlja unapred u toku pripreme. Mora postojati dogovor o minimumu koji će svaka ugovorna strana prihvatiti; "tačka demonstrativnog napuštanja." Svaki član tima treba da bude svestan šta je njegova ili njena oblast stručnosti i veštine, pa prema tome i oblasti u pregovorima gde će se tražiti njihovo aktivno učešće. Svaki tim će odrediti izveštača koji treba, nakon pregovora, da na plenarnoj sednici objasni svim učesnicima originalne ciljeve tima i da ih uporedi sa onim što je stvarno postignuto.

A. Metod za oblaganje mikroskopskih komponenata

Istorija slučaja

Gospođa Sandra Eureka, viši istraživač u Indico Company Limited (Indico), Mumbai, Indija, izmislila je novi metod za oblaganje mikroskopskih komponenti. To je platforma tehnologija sa velikim potencijalom. Chemical Formulations Incorporated iz Floride, SAD (Chemical) želela bi da joj se ustupi pronalazak ili barem isključiva svetska prava za primenu(e) određenog proizvoda.

Sledeći materijal uključuje četiri razmene pisama i zabeleške o jednom telefonskom razgovoru. Oni predstavljaju postojeće znanje ugovornih strana pre ovog sastanka koji je organizovan da bi se razgovaralo o glavnim odredbama komercijalnog ugovora.

1. Pronalazak

U Sektoru za razvoj tehologije u Indico-u izmislili su novi metod za oblaganje mikroskopskih komponenti čime su hemijske komponente stabilizovane i nisu hemijski izmenjene. Nakon obrade, hemijske supstance i farmaceutske komponente će biti jednostavnije za rukovanje, skladištenje i doziranje naročito u vlažnim i vrelim uslovima. To čini pronalazak privlačnim za tropske krajeve. Osim toga medicinski aktivna jedinjenja će se, zbog oblaganja, kontrolisano ili usporeno oslobađati u telima ljudi i životinja. Pronalazak takođe ima potencijal za izbegavanje isparavanja opasnih ili štetnih hemikalija i smanjenje oduvavanja prljavih ili opasnih supstanci. Zato se pronalazak može koristiti u farmaceutskoj industriji kao i u svrhe zaštite životne sredine (kao i u poljoprivredi).

Metod je laboratorijski testiran na određenim materijalima.

Nova tehnologija još nije javna. Njen razvoj je još uvek u ranoj fazi i još uvek nije predmet patentne prijave.

2. Ugovorne strane i njihova pojedinačna očekivanja

Pronalazač Sandra Eureka i Indico poznaju ovu oblast tehnologije veoma dobro i sigurni su da je tehnologija oblaganja nova i inventivna. Svesni su, međutim, da bi rad na primeni u industriji i bolji podaci o fizičkim i hemijskim kvalitetima i postupcima, bez sumnje, pojačali patentnu prijavu. Za to, Indico treba novac (za drugog istraživača i za troškove spoljne proizvodnje i neutralno vrednovanje). Takođe se zna da prijava treba da bude dobro pripremljena i onda usmerena na veoma široki geografski prostor – tako da je ponovo neophodna finansijska podrška jakog komercijalnog partnera.

Pronalazač veruje da ova tehnologija obećava usavršenu primenu nekoliko postojećih lekova u ljudskoj i veterinarskoj oblasti i svestan je da će demostracija njegovog uspeha primenom tehnologije dati pronalasku mnogo veću vrednost. Indico takođe drži obećanje; ima brojne naučne i komercijalne uspehe i preko brojnih dobrih veza prodire na tržišta Afričkih zemalja, u distribuciju, transport i skladištenje hemikalija i đubriva.

Cilj Indico-a je da izvuće maksimalan profit iz pronalaska. On želi uplatu značajnog paušalnog iznosa što je pre moguće nakon potpisivanja ugovora. Na taj način će moći da pokrije troškove ranijih istraživanja i kasnijeg patentiranja. Pronalazač, sa svoje strane, takođe ima očekivanja. Ona je uključena u pronalaženje komercijalnog partnera i igraće važnu ulogu u pregovorima i kasnije u naročitoj primeni pronalaska koju korisnik licence želi da razvije. Ona bi bila posebno zadovoljna sa velikom uplatom unapred i manje je zainteresovana za obećanje o budućem prihodu od licencnih naknada od prihoda od prodaje proizvoda, jer ona lično dobija premiju na dan zaključivanja licencnog ugovora.

Sada se javlja zainteresovana strana iz industrijskog sektora: Chemical, kompanija sa dobrim položajem u oblasti farmaceutskih proizvoda, naročito lekova za tropske krajeve, dobrim vezama sa hemijskom industrijom i čak sa vlastitim distributivnim kompani-

jama u Južnoj Americi, Aziji i Africi. Chemical je američka kompanija sa sedištem na Floridi. Iz kompanije su ćuli za novi pronalazak preko jednog od svojih zaposlenih koji je kratko vreme radio na univerzitetskom projektu u Indiji. Nakon toga, Chemical je poslao jednog naučnika na međunarodni skup gde je Indico dao prilično uopštenu prezentaciju svog rada. Chemical nema ceo know-how o novoj tehnologiji. Tražio je od pronalazača da mu dostavi sve informacije o njoj i da počnu pregovore o isključivom, potpunom ustupanju i prenosu svih prava računajući i razvoj i komercijalnu eksploataciju pronalaska.

Međutim, tehnologija koju je Indico izumeo nije bila testirana na konzistentnost u proizvodnim serijama određenog medicinskog jedinjenja koje interesuje potencijalnog korisnika licence.

Chemical je priznao da ima, među proizvodima koje proizvodi za jednog od svojih glavnih kupaca, zanimljivu priliku za primenu (koja u početku ne bi imala ime). Izjavio je da bi želeo da postane aktivniji u razvoju i marketingu ove tehnologije za nekoliko primena, zajedno sa drugim partnerima.

U stvari, iako Indico toga nije potpuno svestan, Chemical hitno treba ovu tehnologiju, jer on isporučuje jedan hemijski proizvod jednoj farmaceutskoj kompaniji koja ima uspešan lek čiji patent ističe i čija bi distribucija u tropska područja sveta mogla biti drastično poboljšana korišćenjem ove tehnologije. Želeli su da deluju brzo i zato su pozvali tim od tri pregovarača iz Indico-a u turističko mesto Sarasota na Floridi sugerišući da bi ugovor tebalo da bude zaključen tamo i tada. Indico tim je odbio taj izlet.

Chemical sada, kada ovi pregovori počinju, pita tehnološkog menadžera Indico-a za cenu tehnologije i svih njenih primena.

3. Prethodne pismene razmene

Sledeća četiri pisma su razmenjena.

1. Pismo od Chemical-a
2. Pismo od Indico-a
3. Pismo od Chemical-a
4. Pismo od Indico-a

Pismo br.1

Chemical Formulations Inc.
Florida, USA

Gosp. Čarlz Barnum,
direktor Razvoja proizvoda

Za:
. Sandra Eureka, Služba za tehnološki razvoj,
Indico COMPANY Ltd., Mumbai Indija

Poštovana gospođo Eureka,

Imali smo zadovoljstvo da vas sretnemo na konferenciji u India Habit Centre prošlog meseca i imali smo priliku da razmotrimo moguće primene nove tehnologije o neutralnom finom oblaganju farmaceutskih aktivnih jedinjenja koju ste predstavili.

Moja kompanija je veoma zainteresovana za tu novu tehnologiju. Mi smo spremni da započnemo razgovore sa ciljem da se testira primena tog oblaganja na jedinjenje koje koristi jedan od naših glavnih klijenata. Molimo vas da nas povežete sa osobama zaduženim za komercijalizaciju vašeg pronalaska kao i da nam dostavite detalje koji se odnose na patent ili patentnu prijavu za vaš pronalazak.

Mi bismo možda biti zainteresovani za najšire moguće primene budući da smo tehnološka kompanija koja snabdeva kupace proizvodima i hemijskim jedinjenjima. Ako, u praksi, otkrijemo da vaš pronalazak ima potencijala, za nas bi to bilo samo pitanje načela da kupimo vlasnička prava na pronalazak. Očekujemo da ćemo ispregovarati sa vama jasan i za vas veoma povoljan ugovor.

Sa zadovoljstvom očekujem poslovanje s vama.

S poštovanjem,

Čarlz Barnum

Pismo br. 2

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Zenedu,
rukovodilac
Službe za tehnološki razvoj

Za:
Gosp. Čarlz Barnum,
direktor Razvoja proizvoda,
Chemical Formulations Inc.
Florida, USA

Poštovani gospodine Barnum,

Naš viši istraživač gospođa Sandra Eureka, predala mi je vaše pismo sa predlogom da počnemo razmenu oko naše nove tehnologije oblaganja hemijskih jedinjenja vrelim sprejom za stabilizaciju jedinjenja.

Ovde prilažem model ugovora o poverljivosti sa zahtevom da ga potpišu predstavnici vaše korporacije što bi nam omogućilo nastavak pregovora. Molim da mi ga vratite što je pre moguće.

Mogu Vam reći da se sada ne radi aktivno na razvoju ove nove tehnologije i da smo stvarno zainteresovani za dokazivanje njene izvodljivosti u industrijskoj primeni, u što imamo puno poverenje. Kooperacija sa vašom kompanijom biće ozbiljno razmotrena. Mi bismo želeli da sa vama zaključimo ugovor o istraživanju radi sponzorisanja daljeg usavršavanja i povećanja primene farmaceutskog jedinjenja na koje mislite. Molim vas da mi dostavite pojedinosti o jedinjenju koje želite da podvrgnete ovom tehnološkom postupku. Nakon toga ćemo vam moći reći da li smo već ranije radili sa sličnim proizvodima a, ako jesmo, mi ćemo razmotriti da podelimo sa vama rezultate koje smo možda dobili ranijim testovima.

Očekujem potpisan ugovor o poverljivosti i radujem se otpočinjanju pregovora sa vama i vašom kompanijom.

S poštovanjem,

S. Zenedu

Pismo br.3

Chemical Formulations Inc.
Florida
USA

Gosp. Čarlz Barnum
Direktor Razvoja proizvoda

Za:
S. Zenedu,
rukovodilac
Službe za tehnološki razvoj,
Indico Company Ltd.
Mumbai, Indija

Poštovani gospodine Zenedu,

Zahvaljujem na vašem pismu od [datum].

Prosledio sam vaš zahtev koji se odnosi na ugovor o poverljivosti (i model ugovora koji ste priložili) našem pravnom sektoru i očekujem da će biti obrađen u kratkom vremenskom roku. Ako iskrsnu bilo kakva pitanja, možda ću vam se obratiti u vezi toga. Verujem da nećete imati niša protiv ako se na kraju vratimo na korišćenje modela ugovora ili određene standardne klauzule, kao generalno usvojene i obično se utvrdi da su prihvatljive u trgovini? Nadam se da ću biti u situaciji da vam ubrzo pošaljem potpisan predlog za vaš ugovor.

U ovoj fazi, ja ne mogu da vam otkrijem ništa više o jedinjenju za koje mi nastojimo da testiramo vaš pronalazak. Sada shvatamo da ste vi u ranoj fazi razvoja, ali ja sam ipak nestrpljiv da saznam kakvu ste patentnu prijavu napravili. Naš stručni personal mi traži informacije o vašem proizvodnom postupku ili tehničke specifikacije kao i tekst vašeg patentnog zahteva.

Molio vas da uzmete u obzir činjenicu da je naša kompanija vodeća tehnološka kompanija i da smo razvijali primene za obradu hemijskih supstanci kao što je ovo oblaganje. Želeli bismo da započnemo blisku saradnju sa vama što je pre moguće, tako da možemo testirati vašu tehnologiju i odlučiti o stepenu naše zainteresovanosti. Čak i u ovoj fazi, želeli bismo da najavimo da bismo želeli da razvijamo prvu primenu za vas i sa vama, ali u tom slučaju, mi bismo želeli da odmah ispregovaramo potpuno ustupanje tehnološke platforme. Osećamo da vam mi, na osnovu naše pozicije i iskustva na tržištu i na osnovu naše velike baze klijenata, možemo ponuditi najbolju cenu. Predlažemo da ne čekate da vam mi vratimo ugovor o poverljivosti, pre no što pripremite saopštenje o tehničkim detaljima pronalaska, a takođe bismo bili zahvalni kad biste nam saopštili cenu koju ste odredili za ovu tehnologiju. Osim toga, za koju sumu ili naknadu bi vaša kompanija bila spremna da

prenese svojinu nad tehnologijom kao i pripadajući know-how. Mi vam možemo pomoći da tužbom tražite patente i želeli bismo da imamo uvid u kompletan postupak primene tako da se komercijalizacija može bazirati na tačnim i potpunim informacijama.

O ovom pitanju sam razgovarao sa našim rukovodstvom i zadovoljstvo mi je da pozovem vas i verovatno još jednu osobu u naše poslovne prostorije na Floridi tako da se ceo proces pregovaranja može odvijati na najdirektniji i lični način. Imam na umu sastanak u toku januara ili februara. Bio bih vam veoma zahvalan ako biste me obavestili da li se slažete sa takvim putovanjem sa tačno određenim ciljem da pregovaramo i zaključimo ugovor.

Nadamo se bliskoj saradnji i ostajemo,

S poštovanjem,

Čarlz Barnum

Pismo br. 4

Indico Company Ltd.
Mumbai
Indija

S. Zenedu,
rukovodilac
Službe za tehnološki razvoj

Za:
Gosp. Čarlz Barnum,
direktor Razvoja proizvoda,
Chemical Formulations Inc.,
Florida, USA

Poštovani gospodine Barnum,

Primili smo vaš predlog za sastanak u vezi pregovora o ustupanju naše nove tehnologije za oblaganje hemijskih jedinjenja. Takođe zahvaljujem na telefonskom pozivu koji je bio koristan u pogledu razjašnjenja želja vaše kompanije kad se radi o ovoj tehnologiji. Nismo primili Ugovor o poverljivosti.[36] To me privremeno sprečava da Vam pošaljem više tehničkih detalja. Nadam se da ćemo uskoro ponovo razgovarati.

Pokušaću da vam sugerišem neke tačke koje mogu biti od pomoći kada razmatrate pitanja transfera tehnologije i plaćanja kompenzacije. Nadam se da ćemo se u toku sledećih nekoliko nedelja naći u položaju da možemo da razgovaramo o modalitetima vašeg korišćenja naše tehnologije.

Shvatam da biste vi želeli da samo vi imate prava na tehnologiju koju je izumela gospođa Sandra Eureka, a koja se odnosi na proces hemijski-neutralnog glaziranja u vrelom spreju. Mogu da razumem da bi vaša kompanija želela da koristi tehnologiju za jedno ili više vlastitih jedinjenja i verovatno da izda licencu trećem licu. Naša kompanija vać ima loše iskustvo sa ustupanjem patenata, gde se komercijalizacija pokazala kao nesigurna ili nije bila dovoljno brižljivo sprovedena. Mi takođe osećamo da bi vrednovanje pronalaska u ovoj fazi, kada njegov puni potencijal još nije očigledan, imalo tendenciju da bude na našu štetu.

35. Potpisan ugovor o poverljivosti Indico je primio baš nakon što je ovo pismo poslato Chemical-u.

Naš bi prvi izbor bio da radimo na ugovoru sa Chemical-om, u kome bi sam Chemical imao isključiva prava da koristi pronalazak što se tiče neimenovanog jedinjenja ili usko definisane grupe jedinjenja. To bi na kraju moglo biti prošireno sadržajem druge imenovane oblasti primene, na osnovu prava prvog odbijanja koje bismo mogli odobriti za dogovoreni vremenski period.

Naša briga je maksimalno koristan razvoj i korišćenje pronalaska. U slučaju da vi, u nekoj kasnijoj fazi, nađete primenu koja nije prethodno razmatrana, onda bismo vas mi sigurno tretirali kao preferencijalnog partnera i mogli bismo dodati u ugovor da vaši budući zahtevi treba da imaju status povlašćenih.

Naša očekivanja, kad je u pitanju plaćanje, se verovatno ne razlikuju od onih koja vi trenutno imate u vašem poslovanju. Mi pregovaramo na osnovu inovativnog (na kraju i revolucionarnog) karaktera pronalaska o komercijalnim dobicima koje on može doneti, o opsegu njegove patentne zaštite i razvoja kao i o njegovoj primenjivosti.

Verujemo da ova tehnologija oblaganja ima veliki potencijal za obradu nekoliko farmaceutskih i hemijskih jedinjenja kao i na polju zaštite životne sredine i raspršivanju hemijskih sredstava i đubriva u poljoprivredi. Verujemo da ona toliko obećava da je sada ne želimo dati ili potpuno licencirati.

U ovoj ranoj fazi, međutim, i zato što smo nestrpljivi da ostvarimo saradnju sa vašom kompanijom, verujemo da je najbolje da u samom početku budemo otvoreni sa vama. Za primenu na jedinjenje za smanjenje krvnog pritiska, mi tražimo paušalni iznos oo US$1 milion. Ovo plaćanje unapred će nas uveriti u jačinu vašeg interesovanja i vašu rešenost da dođete do tržišnog proizvoda. Nakon toga, mi tražimo licencne naknade od 2% do 3% na osnovu prometa u prodaji. Ovo pominjem ovde da bih obezbedio fleksibilnost u slučaju neke eventualne kompenzacije paušalnog iznosa iz onih obaveznih licencnih naknada ili da bih omogućio povećanje u kratkom vremenskom periodu.

Ako biste želeli širu oblast primene, na primer sa jedinjenjima koja su u vašem vlasništvu, onda ćemo morati da organizujemo pravo prvog odbijanja za ta različita jedinjenja. U tu svrhu, predložio bih da se Chemical-u, nakon plaćanja daljih US$100.000 po određenoj primeni, omogući da zahteva i da dobije pravo da primenjuje tehnologiju.

U slučaju da vi, i pored toga, želite da razvijate pronalazak tražeći treća lica za podlicence i pomažući tim trećim licima da investiraju u istraživanje i razvoj koji se odnose na primenu pronalaska, onda nam, molim vas, razjasnite vaše ciljeve i pokušajte da nam pružite uveravanja da ćete stvarno izvršiti efikasnu komercijalizaciju. Radi takvog pristupa, biće nam potrebna vaša saglasnost da Chemical plati veći paušal i da detaljno navedete na jednoj strani vaše vlastite licencne naknade, a na drugoj strani naš deo od prihoda koji će Chemical ostvariti od pod-korisnika licence. Mi očekujemo 25% do 30% od svih paušalnih iznosa, licencnih naknada ili kompenzacija koje će Chemical dobiti od svojih pod-korisnika licence za pronala-

zak, zavisno od veličine i rizičnosti investicija koje će da napravi Chemical. Biće nam takođe potrebne klauzule koje će nas uveriti u efikasno trgovanje i upoznavanje tržišta ili alternativno dovesti do vraćanja licence Indico-u.

Mislim da nam je suviše rano da primenimo odluke zasnovane na dobroj obaveštenosti na ovu drugu hipotezu.

Međutim, kakav god nastavak bio, ja ću uvek želeti da moja kompanija ostane slobodna da nalazi i razvija nove primene tehnologije, sama ili sa trećim licem po vlastitom izboru. Zadržaćemo naše pravo na inicijativu i želećemo da zadržimo za sebe isključivost za neku određenu primenu koju smo razvili (sami ili sa drugima), pod uslovom da prvo obavestimo vas da imamo realan plan da razvijamo tu određenu primenu. Ako bismo vam dozvolili prava da razvijate tehnologiju u široj oblasti, onda bi bilo kakva dogovorena primena sa vaše strane ili od strane vaših podkorisnika licence, po našem mišljenju morala biti na neisključivoj osnovi.

Postoje, gospodine Barnum, neki principi kojima smo posvećeni i nadam se da će njihov opis koji vam sada dajem biti od pomoći u našim predstojećim razmenama. Verujem da ćete vi zaista biti voljni da nastavite razvoj ove tehnologije i da ćete želeti da me upoznate sa vašim vlastitim predlozima na samom početku.

Radujem se vestima od Vas.

S poštovanjem,

S. Zenedu

4. Memorandum za Indico tim: Memorandum o pregovaranju putem telefona koje je zabeležio gospodin Zenedu (Indico)

(PRIMEDBA: Ovi interni memorandumi su pristupačni svakom pojedinom učesniku sa ciljem da pomognu u određivanju nekih znakova i očekivanja koje čovek inače traži kroz obimnije razmene, moguće kroz susrete licem u lice.)

Memorandum

Napisao:S. Zenedu

Pregovori sa Chemical-om

Konferencijski poziv smo inicirali Čarlz Barnum, komercijalni direktor Chemical-a i ja. Doveo sam i Sandru Eureka da bude na on line vezi.

Otvorio sam pregovore o vrednovanju sa zahtevom za US$1 milion. Direktor nam je dao usmeni pristanak da će platiti paušalni iznos od US$500.000. To je naizgled išlo lako. Imamo mamac. To nam daje dobru vrednost za napravljenu investiciju u istraživanje i navodi nas da krenemo bez odlaganja ili oklevanja.

Takođe smo dogovorili da bi najveći deo plaćanja unapred trebalo izvršiti u roku od tri meseca od dana potpisivanja, u tri rate, a na osnovu uspešne proizvodnje tri različite serije proizvoda. "Proizvod" u ovom smislu znači primenu pronalaska na farmaceutsko jedinjenje Chemical-ovog kupca. Tri serije su: probna serija koju pravi Indico, serija industrijske veličine napravljena u proizvodnim kapacitetima Chemical-a na Južnoj Floridi u tropskim uslovima i zatim serija pogodna za klinička ispitivanja. Plaćanje ostatka paušalnog iznosa obećano je za dan kada Chemical sklopi ugovor sa farmaceutskim partnerom o početku kliničkih ispitivanja.

Mi znamo da je nemoguće proizvesti lek njihovog kupca LowBloodMed lokalno u tropskim zemljama.

Otkrili smo da patentna zaštita za aktivnu komponentu njihovog leka ističe. Takođe, Sandra radi na identifikaciji patenta, tako da ćemo imati bolji uvid u njihove namere.

Dalje, informacije koje su javno dostupne (npr. godišnji izveštaji) govore da Chemical ostvaruje US$100 miliona od godišnje prodaje ove klase proizvoda, a to je oko 10% svetskog tržišta (Chemical-ova ukupne farmaceutske prodaje iznose oko US$5 biliona). Chemical bi mogao biti nestrpljiv da kupi novi period patentne zaštite za novu proizvodnu tehniku sa karakteristikama kontrolisanog oslobađanja koja će biti izrazito superiorna u odnosu na sadašnji način davanja u kapsulama. Najverovatnije će im vreme biti važno.

Oni su naročito insistirali na širokim pravima. Uputio sam ih na moja prošla pisma i rekao da mi to ne možemo da učinimo. Ostao sam konstruktivan i rekao sam da ću našem advokatu dati zadatak da pronađe opciju da Chemical na kraju dobije više naših drugih posebnih primena.

Onda je Barnum takođe insistirao da mi brzo zaključimo Pismo o namerama čime bismo pristali da pregovaramo o prvom poboljšanju pronalaska i zajedničkoj primeni na LowBloodMed, a zatim da ustupimo ili široko licenciramo pronalazak. Odmah sam odgovorio da će naše rukovodstvo verovatno usloviti potpisivanje Pisma o namerama, nakon ovog pisma koje sadrži buduću stopu licencne naknade za glavni ugovor. Takođe sam naveo da je već trebalo biti dogovoreno da planirana plaćanja unapred stvarno počnu u roku od tri meseca nakon potpisivanja ugovora.

5. Memorandum za Chemical tim: Beleška o telefonskim pregovorima Čarlza Barnuma (Chemical)

(NAPOMENA: Ovi interni memorandumi su pristupačni svako pojedinom učesniku sa ciljem da pomognu u određivanju nekih znakova i očekivanja koje čovek inače traži kroz obimnije razmene, moguće kroz susrete licem u lice.)

Beleška

Napisao: Č. Barnum

Telefonski razgovor sa Indico-m.

U toku telefonskog razgovora dobio sam pristanak da počnem saradnju sa Indico-m. Neka od početnih oklevanja su nestala kada se gospođa Eureka uključila u razgovor. Ona očigledno ima udela u postupku primene i tamo je autoritet.

Morao sam (oklevajući) da objasnim da Chemical ima uspešan lek na severno-američkom tržištu (odobren od FDA) za lečenje visokog krvnog pritiska (brendirao samo ovo aktivno jedinjenje LowBloodMed). Jedinjenje nije identifikovano. Objasnio sam da pre no što je spreman za upotrebu, ovaj lek mora biti stavljen u kapsulu i da je veoma osetljiv na vlagu. Sadašnji komercijalni oblik leka takođe traži veće troškove kada kompanija želi da izmeni doze u industrijski proizvedenom pakovanju.

Prikazao sam da je naš zajednički ekonomski cilj da se dobar deo postojeće proizvodnje može brzo prebaciti na ovu obradu i rekao sam da se može očekivati ogroman prihod.

Šef mi je rekao da iznesem precizan ugovor za poboljšanje proizvodne tehnike ovog pronalaska i za testiranje primene pronalaska dok se primenjuje na LowBloodMed.

Jasno smo objasnili da ne možemo da platimo US$1 milion, ali da smo voljni da unapred pokrijemo troškove razvoja do iznosa od US$500.000. Taj novac je rezervisan za razvoj primene leka našeg kupca i treba da dolazi u obliku plaćanja paušalnog iznosa kako su to oni tražili u njihovom pismu. Napravio sam ponudu sa tri plaćanja u ratama od US$100.000 koje bi mogle uslediti razumno brzo nakon zaključivanja glavnog ugovora. Ali priprema kliničkih ispitivanja će trajati duže od tri meseca.

Mi se nadamo da ćemo dobiti novi period patentne zaštite ako ova nova proizvodna tehnika sa karakteristikama kontrolisanog oslobađanja dokaže da funkcioniše. Vreme koje je na raspolaganju da se to učini je veoma kratko, tako da su ključni brzi pregovori.

Komercijalna prezentacija proizvoda sa tim glaziranjem biće izrazito superiorna u odnosu na sadašnji način davanja u kapsulama. Tako da ćemo i bez patentne zaštite biti u dobroj poziciji i moj savet je da vršimo pritisak da što pre počnu ispitivanja na ljudima.

Tražio sam pismo o namerama. Rekao sam da želim Pismo o namerama brzo insistirajući na široj primeni tehnologije za Chemical, jer ova tehnologija može doživeti uspeh zahvaljujući *našoj* pravovremenoj podršci, *našim* investicijama i know-how. Mi morao imati isključivo pravo, ili barem jedinstveno, korišćenja cele tehnološke platforme širom sveta.

Naš advokat, Chuck Foresite, je istakao da bi bilo idealno kad bismo dobili lično pravo za Chemical da podnese zahtev za patente primene za nove primene i za usavršene formulacije koje ćemo mi (ili Indico) možda pronaći u budućnosti. Šef ih je uveravao da ćemo mi računati na saglasnost sa povoljnom stopom licencne naknade od prihoda od prodaje proizvoda za koje je korišćena ova tehnologija i da mi treba da imamo istu dobru stopu za tu prvu primenu kao i za ostale (kasnije) primene.

6. Komercijalne cifre (koje treba da budu podeljene sa memorandumima 4 ili 5 kada se učesnici podele u timove)

I – Troškovi ispitivanja

Pre no što neki lek odobri nacionalni nadzorni organ, mora se izvršiti serija pret-kliničkih i kliničkih ispitivanja. U ovom slučaju, ispitivanja su izvršena na ubrzanoj osnovi: pet godina (prosek je 10 godina). Troškovi za vršenje ovih ispitivanja procenjeni su na US$20 miliona, i to na sledeći način:

Faza	**Troškovi u US$**	**Trajanje**
Pretklinička	1 milion	1/2 godine
Klinička 1 (sigurnost)	1 milion	1/2 godine
Klinička 2 (efikasnost)	5 miliona	1 godina
Klinička 3 (dobiti, reakcije)	10 miliona	2 godine
FDA odobrenje/ marketing	3 miliona	1 godina
Ukupno	**20 miliona**	**5 godina**

II – Stopa uspeha/Profit

Procenjeno je da jedinjenje ima 60% šanse da će se klinička ispitivanja završiti uspešno i da dobije odobrenje (prosečno 10%). Prodajna cena na malo jedinjenja procenjena je na US$50, uz profit od US$35 (ili 70%) pre korporativnih dodataka uključujući troškove istraživanja i marketinga).

B. Vakcina za lečenje tuberkuloze

Istorija slučaja

Tuberkuloza (TB), hronična bakterijska infekcija, uzrok je više smrtnih slučajeva širom sveta nego bilo koja druga infektivna bolest. TB se širi vazduhom i obično inficira pluća, mada ponekad zahvata i druge organe. Nekih dva biliona ljudi, jedna trećina svetske populacije je zaražena TB organizmom, a svake godine broj novih slučajeva TB iznosi preko osam miliona. TB se širi u svim ekonomijama, preko granica i u svim starosnim grupama.

Sa odgovarajućom terapijom antibioticima, TB se obično može izlečiti. Međutim, poslednjih godina dramatično se povećao broj slučajeva TB otpornih na lekove. To je glavni razlog za zabrinutost, ali čak i alarmantniji je porast broja ljudi sa multi-rezistentnom TB (MDR-TB), izazvanom TB sojevima otpornim na dva ili više lekova.

U oni delovima sveta gde je bolest česta, po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, dojenčadi se daje vakcina kao deo programa imunizacije. Kod dojenčadi, vakcina sprečava širenje TB po telu, ali ne sprečava početnu infekciju. Kod odraslih, efikasnost vakcine veoma varira u velikim studijama. Zbog ograničenja koja ima vakcina, hitno su potrebne efikasnije vakcine za lečenje ili sprečavanje TB, a naročito MDR-TB.

Pre tri godine, dr Hamfriz, viši istraživač na Univerzitetu u Melburnu i veliki poznavalac imunologije, otkrio je postupak za pravljenje ili proizvodnju vakcine za koji je izgledalo da rešava ove probleme. Poznato je da se proizvodnja ili iniciranje imunološke reakcije obezbeđuje antigenom, a za citokine je takođe dobro poznato da poboljšavaju imunološke reakcije. Presudni aspekt otkrića dr Hamfriza je da ono istovremeno čini i jedno i drugo sa višestrukim efektom, tj. dvostruki pristup podstiče i povećava imunološke reakcije tela na bakterijsku infekciju.

Kompaniji Ocker Limited, proizvođaču dijagnostičkog pribora za identifikaciju TB infekcije, ustupljena su prava na pronalazak u zamenu za paket Ocker akcija. Ocker je pristao u odvojenom ugovoru sa Univerzitetom i dr Hamfrizom da otkupi akcije za US$125.000 i da ih ustupi u roku od pet godina ako ih oni tada budu želeli. Ocker je podneo patentne prijave širom sveta i odobrena je takođe i zaštita žiga za Multi-Gene®, kako se sada vakcina zove.

Gospodin Mekenzi, generalni direktor Ocker-a sreo je dr Vošingtona na nedavnoj konferenciji zdravstvene zaštite u San Francisku i pomenuo mu rad dr Hamfriza. Dr Vošington je izrazio interesovanje za pronalazak i pomenuo da je on menadžer za licenciranje u Sam Inc, glavnom američkom farmaceutskom proizvođaču. Tražio je od gospodina Mekenzija da mu pruži još detalja o vakcini.

Po svom povratku u Australiju, gospodin Mekenzi je pisao dr Vošingtonu (Dokument 1) opisujući Multi-Gene® i njegove prednosti.

Dr Vošington je u odgovoru izrazio interesovanje (Dokument II) i predložio da se strane sretnu u toku njegove naredne posete Australiji.

Gospodin Mekenzi je prihvatio poziv dr Vošingtona da se sretnu. Na nesreću njegova sekretarica je nenamerno u pismo o prihvatanju stavila i kopiju izveštaja (Dokument III) koji su za Ocker pripremili Highflier & Co, firma finansijskih analitičara, kopiju memoranduma od dr Hamfriza gospodinu Mekenziju (Dokument IV), i mišljenje Winningham & Losingham, Ocker-ovih pravnih zastupnika za patente, nakon pregleda ponude licence od Univerziteta iz Ductonia-je za prodaju vakcine u SAD (Dokumenti V i VI).

U svom memorandumu (Dokument IV) gospodinu Mekenziju, pronalazač dr Hamfriz ga obaveštava da je prihvatio rukovodeći položaj u Sektoru za istraživanje kompanije Sam Inc. Ovo se u Ocker-u smatralo za "dobra novost - loša novost" situaciju. Loša novost je bila ta što dr Hamfriz nije bio na raspolaganju da pomaže

u pregovorima, niti je Ocker sada imao šargarepu u vidu mogućih budućih inputa od pronalazača. Dobra novost je bila što se od njega moglo očekivati da će u Sam-u zagovarati Multi-Gene® u poređenju sa drugim konkurentskim vakcinama koje će možda istraživati.

Nakon razmene poruka faksom, ugovorne strane su utvrdile da je, umesto susreta u Australiji bolje da se sretnu u Dohi a, imajući u vidu vremenska ograničenja, Sam je predložio sledeći dnevni red:

1. Pregled mogućnosti za Multi-Gene®.

2. Mogućnost ugovornih strana da počnu pregovore o licenciranju i uslovima istih, uključujući:
   (a) Definisanje šta će se licencirati; i
   (b) Da li će licenca biti sključiva/neisključiva, sa/bez pod-licencnih prava i koju će teritoriju pokrivati.

3. Ako se mogu postići uzajamno prihvatljivi uslovi, finansijski aranžmani koji će se primenjivati su, uključujući:
   (a) Način i vreme plaćanja, uključujući
   - Odgovornost za proizvodnju vakcina i vršenje ispitivanja;
   - Gotovinsko učešće i licencna naknada;
   - Potpuno isplaćena licenca; i

   (b) Druga relevantna finansijska razmatranja.

DOKUMENT 1

OCKER LIMITED

Dr G. Vošington
Menadžer za licenciranje,
Sam Inc.

Poštovani Džordž,

Veza: Multi-Gene® rekombinantna vakcina

Veoma mi je drago što sam vas sreo na nedavnoj godišnjoj konferenciji Zdravstvene zaštite u San Francisku i, kao što smo se dogovorili, sada vam sa zadovoljstvom u prilogu šaljem na pregled neke informacije koje nisu poverljive, a opisuju tehnologiju patentirane Multi-Gene® vakcine.

Kad je reč o tome, Ocker sada smatra da je njegova budućnost u ranoj fazi razvoja biotehnolške kompanije koja se fokusira na imunoterapeutike koji angažuju imuni sistem osoba da spreče ili leče bolesti i poremećaje.

Ocker ima ugovor sa dr Hamfrizom i Univerzitetom iz Melburna da komercijalizuje određenu intelektualnu svojinu i ustupili su prava na tehnologiju Multi-Gene® rekombinantne vakcine Ocker-u. Ocker se sada fokusira na razvoj i komercijalizaciju proizvoda.

Multi-Gene® rekombinantna vakcina je tehnološka platforma koja se može koristiti kod raznih vrsta bolesti za proizvdnju brojnih proizvoda ili terapija. To je stvarno početak doprinosa prozvodnji uzbudljivih novih proizvoda.

Tehnologija je strategija poboljšavanja rekombinantne vakcine koja emituje imunoterapeutske molekule pomoću zajedničke ekspresije antigena i citokina u ciljnu ćeliju domaćina. Tehnologija je prikazana na priloženom crtežu.

Kao što ćete shvatiti, vakcina deluje tako što poboljšava sposobnost tela da podiže efikasne imunološke reakcije na antigen. Antigen je uglavnom strana molekula, koju mogu osloboditi virus, bakterija ili drugi uzročnik ili molekula, u čijem će se imunom sistemu tela podići imunološka reakcija, kao što je stvaranje antitela ili aktiviranje citotoksičnih T ćelija. Citokini su važne molekule koje stimulišu imuni sistem.

Tehnologija Multi-Gene® rekombinantne vakcine isporučuje, kao rekombinantnu DNA, antigen i citokin da stimulišu imunološke reakcije i omogućuje dgovarajuću odbranu antigena. Imunološke reakcije tela na antigen pojačavaju se zajedničkom ekspresijom citokina sa antigenom.

Tehnologija koristi bezopasan virus da preda rekombinantnu DNA vakcinu imunom sistemu primaoca. Kada je primalac inficiran virusom, antigen i citokin su ekspresovani u virusom inficirane ćelije, a zatim oslobođeni i tako pokreću imunološke reakcije na antigen i, kao posledicu, bolest. Iako nije nije ograničen ni na jednu posebnu vrstu virusa, Ocker je odredio da mu kokošije boginje budu preferencijalni virus isporučilac – ima prednost da je bezbedan, jer će on inficirati ali se neće razmnožiti u primaocu koji nije živina.

Ocker predviđa vršenje ispitivanja u Fazama 1, 2 i 3, početak licenciranja i ulazak u strateške saveze da bi se vakcine kandidati izbacile na tržište. U tom smislu, molim vas da imate na umu da Ocker nema nikakav ugovor o saradnji sa GlaxoSmithKline (GSK) fondom rizičnog kapitala. Fond je stekao 5% deonica u Ocker-u, ali mu to ne daje preferencijalni položaj u sticanju prava na Multi-Gene®.

Ocker radi na demonstraciji delotvornosti svoje vakcine protiv tuberkuloze na ljude kao dokaza tehnološke platforme i postignut je značajan napredak. Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) dala je dozvolu da se vrše ispitivanja Faze 1 i 2 korišćenjem vakcina proizvedenih u Australiji od strane proizvođača koga odobrava US Food and Drug Administration (US FDA), a angažovanje pacijenata koji imaju TB je upravo počelo. Ispitivanje će se vršiti u Australiji, a ishodi će pokazati bezbednost, imunogenost i kliničku efikasnost i rezultati se mogu koristiti za dobijanje regulatorog odobrenja u drugim zemljama. Odvojeno, Svetska zdravstvena organizacija dodelila je dotaciju od US$25 miliona konnzorcijumu (uključujući i Ocker) za razvoj profilaktične Hepatitis B vakcine.

Naša tehnologija ima dobru patentnu zaštitu, i široki zahtevi su odobreni i SAD, Kanadi i Australiji usmereni na: i) kompozicije za stimulaciju imunološke reakcije i ii) metode za proizvodnju tih kompozicija. U prilogu Vam dostavljam kopiju apstrakta i zahteve US Patenta No 5.999.310 u ime B. Hamfriza. Odgovarajuće primene očekuju jurisdikcije za lekove uključujući Evropu, Japan i Kinu, i uvereni smo da će patenti sa sličnim zahtevima biti priznati u dogledno vreme.

Naš stav je da je ovo veoma uzbudljiva prilika. Potpuno smo posvećeni komercijalizaciji Multi-Gene®, i već smo potrošili više od dva miliona dolara, ali nam je potreban dodatni kapital (a možda i strateški partner) da agresivno nastavimo dalje.

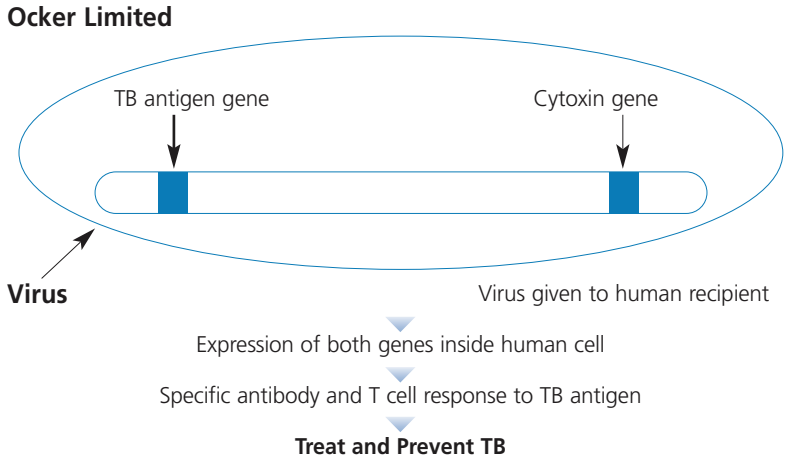
Kada pregledate tehnologiju, očekujemo razgovore u vezi vašeg interesovanja za Multi-Gene® tehnologiju.

S poštovanjem,

Barry Mekenzi

Multi-Gene® tehnologija – Kako deluje

Ocker LIMITED



US004722153

USA Patent [19]

B. Hamfriz

[54] REKOMBINANTNA VAKCINA

[75] Pronalazač: B. Hamfriz

[73] Cesionar: Univerzitet Melburn
[21] Prijava Br.: 10462
[22] Zavedeno: 1. juna, 1997.

[30] Strana primena prioritetnih podataka

4. juli, 1996. [AU] Australija
PH07212/92
[51] Int. Cl^6 .....A61K39/12
[52] U.S. Cl. ...424/186.1;
424/188.1;424/199.1; 435/320.1
[58] Oblast istraživanja.....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

[56] Citirane reference
U.S. PATENTNA DOKUMENTACIJA
4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1
STRANA PATENTNA DOKUMENTACIJA
WO 8502200 A 5/1985 WIPO.....
C07H 21/04

[11] Patent br: 5.999.310

[45] Datum patenta:. 2. feb. 1999.

WO 8502200
A 5/1985 WIPO

[57] **APSTRAKT**

Rekombinantna vakcina obuhvata vektor vakcine koji sadrži prvi nukleotidni niz sposoban da bude ekspresiran čitav ili kao deo antigenskog polipeptida zajedno sa drugim nukleotidnim nizom sposobnim da se ekspresuje čitav ili kao deo limfokina efikasnog u pojačavanju imunološke reakcije na antigenske polipeptide. Vektori vakcine uključuju virus boginja, virus herpesa ili adenovirus, a limfokin može biti interleukin, faktor tumorske nekroze ili gama-interferon. Vektor vakcine može da ekspresuje antigenski polipeptid, koji je stran vektoru domaćina.

2 Zahtevi, 17 Crteži

5.999.310

Patentom je zaštićeno:

1 Preparat za stimulaciju imunološke reakcije na antigenski polipeptid, u ljudskom ili životinjskom domaćinu, koji sadrži vektor za ekspresovanje antigenskog polipeptida u rečenom ljudskom ili životinjskom domaćinu, pomenuti vektor koji sadrži prvi nukleotidni niz ekspresovan kao pomenuti antigenski polipeptid, zajedno sa drugim nukleotidnim nizom koji je ekspresovan kao polipeptid koji ima limfokinsku aktivnost i koja je efikasna u pojačavanju imunološke reakcije u pomenutim ljudskom ili životinjskom domaćinu na antigenski polipeptid u poređenju sa imunološkim reakcijama u pomenutom ljudskom ili životinjskom domaćinu upravlja vektorom koji sadrži samo prvi nukleotidni niz, gde je pomenuti polipeptid koji ima limfokinsku aktivnost ko-ekspresovan sa pomenutim antigenskim polipeptidom u pomenutog ljudskog ili životinjskog domaćina.

2 Metod za proizvodnju preparata u skladu sa zahtevom I, koji obuhvata korak umetanja u pomenuti vektor prvog nukleotidnog niza koji je ekspresovan kao antigenski polipeptid stran vektoru, zajedno sa drugim nukleotidnim nizom koji je ekspresovan kao polipeptid koji ima limfokinsku aktivnost i koji je efikasan u pojačavanju imunološke reakcije u pomenutom ljudskom ili životinjskom domaćinu na antigenski polipeptid u poređenju sa imunološkom reakcijom u pomenutom ljudskom ili životinjskom domaćinu kojom upravlja vektor koji uključuje samo prvi nukleotidni niz gde je pomenuti polipeptid koji ima limfokinsku aktivnost koekspresovan sa pomenutim antigenskim polipeptidom u pomenutog ljudskog ili životinjskog domaćina.

DOKUMENT II

SAM INC

Gosp. B. Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Poštovani Baza,

Zahvaljujem vam na pismu. Drago mi je da ste mi pisali o pronalasku dr Hamfriza.

BCG je najčešće korišćena vakcina za tuberkulozu i koristi se već skoro sto godina. Kao što znate veoma je efikasna u zaštiti dece, a takođe ima i sporedni efekat - zaštitu od lepre. Međutim, mi uviđamo da njegova efikasnost u sprečavanju tuberkuloze kod odraslih dramatično varira u različitim delovima sveta, i naravno BCG se u Americi više ne preporučuje jer ometa skrining testa kože na TB infekciju. Postojeće lečenje TB vrši se obično sa tri ili još bolje četiri specifična (i skupa) antibiotika u trajanju od šest meseci. Ovo lečenje je uglavnom efikasno, mada je nedavno registrovan razvoj oblika tuberkuloze otpornih na antibiotike.

Tehnologiju koju ste opisali Sam smatra dovoljno zanimljivom da opravda dalje razgovore, moguće i komercijalni aranžman, ali mi stvarno vidimo i određen broj potencijalno ozbiljnih problema, koji slede:

(a) Otkad je American National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Američki institut za alergiju i infektivne bolesti) počeo da radi na svom "programu za razvoj vakcine protiv tuberkuloze", obnovljen je interes za novu vakcinu protiv TB i njeno lečenje. Kao rezultat, vlada SAD upumpava novac u razvoj TB vakcine značajnom brzinom. Osim toga, farmaceutske kompanije sa mnogo više iskustva od Ockera, potrošile su stotine miliona dolara u razvoj generičke tehnologije za vakcinu i otimaju parče TB aktivnosti.

Na primer, nama je poznata vrlo poštovana i iskusna grupa u San Francisku koja je razvila genetski modifikovanu BCG vakcinu poboljšane efikasnosti. Takođe smo čuli za švajcarsku kompaniju koja je proizvela vakcinu korišćenjem ekspresije TB antigena u modifikovanu bakteriju kao što su salmonela i listerija. Isto tako stižu izveštaji da je GSK dobro napredovao sa vakcinom koristeći golu DNK, gdje se DNK kodirani TB antigen ubrizgava direktno u mišić ili kožu, i naravno to je i jeftin i jednostavan način da se unesu antigeni. Tako je vaša "multigenska" tehnologija jedna od mnogih koje su na raspolaganju za taj posao.

b) Tržište razvoja vakcine je veoma zagušeno i ne bi nas iznenadilo kad bismo otkrili da farmaceuti rade na sličnoj ili preklapajućoj tehnologiji. Mi očekujemo da ste vi vršili istraživanja o tome šta je prethodno urađeno i da nam možete reći koliko je jak položaj vašeg patenta. Pre nego što nastavimo, potrebno je da nas uverite

da ćemo moći da koristimo tehnologiju u SAD, a da ne iskrsnu problemi sa nekim vlasnikom patenta za lek.

(c) Siguran sam da ste vi veoma svesni rizika vezanih za terapiju genima. Ubacivanje gena u genom neke osobe nije nešto što treba shvatati olako. Ova vrsta tehnologije ocenjena je loše u štampi u SAD nakon smrti pacijenta koji je primao terapiju genima. Ovo su ozbiljni rizici, pa iako smo mi pokriveni dobrim osiguranjem, neuspeh terapije genima mogao bi potencijalno uništiti svaku kompaniju dovoljno hrabru da bude umešana.

(d) Što se tiče rizika, pozvali ste se na TGA odobrenje i uspešne eksperimente na životinjama. Međutim, naše iskustvo nas uverava da je verovatnoća za uspeh transfera vakcine sa životinjskog modela na ljudskog primaoca manja od 10%. Morate priznati da je rizik kome se izlaže korisnik licence veoma visok i da se ova situacija mora odraziti na svaki ugovor o licenci.

(e) Preventivna vakcina protiv infekcije će biti skupa i trebaće mnogo godina da bude za prodaju. Preventivne vakcine takođe nose visok rizik, jer se daju zdravim ljudima, često deci i moraju biti 110% bezbedne. Naravno, lečenje pacijenata inficiranih TB je jeftinije i brže dolazi do tržišta, ali broj pacijenata je manji i možemo se naći u situaciji da konkurent razvije vakcinu i da više niko nema TB.

(f) Naravno, TB nije jednostavan virus kao grip. Postoje mnoge nepoznanice i ne verujemo da će biti tako lako dobiti FDA odobrenje za prodaju kao za vakcinu protiv gripa. Kao što znate nama su potrebna FDA odobrenja za proizvodnju i prodaju.

Očekujem da ću putovatil u toku nekoliko sledećih nedelja i mogao bih doći u Melburn tako da predlažem da planiramo susret. Sledeće nedelje ću vam poslati faks sa nekim datumima i vremenima.

Siguran sam, Baza, da ćemo, ako obojica budemo radili na tome, biti u stanju da dođemo do nekog uzajamno prihvatljivog dogovora. Radujem se što ćemo zajedno popiti hladni "Fosters" (australijska marka piva – prim. prev.) u tvojoj sunčanoj zemlji.

Srdačan pozdrav.

S poštovanjem,

Dr Džordž Vošington,
Menadžer za licenciranje
Sam Inc.

DOKUMENT III

HIGHFLIER & CO
Blue Sky analitičari

Gosp. B. Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Multi-Gene / Sam

Izvršni rezime

Pozivamo se na naš nedavni susret kada smo dobili instrukcije da napravimo pregled uspeha, slabosti, mogućnosti i ugroženosti (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) za vašu Multi-Gene tehnologiju. Takođe se pozivamo na obaveštenje od ponedeljka da bi Sam mogao da poseti Melburn u bliskoj budućnosti i da bi, pre završetka našeg detaljnog Izveštaja, trebalo da vam dostavimo kao hitan, preliminarni izvršni rezime našeg pregleda. On sada sledi i, iako pripremljen sa vremenskim ograničenjima, verujemo da će vam pomoći u razgovorima. Naravno, mi smo vam na raspolaganju da, ako je potrebno, prisustvujemo tim sastancima.

Tehnologija

Multi-Gene ima određeni broj važnih uspeha:

- To deluje! Pa, delovalo je u uslovima kliničkih ispitivanja na životinjama inficiranim TB organizmom, mikobakterijom tuberkuloze, i razumljivo je nastaviti na osnovi da ima izvrsne izglede da deluje na ljude (ispitivanja Faze I će naravno biti važna u odlučivanju da li je bezbedna).

- Ona potencijalno može da leči i spreči svetsku najrašireniju bolest – skoro deset miliona ljudi godišnje dobije aktivnu TB, a tri miliona od nje i umre.

- Veoma je pametna - antigeni i citokini svaki za sebe mogu izazvati imunološke reakcije na bolest ili infekciju a, delovanje i jedne i druge u isto vreme poboljšava efekat. Rezultat je sinergija koja znači da je verovatnoća uspešnog lečenja veoma povećana (Imajte u vidu da takođe može biti pogodna za preventivnu ili profilaktičku vakcinu – još dobrih vesti).

- Ima dobru zaštitu intelektualne svojine. Novinu u pronalasku dr Hamfriza prepoznali su USA i druge Patentne kancelarije širom sveta.

Koristan presedan - Biovac Holdings Limited

Biovac je dobro poznata biotehnološka kompanija uvrštena na australijskoj berzi (Australian Stock Exchange), a nekoliko tačaka je naročito jako relevantno za Ocker u razmatranju njegove pozicije i strategije u ovo vreme.

Kao prvo, korporativna strategija Biovaca je bila i jeste da:

- identifikuje lekove u početnoj fazi za velike potrebe na koje još nije odgovoreno, i

- radi brzo da ih dovede do komercijalne stvarnosti, naročito formiranjem strateških saveza sa partnerima koji će voditi projekte od otkrivanja ili početnih kliničkih ispitivanja, pa nadalje.

Strategija Biovaca je nauspešnija. Osnovan je 1985. godine da finansira (naročito) istraživanje i razvoj leka za lečenje gripa korišćenjem neuraminidase inhibitora. Biovac je identifikovao Big Pharmu kao preferiranog partnera i 1989. godine potpisani su načelni uslovi preliminarnog ugovora, a 1990. godine potpisan je i detaljan ugovor.

Ispitivanja su započeta i završena 1993. godine, a troškovi su procenjeni na US$2, US$5 i US$10 miliona (Faze I - III). Zahktevi za odobrenje podneti su 1998. godine u Australiji, Evropi i SAD regulatornim organima za proizvodnju, marketing i prodaju leka protiv gripa koji se sada zove Bonza. U toku finansijske godine završno sa junom 2000., odobrenje je dato i Bonza je uspešno lansiran na tržištima SAD i Evrope.

Prve godine, prodaja je bila vredna oko US$100 miliona, uglavnom u Evropi i SAD (mada je prodaja Bonze sada odobrena u više od 40 zemalja i predstavlja 85% svetskog farmaceutskog tržišta). Za Biovac, to znači dobijanje licencne naknade od US$10 miliona (ovo možda uključuje akontaciju licencne naknade ili druga plaćanja od Big Pharma, ali to će biti (skromna) umanjena licencna naknada za istraživačku instituciju). Nije poznato kolike su marže Big Pharme, ali prema našoj najboljoj proceni neto prihod od prodaje bi bio 70%, pre korporatinih režijskih troškova uključujući troškove istraživanja i marketinga. Prodajna cena Bonza je US$100. Druga interesantna cifra je da je prošle godine Biovac potrošio US$10 miliona na R&D od bruto prihoda od US$15 miliona, što je mnogo više od industrijske norme od 10%.

Gledajući unapred, predviđeno je brzo probijanje na tržište, a u sledeće četiri godine očekuje se prodaja Bonze za najmanje US$750 miliona, ali to bi bilo veoma umereno, jer je regulatorno odobrenje dobijeno u dodatnim zemljama, pošto su zahtevi za Bonza nalepnicu proširenu da bi uključili i decu, a naravno, lek je razvijen i da spreči (pored toga što leči) grip. Čak i tako, naše analize su pokazale da je Biovac povratio najveći deo svojih troškova u prvoj godini prodaje, pa je, prema tome, to bilo najuspešnije lansiranje.

Neke korisne finansijske statistike

Svi znamo da će dolar u budućnosti vredeti mnogo manje od dolara kojeg danas držimo u ruci zahvaljujući eroziji izazvanoj inflacijom i rizikom povezanim sa tehnološkom komercijalizacijom. Zbog toga, kao hitno, treba realno da shvatimo koliko će Multi-Gene-ovi sadašnji i budući prilivi prihoda i troškovi verovatno vredeti u današnjim dolarima koristeći propračune neto sadašnje vrednosti (net present value - NPV)), ili diskontiranog novčanog toka (discounted cash flow - DCF). U međuvremenu, a podložno diskusiji i reviziji, mi smo, na poleđini jednog koverta, izračunali neto sadašnju vrednost (NPV)) od US$125 miliona za ovu tehnologiju.

Ova suma ne omogućava nikakav paušalni iznos ili plaćanja licencne naknade Ocker-u, i kada (ili ako) postignete dogovor sa Sam-om (ili nekim drugim korisnikom licence) neto sadašnja vrednost (NPV) će biti smanjena u skladu sa tim. Ova suma, međutim, odražava pretpostavke da su izdaci i marže Biovac-a relevantni; faze 1, 2, i 3 završene do kraja godina 1., 3., i 5, marketing počinje u godini 5. sa dva miliona prodatih doza da bi narastao na 90 miliona doza u 15. godini; licencne naknade su plative Ductoniji, a porez je 33%. Ono što je važno jeste da je eskontna stopa, ponderirani prosečan trošak kapitala (weighted average cost of capital -WACC) je opreznih 40% što ukazuje na uključene tehničke i komercijalne rizike.

Postoje statističke tehnike koje uključuju teoriju verovatnoće i ekvivalente sigurnosti i koje mogu biti veoma korisne u određivanju primerenosti određenih iznosa. O tome ćemo nastaviti razgovor na našem sastanku na kome ćemo pregledati ovaj nacrt izvršnog rezimea, tako da možemo završiti naš Izveštaj.

Sam Inc

Sam je dobro poznat iako po veličini daleko zaostaje za gigantima kao što su Pfizer, GlaxoSmithKline i Merck, kao i Big Pharma. Prošlo je već nekoliko godina otkad je uspešno lansirao važan novi lek, i mi verujemo da aktivno (i zabrinuto) traži prilike za licenciranje. TB i Multi-Gene tehnologija je zato, po našem mišljenju, važna prilika za Sam, posebno što tržište za TB mora da bude najmanje dvostruko veće od onoga za grip. Moguće je da smo mi suviše optimistični, ali mi zaista smatramo da Multi-Gene ima potencijal da bude lek od US$1 bilion godišnje, kao Pfizer-ova Viagra (impotencija), Lipitor (holesterol) i Norvase (visok krvni pritisak).

Najzad, vredi istači da TB nije ograničena na zemlje kao što je Kambodža, Južna Afrika ili Zimbabve. Samo u SAD trenutno ima oko 15 miliona ljudi sa TB. Sam Njujork je u periodu između 1993. i 1996. godine potrošio US$750 miliona na zaštitu bolnica i zatvora. Odgovarajuće lečenje za prosečan slučaj košta US$25.000, a u slučaju multi-rezistentne TB, troškovi mogu dostići i US$250.000 po slučaju.

Zbog navedenih razloga mogli biste da budete u veoma jakom položaju, ali u svakom slučaju mi smatramo da bi vam najbolje odgovaralo da tražite potpuno isplaćenu licencu koja će pratiti uspešnu komercijalizaciju, a u našem kompletnom Izveštaju mi ćemo šire govoriti o tome i opravdati ovaj zaključak.

HIGHFLIER & CO

DOKUMENT IV

OCKER LIMITED

Memorandum

Za: B. Mekenzi

Od: B. Hamfriz

Baza,

Pročitavši izveštaj iz Highfliers-a, mogu da vidim zašto je ovaj brod u tako trulom stanju. Izveštaj nije vredan papira na kome je napisan, a kamoli hiljada koliko ste platili za njega.

Dozvolite mi da vas častim sa nekoliko hladnih, teških činjenica.

1 Čuo sam priče o barem dve konkurentne tehnologije – bakterija listerija modifikovana sa antigenima tuberkuloze i vakcinom gole DNK sa više antigena. Kad se jednom golema suma potroši na razvoj nekog alternativnog postupka i on dobije FDA odobrenje, onda nema nade za bilo koji drugi lek, a to uključuje i nas!

2 Lepo je to govoriti o traženju paušalnog iznosa kada dođe do komercijalizacije. Hteo bih da vas podsetim da je ostalo samo dve godine dok naše deonice ne budu mogle biti ustupljene. Pošto se kapital kompanije traći na vaše skupe savetnike kao što je Highfliers, imaćete problema da dođete do US$125.000, osim ako ne dobijete neku vrstu naknade unapred ili imate potpuno nedvosmislen ugovor tako da će deonice vredeti više nego njihova otkupna vrednost. Po mom mišljenju, ono što mi želimo jeste akontirani paušalni iznos i licencna naknada posle prodaje.

3 Koju zaštitu mi dobijamo ako Sam odustane da energično razvija TB vakcinu? Možemo li je uzeti od njih i licencirati ili prodati negde drugde? Sigurno je da biste bolje učinili da ste kontaktirali dobrog konsultanta za licenciranje nego te folirante sa njihovim verovatnoćama i uopštenostima i beskorisnim presedanima.

4 Šta god da uradite Baza stari momče, uradićete to bez mene. Prihvatio sam veoma dobro plaćeni istraživački položaj u Sam-u i odlazim sledećeg meseca. Moj ugovor sa njima zabranjuje mi obavljanje spoljnih konsultantskih usluga, tako da ste prepušten sami sebi! To ne znači da ja ne mislim da će ova stvar funkcionisati – ja još uvek mislim da je to odlična ideja i da je postupak DOBAR, pod uslovom da nastavite s njim i da ga prodate, bolje nego da sedite i poručujete beskorisne i skupe izveštaje.

Hvala!

DOKUMENT V

UNIVERZITET OF DUCTONIA
54 Gene Way, Ductonia, CA, USA

Gosp. B. Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Re: Rekombinantna vakcina

Poštovani gospodine Mekenzi,

Našu pažnju je privukao podatak da je vaša kompanija vlasnik US patenta No 5.999.310 iz oblasti rekombinantnih vakcina. Iz našeg pregleda vašeg patenta izgleda da ćete vi možda tražiti licencu od Univerziteta u Ductoniji (UD) da biste nabolje iskoristili aspekte vašeg patenta. UD je spreman da ponudi vašoj kompaniji velikodušne uslove licenciranja za vredan sistem transfera gena koji je predmet našeg Avipox patenta.

Iako se danas koristi mnogo tehnika za uvođenje gena u ćelije, istraživač Henrietta Fouletta je prva predložila korišćenje Avipox vektora kao sredstva za transfer gena u ćelije. Ova tehnologija je predmet US patenta 1.234.567 koji je vlasništvo UD-a, a poznat je kao Avipox patent. Ovaj sistem transfera viralnog gena je superioran u odnosu na postojeće tehnologije, jer korišćenje Avipox vektora pobeđuje mnoge od postojećih teškoća povezanih sa viralnim vektorima. Kao i superiorne brzine transfekcije, upotreba rekombinantnih Avipox vektora ograničava virusnu replikaciju i otklanja brige u vezi virusne infekcije.

UD je osnovan 1872. godine i ima veoma dobru reputaciju za izvrsnost na polju biotehnologije. Ima obiman patentni portfelj fokusiran na sisteme za transfer gena. Međutim, tehničko znanje u UD-u leži u istraživanju, a ne u komercijalizaciji. Imamo dobro iskustvo u licenciranju naše tehnologije i razumemo složenost licencne naknade koja opterećuje nove biofarmaceute. Zato je UD spreman da ponudi neisključivu licencu po veoma razumnoj ceni, a moguće su tri različite licence zavisno od korišćenja tehnologije:

Opcija 1. Opšta upotreba vakcine
Naknada za izdavanje licence: US$100.000; i
Licencna naknada na neto prihod od prodaje: 0.5%.

Opcija 2. Upotreba vakcine za pojedinačnu bolest
Naknada za izdavanje licence: US$25.000; i
Licencna naknada na neto prihod od prodaje : 0.5%.

Opcija 3. Istraživanje / ispitivanja / nekomercijalna upotreba
Naknada za izdavanje licence: US$10.000.

Sve gore ponuđene licence ograničene su na korišćenje u Severnoj Americi (SAD, Kanada i Meksiko). Međutim, UD takođe ima odgovarajuća patentna prava za ovu tehnologiju u Evropi, Kini i Japanu, i spreman je, ako je potrebno, da pregovara za svetsku licencu. Ako je potrebno, može se predvideti opcija za proširenje ili dobijanje licence za Evropu ili ostatak sveta – finansijski aranžmani za ove teritorije su isti kao i za Severnu Ameriku.

Na vaš zahtev možemo vam dostaviti naš standardni licencni ugovor na pregled i odobrenje. Već više od 50 kompanija se složilo sa našom standardnom licencom. Verujemo da ćete priznati da su naši finansijski uslovi skromni i da nije moguće menjati odredbe standardnog licencnog ugovora za određenog korisnika licence.

S poštovanjem,

John Aveoma, menadžer za licenciranje
University of Ductonia

DOKUMENT VI

WINNINGHAM & LOSINGHAM
PATENTNI ADVOKATI

Poverljivo: advokat -klijent

Gosp. B. Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Poštovani gospodine Mekenzi,

Veza: Univerzitet of Ductonia, US Patent No 1.234.567 (Avipox Patent)

U vezi vašeg pisma u kome tražite naše mišljenje o pitanjima da li:

- je Avipox patent važeći;
- će Ocker (ili bilo koji korisnik licence) kršiti Avipox patent u SAD time što koristi Multi-Gene® tehnologiju; i
- je tražena licenca od Univerziteta Ductonia.

Naše je mišljenje da će sud utvrditi da su zahtevi za Avipox patentom validni. Ovaj zaključak je baziran na našoj analizi istorije podnošenja tužbe i prethodnog iskustva citiranog u njoj. Prema uputstvu mi nismo vršili odvojenu pretragu za prethodnim iskustvima. Posebno zato jer je naše mišljenje da su zakonski uslovi da bi nešto bilo novina i neočigledno zadovoljeni. Mi smo tumačili zahteve u skladu sa uobičajenim pravilima izrade. Iako verujemo da su mišljenja koja su ovde iznesena tačna, kada se vodi parnica uvek postoji neki stepen neizvesnosti.

Zbog toga što se Ocker vakcina i metod pripreme nalaze unutar opsega zahteva Avipox patenta, bilo bukvalno ili na osnovu doktrine o ekvivalentnosti, naše je mišljenje da će Ocker biti odgovoran za patentni prekršaj. Naš preliminarni stav je da je takva situacija i u drugim zemljama, ali da bi bilo pametno to potvrditi pre no što se počne stvarno proizvoditi ili prodavati u drugim zemljama.

Takođe smo analizirali pismo Univerziteta Ductonia upućeno Ocker-u po pitanju licence za Avipox patent. Molimo vas da imate na umu da pošto Avipox patent uključuje zahtev vazan za proizvod kao i zahtev vezan za postupak, uvoz Multi-Gene® rekombinantne vakcine u SAD bi prema zakonu SAD bio prekršaj. Shodno tome, ako Ocker (ili bilo koji korisnik licence) želi da proizvodi, uvozi ili prodaje Multi-Gene® vakcinu u Americi, jasno je da će biti potrebna licenca za Avipox patent i to za sledećih 15 godina. Pregledali smo predložene uslove i smatramo da oni odražavaju standardni pristup Univerziteta da nudi nisku cenu, neprenosivu licencu pod poštenim i prihvatljivim uslovima.

Srdačan pozdrav,

Winningham & Losingham

C. Postupak za smanjenje emisija bakra

Istorija slučaja

Preko 90% svetskih zaliha bakarnih ruda javljaju se kao minerali sulfida, koji su pronađeni u koncentraciji koja normalno sadrži 20-30% sumpora. Uglavnom ovakav koncentrat se topi i većina, ako ne i sav sumpor se emituje u atmosferu kao sumpor dioksid (SO_2). Administracija za zaštitu životne sredine SAD (United States Environmental Protection Administration) zahtevala je usvajanje državnih propisa o emisiji sumpor dioksida, i većina država u Americi zahteva da se kao sumpor dioksid ne emituje više od 10% sumpora iz koncentrata rude. Slični zakonski uslovi postoje u Australiji i Kanadi.

Pre tri godine dr Hamfriz, australijski slobodni hemijski konsultant sa velikim znanjem o načinu prerade minerala, otkrio je postupak za korišćenje ranije poznate hemijske reakcije u svrhu smanjenja emisija sumpor dioksida u toku prerade minerala sulfida bakra. On je ustupio svoja prava na pronalazak novoformiranoj australijskoj kompaniji, Ocker Limited, u zamenu za paket deonica te kompanije. Ocker je pristao, u odvojenom ugovoru, da otkupi deonice za US$100.000, a nakon dve godine ako tada dr Hamfriz to bude želeo može da ih ustupi. Ocker je podneo patentne prijave koje pokrivaju pronalazak u zemljama gde je Ocker smatrao da će se postupak najverovatnije koristiti. Ove zemlje su takođe odobrile zaštitu žiga za CuprOz®, ime koje se koristi kada se govori o postupku.

Gospodin Mekenzi, generalni direktor Ocker-a, sreo se sa dr Vošingtonom na nedavnoj konferenciji Društva menadžera za licenciranje (Conference of the Licensing Executives Society) za vreme posete SAD i pomenuo mu je rad dr Hamfriza. Dr Vošington je izrazio interesovanje za pronalazak i pomenuo da je on menadžer za licenciranje u Sam Inc., američkom proizvođaču bakra sa oko 20% tržišta SAD. Tražio je od gospodina Mekenzija da ga upozna sa detaljima postupka.

Nakon povratka u Australiju gospodin Mekenzi je pisao dr Vošingtonu (Dokument I) opisujući CuprOz® i njegove prednosti.

Dr Vošington je odgovorio izražavajući interesovanje (Dokument II) i predložio da se strane sretnu za vreme njegove predstojeće posete Australiji.

Gospodin Mekenzi je prihvatio poziv dr Vošingtona da se sretnu. Na nesreću njegova sekretarica je nenamerno u pismo o prihvatanju stavila i kopiju izveštaja (Dokument III) koji su za Ocker pripremili Highflier & Co, firma finansijskih analitičara i kopiju memoranduma od dr Hamfriza gospodinu Mekenziju (Dokument IV).

U svom memorandumu (Dokument IV) gospodinu Mekenziju, pronalazač dr Hamfriz ga obaveštava da je prihvatio rukovodeći položaj u Sektoru za istraživanje kompanije Sam Inc. iako je zadržao svoje deonice u Ocker-u. Ovo se u Ocker-u smatralo za "dobra novost - loša novost" situaciju. Loša novost je bila ta što dr Hamfriz neće biti na raspolaganju da pomaže u pregovorima, niti je Ocker sada imao šargarepu u vidu mogućih budućih inputa od pronalazača. Dobra novost je bila što se od njega moglo očekivati da u Sam-u zagovara CuprOz® u poređenju sa drugim konkurentskim vakcinama koje će možda istraživali.

Nakon razmene poruka faksom, strane su utvrdile da je, umesto susreta u Australiji bolje da se sretnu u Kejptaunu a, imajući u vidu vremenska ograničenja, Sam je predložio sledeći dnevni red:

1. Pregled mogućnosti za CuprOz®.

2. Mogućnost ugovornih strana da počnu pregovore o licenciranju i uslovima istih, uključujući:
   (a) Definisanje šta će se licencirati; i
   (b) Da li će ona biti isključiva/neisključiva, sa/bez pod-licencnih prava i koju će teritoriju pokrivati.
   (c) Neprekidnu tehničku pomoć od strane Ocker-a.

3. Ako se mogu postići uzajamno prihvatljivi uslovi, finansijski aranžmani koji će se primenjivati su, uključujući:
   (a) Način i vreme plaćanja, npr.
      - Gotovinsko učešće i licencna naknada;
      - Potpuno isplaćena licenca; i
   (b) Druga relevantna finansijska razmatranja.

DOKUMENT 1

OCKER LIMITED

Dr Vošington,
menadžer za licenciranje
Sam Inc.

Poštovani Džordž,

Bilo je zadovoljstvo sresti se sa vama na nedavnoj konferenciji Društva menadžera za licenciranje (Conference of the Licensing Executives Society – LES) (SAD). Tom prilikom sam vam pominjao CuprOz®, naš patentirani postupak za dobijanje bakra iz minerala sulfida sa znatno smanjenim emisijama sumpora.

Shvatam da su do sada američki proizvođači bakra uspevali da drže postrani zvaničnike Zaštite životne okoline zahvaljujući svojim političkim vezama i njihovim opravdanim argumentima o relativnoj udaljenosti industrije od gusto naseljenih oblasti i vitalnoj važnost jeftinog bakra za industrijalizovani svet. Međutim, ja verujem da će se ta situacija vrlo brzo promeniti.

Možda ste primetili da se ovde u Australiji preti tužbama, a mi imamo isto kao i vi, zakon o maksimalnoj emisiji sumpora od 10%. Video sam, takođe i najnoviji izveštaj o oštro formulisanom govoru koji je održao vaš predsednik u Udruženju za minerale Amerike (Mineral Association of America) u kom je upečatljivo rekao, "Očistite ili dođite na sud."

Naš postupak nudi idealnu priliku vašoj kompaniji da se pripremi za neminovno. Primenom našeg rada u laboratorijskim uslovima, verujemo da biste mogli biti na liniji za dve godine sa fabrikom koja će zadovoljiti ne samo sadašnjih 10% limita, već i limit od 5% koji je trenutno tema dokumenta pred japanskom skupštinom. Prema našim saznanjima ne postoji drugi postupak koji može zadovoljiti ova ograničenja.

Naš postupak za dobijanje bakra od sulfida bakra uključuje granuliranje mešavine minerala bakra i kreča. Kreč je prisutan u količini od 80% do 100% stehiometrijskog ekvivalenta sadržaju sumpora u mineralu i oba sastojka su temelj za formiranje od 200 do 400 meša; granuliranje mešavine i žarenje na temperaturi između 400 i 600°C i luženje žarene mešavine sa sumpornom kiselinom da bi se formirao rastvor bakarsulfata iz koga bakar može biti dobijen standardnim postupcima kao što su elektrolitička estrakcija, selektivna estrakcija /elektrolitička estrakcija ili cementacija. Dijagram toka postupka je priložen. Ceo postupak radi veoma dobro u eksperimentima koje smo vršili u laboratorijski uslovima i posedujemo značajan know-how razvijen u tim uslovima. Možemo pokazati da je efikasnost postupka jednaka onoj koju ima vaš postojeći postupak, a dobijanje zlata i srebra iz ostataka je takođe isto kao i sa vašim standardnim postupkom.

Prednost CuprOz®, jeste što granuliranjem mešavine mi možemo lako kontrolisati stepen reakcije, što je važno ako treba kontrolisati temperaturu reakcije pošto je postupak egzotermičan. Ako temperatura poraste suviše visoko, formiraju se nuzproizvodi koji nisu podložni luženju sumpornom kiselinom.

Na sreću kreč deluje kao prirodno vezivo i daje granule sposobne izdrže sloj za žarenje od 18 inča, što garantuje fabrike veličine od 100.000 tona godišnje za ili iz vaše vlastite industrije. Dalja značajna prednost koja je dala rezultate je korišćenje superstehiometrijske količine kreča u odnosu na sadržaj sumpora u mineralu; još uvek možemo da spustimo emisije sumpora dok smo u stanju da obezbedimo svu sumpornu kiselinu koja nam je potrebna iz elektrolitičke estrakcije ćelije i još uvek imamo nešto viška za prodaju, što je po ceni od US$6 za tonu koristan nuzproizvod. Istraživanja u Australiji pokazuju da ostaci kalcijum sulfata takođe mogu biti prodati za proizvodnju gipsanih ploča koje se koriste u građevinskoj industriji.

Priznati su nam patenti u Australiji, SAD i Kanadi, a očekujem da zahtevi budu priznati u Čileu, Peruu, Junoj Africi i Zambiji, čime bi se obuhvatile zemlje glavni svetski proizvođači, i verujemo u njihovu širinu i jačinu. Mi nemamo neistraženih puteva i zato je naš know-how relevantan i dragocen. Postupak će biti naročito primenjiv i u Australiji i Kanadi zbog relativne međusobne blizine naslaga krečnjaka i rudnika bakra. Sve ovo ukazuje na dobre izglede za pod-licencu.

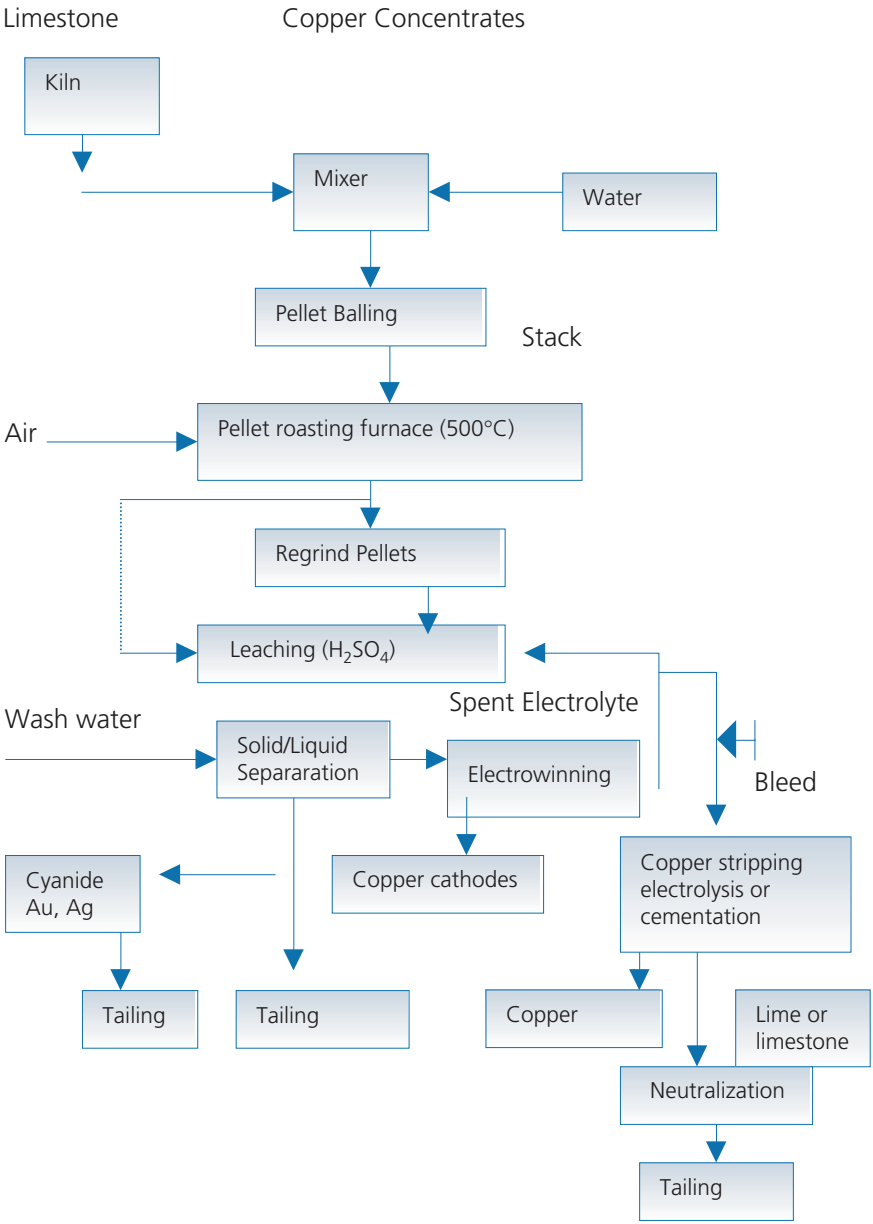
Ja čvrsto verujem Džordž da, ako vi budete u ovom sa nama, vaša kompanija će biti u mogućnosti da nadoknadi svoje istraživačke i razvojne (R&D) troškove za postupak u roku od pet godina davanjem sub-licence. Pritisak za zaštitu životne sredine osećaju proizvođači bakra širom sveta i ako vaša kompanija sada uzme ovaj postupak, za nekoliko godina cela industrija će kucati na vaša vrata. S druge strane, imaćete priliku da držite vrata zatvorena i tako steknete značajnu konurentsku prednost. U svakom slučaju, time što ćete biti prva kompanija koja će eksploatisati ovaj postupak imaćete priliku da stvarate značajan profit. Pošto smo potrošili više od pola miliona za razvoj postupka mi smo mu potpuno posvećeni. Samo nedostatak kapitala nas sprečava da agresivno nastavimo dalje.

Nadam se da ćete se uskoro javiti i predlažem da se, ako je vaša kompanija zainteresovana da uđe u odnos sa Ocker-om, sretnemo i napravimo dogovor.

Sve najbolje,

OCKER LIMITED

Barry Mekenzi
Prilog: dijagram toka


Limestone
Copper Concentrates
Kiln
Mixer
Water
Pellet Balling
Stack
Air
Pellet roasting furnace (500°C)
Regrind Pellets
Leaching (H_2SO_4)
Spent Electrolyte
Wash water
Solid/Liquid Separaration
Electrowinning
Bleed
Cyanide Au, Ag
Copper cathodes
Copper stripping electrolysis or cementation
Tailing
Tailing
Copper
Lime or limestone
Neutralization
Tailing

DOKUMENT II

SAM INC

Gospodin Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Poštovani Baza,

Mnogo hvala na vašem pismu. Veoma mi je drago što ste meni pisali o pronalasku dr Hamfriza.

Osećam da ste neopravdano pesimistični što se tiče mišljenja o zagađenju; političari, kao što svi znamo , više pričaju nego što rade. Mi imamo aktivan program kontrole zagađenja na osnovu korišćenja prečišćavanja dimnjaka da bismo smanjili našu emisiju na oko 40% sadržaja sumpora u mineralu što je poboljšanje za 35% od našeg ranijih nivoa i do sada su naši lokalni organi time zadovoljni. Postupak koji ste opisali jeste dovoljno interesantan za Sam da opravda dalje razgovore, a i moguć ugovor o saradnji, međutim, mi vidimo i brojne potencijalne ozbiljne probleme. Oni su sledeći:

(a) Teško nam je da prihvatimo da je predlog dr Hamfriza novina. Reakcija kreča i minerala bakra sulfida da stvaraju kalcijum sulfat i bakarokside, čime će se sprečiti emisija sumpornog sadržaja rude kao što je sumpordioksid, dobro je poznata u struci. Mi znamo za posao koji se radi u Peruu korišćenjem fluidiziranog sloja koji sadrži inertni šljunak da izazove reakciju koju ste opisali.

(b) Osvrnuli ste se na sticanje know-how, međutim, vi govorite samo o eksperimentima u laboratorijskim uslovima. Naše iskustvo nas navodi da verujemo da bi trošak od najmanje US$500.000 bio potreban samo za ispitivanja na probnom stolu da bi se optimizovao postupak za naše korišćenje ovde u Americi i da bismo dobili odluku o pilot fabrici. Dalja investicija od otprilike US$1.5 milion bila bi potrebna za razvoj pilot fabrike pre odluke da se može izvršiti komercijalizacija. U ovoj situaciji, mora se shvatiti da su rizici kojima se izlaže korisnik licence veoma visoki i svaki ugovor o licenci će odražavati tu situaciju.

(c) Mi verujemo da uklanjanje ostataka, naročito gipsanih ostataka, može izazvati značajne probleme za životnu sredinu, i

(d) Vaša tvrdnja da je CuprOz® jedini na raspolaganju da uradi posao ne stoji sasvim. Nudili su nam concentrator sumpora koji bi dao rešenja za rastvore sa visokom koncentracijom sumpora pogodne za prodaju kao agens za izbeljivanje proizvođačima papira. Nismo napredovali s tim, jer je postupak, kao i vaš, nerazvijen, a promoteri tog postupka su tražili golemu akontiranu naknadu. Takođe nas je odbilo i trenutno depresivno stanje u industriji papira, ali ono se može drastično promeniti u budućnosti.

Sledećeg meseca ću biti u Melburnu, pa predlažem da se sretnemo. Sledeće nedelje ću vam poslati faks sa nekim datumima i vremenima. Siguran sam, Baza, da obojica možemo da radimo na ovoj stvari i da ćemo uspeti da postignemo neku vrstu uzajamno prihvatljivog dogovora.

Srdačan pozdrav,

Dr Džordž Vošington,
menadžer za licenciranje
Sam Inc.

DOKUMENT III

Highflier & Co.
Finansijski analitičari

Za: Gospodin Mekenzi,
generalni direktor
Ocker Ltd.

Analiza odlučivanja o licencnim potencijalima CuprOz®

U skladu sa vašim uputstvima mi smo ispitali snagu i slabosti vašeg položaja kao davaoca licence za pronalazak dr Hamfriza koji se odnosi na dobijanje bakra. Podvrgli smo situaciju vaše kompanije "analizi odlučivanja" da bismo otkrili maksimalne mogućnosti CuprOz® za vašu kompaniju.

Prihvatamo vaše mišljenje da današnje metode proizvodnje bakra uključuju nivoe emisije sumpordioksida koji značajno prevazilaze nivoe koji su trenutno dozvoljeni važećim državnim propisima. Takođe prihvatamo vaše mišljenje da, iako se sada ti nivoi ne primenjuju striktno, izgleda da postoji velika verovatnoća da će se za kratko vreme početi primenjivati i da će se u roku od sledećih nekoliko godina, možda primenjivati čak i stroža ograničenja.

Mi dalje zasnivamo našu ocenu na pretpostavci da će postupak dr Hamfriza u stvari smanjiti emisije SO_2 ispod nivoa od 10%, a moguće i ispod nivoa od 5%. Naš računovođa je izračunao da postupak ne nudi značajne uštede troškova, ali da ne bi trebalo da bude skuplji od standardnog postupka. Ako su vaše sugestije da bi efikasnosti fabrike mogle biti rezultat pronalaska dr Hamfriza tačne, to bi popravilo vaš položaj u odnosu na ovaj otkriven sadašnjim studijom.

Naša istraživanja su otkrila izvestan broj istaknutih činjenica koj se odnose na sadašnju industriju proizvodnje bakra:

(a) Svetsko tržište bakra iznosi oko US$3 biliona godišnje, što ukazuje na visoke uloge ako bi se industriju moglo uveriti da usvoji vaš postupak. Izvesno je da proizvođači bakra neće uvesti mere kontrole zagađenja ako to budu ikako mogli da izbegnu.

(b) Objavljene cifre sugerišu da se postojeće topionice mogu modifikovati ugradnjom dodatne opreme za kontrolu emisije da bi se zadovoljili trenutni zahtevi od 10% zagađenja, i dali smo tabelu objavljenih procena. U vreme ovih studija, bakar se prodavao za oko 30c/kg. Rečeno nam je da će ove modifikacije verovatno biti nedovoljne da bi bio zadovoljen nivo od 5%.

TABELA 1

	Troškovi: Kapital	Radni	Srednja ukupna vrednost
Izvor	c/kg Cu	c/kg Cu	c/kg Cu
Industrijska studija	2.4	2.2	4.6
Ministarstvo za rudnike	3.4	3.3	6.7
Bela kuća	2.0 – 4.2	5.4	8.5
Ministarstvo za zaštitu životne sredine	2.0 - 5.0	5.9 – 10.7	12.0

(c) Svetska godišnja proizvodnja bakra za poslednje dve godine i prosečna cena u tim godinama je kao što sledi.

	Godišnja proizvodnja	Prosečna cena
Pre dve godine	8.90 miliona tona	US$353 za tonu
Prošle godine	8.36 miliona tona	US$204 za tonu

Trenutna cena (London Metal Market) je US$318 za tonu. Industrijske projekcije predviđaju da će cena bakra rasti 5% godišnje u konstantnim dolarima. I pored skromne stopa inflacije od 5% to znači da će aktuelne cene bakra rasti 10% godišnje u odnosu na sadašnji nivo.

(d) Najnoviji Godišnji izveštaj Sam-a prikazuje cifru trogodišnjeg budžeta za kontrolu zagađenja od US$30 miliona. On pokazuje da bi trebalo da postoji stvarno interesovanje u Sam-u da pogleda vaš postupak. Takođe je interesantno naglasiti da cifre amortizacije u Godišnjem izveštaju nagoveštavaju da će verovatno ceo kapacitet Sam-ove fabrike od 275.000 tona godišnje, raspoređen na četiri topionice, koji počinje za dve godine, morati da bude zamenjen tokom sledeće četiri godine.

(e) Naša istraživanja pokazuju da je "industrijska norma" za plaćanje licencne naknade za potpuno razvijen postupak u industriji bakra oko 0.6% vrednosti po jedinici proizvedenog bakra. Očigledno je potrebno manje platiti za nerazvijeni postupak. U stvari mi verujemo da će korisnik licence zahtevati potpuno isplaćenu licencu imajući u vidu znatan input koji će se od njih tražiti da bi vaš postupak pretvorili u komercijalnu stvarnost, tj. korisnik licence će želeti da plati paušalni iznos za neograničeno korišćenje postupka za vreme celog njegovog veka trajanja.

Mi ne mislimo da se može reći da postoji industrijska norma u industriji bakra za korišćenje prava na žig CuprOz®. Međutim, ovo pravo ima neku vrednost, jer je pronalazak dr Humphrie-a sam po sebi dobro poznat pod tim imenom, kao i korišćenje prednosti koju pruža reputacija Australije zbog procesa flotacije za odvajanje minerala koji je razvijen u Broken Hill-u ranih 1900-tih. (Svesni ste da je metod flotacije postao najšire korišćen metod za ekstrakciju minerala u svetu).

f) Različite okolnosti su uključene u analizu dinamike fabrike za preradu bakra i potrebno je njihovo skromno razumevanje da omogući stvaranje odgovarajućih "nagađanja" ("guesstimate") za korišćenje u "analizama odlučivanja." Ovi faktori uključuju:

Dinamiku fabrike bakra

Troškove kapitala - Tržište za sumpor (or H_2SO_4)
Operativne troškove - Nalazište krečnjaka
Prirodu ležišta rude – Uklanjanje ostataka
Veličinu fabrike - Kvalitet dobijenog bakra
Vek trajanja fabrike – Standardi zagađenja

Teško je doći do korisnih troškova za alternativne tipove fabrika. Mi koristimo "nagađanja" ("guesstimate") da bismo počeli sa obimom troškova kapitala. To podrazumeva instalaciju poznate opreme protiv zagađenja za fabriku kapaciteta 100.000 tona godišnje koja bi koštala US$30 miliona, što je ekvivalent za US$300 po toni kapaciteta.

U pogledu operativnih troškova, glavni faktori su: reagensi, komunalije, osoblje i održavanje. Nismo bili u stanju da dobijemo korisne procene za operativne troškove za alternativne tipove fabrika i pretpostavili smo ekvivalentne troškove.

Priroda ležišta rude je važna kod projektovanja fabrike. Ovde je značajna projektovana veličina ležišta rude što nas dovodi do veličine fabrike i veka trajanja fabrike. Obim privrede može da varira između različitih tipova fabrika, na primer, hidrometalurška (kao što je postupak dr Hamfriza), pirometalurška (kao što je peć pretapača).

U procesu odlučivanja o fabrici bakra takođe igra ulogu i tržište za nuzproizvode. Sa tržištem za sumpornu kiselinu od oko US$6 za tonu, obližnje industrijsko korišćenje sumporne kiseline, bi, zbog transportnih troškova, moglo napraviti određenu lokaciju ekonomski održivom.

Važnu okolnost u određivanju lokacije za fabriku predstavlja nalazište krečnjaka. Proces je osetljiv na cenu, raspoloživost i kvalitet krečnjaka. Uklanjanje ostataka kalcijum sulfata iz postupka moglo bi predstavljati ekološki problem. Jedna inženjering kompanija sa kojom smo razgovarali, smatra da ne postoji problem da se kalcijum sulfat zakopa, dok jedna druga inženjering kompanija smatra da je to malo komplikovanije.

Uprkos pouzdanim predviđanjima dr Hamfriza, nije unapred rešen ishod da će kvalitet bakra koji je rezultat ovog postupka obavezno biti ekvivalentan kvalitetu bakra koji je rezultat procesa u topionici kada se obrađuju velike količine.

Sprovođenje standarda o zagađenju i sve dalje modifikacije standarda o zagađenju će ubuduće biti presudni faktori za proizvođače bakra. Kao što je već pomenuto u ovom izveštaju, videli smo da mnoge postojeće topionice ne zadovoljavaju ni već postojeće standarde o sumpordioksidu.

Imajući ove faktore na umu, mi preporučujemo da tražite od vašeg predloženog korisnika licence isplatu paušalnog iznosa na osnovu hipotetičke licencne naknade od 0.5% po jedinici proizvedenog bakra, novac koji će se platiti kada se dođe do komercijalne faze. Proračuni koji slede u Tabeli 2 baziraju se na ovom predlogu. Naši proračuni cena bakra rađeni su na osnovu prognoza o cenama bakra datim gore i datumu početka komercijalne proizvodnje za dve godine u skladu sa pratećim Gantovim grafikonom. Mi savetujemo da najmanja ekonomska veličina topionice bude oko 30.000 tona godišnje i prema tome smo izračunali paušalni iznos plaćanja koji se može očekivati za fabriku od 30.000 tona godišnje, 50.000 tona godišnje i 100.000 tona godišnje. Vek trajanja fabrike će zavisiti od količine rude, veličine fabrike i potražnje za bakrom. Koristili smo očekivani vek od 5, 10 i 15 godina.

Pošto smo preporučili plaćanje paušalnog iznosa, ali na osnovu naših proračuna cifre licencne naknade, opravdano je primeniti eskontnu stopu s obzirom na činjenicu da će dobijanjem paušalnog iznosa vaša kompanija dobiti novac na korišćenje ranije nego što bi ga imala da je, u stvari, primala licencnu naknadu. Predlažemo da se primenjuje eskontna stopa od 10%, ali smo ipak napravili i proračune na osnovu stope od 15%.

Možda ćete smatrati da naša eskontna stopa ne odražava adekvatno uključeni rizik. A, za korisnika licence ovog postupka, to je relevantno, jer se od korisnika licence može pre očekivati averzija prema riziku nego traženje rizika.

Postoje statističke tehnike koje uključuju teoriju verovatnoće i ekvivalenti izvesnosti koji mogu biti veoma korisni u određivanju primerenosti određenih iznosa. O tome ćemo dalje razgovarati na našem sastanku koji se organizuje sledećeg vikenda da bi se pregledao ovaj izveštaj i planirale naše sledeće aktivnosti.

Highflier & Co.

TABELA 2

SADAŠNJE VREDNOSTI: SADAŠNJA PERSPEKTIVA

Određeni tokovi 0.5% licencnih naknada sa početkom za dve godine - u milionima US$

30.000 tona/god. Proizvodnja bakra

Milion US$	Vek trajanja fabrike		
eskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10%	0.35	0.91	1.8
15%	0.33	0.86	1.7

30.000 tona/god. Proizvodnja bakra

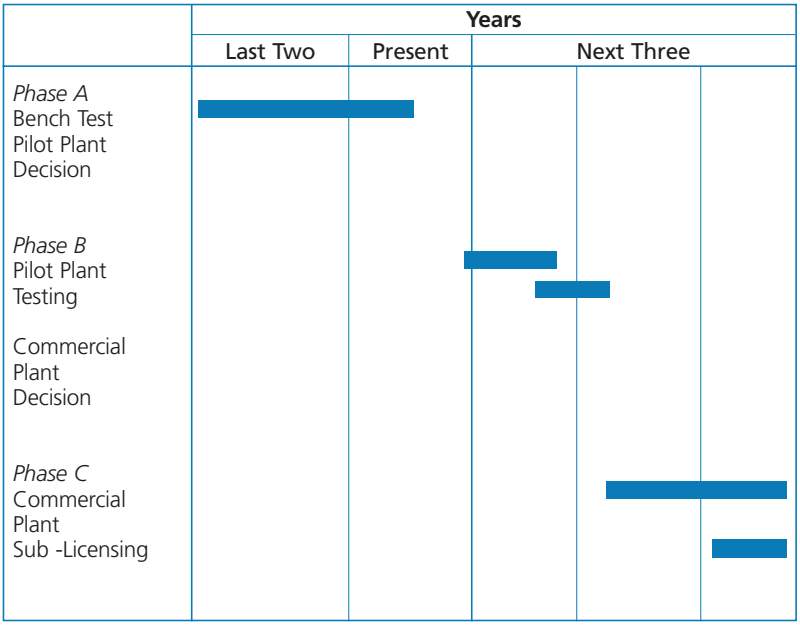
Milion US$	Vek trajanja fabrike		
eskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10%	0.58	1.5	3.0
15%	0.55	1.4	2.8

100.000 tona/god. Proizvodnja bakra

Milion US$	Vek trajanja fabrike		
eskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10%	1.2	3.0	6.0
15%	1.1	2.9	5.7

TABELA 2

GANTOV DIJAGRAM ZA RAZVOJ POSTUPKA



DOKUMENT IV

OCKER LIMITED

MEMORANDUM ZA: B. Mekenzi
OD: B. Hamfriz

Bio sam iznenađen dok sam čitao izveštaj od Highfliers-a. Nije vredan papira na kome je napisan, a pogotovo ne hiljada koliko ste za njega platili.

Dozvolite mi da vas častim sa nekoliko hladnih, tvrdih činjenica.

Čuo sam priče o barem dve konkurentne tehnologije – super sredstvo za uklanjanje gasova i postupak koji koristi našu reakciju zajedno sa korišćenjem inertnog šljunka u fluidiziranom sloju za kontrolu temperature reakcije. (Da li je ovaj poslednji postupak povreda našeg patenta?) Kad se jednom golema suma novca potroši na razvoj nekog od ovih alternativnih postupaka, nema nade za bilo koga drugog, a to uključuje i nas!

Lepo je to govoriti o traženju paušalnog iznosa kada dođe do komercijalizacije. Hteo bih da vas podsetim da za dve godine ja imam pravo da ustupim moje deonice za US$100.000. Pošto se kapital kompanije traći na vaše skupe savetnike kao što su patentni advokati iz Highfliers-a, imaćete problema da dođete do US$100.000, osim ako ne dobijete neku vrstu naknade unapred ili imate potpuno nedvosmislen ugovor tako da će moje deonice vredeti više nego što je njihova otkupna vrednost. Po mom mišljenju, ono što mi želimo jeste akontirani paušalni iznos i licencna naknada posle prodaje.

Koju zaštitu mi dobijamo ako Sam ne pogura stvar? Možemo li je uzeti od njih i licencirati ili prodati negde drugde? Ako je tako, možemo li prodati know-how, dizajn fabrike itd? Sigurno je da biste bolje učinili da ste kontaktirali dobrog konsultanta za licenciranje nego te folirante sa njihovim izvesnostima i uopštenostima koje su sve samo ne izvesne.

Šta god da uradite Baza stari momče, uradićete to bez mene. Prihvatio sam veoma dobro plaćeni istraživački položaj u Sam-u i odlazim sledećeg meseca. Moj ugovor sa njima zabranjuje mi obavljanje spoljnih konsultantskih usluga, tako da ste prepušteni sami sebi! To ne znači da ja ne mislim da će ova stvar funkcionisati – ja to mislim.

VII PREGLED PROGRAMA RADIONICA

Jedan sat	Pregled prava intelektualne svojine i transfer tehnologije
Jedan sat	Priprema za licenciranje tehnologije: Strateške implikacije za poslovanja, poreklo za vlasnike tehnologije i osvajanje odgovarajuće tehnologije, pažljiva provera
Jedan sat	Priprema za licenciranje tehnologije: Dobijanje informacija o nezaštićenoj tehnologiji
Jedan sat	Osvajanje odgovarajuće tehnologije: Demonstracija
Jedan sat	Transfer tehnologije: Strateške poslovne opcije
Dva sata	Vrednovanje tehnologije: Ocena tehnoloških paketa Vrednovanje tehnologije kao imovine kompanije Metodi vrednovanja
Jedan sat	Pregled glavnih ugovornih aranžmana za transfer i sticanje intelektualne svojine: Ugovor o licenci Franšizing, Agencija i Ugovor o distribuciji Ugovor o zajedničkom ulaganju
Jedan sat	Osnove ugovora o licenci: Predmet, opseg, teritorija, isključivost, rok, poboljšanja, finansijska razmatranja itd. Specifične prakse i odredbe koje se odnose na patente, žigove, know-how
Jedan sat	Osnove ugovora o licenci: Važeći zakon Rešenje sporova
Jedan sat	Veštine pregovaranja
Jedan sat	Veštine pregovaranja
Dva sata	Priprema za pregovore, prezentacija i organizacija za analize slučajeva
Jedan dan	Analiza slučaja br 1: Pregovaranje i nacrt ugovora o licenci Pregled i kraj sesije
Jedan dan	Analiza slučaja br 2: Pregovaranje i nacrt ugovora o licenci Pregled i kraj sesije

Objašnjenje

Priprema –

Prva tri dana sastoje se od niza prezentacija o temama namenjenim da daju učesnicima temelj za dva dana pregovora koji slede. Zbog toga se upoznaju sa osnovama intelektualne svojine i licenciranja, važnošću pažljive provere i važnošću traženja patentnih informacija u tom smislu, različitim instrumentima za vrednovanje tehnologije, pregledom različitih načina transfera tehnologije praćenih osnovama ugovora o licenci. Dva sesije su zatim posvećene razgovoru o nekim savetima i indikatorima u vezi sa pregovaranjem. Sa ovom podlogom učesnici će dobro poznavati ključna pitanja i dobro su pripremljeni da krenu na svoju vežbu pregovaranja.

Vežba pregovaranja –

Učesnici su podeljeni u timove davalaca licence i korisnika licence. Idealno bi bilo da svaki tim ima oko pet učesnika. Svaki od njih će preuzeti neku ulogu. Jedan će biti vođa koji će prvenstveno biti odgovran za vođenje pregovora. Drugi će preuzeti uloge, na primer, finansijskog nadzornika, pravnog savetnika, računovođe, tehničkog direktora koji će u suštini biti odgovorni za te specifične aspekte ugovora i pomagati tamo gde je to relevantno za pregovore. Timovima će se dati analiza slučaja i od njih će se očekivati da je pročitaju i da se pripreme za diskusiju sledećeg jutra.

Na dan vežbe pregovaranja okupiće se i provesti jutro u razgovoru sa članovima svog tima o ciljevima i strategiji za pregovore. Za vreme ove vežbe, oni će koristiti načelne uslove preliminarnog ugovora da bi ostvarili povoljnije ishode pregovora. Oni će takođe predviđati očekivanja i ciljeve druge ugovorne strane i pripremati se za njih. Treba da pokušaju da rade na svakoj stavci u preliminarnom ugovoru tako da se razgovara o bitnim pitanjima.

Posle podne, stupiće u pregovore i vođa će početi razgovor i vodiće tim kroz nacelne uslove preliminarnog ugovora, tra-

žeći od svojih timskih drugova specijalista informacije iz njihovih pojedinačnih oblasti. Oba tima će težiti da postignu ugovor sa ishodom "korist za obe ugovorne strane". Kada postignu dogovor potpisaće dokument.

Kada svi timovi postignu zadovoljavajuće dogovore ili shvate da se ne može postići nikakav dogovor, biće pozvani da predstave svim učesnicima radionice gde su počeli i gde su završili odnosno kakav je to ugovor koji su želeli da imaju, idealan scenario, i da li su ostvarili taj ideal. Ako nisu, kakav su dogovor napravili i da li su njime zadovoljni. Koje elemente su propustili, a koje elemente su dobili. Šta su iz ovog postupka naučili. Kad svaka grupa davalaca licence i korisnika licence predstavi svoje dogovore, učesnici će moći da ocene mnogo različitih dogovora koji sadrže različite rokove i uslove i počeće da shvataju da postoje brojne situacije koje sve još uvek mogu biti ugovori "korist za obe ugovorne strane".

PREDLOZI ZA DALJE ČITANJE

PREGOVARANJE

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.

LICENCIRANJE

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.

PATENTNE INFORMACIJE

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.

VREDNOVANJE

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.

RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

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

Za više informacija, a posebno za sadržaje i publikacije o intelektualnoj svojini i poslovanju, možete posetiti www.wipo.int/sme/en/ kao i da se pretplatite na besplatno mesečno izdanje WIPO Odeljenja za mala i srednja preduzeća (SMEs) na www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html. Izdanja ITC-a su dostupna na linku: www.intracen.org/publications.

Svetska organizacija za Intelektualnu svojinu (WIPO)

WIPO je međuvladina organizacija u sistemu organizacija Ujedinjenih nacija koja nastoji da omogući zaštitu prava stvaralaca i nosilaca prava intelektualne svojine (IP) širom sveta i da pronalazači i autori budu priznati i nagrađeni za svoju domišljatost.

Zadatak WIPO-a je da promoviše, kroz međunarodnu saradnju, stvaranje, diseminaciju, korišćenje i zaštitu dela ljudskog duha za ekonomski, kulturni i socijalni progres celog čovečanstva.

WIPO podstiče ohrabruje, *između ostalog*, integraciju IP manadžmenta u politiku nacionalnog razvoja i u poslovnu strategiju preduzeća. Na taj način doprinosi nacionalnom ekonomskom razvoju, naročito razvoju najnerazvijenijih ekonomija i ekonomija zemalja u tranziciji promovisanjem efikasnog korišćenja IP sistema za jačanje njihovih tehnoloških kapaciteta i poboljšanja njihove konku-rentnosti na domaćem i izvoznim tržištima.

Za više informacija obratite se na:

Mail:
WIPO, PO Box 18,
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Adresa:
WIPO,
34, chemin des Colombettes,
Geneva,
Switzerland
Telefon: (+41-22) 338 9111
Fax: (+41-22) 733 54 28
E-mail: wipo.mail@wipo.int
Internet: www.wipo.int
WIPO publikacije mogu da se kupe preko WIPO web sajta:
www.wipo.int/ebookshop

Međunarodni trgovinski centar (ITC)

ITC je agencija za tehničku saradnju Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) i Svetske trgovinske organizacije (WTO) za operativne, proizvodno orijentisane aspekte trgovinskog razvoja.

ITC podržava ekonomije zemalja u razvoju i ekonomije zemalja u tranziciji, a naročito njihove poslovne sektore u njihovim naporima da iskoriste svoj puni potencijal za razvoj izvoznih i poboljšanje uvoznih aktivnosti.

ITC deluje u šest oblasti:

- Proizvodnja i razvoj tržišta
- Razvoj usluga podrške u trgovini
- Tržišne informacije
- Razvoj ljudskih resursa
- Međunarodna trgovina i nabavka
- Procene potreba, projektovanje programa za unapređenje trgovine

Za više informacija obratite se na:

Mail:
ITC, Palais des Nations,
1211 Geneva 10,
Switzerland
Adresa:
ITC,
54-56 rue de Montbrillant,
Geneva,
Switzerland
Telefon: (+41-22) 730 01 11
Telefax: (+41-22) 733 44 39
E-mail: itcreg@intracen.org
Internet: www.intracen.org
ITC publikacije mogu da se kupe preko ITC web sajta:
www.intracen.org/eshop

Za više informacija kontaktirajte:

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Adresa:	Kneginje Ljubice 5, 11 000 Beograd, Srbija
Telefoni:	+381 11 2025800, +381 11 2025835
Faks:	+381 11 3112377
e-mail:	zis@zis.gov.rs
Adresa sajta ZIS-a:	www.zis.gov.rs

WIPO publikacija No. 906 SV (Serbian) *ISBN: 978-92-805-2179-5* *Februar 2012.*