



VÝMENA HODNOTY

ROKOVANIA O LICENČNÝCH ZMLUVÁCH K TECHNOLOGIÁM

Príručka

VZDANIE SA PRÁVA

Táto príručka nie je náhradou právneho poradenstva alebo poradenstva ohľadne udeľovania licencií. Odporúča sa, aby ste pred zahájením diskusií alebo rokovaní o poskytovaní licencií k technológii požiadali o právnu pomoc.

Tempo zmien v prostredí medzinárodného obchodu a legislatívy duševného vlastníctva a praxe je veľmi rýchle. Odporúča sa si skontrolovať aktuálnu pozíciu v rámci národných, regionálnych a medzinárodných inštitúcií duševného vlastníctva.

Názory, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke sú názory "prispievateľov" a nemusia nevyhnutne predstavovať názory WIPO alebo ITC.

Uvedenie názvov spoločností alebo organizácií a ich webových stránok nepredstavuje súhlas WIPO alebo ITC.

Príručka bola preložená a výtlačená s predchádzajúcim súhlasom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a spoluautora Medzinárodného obchodného centra (ITC) z anglického originálu, ktorý je dostupný na www.wipo.int/sme/en/documents/guides. WIPO a ITC nezodpovedajú za nezrovnalosti a správnosť prekladu publikácie a túto povinnosť preberá Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Príručka v slovenskom jazyku je dostupná aj online na webovej stránke ÚPV SR www.upv.sk.

POUŽÍVANIE MATERIÁLU V PRÍRUČKE

WIPO a ITC podporujú, aby sa materiál uvedený v tejto príručke čo najviac používal, a to za nasledovných podmienok:

- Z tejto príručky sa môžu bez predchádzajúceho súhlasu kopírovať, publikovať, šíriť, zobrazovať alebo prekladať časti alebo úryvky. Pritom je však potrebné uviesť odkazy, a to nasledovným spôsobom: "Vybrané/publikované/preložené z Exchanging Value - Negotiating Technology Licenses, A Training Manual, ktorý publikovala Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Medzinárodným obchodným centrom (ITC)." Okrem toho by kópie takýchto článkov mali byť zaslané WIPO a ITC.
- Predchádzajúci súhlas WIPO a ITC sa však vyžaduje, ak sa táto príručka kopíruje alebo prekladá pre komerčné účely, rovnako ako aj v prípade akýchkoľvek úprav tejto príručky pre špecifické potreby danej krajiny.
- Pri opätovnej tlači alebo publikácii tejto príručky nie sú dovolené nijaké zmeny v obsahu, grafickom dizajne, formáte, type písma a farbách.
- Pri prispôbovaní tejto príručky špecifickým potrebám danej krajiny sa môžu úpravy vykonať len v rozsahu pridania samostatnej kapitoly s relevantným obsahom.

© Úrad priemyselného vlastníctva SR (2012).

ITC a WIPO majú autorské práva k originálnej anglickej verzii (2005

S výnimkou prípadov uvedených v časti "Použitie materiálu z tejto príručky" žiadna časť nesmie byť reprodukováná, uložená v systéme vyhľadávania informácií ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronicky, elektrostaticky, mechanicky, fotokopírovaním, prostredníctvom magnetickej pásky a ani nijak inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a Medzinárodného obchodného centra (ITC).



VÝMENA HODNOTY

ROKOVANIA O LICENČNÝCH ZMLUVÁCH K TECHNOLOGIÁM

Príručka

OBSAH

PREDSLOV	5
POĎAKOVANIE	7
O TEJTO PRÍRUČKE	10
1. ÚVOD – PREČO LICENCIA?	13
AKO SA SPOLOČNOSTI STANÚ A ZOSTANÚ KONKURENCIESCHOPNÉ?	14
JE LICENCOVANIE SPRÁVNOU STRATÉGIOU?	17
PREDÁVANIE VERSUS LICENCOVANIE	17
VÝHODY LICENCOVANIA	19
NEVÝHODY LICENCOVANIA	20
2. PRÍPRAVA NA LICENCOVANIE TECHNOLOGIE	21
NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ	21
PATENTOVÉ INFORMÁCIE	23
<i>Čo sú patentové informácie?</i>	23
<i>Používanie patentových informácií</i>	25
<i>Obsah patentových listín</i>	27
<i>Prístup k patentovým informáciám</i>	29
MLČANLIVOSŤ	30
MEMORANDUM O POROZUMENÍ (MOU)	
ALEBO VYHLÁSENIE O ZÁMERE	31
ZMLUVA O GENERÁLNOM ZASTÚPENÍ	31
3. KOĽKO TO STOJÍ?	32
OCENENIE TECHNOLOGIE	33
<i>Nákladový prístup</i>	34
<i>Vzťah výnosu k hodnote</i>	35
<i>Trhový prístup</i>	36
<i>Ďalšie kritériá</i>	39
<i>Záverečné poznámky</i>	41

4. CELKOVÝ POHĽAD NA LICENČNÚ ZMLUVU	42
PREDMET	44
ROZSAH PRÁV	46
<i>Výlučná, sólo alebo nevýlučná</i>	48
<i>Nadobúdatelia licencie s výhodami</i>	49
<i>Územie</i>	50
<i>Sublicencovanie</i>	51
<i>Zlepšenia</i>	52
<i>Technická pomoc</i>	54
<i>Doba trvania</i>	54
OBCHODNÉ A FINANČNÉ HĽADISKÁ	54
<i>Paušálne odmeny</i>	55
<i>Licenčné poplatky</i>	56
<i>Premenné licenčných poplatkov</i>	58
<i>Inflácia</i>	63
<i>Finančná správa</i>	64
<i>Porušenie</i>	65
<i>Zodpovednosť za chyby výroby</i>	67
VŠEOBECNÉ PODMIENKY	68
<i>Vyhlásenia a záruky</i>	68
<i>Povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa licencie</i>	71
<i>Vzdanie sa práva</i>	72
<i>Vyššia moc</i>	72
<i>Protikonkurenčné zvyklosti</i>	73
<i>Vládne predpisy</i>	73
<i>Spory</i>	74
<i>Zavedenie zmluvy</i>	77
<i>Ukončenie a výpoveď</i>	79
ZÁVEREČNE KOMENTÁRE	81





5. PRAVIDLÁ A TYPY K ROKOVANIU	82
PROCES ROKOVANIA O LICENČNEJ ZMLUVE	82
<i>Prípravná fáza</i>	82
<i>Fáza diskusií</i>	84
<i>Fáza ponuky a vyjednávania</i>	84
ZLATÉ PRAVIDLÁ VYJEDNÁVANIA	85
 PRÍLOHY	
I PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA	88
<i>Patenty</i>	88
<i>Ochranné známky</i>	90
<i>Priemyselné dizajny</i>	90
<i>Obchodné tajomstvá</i>	91
<i>Autorské práva a súvisiace práva</i>	92
II A. NÁVRH DOHODY	95
B. ŠTRUKTÚRA LICENČNEJ ZMLUVY	98
III DOTAZNÍK "OHODNOTTE SPROSTREDKOVATEĽA"	99
IV DOSIAHNUTIE DOHODY	106
V PRÍKLADY ZMLÚV	108
<i>Dohoda o mlčanlivosti alebo o utajení</i>	108
<i>Predbežná dohoda alebo memorandum o porozumení</i>	111
<i>Stabilizačná dohoda a súvisiace dohody</i>	111
<i>Dohoda o výskume</i>	116
VI PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE	123
A. <i>A Metóda pokrývania mikroskopických zložiek</i>	125
B. <i>A Vakcína na liečbu tuberkulózy</i>	140
C. <i>A Proces znižovania emisií medi</i>	158
VII ILUSTRAČNÝ PROGRAM SEMINÁRA	173
 ODPORÚČANÁ ĎALŠIA LITERATÚRA	176

PREDSLOV



Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Medzinárodné obchodné centrum (ITC), v rámci spájania svojich zručností a skúseností, pripravili príručku pre rokovania o licenčných zmluvách k technológiám. Na pozadí tejto snahy stojí pevné presvedčenie oboch organizácií o dôležitosti technológie, jej transfere a propagácii informácií v oblasti poskytovania konkurenčných výhod pre podniky verejného a súkromného sektora a potreba vybudovania partnerstva vo vysoko konkurenčnom a stále viac medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Budovanie technologických kapacít všetkých sektorov ekonomiky, a to najmä v rozvojových krajinách, najmenej rozvinutých krajín (LDC) a krajinách s transformujúcou sa ekonomikou, je rozhodujúce pre zlepšenie kvality života všetkých ľudí na celom svete. WIPO, so svojou dlhou tradíciou a skúsenosťami z oblasti duševného vlastníctva, a ITC, so svojimi odbornými znalosťami v oblasti poradenstva vláde a podnikateľskému sektoru, spojili svoje skúsenosti vo forme tejto príručky s cieľom odovzdať posolstvo o význame náležitej starostlivosti počas rokovaní a prípravy licenčnej zmluvy pre úspešný transfer technológie.

Organizácie WIPO a ITC spoločne zorganizovali v období od mája 2000 a októbra 2001 niekoľko seminárov v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike, v Doha v Katare, v Dillí a Mumbai v Indii. Pritiahli pozornosť účastníkov z oblasti obchodu, priemyslu, vedy, výskumu a vlád z anglicky hovoriacich afrických krajín, arabského regiónu a Indie. Táto príručka, založená na materiáli otestovanom počas týchto seminárov, poskytuje širokej verejnosti príležitosť tieto skúsenosti čo najviac využiť vo svoj prospech.

Táto príručka sa zameriava na identifikáciu a získanie alebo prevod, prostredníctvom udelenia licencie technológiu, ktorú vlastní iná osoba na základe práv duševného vlastníctva. Preto sa netýka technológie, ktorá sa stala súčasťou verejného majetku kvôli uplynutiu platnosti alebo strate vlastníckych práv a z tohto dôvodu je voľne dostupná.



Účelom je poskytnúť sprievodcu počas rokovaní o licenčných zmluvách k technológiám a tak trochu aj z právnych a regulačných aspektov licencovania. Rokovania sú praktickými výzvami; prirodzene sa budú odlišovať v závislosti od jednotlivých situácií. Cieľom akéhokoľvek rokovania je dospieť k dohode, ktorá v podstate spĺňa potreby a očakávania strán. Inými slovami, dosiahnuť výstup "výhry" na oboch stranách. Príručka vysvetľuje jasným, stručným a výstižným spôsobom množstvo základných pravidiel týkajúcich sa spoločných menovateľov a štandardných právnych záležitostí a ponúka praktické typy pri pustení sa do takéhoto precvičovania.

Dúfame, že táto príručka bude užitočnou súčasťou vašej "skrinky na náradie" počas procesu získania vhodnej technológie alebo pri získavaní maximálnych obchodných a finančných výhod zo samotnej patentovej prihlášky a know-how, ktoré môžete vlastniť. Dúfame, že takéto praktické vedomosti prispievajú k efektívnemu prevodu technológie, podporia podnikanie a rozvoj malých a stredne veľkých podnikov a následne umožnia vytváranie blahobytu a prispievajú k celkovému národnému hospodárskemu rozvoju.



Kamil Idris
Generálny riaditeľ
Svetová organizácia
duševného vlastníctva



J. Denis Bélisle
Výkonný riaditeľ
Medzinárodné obchodné centrum (ITC)

POĎAKOVANIE



John Stonier, Davies Collison Cave, Melbourne, Austrália, konzultant pre WIPO, napísal podstatnú časť tohto textu, prispel do prípadovej štúdie a poskytol celkové technické poradenstvo. Takisto bol hlavným facilitátorom počas seminárov.

Johan Erauw, profesor medzinárodného práva, University of Gent, Belgicko, konzultant pri ITC, prispel príkladmi ustanovení a dohôd, rovnako ako aj niektorými prípadovými štúdiami. Takisto pomáhal počas seminárov.

Tamara Nanayakkara, WIPO, vyšší programový referent, divízia najmenej rozvinutých krajín, vytvorila koncepty a koordinovala projekt, vrátane seminárov a výstupov konzultantov, prispela textom, zosúladiť štýly a príručke dala záverečnú podobu.

Jean Francois Bourque, ITC, hlavný poradca, Legal Aspects of International Trade, pomohol začať tento projekt, prispel textami a koordinoval príspevky ITC do tejto príručky a seminárov.

Guriqbal Singh Jaiya, WIPO, riaditeľ, divízia malých a stredne veľkých podnikov, vypracoval koncept a poskytol strategickú pomoc a podporu, navrhol niektoré časti textu a skontroloval príručku, aby vylepšil jasnosť, súvislosť a schopnosť uviesť kľúčové odkazy.

R. Badrinath, ITC, riaditeľ, divízia služieb na podporu obchodu, spolu uvádzal projekt a poskytol strategickú pomoc a podporu.

Kifle Shenkoru, WIPO, zastupujúci riaditeľ, divízia najmenej rozvinutých krajín, uviedol budúcu orientáciu príručky pre špecifické potreby LDC a poskytol pomoc a podporu pri dokončovaní tejto príručky.



Sabine Meitzel, ITC, vedúca, úsek obchodného poradenstva, poskytla pomoc počas prípravy tejto príručky.

Beatrice F. Bryan, vedúci licenčný referent, Healthcare, University of California v Irvine v Kalifornii, Spojené štáty americké, skontroloval návrh, vysvetlil nezodpovedané záležitosti a poskytol rozsiahle písomné komentáre, najmä čo sa týka 4. kapitoly "Prehľad licenčnej zmluvy".

Thomas Gering, riaditeľ udeľovania licencií, Centrum spoločného výskumu (JRC), Európska komisia, Brusel, skontroloval návrh, vysvetlil nezodpovedané záležitosti a poskytol rozsiahle písomné komentáre, najmä čo sa týka 4. kapitoly "Prehľad licenčnej zmluvy".

Ďalej si ceníme písomné komentáre a príspevky nasledovných osôb (v abecednom poradí):

Philippe Baechtold, WIPO, vedúca úseku patentového práva, oddelenie patentovej politiky.

Esteban Burrone, WIPO, konzultant, divízia malých a stredne veľkých podnikov (SMEs).

Cynthia Cannady, WIPO, riaditeľka divízie duševného vlastníctva a nových technológií.

Yolande Coeckelbergs, WIPO, vedúca programová referentka, úsek patentového práva, oddelenie patentovej politiky.

Jose Luis Herce Vigil, WIPO, zástupca riaditeľa a vedúci úseku informačných služieb duševného vlastníctva, divízia pre služby infraštruktúry a podporu inovácií.

Christopher Kalanje, WIPO, konzultant, divízia malých a stredne veľkých podnikov (SMEs).



Elizabeth March, WIPO, konzultantka, sektor autorských práv a súvisiacich práv a priemyselných vzťahov.

Victor Nabhan, WIPO, konzultant, WIPO Worldwide Academy a divízia rozvoja ľudských zdrojov, Úrad strategického plánovania a politiky rozvoja a WIPO Worldwide Academy.

Cherine Ali Rahmy, WIPO, poradca, divízia malých a stredne veľkých podnikov (SMEs).

Sreenivasa Rao Pemmaraju, bývalý konzultant WIPO, divízia autorského práva.

Lesley Sherwood, WIPO, vedúci poradca, výkonný úrad generálneho riaditeľa.

Lien Verbauwhede, WIPO, konzultant, divízia malých a stredne veľkých podnikov (SMEs).

Christian Wichard, WIPO, zástupca riaditeľa a vedúci sekcie právneho rozvoja, Arbitrážne a mediačné centrum WIPO.

Jae Kap Yoon (zosn.), WIPO, vedúci poradca, Divízia strategického manažmentu PCT, Kancelária PCT.

Editor

Geoffrey Loades, konzultant pri ITC, editoval text.



O TEJTO PRÍRUČKE

Účelom tejto príručky je poskytnúť základné informácie a pochopiť rokovania o licenčných zmluvách na technológie. Predstavuje uznanie dôležitosti dokončiť úspešnú zmluvu, ktorá je definovaná ako zmluva, ktorá spíňa záujmy, a preto je prijateľná pre obidve strany. Licencovanie vopred predpokladá prebiehajúci vzťah medzi stranami a takýto vzťah nebude možný, ak jedna alebo druhá strana nie je spokojná s podmienkami zmluvy. Úspešný trvalý vzťah sa zakladá na zmluve s podmienkami prijateľnými pre obe strany. V tomto kontexte sa dôležitosť dohovorov nemôže podceňovať.

Táto príručka predpokladá, že čitateľ nemá veľa predchádzajúcich vedomostí ani odbornosť ohľadne duševného vlastníctva a licencovania. Materiál uvedený v tejto príručke bol pripravený hlavne na účely školení, a preto je najlepšie, ak sa používa v tomto kontexte. Takisto je táto príručka aj na to, aby poskytla všeobecnú pomoc pri rokovaní o licenciách na technológie. Preto môže byť zaujímavá pre jednotlivcov alebo spoločnosti, ktoré sa zapájajú do záležitostí týkajúcich sa technológií, právnikov zaoberajúcich sa licenčnými dohodami k technológiám, vynálezcov vlastniacich nejaký vynález a chceli by ho obchodne využiť, študentov licencovania technológií a vládnych úradníkov, ktorí sú poverení úlohami podpory implementácie a riadenia záležitostí týkajúcich sa licencovania technológie na národnej úrovni.

Vzhľadom na komplexnosť licenčnej zmluvy, dôležité sú rôzne otázky. Úvodná kniha takéhoto charakteru sa však nemôže zaoberať, alebo dostatočne zaoberať takýmto množstvom otázok. Záležitosti, ako napr. bankrot a nesolventnosť, normy, zodpovednosť za chyby výrobu, zneužívanie patentu a konkurencia, etika, vládne licencie, univerzitné licencie, zdanenie, otázky po získaní licencie a audit duševného vlastníctva, sú len niektoré z nich, rovnako ako aj zásadné alebo podrobné diskusie. Cieľom tejto príručky je poskytnúť úvod do niektorých základných záležitostí, ktoré sa objavujú počas rokovaní o licencovaní technológií a určité praktické rady, napr. ako ich čo najlepšie osloviť a ako sa s nimi zaoberať. Preto prvá kapitola predstavuje koncept

licencovania a prečo by sa malo o licencovaní uvažovať a prečo nie. Druhá kapitola rozoberá význam náležitej prípravy na licencovanie. Vyzdvihuje dôležitosť dobre sa informovať, zdefinovať obchodné plány, vopred vyhodnotiť svoje silné a slabé stránky a pripraviť si vhodnú stratégiu na rokovania. Tretia kapitola poskytuje pomoc pri ohodnocovaní technológie. V štvrtej kapitole sa nachádza celkový pohľad na licenčnú zmluvu. Rozoberá niektoré bežné otázky, ktoré sa vyskytnú pri licenčných zmluvách a veľa z nich vysvetľuje aj na príkladoch. Piata kapitola vyzdvihuje dôležitosť rokovaní a zdôrazňuje ich, pretože od rokovania záleží, či strany dosiahnu uspokojivé výsledky a dohodu, pri ktorej bude víťazstvo na oboch stranách. V prílohách sa nachádza doplňujúci materiál, ktorý zobrazuje ďalšie nápady spomenuté v príručke. Príloha I poskytuje úvod do duševného vlastníctva, v prílohe IIA sa nachádza príklad "návrhu zmluvy", v prílohe IIB sa nachádza "štruktúra licenčnej zmluvy", v prílohe III je dotazník "ohodnoťte vyjednávatelia". Tento dotazník je možné použiť počas školiacich programov. V prílohe IV sa nachádza zopár užitočných typov, ako dosiahnuť úspešnú zmluvu, v prílohe V sú príklady zmlúv, v prílohe VI sú niektoré prípadové štúdie, ktoré boli použité počas školenia potenciálnych sprostredkovateľov v oblasti dojednávania licenčných zmlúv a na záver v prílohe VII je odporúčaný rozvrh päťdňového seminára, na ktorom je možné použiť materiál uvedený v tejto príručke.

Každá licenčná situácia je jedinečná. Môžu sa použiť princípy vysvetlené v tejto príručke, berúc pri tom do úvahy konkrétne okolnosti danej situácie. Licencovanie technológie je komplexný a závažný proces, ktorý zahŕňa technické, finančné, právne a iné záležitosti. I keď bola príručka napísaná ľahkým a jednoduchým spôsobom s uvedením čo najväčšieho množstva technických podrobností a termínov pre ďalšie referencie, jednoduchosť v prezentácii by nemala čitateľa zavádzať, aby aj počas rokovania týkajúceho sa licenčnej dohody očakával jednoduchosť. Každému, kto vstúpi do rokovania takéhoto druhu, sa odporúča, aby si najal kompetentného odborníka, najlepšie právnik s praxou v oblasti licencií. Hlavný cieľ tejto príručky bude splnený, ak príručka umožní, aby čitateľ pochopil kľúčové otázky rokovaní týkajúcich sa licencovania, dôležitosť prípravy a procesu jednania a že nebude uzavretá nijaká



dohoda, kým nebudú vybavené všetky náležitosti. Čitateľ takisto pochopí, že úspešné rokovanie vo veci licencovania si vyžaduje situáciu víťazov na oboch stranách, t.j. záver, ktorý spĺňa obchodné očakávania oboch strán.

Pretože táto príručka je pre vzdelávacie a školiace účely, podporujeme používanie materiálu z tejto príručky, za podmienok uvedených v časti Zrieknutie sa práva. Podporujú sa hlavne národné úpravy tohto materiálu, pretože tak pomôže jeho užívateľom urobiť daný predmet ešte relevantnejší a praktickejší.

1. ÚVOD – PREČO LICENCIA?

Myšlienky, inovácie a ďalšie prejavy ľudskej tvorivosti sú prevedené do súkromného vlastníctva a chránené zákonom prostredníctvom systému duševného vlastníctva. Ako vlastníctvo sú obchodovateľným majetkom. Licencovanie, kedy vlastníak takéhoto majetku udelí právo inej osobe, aby mohla používať tento majetok, pričom si aj naďalej daný vlastníak ponechá vlastníctvo k tomuto majetku, je dôležitým spôsobom vytvárania hodnoty prostredníctvom tohto majetku. Licencovanie vytvára zdroj príjmu, popularizuje danú technológiu medzi veľkou skupinou užívateľov a potenciálnymi výskumnými pracovníkmi a pôsobí ako katalyzátor pre ďalší rozvoj a komercializáciu.

Duševné vlastníctvo sa vzťahuje na výtvary ľudskej mysle. Právny systém práv duševného vlastníctva premieňa tento inovatívny a kreatívny výtvor na vlastníctvo a tým na hodnotný obchodovateľný majetok. Ľudská vynachádzavosť a náhľad sa zobrazia vo forme nových a/alebo originálnych myšlienok, vynálezov, informácií, kreatívnych prejavov, vedomostí a ďalších takýchto nehmotných aktívach, ktoré môžu byť vložené do, alebo sa môžu týkať výrobkov a služieb, na ktorých sme tak závislí v našom každodennom živote. Preto nová a zlepšená technológia, know-how, dôverné informácie, softvér a databázy, kreatívne výtvary počas tvorby príručiek, kníh, hier, filmov, videokaziet, televíznej produkcie, hudby, multimédií, obrazov, reputácie a dobrého mena, ktoré sú prepojené s dôveryhodnými názvami tovarov a služieb, obchodnými menami, atď., môže byť chránená širokou škálou duševného vlastníctva a určitými aspektmi zákonov nekalej súťaže. Zákony o duševnom vlastníctve zahŕňajú zákony o patentoch, úžitkových vzoroch, obchodnom tajomstve, ochranných známkach, zemepisných označení, priemyselných dizajnoch, topografiách polovodičových výrobkov, databáz obchodných informácií, nových odrôd rastlín, autorských práv a súvisiacich práv. Krátky prehľad hlavných typov práv duševného vlastníctva je v Prílohe č.1.

Aktíva duševného vlastníctva môžu byť komerčne využívané svojim vlastníkom alebo, s jeho/jej dovoľením, aj inými osobami. Jeden spôsob



ako môžu ostatní využívať duševné vlastníctvo je prostredníctvom licencovania¹ duševného vlastníctva od vlastníka. Slovo "licencia" znamená povolenie udelené vlastníkom práva duševného vlastníka inej osobe, aby táto mohla využívať dané právo za dohodnutých podmienok, na určený spôsob, na určenom území a na dohodnutú dobu.

Licencovanie duševného vlastníctva sa často posudzuje v troch širokých kategóriách, a to technologické licencie, publikačné licencie a licencie v oblasti zábavy a ochranných známk a obchodné licencie. Tieto kategórie nie sú však vodotesné. Táto príručka sa nebude zaoberať aspektmi špecifickými pre licencie v oblasti publikovania a zábavy ani licenciami na ochranné známky a obchodné licencie. Zameriava sa najmä na rokovania o technologických licenciách, najmä na patenty a obchodné tajomstvá. Softvérové licencie, ktoré môžu byť v niektorých krajinách chránené patentmi, a preto by mohli spadať pod technologické licencie, sú mimo rozsah tejto príručky.

AKO SA SPOLOČNOSTI STANÚ A AKO ZOSTANÚ KONKURENCIESCHOPNÉ?

Len spoločnosti, ktoré neustále dodávajú lepšie výrobky a služby za nižšie ceny, budú konkurencieschopné, ziskové a udržia si náskok v trhovej ekonomike, ktorá je v súčasnej dobe globalizovaná, rýchla a náročná. Lepší výrobok môže byť nový výrobok, alebo to môže byť špičkový výrobok. Špičkový výrobok môže byť výsledkom napr. zlepšeného výrobného procesu, ktorý zvyšuje efektívnosť nákladov tým, že znižuje výrobný čas a/alebo používa menej zdrojov. Takýto výrobok môže byť špičkový vďaka svojim vlastnostiam, vyššej kvalite, nižším nákladom alebo ich kombinácie.

Ako spoločnosti pokrývajú tento dopyt po nových alebo lepších výrobkoch a službách a dodávajú takéto výrobky a služby za konkurencieschopné

1. Licencie na duševné vlastníctvo a technológie sú dôležité faktory v strategických alianciách, joint-ventures a tzv. zmluvách na dodávky na kľúč. Vyššie uvedené technologické licencie sú jedným typom licencií duševného vlastníctva a patria do širokého konceptu transferu technológie. Transfer technológie znamená preniesť existujúcu technológiu na uplatnenie novým užívateľom z rovnakej oblasti použitia alebo v úplne novej oblasti použitia tým istým alebo novým užívateľom. Úplne jednoduchá činnosť, ako je učenie a úplne bežná činnosť, ako je najímanie skúsených pracovníkov, by mohli ovplyvniť legalizáciu zmlúv, vrátane licenčných zmlúv na technológie.

ceny? Tradičné hnacie stroje ekonomického rastu: pôda, práca a kapitál už viac nepostačujú, aby sa zabezpečili dostatočne konkurencieschopné výhody, ktoré robia rozdiely medzi spoločnosťami, ktoré by si inak boli veľmi podobné. Odpoveď spočíva v novej alebo zlepšenej technológii.



Technológia znamená pre veľa ľudí veľa vecí. Slovník Merriam-Webster definuje technológiu ako "praktické využitie vedomostí, schopnosti dané praktickým využitím poznatkov alebo spôsob dosiahnutia úlohy najmä prostredníctvom využitia technických postupov, metód alebo vedomostí." Encyclopædia Britannica definuje technológiu ako "aplikáciu vedeckých poznatkov do praktických cieľov ľudského života, alebo, ako je niekedy formulované, do zmeny a manipulácie ľudského prostredia. Technológia zahŕňa používanie materiálov, nástrojov, techniky a zdrojov energie, aby sa život uľahčil alebo spríjemnil a zvýšila sa produkcia. Kým sa veda zaoberá tým, ako a prečo sa veci dejú, technológia sa zameriava na to, aby sa veci diali." Populárna definícia technológie je, že "technológia je praktické využitie vedeckých informácií." Preto, všeobecne povedané, technológia sa vzťahuje na konečný produkt vedeckého výskumu a vývoja vo forme vynálezov a know-how, ktoré sa používajú ako nástroj alebo proces na vytváranie nových alebo zlepšených výrobkov a služieb, ktoré lepšie slúžia potrebám trhu. Často existuje tendencia prirovnávať jeden patent k jednej technológii. V súčasnosti je toto zriedkavým prípadom. Čoraz väčší počet patentov spoločne zodpovedá za jednu technológiu a viacero technológií za jeden produkt, napr. fotoaparát alebo auto.

Takáto technológia môže byť potrebná buď na rozvoj a výskum, ktorý vykonáva spoločnosť sama alebo v spolupráci s inými, alebo získaním technológie, ktorú vyvinuli iní a ktorá je ponúkaná na trhu². Často je rozvážne získať technológiu od iných namiesto investovania času a zdrojov, aby ste sami našli dokonalé riešenie; toto bude platiť napr. aj v prípade, kedy danú technológiu nie je možné vyvinúť interne kvôli nákladom,

2. Mnoho krajín má zavedenú legislatívu, ktorá obmedzuje predaj alebo licencovanie určitej technológie, ktorá sa považuje za citlivú ohľadom národnej bezpečnosti. Preto je dôležité skontrolovať, či konkrétna technológia, ktorá sa má licencovať, nespadá pod dané zákony. Pozri poznámku č. 26.



časovému rámcu, ľudským zdrojom a doplnkovému majetku, potom môže dávať dobrý obchodný zmysel prijať technologické riešenie, ktoré už vynášiel niekto iný a ktoré je dostupné na trhu. Niekedy je dokonca potrebné získať licencie pre technológie, ktoré sú súčasťou priemyslu, národných a medzinárodných noriem stanovených normalizačnými organizáciami. Licencia môže byť nutná aj v situáciách, kedy nový alebo vylepšený produkt nevedomky porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby.

Ďalej, je lepšie, ak spoločnosť, ktorá prišla s novým alebo lepším výrobkom alebo procesom, vie o tom, že môžu existovať iní, ktorí hľadajú takéto riešenie a môže to byť výhodná obchodná možnosť previesť tieto znalosti a dostať prémie z dodatočného zdroja príjmu. V skutočnosti množstvo spoločností sa už buď presunulo od výroby produktov k licencovaniu duševného vlastníctva vo forme patentov a know-how, alebo boli založené s jediným predmetom podnikania vytvárať a licencovať duševné vlastníctvo bez výroby akéhokoľvek výrobku. Inými slovami, technológia sa stala produktom. V súčasnej dobe dokonca aj tie najväčšie spoločnosti už nevyrábajú všetko interne a sú závislé od externých zdrojov, nielen čo sa týka kľúčových komponentov a služieb ale takisto aj technológií. Niektoré iné spoločnosti len vyvíjajú technológiu a prenechávajú výrobu produktov na iné spoločnosti v domácej krajine alebo v zahraničí tým, že na tento účel uzavrú licenčnú zmluvu.

Vzhľadom na nehmotný charakter technológie jej použitie jednou osobou neobmedzuje inú osobu, aby ju mohla využívať. Inými slovami, technológiu môžu používať v rovnakom čase viacerí užívatelia, na ten istý alebo aj iný účel bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom ovplyvnila jej kvalita alebo funkčnosť. Preto vlastník technológie by mohol licencovať používanie svojej technológie toľkým osobám, koľkým len chce, maximalizujúc si zárobkový potenciál danej technológie, obmedzený len podmienkami danej dohody, ktorú uzavrie s možnými držiteľmi licencií. V určitom slova zmysle, jedna technológia sa môže stať základom pre celú škálu súvisiacich alebo nesúvisiacich produktov a služieb, ktoré vytvára jeden alebo niekoľko podnikov na veľkom počte miest, v jednej alebo viacerých krajinách.

JE LICENCOVANIE SPRÁVNOU STRATÉGIOU?



Pred tým, než sa pustíte buď do "nadobúdania licencií" k technológii, čo znamená získať práva na technológiu, ktorú vyvinula iná osoba, alebo do "poskytovania licencií", čo znamená poskytovať práva inej osobe, aby využívala³ technológiu, ku ktorej má vlastnícke práva prostredníctvom licenčnej dohody, je dôležité zvážiť predbežnú otázku, či je licencovanie vhodnou stratégiou, ktorú treba prijať. Pre majiteľa duševného vlastníctva by mala byť najlepšia stratégia výroba a predaj daného produktu. Ak však nie, iné možnosti zahŕňajú vstúpiť do priameho predaja práv duševného vlastníctva k danej technológii. Predaj práv duševného vlastníctva prostredníctvom prevodu nemusí byť praktické, pretože samotná kúpa duševného vlastníctva nie je bez ľudského kapitálu, produktu, rozvinutého trhu a/alebo zavedeného podniku alebo finančného príjmu, až taká atraktívna. V niektorých prípadoch však predaj alebo prevod môže byť určitou možnosťou.

PREDAJ VERSUS LICENCOVANIE

Pri predaji alebo kúpe práv duševného vlastníctva k technológii (kde sa táto právna transakcia nazýva "prevod") prechádza vlastnícke právo k danej technológii z predávajúceho na kupujúceho a je to jednorazová činnosť. Technológia sa predá, alebo kúpi za dohodnutú cenu. Vo vzťahu medzi predávajúcim (postupiteľom) a kupujúcim (nadobúdateľom) bude len niekoľko trvalých povinností. Najčastejšie takéto transakcie zahŕňajú jednorazový prevod prostriedkov, ale finančná náhrada môže byť v celej výške alebo v jej časti odložená a môže závisieť od mnohých faktorov alebo nepredvídateľných okolností (ako napr. úspešnosť komercializácie). Vlastník technológie, ktorý nemá nijaké skúsenosti s uvedením výrobku na trh a ktorý nemá záujem zapojiť sa do každodenných prevádzkových záležitostí, môže zvážiť ideálne riešenie, ktorým by bolo nájsť pre danú technológiu kupca a razom uzavrieť celú transakciu.

3. Práva udelené prostredníctvom licencií sú rozsiahle a môžu zahŕňať právo vyrobiť, vyrábať, používať alebo predáť, vyviezť alebo doviesť (patent), právo reprodukovать, zobraziť a distribuovať (autorské právo) a právo používať ochrannú známku v súvislosti so šírením. V takomto prípade použijeme skratku s odvolaním sa na právo "používať" technológiu.



Naproti tomu licenčná zmluva presúva z osoby poskytujúcej licenciu na nadobúdateľa licencie právo používať duševné vlastníctvo k technológii a vyrábať, používať a predávať výrobky zahrňujúce technológiu určeným spôsobom, počas stanovenej doby a na určenom území. Inými slovami, osoba udeľujúca oprávnenie má aj naďalej vlastnícke práva k technológii. Poskytla len určité právo využívať danú technológiu⁴. Osoba poskytujúca licenciu, ktorá sa chce zamerať na jeden geografický trh (napr. Severná Amerika) alebo na jednu oblasť použitia (napr. trh s dvoj-taktnými motormi), môže udeliť licenciu inej osobe s väčším objemom alebo väčším podielom na iných trhoch alebo oblastiach použitia. Týmto spôsobom, na rozdiel od toho, že z neznámeho trhu nič nezíska, poskytovateľ licencie bude mať možnosť získať dodatočný príjem z poskytnutia svojho duševného vlastníctva.

Okrem toho, uzatvorenie licenčnej zmluvy je zároveň aj vstup do vzťahu, zvyčajne na určitú dobu. Predpokladá pretrvávajúcu vzájomnú súčinnosť, pričom poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie spolupracujú, aby dosiahli svoj spoločný cieľ, t.j. efektívne používať technológiu vo svoj vzájomný prospech. Za predpokladu, že tento vzťah je úspešný a tým aj ziskový, by to znamenalo, že aj poskytovateľ licencie a aj nadobúdateľ licencie budú finančne odmenení, zvyčajne a hlavne vo forme trvalého dodatočného zdroja príjmu na základe úspechu daného výrobku na trhu.

Licencovanie preto znamená mnoho rôznych právnych a praktických dôsledkov pre tých, ktorí predávajú alebo prevádzajú. Taktiež slúži rozdielnym obchodným účelom. Ak tieto účely nie sú pre strany relevantné, potom licencovanie nie je pre nich stratégia, ktorú by si mali zvoliť.

4. V oblasti biotechnológie, kde prevod samotnej technológie nemusí byť dostatočný, aby sa daný vynález využíval, právo používať (ale nie vlastníť) určitý hmotný majetok, zvyčajne biologický materiál, je takisto možné previesť prostredníctvom hybridnej úschovy a patentovej licenčnej zmluvy.

VÝHODY LICENCOVANIA



Pre poskytovateľa licencie

Spoločnosť, ktorá nemôže alebo nechce byť zapojená do výroby produktov, by mohla mať prínos z poskytnutia licencie k technológii tým, že sa spoľahne na väčší výrobný objem, distribúciu odbytu, miestne vedomosti a manažment a ďalšiu odbornosť jedného alebo viacerých partnerov.

Poskytnutie licencie umožní poskytovateľovi licencie ponechať si vlastnícke práva k duševnému vlastníctvu k danej technológii a získať z toho ekonomický prínos, zvyčajne vo forme licenčných poplatkov.

Poskytnutie licencie by takisto mohlo pomôcť spoločnosti skomercializovať svoju technológiu, poprípade rozšíriť svoje aktuálne prevádzky na nové trhy efektívnejšie a ľahšie, ako keby bola odkázaná sama na seba.

Možnosť poskytnúť licenciu sa môže použiť aj na získanie prístupu k novým trhom, ktoré by inak boli neprístupné. Nadobúdateľ licencie môže súhlasiť, že vykoná všetky prispôbenia, ktoré sú potrebné na vstup na zahraničný trh, ako napr. preklady štítkov a pokynov; úprava produktov tak, aby vyhovovali miestnym zákonom a predpisom; a prispôbenia v marketingu. Obvykle bude nadobúdateľ licencie plne zodpovedný za miestnu výrobu, umiestnenie, logistiku a distribúciu.

Licenčná zmluva môže zabezpečiť aj prostriedky, ako zmeniť porušovateľa práv alebo konkurenciu na spojenca alebo partnera a zároveň sa vyhnúť súdnym sporom o duševné vlastníctvo, ktoré môžu mať neistý výsledok, alebo môžu byť finančne a časovo náročné.

Poskytnutie licencie môže zabezpečiť určitý stupeň kontroly nad inováciami a takisto nad smerovaním a evolúciou technológií, kde je dôležitá vzájomná spolupráca.

Pre nadobúdateľa licencie

Často je potrebné urýchlene uviesť na trh nový výrobok. Licenčná zmluva, ktorá poskytuje prístup k technológiám, ktoré už existujú alebo sú takmer hotové, umožní podniku dosiahnuť daný trh rýchlejšie, a to za pomoci inovatívnej technológie.

Spoločnosť, ktorá nemusí mať zdroje na to, aby zabezpečila svoj vlastný výskum a vývoj, môže prostredníctvom získania licencie, získať aj prístup k technickému pokroku, ktorý je potrebný k dodaniu nového alebo vylepšeného výrobku.

Existujú príležitosti z licencovania, ktoré, ak sú spárované s portfóliom aktuálnej technológie danej spoločnosti, môžu priniesť nové výrobky, služby a trhové príležitosti.

NEVÝHODY LICENCOVANIA

Pre poskytovateľa licencie

Vlastná investícia poskytovateľa licencie môže niekedy vytvoriť lepší zisk než fungovanie na základe licenčnej dohody.

Nadobúdateľ licencie sa stáva konkurenciou. Ak mu boli udelené práva pôsobiť na tom istom území, môže "kanibalizovať" predaj poskytovateľa licencie, a tým tento stráca zisk z predaja, ktorý prechádza na novú konkurenciu. Nadobúdateľ licencie môže byť efektívnejší, alebo sa môže na trh dostať rýchlejšie, pretože môže mať menšie náklady na vývoj ako poskytovateľ licencie, alebo môže byť lepší predajca..

Licenčná zmluva môže byť nevýhodná, ak technológia nie je jasne zadefinovaná, alebo nie je kompletná. V takomto prípade sa môže od poskytovateľa licencie očakávať, že bude pokračovať vo finančne náročnom vývoji, aby uspokojil požiadavky nadobúdateľa licencie.

Poskytovateľ licencie sa môže stať kriticky závislý na zručnostiach, schopnostiach a zdrojoch nadobúdateľa licencie, aby dokázal tvoriť zisk.

Pre nadobúdateľa licencie

Nadobúdateľ licencie sa mohol finančne zaviazat' kvôli technológii, ktorá nie je "prípravená" na komerčné využívanie, alebo ktorú je potrebné upraviť, aby splnila obchodné potreby.

Licencia k technológii môže priniesť ďalšie náklady spojené s výrobkom, ktorý nie je podporovaný trhom pre tento výrobok. Je dobré pridať novú technológiu, ale len ak to bude pri nákladoch, ktoré trh unesie ohľadne účtovanej ceny. Mnohonásobné technológie pridané k výrobku môžu mať za následok výrobok bohatý na technológie, ktorý je ale príliš drahý na to, aby bol uvedený na trh.

Spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na licencovanú technológiu, sa môžu stať príliš závislé od technológie, čo by neskôr mohlo znamenať bariéru ich budúcej expanzie alebo schopnosti prispôbiť, modifikovať alebo zlepšiť svoje výrobky pre rôzne trhy.

2. VÝHODY LICENCOVANIA

Niet nad dôkladnú prípravu. Nepripravenosť by mohla mať fatálne následky na budúce rokovania týkajúce sa licencovania. Samotné rokovanie je vrcholom ľadovca. Informovať sa o trhu, technológii, potenciálnej osobe, ktorá danú licenciu získa, a o jej konkrétnej obchodnej situácii, o predmete podnikania je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili úspešné rokovanie.

NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ

Náležitá starostlivosť je nevyhnutným prvým krokom pred tým, než investujete do akejkoľvek obchodnej transakcie a je dôležitá hlavne, ak zvažujete vstúpiť do dlhodobého obchodného vzťahu, ako je napr. licenčná dohoda. Potom, ako ste identifikovali krátkodobé a dlhodobé ciele a zistili si, ako uzavrieť licenčnú dohodu, či už ide o poskytovanie alebo získanie licencie na technológiu, ktorá sa hodí k týmto cieľom, je nevyhnutné, aby ste sa zapojili do uplatňovania náležitej starostlivosti. Takéto uplatňovanie predstavuje proces získania čo najväčšieho množstva informácií o potenciálnom poskytovateľovi licencie alebo nadobúdateľovi licencie, technológii a iných podobných technológiách, ktoré sú dostupné na danom trhu, alebo ktoré sa práve vyvíjajú, o danom trhu, právnom a obchodnom prostredí (miestnom alebo medzinárodnom, podľa danej situácie) a akýchkoľvek ďalších náležitostiach, vďaka ktorým bude daná osoba lepšie informovaná. Toto sa musí uskutočniť legálnym spôsobom, majúci na mysli finančné a časové obmedzenie a musí to byť vykonané v medziach zákona.

Je ťažké stanoviť si priority alebo identifikovať určitú alebo viacero informácií za najdôležitejšiu v uplatňovaní náležitej starostlivosti a bolo by to aj zavádzajúce. Ktoré informácie sú dôležité, závisí od rôznych faktorov podľa konkrétnej situácie. Môže byť však užitočné zdôrazniť, že počas uplatňovania náležitej starostlivosti sa informácie často vyhľadávajú s ohľadom na: vlastnícke práva k technológii, či je technológia v súkromnom vlastníctve, či boli dodržané všetky náležité postupy, aby sa zabezpečila ochrana na príslušných trhoch, či si nejaké



tretie strany uplatňujú svoje práva k duševnému vlastníctvu, či môže byť technológia dodaná, či poslúži na zníženie nákladov, zlepšenie výkonu, alebo bude mať iný vyčísliteľný prínos, či je potrebné získať iné práva duševného vlastníctva, aby bolo možné kompletne implementovať predmetnú technológiu, aká je naozaj jej ekonomická a strategická hodnota, v akom rozsahu sa hodí a či rozvinie obchodné zámery tohto spojenectva?

Aby ste získali informácie vo všetkých týchto oblastiach, je užitočné konzultovať širokú škálu zdrojov. A to:

1. Verejne dostupné informácie spoločností, s akciami ktorej môže obchodovať verejnosť.
2. Služby on-line a predplatených databáz ohľadne príslušných trhov alebo výrobkov.
3. Obchodné publikácie.
4. Obchodné a technologické výstavy, veľtrhy a prehliadky,
5. Centrá licencovania technológií z univerzít založených na výskume a verejne financované inštitúcie zamerané na vedu a výskum.
6. Príslušné ministerstvá, ich oddelenia a agentúry.
7. Odborné a obchodné časopisy, vestníky a publikácie týkajúce sa príslušných výrobkov a trhov.
8. Odborné a obchodné združenia.
9. Burzy technológií.
10. Inovačné centrá.
11. Služby v oblasti patentových informácií.

V závislosti od konkrétnej oblasti záujmu a od okolností bude spoločnosť konzultovať jeden alebo viacero vyššie uvedených informačných zdrojov. Patentové informácie ako zdroj obchodných, právnych a technologických poznatkov sú z rôznych dôvodov stále málo využívané a podceňované zdroje konkurenčnej výhody pre podniky, a to najmä pre malé a stredne veľké podniky. Toto všeobecne platí pre väčšinu malých a stredne veľkých podnikov na celom svete, predovšetkým v rozvojových a najmenej rozvinutých krajinách. Preto sa táto kapitola zameriava na vysvetlenie dôvodov, prečo využívať extrémne hodnotné zdroje konkurencieschopných informácií, ktoré sú čím ďalej tým viac dostupné

a priateľské pre užívateľa, a to prostredníctvom služieb poskytovaných národnými patentovými úradmi a poskytovateľmi služieb z privátneho sektora v oblasti technologických a obchodných informácií s pridanou hodnotou .



PATENTOVÉ INFORMÁCIE

Dohoda o licencovaní technológie je často súčasťou väčšej obchodnej transakcie, ktorá môže zahŕňať dohody o mnohých iných záležitostiach, ktoré sú vo všeobecnosti prepojené, ale takisto to môže byť aj samostatná dohoda o licencovaní technológie. Technológia, ktorá sa má licencovať, môže byť chránená jedným alebo viacerými patentmi, môže podliehať autorským právam, môže byť vedená ako obchodné tajomstvo. Môžu ju obklopuvať ďalšie práva duševného vlastníctva, ako napr. ochranné známky chrániace značku alebo názov spoločnosti, autorské práva chrániace dokumentáciu, obchodné tajomstvá chrániace veľké množstvo dôverných informácií, vrátane know-how, atď. (pozri Príloha 1 ohľadne krátkeho prehľadu týchto práv). Ďalej môže existovať niekoľko iných záujmov týkajúcich sa konkrétneho obchodného vzťahu medzi stranami. Všetky tieto záležitosti môžu byť súčasťou rôznych zmlúv, alebo možno že predstavujú rôzne časti jednej zmluvy.

Inovatívne technológie hoci sú často chránené patentmi, sú vystavené značnému riziku a technickej náročnosti ochrany formou obchodného tajomsta a výhodám, ktoré môžu vyplývať z patentovania. Pri lokalizácii takýchto technológií, identifikácii možných poskytovateľov licencie a nadobúdateľov licencie a príprave na rozhovory ohľadne licencovania technológie, je užitočné konzultovať a vyhľadávať v databáze patentových prihlášok a udelených patentov, známej ako "patentové informácie".

Čo sú patentové informácie?

Pretože patentový systém vyžaduje, aby prihlasovatelia patentu zverejnili svoje vynálezy, všetky vynálezy, ochrana ktorých sa vyžaduje, sú zdokumentované, zaradené do katalógov a voľne dostupné verejnosti na konzultáciu buď 18 mesiacov od vyplnenia patentovej prihlášky a/alebo



okamžite po udelení patentu. Národné alebo regionálne zákony vyžadujú, aby bolo zverejnenie vykonané dostatočne jasným spôsobom a úplné, aby vynález mohla uskutočniť osoba zručná v danej technologickej oblasti. Patentová dokumentácia preto poskytuje *podrobnejšie informácie* o technológii, než väčšina iných publikácií. Takisto je aj *jedinečným zdrojom informácií*, hoci veľa technických informácií, ktoré sa nachádzajú v patentovej dokumentácii, nie sú nikdy sprístupnené verejnosti inými publikačnými prostriedkami.

Patentové informácie, pozostávajúce z viac ako 42 miliónov dokumentov, ktoré publikujú patentové úrady na celom svete a ktorých počet narastá o jeden milión ročne, sú *najväčším archívom technických informácií* na celom svete.

V mnohých krajinách sú patentové prihlášky zverejnené 18 mesiacov po podaní príslušnej patentovej prihlášky. Toto je často najskorší termín, kedy sa verejnosti sprístupnia relevantné informácie a, dokonca aj potom, novo publikované patentové prihlášky sú často *najaktuálnejším zdrojom technických informácií* v novej oblasti techniky.

Patentové informácie *zahŕňajú každú oblasť technickej a vedeckej činnosti*, od najjednoduchších po tie najkomplexnejšie riešenia technických problémov. Každá patentová dokumentácia dodržiava unikátny formát bibliografických údajov. Pre každý dokument je dostupných viac ako 50 rozdielnych oblastí, každá zastupujúca cenné technické alebo strategické/obchodné informácie. Okrem toho, patenty sú vo väčšine krajín klasifikované v súlade s Medzinárodným patentovým triedením (MPT), čo je medzinárodne schválený systém klasifikácie MPT, ktorý obsahuje viac ako 70.000 hesiel (*pozri www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html*). Relatívne uľahčuje získanie patentovej dokumentácie týkajúcej sa konkrétnej oblasti techniky.

Používanie patentových informácií

Informácie týkajúce sa technologickej činnosti



Ako už bolo uvedené, existuje mnoho užitočných spôsobov, ako lokalizovať technológiu a identifikovať obchodných partnerov. Avšak pre naozaj dôkladný prieskum patentovaných technológií nie je nič porovnateľné s informáciami, ktoré sú dostupné prostredníctvom patentovej dokumentácie.

Pretože databáza s patentmi obsahuje väčšinu patentových prihlášok a udelených patentov kdekoľvek na svete, informácie o každej možnej technológii, na ktorú sa požaduje ochrana, sú ľahko dostupné, otvárajúc tak cestu k obrovskej nádrži s technológiami, rovnako ako aj možným dodávateľom a užívateľom technológie.

Je možné lokalizovať možné alternatívne technologické riešenia pre daný technický problém s implementáciou nového procesu a/alebo vývojom nového výrobku a, pretože existuje niekoľko riešení existujúceho technického problému, môže existovať niekoľko technologických riešení, z ktorých si je možné vybrať. Je dôležité si vždy pamätať aj to, že dostupné technické riešenie problému sa môže nájsť v úplne odlišnej technickej oblasti. Z pohľadu konania je takisto dobré pochopiť nie len cieľovú technológiu, ale takisto aj iné relevantné technológie, ak sú nejaké.

Pretože patentová dokumentácia poskytuje informácie o vlastníkoch technológie, možná osoba, ktorá chce využívať danú licenciu bude mať základné informácie o osobách, ktoré sú zúčastnené v danej technologickej činnosti. Vlastník technológie, ktorý si praje poskytnúť danú licenciu, nájde informácie o technologickej činnosti iných osôb, čo môže byť nápomocné, aby mal nejakú predstavu, ako je umiestnená jeho technológia na trhu vis-a-vis iných a kto môže mať záujem o túto technológiu. Je potrebné zdôrazniť, že tak, ako je to pri vlastníkovi akéhokoľvek majetku, ak je niekto majiteľ duševného vlastníctva neznamená to, že bude chcieť uzavrieť licenčnú dohodu a tiež to

neznamená, že bude chcieť licencovať práva duševného vlastníctva za prijateľnú cenu.

Je technológia chránená?

Po identifikovaní technológie, ktorú chce daná osoba získať, je dôležitou prvotnou otázkou, či je technológia chránená jedným alebo viacerými typmi práv duševného vlastníctva alebo nie.

Ak technológia nie je chránená, potom je záležitosť licencovania práv duševného vlastníctva bezpredmetná. Hovorí sa „, že technológia je verejným majetkom, ak neexistuje právny nárok požadovať súhlas kohokoľvek na jej používanie. Preto je dôležité vyhnúť sa vyjednávaniu a plateniu za technológiu, ktorá je verejným majetkom.

Ak je technológia chránená, je dôležité skontrolovať, či daný je patent stále platný v príslušnej krajine alebo regióne. Napríklad, patent nemusí byť platný, lebo jeho doba platnosti vypršala (maximálna možná doba je 20 rokov odo dňa podania prvej príslušnej patentovej prihlášky), alebo neboli uhradené udržiavacie poplatky, alebo bol súdnym rozhodnutím vyhlásený za zrušený. Čo je dôležitejšie, pretože práva duševného vlastníctva sa týkajú určitého územia, ich platnosť je obmedzená na určitú národnú alebo regionálnu príslušnosť, na ktorú boli udelené. Je možné, že patent, i keď udelený v jednej krajine alebo regionálne, neplatí v krajine alebo regióne záujmu perspektívnej osoby. T.j. o patentovú ochranu nemuselo byť požiadané v krajine, kde sa nachádzajú možné vývozné trhy pre daný výrobok, ktorý je chránený patentom inde.

V tejto súvislosti je treba poznamenať, že v platnosti je len okolo päť miliónov patentov zo 42 miliónov patentových dokumentov. Štatistiky takisto preukázali, že v priemere sa o patentovú ochranu jedného vynálezu žiada len v štyroch krajinách, čo znamená dobrú šancu, že konkrétny vynález chránený patentom v jednej krajine, nemusí byť chránený vo viacerých, väčšine alebo vo všetkých krajinách záujmu danej osoby. Okrem možnosti žaloby za porušenie patentu a neplatnosti je potrebné vyhodnotiť kvalitu patentu. Je možné, že skutočné používanie cieľovej patentovanej technológie závisí od iných

patentovaných technológií. To znamená, že bude potrebná jedna alebo viacero licencií na používanie takýchto iných technológií. Vyhodnotenie všetkých týchto otázok si zvyčajne vyžaduje odbornú radu náležite kvalifikovaného odborníka na duševné vlastníctvo.



Preto informácie uvedené v patentovej dokumentácii umožňujú identifikovať potenciálne technológie, lokalizovať možných vlastníkov a užívateľov licencie a získať prehľad o strategicky dôležitých záležitostiach z obchodného pohľadu a z pohľadu dohodnutia perspektívnych, vrátane silných a slabých stránok konkrétnej technológie voči alternatívnym riešeniam, trendom, ak vôbec, v oblasti konkrétnej techniky, atď.

Obsah patentovej dokumentácie

V právnej reči sa patentová dokumentácia obvykle nazýva patentový spis. Je rozdelený do niekoľkých častí. Vo väčšine krajín bol prijatý dôsledný prístup k úprave a obsahu častí patentového spisu. Prvá strana (alebo titulná strana) patentovej listiny uvádza bibliografické informácie vo všeobecnosti. Bibliografické údaje poskytujú informácie týkajúce sa patentovej prihlášky, t.j. kto podal prihlášku, kedy a kde bola podaná a oblasti techniky, ktorých sa daný vynález týka. Prvá strana obvykle obsahuje aj názov, anotáciu a reprezentatívne nákresy. Bibliografické informácie majú podstatný význam pri identifikácii, lokalizácii a získavaní patentovej dokumentácie. Ak je známe meno(á) vynálezcu(ov) a/alebo vlastníka(ov) vynálezu, je možné nájsť všetky predchádzajúce patentové prihlášky pod týmito menami. Ak je známa oblasť techniky z hľadiska MPT, je možné získať všetky listiny z tejto oblasti. Dátum prihlášky je odvolanie sa na obdobie, dokedy môže patent platiť. Anotácia spolu s nákresmi, tam, kde je to použiteľné, poskytuje presný prehľad technológie vynálezu so zameraním sa na najviac príslušné patentové listiny umožňuje šetriť čas. Ako už bolo uvedené, keďže bibliografické informácie uvádzajú mená a adresy vynálezcu(ov) a vlastníka(ov) vynálezu, je nevyhnutné identifikovať hlavných hráčov v oblasti konkrétnej techniky a dôležitý zdroj informácií získania kontaktných údajov možných osôb poskytujúcich licenciu a využívajúcich licenciu.



Nároky stanovujú spôsobilosť k patentovej ochrane a definujú rozsah ochrany, ktorú požaduje prihlasovateľ a ktorá bude udelená patentom. Na jednej strane, počas definovania rozsahu ochrany je prirodzené, že prihlasovateľ bude žiadať čo najširší rozsah. Na druhej strane skúmajúci úrad priemyselného vlastníctva sa chce ubezpečiť, že výsledný patent nepokrýva to, čo už je dávno známe, alebo to, čo prihlasovateľ nepopísal podrobne v popise daného vynálezu. Kombinácia úsilia prihlasovateľa a dotknutého úradu má za výsledok objasnenie rozsahu ochrany tak, ako je to uvedené v nároku(och), ktorý stanovuje presne, čo môže vynálezca/prihlasovateľ nárokovať. Kvôli technicko-právnej a abstraktnej povahe jazyka, v ktorom sú nároky napísané, je pre niekoho, kto sa nešpecializuje v danej pracovnej oblasti, niekedy ťažké získať jasný a presný obraz vynálezu len na základe prečítania si nároku. Vo väčšine situácií je nutná pomoc odborníka.

Patentové prihlášky sa často publikujú spolu so správou z výsledku rešerše alebo zoznamom predchádzajúcich referencií, ktoré boli zistené pri skúmaní danej patentovej prihlášky. Rešeršná správa môže byť priložená k patentovej listine, ale takisto môže byť publikovaná aj samostatne.

Písomný opis je časť, ktorú je potrebné si prečítať, aby sa pochopil konkrétny vynález alebo technológia. Niekedy bývajú dosť dlhé. Podľa potreby môžu mať priložené nákresy. Jasne odhaľuje technické podrobnosti dotknutého vynálezu, ktorý je obvykle znázornený za pomoci príkladov ako pracuje a ako vytvoríť daný vynález. Podľa väčšiny patentových zákonov by tento opis mal byť jasný a úplný, aby osoba "kvalifikovaná v danej oblasti" mohla precvičovať, pracovať alebo uskutočniť daný vynález. Vo väčšine krajín je opis vynálezu rozdelený do štyroch častí: podklad vynálezu, zhrnutie vynálezu, krátky opis nákresov (podľa vhodnosti) a podrobný (písomný) opis vynálezu. Podklad vynálezu tvorí úvodnú časť textu patentovej listiny. Označuje oblasť techniky, na ktorú sa vynález vzťahuje. Najmodernejšie riešenia, t.j. v súčasnej dobe známe riešenia technického problému, na ktorý sa daný vzťahuje, sú uvedené v súhrnnej podobe a poukazujú na chyby alebo nedostatky predchádzajúceho riešenia. Zhrnutie zoširoka popisuje prehľad a v čom vynález spočíva; t.j. vysvetľuje funkcie prvkov

predstavujúcich daný vynález bez toho, aby popisoval samotné prvky. Podrobný opis vynálezu je podrobné vysvetlenie vynálezu s odvolaním sa na výkresy (ak sú použité) a to sčasti alebo ako celok. Táto časť opisu je dôležitou časťou patentovej listiny, pretože obsahuje údajné nové riešenie daného technického problému, ktoré musí byť konzistentné s nárokmi.

Prístup k patentovým informáciám

V minulosti bol prístup k patentovým informáciám nielen obtiažny, ale aj časovo náročný. Situácia sa značne zlepšila so zavedením komerčnej on-line databázy v 70 rokoch 20. storočia a príchodom CD-ROM koncom 80 rokov. V súčasnej dobe však zatiaľ práve internet poskytuje najdemokratickejší prístup k patentovým informáciám, v čom je zásadný prelom vo svete technických informácií.

Každý, kto má prístup k internetu, môže bezplatne prehľadávať napr. celé texty (opis, nárok, výkresy) a prvú stranu publikovanej patentovej dokumentácie, a to na <http://ep.espacenet.com>, kde je dostupných viac ako 38 miliónov patentových listín. Na <http://www.wipo.int/ipdl> je možné nájsť údaje z prvej strany publikovaných medzinárodných patentových prihlášok, ktoré boli podané v súlade s PCT (Dohoda o patentovej spolupráci). Prostredníctvom uvedených odkazov sú dostupné rešeršné databázy, ktoré hosťujú rôzne iné patentové úrady a úrady duševného vlastníctva po celom svete. Okrem uvedených webových lokalít úradov po celom svete môže byť zaujímavé si prezrieť webovú lokalitu, ktorú vytvoril singapurský úrad priemyselného vlastníctva, na <http://www.surfip.gov.sg>. Treba však poznamenať, že takýto spôsob vyhľadávania by nikdy nemal nahradiť odbornú rešerš.

Preto odporúčame, aby ste konzultovali s miestnym patentovým zástupcom, prípadne patentovým úradom, zaoberajúcim sa patentmi. Tento môže poskytovať informačné a rešeršné služby o patentoch. Určite nebude mať len prístup na internet a espacenet a databázy digitálnych knižníc WIPO, ale určite budú mať aj archív rôznych CD-ROMov obsahujúcich užitočné patentové informácie. Určite dobrým bodom, kde začať s CD-ROM, je Espace Access, ktorý každý mesiac publikuje



Európsky patentový úrad (EPO), Patents BIB, dvojmesačná publikácia amerického úradu pre patenty a ochranné známky (Patent and Trademark Office) (USPTO), kde sa nachádzajú bibliografické údaje o patentoch v Spojených štátoch a USAPAT, čo sú faxové obrázky US patentov, ktoré každý týždeň publikuje USPTO, SPACE WORLD, čo sú PCT fulltextové a bibliografické údaje, ktoré WIPO publikuje raz za dva týždne a môžete sa obrátiť aj na SPACE EP, ktorý obsahuje EU patentové listiny. Takisto existuje množstvo súkromných spoločností, ktoré poskytujú databázové vyhľadávanie za poplatok.

MLČANLIVOSŤ

Je dôležité mať na mysli, že nie je dostatočné začať konanie na základe čistej dôvery, pretože mnohokrát nemusia jednanja priniesť dohodu. V takýchto situáciách nie je nič neobvyklé, ak jedna strana, potenciálny poskytovateľ licencie obviní potenciálnu osobu, ktorá má záujem o danú licenciu, že zneužila dôveru, ktorá jej bola zverená počas jednaní tým, že si protiprávne privlastnila a komerčne použila dôverné informácie, ktoré jej boli zverené počas neúspešných diskusií. Bežnou praxou je uzatvoriť vzájomnú dohodu o neprezeraní, tzv. dohodu o mlčanlivosti alebo dohodu o dôvere a utajení, aby ste sa pred takýmto zneužitím chránili. Príklad takejto dohody sa nachádza v Prílohe V. Akákoľvek takáto dohoda sa musí prispôbiť na základe skutočností a okolností danej situácii a mal by ju skontrolovať náležitý právnik.

MEMORANDUM O POROZUMENÍ (MOP) ALEBO PREDBEŽNÝ SÚHLAS

Ak obidve strany veria, že sú riadne pripravené vstúpiť do konania, potom potreba predbežného porozumenia vo forme MOP alebo predbežného súhlasu je obvykle bezpredmetná. Avšak aj napriek tým najlepším snahám strán, existujú situácie, kedy je potrebné ešte pred podpísaním licenčnej zmluvy uzavrieť takéto MOP alebo predbežný

5. Aby sme vymenovali pár najdôležitejších príkladov, pozri 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>)

súhlas. K tomuto môže dôjsť ešte pred začatím formálneho konania alebo niekedy aj počas dlhých jednaní, kedy napr. je potrebné oznámiť na verejnosti uvedenie nového produktu, alebo ak je potrebné požiadať o finančné prostriedky. Pred podpísaním MOP alebo predbežného súhlasu je dôležité, aby ste nesúhlasili s ničím, čo navrhuje druhá strana bez pochopenia dopadu na finálnu licenčnú dohodu. Toto je pravda najmä v krajine, kde sa MOP alebo predbežný súhlas považujú za právne záväzné. Ohľadne ďalších vysvetlení pozri Prílohu V. Rovnako ako aj dohoda o mlčanlivosti, aj MOP alebo predbežný súhlas, musia byť upravené podľa skutočností a okolností a mal by ich skontrolovať príslušný právnik.

DOHODA O GENERÁLNOM ZASTÚPENÍ

Pred vstúpením do dlhodobej zmluvy o licencovaní technológii môžu strany uprednostniť dohodu o generálnom zastúpení. Takáto dohoda umožní potenciálnej osobe, ktorá chce využívať licenciu, distribuovať výrobok potenciálneho vlastníka licencie na určitom trhu za určitých zmluvných podmienok. Takto vybudovaný úspešný vzťah uľahčí uzavretie úspešnej dohody o licencovaní technológie.



3. KOLKO TO STOJÍ?

Na rozdiel od hmotného majetku, ktorý má známe prostriedky na stanovenie hodnoty a tým aj ceny, neexistuje spôsob, ako určiť hodnotu nehmotného majetku. Tak ako pri ostatných transakciách, aj tu musí byť stanovená cena. Bolo vyvinutých niekoľko metód, väčšinou požičaných zo sveta hmotného majetku, ktoré sa úspešne používajú a uľahčujú túto úlohu.

Ocenenie technológie je dôležité, keď potenciálna osoba, majúca záujem o využívanie licencie:

- zistila potrebu novej technológie a identifikovala najvhodnejšiu technológiu;
- identifikovala potenciálnu osobu, ktorá vlastní danú licenciu; a
- rozhodla sa, že získanie licencie je tou najvhodnejšou obchodnou stratégiou.

V tomto štádiu sú relevantné tri záležitosti alebo otázky:

- Koľko si môže spoločnosť dovoliť zaplatiť za práva využívať technológiu osoby, ktorá vlastní licenciu?
- Akým spôsobom by mala zaplatiť osobe, ktorá vlastní licenciu? a
- Koľko by mala osoba, ktorá má záujem o licenciu, zaplatiť vlastní- kovi licencie?

Prvá otázka - koľko si môže spoločnosť dovoliť - je najdôležitejšia. Opatrná osoba, ktorá má záujem o licenciu, nemôže zakladať svoje rozhodnutie na teoretickej hodnote technológie, ale skôr či zvýši jeho schopnosť získať príjem⁶. Ak sa cena novej technológie po pridaní k nákladom za výrobok odzrkadlí v cene tovaru, ktorá je vyššia, než trh dokáže zniesť, osoba využívajúca licenciu, príde o peniaze a jednanie ohľadne licencie boli premrhané alebo zlou lekciami. Príprava na licenčné jednanie znamená stanoviť, či sú dostatočné finančné zdroje na to, aby pokryli všetky výdavky

6. Zvýšenie príjmov nie je vždy jediným cieľom uzatvorenia licenčnej zmluvy. Existujú aj iné zisky, ktoré sa nedajú ľahko vyčíslieť, ako napr. zlepšenie imidžu a väčšia viditeľnosť. Toto platí najmä v prípade poskytnutia licencie na ochrannú známku - ale takisto je to evidentné aj v prípade, kedy sa spoločnosti odvolávajú na používanie patentovanej technológie, aby zlepšili imidž značky svojich výrobkov ako "high-tech".

spojené so získaním a využívaním technológie vlastníka licencie a ďalej dosahovať zisk, keď bude technológia alebo výrobok definitívne na trhu.

Nakoniec, cieľom je, aby sa obidve strany čestne a primerane podelili o zisk spojený s používaním technológie.



OCENENIE TECHNOLOGIE

Ocenenie je obtiažne a často subjektívne. Vlastník majetku, potenciálny kupujúci, finančník a poisťovateľ, každý z nich ocení základný kapitál inak, aj keď je to identifikovateľný majetok, ktorý môže byť ocenený v bežnej mene. Ocenenie majetku tradične odzrkadľovali ich obstarávacie náklady, upravené o odpisy a ich hodnota sa priamo vzťahovala na ich očakávanú ziskovosť. V súčasnosti sa už toto nedá použiť, pretože spoločnosti "novej ekonomiky" vytvárajú príjem, ktorý zdanlivo nesúvisí s ich základným kapitálom. Toto sa deje najmä preto, že používajú svoj nehmotný majetok a najmä technológiu. A preto je ocenenie nehmotného majetku ešte obtiažnejšie a dokonca subjektívnejšie!

Aj napriek tomu na ocenenie technológie sa dá použiť niekoľko metód⁷. Vzhľadom k tomu, že ocenenie môže byť subjektívne a závisí od údajov, ktoré sa použijú pri ocenení, ocenenia odvodené podľa jednotlivých kritérií nebudú rovnaké. Aj tak by však mali poskytnúť aspoň nejakú pomoc pri stanovení určitých parametrov v rámci ktorých je možné dohodnúť určité finančné záležitosti, vrátane nielen súm ale aj spôsob, akým sa majú úhrady vykonať.

7. Pozri Deborah Hylton a David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", apríl 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_Lecture.doc, Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research Management Review, Ročník 14, Číslo 1, jar 2004, str. 33 a odkazy uvedené na <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm>.

Nákladová metóda



Investície osoby poskytujúcej licenciu do technológie predstavujú náklady spojené s vývojom, ochranou a komercializáciou technológie. Osoba, ktorá poskytuje licenciu, pozná tieto výdavky a držiteľia licencie ich môžu primerane stanoviť. Predstavujú základ, alebo minimum, ktoré chce osoba poskytujúca licenciu získať späť, spolu s úrokmi. Ak však napr. ide o ne-výlučnú licenciu^a a/alebo existujú samostatné územné práva, držiteľ licencie by mohol namietat', že náhradu investícií osoby poskytujúcej licenciu by nemala znášať len jedna strana. Potenciálny držiteľ licencie môže tiež namietat', že sú aj neproduktívne náklady na výskum, ktoré by sa nemali brať do úvahy. Potenciálny držiteľ licencie môže namietat', že jeho investície do komercializácie technológie by mali byť tiež uznané. V skutočnosti by mohol namietat', že náklady, ktoré vznikli budúcemu poskytovateľovi licencie, nie sú pre neho relevantné. Zaujímam sa len o hodnotu technológie pre svoje podnikanie, nie o náklady nesúvisiacej strany. Osoba, ktorá poskytuje licenciu, často neprezradí skutočné náklady vynaložené na vývoj technológie a potenciálny držiteľ licencie nemá ako potvrdiť tieto náklady. Nakoniec, cieľom oboch strán je reálna znalosť investície osoby, ktorá licenciu udeľuje a jej význam pre úhrady, ktoré má držiteľ zaplatiť osobe poskytujúcej licenciu.

Niekedy sa na odhad všetkých nákladov, ktoré by vznikli v prípade, že držiteľ licencie by musel získať technológiu, ktorá by mohla poskytnúť určený proces alebo výrobok, získať z iného zdroja, používa nákladová metóda. Toto by mohlo byť prostredníctvom tretej strany s konkurenčnou ale nie porušujúcou technológiou. Nákladová metóda sa používa aj na stanovenie nákladov, ktoré by boli vynaložené na vytvorenie podobnej technológie, berúc pri tom do úvahy cenu a jednotkovú cenu v deň ocenenia (náklady na reprodukciu/uviedenie do pôvodného stavu technológie). V týchto a iných vhodných situáciách by držiteľ licencie stanovil čas a náklady na získanie alebo vývoj alternatívnej technológie. Držiteľ licencie efektívne stanoví náklady najlepšej ďalšej alternatívy a, podľa vhodnosti, toto môže byť užitočným meradlom dôležitosti

8. Pozri ďalej kapitola 4, "Prehľad licenčnej dohody".

technológie poskytovateľa licencie pre držiteľa licencie. Skôr je to stratégia jednaní týkajúca sa možností, ktoré má potenciálny držiteľ licencie pre alternatívnych obchodných partnerov v prípade, že potenciálna osoba poskytujúca licenciu nebude jednať s priaznivými finančnými podmienkami.

Vzťah výnosu k hodnote

Úspešné licencovanie technológií znamená pre nadobúdateľa licencie zvýšenie zisku kvôli používaniu duševného vlastníctva ku chránenej technológii. Výnosová metóda oceňovania zahŕňa kvalifikované odhady (alebo presnejšie kritériá, ak je to možné), pokiaľ ide o výšku výnosu, ktorý nová technológia vytvorí. Problém je potom v určení zodpovedajúceho podielu strán, ktorý by každá z nich mala mať zo zisku a nájsť vzorec ktorý bude zodpovedať danej úvahe.

Niektorí licenční odborníci začínajú výpočty ocenenia s "praktickým pravidlom", podľa ktorého poskytovateľ licencie mal dostať asi jednu štvrtinu až jednu tretinu ziskov, ktoré získal nadobúdateľ licencie, často označované ako "25% pravidlo"⁹. Toto pravidlo má tú výhodu, že je dobre známe a dosť citované, a tak je spoločným východiskovým bodom pre mnoho nadobúdateľov a poskytovateľov licencie. Strany si ho môžu počas rokovaní prispôbiť z rôznych spravodlivých a logických dôvodov. Sem často patrí otázka rizika a faktorov, ako napr. fáza vývoja technológie (od embrya až po plne vyvinuté), potrebné kapitálové investície, obsah a silné stránky balíčka práv duševného vlastníctva a analýza trhu.

Pre ilustráciu, ak sa má nový produkt predávať za 1.500 USD a všetky náklady tvoria celkom 750 dolárov, prevádzkový zisk bude 750 dolárov, pričom 25% z tejto sumy je 187,50 dolárov. To je suma, ktorú by mal poskytovateľ dostať podľa "pravidla" a zároveň to môže byť aj východisko pre ďalšie rokovania týkajúce sa daných rizík a licenčných poplatkov a všetkých ďalších relevantných faktorov. Je možné, že jedna strana nechce platiť alebo prijímať aktuálne licenčné poplatky počas trvania zmluvy, ale chce len jednorazovú sumu (napr. splátky založené na období alebo udalosti), teda jednorázovo splatenú licenciu.

9. Pozri Robert Goldscheider, John Jarosz a Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", *Les Nouvelles*, December 2002, strana 123.

V tomto prípade by ďalším krokom malo byť pripravenie údajov o narastaní a poklese cash flow pre každý rok doby platnosti zmluvy (n), a potom sa použije vzorec $1 / (1 + r/100)^n$ a vypočíta sa paušálna odmenu alebo čistá súčasná hodnota (ČSH). Tento výpočet vyžaduje výber diskontnej sadzby - r , čo sú kapitálové náklady upravené o riziko, a tak účinne obsahuje a odráža všetky riziká. ČSH stanovuje súčasnú hodnotu budúcich príjmov očakávaných z používania danej technológie. Je zrejmé, že táto metóda je len tak dobrá, ako presné sú údaje, ktoré sa zadávajú. Počas niektorých rokovanií si jedna alebo obe strany najmú účtovníkov, aby prebehli rôzne scenáre možného návratu a zliav v závislosti od určitých situácií. Môže to byť jednoduché alebo komplexné, zahŕňať podrobnejšie hodnotenie technológií, ako napr. "reálne opcie" alebo "simulácie Monte Carlo". Vo väčšine prípadov však budú strany týmto sa zaoberajúce matdobre vyvinutý zmysel pre praktické riziká a možné výnosy z licencovanej technológie.

Je potrebné poznamenať, že analýza ČSH (tiež nazvaná diskontovaný cash-flow alebo DCF) je relevantná pre akýkoľvek prípad, kde sú dôležitými faktormi čas a peniaze. Môže to teda byť nástroj na široké použitie.

Trhový prístup

Predajcovia a kupujúci nehnuteľností a ojazdených vozidiel vedia, alebo dokážu ľahko zistiť, že sa druhé strany dohodli na podobných domoch v rovnakej oblasti alebo na rovnakej značke a roku auta. Z toho vyplýva, že porovnateľné trhové transakcie sú pohodlným a efektívnym spôsobom určenia hodnoty aktív v očakávaní rokovania o kúpe alebo predaji.

Rovnaký prístup je prospešný pri udeľovaní licencií, aj keď možno nie tak užitočný, pretože v tomto prípade budú zriedkakedy existovať totožné technológie a balíčky práv duševného vlastníctva. Navyše, komerčné detaily dohody nie je možné zistiť, pretože ide o situácie, ktoré strany považujú za konkurenčne citlivé. Pri exkluzívnej celosvetovej licencií to bude skôr problém. V prípade, že ide o nevýhradnú licenciu, alebo je

výhradná len v rôznych geografických územiach, ďalší nadobúdatelia licencií budú poznať, alebo aspoň budú mať dobrú predstavu o podmienkach iných nadobúdateľov licencie. Okrem toho, pri nevýhradných licenciách sa niekedy vyžaduje, aby sa uviedli podrobnosti následných licencií, alebo sa môže žiadať, aby bolo možné prostredníctvom práva "Doložky najvyšších výhod licencie" uzatvoriť priaznivejšiu dohodu, než má predchádzajúci nadobúdateľ licencie. V praxi môže byť ťažké takéto niečo použiť a presadzovať, pretože dohody sú často dôverné.

Do istej miery môže byť užitočné sa pri určitých typoch licenčných transakcií pozrieť na existujúce licencie. Tie môžu počas rokovaní pri argumentácii poskytnúť "dôkazy" o určitej sadzbe a takisto môžu poskytnúť užitočné rady. Avšak, licencie je ťažko porovnávať, pretože na hodnotu licencie má významný vplyv povaha techniky a rozsah licencie. Veľmi široká výhradná licencia na výrobu, používanie a predaj všetkých práv ku všetkým patentom k určitej technológii bude mať veľmi odlišnú hodnotu ako obmedzená nevýhradná licencia na používanie technológií v úzkej oblasti použitia.

Napriek tomu sú informácie o ďalších licenčných poplatkoch zaujímavé a ukazujú celú škálu licenčných poplatkov. Predošlý výskum, ktorý vykonal Licenčný výbor na udeľovanie licencií pre biotechnológiu (Biotechnology Licensing Committee) spoločnosti Licensing Executives Society (LES) oznámil nasledujúci rozsah licenčných poplatkov za nevýlučné licencie a možno ich považovať za reprezentatívne nasledovne:

- Výskumné činidlá (napr. vzorec DNA, kultivácia buniek), 1-5% čistých tržieb.
- Diagnostické výrobky (napr. monoklonálne protilátky, DNA vzorky), 1 - 5% čistých tržieb.
- Liečebné výrobky (napr. monoklonálne protilátky), 5 - 10% čistých tržieb.
- Vakcíny, 5 - 10% čistých tržieb..
- Výrobky pre zdravie zvierat, 3 - 6 % čistých tržieb.
- Rastlinné/poľnohospodárske výrobky, 3 - 5% čistých tržieb.

V prehľade Licensig Economic Review zo septembra 1990 sa uvádza, že pri rekombinantných liečivách v počiatočnom štádiu, požiadalo o licenčné poplatky 7-10% s výlučnými podmienkami a 3-4% s nevýlučnými podmienkami. Po schválení regulačnými orgánmi boli poplatky za výlučné licencie 12-15% z čistého predaja a za nevýlučné licencie to bolo 5-8% z čistých tržieb.

M. Yamasaki informoval v septembri 1996 v les Nouvelles o priemere licenčných poplatkov, ktorý odráža nielen fázu výskumu a vývoja v čase podpísania licencie, ale aj situáciu zmluvných strán. Preto, ak malá biotechnická spoločnosť, ktorá získala licenciu od výskumného ústavu, ju po ďalšom vývoji poskytne veľkej farmaceutickej spoločnosti, pridaná hodnota sa prejaví vo zvýšení licenčných poplatkov:

Fáza výskumu a vývoja	Bio/Uni	Pharma/Bio
Objav	3%	7%
Molekula	4-5%	9%
Predklinická	6-7%	10%
Fáza 2-3		15%

Samotné tieto čísla však neukazujú celkový obraz ekonomickej hodnoty obchodov a medzi časté úskalia licencovania patrí uvažovanie nielen z hľadiska percent a čísel. Vo väčšine prípadov nie sú známe skutočné podmienky licenčných zmlúv, vrátane poplatkov uhradených vo forme paušálnej platby a iné stimuly, na ktorých sa dohodlo. Napriek tomu významne ovplyvňujú dohodnuté licenčné poplatky. Je teda ťažké posúdiť, čo určité percento poplatkov vlastne znamená.

Aby sme to zhrnuli, užitočnosť trhového prístupu je často veľmi obmedzená. Ako východiskový bod slúžia v neposlednom rade zovšeobecnenia, prieskumy a priemyselné normy. Avšak znalosť porovnateľných licenčných dohôd v rámci toho istého odvetvia, ktoré by mohli poskytnúť ďalší podklad alebo skontrolovať konkrétne ocenenie konkrétnej technológie, je oveľa užitočnejšia.

Ďalšie kritériá

Tom Arnold a Tim Headley zostavili zoznam 100 najdôležitejších hľadísk pri stanovovaní hodnoty technologických licencií, ktorý bol zverejnený vo "Faktoroch pri oceňovaní licencie" v les Nouvelles, marec 1987. Sú uvedené pod nasledovnými deviatimi titulmi:

- Skutočná kvalita (napr. významnosť technológie a fáza vývoja)
- Ochrana (napr. rozsah a uplatnenie)
- Trhové hľadiská (napr. veľkosť a podiel)
- Hľadisko konkurencie (napr. tretia strana)
- Hodnoty nadobúdateľa licencie (napr. kapitál, výskum a marketing)
- Finančné hľadiská (napr. rentabilita, náklady presadzovania a záručný servis)
- Riziko (napr. zodpovednosť za chyby výrobku a súdne spory ohľadne patentov)
- Právne hľadiská (napr. doba platnosti licenčných práv)
- Vláda (napr. miestne zákony týkajúce sa podmienok a pohybu meny).

Licenčné poplatky boli prediskutované v súdnych sporoch za porušenie patentových práv, kedy súd určil, aké by mali byť správne licenčné poplatky, aby sa stanovila škoda vyplývajúca z porušenia. Súdny posudzujú na mnoho faktorov a tieto sú považované za užitočný druh informácií pri skúmaní hodnoty duševného vlastníctva v situácii, keď nejde o porušenie práv:

1. Licenčné poplatky, ktoré prijal vlastník patentu, poskytujúce alebo majúce tendenciu, že poskytujú zavedené licenčné poplatky.
2. Sadzby, ktoré zaplatil nadobúdateľ patentu za používanie iných patentov porovnateľných s predmetným patentom.
3. Povaha a rozsah licencie ako výlučnej alebo nevýlučnej licencie, alebo obmedzenej a neobmedzenej ohľadom územia alebo s ohľadom na osobu, ktorej je možné predať daný vyrobený produkt.
4. Zavedená politika poskytovateľa licencie a marketingový program na uchovanie si monopolu patentu tým, že iným nepovolí používať vynález, alebo že udelí licencie na základe špeciálnych podmienok navrhnutých tak, aby zachovali daný monopol.

5. Komerčný vzťah medzi poskytovateľom a nadobúdateľom licencie, ako napr. či sú konkurenciou na tom istom území, v tom isto odbore, alebo či sú vynálezca a sprostredkovateľ.
6. Efektívnosť predaja patentovaného výrobku pri podpore predaja iných výrobkov nadobúdateľa licencie; existujúca hodnota vynálezu pre poskytovateľa licencie, existujúca hodnota vynálezu pre poskytovateľa licencie ako generátor predaja jeho nepatentovaných výrobkov; a objem takto odvodených alebo sprievodných tržieb.
7. Doba platnosti patentu a podmienky licencie.
8. Zavedená ziskovosť patentovaného výrobku, komerčný úspech a súčasná popularita.
9. Funkčnosť a výhody patentovaného majetku v porovnaní so starými modelmi alebo zariadeniami, ak sú nejaké, ktoré sa používajú na dosiahnutie podobných výsledkov.
10. Pôvod patentovaného vynálezu, charakter komerčnej formy vynálezu tak, ako ho vlastní a vyrobí poskytovateľ licencie a výhody pre tie osoby, ktoré už využili daný vynález.
11. Rozsah v akom porušiteľ patentových práv využíval daný vynález a akýkoľvek dôkaz preukazujúci hodnotu daného využívania.
12. Časť zisku alebo predajnej ceny, ktorá je pre dané odvetvie alebo podobné odvetvie bežná, aby bolo umožnené využívanie vynálezu alebo obdobných vynálezov.
13. Časť uskutočniteľného zisku, ktorý sa dá pripísať vynálezu ako rozdiel od nepatentovaných prvkov, výrobného procesu, obchodného rizika alebo významných prvkov alebo zlepšení, ktoré pridala osoba porušujúca patentové práva.
14. Stanoviská kvalifikovaných odborníkov.
15. Suma, na ktorej by sa boli dohodli (v čase, kedy sa začalo porušovanie daných práv) poskytovateľ licencie (ako vlastník patentu) a nadobúdateľ licencie (ako porušovateľ), keby sa boli obidvaja primerane a dobrovoľne snažili dosiahnuť dohodu, t.j. sumu, ktorú by bol ochotný zaplatiť rozumný nadobúdateľ licencie, ktorý si želal, ako obchodnú ponuku, získať licenciu na výrobu a predaj daného výrobku, ktorý obsahuje patentovaný vynález, za licenčné poplatky

a stále by zarobil zisk, ktorého výšku by prezieravý vlastník patentu poskytujúci licenciu akceptoval."¹⁰

Preto neexistujú nijaké obmedzenia faktorov, ktoré môžu byť relevantné pre ocenenie konkrétnej technológie. Samozrejme, že pri toľkých faktoroch, nebude veľa dôležitých alebo rozhodujúcich v závislosti od situácie. Dôležité je, že bude závisieť od strategických cieľov a potrieb jednotlivých strán. Takže, ak poskytovateľ licencie potrebuje, napr. úspešne vyrábať licenčný výrobok v danom území a vyvážať ho, než poskytovať licenciu iným výrobcom zo susediacich území, pre nadobúdateľa licencie bude veľmi dôležité mať na zemepisné oblasti jeho záujmu exkluzivitu a právo poskytovať sublicencie. Strategické ciele a nevyhnutné práva ovplyvnia ohodnocovanie a sprievodné rokovania oboch strán..

Závěrečné komentáře

Všetky hlavné prístupy k oceňovaniu technológie majú svoje obmedzenia, ktoré treba mať pri oceňovaní nehmotného majetku na pamäti. Každé licenčné rokovanie je unikátne a na danú špecifickú situáciu je ťažké aplikovať teoretické pravidlá alebo skúsenosti iných. Avšak vyššie uvedené pravidlá by mali poskytnúť určité usmernenie v prístupe k otázke ocenenia. Ďalej je vhodné, aby sa strany spoliehali na pomoc skúsených odborníkov z oblasti oceňovania a/alebo účtovníkov, ktorí im pomôžu prekonať komplexnosť oceňovacieho výkonu. A na záver, ocenenie sa vykonáva za účelom dohodnúť podmienky, ktoré by boli prijateľné pre obe strany, a ako je jasne uvedené aj v kapitole "Zásady a typy rokovania", i keď by bolo pekné dosiahnuť dohodu, akú si zaslúžite, v skutočnosti dosiahnete dohodu, ktorú si vyjednáte.

10. Pozri Tenney J. z okresného súdu U.S District Court v New Yorku, Georgia-Pacific Corp. proti U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). Ďalej pozri Roy J. Epstein, "Modelovanie patentových škôd: Rigorózne a obhajiteľné výpočty", http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf a Roy J. Epstein a Alan J. Marcus, "Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors", http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.

4. PREHLAD LICENČNEJ ZMLUVY

Každá licenčná dohoda je jedinečná. Odzrkadľuje konkrétne potreby a očakávania poskytovateľa a nadobúdateľa licencie. Možné sú nekonečné variácie zmlúv, obmedzené len potrebami strán a parametrami príslušných zákonov a nariadení. Určité otázky sú však pre úspech zmluvy podstatné a zostávajú bežné pre väčšinu licenčných zmlúv. Takéto záležitosti sú preto užitočným východiskom pre prípravu budúceho rokovania.

Licenčná dohoda odráža niektoré základné pojmy. Po prvé, je to výsledok obchodnej stratégie a obchodných vzťahov. Aj poskytovateľ aj nadobúdateľ licencie musia starostlivo zvážiť, či uzavretie jednej alebo viacerých licenčných zmlúv zapadá do obchodného plánu spoločnosti, či už očakávané príjmy budú dostatočne kryť náklady vynaložené na licencovanie a či finančné podmienky majú zmysel pre obe strany. I keď sa tieto faktory môžu zdať samozrejmé, stoja za zmienku. Je preto dôležité, aby boli ciele oboch strán jasné a navzájom sa dopĺňali, aby si strany navzájom uznali svoje potreby a zabezpečili tak, že dohoda bude úspešná. Tomuto pomôže aj dohoda, ktorá vhodne a rovnocenne osloví hlavné prvky alebo kľúčové otázky.

Po druhé, licenčná zmluva je zmluva. To znamená, že právne podmienky záväznej a vynútitelnej zmluvy sú nevyhnutné. Medzi ne patrí aj spôsobilosť strán k právnym úkonom a zámer uzavrieť dohodu, že existuje ponuka a prijatie ponuky a že existuje platná odmena, ako napr. platba pri podpise.

Po tretie, vlastnosť, ktorá odlišuje licenčnú zmluvu od iných dohôd alebo zmlúv je, že predmetom je duševné vlastníctvo, ku ktorému poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi právo užívať ho. Preto, bez duševného vlastníctva neexistuje spôsob licencovania. Môžu existovať aj ďalšie dôležité súvisiace otázky, ktoré bude pokrývať buď rovnaká zmluva alebo samostatná zmluva, ako je vývoj, poradenstvo a školenia, investície, výroba, predaj, atď.

Mohlo by dôjsť k situácii, kedy obe strany vlastnia duševné vlastníctvo, ktoré je v záujme druhej strany a majú právo zakázať danej druhej strane, aby ho používala. V takom prípade by uzavreli krížovú licenčnú zmluvu, ktorou by si navzájom poskytli licenciu a právo používať a využívať ich príslušné duševné vlastníctvo. Krížové licencie sa používajú aj na to, aby podniky mohli vyriešiť spory o duševnom vlastníctve. Môže sa to týkať úhrady licenčných poplatkov alebo aj nie, v závislosti od hodnoty, ktorú pripisala danému duševnému vlastníctvu každá strana.

Ďalej sa môže nadobúdateľ licencie ocitnúť v situácii, kedy nie je schopný efektívne využívať licencovanú technológiu bez toho, aby mal prístup k ďalším technológiám vo vlastníctve iného. Takisto je možné, aby mohol úspešne konkurovať na trhu, musí sa prispôsobiť určitým *de facto* alebo *de jure* normám a jediný spôsob, ako to efektívnym spôsobom urobiť, je požiadať o technológie, ktoré sú patentované. V takýchto prípadoch je nadobúdateľ povinný získať právo na užívanie technológie od majiteľa práva duševného vlastníctva prostredníctvom licenčnej zmluvy, ktorá môže byť bez platenia licenčného poplatku, alebo môže byť dohodnutá za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.¹¹

Vela licenčných zmlúv zahŕňa kombináciu jedného alebo viacerých typov práv duševného vlastníctva. Napríklad licencie na patentové práva podporované výrobným know-how sa často nazývajú "patentové a know-how licenčné zmluvy". Licencia môže zahŕňať právo na používanie ochrannej známky spolu s právami používať, predávať, distribuovať a/alebo dovážať patentovaný vynález. V licenci sa nesmie uvádzať konkrétny patent podľa čísla, ale skôr uviesť špecifikácie výrobkov a všetkých práv duševného vlastníctva potrebných na výrobu a predaj tohto produktu. Stručne povedané, kategórie nemôžu byť príliš tesné a zmluva môže zahŕňať aj sprievodné práva, ako napr. vykonanie ďalšieho výskumu alebo vývoja, alebo ustanovenie o technickej pomoci.

11. Pozri ďalej "Normy, Právo duševného vlastníctva (PDV) a proces na určovanie noriem", na http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm

PREDMET

Predmet licenčnej zmluvy môže obsahovať výtvary¹², ako sú vynálezy, dôverné informácie, kreativita vyjadrená v románoch, hrách, filmoch, hudbe, označení tovaru a služieb, označení podnikov, atď. Môžu byť vlastnené a chránené zákonmi duševného vlastníctva zahŕňajúc, aby sme zopakovali, patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvá, ochranné známky, zemepisné označenia, priemyselné vzory, topografie polovodičových výrobkov a autorské práva, rovnako ako tie, ktoré chránia pred určitými typmi nekalej súťaže.

Predmet je prvá hlavná časť licenčnej zmluvy a bude mať významný vplyv na celý obsah tejto dohody. Preto môžu byť v licenčnej dohode na počítačový softvér ustanovenia určujúce dovolené používanie alebo aplikovanie a ustanovenia vyžadujúce uchovanie mlčanlivosti. V licenčnej zmluve na ochranné známky, by sa mala osobitná pozornosť venovať kontrole náležitého používania ochrannej známky v reklame a marketingu a náležitej kvalite výrobku alebo služby s ochrannou známkou. Takže, licencie k ochrannej známke oprávňujú nadobúdateľa licencie, aby mal prístup ku vzorkám, aby ich mohol skontrolovať, a pod. Bežnou chybou licenčných zmlúv je, že nadobúdateľ licencie zanedbá a nezíska všetky práva, ktoré sú potrebné na využívanie tejto technológie. Napríklad, budúci nadobúdateľ licencie môže zanedbať a nezískať tak licenciu aj na patent a aj na autorské práva k predmetu technológie. Alebo nadobúdateľ licencie môže získať licenciu len k patentu alebo skupine patentov bez toho, aby získal licenciu na know-how a s tým súvisiace zmluvy na konzultácie a školenia.

Ďalšou chybou je, že sa nepodariť jasne identifikovať predmet licencie. Napríklad poskytnutie licencie na "Technológiu XXX" bez uvedenia čísla patentu, alebo priloženie patentového spisu, ktorý obsahuje podrobnosti patentu. Strany by si mali objasniť, či licencia je určená na používanie softvéru, dokumentácie, vzorca lieku, protokolu, textu, hudobnej partitúry, atď. Rovnako musí aj nadobúdateľ licencie objasniť, či technológia, ktorá sa bude licencovať (duševné vlastníctvo v danej technológii), je úplná alebo iba v stave vývoja. Pokiaľ je v stave vývoja, bude dôležité si objasniť, kto bude zod-

12. Pripomeňme si, že hybridná patentová licencia a zmluva o úschove sú určené na prevod hmotného ako aj nehmotného majetku. Pozri poznámka 4

povedný za ďalší rozvoj, čo v podstate ani nie je záležitosťou duševného vlastníctva, ale otázkou praktického významu. Mnohé z týchto problémov sa dajú efektívne vyriešiť v časti definície, ktorá jasne definuje všetky relevantné termíny. V tejto časti je možné náležite uviesť aj obchodné tajomstvo.

Pretože predmet licenčnej zmluvy často obsahuje dôverné informácie, rovnako ako aj vynálezy, veľká pozornosť by sa mala venovať nielen licencovaniu patentov, ale aj dôverným informáciám, vrátane know-how a licencovaným obchodným tajomstvám. V tejto súvislosti je dôležité zahrnúť do zmluvy jedno alebo viac článkov, ktoré nahrádzajú dohodu o mlčanlivosti uzavretú pred rokovaním. Takéto ustanovenie(a) by okrem iného mali brať do úvahy aj nasledovné:

- (a) definovať, čo znamenajú dôverné informácie. Takáto definícia by mala, pokiaľ možno, zahŕňať nielen to, že sú to informácie poskytnuté príjemcovi, ale aj ďalšie informácie, ktoré môže získať alebo zistiť v dôsledku zmluvy;
- (b) zabezpečiť, že nadobúdateľ licencie má alebo sa zaviazal, že zavedie postupy, ktoré obmedzujú využívanie informácií na účely, ako je uvedené v zmluve a chránia ich proti prezradeniu. To môže zahŕňať aj možnosť overovania alebo kontroly týchto postupov poskytovateľom licencie alebo jeho splnomocneným zástupcom;
- (c) stanoviť zodpovednosť v prípade náhodného sprístupnenia informácií, alebo sprístupnenia z nedbanlivosti tretím stranám, ktoré nie sú predmetom ustanovení tejto licenčnej zmluvy a ktoré nie sú inak informované o dôvernosti takýchto informácií;
- (d) upresniť výnimky z povinnosti, ako napríklad v prípade, že informácie sú verejne dostupné, to znamená, že sú už známe, alebo sa stali známe príjemcovi legitímnym spôsobom, alebo ak ich príjemca nezávisle vytvoril;
- (e) objasniť, ako dlho tieto opatrenia budú pokračovať aj po skončení zmluvy a určiť, kedy budú tieto informácie buď vrátené alebo zničené.

Priklad¹³

Definícia - dôverné informácie obsahujú všetky údaje, materiály, výrobky, technológiu, počítačové programy, špecifikácie, návody, obchodné plány, softvér, marketingové plány, finančné informácie a iné informácie, ktoré poskytovateľ licencie zverejní písomne alebo ústne, alebo sprístupní inou formou nadobúdateľovi licencie. Ústne zverejnené dôverné informácie budú označené za zverejnené ústne do piatich (5) dní odo dňa ich zverejnenia.

- 1.1 s ohľadom na dôverné informácie poskytovateľa licencie týkajúce sa tohto vý-
nálezcuz, nadobúdateľ licencie súhlasí, že:
 - i. nepoužije tieto dôverné informácie na iný účel okrem výslovného účelu splne-
nia tejto zmluvy;
 - ii. takým istým spôsobom a s takou istou starostlivosťou ochráni dôverné infor-
mácie pred zverejnením iným osobám, ako uplatňuje pri vlastných dôverných
informáciách podobnej povahy;
 - iii. nezverejní dôverné informácie iným osobám (okrem svojich zamestnancov,
konateľov alebo konzultantov, ktorí sú viazaní voči nadobúdateľovi licencie
podobnou povinnosťou zachovania mlčanlivosti) bez výslovného súhlasu posky-
tovateľa licencie, okrem prípadov, kedy nadobúdateľ licencie môže zverejniť
akékoľvek dôverné informácie, ktoré:
 - (a) môže preukázať na základe písomného záznamu, že mu boli známe
predtým;
 - (b) sú teraz, alebo sa v budúcnosti stanú verejne dostupné iným spôsobom
ako konaním alebo opomenutím nadobúdateľa licencie, alebo
 - (c) nadobúdateľ licencie získal legálne zo zdrojov nezávislých od poskytovateľa
licencie, a
 - iv. že povinnosť nadobúdateľa licencie zachovať mlčanlivosť ohľadne dôverných
informácií bude pretrvávať po dobu päť (5) rokov odo dňa skončenia tejto
zmluvy.

ROZSAH PRÁV

Druhá hlavná časť licenčnej zmluvy sa vzťahuje na rozsah licencovaných práv. Týka sa to rozsahu licencovaného práva, či je licencia vylučná, sólo alebo nevylučná a geografické územia, pre ktoré je licencia udelená. Rozsah môže tiež zahŕňať zlepšenie v technológii počas trvania licencie a dobu trvania zmluvy.

13 Tieto ustanovenia a ustanovenia, ktoré nasledujú v tejto príručke NIE sú určené na použitie bez kontroly a poradenia sa s právnym zástupcom. Vyjadrujú a zobrazujú veľa princípov uvedených v tejto príručke a mali by ich používať sprostredkovatelia na oboznámenie s danými ustanoveniami a na uľahčenie budúcich rokovaní.

Povaha licencovaných práv závisí na predmete. Pri patente ide obvykle o právo používať a predávať patentovaný výrobok alebo používať patentovaný proces. Môže však nastať situácia, kedy by to nebolo vhodné, napr. poskytnúť právo na predaj, aj keď by išlo o veľmi obmedzenú licenciu, pretože nadobúdateľ licencie by nemohol prijať komerčný prospech z licencií. V prípade autorskej licencie môže licencia zahŕňať právo reprodukovat', zobrazovať, upravovať a distribuovať. Niektoré licencie dovoľujú nadobúdateľovi licencie poskytovať ďalej licenciu na niektoré alebo všetky práva pokryté v licencií, a tým sa mu umožní v rámci vlastného podnikania licencovať danú technológiu. Licencia musí vyjasniť vo svojej časti "rozsah", aké práva sú poskytnuté. Napríklad, krátkodobá licencia, ktorá neumožňuje držiteľovi licencie zmeniť dizajn, ale len jeho výrobu a predaj v krajinách Európskej únie, je obmedzenejšia, než trvalá a neodvolateľná licencia, ktorá umožňuje nadobúdateľovi licencie ho používať, upravovať, zlepšiť, kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, zobrazovať, exportovať, importovať a poskytovať licenciu na všetky tieto práva ostatným osobám na celom svete, rovnako ako právo používať v spojení so súvisiacou ochrannou známkou. Takáto licencia sa blíži k predaju (prevodu) vlastníctva k duševnému vlastníctvu a k technológii.

Práva môžu byť tiež obmedzené v závislosti od definovaného použitia alebo produktu. Preto licencovaná "oblasť použitia pri vakcínach môže byť liečba rakoviny a zároveň môžu existovať ďalší nadobúdatelia licencie s právami pre hepatitídu a ďalšie choroby.

Príklad

- 1.1 Vzhľadom na obmedzenia stanovené v tejto zmluve udeľuje Poskytovateľ licencie Nadobúdateľovi licencie celosvetovú licenciu v súlade s patentovými právami vyrábať, dať si vyrobiť, používať, predávať, ponúknuť, predávať a doviesť licencované výrobky a uplatňovať licencované metódy.
- 1.2 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, licencia udelená v súlade s ods. 1.1 je výlučná po celú platnosť tejto zmluvy.
- 1.3 Licencia udelená v ods. 1.1 a 1.2 podlieha príslušným ustanoveniam vzťahujúcim sa na akúkoľvek licenciu, ktorú udelí Poskytovateľ licencie podľa vlády USA a podlieha záväzkom podľa, 35 U.S.C. 200-212 vlády USA a príslušných vládnych vykonávacích predpisov.

- 1.4 Licencie udelené v ods. 1.1 a 1.2 sa obmedzujú na metódy a výrobky v rámci oblasti použitia. Podľa tejto zmluvy nemá Nadobúdateľ licencie na ostatné metódy a výrobky licenciáciu.
- 1.5 Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo použiť vynález a súvisiacu technológiu na vzdelávacie a výskumné účely.

Výlučná, sólo alebo nevýlučná

Pre konkrétne územie môže platiť výlučná, sólo alebo nevýlučná licencia.

Preferovanou možnosťou väčšiny poskytovateľov licencie je nevýlučná licencia, kedy je nadobúdateľ licencie jedným z niekoľkých nadobúdateľov licencie, s ktorými poskytovateľ licencie uzavrel dohody o používaní a využívaní tejto technológie. Rozdelením rizík a výhod medzi niekoľkých nadobúdateľov licencií nie je poskytovateľ licencie závislý na úspechu jedného nadobúdateľa licencie. Dokáže si uchovať lepšiu kontrolu nad technológiou a na základe skutočností, že niektorí nadobúdatelia licencie používajú a využívajú technológiu na viacerých trhoch a možno aj na rôznych výrobných, má technológia šancu sa ďalej rozvíjať. Avšak, v prípade, že ide o počiatočné fázy technológie, ktoré vyžadujú veľké množstvo dodatočných investícií zo strany nadobúdateľa licencie, väčšina potenciálnych nadobúdateľov licencie vyhladáva exkluzivitu, aspoň na určitých územiach.

Výlučná licencia obvykle popisuje situáciu, kedy práva udelené nadobúdateľovi licencie dokonca vylučujú práva poskytovateľa licencie na danom území. Sólo licencia vystihuje situáciu, kedy okrem poskytovateľa licencie, rovnako ako nadobúdateľa licencie, už nik iný nemôže používať technológiu na danom území. Tento rozdiel môže byť v praxi nejasný a použitý termín "výlučná" niekedy znamená jediná licencia. V každom prípade v súlade s oboma typmi licencie, poskytovateľ licencie nesmie udeliť ďalšie licencie (aspoň pre dané územie, na ktorom sa k licencií vzťahuje výhradné alebo jediné právo). Na tomto území poskytovateľ licencie závisí na jednom nadobúdateľovi licencie. Z toho dôvodu je dôležité zabezpečiť, aby zmluva obsahovala vhodné podnety a/alebo sankcie na ochranu držiteľa licencie v prípade neplnenia zo strany nadobúdateľa licencie. Tieto môžu zahŕňať platenie ročného minimálneho poplatku. Ak nadobúdateľ licencie neuhradí požadovanú sumu, potom sankcia môže byť ukončenie platnosti licencie alebo prevod výlučnej licencie na nevýlučnú licenciáciu.

Ak licencia pokrýva viac ako jedno územie, môže byť výlučná pre jedno územie, pričom pre ostatné bude nevýlučná. Exkluzivita môže byť obmedzená, napr. oblasťou použitia, dobou alebo prepojená na dosiahnutie určitých míľnikov.

Príklad č. 1 - Výlučná licencia

Poskytovateľ licencie týmto udeľuje Nadobúdateľovi licencie výlučnú licenciu k patentu a know-how platnú na celom svete, na výrobu, používanie a predaj licencovaných výrobkov na všetky použitia, s výhradou na podmienky tejto Zmluvy .

Príklad č. 2 - Výlučná licencia, ktorá sa po piatich rokoch stane nevýlučná

Poskytovateľ licencie týmto udeľuje Nadobúdateľovi licencie výlučnú licenciu na výrobu, používanie a predaj licencovaných výrobkov.

Licencia bude mať charakter výlučnej počas prvých piatich rokov odo dňa tejto Zmluvy. Pri skončení tohto obdobia a pre rovnaké obdobie bude licencia mať charakter nevýlučnej.

Príklad č. 3 - Nevýlučná licencia

Poskytovateľ licencie týmto udeľuje a Nadobúdateľ licencie týmto prijíma nevýlučnú licenciu pre každú krajinu licenčného územia v súlade s licencovanými patentmi, aby mohol vyrobiť, vyrábať, zhotoviť, zhotovovať, používať a predávať licencované výrobky.

Uprednostňovanie nadobúdateľa licencie

V prípade, že ide o nevýlučnú licenciu, nadobúdateľ licencie môže chcieť zahrnúť do zmluvy doložku o najvyšších výhodách nadobúdateľa licencie, ktorá v podstate zaručuje, že v prípade, ak poskytovateľ licencie zaručí inému nadobúdateľovi licencie podmienky, ktoré sú výhodnejšie, potom na základe tohto ustanovenia, súčasne nadobúdateľ licencie bude mať nárok na podmienky, ktoré sú rovnako priaznivé, ako boli udelené inému nadobúdateľovi.¹⁴

¹⁴ Počas uplatňovania práv podľa podmienok udelených "uprednostňovanému nadobúdateľovi licencie", súčasný nadobúdateľ je povinný prijať všetky podmienky takto udelené a nemá voľnosť si zvoliť podmienky, ktoré považuje za výhodnejšie a odmietnuť nepriaznivé. Inými slovami, buď všetky podmienky alebo žiadne.

Priklad č. 1

Poskytovateľ licencie súhlasí, že nevydá inú licenciu zaručujúcu právo predávať licencované výrobky, na ktoré sa vzťahujú patenty, širokej verejnosti, akejkoľvek osobe, spoločnosti alebo korporácii podľa podmienok, ktoré sú výhodnejšie ako udelil Nadobúdateľovi licencie bez toho, aby tomu Nadobúdateľovi licencie neposkytol výhody odo dňa, kedy takéto výhodnejšie podmienky začnú platiť. V prípade, že Poskytovateľ licencie poskytne akúkoľvek výhodnejšiu licenciu, okamžite to oznámi Nadobúdateľovi licencie s tým, že mu ponúkne primeranú príležitosť prijať všetky takéto podmienky.

Priklad č. 2

Ak Poskytovateľ licencie uzavrie dohodu s treťou osobou nachádzajúcou sa v [špecifikovaná krajina (krajiny)] za výhodnejších podmienok, ako sú podmienky [táto zmluva] [články týkajúce sa licenčných poplatkov], Nadobúdateľ licencie bude mať právo podmienky [táto zmluva] [články týkajúce sa licenčných poplatkov] zmeniť ku dátumu, od kedy takáto ďalšia osoba funguje v súlade s takýmito výhodnejšími podmienkami, a to v takom istom rozsahu, ako sú udelené takejto tretej osobe.

Územie¹⁵

Rozsah licencie sa vzťahuje na zemepisné územie. Napr. je možné udeliť celosvetové práva, alebo by mohlo ísť o práva udelené len pre určité krajiny alebo dokonca len časť týchto krajín (napr. štát alebo oblasť krajiny). Bude to ovplyvnené schopnosťou poskytovateľa licencie čo môže ponúknuť a čo bude nadobúdateľ licencie schopný využiť v danom území alebo oblasti. Je dosť bežné, že poskytovateľ licencie pôsobí na miestnom trhu, zatiaľ čo licenčné spoločnosti sú aktívne na zahraničných trhoch. Takýmto spôsobom dokáže poskytovateľ licencie efektívne preniknúť na zahraničné trhy.

15 Územné obmedzenia, ktoré boli stanovené, aby vytvorili antikongruenčný efekt, narazili na protikorupčné zákony USA a EU. Preto je rozumné, ak strany získajú právny názor v prípade, že si želajú obmedziť činnosti, najmä predaj jednej strany na relatívne obmedzené geografické územie. Územné obmedzenia založené na platných obchodných dôvodoch, môžu byť uplatnené pod podmienkou, že sú náležite pripravené.

Príklad č. 1

Územím je Nemecká federálna republika. Dovoľený je predaj do Francúzska, len ak Poskytovateľ licencie udelí licenciu do Francúzska a informoval o tom Nadobúdateľ licencie zaslaním doporučenej pošty s potvrdením príjmu. Nadobúdateľ licencie nemá právo predávať licenčné výrobky vyrobené v súlade s patentovými právami do iného štátu. V každom prípade, ide o porušenie tohto článku a Nadobúdateľ licencie je povinný zaplatiť Poskytovateľovi licencie sumu vo výške troch licenčných poplatkov.

Príklad č. 2

Licenčné územie je územie všetkých členských štátov Európskej únie, podľa toho, ktoré túto organizáciu predstavujú v deň podpisania tejto Zmluvy.

Sublicencovanie

Nadobúdateľ licencie, a to najmä v prípade, že má výlučnú licenciu¹⁶, môže požiadať o právo poskytovať na svojom území sublicencie. Je potrebné, aby to bolo špecificky dohodnuté a uvedené v zmluve. Treba tiež uviesť, že ak je potrebný predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa licencie na udelenie akejkoľvek sublicencie, môže sa vyžadovať výber nadobúdateľa sublicencie a podmienky, za ktorých možno tieto sublicencie udeliť. Napr., do akej miery budú podmienky sublicencie súlade s ustanoveniami návrhu dohody. Doplnujúce články by mali uviesť, či skončí platnosť sublicencie spolu s ukončením návrhu dohody, alebo skončí pre akýkoľvek dôvod.

Príklad

- (a) Podľa licenčných patentov má Nadobúdateľ licencie výlučné právo udeliť iným osobám sublicencie za licenčné poplatky nie nižšie ako poplatky splatné podľa článku XYZ tejto Zmluvy.
- (b) Vzhľadom k sublicenciám, ktoré udelí Nadobúdateľ licencie podľa tohto článku, zaplatí Poskytovateľovi dvadsať (20) percent zo všetkých príjmov, ktoré dostane za takéto sublicencie, či už vo forme paušálnej odmeny alebo licenčných poplatkov alebo inej odmeny alebo zľavy za takéto sublicencie.
- (c) Ukončenie licencie udelennej Nadobúdateľovi v súlade s ustanovením článku ABC tejto Zmluvy ukončí všetky sublicencie, ktoré Nadobúdateľ licencie udelil za predpokladu, že nadobúdateľ sublicencie si môže zvoliť pokračovať v užívaní danej sub-

16. Nadobúdateľom nevýlučnej licencie sa zvyčajne neudeluje právo poskytovať danú licenciu ďalej, pretože potenciálny subnadobúdateľ licencie by mohol požiadať o licenciu priamo poskytovateľa licencie.

licencie zaslaním písomného oznámenia Poskytovateľovi licencie do šesťdesiatich (60) dní od prebratia písomného oznámenia o takomto ukončení, podľa svojej voľby a podľa zmluvy, že preberie na seba všetky záväzky (vrátane povinnosti úhrad) uvedené v sublicenčnej zmluve uzavretej s Nadobúdateľom licencie. Akákoľvek sublicencia, ktorú udelil Nadobúdateľ licencie bude obsahovať ustanovenia zhotovujúce sa ustanoveniami o ukončení a o podmienkach pokračovania sublicencie uvedenými v tomto odseku.

- (d) Poskytnutie sublicencie v súlade s licenčným patentom bude na uvážení Nadobúdateľa licencie, ktorý má výlučné právo rozhodnúť, či poskytne sublicencie alebo nie, totožnosť nadobúdateľa sublicencie a, s ohľadom na ods. (a) a (c) tohto článku, autorské poplatky a podmienky takýchto sublicencií.

Zlepšenia

Pokiaľ ide o zlepšenie, známe ako verzie, vylepšenia a nové modely, je dôležité definovať, čo je zlepšenie, na ktoré sa vzťahuje licencia, a aká je nová technológia alebo nové duševné vlastníctvo. V druhom prípade, v závislosti od vnútroštátnych zákonov¹⁷, môže byť potrebná nová licenčná zmluva.

Nepredpokladá sa, že zlepšenie licencovanej technológie bude veľkou záležitosťou, ak poskytovateľ licencie je úspešný v komerčnej produkcii. Tam, kde sú však poskytovateľ licencie a/alebo nadobúdateľ licencie zapojení do prebiehajúceho výskumu a vývoja, alebo licencovaná technológia je vo fáze vývoja, potom je pravdepodobné, že zlepšenie bude vykonané na procese alebo produkte počas trvania licenčnej zmluvy.

To je obzvlášť dôležité, ak zlepšenia by mohli byť patentovateľné alebo chránené iným spôsobom. V tomto prípade bude poskytovateľ licencie chcieť, ak nie vyžadovať, právo používať takéto zlepšenie, ktoré vyvinie nadobúdateľ licencie¹⁸. Toto právo môže byť rozšírené na poskytovateľa licencie, ktorý môže udeliť sublicenciu ďalším nadobúdateľom licencie pôso-

17 V U.S.A platí, že ak sa nadobúdateľ licencie podieľal na zlepšeniach, ktoré sú dostatočné na to, aby bol kvalifikovaný ako vynálezca, bude mať právo používať daný vynález bez ohľadu na licenciu. Pozri 35 U.S.C. čl. 262.

18 Donútiť nadobúdateľa licencie, aby udelil zlepšenia späť na poskytovateľa licencie na výlučnom základe, sa môže považovať za protikonkurenčné. Pozri Európske hospodárstvo, pozn. 23.

biacich na iných územiach, a môže sa týkať aj využívania takýchto zlepšení pre iné použitie výrobkov. Získanie týchto práv môže znamenať, že bude nutné prispôbiť finančné dohody. Okrem toho bude potrebné zvážiť, či nadobúdatelia licencie budú mať prístup ku všetkým následným zlepšeniam zo strany poskytovateľa licencie. To by mohlo nastať automaticky, poprípade je možné sa na tom dohodnúť, že existuje možnosť, ktorá by znamenala ďalšie rokovania, keď budú známe podrobnosti zlepšenia.

Možným dohovorom odrážajúcim vyššie uvedené skutočnosti je aj dohoda, že každá strana informuje druhú stranu a má právo bezplatne používať všetky zlepšenia licencovanej technológie a poskytovateľ licencie má právo poskytnúť sublicencie na zlepšenia nadobúdateľa licencie iným nadobúdateľom sublicencií mimo daného územia. Alebo zlepšenie môže byť predmetom ďalších dodatočných poplatkov, ktoré sa stanovia vopred, i keď sa to dá niekedy ťažko predpokladať.

Príklad

(a) Zmeny a zlepšenia zo strany Nadobúdateľa licencie:

Zlepšenia licenčného produktu sú dovolené len po predchádzajúcom schválení Poskytovateľa licencie.

Všetky zlepšenia licenčného produktu nahlási Nadobúdateľ licencie Poskytovateľovi licencie. Ak sa Poskytovateľ licencie zapojil do zlepšení, má právo byť uvedený ako spoluautor a využívať a používať zlepšenia prostredníctvom licencie. Strany sa dohodnú na podmienkach v dobrej viere. Výraz zlepšenie znamená všetky pokroky alebo vývoj, ktorý sa dá priamo použiť alebo aplikovať v súvislosti s licenčnými produktmi a ktoré spadajú pod patentovú ochranu.

(b) Zmeny a zlepšenia zo strany Poskytovateľa licencie:

Poskytovateľ licencie informuje Nadobúdateľa licencie o všetkých zlepšeniach licenčného produktu. Toto ustanovenie sa týka aj zlepšení, na ktoré je podaná patentová prihláška. Nadobúdateľ licencie má právo získať licenciáciu na takéto zlepšenia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.

Technická pomoc

V závislosti od druhu prevádzanej technológie, často dochádza k dohode o poskytovaní technickej pomoci nadobúdateľovi licencie vo forme dokumentácie, údajov a odbornosti.

Doba platnosti

Doba alebo čas trvania licenčnej zmluvy môže byť ovplyvnený predmetom licenčných práv. Preto by patentová licencia mohla skončiť vypršaním platnosti práv. Dohoda o know-how alebo ochrannej známke môže platiť po dobu piatich rokov, pričom sa automaticky predlžuje na rovnakú dobu, pokiaľ jedna zo strán písomne neoznámí ukončenie ich platnosti. Doba platnosti technologickej licencie, vrátane práv na patenty, autorské práva, ochranné známky a priemyselné dizajny závisí od trhu a odhadov príjmov strán. Poskytovateľ licencie môže tiež obmedziť dobu platnosti za účelom posúdenia účinnosti licencie. Nadobúdateľ licencie môže chcieť predĺžiť dobu platnosti, ak do infraštruktúry potrebnej na využívanie duševného vlastníctva (napr. závod alebo distribučný kanál) vkladá veľké investície. Jediné pravidlo týkajúce sa doby platnosti licencie je, že úplne závisí od obchodných potrieb zmluvných strán a k dispozícii je neskutočné množstvo na mieru pripravených a dohodnutých výstupov.

KOMERČNÉ A FINANČNÉ HĽADISKÁ

Dôležitým faktorom pri obchodných a finančných hľadiskách je ocenenie technológie. Tomuto sme venovali pozornosť v predchádzajúcej časti. V tejto sa zoberáme rôznymi typmi úhrad, ktoré sa používajú v licenčných zmluvách. Zmluvné strany sa snažia dohodnúť na štruktúre platieb tak, aby odrážala povahu a okolnosti dohody a dohodnuté podmienky.¹⁹

¹⁹ Medzi faktory ovplyvňujúce nastavenie autorských poplatkov patrí sila a rozsah práv duševného vlastníctva, rozsah územia, výlučnosť práv, úroveň inovácie, trvanie technológie, stupeň konkurencie/dostupnosti iných technológií, vlastné riziko, strategická potreba, vhodnosť portfólia, štádium vývoju, atď. Pozri "Autorské poplatky: Súčasný problémy a trendy", <http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>

Okrem toho sa táto časť zaoberá aj otázkou inflácie, ako aj finančnou správou, ktorá pokrýva účty a záznamy nadobúdateľa licencie a všetkými záležitosťami meny a zdaňovania. Takisto pokrýva aj porušenie práv a zodpovednosť za chyby spôsobené výrobkom.

Úhrady poskytovateľovi licencie za získanie a používanie technológie sú zvyčajne klasifikované ako paušálne odmeny a licenčné poplatky a mnoho typov zmlúv obsahuje obidva typy úhrad.

Paušálne odmeny

Paušálne odmeny sú splatné pri uskutočnení konkrétnej udalosti. Môže existovať len jedna suma, splatná pri podpise danej zmluvy. Ak neexistujú nijaké iné ďalšie platby, bude sa mať za to, že je to plne splatená licencia. Na druhej strane, môže existovať viacero paušálnych odmien, splatných pri výskyte určitej udalosti, ktoré môžu závisieť na čase, ako napr. pri prvom alebo druhom výročí podpísania danej zmluvy. Udalosti môžu takisto závisieť od výkonu, ako napr. zverejnenie dôverných informácií alebo na začiatku komerčnej produkcie. Vo farmaceutickom priemysle, by tieto "medzníky" udalostí mohli byť začiatok fázy I, II, a/alebo III klinických skúšok a udelenia povolenia od regulačných orgánov. Udalosťou môže byť aj uplatňovanie práva alebo voľby, ako napr. nadobúdateľ licencie rozširujúci licenciou na ďalšie zemepisné územia alebo oblasti použitia.

Úhrady založené na časovom období sú isté v tom, že sumy sú známe a dohodnuté a nenesú riziko, t.j. budú uhradené po uplynutí určitého obdobia. Zo strany poskytovateľa licencie ani nadobúdateľa licencie nie sú potrebné ďalšie kroky.

Na druhej strane, úhrady založené na plnení závisia od výskytu určitej udalosti, ako napr. prvý komerčný predaj. Pretože k týmto úhradám nedôjde, ak daná udalosť nenastane, je dôležité si jasne definovať dané udalosti, ako napr. prvý komerčný predaj.

Toto predĺženie alebo omeškanie platieb znamená, že finančné riziko nadobúdateľa licencie je znížené až po dobu, kým je znížené komerčné alebo

technické riziko technológie. Toto má značné výhody pre nadobúdateľa licencie, najmä ak ide o zárodočnú technológiu, než plne vyvinutú technológiu pripravenú na komerčné využitie.

Licenčné poplatky ²⁰

Licenčné poplatky sú pravidelné platby v prospech poskytovateľa licencie, ktoré odzrkadľujú používanie technológie nadobúdateľom licencie. Pretože spájajú používanie s finančnou sumou, môžu byť pre nadobúdateľa licencie dobrým odzrkadlením hodnoty technológie a licenčné poplatky sú zároveň aj najpoužívanejším typom úhrady podľa licenčných zmlúv.

Licenčné poplatky majú dva kľúčové komponenty: základ a sadzbu.

Základom licenčných poplatkov sú výrobné náklady alebo zisk z predaja licenčných výrobkov. Nepoužíva sa často. Je to najmä kvôli tomu, že nadobúdateľ licencie považuje tieto informácie za citlivé pre konkurenciu a vysoko dôverné. V každom prípade sa budú odlišovať podľa zaúčtovania, a preto môžu spôsobiť nepotrebné spory. Nepoužívajú sa často ani vyrobené jednotky alebo objem výroby, hlavne preto, že vyrobené jednotky nepredstavujú predané jednotky.

Z toho dôvodu sú najbežnejším základom licenčných poplatkov tržby nadobúdateľa licencie²¹. Toto by mohlo byť množstvo jednotiek licenčného výrobku, ktorý predal nadobúdateľ licencie so zaplatením pevnej sumy, napr. 1 USD za jednotku. Je potrebné zistiť počet predaných jednotiek a splatné licenčné poplatky budú stanoviteľné. V prípade sporu je ľahké skontrolovať záznamy predaja nadobúdateľa licencie. V rámci tohto základu môže poskytovateľ licencie požadovať, aby bola sadzba časom prehodnotená za pomoci príslušných indikátorov, ako napr. domáci spotrebiteľ alebo Index výrobných cien.

20 www.royaltysource.com je hodnotná databáza súčasných licenčných dojednaní. Patrí sem automobilový priemysel, výroba, biotechnológia a farmaceutiká, chemikálie a počítačový hardvér a softvér. Poskytnuté platené informácie zahŕňajú obvykle strany a vlastníctvo, ktoré podlieha licenciám alebo predané vlastníctvo, zálohové platby a autorské poplatky a informácie o kľúčových záležitostiach, ako napr. exkluzivita a zemepisná oblasť.

21 Pozri Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", Les Nouvelles, Marec 1992, str. 18.

Poprípade by základom licenčného poplatku mohli byť buď hrubé alebo čisté tržby nadobúdateľa licencie. Hrubé tržby neumožňujú odpočítateľné položky, ako napr. výdavky na balenie a prepravu. Nie sú pre používanie technológie relevantné, a preto sú zvyčajne spolu s ostatnými vylúčené. Preto sa ako základ častejšie používajú čisté príjmy nadobúdateľa licencie.

Priklad

Čisté tržby

"Čisté tržby" sa rozumie súčet hotovosti a nepeňažného plnenia, ktoré prijal Nadobúdateľ licencie, jeho pobočky a jeho nadobúdateľia sublicencií za licencované výrobky predané alebo dodané nezávislej tretej strane v transakciách v dobrej viere, bez nasledovných položiek, v rozsahu, v akom sú tieto zrážky obvyklé na trhu, ktoré sú skutočne zaplatené alebo povolené a neodpočítajú sa neskôr (napr. forma úplnej alebo čiastočnej zľavy alebo odpočítanie úveru nadobúdateľa licencie, jej dcérskych spoločností alebo nadobúdateľov sublicencií):

- (i) predplatené sumy alebo pripísané sumy z dôvodu odmietnutia alebo vrátenia licencovaných výrobkov;
- (ii) zľavy, množstevné zľavy, obchodné zľavy a zľavy v hotovosti týkajúce sa výlučne predaja licencovaných výrobkov skutočne zaplatených alebo pripísaných zákazníkovi;
- (iii) zľavy, ktoré Nadobúdateľ licencie, jeho pobočky a nadobúdateľia sublicencií musia zo zákona poskytnúť v súlade so zdravotnou pomocou, zdravotnou starostlivosťou alebo iných vládnych špeciálnych programov zdravotníckej starostlivosti;
- (iv) preprava a poistné, ako bolo vyfakturované a zákazník zaplatil;
- (v) U.S. dane z predaja, používania a nepriame dane a US dovozné clá zaplatené, zahrnuté alebo dovolené zo strany Nadobúdateľa licencie, jeho pobočiek alebo jeho nadobúdateľov sublicencií, a ktoré sa priamo týkajú predaja licencovaných výrobkov a ktoré boli vyfakturované zákazníkovi;
- (vi) sumy predplatené alebo pripísané zákazníkovi zo strany Nadobúdateľa licencie, jeho pobočiek alebo jeho nadobúdateľov z dôvodov retroaktívnych znížení cien licencovaných výrobkov; a

tržby a prevod licencovaných výrobkov medzi Nadobúdateľom licencie, jeho pobočkami a jeho nadobúdateľmi sublicencií, ktoré boli určené na konečný predaj tretím stranám, sa nebudú brať do úvahy pri výpočte poplatkov.

Toto vedie k druhému kľúčovému komponentu licenčných poplatkov – *sadzbe autorských poplatkov*. Je dôležité, aby sadzba mala za následok dobrú obchodnú ponuku pre obidve strany. Preto je rokovanie o sadzbe autorských poplatkov podstatné pre úspech dohody. Príliš vysoká sadzba môže pre nadobúdateľa licencie znamenať neziskovú licenciu. Príliš nízka

sadzba zase znamená, že poskytovateľ licencie nebude mať primeranú návratnosť, čo môže viesť k zníženiu výdavkov na prebiehajúci výskum a vývoj. Obidve môžu nevhodne ovplyvniť vzťah medzi stranami a úspech zmluvy.

Faktory relevantné pre stanovenie sadzby licenčného poplatku boli prediskutované v časti oceňovania technológie.

Premenné licenčných poplatkov

Kapitola päť zdôrazňuje, že vytváranie premenných veličín alebo vytváranie alternatív je dôležitou súčasťou dosiahnutia dohody "víťazstvo na oboch stranách" a obmeny dohôd o licenčných poplatkoch dokážu poskytnúť obojom stranám dôležitú flexibilitu.

Jednou z možných premenných je aj možnosť, že sa sadzba poplatkov zníži, keď sa zvýši objem alebo vyprší daná doba. Takýmto spôsobom je možné znížiť sadzbu poplatku z 10% na 7,5% po predaní jedného milióna kusov, potom na 5% po predaní piatich miliónov kusov. Môže to byť na ročnom alebo kumulatívnom základe. Opak je tiež možný. Sadzba autorských poplatkov sa zvýši, ako sa zvýši objem. Prvý prístup má za cieľ podporiť nadobúdateľa licencie, aby zvýšil svoju produkciu a tým sa zvýšili aj poplatky poskytovateľa licencie. Druhý prístup ukladá znížiť náklady na licenčné poplatky nadobúdateľa licencie na začiatku, kým sa zavádza nová technológia, kedy predaj je nízky a po zvýšení predaja sa zároveň zvýšia aj poplatky²².

Ďalšou možnou premennou je, že držiteľ licencie je povinný zaplatiť poskytovateľovi licencie minimálne ročné licenčné poplatky. Takto môže byť suma 50.000 USD splatná za 2. rok a v 3. roku sa môže zvýšiť až na 75.000 USD a na 100.000 USD za každý nasledovný rok. Výhodné je to vtedy, ak ide o výlučnú licenciu a poskytovateľ licencie musí zabezpečiť, aby prijal minimálne licenčné poplatky. Ak tomu tak nie je, nadobúdateľ licencie musí mať možnosť pracovať s iným partnerom tak, aby kvôli zlému využívaniu nedo-

22 Pozri časť o pozitívnych a negatívnych korelačných licenčných poplatkoch Crispin Marsh, Výkonný riaditeľ, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage", <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

chádzalo k plytvaniu jeho technológie a práv duševného vlastníctva. V niektorých jurisdikciách môže byť schopnosť udeľovať výlučnú licenciu obmedzená zákonom, z dôvodu vnímaného rizika, že jediný nadobúdateľ licencie bude mať príliš veľkú moc nad poskytovateľom licencie a nedostatočnú motiváciu využívať kapacitu technológie a tým riskovať protikonkurenčné trhy. V prípade, že ide o nevýlučnú licenciu, má poskytovateľ licencie iné možnosti, a najmä, je schopný poskytnúť licencie iným osobám na danom území.

Opak je tiež možný. Namiesto pokračujúcich ročných minimálnych licenčných poplatkoch môže dôjsť k "splateniu" licencie. Alebo sa z nej môže stať bezodplatná licencia. K tomuto by došlo, ak dohodnutá udalosť ako taká nastala, napr. pätnásť rokov komerčnej produkcie a/alebo celkové zaplatené licenčné poplatky dosiahli dohodnutú celkovú sumu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Cieľom je, aby potom, čo poskytovateľ licencie bude dostatočne odmenený, sa dosiahlo, že aj nadobúdateľ licencie bude rovnako odmenený.

Príklad č. 1

Finančné podmienky

1. Počas doby trvania tejto Zmluvy zaplatí Nadobúdateľ licencie Poskytovateľovi licencie licenčné poplatky vo výške päť percent (5%) z čistých tržieb vytvorených Nadobúdateľom licencie, jeho pobočkami, jeho nadobúdateľmi sublicencií a/alebo distribútormi v danej oblasti.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ods. 1, ak Nadobúdateľ sublicencie udeľuje sublicencie nezávislej tretej strane v danej oblasti, čím umožní týmto tretím stranám používať licencovanú technológiu pre jeden alebo viacero výrobkov, Poskytovateľ licencie, Nadobúdateľ licencie a Nadobúdateľ sublicencie sa dohodli, že namiesto povinnosti zaplatiť autorské poplatky z čistých tržieb generovaných Nadobúdateľom sublicencie v súlade s ustanoveniami ods. 1, si Poskytovateľ a Nadobúdateľ licencie rozdelia odmenu, ktorú zaplatí takýto Nadobúdateľ sublicencie, na základe ktorých dostane Poskytovateľ licencie dvadsaťpäť percent (25%) zo všetkých platieb (vrátane podpísania alebo poplatkov za miľníky alebo licenčné poplatky), ktoré platí každý takýto Nadobúdateľ sublicencie z čistých tržieb z predaja výrobkov. Úhradu podielu Poskytovateľa licencie a súvisiace správy predkladá Nadobúdateľ licencie podľa štvrtročných autorských poplatkov splatných podľa článku XX. V prípade, že sa strany delia o licenčné poplatky a platby za dosiahnutie miľníkov, ako bolo uvedené vyššie, Nadobúdateľ licencie nezaplatí nijaké iné autorské poplatky z hodnoty čistých tržieb z predaja výrobkov Nadobúdateľom sublicencie.

Príklad č. 2

Finančná odmena

Odmena za licenciu udelenú v článku XX Poskytovateľom licencie Nadobúdateľovi licencie je stanovená nasledovným spôsobom.

1. Úhrady míľnikov:

Suma v USD	Udalosť
100.000	01. júna 2005.
100.000	01. septembra 2005.
50.000	Do dvoch mesiacov po úspešnom dokončení skúšobnej dávky aktívnej zložky LowBloodMed s glazúrovaným povrchom, ktorú dodáva zákazník Nadobúdateľa licencie.
50.000	Do dvoch mesiacov od úspešného dokončenia výroby dávky priemyselnej veľkosti povrchu aplikovaného na aktívnu zložku LowBloodMed, ktorá sa používa v liekoch pre ľudí.
100.000	Do dvoch mesiacov po spustení programu klinickej štúdie, fáza 1 pre aktívnu zložku LowBloodMed po ošetrení výsledkom.

2. Licenčné poplatky

- (a) Ako odmenu za udelenú licenciu a know-how a technickú pomoc poskytovanú podľa článku XX a s výhradou na ostatné ustanovenia tohto článku zaplatí Nadobúdateľ licencie licenčné poplatky podľa nasledovného harmonogramu z celosvetových čistých tržieb za každý predajný rok, počínajúc druhým predajným rokom. Nadobúdateľ licencie nebude mať podľa Zmluvy žiadnu povinnosť zaplatiť licenčné poplatky z čistých tržieb za prvý predajný rok. So začatím druhého predajného roku budú vypočítané splatné licenčné poplatky z čistých tržieb za každý predajný rok nasledovným spôsobom:

Čistý obrat v mil. USD	Sadzba poplatku
1 Menej ako 5	1,50 %
2 Od 5 do 10	1,75 %
3 Od 10 do 25	2,00 %
4 Od 25 do 50	2,50 %
5 Od 50 do 100	2,00 %
6 Viac ako 100	1,50 %

- (b) Sadzba autorských poplatkov podľa tohto článku 2 sa však zníži o dvadsať percent (20%) týchto poplatkov v prípade predaja jedného alebo viacerých konkurenčných výrobkov, ktoré používajú technológiu porovnateľnej kvality, pokiaľ ide o stabilitu chemickej a farmaceutickej zlúčeniny v podmienkach tropického tepla a vlhkosti a ktoré sú konkurencieschopné s jedným alebo viacerými Produktmi.
- (c) V prípade, že patent bude vydaný tretej osobe, ktorá si nárokuje technológiu glazovaného neutrálneho povrchu, pričom podľa názoru nezávislého patentového poradcu prijateľného pre obe strany by predaj produktov predstavoval porušenie týchto nárokov, potom, ku dňu takéhoto vydania, nebude mať Nadobúdateľ licencie nijaké povinnosti zaplatiť licenčné poplatky podľa tejto dohody.
- (d) Povinnosť zaplatiť licenčné poplatky podľa čl. 2 trvá do vypršania platnosti patentov zahrnutých do patentových práv a akéhokoľvek zlepšenia.
3. Licenčné poplatky musia byť vykonané v [mene] do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy Nadobúdateľ licencie bude mať dostatočné informácie od obchodných partnerov týkajúce sa celosvetovej čistej tržby z predaja produktov.
4. Všetky dane stanovené alebo uložené alebo požadované, ktoré musia byť zrazené z úhrad licenčných poplatkov splatných Nadobúdateľom licencie, sa odpočítajú od sumy splatnej podľa tejto Zmluvy a musí byť uhradená príslušným finančným alebo daňovým úradom v mene Poskytovateľa licencie. Daňové príjmy Nadobúdateľa licencie, ktorý má doklady k úhradám týchto daní, ich bezodkladne odovzdá Poskytovateľovi licencie. Ak nie sú k dispozícii potvrdenia o zaplatení dane od daňového úradu, Nadobúdateľ licencie musí bezodkladne získať a poslať najlepší dostupný dôkaz o zaplatení.
5. Platby splatné podľa tejto Zmluvy budú úročené odo dňa ich splatnosti sadzbou vo výške desať percent (10%) ročne. Platby splatné podľa tejto Zmluvy musia byť uhradené bankovým prevodom na účet, ktorý Poskytovateľ licencie riadne oznámi Nadobúdateľovi licencie.

Príklad č. 3

Trvanie a ukončenie

Povinnosť uhradiť odloženú platbu podľa článku XX potvrdí až do uplynutia najdlhšie platného patentu z patentov uvedených v patentovom portfóliu a zlepšeniach patentov. Následne zaplatí Nadobúdateľ licencie v plnej výške právo rozvíjať, vyrábať, nechať si vyrobiť, propagovať a predávať výrobky po celom svete bez zaplatenia ďalšej odmeny v prospech Poskytovateľa licencie.

Příklad č. 4**Licenčné poplatky z tržieb**

1. V súlade s ustanoveniami tohto článku zaplatí Nadobúdateľ licencie Poskytovateľovi licencie, alebo jeho nástupcom, licenčné poplatky vo výške päť percent (5%) z čistých tržieb každého výrobku na danom území, ako aj z materiálnej hodnoty alebo zníženia, ktoré môže Nadobúdateľ licencie získať od kupujúcich daného výrobku ako odmenu za výrobok.
2. Povinnosť Nadobúdateľa licencie uhradiť licenčné poplatky v súlade s týmto článkom zanikne, v konkrétnej krajine s ohľadom na výrobok:
 - (a) po vypršaní patentovej ochrany daných patentových práv Poskytovateľa patentu, ktoré zahŕňajú výrobok v danej krajine; alebo
 - (b) v deň 15. výročia prvého predaja výrobku v danej krajine a následne bude licencia, ktorá bola udelená Nadobúdateľovi licencie, uhradená licencia bez platenia licenčných poplatkov. Nadobúdateľ licencie oznámi Poskytovateľovi licencie do tridsiatich (30) dní odo dňa prvého predaja dátum takéhoto prvého predaja výrobku, alebo svojej pobočky, alebo Nadobúdateľa sublicencií na danom území.
3. Licenčné poplatky musia byť splatné a uhradené do tridsiatich (30) dní od konca marca, júna, septembra a decembra, pokiaľ ide o predaj tovaru v troch (3) mesačných obdobiach končiacich k poslednému dňu marca, júna, septembra a decembra. Takéto licenčné poplatky sú splatné na bankový účet, ktorý uvedie Poskytovateľ licencie, v [menu]. Nadobúdateľ licencie predloží pri úhrade autorských poplatkov vyhlásenie, v ktorom zhrnie podľa jednotlivých krajín vzniknuté licenčné poplatky spolu s kópiou cenovej ponuky hlavného bankára Nadobúdateľa licencií predmetného prepočítacieho kurzu meny.
4. Po uplynutí povinnosti Nadobúdateľa licencie uhradiť licenčné poplatky z čistých tržieb z predaja výrobku v danej krajine, bude mať Nadobúdateľ licencie a jeho pobočky a nadobúdateľa sublicencií trvalú, neukončiteľnú splatenú licenciu na používanie know-how k danému výrobku a právo vyrábať a predávať výrobok na trhu bez ďalších povinností voči Poskytovateľovi licencie.

Příklad č. 5**Povinnosti účtovnej evidencie**

1. Do tridsiatich (30) dní od konca každého kalendárneho štvrťroku, zašle Nadobúdateľ licencie Poskytovateľovi licencie vyhlásenie, v ktorom uvedie čisté tržby z výrobu za práve skončený štvrťrok a licenčné poplatky splatné Poskytovateľovi licencie.
2. Podľa platných daňových predpisov môže Nadobúdateľ licencie odpočítať akékoľvek vládne zrážkové dane, ktoré sa majú odpočítať z úhrady licenčných poplatkov podľa tejto zmluvy alebo platby akýchkoľvek poplatkov za vývoj, ako je uvedené v bode X, ale takúto sumu musí uhradiť príslušným daňovým orgánom a Poskytovateľovi licencie musí od daňových orgánov zabezpečiť dôkaz o zaplatení. Nadobúdateľ licencie musí poskytnúť Poskytovateľovi licencie primeranú pomoc pri zabezpečení akýchkoľvek výhod pokiaľ ide o vládne zrážkové dane podľa príslušného zákona alebo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
3. Držiteľ licencie bude viesť vo svojom sídle, rovnako ako aj jeho pobočky a nadobúdateľa sublicencií, úplné a presné záznamy o predaji tovaru v jednotlivých krajinách za účelom plnenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Takéto záznamy musia byť k dispozícii po prvom predaji výrobku na danom území k nahliadnutiu Poskytovateľom licencie alebo nezávislého autorizovaného verejného alebo diplomovaného účtovníka podľa výberu Poskytovateľa licencie v bežnej pracovnej dobe, po náležitom oznámení, až do dvoch (2) rokov od ukončenia alebo uplynutia platnosti tejto dohody, a na náklady Poskytovateľa licencie. K takejto kontrole nedôjde viac ako raz do roka, s výnimkou roka nasledujúcom po zistení prípadných nezrovnalostí, pričom počas tohto obdobia budú umožnené štvrťročné kontroly.

Inflácia

Otázkou inflácie je efektívne sa zaoberať vtedy, keď je sadzba licenčných poplatkov vyjadrená ako percento predaja. V prípade, že licenčný poplatok je konkrétna suma v špecifikovanej mene, pravidelne sa kontroluje, povedzme ročne alebo každé dva roky, a upravuje sa, ak to vnútroštátne zákony dovoľia, podľa schváleného indexu spotrebiteľa, výroby alebo iného miestneho indexu. Je možná aj úprava prostredníctvom uhradenia paušálneho poplatku za uskutočnenie nejakého podujatia, pričom výskyt takého podujatia je zdržanlivý a neistý.

Finančná správa

Ustanovenia finančnej správy licenčnej zmluvy obsahujú povinnosti nadobúdateľa licencie viesť a zaznamenávať, nahlasovať výsledky a zaplatiť následné autorské poplatky. Správu o autorských poplatkoch, ktorá sa môže vyžiadať raz, dvakrát alebo štyrikrát do roka, overí hlavný finančný pracovník alebo audítor nadobúdateľa licencie. V každom prípade si poskytovateľ licencie vyhradzuje právo skontrolovať, alebo dať skontrolovať treťou stranou, účtovníctvo a záznamy nadobúdateľa licencie. Takáto kontrola prebehne na náklady poskytovateľa licencie, pokiaľ, napr. nebudú zistené rozdiely vo výške viac ako niekoľko percent, na ktorých sa strany dohodli.

Priklad

- 1.1 Nadobúdateľ licencie musí viesť presné účtovníctvo a záznamy preukazujúce všetky vyrobené, používané a/alebo predané licencované výrobky v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Účty a záznamy musia byť ponechané po dobu aspoň piatich (5) rokov odo dňa úhrady autorského poplatku, ku ktorému sa vzťahujú.
- 1.2 Záznamy a účty musia byť otvorené pre kontrolu zástupcom alebo konateľom Poskytovateľa licencie v primeranej dobe. Poskytovateľ licencie znáša náklady a poplatky za takúto kontrolu, ale ak sa objaví chyba v licenčných poplatkoch vo výške viac ako päť percent (5%) z celkových licenčných poplatkov splatných za akýkoľvek rok, potom nadobúdateľ licencie bude znášať poplatky a náklady takéhoto preskúmania.

Ak sú strany z rôznych krajín, finančná správa zahŕňa aj záležitosti týkajúce sa meny a zdanenia. Mena úhrad nie je vždy mena, v ktorej vzniknú licenčné poplatky. V takomto prípade bude potrebné špecifikovať, kedy sa uskutoční výmena a akým kurzom. Nadobúdateľ licencie by sa mal snažiť neznašať nijaké riziko z výmeny. Niekedy môže byť vhodné sa dohodnúť na výmennom kurze a spôsobe, kto bude znášať vyššie výkyvy než špecifikované percento.

Z licenčnej zmluvy vyplývajú daňové povinnosti. Pri vyhodnocovaní rôznych možností je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, ktorá môže byť dostupná pre obidve strany rozhodujúce sa o najlepšom spôsobe zvládnutia danej

záležitosti. Napríklad, daňové dopady sa budú líšiť podľa toho, či je príjem považovaný za kapitálový zisk alebo bežný príjem. Ak je technológia licencovaná na medzinárodnej úrovni, poskytovateľ licencie bude obvykle vyžadovať, aby všetky miestne dane niesol a uhradil nadobúdateľ licencie. To znamená najmä tržby a colné dane a poplatky. Zvyčajne sem nepatria zrážkové dane. To preto, že zrážková daň je daň poskytovateľa licencie a vo väčšine prípadov sa pripíše voči domácej dani z príjmov poskytovateľa licencie podľa dohody o zabránení dvojitému zdaneniu medzi poskytovateľom licencie a krajinou poskytovateľa licencie.

Porušenie

Keď majú všetky alebo časť technológie výhodu patentu alebo iného duševného vlastníctva, je dôležité určiť, čo sa stane, ak dôjde k porušeniu. Existujú dve situácie, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu. Prvá z nich je, keď tretia strana používa chránenú technológiu, ale nemá licenciu. Nadobúdateľ licencie v tomto prípade čelí konkurencii a je pravdepodobné, že bude mať finančnú ujmu, pretože konkurencia neplatí licenčné poplatky. Nadobúdateľ licencie, najmä ak ide o nevýlučného nadobúdateľa licencie, bude očakávať, že poskytovateľ licencie podnikne určité kroky, aby vyriešil dané porušovanie. Napríklad, poskytovateľ licencie môže rokovať s treťou stranou, aby sa stal nadobúdateľom licencie. Ak toto nie je vhodné alebo úspešné, potom môže poskytovateľ licencie podniknúť právne kroky. Do doby začatia konania môže licenčná zmluva stanoviť, že nadobúdateľ licencie má právo na zaplatenie licenčných poplatkov na samostatný bankový (viazaný) účet, ktorý sa prevedie poskytovateľovi licencie po začatí súdneho konania. Ak však konanie nie je nariadené, v lehote, povedzme, troch rokov, potom môžu byť vzniknuté licenčné poplatky vrátené nadobúdateľovi licencie, a potom by táto licencia bola bezplatná.

Druhé porušenie situácie je, keď tretia strana tvrdí, že nadobúdateľ licencie používa technológiu, na ktorú tretia strana získala ochranu. V tejto situácii môže byť nadobúdateľ licencie konfrontovaný s možnosťou, že nemôže naďalej používať všetky alebo niektoré časti licencovanej technológie. Nadobúdateľ licencie bude vyžadovať, aby poskytovateľ licencie poskytol

podporu a pomoc. Poskytovateľ licencie však môže argumentovať, že nadobúdateľ licencie, ktorý riadi používanie technológie, by v každom prípade pred podpísaním zmluvy a začatím výroby, mal vykonať príslušné prieskumy, ktoré by obvykle odhalili prítomnosť takýchto už existujúcich práv. Aj tak môže licenčná dohoda stanoviť, či je možné, aby poskytovateľ licencie poskytoval technológiu neporušujúcu dané práva. Ak tomu tak nie je, otázkou je, či je patent tretej strany platný, a ak áno, môže nadobúdateľ licencie vyžadovať, aby poskytovateľ licencie získal od tretej strany licenciáciu a následne upravil finančné dojednania medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie.

Priklad č. 1

Nadobúdateľ licencie, ako výlučný nadobúdateľ licencie, má právomoc zahájiť súdny spor a žalovať na vlastné náklady za porušenie licencovaných patentov a, ak sa tak vyžaduje zo zákona, Poskytovateľ licencie sa k nemu pridá ako žalobca. Všetky náklady vyplývajúce z takéhoto sporu bude znášať Nadobúdateľ licencie a v prípade náhrady akýchkoľvek výdavkov zaplatí Poskytovateľovi licencie dvadsaťpäť percent (25%) z akejkoľvek prevyšujúcej sumy.

Priklad č. 2

Práva a povinnosti Nadobúdateľa licencie, poprípade právo sa súdiť za porušenie pri výlučnej licencií.

1. Pokiaľ sa licencia považuje na základ tejto Zmluvy za výlučnú, Nadobúdateľ licencie je oprávnený -
 - (a) začať vo vlastnom mene stíhanie, alebo ak tak vyžaduje zákon, spolu s Poskytovateľom licencie, na vlastné náklady a vo vlastný prospech, za porušenie licencovaných patentových práv;
 - (b) v akomkoľvek takomto súdnom spore zakázať porušenie a zozbierať pre vlastné použitie, škody, zisk a odmeny akejkoľvek povahy, ktoré je možné nariadiť kvôli takémuto porušeniu; a
 - (c) vyriešiť akýkoľvek nárok alebo spor za porušovanie licencovaných patentov udelením takejto porušujúcej strane sublicencií v súlade s ustanoveniami článku X tejto Zmluvy.
2. V prípade, že Poskytovateľ licencie dá do pozornosti Nadobúdateľa licencie porušenie licencovaných patentov a tento do šiestich mesiacov
 - (a) nezabezpečí ukončenie takéhoto porušovania,
 - (b) nezačne súdny spor voči porušovateľovi, alebo
 - (c) neposkytne Poskytovateľovi licencie dôkazy o prebiehaní bona fide rokovaní o prijatí sublicencií zo strany porušujúcej osoby podľa licencovaných patentov, licencia udelená Nadobúdateľovi licencie sa okamžite stane nevýlučnou.

Poskytovateľ licencie má právo sa súdiť za porušovanie práv na svoje náklady a sám získať náhradu všetkých škôd, zisku a odmien akéhokoľvek pôvodu, ktoré sú vymáhateľné za takéto porušenie.

Zodpovednosť za chyby výrobu

Zodpovednosť za výrobok môže mať významné finančné dôsledky. Rizikom je, že môže dôjsť ku škode alebo zraneniu osoby alebo majetku vyplývajúce z chybného licencovaného produktu. Je potrebné identifikovať zdroj potenciálnych chýb a podľa toho priradiť zodpovednosť. Z tohto dôvodu by nadobúdateľ licencie bol obvykle zodpovedný za výrobné chyby alebo za nedostatočnú kontrolu kvality. Poskytovateľ licencie môže nadobúdateľovi licencie poskytnúť komponenty, a v tom prípade je poskytovateľ licencie zvyčajne zodpovedný za chyby týchto súčastí.

Strana, ktorá prijme zodpovednosť, odškodní druhú stranu za všetky nároky tretej strany zo straty či poškodenia. Hodnota takéhoto odškodnenia úplne závisí od finančných zdrojov poskytujúcej strany. Je preto obvyklé, aby sa v licenčnej zmluve požadovalo, aby sa uzavrelo a udržovalo platné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výrobkom, na odškodnenie poskytovateľa licencie a nadobúdateľa licencie v dohodnutej hodnote.

Priklad

1. **Odškodnenie Poskytovateľom licencie.** Poskytovateľ licencie nahradí Nadobúdateľovi licencie, jeho riaditeľom, úradníkom, zamestnancom a zástupcom, škodu za akúkoľvek zodpovednosť, poškodenie, stratu, náklady alebo výdavky (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z nárokov tretej strany alebo súdnych sporov proti Nadobúdateľovi licencie, ktoré vzniknú z konania alebo nečinnosti Poskytovateľa licencie, alebo ak tento porušil svoje vyhlásenia, záruky alebo dohody obsiahnuté v tomto dokumente.

Okrem toho musí Poskytovateľ licencie odškodniť a uchovať Nadobúdateľa licencie, jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a zástupcov neškodných proti akejkoľvek zodpovednosti, poškodenia, straty, nákladov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov alebo súdnych sporov tretích strán vyplývajúcich z/alebo v súvislosti s patentovým portfóliom, technológiou a/alebo údajov.

2. **Odškodnenie Nadobúdateľom licencie.** Nadobúdateľ licencie odškodní a uchová Poskytovateľa licencie, jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a zástupcov,

neškodných za akúkoľvek zodpovednosť, poškodenie, stratu, náklady alebo výdavky (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z nárokov tretej strany alebo súdnych sporov proti Poskytovateľovi licencie, ktoré vzniknú z porušenia Nadobúdateľa licencie, akýchkoľvek jeho vyhlásení, záruk alebo dohody obsiahnuté v tomto dokumente, alebo ktoré vyplývajú z vývoja, propagácie, podpory, distribúcie, používania, testovania alebo predaja alebo inej manipulácie s výrobkov, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek nárokov, výslovných, vyplývajúcich alebo zákonných, vyplývajúcich z účinnosti, bezpečnosti alebo používania výrobku a nárokov v dôsledku akéhokoľvek označenia výrobku alebo balenia obsahujúceho výrobok. Táto povinnosť odškodniť sa použije tam, kde je podkladom takéhoto nároku opomenutie alebo úmyselný trestný čin Poskytovateľa licencie alebo jeho porušenie svojich vyhlásení, záruk alebo dohôd uvedených v tomto dokumente.

3. *Obmedzenie povinnosti odškodniť.* Poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie sa dohodli, že v žiadnom prípade nebude ani jedna zo strán zodpovedná voči druhej strane za nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody vyplývajúce z omeškania alebo porušenia tejto Zmluvy.
4. *Postupy.* Strana, ktorá sa má odškodniť, oznámi odškodňujúcej strane akýkoľvek nárok alebo činnosti, ktoré viedli k zodpovednosti, do dvadsiatich (20) dní odo dňa nadobudnutia vedomosti o takomto nároku. Ak oznámenie nie je podané do dvadsiatich (20) dní, odškodňujúca strana si uchová svoju povinnosť odškodniť, iba ak by takéto neposkytnutie včasného oznámenia malo materiálny, negatívny vplyv na výstup daného nároku. Odškodňujúca strana bude riadiť obhajobu alebo vyriešenie daného nároku. Odškodňujúca strana však nevyrieši ani sa nedohodne na vyriešení takéhoto nároku alebo žaloby spôsobom, ktorý by ukladal akékoľvek obmedzenia alebo povinnosti Strane, ktorá má byť odškodnená bez písomného súhlasu tejto strany. Strana, ktorá má byť odškodnená, bude primerane spolupracovať, pomáhať a poskytovať všetky potrebné právomoci a rozumne požadované informácie.

VŠEOBECNÉ PROTIPLNENIA

Posledná hlavná časť licenčnej zmluvy obsahuje záležitosti, na ktoré sa neodvolalo v predchádzajúcich troch kategóriách. Obsahuje akékoľvek vyhlásenia a záruky, špecifické povinnosti poskytovateľa licencie a nadobúdateľa licencie, ako aj vzdanie sa práva, vyššiu moc, riešenie sporov a otázky vyplývajúce z ukončenia alebo vypovedania licencie.

Vyhlásenia a záruky

Vyhlásenia a záruky sú vyhlásenia alebo uistenia o danej záležitosti alebo pozícii týkajúcej sa licenčnej zmluvy. Jedným podstatným rozdielom je, že

vyhlásenie obvykle nie je zmluvnou podmienkou, pričom záruka je zmluvnou podmienkou, porušenie ktorej by mohlo oprávniť poškodenú stranu k ukončeniu danej zmluvy a súdnemu sporu o náhradu škôd.

Neexistujú nijaké obmedzenia čo môže byť predmetom vyhlásení alebo záruky. Medzi typické príklady patria:

- poskytovateľ licencie vlastní technológiu a má právo udeliť licenciu;
- licencovaný materiál (napr. text, softvér a/alebo dokumentácia) je pôvodná a nebola kopírovaná;
- podľa najlepšieho vedomia a svedomia poskytovateľa licencie sú licencované patenty platné a neporušuje ich nijaká tretia strana.

Prvé dva príklady by mali byť neobmedzené. Avšak čo sa týka tretieho príkladu a vzhľadom k obtiažnosti si byť úplne istý, že patent je platný, je primerané, že poskytovateľ licencie uplatní náležitú starostlivosť, aby zabezpečil podľa svojho najlepšieho vedomia, že patenty sú platné.

Ďalším príkladom by mohlo byť, ak poskytovateľ tvrdí alebo zaručuje, že táto technológia bude produkovať minimálne množstvá licenčného výrobku v stanovenej kvalite v stanovenej lehote. Či to je alebo nie je rozumné, závisí napríklad od toho, či poskytovateľ licencie už komerčne vyrába a/alebo dodáva potrebné výrobné zariadenia a technickú pomoc.

Vyhlásenia a záruky majú tú výhodu, že objasňujú a potvrdzujú pochopenie strán na konkrétnych otázkach, a to môže byť užitočné a dôležité. Sú vhodné na rozdelenie rizika medzi strany dohody. Vyhlásenie alebo záruky sú však len tak užitočné, ako miera solventnosti a aktív danej strany, ktorá ich poskytuje. Obmedzenia uvedené v iných častiach zmluvy týkajúce sa výšky náhrady škody, ktoré možno uplatniť (vzdanie sa), dokážu znížiť hodnotu týchto ubezpečení. (Pozri súvisiacu diskusiu o odškodnení podľa "zodpovednosti za výrobok", ktorá je podobná.)

Priklad

Vyhlasenia, záruky a prisľuby

Poskytovateľ licencie vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi licencie, že:

1. (a) Poskytovateľ licencie má plné zmluvné práva udeliť Nadobúdateľovi licencie výlučné licencie patentového portfólia.
- (b) Poskytovateľ licencie má takisto plné zmluvné práva udeliť Nadobúdateľovi licencie nevýlučné licencie v oblasti pre všetky zlepšenia.
2. (a) Platnosť ani jedného patentu z uvedeného patentového portfólia nevypršala z dôvodu zanechania alebo neplatenia ročných poplatkov ani nevypší o dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
- (b) Predmetné patenty uvedené v patentovom portfóliu sú v deň účinnosti podľa najlepších vedomostí Poskytovateľa licencie platné a bez akýchkoľvek záložných práv, nárokov, záložných nárokov, licencií alebo bremien.. Počas lehoty na podanie námietok, nebola podaná nijaká námietka voči patentu.
- (c) Vyhotovenie a plnenie tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa licencie neporuší nijaké ustanovenia zákona, rozhodnutia súdu ani vládnej agentúry, ani zriaďovacej listiny alebo stanov, ani nijakých iných interných predpisov alebo rozhodnutí Poskytovateľa licencie a neporuší ani nebude mať za následok urýchlenie akéhokoľvek materiálneho záväzku podľa tejto zmluvy alebo akéhokoľvek typu nástroja, kde je Poskytovateľ licencie stranou, alebo ktorými je viazaný.
3. Podľa najlepšieho vedomia Poskytovateľa licencie neexistujú nijaké prebiehajúce materiálne nároky, žaloby, súdne spory alebo konania proti alebo ovplyvňujúce Poskytovateľa licencie a ktoré vyplývajú alebo sa týkajú patentového portfólia.
4. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že nedostal oznámenie ani nebol obvinený z porušenia alebo nedodržania akéhokoľvek nepriaznivo majúceho patentu, vynálezu alebo obchodného tajomstva, ktoré sa týka patentového portfólia. Poskytovateľ licencie ďalej vyhlasuje, že k dátumu tejto zmluvy nevie o nijakých informáciách či vynálezoch súvisiacich s patentovým portfóliom, ktoré by ho činilo zastaraným, alebo by podstatne znižovalo jej hodnotu voči Nadobúdateľovi licencie ako také, pretože, keby bol Nadobúdateľ licencie poznal tieto informácie a vynálezy ešte pred uzavretím tejto zmluvy, nebol by tak urobil.
5. Poskytovateľ licencie potvrdzuje, že Nadobúdateľ licencie nepreberie nijaké povinnosti Poskytovateľa licencie, ktoré sa vzťahujú na patentové portfólio alebo zlepšenia poskytovateľa licencie.
6. Poskytovateľ licencie po dni účinnosti na požiadanie Nadobúdateľa licencie a bez ďalších otázok, vykoná a dodá ďalšie nástroje a vykoná potrebné kroky, ktoré Nadobúdateľ licencie môže primerane požadovať, aby umožnil uplatňovanie a ochranu práv podľa tejto Zmluvy, alebo aby dodržal akúkoľvek registráciu v jurisdikcii, kde existuje dané patentové portfólio alebo zlepšenia.

7. Poskytovateľ licencie sa ďalej zaväzuje a súhlasí s tým, že, kedykoľvek bude o to požiadaný a bez nákladov okamžite oznámi Nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcom všetky známe skutočnosti o patentovom portfóliu alebo zlepšeniach, svedčiacich o akýchkoľvek zásahoch alebo súdnych konaniach týkajúcich sa daného portfólia alebo zlepšení, a pripraví akékoľvek ďalšie doklady, ktoré môžu byť nevyhnutné k tomu, aby umožnil Nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcom alebo nástupcom úplnú a absolútnu ochranu, pokiaľ sa takáto žiadosť, svedectvo alebo konanie vzťahuje priamo na použitie patentového portfólia v oblasti.

Povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa licencie

Od poskytovateľa licencie sa očakáva, že napr. v patentovej a know-how dohode vykoná všetky potrebné opatrenia, aby previedol technológiu a pomohol nadobúdateľovi licencie pri začatí komerčnej výroby. Rovnako sa očakáva, že nadobúdateľ licencie bude úspešne vyrábať a predávať licenčný výrobok na danom území. V praxi ide o oblasť, ktorá by mohla viesť k mnohým sporom. Je preto dôležité, aby strany jednoznačne identifikovali všetky činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a aby ich schválili a uviedli v licenčnej zmluve. Niektoré príklady sú uvedené v návrhu dohody v prílohe č. II A.

Niekedy je celkový záväzok nadobúdateľa licencie použiť každú primeranú snahu, alebo najlepšie úsilie, ak je licencia výlučná, aby sa dosiahli ciele licenčnej zmluvy a obchodný úspech. To môže byť dvojznačná povinnosť a je lepšie uviesť konkrétne činnosti, ako napr. povinnosť nadobúdateľa licencie minúť dohodnutú sumu na výskum alebo uvedenie na trh alebo iné aktivity pripravené na mieru, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspechu. Je zlou praxou spoliehať sa na doložky maximálneho úsilia, aby sa vyriešili otázky zodpovednosti, ktoré podliehajú ťažko riešiteľným rokovaniam. Tieto problémy (napr. ako veľmi bude nadobúdateľ licencie investovať do využívania licenčnej technológie) sú často problémy, ktoré neskôr vedú k sporom a súdnym konaniam.

Priklad

Nadobúdateľ licencie použije a donúti svojich nadobúdateľov sublicencie, aby použili všetky komerčne dostupné prostriedky na uvedenie výrobku, za ktorý sa platia autorské poplatky na trh, na jeho propagáciu a predaj na danom území.

V prípade, že Nadobúdateľ licencie nedosiahne skutočný obrat výrobkov a tým ani čistý obrat z predaja výrobku na území po dobu štyroch rokov od dátumu účinnosti, aj napriek tomu zaplatí Poskytovateľovi licencie sumu vo výške [suma] [mena] ako minimálnu jednorazovú platbu. Táto platba sa platí priebežne ročne, po každom roku, v ktorom sa nedosiahol žiadny obrat, počnúc štvrtým neproduktívnym rokom. Platba musí byť vykonaná v nasledujúcom mesiaci po januári pokým neuvedie výrobok na trh a neukončí túto zmluvu podľa ustanovení článku XX.

Vzdanie sa práva

Ustanovenie o vzdaní sa práva v licenčnej zmluve znamená, že strana nestráca svoje práva, pretože ich neuplatňuje. Preto, ak poskytovateľ licencie bol oprávnený dať výpoveď z dôvodu neplatenia poplatkov, ale prehliadol alebo ignoroval porušenia, stále môže oznámiť túto skutočnosť v súvislosti s ďalším porušením tejto povinnosti. Ustanovenie o vzdaní sa práva v skutočnosti bráni použiť právny pojem zákonnej prekážky, t.j. predchádzajúca tolerancia alebo nebdalosť nebráni poskytovateľovi licencie v následnom uplatňovaní svojich práv.

Priklad

Nijaké vzdanie sa neplnenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo strán sa nebude považovať za vzdanie sa následného alebo podobného neplnenia.

Vyššia moc

Doložka o Vyššej moci v licenčnej zmluve zakladá okolnosti mimo kontrolu strany, ktoré jej bránia aby vykonala svoje povinnosti. Prikladom takýchto okolností je vojna, štrajky a požiare a prínosom danej doložky je, že dobu splnenia danej povinnosti je možné odložiť až kým nepominú alebo sa neodstránia okolnosti vyššej moci.

Protikonkurenčné praktiky²³

Pri uzatváraní licenčnej zmluvy je dôležité mať na pamäti, že ak sú uvedené určité obchodné praktiky, zmluva, v závislosti na vnútroštátnych právnych predpisoch danej krajiny alebo krajín, môže byť považovaná za nezákonnú, ak by tieto znamenali, že sú proti konkurenčné. Medzi príklady zvyklostí, ktoré môžu byť považované za nezákonné v závislosti od konkrétnych podmienok dohody, patrí aj povinnosť nadobúdateľa licencie prijať určité produkty alebo služby, okrem vlastnej technológie (viazanie, balenie), ktoré bránia nadobúdateľovi licencie jednať s určitými podnikmi a pokúšajú sa tak stanoviť ceny výrobkov obsahujúcich licencovanú technológiu, územné obmedzenie, križové licencie a patentové spoločenstvá²⁴.

Vládne predpisy

Pri zvažovaní uzatvorenia licenčnej zmluvy so zahraničným partnerom, je dôležité si overiť existenciu rôznych nariadení vlády, ktoré to môžu ovplyvniť. Napríklad, vo väčšine krajín sa vyžaduje aspoň registrácia²⁵ licenčnej zmluvy na príslušných orgánoch danej krajiny, ale takisto sa môže vyžadovať aj schvaľovací proces, ktorý je potrebné dodržať pri zapájaní sa do akejkoľvek aktivity v tejto krajine. V domácej krajine poskytovateľa licencie môžu existovať predpisy, ktoré obmedzujú alebo podmieňujú jednania o niektorých technológiách z dôvodu bezpečnosti alebo z iných dôvodov²⁶.

23 Pozri aktuálne predpisy Európskeho spoločenstva týkajúce sa výnimiek prevodu technológie (TTBER), "Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 z 27. apríla 2004 o aplikácii článku 81(3) Zmluvy na dve kategórie zmlúv o prevode technológie" a Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

24 Pozri ďalej o patentových spoločenstvách od Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition", [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

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

26 Napríklad, pozri Vývoz tovaru, Prevod technológie a Ustanovenia o technickej pomoci (riadení) Order 2003 podľa britského Zákona o riadení exportu z roku 2002.

Příklad č. 1

Nadobúdateľ licencie oznámi Poskytovateľovi licencie, ak zistí, že táto Zmluva podlieha akýmkoľvek [krajina] vládnyim nahlasovacím alebo schvaľovacím požiadavkám. Nadobúdateľ licencie vykoná všetky potrebné podania a zaplatí všetky náklady, vrátane poplatkov, pokút a iných nákladov v hotovosti, ktoré súvisia s takýmto nahlasovacím alebo schvaľovacím procesom.

Příklad č. 2

Nadobúdateľ licencie dodrží všetky príslušné [krajina] a zahraničné zákony týkajúce sa prevodu licencovaných výrobkov a súvisiacich technických údajov do zahraničia, vrátane, ale nielen, International Traffic in Arms Regulations (Nariadení týkajúcich sa medzinárodného obchodovania so zbraňami) (ITAR) a Nariadení správy vývozu. Ani jedna zo strán nevyhlasuje, že nebude potrebná vývozná licencia, a ani, že v prípade potreby ju vydá.

Spory

Pri rokovaní o licenčnej zmluve by si strany mali byť vedomé, že môže dôjsť k sporom, a preto by mali zabezpečiť prostriedky na ich riešenie. Flexibilita umožňujúca zmeny by mala poskytnúť prostriedky na vyriešenie sporov na danom mieste. V opačnom prípade je nevyhnutné zabezpečiť určité mechanizmy na ich vyriešenie. Pri vypracovávaní ustanovení o riešení sporov môžu strany čerpať z niekoľkých možností. Tradične, strany sa často dohodnú na riešení sporov súdnou cestou pred určitým vnútroštátnym súdom. Stále častejšie si však strany volia alternatívne riešenie sporov (ADR), ako napr. arbitráž a mediácia alebo mediácia a následne arbitráž. Arbitrážne a medičné centrum WIPO vyvinulo niekoľko modelových doložiek, ktoré uľahčia predkladanie sporov na arbitráž alebo mediáciu alebo ich kombináciu. (<http://arbitrator.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Postupy ADR ponúkajú niekoľko výhod:

- **Samotné konanie.** Prostredníctvom postupu ADR sa strany dohodnú, že daný spor týkajúci sa práv duševného vlastníctva, chránených v niekoľkých rôznych krajinách, vyriešia v jedinom konaní, a tým sa vyhnú nákladom a komplexnosti množstva súdnych sporov a rizika nekonzistentných výsledkov.

- **Autonómia strany.** Kvôli svojej súkromnej povahe poskytnú postupy ADR stranám príležitosť vykonávať väčšiu kontrolu nad spôsobom riešenia ich sporu, než by tomu bolo v prípade súdneho sporu. Môžu si napríklad vybrať rozhodné právo, miesto a jazyk rokovania, rovnako ako procesné pravidlá. Okrem toho si strany môžu zvoliť aj vhodné osoby zodpovedné za rozhodovanie, ktorá bude obzvlášť dôležitá, ak sa spory týkajú zložitých právnych, technických alebo obchodných záležitostí.
- **Neutralita.** Postupy ADR môžu byť neutrálne k právu, jazyku a ústavnej kultúre strán, čím sa zabráni výhode domáceho súdu, ktorú by mohla mať jedna zo strán pri konaní pred súdom, kde poznanie príslušného práva a miestnych procesov môže priniesť významné strategické výhody.
- **Mlčanlivosť.** Konania ADR sú súkromné. V súlade s tým sa strany môžu dohodnúť, aby konanie a všetky výsledky boli dôverné. To im umožňuje zamerať sa na podstatu sporu bez toho, aby sa báli jeho vplyvu na verejnosť, čo môže byť obzvlášť dôležité, ak sa jedná o obchodnú reputáciu a obchodné tajomstvo.
- **Konečnosť a vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí.** Na rozdiel od rozhodnutia súdu, ktoré môže byť všeobecne sporné prostredníctvom jedného alebo viacerých konaní, rozhodcovské nálezy nie sú obvykle predmetom odvolania. Okrem toho, Dohovor OSN o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958 (ďalej len "Newyorský dohovor") značne uľahčuje uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí vo viac než 130 štátoch, ktoré sú jej stranami.

Samozrejme, že existujú okolnosti, kedy je súdny spor lepší ako ADR. Napríklad, konsenzuálna povaha ADR je menej vhodná, ak jedna zo strán nespôsobuje, čo môže nastať v súvislosti so sporom z mimozmluvného porušenia. Okrem toho bude rozhodnutie súdu vhodnejšie, ak za účelom, aby

sa vyjasnili práva, sa strana usiluje o vytvorenie verejného právneho precedensu, než o rozsudok, ktorý sa obmedzuje na vzťah medzi stranami. V každom prípade je dôležité, aby si potenciálni účastníci konania a ich poradcovia boli vedomí svojich možností riešenia sporov, aby bolo možné zvoliť postup, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám.

Priklad č. 1: Mediácia

Každý spor, sporná otázka alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s touto zmluvou a prípadnými následnými zmenami tejto zmluvy, vrátane a bez obmedzenia, tvorby, platnosti, záväznosti, výkladu, plnenia, porušenia alebo ukončenia, rovnako ako nezmluvné nároky, musia byť predložené na mediáciu v súlade s mediačnými pravidlami WIPO. Miesto mediácie bude [uviesť miesto]. Jazyk, ktorý bude použitý pri mediácii, je [uviesť jazyk].

Priklad č. 2: Arbitráž

Každý spor, sporná otázka alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s touto zmluvou a prípadnými následnými zmenami tejto zmluvy, vrátane a bez obmedzenia, tvorby, platnosti, záväznosti, výkladu, plnenia, porušenia alebo ukončenia, rovnako ako nezmluvných nárokov, sú postúpené a rozhodnuté v arbitrážnom konaní v súlade s Pravidlami zrýchlenej arbitráže WIPO. Rozhodcovský súd sa skladá z [troch rozhodcov] [jediného rozhodcu]. Miestom rozhodcovského konania bude [uviesť miesto]. Jazyk, ktorý bude použitý v rozhodcovskom konaní, je [uviesť jazyk]. Spor, sporná otázka alebo nárok musia byť rozhodnuté v súlade s právnymi predpismi [uviesť krajinu].

Priklad č. 3: Zrýchlená arbitráž

Každý spor, sporná otázka alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s touto zmluvou a prípadnými následnými zmenami tejto zmluvy, vrátane a bez obmedzenia, tvorby, platnosti, záväznosti, výkladu, plnenia, porušenia alebo ukončenia, rovnako ako nezmluvných nárokov, sú postúpené a rozhodnuté v arbitrážnom konaní v súlade s arbitrážnymi pravidlami WIPO. Rozhodcovský súd sa skladá z [troch rozhodcov] [jediného rozhodcu]. Miestom rozhodcovského konania bude [uviesť miesto]. Jazyk, ktorý bude použitý v rozhodcovskom konaní, je [uviesť jazyk]. Spor, sporná otázka alebo nárok musia byť rozhodnuté v súlade s právnymi predpismi [uviesť krajinu].

Priklad č. 4: Arbitráž nasledujúca po mediácii bez riešenia

Každý spor, sporná otázka alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s touto zmluvou a prípadnými následnými zmenami tejto zmluvy, vrátane a bez obmedzenia, tvorby, platnosti, záväznosti, výkladu, plnenia, porušenia alebo ukončenia, rovnako ako nezmluvné nároky, musia byť predložené na mediáciu v súlade s mediačnými pravidlami WIPO. Miesto sprostredkovania bude [uviesť miesto]. Jazyk, ktorý bude použitý pri mediácii, je [uviesť jazyk].

Ak nebol každý takýto spor, sporná otázka alebo nárok vyriešený na základe mediácie až do [60] [90] dní od začatia mediácie, bude po podaní návrhu na rozhodcovské konanie ktoroukoľvek stranou, určené a nakoniec rozhodnuté v rozhodcovskom konaní v súlade s arbitrážnymi pravidlami WIPO. Prípadne, ak pred uplynutím uvedenej lehoty [60] [90] dní, sa niektorá zo strán nezúčastní, alebo sa nebude ďalej podieľať na mediácii, bude spor, sporná otázka alebo nárok po podaní návrhu na arbitráž druhou stranou, odkázaná na a nakoniec rozhodnutá v rozhodcovskom konaní v súlade s arbitrážnymi pravidlami WIPO. Rozhodcovský súd sa skladá z [troch rozhodcov] [jediného rozhodcu]. Miestom rozhodcovského konania bude [uviesť miesto]. Jazyk používaný v rozhodcovskom konaní je [uviesť jazyk]. Spor, sporná otázka alebo nárok predložený na rozhodcovské konanie sa rozhodne v súlade s právnymi predpismi [uviesť krajinu].

Vykonanie Zmluvy

Ako už bolo zdôraznené v celej tejto príručke, poskytnutie licencie znamená kontinuálny vzťah na určité časové obdobie medzi dvoma stranami, ktoré sa snažia o dosiahnutie vzájomne prospešného výsledku. Aby sa zabezpečilo, že vzťah je prospešný pre obe strany, je dôležité, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z dohody. Napríklad pre poskytovateľa licencie to môžu byť záväzky týkajúce sa poskytnutia, jednorazovo alebo trvalo, technickej pomoci nadobúdateľovi licencie. Poskytovateľ licencie sa bude vždy obávať o zachovanie svojho práva duševného vlastníctva tak, aby práva nezankli ani sa nedostali do stavu dočasného zrušenia, vrátane, ak boli prevedené práva k ochrannej známke, aby sa dodržiavala kvalita značky. Kvalita značky odkazuje na správne používanie ochrannej známky, na základe smerníc týkajúcich sa používania ochrannej známky, ktoré vydal Poskytovateľ licencie, a zabezpečenie, že výrobok spĺňa požadované technické špecifikácie licencovanej technológie. Okrem toho sa musí poskytovateľ licencie zaoberať

celým radom ďalších otázok, závisiacich od podmienok dohodnutých pre zachovanie dohody. Tie budú zahŕňať vedenie podrobného účtovníctva prijatých licenčných poplatkov, audit účtov nadobúdateľa licencie, rozvoj technológie, následne po odsúhlasenom postupe v prípade zlepšenia a obrana nadobúdateľa licencie voči súdnym sporom, ktoré začnú tretie strany a vedenie súdnych sporov voči tretím stranám žalujúcich nadobúdateľa licencie.

Podobne, aj nadobúdateľ licencie má v súvislosti s primárnou povinnosťou platiť licenčné poplatky zodpovednosť za zavedenie prísnych postupov účtovania, tiež zaviesť mechanizmus pravidelného podávania správ a umožniť audit účtovníctva. Má tiež povinnosť dodržiavať dohodnuté postupy v prípade zlepšenia a prijať dohodnuté opatrenia v prípade porušenia, a ak ochranná známka bola licencovaná, udržať jej kvalitu. Okrem toho, ak sa výrobky vyrábajú prostredníctvom licencií, dohoda pravdepodobne stanovuje, že musia byť označené zodpovedajúcim spôsobom, alebo že si poskytovateľ licencie praje kontrolovať a schvaľovať, ako nadobúdateľ licencie predáva daný produkt na základe licencie²⁷.

Priklad

Nadobúdateľ licencie označí všetky licencované výrobky vyrobené, používané alebo predané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, alebo ich obaly, v súlade s príslušnými patentovými zákonmi týkajúcimi sa označovania patentov.

Je dôležité, aby všetky tieto povinnosti a ako môžu byť uskutočnené, boli v zmluve jasne a podrobne špecifikované. Zahŕňajú náklady poskytovateľa aj nadobúdateľa licencie ohľadne vynaloženého času a dodatočných ľudských zdrojov. Sú však nevyhnutné na prežitie, plynulý chod a udržateľnosť zmluvy.

27 Bude užitočné mať na pamäti, že keď konečný produkt preukáže, že má zlú kvalitu, potom označenie výrobku v súlade s určitými licencovanými patentmi môže byť nevýhodné pre vlastníka patentu. Ak však bude produkt úspešný a niekto poruší práva k nemu, označenie výrobku by znamenalo, že daná osoba tak urobila bez predchádzajúceho varovania, a ako také by škody udelené poskytovateľovi patentu mohli byť považované v niektorých jurisdikciách za trestné.

Ukončenie a výpoveď

Licenčná zmluva môže zaniknúť dvoma spôsobmi. Prvý je, keď uplynie doba alebo časový termín, pretože došlo k dohodnutej udalosti. Napríklad, termín je desať rokov alebo až do uplynutia platnosti posledného licenčného patentu²⁸. Keď tieto udalosti nastanú, zmluva automaticky zaniká.

Druhý spôsob je, keď jedna zo strán zmluvu ukončí pred jej uplynutím. Udalosti, ktoré môžu viesť stranu, ktorá má právo vypovedať zmluvu, sú obvykle podrobne uvedené a týkajú sa neplnenia určitým spôsobom alebo porušenia podmienok zmluvy. Alebo to môže byť neuhradenie splatných platieb, bankrot alebo platobná neschopnosť. Aj keď by dohoda mohla automaticky zaniknúť, keď nastane jedna z týchto udalostí, je lepšie, keď daná strana podá oznámenie s dohodnutím sa na ukončení zmluvy, v prípade, že druhá strana nenapraví daný stav v stanovenom čase.

Je dôležité brať do úvahy práva a povinnosti strán po vypršaní platnosti alebo ukončení zmluvy. Napríklad, ak ide o know-how alebo písomné dôverné informácie a zmluvu ukončil poskytovateľ licencie, bude od nadobúdateľa licencie požadovať, aby tieto prestal používať a vrátil know-how alebo takéto informácie. Ak áno, ako to urobiť? V prípade, že zmluva zaniká, je možné uviesť, že nadobúdateľ licencie má právo aj naďalej používať know-how alebo dôverné informácie: nadobúdateľ licencie bude mať teraz plne splatenú licenciu. Malo by sa zvažiť, či v prípade, že bola licencia poskytnutá tretím osobám, môžu tieto pokračovať v používaní danej licencie aj po ukončení zmluvy. Okrem toho je dôležité uviesť doložky, ktoré pokračujú, aj keď bola samotná zmluva ukončená. Napríklad, zachovanie mlčanlivosti, pretrvávajúce práva používať zlepšenia druhej strany, prístup k záznamom, riešenie sporov a zodpovednosť za výrobok a povinnosť odškodnenia. Je možné stanoviť, aby články určené na prežitie dohody, pôsobili iba na určité konkrétne obdobie.

28 Pozri "How to Get Royalties After a Patent Has Expired" od Charles A. Weiss and Kenneth R. Corsello na www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

Priklad

1. Pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s ustanoveniami, ktoré nasledujú, bude táto zmluva v platnosti až do uplynutia platnosti posledného licenčného patentu, a v tom čase bude mať Nadobúdateľ licencie právo na ďalšie používanie všetkých súvisiacich dôverných know-how, ktoré patria Poskytovateľovi licencie a bude mať plne splatené právo rozvíjať, vyrábať, dať si vyrobiť, propagovať a predávať tovar v rámci a aj mimo územia bez zaplatenia ďalšej odmeny Poskytovateľovi licencie.
2. Nadobúdateľ licencie môže túto dohodu kedykoľvek na základe písomného oznámenia Poskytovateľovi licencie ukončiť, ak podľa vlastného uváženia neuplatňuje licenčný patent v oblasti, či už ide o technické, právne, vedecké, politické a ekonomické dôvody, vrátane, ale nie len vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, prírodných katastrof a iných podobných udalostí.
3. Poskytovateľ licencie môže ukončiť túto dohodu za predpokladu, že existujú rozumné dôvody sa domnievať, že Nadobúdateľ licencie neuplatňuje dostatočnú náležitú starostlivosť pri vývoji, výrobe alebo predaji tovaru.
4. V prípade, že sa Nadobúdateľ licencie mal stať predmetom vyhlásenia konkurzu alebo začatia konkurzného alebo obdobného konania, alebo mal byť daný pod nútenú správu, alebo sa mali uplatniť rovnocenné vnútroštátne opatrenia súdu, alebo na základe súdneho konania za účelom vyhnúť sa úpadku alebo správe spoločností, ktoré prestali uhrádzať svoje záväzky, alebo ktoré prišli o úverovú spôsobilosť, s výnimkou bankrotu, ktorý je zrušený, odstránený, alebo zväzku zverejneného do šesťdesiatich (60) dní vo výške aspoň 1,5 násobku požadovanej čiastky, budú všetky práva Nadobúdateľovi dané podľa tejto zmluvy vrátené bezpodmienečne a okamžite Poskytovateľovi licencie a do tej miery, ako je dôležité, všetky časové oneskorenia a podmienky v tejto zmluve budú ukončené a všetky finančné záväzky Nadobúdateľa licencie budú splatné a k úhrade a bude k nim pripočítaný úrok odo dňa, kedy takýto bankrot nastal, alebo kedy začalo podobné konanie.
5. Po ukončení podľa ods. 2, 3 a 4, všetky práva poskytnuté v rámci tejto dohody vráti Nadobúdateľ licencie Poskytovateľovi licencie a Nadobúdateľ licencie musí čo najskôr vrátiť Poskytovateľovi licencie všetky písomné dôverné informácie, ktoré patria Poskytovateľovi licencie s tým, že si môže ponechať jednu kópiu vo svojich súboroch pre zabezpečenie plnenia povinností podľa tejto zmluvy. Od dátumu takéhoto ukončenia nebude mať ani jedna strana ďalšie povinnosti alebo zodpovednosť vyplývajúce z tejto zmluvy. Avšak, takéto ukončenie nezabavuje ani jednu zo strán povinnosti alebo záväzku plynúcich pred dátumom takéhoto ukončenia.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Boli prediskutované mnohé problémy. Nie je však nevyhnutné, aby všetky z nich boli uvedené v každej licenčnej zmluve²⁹. Veľa záleží na konkrétnych okolnostiach každého prípadu. Čo je potrebné v konkrétnom prípade, záleží na konkrétnych potrebách, očakávaniach a okolnostiach konkrétneho spojenectva. Faktory, ako je význam a stupeň rozvoja technológie, typ a úrovne ochrany, možné riziká, veľkosť investície, strategické ciele zmluvných strán, atď., budú určite zohrávať úlohu pri utváraní dohody. Poskytovanie licencie spája mnoho odborov, vrátane odborných znalostí v danej technickej oblasti, právnych (najmä práva duševného vlastníctva) a finančných. Po uzavretí dohody, sa dokončí aj prvá etapa. Tvrdá práca a snád' aj časť odmeňovania implementácie sa len začínajú⁵.

29. I keď zameranie sa tejto príručky bolo na poskytovanie licencie, nedalo by sa prehliadať, že väčšina vyššie uvedených záležitostí sa vyskytne aj pri iných typoch dohôd o prevode technológie.

30. Nanešťastie, zmluvy nie sú vždy ocenením a môžu zlyhať či už z jedného dôvodu alebo druhého. Ďalej pozri ako predchádzať takýmto zlyhaniam, Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls", <http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>, SCP Technology and Growth, "Licensing Pitfalls - When Agreements Fail", <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> a Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing Dangers", www.managingip.com, November 2001, str. 58.

5. POKYNY A TYPY K ROKOVANIU

Nedostanete obchod, ktorý si zaslúžite. Dostanete obchod, ktorý si vyjednáte.

Rokovanie o licenčnej zmluve na technológiu je umenie dosiahnuť dohodu, kde poskytovateľ licencie udelí a nadobúdateľ licencie získava právo používať technológiu poskytovateľa licencie za presne stanovených podmienok. Cieľom je vytvoriť základ pre obojstranne uspokojivý a nakoniec obohacujúci budúci vzťah. To znamená výsledok "vífazstvo na obidvoch stranách" na rozdiel od výsledku "vyhrať-prehrať", (ktorý je v skutočnosti výsledkom "prehra na oboch stranách"). Aby sa dosiahol tento výsledok "vífazstvo na obidvoch stranách", potenciálny poskytovateľ licencie a aj nadobúdateľ licencie si musia byť vedomí skutočnosti, že každá strana má niečo hodnotné, čo prinesie do budúcich vzťahov. Pochopiť, čo je hodnota a pochopiť potreby a očakávania oboch strán pri uzatváraní takejto zmluvy je kľúčom k úspešnému rokovaniu.

PROCES ROKOVANIA O LICENČNEJ ZMLUVE NA TECHNOLÓGIU

Proces rokovania zahŕňa štyri rôzne štádiá: príprava, diskusia, návrh a vyjednávanie.

Prípravná fáza

Toto je pravdepodobne najdôležitejšia fáza, pretože je takmer nemožné dobehnúť, alebo prekonať nedostatočnú prípravu. Príprava zahŕňa všetko, čo bolo doteraz prerokované v tejto príručke. V tejto fáze by si mali poskytovateľ aj nadobúdateľ licencie určiť, prečo je licenčná zmluva pre nich príslušným obchodným cieľom. Mali by identifikovať jeden druhého ako svojich budúcich partnerov, ktorí môžu mať možnosť doplniť, posilniť a naplniť vzájomné obchodné snahy.

31. Pozri ďalej, Alec and Munro, "Disciplined Negotiation: Worldwide", Les Nouvelles, December 1997, and Fisher and Ury, "Getting To Yes", Penguin, 1991.

Teraz je čas pre potenciálneho poskytovateľa licencie a nadobúdateľa licencie, aby sa pripravili na nadchádzajúce oficiálne rokovanie medzi stranami. Všetky informácie, ktoré doteraz získali vo väčšej prípravnej fáze, budú teraz dôležité. Na objasnenie a zameranie diskusie môžu byť užitočné nasledovné úvahy:

- Po prejení si predbežnej analýzy svojich obchodných cieľov a rozhodnutí, že licenčná zmluva by daný cieľ posunula ďalej, je teraz na čase si jasne určiť, čo človek chce v rokovaní dosiahnuť, alebo čo sa bude považovať za úspešný výsledok. Inými slovami, čo je cieľom a ako tento cieľ dosiahnuť.
- Rovnako tak, čo očakáva druhá strana, že dosiahne počas rokovania a do akej miery sa líšia alebo prekrývajú s tým, čo človek chce dosiahnuť.
- Hlavným sprostredkovateľom bude najlepšie tá osoba, ktorá rozumie celkovej obchodnej stratégii. On alebo ona by v ideálnom prípade mala mať nápomocný tím zložený z odborníkov z finančnej, právnej a technickej oblasti. Ich úlohy a povinnosti musia byť jasne stanovené a každý člen tímu musí pochopiť celkový cieľ, čiže veľký obraz tak, aby nedochádzalo k náhlemu rozporu alebo kompromisu, ktorý neodsúhlasili všetci členovia vopred.
- Pripraviť si súhrn kľúčových obchodných problémov, ktoré budú zahrnuté v licenčnej zmluve a pozície strany ohľadne každého takéhoto problému. Tento dokument sa nazýva návrh dohody, alebo niekedy aj zoznam podmienok alebo navrhované základy dohody. Je tiež dôležité, s ohľadom na každú otázku, si stanoviť maximálnu (alebo najlepšiu) pozíciu a minimálnu (alebo najhoršiu) pozíciu. Ďalšou výhodou návrhu dohody je, že sa dá prispôbiť tak, aby skutočne zodpovedali návrhu podľa toho, ako bude rokovanie pokračovať. Použitím návrhu dohody sa problémy dajú jednoduchšie a rýchlejšie vyriešiť, kedy tieto môžu tvoriť dve až päť strán, v porovnaní s návrhom licenčnej zmluvy, ktorá môže byť oveľa dlhšia. Prehľad návrhu dohody je uvedený v prílohe č. II.



Rozdiel medzi fázou diskutovania, navrhovania vyjednávania je obvykle zrejmý, i keď strany sa môžu presúvať tak rýchlo po týchto etapách, že sa rozdiel stratí. Aj tak je vždy dôležité byť si vedomý v akej fáze rokovaní sa práve nachádzate.

Fáza diskutovania

Zvyčajne sa vyznačuje podporou poskytovateľa licencie predností a možností, ktoré ponúka daná technológia. Potenciálny nadobúdateľ licencie si preskúma dokumentáciu a informácie podľa dohody o mlčanlivosti. Nadobúdateľ licencie môže uviesť svoje názory na hodnotu licencie pre jeho podnikanie a prečo má záujem. Tento rozhovor je stále všeobecný.

Fáza návrhu a vyjednávania

Vo fáze navrhovania strany skúmajú možný vzťah a hlavné obchodné podmienky. "Prečo by sme vám mali poskytnúť výlučnú celosvetovú licenciu?" Sú položené kľúčové otázky, otestujú sa predpoklady, stanovia strategické ciele a identifikujú hranice. Vo fáze vyjednávania môže byť položená otázka: "Keď vám udelím výlučnú celosvetovú licenciu, potom musíte zdvojnásobiť sumu splatnú pri podpísaní tejto dohody", na ktorú nadobúdateľ licencie môže reagovať: "Ak zdvojnásobíme zálohovú platbu, potom polovica sa použije na budúce licenčné poplatky splatné z našich tržieb z predaja licencovaných produktov." Do hry prichádza zlaté pravidlo rokovania *Ak.... Potom*, inak známe aj ako *Nikdy sa nevzdávaj pokým nedostaneš*. Pre neskúsených sprostredkovateľov je príliš jednoduché dostať návrh, a potom predložiť svoj návrh - a prekvapením je, keď tento druhá strana odmietne. Sprostredkovateľ má moc a možnosť preskúmať a prepojiť problémy a dosiahnuť lepšie výsledky (aspoň v týchto záležitostiach). Ďalším princípom, ktorý sa vynára z tejto výmeny, je príležitosť, ktorú možno vytvoriť prostredníctvom *generovania premennej* alebo vytvorenia rôznych možností. K dispozícii je množstvo rôznych riešení, ktoré je možné použiť pri riešení problému alebo pri snahe dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu. Všetky kľúčové podmienky dohody, vrátane toho, keď napríklad licencia výlučnosti/zemepisného územia/rozsah

licencie/platba čiastky a načasovanie/licenčné poplatky sú premenné a s trochou fantázie môžu vytvoriť ďalšie premenné, ktoré sa dajú kreatívne riadiť tak, aby sa dospelo k výsledku, ktorý vyvoláva u danej strany pocit, že sa dosiahla dohoda zodpovedajúca ich obchodným cieľom, ako "víťazstvo na oboch stranách".

ZLATÉ PRINCÍPY ROKOVANIA

Princípy sú zásady, ktoré majú za cieľ poskytnúť sprostredkovateľovi praktický rámec pre vedenie rokovaní. Nejedná sa o pravidlá, ktoré v prípade prekročenia musia znamenať, že rokovanie skončí. Skôr nedodržanie alebo dosiahnutie princípu má upozorniť sprostredkovateľov na nutnosť pochopiť aktuálnu pozíciu a možno potrebu ďalších alebo iných činností.

Už sme poukázali na princíp *vytvárania premenných* a princíp *ak.....potom*. Medzi ďalšie patria:

Snaha o výsledok "víťazstvo na oboch stranách". Toto je absolútny základ. Licenčné zmluvy si vždy vyžadujú dlhodobé technické, obchodné a osobné vzťahy a z toho vyplýva, že s dohodami, ktoré majú byť úspešné, musia byť spokojné všetky strany. Nespokojná strana pôjde často do extrému aby napravila krivdy, a ak sa to stane, žiaľ, pre jednu, ak nie pre obe strany, pravdepodobne prevýši všetky predchádzajúce výhody. Koniec koncov, dohoda nie je nevyhnutná, a v takom prípade by výsledok "víťazstvo na oboch stranách" **nebolo** pre strany dosiahnutím dohody!

Určiť maximálnu (alebo najlepšiu) pozíciu a minimálnu (alebo najhoršiu) pozíciu pri každom probléme. Ide o súčasť prípravy na rokovania a identifikácie a hodnotenie dôležitých otázok pre nás, rovnako ako predvídanie tých, ktoré môžu byť dôležité pre iných. To však automaticky neznamená, že ak sa v rokovaní nedosiahne minimálna pozícia, vyjednávač by mal prerušiť rokovania. Naopak, je to návod a nie je pravidlo, ktoré vyžaduje, aby boli vyjednávači spokojní, že pre súhlasenie s pozíciou, ktorá je menšia než minimum, sú na to dobré dôvody. Možno, že nové informácie zmenili mini-

málnu pozíciu, ktorá bola stanovená pred stretnutím. Alebo na inej otázke dosiahol vyjednávač lepší výsledok, ako je maximum, a tak po celkovej a po zrelej úvahe môže vyjednávač prijať menej ako optimálny výsledok v tejto oblasti. Alebo tento problém nie je pre vyjednávača tak dôležitý a/alebo môže byť ospravedlnený, pretože to je posledná otázka a teraz možno dosiahnuť celkovú dohodu.

Vysoký cieľ, ale ochrániť si svoju dôveryhodnosť. Toto je dôležité pre predchádzajúce všeobecné zásady a odráža, že je možné prijať nižšiu pozíciu, zatiaľ čo opak (zvýšenie ponuky) je obvykle nemožný. Ak je oficiálna cena pre nový Mercedes Benz 50.000 dolárov a zákazník ponúkne 35.000 dolárov, je to len otázka času, než sa predajca prihovori inému zákazníkovi. Nič nie je na tom zlé mieriť vysoko, ale nie tak vysoko, že ponuka nebude reálna, a v skutočnosti ohrozi, ak nezničí, dôveryhodnosť zákazníka. Zákazník môže skôr súhlasiť so sumou 45.000 dolárov, a potom pokračovať a vyjednávať, aby dostal prvý rok servisovanie zadarmo, alebo aby sa predĺžila záruka o jeden rok, alebo aby mu zlepšili rádio/CD systém, alebo nainštalovali ťažné zariadenie, a tak ďalej. Inými slovami, *vytvoriť premenné*, aby sa dosiahol lepší obchod.

Obchodné premenné, ktoré sú pre vás lacné, ale hodnotné pre druhú stranu. To je najlepší výsledok. Správa nezávislého inžiniera o Mercedese z druhej ruky ukazuje, že budú potrebné opravy až vo výške 10.000 dolárov. Zákazník môže navrhnúť, že si auto kúpi, ak sa urobia potrebné opravy. Servis s tým môže súhlasiť, pretože mechanici nemajú príliš veľa práce a náhradné diely sú k dispozícii za veľkoobchodnú cenu. Toto sú najlepšie premenné zo všetkých - cenné pre jedného ale lacné pre druhého.

A nakoniec, nič nie je vytesané do kameňa. *Všetko sa dá dohodnúť.*

Pre ďalšiu ilustráciu vyššie uvedených princípov, pomôže dotazník uvedený v prílohe III, ktorá dokazuje, že sa často nachádzame v situáciách, kedy rokujeme či s našimi kolegami, členmi rodiny alebo s miestnym obchodníkom. Mnoho z nás môže byť intuitívne zručnými vyjednávačmi s mnohými rokmi

praxe z každodennej situácie. V prílohe IV sú rady pre rokovanie, ktoré by boli nápomocné pri uvádzaní týchto zručností do praxe v skutočnom licenčnom konaní. Sú stručné, intuitívne a stojí zato si ich preštudovať, pretože budú pomáhať pri pochopení významu a moci rokovania - a pomôžu obom stranám licenčného rokovania, aby dostali obchod, ktorý si zaslúžia!



PRÍLOHY

I PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA³²

Duševné vlastníctvo sa vzťahuje na výtvary mysle: vynálezy, literárne a umelecké diela, a symboly, mená a obrazy používané v obchodnom styku. Je rozdelené do dvoch kategórií: priemyselné vlastníctvo, ktoré zahŕňa: patenty na vynálezy, ochranné známky, priemyselné vzory a zemepisné označenia a autorské práva, ktoré zahŕňajú: literárne diela, ako sú básne, romány a divadelné hry, filmy, hudobné diela, umelecké diela ako kresby, maľby, fotografie a sochy a architektonické návrhy. Medzi práva súvisiace s autorským právom patria práva výkonných umelcov na svoje predstavenia, práva výrobcov zvukových záznamov, a práva rozhlasových a televíznych organizácií počas vysielania programov.

Kým zákony o duševnom vlastníctve vo väčšine krajín smerujú k väčšej harmonizácii, zostávajú národnými (alebo regionálne v závislosti na tom, či sa skupina krajín dohodla na takých regionálnych zákonoch o duševnom vlastníctve) zákonmi, ktoré majú vplyv len v rámci územnej hranice štátu, alebo regiónu. Preto, práva duševného vlastníctva získané v rámci jurisdikcie platia len v tej danej jurisdikcii.

Patenty

Patent je výlučné právo udelené na vynález, či ide o výrobok alebo proces, ktorý musí byť priemyselne využiteľný (užitočný), nový (novosť) a vykazovať dostatočnú "vynálezcovskú činnosť" (nezrejmý). Patent poskytuje majiteľovi

32. Vyňaté z "Čo je duševné vlastníctvo?" WIPO Publication Number 450 (E) ISBN 92-805-1155-4, okrem časti o obchodnom tajomstve, ktorá je vyňatá z "Tajomstvá duševného vlastníctva, príručka pre malých a stredne veľkých vývozcov", publikácia Medzinárodného obchodného centra a Svetovej organizácie duševného vlastníctva, Geneva 2004. Takisto sa obráťte na www.wipo.int/sme a, najmä publikácie "Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises", publikácia WIPO č. 900, "Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises", publikácia WIPO č. 498 and "Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises", publikácia WIPO č. 918, "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises", publikácia WIPO č. 917.

patentu ochranu pre daný vynález. Ochrana sa udeľuje na obmedzenú dobu, zvyčajne to je 20 rokov odo dňa podania prihlášky.

Patentová ochrana znamená, že majiteľ patentu má výlučné právo zabrániť ostatným vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať vynález. Tieto patentové práva sú obvykle vymáhateľné na súde, ktorý má vo väčšine systémov právomoc zastaviť porušovanie patentu. Naopak, súd môže tiež vyhlásiť patent za neplatný po úspešnom uplatnení nároku treťou stranou.

Majiteľ patentu má právo rozhodovať, kto môže - alebo nesmie - využívať patentovaný vynález v období, počas ktorého je vynález chránený. Majiteľ patentu môže udeliť iným stranám oprávnenie, či licenciu, aby využívali vynález za vzájomne dohodnutých podmienok. Majiteľ môže tiež predať práva k vynálezu niekomu inému, kto sa potom stane novým majiteľom patentu. Ako náhle vyprší platnosť patentu, ochrana skončí a vynález sa stáva verejným vlastníctvom, to znamená, že majiteľ už nemá exkluzívne práva k vynálezu, pretože sa tento stane voľne dostupným a môžu ho komerčne využívať iné osoby.

Všetci vlastníci patentov sú povinní, na oplátku za patentovú ochranu, zverejniť informácie o svojom vynáleze s cieľom obohatiť celkové technické vedomosti vo svete. Takto sa stále rozvíjajúca skupina verejného povedomia podporuje ďalšiu kreativnosť a inováciu aj v iných krajinách. Týmto spôsobom patenty poskytujú nielen ochranu svojim majiteľom, ale aj cenné informácie a inšpiráciu pre budúce generácie výskumných pracovníkov a vynálezcov.

Prvým krokom ako zabezpečiť svoj patent, je podanie patentovej prihlášky. Patentová prihláška zvyčajne obsahuje názov vynálezu, ako aj údaj o jeho oblasti technicky, ale musí obsahovať aj podklad a opis vynálezu zrozumiteľným a dostatočne podrobným spôsobom, aby osoba s priemernou znalosťou oblasti jeho používania vedela použiť alebo reprodukovать daný vynález. Takéto opisy sú obvykle sprevádzané vizuálnymi materiálmi, ako sú výkresy, plány alebo diagramy, ktoré lepšie popisujú vynález. Prihláška tiež obsahuje rôzne "nároky". To znamená informácie, ktoré určujú rozsah ochrany udelenej patentom.

Ochranné známky

Ochranná známka je dištinktívne označenie, ktoré identifikuje určité tovary alebo služby vyrábané alebo poskytované konkrétnou osobou alebo podnikom. Tento systém pomáha spotrebiteľom identifikovať a kúpiť si výrobok alebo služby, pretože jeho povaha a kvalita, ktoré sú označené unikátnou ochrannou známkou, spĺňa ich potreby.



Ochranná známka poskytuje ochranu majiteľovi ochrannej známky tým, že zabezpečí výlučné právo ju používať na identifikáciu tovaru alebo služieb, alebo oprávniť inú osobu ju používať za odplatu. Doba ochrany sa mení, ale ochranná známka môže byť po zaplatení zodpovedajúcich poplatkov obnovená na dobu neurčitú. Ochranu ochranných známok vymáha súd, ktorý vo väčšine systémov má právomoc zakázať porušovanie ochrannej známky.

Ochranná známka môže byť jedno slovo alebo kombinácia slov, písmen a čísl. Môžu ju tvoriť kresby, symboly, trojrozmerné známky, ako tvar alebo obal tovaru, zvukové označenia, ako sú hudobné alebo hlasové zvuky, vône alebo farby používané ako rozlišujúce vlastnosti. Okrem ochrannej známky identifikovať obchodný zdroj výrobkov alebo služieb, existujú ďalšie kategórie značiek. Kolektívne ochranné známky sú majetkom združenia, ktorú používajú členovia, aby sa identifikovali svojou úrovňou kvality a ďalších požiadaviek stanovených združením. Príklady takýchto združení sú napr. zástupcovia účtovníkov, inžinierov alebo architektov. Certifikačné značky sa uvádzajú ako súlad s definovanými štandardmi, ale neobmedzujú sa na žiadne členstvo. Môžu byť poskytnuté každému, kto môže preukázať, že dané výrobky spĺňajú určité zavedené normy. Medzinárodne uznávané štandardy kvality "ISO 9000" sú príkladom takých všeobecne uznávaných certifikácií.

Priemyselné dizajny

Priemyselný dizajn je výtvarné a estetické hľadisko výrobku. Dizajn môže pozostávať z trojrozmerných znakov, ako je tvar alebo povrch výrobku, alebo dvojrozmerných znakov, ako sú napríklad vzory, čiary alebo farba.

Priemyselné dizajny sa používajú pre širokú škálu výrobkov priemyslu a remesiel: od technických a lekárskeho nástrojov, po hodinky, šperky a iný luxusný tovar, od domácich spotrebičov a elektrických zariadení až po vozidlá a architektonické štruktúry, od textilných vzorov až po výrobky pre voľný čas. Aby bol dizajn chránený podľa väčšiny vnútroštátnych právnych predpisov, musí ísť o nový alebo originálny a nemôže byť technickým riešením. To znamená, že úžitkový vzor má predovšetkým estetický charakter a akékoľvek technické vlastnosti výrobku, na ktorom je uplatnený, nie sú chránené.

Keď je dizajn chránený, jeho vlastník - osoba alebo subjekt, ktorí zaregistroval dizajn, majú výlučné právo na ochranu pred neoprávneným kopírovaním alebo imitáciou dizajnu tretími stranami.

Obchodné tajomstvá

Všeobecne povedané, akékoľvek dôverné obchodné informácie, ktoré poskytujú podniku konkurenčnú výhodu, sa môžu kvalifikovať ako obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo sa môže vzťahovať na technické záležitosti, ako je zloženie alebo dizajn výrobku, spôsob výroby alebo know-how³³, potrebné na výkon určitej operácie. Spoločné položky, ktoré sú chránené ako obchodné tajomstvo, zahŕňajú výrobné procesy, výsledky prieskumu trhu, spotrebiteľské profily, zoznamy dodávateľov a zákazníkov, cenníky, finančné informácie, podnikateľské zámery, podnikateľské stratégie, reklamné stratégie, marketingové plány, obchodné plány a metódy, metódy distribúcie, návrhy, výkresy, architektonické plány, náčrty projektu a mapy, atď.

Kým podmienky sa líšia v závislosti na krajine, aby mohli byť považované za obchodné tajomstvo, musia existovať určité všeobecné štandardy. Informácie musia byť dôverné alebo tajné. Informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo ľahko zistiteľné, sa nedajú chrániť ako obchodné tajomstvo.

33. Know-how môže ale nemusí byť obchodné tajomstvo. Know-how sa vo všeobecnosti týka širšej skupiny interných obchodných znalostí a zručností, ktoré by tvorili obchodné tajomstva, keby boli splnené podmienky kvalifikácie obchodného tajomstva.

Dokonca aj informácie, ktoré je ťažko zistiť, môžu stratiť štatút chránených, ak majiteľ nebude mať dostatočné preventívne opatrenia na zachovanie ich dôvernosti a mlčanlivosti. Tieto informácie musia mať trhovú hodnotu, pretože sú tajné a oprávnená osoba musí prijať primerané opatrenia na ochranu dôvernosti či tajnosti (napr. dohody o utajení alebo dohody o neprezeraní uzavretú so všetkými, ktorí majú prístup k tajným informáciám. Jednoducho nazvať informácie obchodným tajomstvom, z nich ešte obchodné tajomstvo neurobí).

Vlastník obchodného tajomstva môže zabrániť ostatným osobám nesprávne získavanie, zverejňovanie alebo používanie. Avšak zákon o obchodnom tajomstve nedáva právo brániť ľuďom, ktorí získajú alebo používajú takéto informácie legitímnym spôsobom, teda bez použitia nelegálnych prostriedkov, alebo bez porušenia dohôd alebo zákonov.

Na rozdiel od iných foriem duševného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, zachovanie obchodného tajomstva je v podstate formou ochrany urob si sám. Ochrana obchodného tajomstva trvá tak dlho, kým sú tieto informácie udržiavané ako dôverné. Ako náhle sú príslušné informácie zverejnené, skončí lehota ochrany obchodného tajomstva.

Autorské práva a súvisiace práva

Autorské právo je súbor právnych predpisov, ktoré poskytujú autorom, umelcom a ďalším tvorcom ochranu ich literárnych a umeleckých výtvorov, ktoré sú všeobecne označované ako "diela". Úzko súvisiace oblasti práv s autorským právom sú "súvisiace práva", ktoré poskytujú práva podobné alebo rovnaké ako pri autorských právach, aj keď niekedy viac obmedzené a na kratšiu dobu. Oprávnenými osobami súvisiacich práv sú výkonní umelci (napr. herci a hudobníci) počas svojich predstavení, výrobcovia zvukových záznamov (napr. kazetové nahrávky a kompaktné disky), v ich nahrávkach a vysielacie organizácie a ich rozhlasové a televízne programy. Medzi diela na ktoré sa vzťahuje autorské právo patria, ale nie sú obmedzené na: romány, básne, divadelné hry, príručky, noviny, počítačové programy, databázy, filmy,

hudobné skladby, choreografie, maľby, kresby, fotografie, sochárstvo, architektúra, reklamy, mapy a technické výkresy.

Tvorcovia diel chránených autorským právom a ich dediči a nástupcovia (všeobecne ďalej len "držitelia práv"), majú určité základné práva v súlade s autorským zákonom. Majú výlučné právo používať alebo povoliť, aby iní použili výsledky ich práce za dohodnutých podmienok. Držiteľ práv k dielu môže zakázať alebo povoliť: jeho reprodukciu vo všetkých formách, vrátane tlače a zvukového záznamu, verejného vystúpenia a komunikácie s verejnosťou, vysielania, preklad do iných jazykov a jeho prispôbenie, ako napríklad románu do scenára pre film. Medzi podobné práva, okrem iného, patrí fixácia (záznam) a reprodukcia, ktoré sú udelené v súlade so súvisiacimi právami. Mnoho typov diel chránených zákonmi o autorských právach a súvisiacich právach vyžadujú masovú distribúciu, komunikáciu a finančné investície pre ich úspešné šírenie (napr. publikácie, zvukové nahrávky a filmy), a preto, tvorcovia často prevádzajú práva k ich dielam na spoločnosti, ktoré dokážu najlepšie rozvinúť a uviesť dané dielo na trh, za odmenu vo forme úhrad a/alebo tantiemov (odmeny na základe percenta z výnosov vytvorených dielom).

Majetkové práva z autorských práv trvajú, ako je stanovené v príslušných zmluvách WIPO, od okamihu po vytvorení a fixácii diela po dobu najmenej 50 rokov po smrti autora. Vnútroštátny zákon môže stanoviť dlhšiu dobu ochrany. Táto doba ochrany umožňuje nielen ich tvorcom ale aj ich dedičom a nástupcom finančne profitovať počas primeranej doby. Súvisiace práva majú kratšiu dobu ochrany, spravidla 50 rokov od dňa konania vystúpenia, záznamu alebo vysielania.

Autorské práva a ochrana výkonných umelcov zahŕňajú aj morálne práva, t.j. právo nárokovať si autorstvo na dielo a právo brániť zmenám v diele, ktoré by mohli poškodiť povesť tvorcu.

Ochrana autorského práva a súvisiacich práv sa získava automaticky bez nutnosti registrácie alebo iných formalít. Avšak, mnoho krajín poskytuje

národný systém registrácie a voliteľné uloženie diel. Tieto systémy uľahčujú napríklad otázky týkajúce sa sporov o vlastníctve alebo vzniku, finančné transakcie z predaja a prevodu práv. Mnoho autorov a umelcov nemajú schopnosť alebo možnosť presadiť právne a administratívne uplatňovanie autorských práv a súvisiacich práv, najmä čo sa týka zvyšujúceho sa celosvetového využívania literárnych a hudobných práv a práv výkonných umelcov. Výsledkom je rastúci a nevyhnutný trend v mnohých krajinách vytvárať a posilňovať organizácie kolektívnej správy, alebo "spolky". Tieto spolky môžu poskytovať svojim členom výhody správy a právnej odbornosti a hospodárnosti, napríklad zber, správu a vyplácanie honorárov získaných z používania diela člena na národnej a medzinárodnej úrovni. Určité práva výrobcov zvukových záznamov a vysielačích organizácií sú niekedy tiež riadené kolektívne.

II A NÁVRH ZMLUVY

Písomný návrh zmluvy (niekedy aj ako zoznam podmienok alebo navrhovaný základ zmluvy) je náčrt úmyslu strán týkajúci sa podmienok navrhovanej dohody a/alebo súhrn kľúčových záležitostí. Je nápomocné pre každú stranu vyjednávania, aby si pripravili písomný návrh zmluvy, ktorý posluží na vyjasnenie si svojich pozícií, očakávaní a potrieb. Preto bude tvoriť vynikajúci podklad pre jednotlivé rokovania. Jedna verzia by mala byť pre interné použitie a jedna kópia by mala byť k dispozícii pre druhú stranu.

Je dôležité si zapamätať, že ak si strany neprajú právne sa zaviazat' návrhom zmluvy, aby to výslovne písomne uviedli, aby sa neskôr predišlo akejkoľvek zámene. Aby počas jednaní nedošlo k nijakým obmedzeniam, je lepšie si výslovne určiť, že strana si neželá byť právne viazaná. V nižšie uvedenom príklade je výslovne uvedené, že tento dokument nebude pre strany záväzný.

1. Strany
("Osoba poskytujúca licenciu") ("Držiteľ licencie")
2. Predmet, rozsah a územie
Výlučné právo, spolu s právom udeliť vedľajšie licencie, vyrobiť, používať a predáť v súlade s patentmi, know-how a ochrannými známami osoby poskytujúcej licenciu ("Produkt") na území Severnej Ameriky ("Územie").
3. Povinnosti osoby poskytujúcej licenciu
 - (a) poskytnúť všetky príslušné technológie týkajúce sa produktu, vrátane výrobných nákresov alebo farbív na vstrekovanie plastických hmôt;
 - (b) doložiť cenovú ponuku na výrobu všetkých výrobných nástrojov;
 - (c) poskytnúť technickú súčinnosť pri uvádzaní prvej výrobnéj série výrobku do prevádzky prvého výrobného cyklu výrobku a v prípade potreby, ďalšiu technickú súčinnosť počas ďalších dvoch týždňov;
 - (d) udržať svoje patenty v platnosti na danom území.

4. Povinnosti nadobúdateľa licencie
- (a) Podniknúť všetky potrebné činnosti, aby úspešne vyrobil a uviedol Výrobok na trh na danom území (vrátane);
- (b) Náležite používať ochranné známky poskytovateľa licencie.

5. Zlepšenia

Každá strana informuje druhú stranu o zlepšeniach vykonaných v súvislosti s dizajnom a výrobou Výrobku a bude oprávnená používať zlepšenia druhej strany nevýlučne, bez poplatkov.

6. Finančné

(a) Platby

- pri podpise - USD 250.000
- pri začatí komerčnej výroby - USD 250.000
- pri vydaní US patentu - USD 250.000.

(b) Poplatky zo všetkých Výrobkov predaných každý rok:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| — za prvé 2 milióny výrobkov | — 35c za Výrobok |
| — za ďalšie 4 milióny výrobkov | — 25c za Výrobok |
| — potom | — 15c za Výrobok. |

Licenčné poplatky sa budú upravovať každé dva roky v súlade s Indexom spotrebiteľských cien.

c) Ročné minimálne licenčné poplatky

- | | |
|---------|------------------------|
| — rok 2 | — 1 milión Výrobkov |
| — rok 3 | — 5 miliónov Výrobkov |
| — potom | — 10 miliónov Výrobkov |

7. Porušenie

Každá strana oznámi druhej akékoľvek porušenie patentových práv poskytovateľa patentu na danom území a Strany sa okamžite dohodnú na náležitom konaní.

8. Doba

Táto dohoda bude platná:

- (a) do vypršania platnosti patentu poskytovateľa licencie;
- (b) kým držiteľ licencie neukončí dohodu zaslaním písomnej aspoň 3 mesačnej výpovede; alebo
- (c) až kým ktorákoľvek strana nevypovie dohodu s 30 dňovou výpovednou lehotou, ak porušenie práv zostane bez náhrady;

podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

9. Ďalšie obvyklé záležitosti:

- (a) Účtovníctvo
- (b) Adresy/Oznámenia
- (c) Príslušný zákon a miesto
- (d) Úlohy
- (e) Mlčanlivosť
- (f) Definície – Patenty, Know-how, Ochranná známka, Výrobok, Oblasť, Územie, Zlepšenie
- (g) Vyššia moc
- (h) Zastúpenia a záruky
- (i) Vzdanie sa práva
- (j) Riešenie sporov

10. Právny účinok

Strany potvrdzujú, že tento návrh zmluvy nie je právne záväzný a že ani na jednu zo strán nebudú uložené nijaké vymáhateľné povinnosti, až kým nebude uzavretá ďalšia dohoda odzrkadľujúca tieto zásady, pretože tieto môžu strany zmeniť na základe dohody.

II B ŠTRUKTÚRA LICENČNEJ ZMLUVY

Zo široka povedané, licenčná zmluva sa zaoberá (a) predmetom licencie, (b) za akú cenu (náklady a rozvrh platieb), (c) komu, (d) za akým účelom, (e) na ako dlho, a (e) za akých podmienok (záruky, vzdanie sa práva, odškodnenie). V praxi pomôže nasledovné zhrnutie:

- Titul
- Obsah
- Identifikácia strán a podpisy
- Úvodná časť
- Definície; popis
- Udelenie alebo podmienky používania (rozsah práv; obmedzenia)
- Poplatky, tantiémy, minimálne ročné platby
- Platobné podmienky
- Požiadavky na starostlivosť
- Rozvrh nahlasovania
- Záznamy/účty
- Platnosť zmluvy
- Ukončenie
- Používanie ochranných známk
- Zastúpenia a záruky (obmedzené); vzdanie sa práva
- Ochrana duševného vlastníctva; vedenie trestného stíhania Označenie; Kontrola vývozu
- Platné právo; voľba príslušnosti; arbitráž/mediácia
- Porušenie; právo na spor
- Odškodnenie; zodpovednosť; poistenie Oznámenia
- Úlohy
- Vzdanie sa práva
- Neplnenie
- Mlčanlivosť/tajomstvo
- Rôzne: Vyššia moc, udržiavanie, po ukončení, dodatky, atď.
- Záver; podpisy, dátum a miesto, dátum nadobudnutia účinnosti

III DOTAZNÍK "OHODNOŽTE SPROSTREDKOVATEĽA"

Nasledovný dotazník bol pripravený na používanie počas školiacich workshopov na ilustráciu, neformálnym spôsobom, niektorých princípov rokovania. Použite priloženú tabuľku, kde zaznamenáte svoje odpovede na týchto 20 otázok. Zakrúžkujte písmená - a, b alebo c - podľa toho, ktoré sa čo najviac zhoduje s vašou odpoveďou. Potom spočítajte počet koľkokrát máte odpovede v prvom, druhom alebo treťom stĺpci, označte si dominantný a subdominantné stĺpce. Potom si na nasledovných stranách prečítajte vysvetlenia.

- (1) Na konci rokovania si myslíte, že:
 - (a) Musí byť "ten, kto vyhrá" a "ten, kto prehrá";
 - (b) Ten, kto prehrá, by mal mať dovolené si myslieť, že je víťaz/ka;
 - (c) Obidve strany by sa mali cítiť ako víťazi?
- (2) Keď nastanú problémy, vy:
 - (a) Vyriešite ich, dokonca aj keď musíte niečo obetovať;
 - (b) Presadíte si vlastnú vôľu;
 - (c) Trpezlivo počkáte v domnienke, že sa záležitosti vyriešia samé?
- (3) Chcete si kúpiť nové auto, ale farba, ktorú máte radi, bude dostupná až o niekoľko mesiacov. Čo urobíte?
 - (a) Dúfate, že autosalón vám dá vedieť, ak niekto zruší objednávku;
 - (b) Kúpите si auto inej farby alebo podobnej farby za výhodnú cenu, alebo si kúpíte jazdené auto;
 - (c) Nahnevane odídete z autosalónu?
- (4) Súhlas tretej strany sa najjednoduchšie získa:
 - (a) Ak im vysvetlíte príčinu, prečo potrebujete ich súhlas;
 - (b) Vysvetlíte im nevýhody, ak nebudú spolupracovať;
 - (c) Zahráte na ich predstavivosť, obchodného ducha alebo agresivitu?

- (5) Policajt vás pokutuje. Čo urobíte:
- (a) Sadnete si za volant a naštartujete auto bez toho, aby ste sa na neho pozreli alebo aby ste na neho prehovorili;
 - (b) Pokúsite sa mu to vysvetliť;
 - (c) Budete ho obviňovať a roztrhnete pokutu za parkovanie?
- (6) Druhá strana vám pri rozhovore nevracia vašu ochotu. Aká bude vaša reakcia?
- (a) Sklamanie a rozhorčenie;
 - (b) Zdvojnásobíte svoje snahy získať si ho/ju;
 - (c) Len si pomyslíte, že oponent si hrá svoju hru?
- (7) Aký je ideálny štýl jednania? Reč:
- (a) Uvoľnená (t.j. dobrý rečník);
 - (b) Obozretný, presný;
 - (c) Zručný a presvedčivý?
- (8) Charakter:
- (a) Milý, príjemný;
 - (b) Panovačný, sebaistý;
 - (c) Diskrétny, subtilný?
- (9) Inteligencia:
- (a) Vynikajúci, schopný/á očariť poslucháčov;
 - (b) Schopný/á dôkladnej analýzy s bezchybnou pamäťou;
 - (c) So zdravým rozumom, jasný/á a otvorený/á?
- (10) Oblečenie a vzhľad:
- (a) Elegantný/á a diskrétny/a;
 - (b) Športový a trendy;
 - (c) Neafektovaný/á?

- (11) Ak vám na dvere zazvoní predajca, aká je vaša prvá reakcia?
- (a) Odmietnete sa s ním/ňou baviť;
 - (b) Kúpите si, čo naozaj potrebujete;
 - (c) Handrkujete sa bez úmyslu si niečo kúpiť, ale zabávate sa?
- (12) Náhodná obchodná známosť vás požiada o maličkosť, ktorá vám nič neprinesie. Čo urobíte?
- (a) Požiadate tiež o maličkosť;
 - (b) Urobíte mu/jej láskavosť bez toho, aby ste niečo za to očakávali;
 - (c) Niečo si vymyslíte, aby ste mohli odmietnuť?
- (13) Ak nastane príležitosť:
- (a) Skamarátite sa so sprostredkovateľom, aby medzi vami zostali dobré vzťahy;
 - (b) Skúsite udržať vzťah striktne len na obchodnej úrovni;
 - (c) Do obchodných vzťahov skúsite vliať zainteresovanosť bez toho, aby ste to prehnali?
- (14) Keď sa máte rozhodnúť o niečom dôležitom po telefóne, čo urobíte:
- (a) Zvážite, že rozhovor je záväzný;
 - (b) Vždy požiadate o písomné potvrdenie;
 - (c) Všeobecné pravidlo je, zdržať sa, aby ste neboli príliš súhlasný (napr. ospravedlníte sa a bez váhania sa vrátite k slovu)?
- (15) Počas hlbkej a intenzívnej diskusie váš oponent uvedie čísla, ktoré nie sú správne. Máte o tom nevyvrátiteľné dôkazy. Čo urobíte?
- (a) Necháte oponenta, aby nástojil na tom, že všetko, čo povie, je vždy pravda, aby ste mu/jej mohli potom dokázať omyl;

- (b) Poradíte oponentovi, aby si to znovu premyslel;
 - (c) Okamžite prerušíte oponenta, aby ste ukázali chybu?
- (16) Počas niektorých dôležitých jednaní k vám príde v tajnosti jeden z vašich oponentov a povie: Vždy sa nájde spôsob, ako zariadiť veci medzi nami." Aký postoj zaujmete?
- (a) Súhlasíte;
 - (b) Odmietnete ho/ju;
 - (c) Ignorujete/predstierate, že ste to nepochopili?
- (17) Keď vaši kolegovia majú nesúvislú konverzáciu, vy:
- (a) Budete ticho;
 - (b) Dosť voľne vyjadríte svoj názor;
 - (c) Predstierate, že súhlasíte s tým, čo kolegovia hovoria, i keď v tajnosti nesúhlasíte?
- (18) Predpokladajme, že počas jednaní iracionálne cítite odpor voči svojmu oponentovi, čo urobíte:
- (a) Rozhodnete sa posunúť prácu niekomu inému;
 - (b) Pokúsite sa prekonať osobné pocity;
 - (c) Pokračujete bez ohľadu na pocity, aby ste neprehrali?
- (19) Myslíte si, že v manželstve je najlepšie:
- (a) Rozhodnúť sa o dôležitých veciach len po prediskutovaní danej záležitosti s manželským partnerom;
 - (b) Aby jeden z partnerov, ktorý má lepšie vzdelanie, rozhodoval o domácich záležitostiach;
 - (c) Keď sú páry nerovnocenné, rozhodnutia by mal robiť silnejší partner?

(20) Syn vám povie, že Napoleon zomrel v r.1821 a vy si myslíte, že to bolo v r.1831. Keď si overíte, kto má pravdu, rozhodnete sa:

- (a) Priznať si svoju chybu a vysporiadať sa s výsmechom;
- (b) Potrestáte dieťa;
- (c) Porozprávate svojmu dieťaťu o veku a o chronologických chybách?

VÝSLEDKOVÁ TABUĽKA

	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
CELKOM			

STÍLPEC I DOMINANTNÝ. STÍLPEC II PODDOMINANTNÝ

Ste rodený sprostredkovateľ: trpezlivý, húževnatý, viete, kedy sa máte obetovať a ako to využiť. Vyjednáajte si veľké zdvihnutie platu. Zaslúžite si to.

STÍLPEC I DOMINANTNÝ. STÍLPEC III PODDOMINANTNÝ



Potenciálne ste takisto dobrý sprostredkovateľ, ale máte tendenciu si brať dni voľna a hádať sa s ľuďmi bez toho, aby ste pochopili prečo. Spravidla po hádkach nasleduje zmierenie. Zdá sa, že váš problém je, že si neceníte celkový obraz, ktorý máte po ruke.

STÍLPEC II DOMINANTNÝ. STÍLPEC I PODDOMINANTNÝ

Mohli by ste byť lepší a, čo viac, viete to. To znamená, že potenciálne ste dobrým sprostredkovateľom. Ľudia s vami ľahko vychádzajú. Všetko, čo potrebujete, je viacej praxe.

STÍLPEC II DOMINANTNÝ. STÍLPEC III PODDOMINANTNÝ

Chýba vám takt a diplomacia, i keď tieto kvality sú potrebné v každodennom živote doma a v práci. Napriek tomu si uvedomujete, aké je užitočné s ľuďmi vychádzať. Potrebujete presadiť svoju vôľu. Nie celkom správna osoba na správnom mieste.

STÍLPEC III DOMINANTNÝ. STÍLPEC I PODDOMINANTNÝ

Dokonca aj vaše skutočné pokusy počas rozhovorov ľudia zriedkakedy dobre prijímu. Ste netrpezlivý, podozrievate úmysly svojich kolegov a nesprávne posudzujete ich ochotu. Určitá miera úspechu by vám dala ten správny druh sebavedomia. Dalo by sa dokonca dospieť k záveru, že všetko, čo potrebujete je akčný plán na pokrytie určitých oblastí konfliktu. Jasne povedané, pre svoju spoločnosť ani pre seba nie ste prínosom.

STĽPEC III DOMINANTNÝ. STĽPEC II PODDOMINANTNÝ

Vyskúšajte povolanie, kde niečo zostavujete, napr. súkromnú armádu a lovenie bažantov. Buď ste tyran alebo martýr alebo bitkár, ktorý presviedča iných o svojej pravde. Vaším jediným kritériom je krátkodobá účinnosť. Využívate ľudí namiesto toho, aby ste s nimi spolupracovali. Nanešťastie pre vás, keď sa otočíte k stene, ľudia vás horlivo zneužívajú.



IV DOSIAHNUTIE DOHODY

1. Postoj - oddelte ľudí od problému. To znamená, útočte na problém, nie na ľudí. Pochopte záujem protistrany. Ukážte im svoju ochotu spolupracovať a dohodnúť sa. Minimalizujte prejavy dominancie, arogancie a zastrašovania.
2. Zosúladiť záujmy - pozrite sa na záujmy, ktoré sa nachádzajú v pozadí uvedeného postoja. Postoje oboch strán môžu vyzeráť, že sú v rozpore, ale v skutočnosti záujmy, túžby a obavy, ktoré riadia tieto postoje, môžu mať viac spoločného, než sa na prvý pohľad zdá. Snažte sa tieto záujmy zosúladiť.
3. Identifikácia - tí, ktorí sa navzájom stotožnia, dokážu spolu oveľa ľahšie komunikovať, konať a presvedčiť druhú stranu. Stotožnenie sa s inými je hmlitý pojem, ale v podstate rokovania prebehnú oveľa hladšie, keď sa cítime príjemne v prítomnosti inej osoby, keď cítime, že nás druhá osoba chápe a vcíti sa do našich pocitov.
4. Prvé vyhlásenie - prehľad toho, bez argumentácie, čo si myslíte, že sa má dosiahnuť. Môže obsahovať históriu, rovnako ako aj súčasnú situáciu. Vypočujte si úvodné slovo druhej strany. Oznamte si navzájom to, o čo máte záujem. Pokúste sa dosiahnuť atmosféru "víťazstvo na obidvoch stranách".
5. Fakty nerobia ani neporušujú rokovania - jednoducho len preto, že veríte, že fakty sú vo váš prospech, to ešte neznamená, že rokovania by mali byť tiež vo váš prospech. Je to spôsob, ako za pomoci faktov presvedčiť druhú stranu a nie presvedčiť samotné fakty.
6. Identifikovať všetky problémy - dohodnite sa o všetkých položkách, ktoré sa majú prediskutovať. Nehádajte sa o jednom bode pred tým, než poznáte všetky. Používanie návrhu zmluvy alebo zoznam podmienok pomôže.

7. Začnite s menšími záležitosťami - menšie záležitosti sú dobrým bodom pre začiatok, pretože sa zvyčajne skôr dohodnete, čo pomôže vytvoriť pozitívnu atmosféru.
8. Počúvajte - "všetci sme dostali dve uši, ale len jedny ústa, aby sme mohli počuť viac a hovoriť menej." Nebojte sa klásť otázky. Byť dobre informovaný je rozhodujúce pre úspešné vyjednávanie.
9. Buďte presný – keď hovoríte o procese alebo špecifikácii výrobku, konkurencii alebo trhových informáciách, atď.
10. Znížte cenu - vložiť stotisíc dolárov je len okolo 1.600 USD mesačne za päť rokov.
11. Konflikt – nedovoľte, aby spor o jednej otázke zablokoval celé rokovanie. Odložte to bokom, možno si to zapíšete na bielu tabuľu a k otázkam, ktoré sú stále aktuálne, sa vráťte neskôr.
12. Skúste sa spoľahnúť na objektívne kritériá - ak existujú štandardné podmienky alebo všeobecne prijaté pravidlá, je pravdepodobnejšie, že s nimi budú súhlasiť obidve strany.
13. Majte prehľad o čase – v prípade, že sa jedná o termíny, často dochádza k dohodám až v poslednej hodine. Ak ste si vedomí časového obmedzenia druhej strany a viete, že vaše termíny tiež nie sú vždy nepružné, ako sa môže zdať, bude to pre vás len výhodou. Nechajte, aby posledná minúta paniky pracovala pre vás a nie proti vám.



V PRÍKLADY DOHÔD

V tejto časti sa pozrieme na niektoré predbežné dohody, ktoré zvyčajne predchádzajú podpísaniu licenčnej zmluvy. Rovnako ako pri príkladoch vo vyššie uvedených odsekoch, tieto príklady dohôd sú len na ilustráciu a nie, aby sa použili bez toho, aby ich skontroloval právny zástupca. Príklady sú nasledovné:

1. Dohoda o mlčanlivosti alebo Dohoda o dôvere a utajení
2. Predbežná dohoda alebo Memorandum o porozumení
3. Stabilizačná dohoda a súvisiace dohody
4. Dohoda o výskume

Dohoda o mlčanlivosti alebo Dohoda o dôvere a utajení ³⁴

Pred a počas rokovania o licenčnej zmluve, poskytovateľ licencie môže oznámiť informácie, ktoré sa považujú za dôverné a ktoré by potenciálny držiteľ licencie nemal používať ani zverejniť, ak rokovanie nepovedie k uzatvoreniu dohody. Na tento účel ochrany práv poskytovateľa licencie strany často podpíšu dohodu o mlčanlivosti alebo dohodu o dôvere a utajení, ako podmienku predchádzajúcu zverejneniu a rokovaniam. Podpísanie dohody o mlčanlivosti je aj zárukou, že začaté diskusie budú brané vážne.

Príklad

Spoločnosť INDICO COMPANY LIMITED, so sídlom No. 4, New Standards Avenue, Mumbai, India ("Poskytujúca strana"), ktorá tvrdí, že má určité informácie týkajúce sa metódy krycích mikroskopických elementov ("Informácie"), a spoločnosť CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, so sídlom North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA ("Záujemca"), ktorá chce získať a/alebo používať tieto Informácie na špecifický účel v závislosti od toho, či získa, alebo nie licenciu alebo iné práva k Informáciám ("Účel") .

³⁴ Pozri ďalej Wendall Ray Guffey, "Preserving Secrecy in Agreements", Les Nouvelles, September 1996, str. 105.

Poskytujúca strana je ochotná zverejniť Záujemcovi Informácie na Účel tejto Dohody pod podmienkou, že Záujemca prijme nasledovné podmienky:

1. V tejto Dohode "Informácie" zahŕňajú technické, inžinierske, prevádzkové, komerčné alebo iné informácie:
 - (a) ktoré Poskytujúca strana poskytla, alebo oznámila alebo môže neskôr poskytnúť alebo oznámiť Záujemcovi, či už v písomnej, ústnej, vizuálnej forme alebo predvedením, alebo vo forme výkresov, modelov, trvalých záznamov na dokumentoch a/alebo v elektronicky zaznamenananej forme; alebo
 - (b) ktoré Záujemca získal od Poskytujúcej strany plnením, alebo bez obmedzenia, akýmkoľvek iným spôsobom.
2. Záujemca bude s Informáciami, ktoré získal priamo alebo nepriamo od Poskytujúcej strany, zaobchádzať dôverne a nepoužije ich nijakým iným spôsobom len na Účel tejto Dohody.
3. Záujemca nezverejní nijaké Informácie žiadnej súvisiacej ani nesúvisiacej strane, okrem situácie, kedy získa predchádzajúci písomný súhlas Poskytujúcej strany.
4. Povinnosti podľa ods. 2 a 3 sa nerozširujú na žiadne Informácie, ktoré:
 - (a) sú verejným majetkom alebo sa neskôr stanú súčasťou verejného majetku, z iného pohľadu ako následok neoprávnenej činnosti alebo opomenutie Záujemcu; alebo
 - (b) ktoré Záujemca už vlastní a nepodliehajú povinnosti dôvernosti a neboli získané od Poskytujúcej strany, alebo ktoré musia byť podľa zákona zverejnené.

Záujemca potvrdzuje, že akékoľvek kombinácie vlastností sa nebudú považovať za také, ktoré patria do vyššie uvedenej výnimky len preto, že jednotlivé prvky sú súčasťou verejného majetku alebo vo vlastníctve Záujemcu. Záujemca bude znášať povinnosť preukázať nárok na akúkoľvek výnimku podľa tohto článku.

5. Zájemca musí po ukončení tejto Dohody a na základe písomnej žiadosti Poskytujúcej strany vrátiť všetky Informácie, ktoré sú zaznamenané v trvalej podobe, vrátane všetkých kópií.
6. Povinnosti uvedené v odsekoch 2, 3, 4 a 5 skončia po uplynutí piatich rokov od dátumu tejto Dohody alebo po uplynutí alebo ukončení akejkoľvek následnej dohody medzi Poskytujúcou stranou a Zájemcom, ktorú podpísali pred uvedeným dátumom vypršania platnosti a ktorá sa týka, úplne alebo čiastočne, Informácií, podľa toho, ktorá udalosť nastane ako posledná.
7. Poskytujúca strana nebude nijakým spôsobom zodpovedná za nijakú stratu, vrátane, ale bez obmedzení na škody, náklady, úroky, ušlý zisk alebo iné straty a škody, vyplývajúce z akejkoľvek chyby, nepresnosti, opomenutia alebo ine chyby v Informáciách.
8. Zájemca nezíska žiadne práva k, vrátane akýchkoľvek práv na používanie, Informácií, okrem tých, ktoré sú v súvislosti s Účelom tejto Dohody.

ZO DŇA

ZO DŇA

Za spoločnosť

INDICO COMPANY LIMITED

Za spoločnosť

CHEMICAL FORMULATIONS
INCORPORATED

Osoba (Podpis)

Osoba (Podpis)

Meno

Meno

Funkcia

Funkcia

Predbežná dohoda alebo Memorandum o porozumení

Predbežný súhlas, alebo Memorandum o porozumení (MOP), je predbežná dohoda, ktorá stanovuje širokú vôľu strán pri uzatváraní záväznej dohody. V takomto predbežnom súhlase alebo MOP sa uvádza, že strany začali a majú v úmysle pokračovať v rokovaníach s cieľom uzatvoriť licenčnú zmluvu. Pokiaľ je to možné, v takomto dokumente by sa mala uviesť lehota, do kedy by mala byť takáto licenčná zmluva uzatvorená.

Právne následky takéhoto predbežného súhlasu alebo MOP závisia od právneho systému danej krajiny. Niektoré národné zákony sa na ne pozerajú ako na právne záväzné, zatiaľ čo iné sa domnievajú, že predstavujú stanovenie vážnosti strán, ale chýbajú im prvky záväznej zmluvy. V každom prípade bude záležať na obsahu predbežného súhlasu alebo MOP a úmyslom strán. Je preto dôležité mať na pamäti, že z tohto dokumentu môžu tiež vzniknúť právne záväzky a náležitá pozornosť by sa mala venovať prvkom uvedeným v takomto dokumente tak, aby mohli stáť samostatne v prípade, že plánovaná záverečná dohoda nebola dosiahnutá. V tomto ohľade by bolo dobré pripraviť sa na súd a jurisdikciu, pod ktorú spadá a ktorá určí, ako takýto predbežný súhlas alebo MOP vykladať. Návrhy zmluvy uvedené v Prílohe II A riešia tieto záležitosti a objasňujú, že neexistuje nijaká záväzná dohoda. Toto je často požadovaný postoj, najmä ak návrh zmluvy, predbežný súhlas alebo MOP začínajú alebo pokračujú v rokovaníach medzi stranami. Na druhej strane je však možné, aby strany podpísali návrh zmluvy a aby bolo výslovne stanovené, že návrh má byť záväznou zmluvou. V takomto prípade je dôležité sa ubezpečiť, že sú zahrnuté všetky kľúčové záležitosti a neexistuje nijaká dvojzmyselnosť.

Stabilizačná dohoda a súvisiace dohody

Prostredníctvom stabilizačnej dohody udeľuje potenciálna osoba poskytujúca licenciu potenciálnemu držiteľovi licencie lehotu, počas ktorej má táto zvážiť uzatvorenie licenčnej zmluvy a osoba poskytujúca licenciu súhlasí, že neosloví žiadnych iných kandidátov až do uplynutia

takejto lehoty. Takáto dohoda umožňuje potenciálnemu držiteľovi licencie flexibilitu pri rozhodovaní, či uzavrie licenčnú zmluvu na predmetnú technológiu a ak áno, aj dobu, aby sa na to pripravila, napr. preskúmala technologické, finančné, marketingové a právne aspekty takéhoto vzťahu. Osoba poskytujúca licenciu, ktorá poskytla potenciálnemu držiteľovi licencie stabilizačnú dohodu, nemôže udeliť inej licencie počas obdobia platnosti stabilizačnej dohody, čo obvykle znamená niekoľko mesiacov.

Stabilizačná dohoda zriedkakedy zahŕňa platby za ponúkanú príležitosť a exkluzivitu. Potenciálnemu držiteľovi licencie by v zásade mohol byť účtovaný poplatok (aby sa zabezpečili vážne úmysly), ale poskytovateľ licencie sa zvyčajne uspokojí so záujmom, ktorý prejaví potenciálny držiteľ licencie. Poskytovateľ licencie môže požadovať správu hodnotiacu technológiu a rozhodnutie držiteľa licencie. Ak požaduje potenciálny držiteľ licencie viac času, poskytovateľ licencie by mohol zvážiť, či konkurencia nevystupuje ako potenciálny držiteľ licencie a takto sa snaží spomaliť poskytovateľa licencie, alebo získať cenné obchodné informácie.

Stabilizačná dohoda sa vzťahuje na dohodu dojednať licenciu a opčnú zmluvu. Všetky tieto dohody majú spoločný prvok, a to, že sú to kroky smerom k dosiahnutiu dohody o obchodnej stratégii a obchodných opatreniach a vzájomne prijateľných podmienkach. Niekedy z uzatvorenia predbežnej obchodnej dohody nevyplynie nijaká výhoda. Dokonca to môže byť aj v nevýhodné. Rozhodnutie uzavrieť alebo neuzavrieť takúto dohodu závisí od konkrétnych skutočností a okolností. Musí sa k nim pristupovať opatrne a vždy je potrebné sa poradiť s odborníkom.

Nasledovná zmluva je príkladom zmluvy o dohodnutí licencie. Odlišuje sa v zameraní sa a podrobnostiach, ale ukazuje právne a obchodné ciele stabilizačnej, opčnej a iných predbežných dohôd.

Príklad

TÁTO DOHODA sa uzatvára dňa

MEDZI

spoločnosťou INDICO COMPANY LIMITED, so sídlom No. 4 New Standards Avenue, Mumbai, India, ("Indico"), na strane jednej, a

spoločnosťou CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, so sídlom North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA, ("Chemical"), na strane druhej.

TERAZ, vzhľadom na vzájomné dohody a priestory uvedené v tomto dokumente, sa Strany dohodli nasledovne:

1. Strany si prajú stanoviť podmienky, v súlade s ktorými budú v dobrej viere rokovať o licencií na technológiu popísanú v Prílohe A ("Technológia"). Takáto licencia bude dokončená a platná najneskôr do 180 dní odo dňa tejto Dohody ("Doba").
2. Počas tejto doby nebude Indico uplatňovať žiadnu licenčnú zmluvu, ktorá sa týka Technológie v "Oblasti" inej organizácie, obchodného subjektu, podniku alebo jednotlivca.
3. Do 60 dní odo dňa tejto dohody predloží Chemical plán, ktorý je prijateľný pre Indico na poskytnutie alebo zabezpečenie finančných prostriedkov pre ďalší rozvoj Technológie.
4. Indico a Chemical začnú rozhovory vo veci licencií do 30 dní odo dňa, kedy spoločnosť Indico prijme finančné prostriedky, alebo na konci doby, podľa toho, čo nastane skôr. Chemical súhlasí, že predloží spoločnosti Indico plány ďalšieho rozvoja a komercializácii technológie pri začatí rokovaní.
5. Strany sa chcú dohodnúť na licencií, ktorá zaručí spoločnosti Chemical exkluzívnu licenciu, platnú na celom svete, za licenčné po-

platky, s právom udeliť vedľajšie licencie, používať Technológiu, vyrábať, dať si vyrobiť, používať, predávať, dovážať a/alebo ponúkať licencované výrobky alebo metódy v rámci danej oblasti.

6. Táto Licencia bude obsahovať aspoň nasledovné ustanovenia:
- (a) náhrada všetkých domácich a zahraničných výdavkov Indico k danému dňu;
 - (b) úhrada budúcich výdavkov týkajúcich sa patentu;
 - (c) zálohová platba za licenčný poplatok;
 - (d) úhrada licenčných poplatkov;
 - (e) náležité úhrady medzníkov;
 - (f) požiadavky na starostlivosť o komercializáciu Technológie;
a
 - (g) ustanovenia o odškodnení, mlčanlivosti a zverejnení a iné primerané a obvyklé podmienky v licenčnej zmluve.
7. Chemical súhlasí zaplatiť Indico dlžnú (suma) ("Poplatok") splatnú v deň, kedy Chemical podpíše túto Dohodu. Chemical ďalej súhlasí uhradiť Indico všetky výdavky týkajúce sa patentu, ktoré budú splatné počas trvania Doby.
8. Strany budú zaobchádzať s dôvernými informáciami druhej strany nasledovným spôsobom:
- (a) Indico a Chemical súhlasia, že všetky informácie uvedené v dokumentoch označené ako "Dôverné" a ktoré budú postúpené druhej strane, (1) budú prijaté ako prísne tajné, (2) budú použité len na účely tejto Dohody, a (3) prijímacia Strana, jej zástupcovia alebo zamestnanci ich nezverejnia bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany, s výnimkou prípadov, kedy prijímajúca strana dokáže preukázať príslušným písomným dôkazom, že takéto informácie:
 - i. boli v čase zverejnenia verejným majetkom;
 - ii. sa neskôr stali verejným majetkom bez konania alebo opomenutia prijímacou stranou, jej zamestnancov, zástupcov, právnych nástupcov alebo postupníkov;

- iii. zverejnila prijímajúcej strane zákonným spôsobom tretia osoba, ktorá má právo ich zverejniť;
- iv. prijímajúca Strana ich už poznala v čase zverejnenia;
- v. prijímateľ nezávisle vyvinul; alebo
- vi. sa vyžaduje zo zákona alebo nariadenia, aby boli zverejnené.

(b) Povinnosť mlčanlivosti každej Strany v súlade s touto dohodou bude splnená prostredníctvom použitia aspoň rovnakej miery ochrany dôverných informácií druhej strany, ako používa na ochranu svojich vlastných dôverných informácií. Táto povinnosť bude platiť po dobu trvania tejto Dohody a počas obdobia piatich rokov odo dňa ukončenia tejto Dohody.

(c) Indico uznáva a súhlasí s tým, že Chemical môže, čas od času potrebovať uzavrieť s tretími stranami súvisiace dohody o mlčanlivosti. Chemical súhlasí s tým, že nezverejní dôverné informácie tretím stranám, pokiaľ Chemical a tretie strany neuzavrú riadnu dohodu o mlčanlivosti. Takáto dohoda bude aspoň tak prísna, ako podmienky stanovené v prílohe B. Chemical súhlasí, že poskytne Indico kópie všetkých dohôd o mlčanlivosti do 30 dní od ich podpísania.

NA DÔKAZ TOHO oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali túto Dohodu.

Za spoločnosť
INDICO COMPANY LIMITED

Za spoločnosť
CHEMICAL FORMULATIONS
INCORPORATED

(podpis)
Meno
Funkcia

(podpis)
Meno
Funkcia

Príloha A (Technológia)

Príloha B (Dohoda o mlčanlivosti)

Dohoda o výskume

V dohodách o výskume a rozvoji sa výskumná inštitúcia alebo spoločnosť zaväzuje vykonať výskumnú štúdiu alebo pokusy na základe vlastných odborných znalostí. Strana, ktorá poskytuje finančnú pomoc na takýto projekt je často spoločnosť, ktorá hľadá výstup zameraný na technológiu, ako napr. nový alebo zlepšený postup alebo výrobok.



Každá zo zmluvných strán prinesie do partnerstva určité vedomosti alebo odborné znalosti, ktoré chýbajú, alebo ktoré sú požadované druhou stranou. V úvodných odsekoch dohody, napr. v Úvode, sú stanovené odborné znalosti a intelektuálny majetok, ktorý každý partner prináša. Toto sú tzv. "východiskové znalosti" každej strany. Takéto východiskové znalosti zostávajú majetkom danej strany a neposkytuje sa nijaká implicitná licencia na ich komercializáciu, len právo používať v rámci spoločného výskumného úsilia tak, ako je stanovené v dohode.

Výsledky spoločného podniku sú označované ako "prioritné znalosti". Dohoda môže stanoviť, že akýkoľvek vynález, ktorý vyplynie z výskumu, zostane majetkom strany, ktorá ho vymyslela; a že spoločné vlastníctvo prioritných znalostí (a spoločnej patentovej prihlášky) môže nasledovať potom, ako zamestnanci obidvoch strán prispievajú k vynálezu. Ak áno, potom počas formulácii nárokov bude pre každý jeden nárok dôležité určiť, kto vykonal daný vynálezcovský krok, alebo kto k tomu prispel. Ak však dohoda stanovuje, že vlastníctvo je spoločné pre prioritné znalosti, situácia je jasnejšia - obidve strany budú prihlasovateľmi, bez ohľadu na to, kto je v skutočnosti pôvodcom. Samozrejme, že na tieto záležitosti bude mať vplyv vyjednávací sila každej strany. Nižšie uvedené príklady znázorňujú vyrovnanejšie dohody, kedy jeden z partnerov má možnosť komerčne využívať výsledky výmenou za uhradenie licenčného poplatku.

Na túto oblasť môžu mať vplyv nariadenia vlády týkajúce sa financovania vedeckého výskumu. Niekoľko krajín má zákony, ktoré stanovujú, že ak sa verejné financie rozdelia na špecifický výskumný

plán, potom bude výsledné duševné vlastníctvo vo vlastníctve a/alebo sa bude využívať v súlade s vopred stanovenými pravidlami. V Spojených štátoch môže vláda ovplyvniť licenčné rozhodnutia, ak sú do výskumu zapojené federálne financie. V Európe je financovanie zabezpečené Európskym spoločenstvom tak, že obchodný partner EU získa na výrobu a predaj buď plné vlastníctvo alebo licenciu. V niektorých krajinách by vynálezy podporované štátnymi dotáciami mohli skončiť vo verejnom vlastníctve.

Dohoda o výskume môže byť predmetom osobitého záujmu univerzít a spoločností z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín, ktoré majú odborné znalosti v danej oblasti, ktoré sú špecifické pre tieto krajiny, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov, alebo iných zdrojov na to, aby mohli podniknúť potrebný výskum a vývoj. Partnerstvo so spoločnosťou, ktorá môže poskytnúť finančné prostriedky, dopĺňajúce odborné znalosti a vedomosti, vytvorí príležitosti na zdieľanie vedomostí a pre vybudovanie výskumnej základne, ktorá je v modernej znalostnej ekonomike dôležitá.

Príklad

TÁTO ZMLUVA sa uzatvára dňa

MEDZI

spoločnosťou VETRIN COMPANY LIMITED, založená v súlade so zákonmi Jordánskeho hašemitského kráľovstva, s hlavným sídlom podnikateľskej činnosti v (*adresa*), ktorú riadne zastupuje (*meno*), riaditeľ spoločnosti, riadne splnomocnený, na jednej strane, ďalej len "Vetrin", a

UNIVERSITY OF XYZ, právny subjekt založený v súlade s belgickým právom, s administratívnym sídlom v (*adresa*), ktorú riadne zastupuje (*meno*), a ktorá zverila podpísanie tejto Dohody profesorom ABC a DEF, z Farmaceutickej katedry, na druhej strane, ďalej len "Univerzita".

Preambula:

- Vetrin je popredný výrobca veterinárnych liekov;
- Univerzita má znalosti a zručnosti v oblasti kompresie tabletiiek ("Technológia") a podala patentovú prihlášku podľa PCT, číslo publikácie WO 02/25511, názov "Výplňové voskové guľičky na výrobu pevne tvarovaných častí" ("Patent"), ako je popísané v Prílohe 1;
- Vetrin má záujem o vytvorenie osobitnej liekovej formy obsahujúcej látku hexamidín, podávanej zvieratám, tým, že poverí univerzitu výskumnou prácou popísanou v Prílohe č. 2 ("Projekt").

Týmto Strany súhlasia nasledovne:

Článok 1 - Účel

Účelom tejto Dohody je vytvorenie pokrytých a stlačených peliet obsahujúcich látku hexomidín pre použitie v oblasti zdravia zvierat ("Výrobok") v súlade so vzájomne dohodnutými špecifikáciami a ako je popísané v Prílohe 2.

Článok 2 - Exkluzivita

Počas trvania tejto Dohody Univerzita súhlasí, že sa nezúčastní ani nezapojí, neporadí, nebude konzultovať ani nepomôže žiadnym spôsobom nijakej tretej strane, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom zaoberá Výrobkom bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vetrin.

Článok 3 - Projekt, ktorý má uskutočniť Univerzita

3.1 Všeobecné práce, ktoré Univerzita poskytne spoločnosti Vetrin podľa tejto Dohody, budú zahŕňať:

- fáza I: dokončenie peliet obsahujúcich látku hexomidín;
- fáza II: pokrytie týchto peliet; a
- fáza III: dodávka prototypu pokrytých a stlačených peliet.

- 3.2 Univerzita vykoná Projekt podľa harmonogramu, ako je uvedené v prílohe 2.
- 3.3 Po dokončení každej etapy zašle Univerzita spoločnosti Vetrin písomnú správu. Tieto správy musia obsahovať podrobné údaje o zisteniach a výsledkoch získaných v priebehu realizácie Projektu.

Článok 4 - Organizácia Projektu

Za Univerzitu Projekt zrealizuje Farmaceutická katedra (Laboratórium farmaceutickej technológie) podľa špecifikácií vedenia Prof. ABC. Za spoločnosť Vetrin bude projektovým riaditeľom Dr. XYZ, alebo iná osoba, ktorú určí spoločnosť Vetrin a oznámi ju Univerzite.

Článok 5 - Odmena

- 5.1 Za Projekt, ktorý bude zrealizovaný podľa tejto Dohody, zaplatí spoločnosť Vetrin Univerzite sumu vo výške (suma).
- 5.2 Táto suma bude uhradená prevodom nasledovným spôsobom:
- 50 % pri podpise tejto Dohody
 - 25 % pri začatí Fázy II.
 - 25 % pri začatí Fázy III.
- Tieto splátky zaplatí Vetrin na účet číslo (číslo) v (banka).
- 5.3 Úhrady budú vykonané na žiadosť Univerzity na základe faktúry.

Článok 6 - Vlastníctvo k právam duševného vlastníctva

- 6.1 Strany súhlasia, že právny nárok na akékoľvek duševné vlastníctvo a technológiu, vrátane patentových práv s nimi spojených, ktoré získala ktorákoľvek zo Strán pred touto Dohodou ("Východiskový majetok"), zostane vo vlastníctve danej Strany. Duševné vlastníctvo vyplývajúce z Projektu ("Prednostný majetok") je výhradným vlastníctvom spoločnosti Vetrin, pričom sa uskutočnený vynález alebo získané know-how týka výlučne alebo špecificky zložky hexomidín. Ak sa vynález alebo získané know-how týka používania Univerzitnej technológie, ako je uvedené v preambule, špeciálne na stláčanie tabletiiek obsahujúcich látku hexomidín, potom vlast-

níctvo k takémuto vynálezu alebo know-how zostane v úplnom a výlučnom vlastníctve spoločnosti Vetrin, ak a keď bude podpísaná licenčná zmluva medzi Univerzitou a spoločnosťou Vetrin, s licenčnými poplatkami vo výške troch percent (3 %), ako je uvedené v časti 6.2.

- 6.2 Spoločnosť Vetrin má možnosť dohodnúť nevýlučnú licenčnú zmluvu na patent a technológiu, ktorá umožní spoločnosti Vetrin používať Východiskový majetok Univerzity na výrobu, používanie a predaj Výrobku.

Táto možnosť sa musí uplatniť písomným oznámením do šiestich (6) mesiacov od prijatia správy fázy III a dokončenia Projektu.

Strany si dohodnú podmienky tejto licencie v dobrej viere a má sa za to, že Strany sa už dohodli, že ako odmenu za licenciu, ktorú Univerzita poskytne spoločnosti Vetrin, Vetrin zaplatí licenčné poplatky vo výške troch percent (3 %) z celosvetového čistého predaja Výrobku.

Článok 7 - Mlčanlivosť

- 7.1 Obidve Strany budú považovať informácie všeobecnej, obchodnej a technologickej povahy, ktoré získajú od druhej strany, za dôverné a nezverejnia ich žiadnej tretej strane. Takýto záväzok sa nevzťahuje na žiadnu časť takých informácií, ktoré sú už verejným majetkom, alebo ktoré prijímajúca Strana pozná v deň prijatia informácií, alebo budú nezávisle vyvinuté neskôr, ako o tom svedčí dokumentačný materiál vo vlastníctve prijímajúcej Strany.

Takáto povinnosť skončí v čase, kedy sa tieto informácie stanú verejným majetkom bez neoprávneného konania prijímajúcej Strany, alebo ak ich prijímajúca strana získa zákonným spôsobom od tretej strany bez porušenia akejkoľvek povinnosti mlčanlivosti.

- 7.2 Všetky informácie týkajúce sa vývoja Výrobku budú vlastníctvom spoločnosti Vetrin a Univerzita ich nezverejní bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vetrin.
- 7.3 Povinnosti a obmedzenia uvedené v tomto článku 7 budú platiť aj po ukončení a/alebo vypovedaní tejto Dohody po dobu desať (10) rokov.

Článok 8 - Trvanie

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňa (dátum) a zostane platná až do konca Fázy III, pokiaľ nebude ukončená skôr, v súlade s článkom 10.

Článok 9 - Výpoveď

- 9.1 Vetrin je oprávnená ukončiť túto Dohodu na konci každej Fázy zaslaním písomného oznámenia do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia správy podľa článku 3 v prípade, že výsledky Projektu nebudú spĺňať špecifikácie spoločnosti Vetrin.
Vetrin zaplatí Univerzite primerané náklady za tú časť Projektu, ktorá bola zrealizovaná až do dňa ukončenia.
- 9.2 Univerzita je oprávnená ukončiť túto Dohodu v prípade, že Vetrin neuhradí akúkoľvek sumu tak, ako je uvedené v článku 5.
- 9.3 Ak niektorá zo strán nesplní ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tejto Dohody a táto Strana nenapraví chybu do šesťdesiatich (60) dní po prijatí písomného oznámenia týkajúceho sa danej chyby odoslaného doporučenou poštou s doručenkou, potom je druhá Strana oprávnená vypovedať túto Dohodu zaslaním tridsaťdňovej (30) písomnej výpovede porušujúcej Strane, doporučenou poštou s doručenkou.
- 9.4 Ak táto Dohoda bude ukončená z akejkoľvek príčiny, zariadenie zakúpené na náklady tejto Dohody zostanú vo vlastníctve Univerzity.

Článok 10 - Riešenie sporov a použiteľné právo

Akýkoľvek spor, sporná otázka alebo nárok vyplývajúci z alebo týkajúci sa tejto Dohody a akýchkoľvek následných dodatkov k tejto Dohode, vrátane, bez obmedzenia jej formulácie, platnosti, záväznosti, interpretácie, plnenia, porušenia alebo ukončenia, rovnako ako aj mimozmluvných nárokov, musia byť predložené na mediáciu v súlade s mediačnými pravidlami WIPO. Miestom mediácie bude [Londýn]. Jazyk používaný počas mediačného konania bude [angličtina]. Ak nebude, do tej miery, akýkoľvek spor, sporná otázka alebo nárok vyriešený podľa mediácie do deväťdesiatich [90] dní od začatia mediácie, bude pri podaní návrhu ktorejkoľvek

Strany na arbitráž postúpený a rozhodne o ňom arbitráž v súlade s pravidlami arbitráže WIPO. Poprípade, ak pred uplynutím uvedenej doby [90] dní, sa nezúčastní alebo nebude pokračovať v mediácií, spor, sporná otázka alebo nárok bude, pri podaní návrhu druhej Strany na arbitráž, postúpený a rozhodne o ňom s konečnou platnosťou arbitráž v súlade s pravidlami arbitráže WIPO. Arbitrážny senát bude pozostávať zo [samorozhodca]. Miestom arbitráže bude [Londýn]. Jazyk, ktorý sa použije počas arbitrážneho konania bude [angličtina]. Spor, sporná otázka alebo nárok, ktoré boli postúpené na arbitráž, budú rozhodnuté v súlade s [anglickým právom].

Článok 11 - Rôzne ustanovenia

- 11.1 Táto Dohoda a práva a povinnosti z nej vyplývajúce nemôžu byť postúpené alebo prevedené na tretiu osobu jednou zo zmluvných strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.2 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Dohode budú odsúhlasené v písomnej forme.
- 11.3 Ak by jedno alebo viac ustanovení tejto Dohody boli alebo sa stali neplatnými, toto nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
- 11.4 Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi stranami a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dojednania medzi stranami.

ZA SPOLOČNOSŤ
VETRIN COMPANY LIMITED

ZA SPOLOČNOSŤ
UNIVERSITY OF XYZ

(podpis)

(podpis)

Meno

Meno

Funkcia

Funkcia

Príloha 1 (Patent)

Príloha 2 (Projekt)

VI PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ³⁵

Úvod

Kľúčové princípy a problémy, popísané v tejto príručke, sú znázornené a sú spojené v nasledujúcich prípadových štúdiách. Zakladajú sa na reálnych situáciách a poskytujú príležitosť tieto zásady uplatniť a aplikovať. Najužitočnejšie sú počas rokovaní na seminároch, ktoré poskytujú odbornú prípravu v umení vyjednávania. Pri praktickom využití týchto prípadových štúdií sú účastníci rozdelení do tímov poskytujúcich licencie a držiteľov licencie, od ktorých sa očakáva, že prostredníctvom rokovaní dosiahnu dohodu "víťazstvo na oboch stranách". Tímy osôb poskytujúcich licenciu a osôb využívajúcich licenciu, ktoré pracujú s rovnakými prípadovými štúdiami, môžu prísť s veľmi rôznymi dohodami. Napriek tomu, aby tieto dohody boli pre každý tím uspokojivé, potom by všetci museli dosiahnuť cieľ, ktorým je dohoda "víťazstvo na oboch stranách". V ideálnom prípade by takýmto tímom pomáhal licenčný sprostredkovateľ, ktorý bude účastníkom pomáhať v licenčných problémoch a vyjednávaniach. Treba však zdôrazniť, že zatiaľ čo tieto prípadové štúdie môžu byť použité v ich plnom rozsahu len na seminároch, pre jednotlivých čitateľov budú tiež veľmi užitočné na zobrazenie a vysvetlenie otázok, ktoré boli prebraté v tejto príručke.

Cvičenia rokovaní zahŕňajú prípravu prostredníctvom skupinovej diskusie, po ktorej nasleduje vlastné rokovanie za stolom s potenciálnym budúcim partnerom. Cieľom je dosiahnuť vzájomnú dohodu a hlavné charakteristiky zaznamenať do "Návrhu zmluvy".

Obidva tímy musia byť počas prípravy na rokovania pripravené uzavrieť dohodu týkajúcu sa:

- (a) duševného vlastníctva, ktoré sa má previesť/prijať alebo poskytnúť/prijať licenciu;
- (b) eventúálneho zaviazania sa inými aspektmi prevodu alebo spolupráce;

35. Informácie uvedené v týchto prípadových štúdiách sú fiktívne a akákoľvek podobnosť so skutočnou osobou alebo spoločnosťou zobrazenou v ktorejkoľvek prípadovej štúdii je len náhodná. Uvedené štatistické údaje a popísané náležitosti predmetnej technológie nemusia byť presné ani v súlade s bežnými znalosťami daného priemyslu. Boli pripravené len na účely diskusie a školenia.

- (c) záruk a vyhlásení;
- (d) poľa použitia;
- (e) ustanovení týkajúcich sa vývoja a patentovania budúcich zlepšení;
- (f) ustanovení týkajúcich sa úhrad a finančných záväzkov;
- (g) záruk;
- (h) ukončenia dohody.



Pripravenosť každého tímu nájsť kompromisnú dohodu a prijať kompromisnú ponuku, by mali byť prerokované v predstihu počas prípravy. Musí ísť o dohodu aspoň v minimálnych záležitostiach, ktoré bude každá strana akceptovať, tzv. "východiskový bod". Každý člen tímu by si mal byť vedomý svojej oblasti odborných znalostí a zručností, a tým aj oblastí rokovania, kde bude potrebná jeho aktívna účasť. Každý tím menuje spravodajcu, ktorý po ukončení rokovaní vysvetlí všetkým účastníkom na zasadnutí všetkých členov pôvodné ciele tímu a porovná ich s tým, čo bolo skutočne dosiahnuté.

A. A Metóda na pokrývanie mikroskopických zložiek

Popis prípadu

P. Sandra Eureka, vedecký pracovník spoločnosti Indico Company Limited (Indico) v Mumbai, India, vynáša novú metódu pre pokrývanie mikroskopických zložiek. Jedná sa o technologické platformy s veľkým potenciálom. Chemical Formulations Incorporated z Florida, USA, (Chemical) by chceli previesť vynález alebo aspoň exkluzívne celosvetové práva pre určité použitie výrobku.

Nasledujúci materiál obsahuje výmenu korešpondencie - štyroch listov a poznámky z jednej telefónnej konverzácie. Tieto sú východiskovými rokovaniami strán pred stretnutím, ktoré bolo dohodnuté tak, aby sa počas tohto stretnutia prediskutovali hlavné podmienky obchodnej dohody.

1. Vynález

Oddelenie rozvoja technológie spoločnosti Indico vynášlo novú metódu pokrývania mikroskopických zložiek, kedy sú chemické zložky stabilizované a chemicky sa nemenia. Po ošetroaní sa dá s chemickými látkami a farmaceutickými zložkami ľahšie manipulovať, ukladať a dávkovať, a to najmä vo vlhších a teplejších podmienkach. Pre toto je vynález atraktívny pre trópy. Okrem toho môžu liečivé aktívne látky vďaka náteru byť podrobené kontrolovanému alebo spomalenému uvoľňovaniu v telách ľudí a zvierat. Vynález má tiež potenciál na to, aby zabránil odparovaniu nebezpečných alebo škodlivých chemických látok a znižoval unikanie špinavých a nebezpečných látok. Vynález sa preto môže využiť vo farmaceutickom priemysle, rovnako ako pre účely životného prostredia (prípadne aj v poľnohospodárstve).

Metóda bola testovaná v laboratóriu na určených materiáloch.

Nová technológia ešte nebola zverejnená. Jej vývoj je stále v počiatočnom štádiu a ešte nebola podaná patentová prihláška.

2. Strany a ich očakávania

Vynálezca Sandra Eureka a Indico poznajú túto oblasť technológie veľmi dobre a veria, že technológia nanášania je nová a zahŕňa vynálezcovskú činnosť. Sú si však vedomí, že prácu na priemyselnom využití a lepšie údaje o fyzických a chemických vlastnostiach a procesoch nepochybne posilní patentová prihláška. Na toto však Indico potrebuje peniaze (na ďalšieho výskumného pracovníka a na krytie nákladov mimo výroby a na neutrálne vyhodnotenie). Je tiež samozrejmé, že prihláška musí byť dobre pripravená a mali by požiadať o široké geografické pokrytie - takže opäť, finančná podpora silného obchodného partnera sa považuje za nevyhnutnú.

Vynálezkyňa je presvedčená, že táto technológia prináša nádej pre vylepšenú aplikáciu niekoľkých existujúcich liekov v ľudskej a veterinárnej oblasti a je si vedomá, že predvedenie svojho úspechu s použitím technológie vytvorí oveľa väčšiu hodnotu vynálezu. Indico tiež verí v úspech; má niekoľko vedeckých a obchodných úspechov a snaží sa preniknúť na trhy afrických krajín za pomoci niekoľkých dobrých vzťahov v distribúcii, preprave a skladovaní chemických látok a hnojív.

Cieľom spoločnosti Indico je maximalizovať zisk z vynálezu. Chce značnú paušálnu odmenu uhradenú čo najskôr po podpísaní dohody. Týmto spôsobom môže pokryť náklady na predchádzajúci výskum a neskôršie získanie patentu. Vynálezca, na jej strane, má tiež určité očakávania. Zapája sa do získania obchodného partnera a počas rokovaní bude zohrávať dôležitú úlohu i následne pri prihláške vynálezu na konkrétne použitie, ktoré nadobúdateľ licencie chce rozvíjať. Obzvlášť by ju potešila veľká suma vopred a menej sa zaujíma o sľub budúceho príjmu prostredníctvom licenčných poplatkov z predaja výrobku, pretože osobne dostane prémie v deň uzavretia licenčnej zmluvy.

Záujemcom z priemyselného sektoru je: Chemical, spoločnosť s dobrým postavením v odbore farmaceutických komodít, najmä tropických liekov

a s dobrými vzťahmi v chemickom priemysle a dokonca má aj vlastné distribučné spoločnosti v Južnej Amerike, Ázii a Afrike. Chemical je americká spoločnosť so sídlom na Floride. Dopočuła sa o novom vynáleze prostredníctvom jedného zo svojich zamestnancov, ktorý krátko pôsobil na univerzitnom projekte v Indii. Po tomto Chemical poslala vedca na medzinárodné stretnutie, kde Indico prezentovala svoju prácu vo všeobecnej hladine. Chemical nemá všetok know-how o novej technológii. Požiadala vynálezkyňu, aby im poskytla všetky informácie o technológii a začali rokovania o exkluzívnom, celkovom poverení a prevedení všetkých práv s výhľadom na vývoj a komerčné využitie vynálezu.

Technológia, ktorú vynášala Indico, však ešte nebola testovaná na konzistenciu pri výrobe dávok konkrétnej medicínskej zložky, ktorá zaujíma potenciálneho nadobúdateľa licencie.

Chemical uviedla, že medzi výrobkami, ktoré vyrába pre jedného zo svojich hlavných klientov, mala zaujímavú príležitosť na použitie (najprv však nechce uviesť názov). Uviedla, že sa chce stať spolu so svojimi partnermi aktívnejšia vo vývoji a uviesť niekoľko využití tejto technológie na trh.

V skutočnosti, aj keď si Indico nie je plne toho vedomá, spoločnosť Chemical naliehavo potrebuje túto technológiu, pretože dodáva chemické komodity pre farmaceutickú spoločnosť, ktorá má za sebou úspešný liek, ktorej patent čoskoro vyprší a pre ktorú by sa distribúcia v tropických oblastiach sveta mohla výrazne zlepšiť za pomoci tejto technológie. Chcú postupovať rýchlo, a preto pozval tím troch sprostredkovateľov z Indico do letoviska v Sarasote na Floride, s návrhom, že zmluva by mala byť uzatvorená tam a hneď. Tím Indico odkladal svoju cestu.

Spoločnosť Chemical požiadala teraz, keď začínajú rokovania, technologického manažéra z Indico o stanovenie cenovej ponuky za technológiu vo všetkých jej použitíach.

3. Predchádzajúce písomné výmeny

Vymenili si nasledovné štyri listy.

1. List od spoločnosti Chemical
2. List od spoločnosti Indico
3. List od spoločnosti Chemical
4. List od spoločnosti Indico

List č. 1

**Chemical Formulations Inc.
Florida, USA**

p. Charles Barnum,
Manažér vývoja výrobkov

Komu:

p. Sandra Eureka
Office of Technology Development (Kancelária vývoja technológie)
Indico Company Ltd. Mumbai
India

Vážená p. Eureka,

s potešením sme sa s Vami zoznámili minulý mesiac na konferencii v India Habit Centre Conference. Mali sme príležitosť zväziť možné prihlášky novej technológie na neutrálny jemný povrch na účinných látkach, ktorú ste predstavili.

Moja spoločnosť sa veľmi zaujíma o túto novú technológiu. Radi by sme s vami začali rokovania s výhľadom na testovanie aplikovania tohto povrchu na látku, ktorú používa jeden z našich hlavných klientov. Predstavte nás prosím osobe, ktorá je zodpovedná za komercializáciu vášho vynálezu a pošlite nám prosím podrobnosti o patente alebo patentovej prihláške na svoj vynález.

Mali by sme záujem o čo najširšie možné použitie, pretože sme technologická spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom dodáva komodity a chemické zlúčeniny. Ak naozaj nájdeme potenciál vo vašom vynáleze, bolo by pre nás podstatné získať vlastnícke práva k danému vynálezu.

Teším sa na rokovanie a na veľmi výhodnú spoluprácu.

S pozdravom,
Charles Barnum

List č. 2

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Vedúci kancelárie vývoja technológie

Pre
p. Charles Barnum
Manažér vývoja výrobkov Chemical Formulations Inc. Florida
Spojené štáty americké

Vážený p. Barnum,

naša výskumná pracovníčka, p. Sandra Eureka, mi odovzdala Váš list obsahujúci ponuku na výmenu našej technológie na pokrývanie chemických látok horúcim sprejom, aby sa látka stabilizovala.

V prílohe sa nachádza vzor dohody o mlčanlivosti, ktorú potrebujeme, aby zástupcovia Vašej korporácie podpísali a tým nám umožnili pokračovať v našom rokovaní. Zašlite mi ju prosím, ak Vám vyhovuje.

Môžem Vám povedať, že táto nová technológia je v súčasnej dobe vo vývoji a že máme záujem preukázať jej uskutočniteľnosť a priemyselné využitie, o ktorých sme úplne presvedčení. Spolupráce s Vašou spoločnosťou sme si vážne vedomí. Radi by sme s Vami uzavreli dohodu o výskume na sponzorovanie ďalšieho zdokonaľovania a rozširovania použitia na farmaceutické zmesi, o ktorých uvažujete. Pošlite mi prosím náležitosti danej zmesi, na ktorú by ste chceli použiť tento technologický postup. Môžeme Vám povedať, či sme už pracovali s podobnými výrobkami a, ak áno, zvážili by sme podeliť sa s Vami o naše predchádzajúce výsledky testov, ktoré máme.

Teším sa na podpísanú dohodu o mlčanlivosti a na začatie rokovaní s Vami a Vašou spoločnosťou.

S pozdravom,
S. Xanadu

List č. 3

Chemical Formulations Inc.
Florida
USA

p. Charles Barnum
Manažér vývoja výrobku

Pre:
S. Xanadu
Vedúci
Kancelárie vývoja technológie
Indico Company Ltd. Mumbai
India

Vážený p. Xanadu,

ďakujem Vám za Váš list z [dátum].

Postúpil som Vašu žiadosť o dohodu o mlčanlivosti (a modelovú zmluvu, ktorú ste pripojili) nášmu právnomu oddeleniu a očakávam, že dohoda bude pripravená v krátkej dobe. Ak budú nejaké otázky, obrátim sa s nimi na Vás. Verím, že Vám nebude vadiť, že sa eventuálne vrátíme a budeme používať modelovú zmluvu alebo určité štandardné ustanovenia, ktoré sú bežne prispôsobené a akceptované v danom podnikaní. Dúfam, že Vám budem čoskoro môcť vrátiť podpísaný návrh Vašej zmluvy.

V tomto štádiu nemôžem prezradiť nič viac o látke, na ktorej chceme otestovať Váš vynález. Chápeme, že ste v počiatočnom štádiu vývoja, ale stále by som rád vedel, o aké patentové prihlášky ste požiadali. Naši technici sa ma pýtajú informácie o Vašom výrobnom postupe alebo o technických špecifikáciách a žiadajú znenie vášho patentového nároku.

Chcel by som Vás požiadať, aby ste vzali do úvahy skutočnosť, že naša spoločnosť je popredná technologická spoločnosť a že vyvíjame aplikácie pre spracovanie chemických látok, ako aj tento povlak. Radi by sme s Vami čo najskôr nadviazali úzku spoluprácu, aby sme mohli vyskúšať Vašu technológiu a rozhodnúť sa o úrovni nášho pravdepodobného záujmu. Dokonca aj v tejto fáze by sme Vám chceli oznámiť, že by sme chceli pre Vás a s Vami vyvinúť prvý spôsob použitia, no v takom prípade by sme sa chceli hneď dohodnúť na úplnom postúpení technologickej platformy. Domnievame sa, že na základe našej pozície a našich skúseností na trhu a našej

širokej klientskej základne, Vám môžeme ponúknuť najlepšiu hodnotu. Navrhujeme, aby ste nečakali, kým Vám bude zaslaná dohoda o mlčanlivosti a pripravená správa o technických podrobnostiach vynálezu a takisto by sme ocenili, keby sme vedeli hodnotu, ktorú vkladáte do tejto technológie. Ďalej by sme chceli vedieť, za akú sumu alebo odmenu by bola Vaša spoločnosť pripravená previesť vlastníctvo k technológii a k príslušnému know-how. Môžeme Vám pomôcť pri patentovom konaní a chceli by sme spoznať kompletný aplikačný proces tak, aby sme mohli komercializáciu založiť na správnych a kompletných informáciách.

Danú záležitosť som prediskutoval s našim manažmentom a mám to potešenie pozvať Vás a aj ďalšiu osobu do našich kancelárií na Floride, takže celý proces jednania môžeme zrealizovať čo najpriamejším a najosobnejším spôsobom. Mám na mysli stretnutie v priebehu januára alebo februára. Bol by som Vám naozaj zaviazaný, keby ste mi dali vedieť, či takáto cesta za konkrétnym účelom rokovania a uzatvorenia dohody vyhovuje Vaším požiadavkám.

Tešíme sa na našu budúcu úzku spoluprácu a zostávame s pozdravom.
Charles Barnum



List č. 4

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Vedúci
Kancelárie vývoja technológie

Pre:
p. Charles Barnum
Manažér vývoja výrobkov Chemical Formulations Inc. Florida
USA

Vážený p. Barnum,

dostali sme Vašu žiadosť o stretnutie za účelom dohodnutia postúpenia našej novej technológie na povrch chemických látok. Ďakujem Vám aj za Váš telefonát, ktorý bol veľmi nápomocný pri vyjasňovaní si prianí Vašej spoločnosti ohľadom tejto technológie. Ešte sme nedostali dohodu o mlčanlivosti³⁶. To mi dočasne zabraňuje zaslať Vám podrobné technické údaje. Dúfam, že sa s Vami budem môcť čoskoro porozprávať.

Pokúsím sa Vám navrhnúť pár bodov, ktoré môžu byť nápomocné pri Vašom posudzovaní otázok týkajúcich sa prevodu technológie a platieb za vyrovnanie. Dúfam, že sa za pár týždňov dostaneme do pozície, kedy budeme môcť prediskutovať možnosti Vášho využívania našej technológie.

Viem, že by ste chceli mať výlučné právo k technológii, ktorú vynáša p. Sandra Eureka ohľadne procesu chemicky neutrálneho postreku horúcim sprejom. Chápem, že Vaša spoločnosť by chcela používať danú technológiu pre jednu alebo viacej vlastných zložiek s možnosťou ju ďalej licencovať tretím osobám. Naša spoločnosť má zlé skúsenosti s prevedením patentov, kedy sa preukázalo, že komercializácia nebola zabezpečená alebo nebola dostatočne vykonávaná. Takisto si myslíme, že ocenenie technológie v tomto štádiu, kedy ešte nie je jasný jej plný potenciál, by viedlo k našej nevýhode.

36 Indico dostala podpísanú dohodu o mlčanlivosti tesne po odoslaní tohto listu spoločnosti Chemical.

Naším osobným a prvým cieľom je usilovať sa o dohodu s Chemical, kde samotná Chemical má exkluzívne práva používať vynález týkajúci sa danej zložky, alebo užšie definovanej skupiny zložiek. Toto by mohlo byť rozšírené tak, aby obsahovala aj druhý spôsob použitia, s predkupným právom, ktoré by sme mohli poskytnúť na dohodnutú dobu.

Našou snahou je maximálny prospešný rozvoj a využívanie vynálezu. V prípade, že by ste v neskoršej fáze našli použitie, ktoré nebolo predtým zvážené, potom by sme s Vami určite jednali ako s prednostným partnerom a mohli by sme doplniť formulácie do zmluvy, aby sa Vaše budúce požiadavky považovali za prednostné.

Naše očakávania ohľadne platieb sa pravdepodobne nelíšia od tých, ktoré máte vo svojom podnikaní. Rokujeme na základe inovatívneho (popríklad revolučného) charakteru vynálezu a obchodných ziskov, ktoré tento vynález môže priniesť, v rozsahu jeho patentovej ochrany a vývoja a jeho prísľubu ochrany a použitia.

Veríme, že táto technológia nanášania povrchu má veľký potenciál pre použitie pre niekoľko farmaceutických a chemických látok, rovnako ako aj v oblasti ochrany životného prostredia a poľnohospodárskom postreku chemikáliami a hnojivami. Veríme, že je tak sľubná, že v súčasnej dobe nechceme postúpiť ani ju a ani licenciu v celom rozsahu.

Avšak v tejto skorej fáze a pretože máme záujem vybudovať spoluprácu s Vašou spoločnosťou, veríme, že najlepšie bude s Vami od začiatku jednať otvorene. Pre použitie so zložkou na znižovanie krvného tlaku požadujeme paušálnu odmenu vo výške 1 milión USD. Táto platba vopred nás ubezpečí o vážnosti Vášho záujmu a Vašom odhodlaní usilovať sa o predaj výrobku. Potom požadujeme licenčné poplatky vo výške 2 % až 3 % v závislosti od obratu z predaja. Zmieňujeme sa o tomto rozpätí, aby sme umožnili flexibilitu v prípade možnej náhrady paušálnej odmeny zo splatných licenčných poplatkov, alebo prípadného zvýšenia v priebehu krátkej doby.

Ak by ste mali záujem o širšiu oblasť použitia, napríklad s látkami vo Vašom vlastníctve, potom by sme potrebovali zostaviť predkupné právo na tieto rôzne látky. Za týmto účelom navrhujeme, aby spoločnosť Chemical po úhrade ďalšej sumy vo výške 100.000 USD na konkrétne použitie mohla požiadať a získať toto právo používať technológiu.

V prípade, že by ste aj napriek tomu chceli rozvinúť vynález tým, že vyhľadáte tretie strany na sublicenciovanie a tým pomôžete takýmto stranám investovať do výskumu a vývoja ohľadne používania danej technológie, potom nám prosím objasnite svoje ciele a pokúste sa nás ubezpečiť, že tieto budú efektívne komerčne využité. Pre takýto postup by sme potrebovali Váš súhlas s vyššou paušálnou odmenou, ktorú zaplatí spoločnosť Chemical, a v ktorej sa uvedú detaily Vašich licenčných poplatkov na jednej strane a na strane druhej náš podiel z takéhoto príjmu, ktorý Chemical bude mať z poskytovania našej licencie. Očakávame 25 % až 30 % zo všetkých paušálnych odmien, licenčných poplatkov alebo odmien, ktoré Chemical dostane od svojich subnadobúdateľov licencií k danému vynálezu, v závislosti od veľkosti a rizika inves-

tície na strane Chemical. Takisto budeme potrebovať aj ustanovenia, ktoré nás ubezpečia o efektívnom predajnom a trhovom uvedení výrobku na trh, poprípade budú viesť k vráteniu licencie spoločnosti Indico.

Myslím si, že je pre nás príliš skoro hovoriť o dobre informovaných rozhodnutiach týkajúcich sa druhej hypotézy. Bez ohľadu na to, ako budeme pokračovať, vždy som chcel, aby moja spoločnosť mala aj naďalej možnosť hľadať a vyvíjať nové použitie tejto technológie sama alebo s tretími stranami podľa nášho vlastného výberu. Ponecháme si naše vlastné právo iniciatívy a budeme si chcieť ponechať pre seba exkluzivitu pre konkrétne použitie, ktoré vyvinieme (samostatne alebo s inými) pod podmienkou, že najprv Vám oznámime, že máme reálny plán rozvíjať dané konkrétne používanie. Ak Vám poskytneme právo na vývoj technológie v širšej oblasti, potom každé Vaše dohodnuté používanie alebo používanie Vášho subnadobúdateľa licencie by podľa nášho názoru bolo potrebné, aby bolo na nevýlučnom základe.

Toto sú p. Barnum niektoré z princípov, ktorými sme viazaní a dúfam, že môj popis Vám pomôže pri ďalších rokovaniach. Verím, že nás budete chcieť presvedčiť o Vašej možnosti rozvíjať našu technológiu a že budete chcieť predložiť vlastné návrhy v tomto počiatočnom štádiu.

Teším sa na Vašu odpoveď.

S pozdravom,
S. Xanadu

4. Záznam pre tím Indico: Záznam o telefonickom rokovaní, ako ho zaznamenal p. Xanadu (Indico)

(POZNÁMKA: Tieto interné záznamy majú príslušní účastníci k dispozícii, aby mohli vyhodnotiť niektoré signály a očakávania, ktoré inak účastníci žiadajú prostredníctvom rozsiahlejšej výmeny informácií a možných osobných stretnutí.)

Memorandum

Pripravil: S. Xanadu

Rokovania s Chemical

Konferenčný hovor, ktorý inicioval Charles Barnum a obchodný riaditeľ spoločnosti Chemical a moja osoba. Počas rozhovorov bola prítomná aj p. Sandra Eureka.

Rokovania som otvoril požiadavkou o sumu vo výške 1 milión USD. Riaditeľ nám ústne potvrdil, že súhlasia s úhradou paušálnej odmeny vo výške 500.000 USD. Toto išlo zdanlivo ľahko. Zahryzli sme sa do toho. Poskytne nám to dobrú hodnotu za zrealizované investície do výskumu a bez meškania alebo váhania môžeme začať.

Taktiež existuje dohoda, že najväčšia časť platby vopred by mala byť vykonaná do troch mesiacov od podpisania, v troch splátkach na základe úspešnej výroby troch rôznych typov dávok Výrobku. "Výrobok" v tomto zmysle znamená použitie vynálezu na farmaceutické zmesi zákazníka Chemical. Tieto tri dávky: jedna skúšobná dávka od Indico, jedna dávka priemyselnej veľkosti vyrobená vo výrobnom zariadení Chemical na južnej Floride v tropických podmienkach, a potom jedna dávka pre klinické skúšky. Bolo sľúbené, že zvyšná paušálna odmena bude uhradená v deň, kedy Chemical uzavrie dohodu s farmaceutickým partnerom na začatie klinických skúšok.

Vieme, že v tropických krajinách bolo možné vyrobiť liek ich zákazníka LowBloodMed.

Dokázali sme zistiť, že končí platnosť patentovej ochrany ich aktívnej zložky. Sandra takisto pracuje na registrácii patentu, takže budeme lepšie vidieť do ich kariet.



Okrem toho, verejne dostupné informácie (napr. výročné správy) hovoria, že Chemical má v tejto triede komodít ročný obrat z predaja vo výške 100 miliónov USD a to je asi 10 % zo svetového trhu (celkové farmaceutické tržby Chemical sú okolo 5 miliárd USD). Chemical by sa mala zaujímať o získanie patentovej ochrany na nové obdobie pre novú výrobnú technológiu riadeného uvoľňovania látok, ktorá by bola výrazne lepšia ako súčasné uvoľňovanie vo forme kapslí. Čas bude určite pre nich dôležitý.

Predsavzali si, že získajú široké práva. Odkázal som ich na svoje predchádzajúce listy a povedal som im, že to nemôžeme urobiť. Zostal som konštruktívny a povedal som, že záležitosť postúpim nášmu právnikovi, aby vypracoval možnosť pre Chemical eventuálne získať viac z našich ďalších konkrétnych prihlášok.

Barnum potom nástojil na tom, aby sme rýchlo podpísali predbežný súhlas, čím by sme súhlasili rokovať len s nimi o zlepšení vynálezu a tento potom aplikovať spolu s nimi na LowBloodMed. A potom postúpim alebo kompletne licencovať vynález. Okamžite som reagoval, že náš manažment určite podmieni podpísanie predbežného súhlasu tým, aby tento súhlas obsahoval sadzbu budúcich licenčných poplatkov pre hlavnú zmluvu. Takisto som uviedol, že by sa malo dohodnúť, že plánované platby vopred budú vykonané do troch mesiacov od podpísania danej dohody.

5. Záznam pre tím Chemical: Poznámky z telefónneho rokovania - od Charles Barnum (Chemical)

(POZNÁMKA: Tieto interné záznamy majú príslušní účastníci k dispozícii, aby mohli vyhodnotiť niektoré signály a očakávania, ktoré inak účastníci žiadajú prostredníctvom rozsiahlejšej výmeny, možných osobných stretnutí.)

Poznámka

Od: C. Barnum

Telefonický rozhovor s Indico

Počas telefonického rozhovoru sme sa v podstate dohodli začať spoluprácu s Indico. Určité znaky počiatočného váhania pominuli, keď sa pripojila p. Eureka. Evidentne má záujem o proces využitia a uplatňuje si svoje právo.

Musel som (nerád) vysvetliť, že Chemical má úspešný liek na severoamerickom trhu (schválený FDA) na liečbu vysokého krvného tlaku (túto aktívnu zložku som nazval ako LowBloodMed). Zložka nebola identifikovaná. Vysvetlil som im, že na podávanie tohto lieku je potrebné, aby bola látka vložená do kapslí a tie sú veľmi náchylné na vlhkosť. Súčasná komerčná forma lieku takisto predstavuje vyššie náklady, ak spoločnosť chce meniť dávky v priemyselne vyrobených obaloch.

Vykreslil som predstavu, že našim spoločným hospodárskym cieľom je, aby bolo možné značnú časť súčasnej produkcie rapidne zmeniť na výrobu tohto lieku a na to som povedal, že možno očakávať veľký obrat.

Šéf mi nariadil, aby som sformuloval presnú dohodu na zdokonalenie výrobnéj techniky tohto vynálezu a otestovanie použitia vynálezu, ako to vyplýva z LowBloodMed.

Zároveň sme vysvetlili, že nemôžeme zaplatiť 1 milión USD, ale sme ochotní uhradiť náklady na vývoj až do výšky 500.000 USD. Tieto peniaze sú určené na rozvoj používania lieku pre našich zákazníkov a mali by byť vo forme paušálnej odmeny, o ktorú vo svojom liste žiadali. Ponúkol som tri čiastkové splátky vo výške 100.000 USD, ktoré by mohli nasledovať pomerne rýchlo po uzatvorení hlavnej dohody. Ale príprava klinickej štúdie bude trvať dlhšie ako tri mesiace.



Požiadali by sme o nové obdobie patentovej ochrany, ak sa preukáže, že táto nová výrobná technológia riadeného uvoľňovania vlastností funguje. Čas, ktorý na to máme k dispozícii je veľmi krátky, takže budú nevyhnutné rýchle rokovania.

Komerčná prezentácia výrobku s touto glazúrou bude výrazne ušľachtilejšia než súčasné dodávanie lieku cez kapsule. Takže dokonca aj bez patentovej ochrany budeme na tom dobre a moja rada je tlačiť na skoré spustenie humánneho testovania pre dané použitie..

Požadoval som predbežný súhlas. Povedal som, že chcem skorý predbežný súhlas, trvajúc na širšom použití technológie pre Chemical, pretože táto technológia dokáže začať pracovať, vďaka našej prvej podpore a našej investícii a know-how. Musíme mať výlučnú, alebo prinajmenšom sólo licenciu na používanie tejto celej technologickej platformy po celom svete.

Náš právnik, Chuck Foresite zdôraznil, že musíme získať subjektívne právo pre Chemical, aby sme mohli podať patentové prihlášky na nové použitie a zlepšené formulácie, ktoré môžeme (alebo Indico) vynájsť v budúcnosti. Šéf na nich urobil dojem, keď im povedal, že počítame s výhodnou sadzbou licenčných poplatkov z predaja výrobkov vyrobených za pomoci tejto technológie a že budeme mať rovnako dobrú sadzbu pre toto prvé použitie, ako aj pre ďalšie (neskoršie) použitia.

6. Obchodné údaje (budú poslané s memo 4 alebo 5, potom ako sa účastníci rozdelia do tímov)

I - Testovacie náklady

Predtým, ako liek schváli národný regulačný úrad, je potrebné vykonať sériu predklinických a klinických testov. V tomto prípade sa testy robia na zrýchlenom základe: päť rokov (priemer je 10 rokov). Náklady na realizáciu týchto testov sa odhadujú na 20 miliónov USD, a to takto:

Fáza	Náklady v USD	Trvanie
Predklinické	1 miliónov	1/2 roka
Klinické 1 (bezpečnosť)	1 miliónov	1/2 roka
Klinické 2 (efektivita)	5 miliónov	1 rok
Klinické 3 (prínosy, reakcie)	10 miliónov	2 roky
Povolenie FDA / marketing	3 miliónov	1 rok
Celkom	20 miliónov	5 rokov

II - Sadzba/Zisk

Odhaduje sa, že zložka má 60 % šancu na úspešné dokončenie klinických testov a že bude schválená (priemerne 10 %). Predajná cena zložky sa odhaduje na 50 USD pri zisku 35 USD (alebo 70 %) pred režijnými nákladmi spoločnosti, vrátane výdavkov na výskum a marketing.

B. Vakcína na liečbu tuberkulózy

Prípadová štúdia

Tuberkulóza (TBC), chronická bakteriálna infekcia, spôsobuje na svete viac úmrtí, než ktorékoľvek iné infekčné ochorenie. TBC sa šíri vzduchom a zvyčajne infikuje pľúca, i keď niekedy sa týka aj iných orgánov. Asi dve miliardy, jedna tretina svetovej populácie, je nakazených organizmami TBC a počet nových prípadov TBC je každoročne viac ako osem miliónov. TBC má dosah na všetky ekonomiky, cez hranice a vo všetkých vekových skupinách.

S vhodnou liečbou antibiotikami je možné TBC vyliečiť. V súčasnosti však dramaticky narástli prípady TBC odolné liekom. Toto je hlavná obava, ale viac alarmujúci je zvýšený počet ľudí rezistentných na viacero liekov (MDR-TB), čo spôsobujú kmene TBC odolné voči dvom alebo viacerým liekom.

V tých častiach sveta, kde je choroba bežná, sa vakcína podáva dojčatám ako súčasť očkovacieho programu, ktorý odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. U dojčiat vakcína zabraňuje šíreniu TBC v tele, ale nebráni počiatočnej nákaze. U dospelých sa účinnosť vakcíny veľmi líšila vo veľkých štúdiách. Z dôvodov obmedzení vakcíny sú v súčasnosti potrebné účinnejšie očkovacie látky na liečbu a prevenciu TBC, a to najmä MDR-TB.

Pred tromi rokmi Dr. Humphries, vedúci vedecký pracovník na Univerzite v Melbourne, s rozsiahlymi znalosťami z imunológie, objavil proces zostaviť alebo vyrobiť vakcínu, ktorá zrejme vyrieši tieto problémy. Vytvára alebo spúšťa imunitnú reakciu tým, že dodá antigén, a cytokíny sú tiež dobre známe, že zlepšujú reakciu imunity. Rozhodujúcim aspektom objavu Dr. Humphriesa je, že s multiplikačným efektom robí obidve veci naraz, t.j. dvojaký prístup iniciuje a rozširuje imunitnú reakciu organizmu na bakteriálne infekcie.

Spoločnosti Ocker Limited, výrobca diagnostických súprav na identifikáciu infekcie TBC, boli postúpené práva k vynálezu výmenou za balík akcií v Ocker. V samostatnej dohode s Univerzitou a Dr. Humphries spoločnosť Ocker súhlasila, že akcie za päť rokov odkúpi späť za 125.000 USD, ak sa ich potom budú chcieť vzdať. Ocker podal patentové prihlášky na celom svete a tiež pre Multi-Gene®, ako sa teraz vakcína volá, získal ochrannú známku.

Pán McKenzie, generálny riaditeľ spoločnosti Ocker, sa stretol s Dr. Washingtonom na nedávnej konferencii zdravotnej starostlivosti v San Franciscu a zmienil sa mu o práci Dr. Humphriesa. Dr. Washington vyjadril záujem o tento vynález a spomenul, že je licenčným riaditeľom v spoločnosti Sam Inc., ktorá je hlavný americký farmaceutický výrobca. Požiadal p. McKenzieho, aby mu poskytol ďalšie informácie o vakcíne.

Po svojom návrate do Austrálie napísal p. McKenzie Dr. Washingtonovi (Dokument č. 1) a opísal Multi-Gene® a jeho výhody.

Vo svojej odpovedi Dr. Washington vyjadril záujem (Dokument č. II) a navrhol, aby sa strany stretli počas jeho najbližšej návštevy Austrálie.

P. McKenzie prijal pozvanie Dr. Washingtona, aby sa stretli. Bohužiaľ, jeho sekretárka nedopatrením priložila k listu potvrdzujúcim prijatie ponuky aj kópiu správy (Dokument č. III), ktorý pripravila Highflier & Co, spoločnosť finančných analytikov pre Ocker, kópiu memoranda Dr. Humphriesa pre p. McKenzie (Dokument č. IV) a stanoviská Winningham & Loringham, patentových právnych zástupcov spoločnosti Ocker, o preskúmaní ponuky licencie z University of Ductonia na predaj vakcíny v Spojených štátoch (Dokumenty č. V a VI).

Vo svojom memorande (Dokument č. IV) pre p. McKenzie, mu vynálezca Dr. Humphries poradil, aby prijal vedúcu pozíciu vo výskumnom oddelení spoločnosti Sam Inc. Pre Ocker to znamenalo situáciu "dobrá správa o zlej správe". Zlou správou bolo, že Dr. Humphries už nebol

k dispozícii, aby pomohol počas rokovaní a ani spoločnosť Ocker nemala prístup k možným budúcim výstupom od vynálezcu. Dobrou správou bolo, že mohol očakávať, že bude podporovať Multi-Gene® v spoločnosti Sam v porovnaní s inými konkurenčnými vakcínami, ktoré by mohli skúmať.

Po výmene faxových správ strany zistili, že namiesto stretnutia v Austrálii, bude pre obe strany výhodnejšie sa stretnúť v Doha a, s ohľadom na časové obmedzenia, spoločnosť Sam navrhla nasledujúci program:

1. Prezrieť si príležitosti pre Multi-Gene®.
2. Možnosti strán uzatvárajúcich licenčnú zmluvu a podmienky tejto zmluvy, vrátane:
 - (a) Zadefinovania toho, čo sa má licencovať; a
 - (b) či sa jedná o výhradné/nevýhradné práva, práva s/bez možnosti sublicencovať a územie, ktorého sa to bude týkať.
3. Ak bude možné dosiahnuť prijateľné podmienky pre obe strany, spolu s inými sa použijú nasledovné finančné zmluvy:
 - (a) Spôsob a časový rozvrh platieb vrátane
 - Zodpovednosť za výrobu vakcín a vykonanie testov;
 - Záloha a licenčné poplatky; Plne splatená licencia; a
 - (b) Ďalšie relevantné finančné odmeny.

DOKUMENT č. 1**OCKER LIMITED**

Dr. G. Washington Licenčný riaditeľ v Sam Inc.

Vec: Multi-Gene® rekombinantná vakcína

Vážený George,

bolo mi potešením Vás spoznať na nedávnej Výročnej konferencii zdravotnej starostlivosti v San Franciscu a, ako bolo dohodnuté, s potešením Vám prikladám k nahliadnutiu niekoľko neutajovaných informácií, ktoré popisujú patentovanú technológiu rekombinantnej vakcíny Multi-Gene®.

Na základe minulých poznatkov spoločnosť Ocker považuje jeho budúcnosť za skorú fázu vývoja biotechnológie spoločnosti so zameraním na imunoterapeutiká, ktoré podpora imunitný systém osoby v prevencii, alebo liečbe chorôb a porúch.

Ocker má dohodu s Dr. Humphries a Melbournskou univerzitou na obchodné použitie určitého duševného vlastníctva a spoločnosti Ocker boli postúpené práva na technológiu rekombinantnej vakcíny Multi-Gene®. Ocker sa teraz zameriava na vývoj produktu a jeho uvedenie na trh.

Rekombinantná vakcína Multi-Gene® je technologická platforma, ktorá sa môže použiť v rôznych oblastiach ochorení na výrobu celého radu výrobkov alebo na liečbu. V skutočnosti sa začína podieľať na výrobe nových vynikajúcich výrobkov.

Táto technológia je vylepšenou stratégiou rekombinantnej vakcíny, ktorá dodáva imunoterapeutické molekuly pomocou spoločného vytlačania antigénu a cytokínov do cieľovej hosťujúcej bunky. Táto technológia je uvedená v priloženom opise.

Ako viete, vakcíny účinkujú tým, že zlepšia schopnosť organizmu pripojiť účinnú imunitnú reakciu k antigénu. Antigén je vo všeobecnosti cudzia molekula, ktorá môže byť získaná z vírusu, baktérie alebo iného patogénu alebo molekuly, ku ktorej imunitný systém pripojí imunitnú reakciu, ako napr. tvorba protilátok a aktivácia cytotoxických T buniek. Cytokíny sú dôležité molekuly, ktoré stimulujú imunitný systém.

Technológia rekombinantnej vakcíny Multi-Gene® prináša, ako rekombinantnú DNA, antigén a cytokín, aby stimulovali imunitnú reakciu a umožnili zodpovedajúcu obranu na antigén. Imunitná reakcia organizmu na antigén umocňuje spoločná kombinácia cytokínov s antigénom.

Na dodanie rekombinantnej vakcíny DNA do imunitného systému príjemcu využíva táto technológia neškodný vírus. Ak je príjemca napadnutý vírusom, antigén a cytokíny sú dodané do buniek infikovaných vírusom a potom sú uvoľňované, a tak spúšťajú imunitnú reakciu na antigén a následne na chorobu. Aj keď sa neobmedzuje na nijaké zvláštne formy vírusu, prijala spoločnosť Ocker slepačie kiahne ako prednostne dodávaný vírus - má to výhodu bezpečnosti, pretože nakazí, ale nebude bujiť v príjemcovi, s výlukou hydiny.

Spoločnosť Ocker predpokladá vykonávať fázu pokusov 1, 2 a 3 a uzavrieť licenčné a strategické aliancie, aby mohla uviesť kandidátnu vakcínu na trh. V tejto súvislosti si všimnite, že Ocker nemá zmluvy o spolupráci s rizikovými investičnými fondmi GlaxoSmithKline (GSK). Tá získala 5% podiel v spoločnosti Ocker, ale to nedáva GSK nijakú preferenčnú pozíciu získať prístup alebo práva na Multi-Gene®.

Ocker pracuje na demonštrácii ľudskej účinnosti jej vakcíny na tuberkulózu ako dôkaz technologickej platformy a dosiahla významný pokrok. Austrálska Therapeutic Goods Administration (TGA) udelila oprávnenie vykonať fázu testovania 1 a 2 s vakcínami, ktoré vyrobil v Austrálii výrobca majúci oprávnenie od US Food and Drug Administration (US FDA). Nábor pacientov s TBC práve začal. Testy sa uskutočnia v Austrálii a výstupy preukážu bezpečnosť, imunogenetiku a klinickú účinnosť. Výsledky sa môžu použiť na získanie povolenia regulačných úradov v iných krajinách. Separátne, konzorciu (vrátane Ocker) udelila Svetová zdravotnícka organizácia grant na 25 miliónov USD na rozvoj profylaktického prostriedku proti hepatitíde B.

Naša technológia má dobrú patentovú ochranu a široké nároky boli udelené v Spojených štátoch, Kanade a v Austrálii a i) zloženie na stimuláciu imunitnej reakcie, a ii) metódy na výrobu týchto zložiek. V prílohe pre Vaše referencie sa nachádza kópia anotácie a nárokov US patentu č. 5,999,310 v mene B. Humphriesa. Zodpovedajúce prihlášky sú podané v iných jurisdikciách, vrátane Európy, Japonska a Číny. Sme presvedčení, že patenty s podobnými nárokmi budú udelené v riadnom čase.

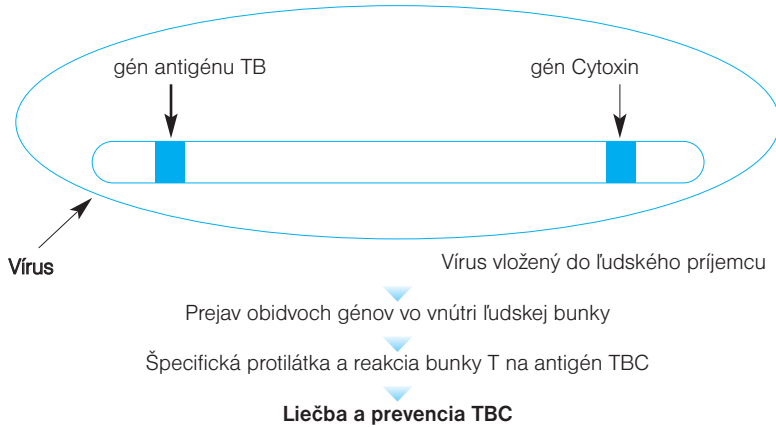
Sme toho názoru, že toto je vynikajúca príležitosť. Sme plne odhodlaní komercializovať Multi-Gene® a minuli sme už viac ako dva milióny dolárov, ale potrebujeme ďalší kapitál (a možno aj strategického partnera), aby sme sa mohli dravo posunúť vpred.

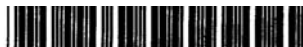
Keď budete mať príležitosť si technológiu prezrieť, tešíme sa, že budeme môcť s Vami prediskutovať Váš záujem o technológiu Multi-Gene®.

S pozdravom, Barry McKenzie

Technológia Multi-Gene® - Ako funguje

Ocker Limited





US004722153

Patent US [19]

[11] Č. patentu: 5,999,310

B. Humphries

[45] Dátum patentu: 02. Februára 1999

[54] RECOMBINANTNÁ VAKCÍNA

WO 8502200

A 5/1985 WIPO

[75] Vynálezca: B. Humphries

[73] Právny nástupca: University
of Melbourne[21] Prihláška č.: 10462 [22] Podané:
01. júna 1997[30] Prioritné údaje zahraničnej
prihlášky

4. júla 1996 [AU] Australia PH07212/92

[51] Int. Cl6A61K39/12

[52] U.S. Cl.424/186.1;

424/188.1;424/199.1; 435/320.1

[58] Oblasť vyhľadávania.....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] Citované referencie

U.S. PATENTOVÉ LISTINY

4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1

ZAHRAŇIČNÉ PATENTOVÉ LISTINY

WO 8502200 A 5/1985 WIPO.....

C07H 21/04

[57] ANOTÁCIA

Rekombinantná vakcína pozostáva z vektora vakcíny, ktorý zahŕňa prvú sekvenciu nukleotidov, ktoré môžu byť vyjadrené ako celok alebo súčasť antigénneho polypeptidu, spolu s druhou sekvenciou nukleotidov, ktoré môžu byť ako časť alebo celok lymfokín účinného pri zlepšovaní imunitnej reakcie na antigénny polypeptid. Vektory vakcíny obsahujú vírus spôsobujúci kiahne, herpetický vírus, alebo adenovírus a lymfokín môže byť interleukín, tumor nekrotizujúci faktor alebo gama-interferón. Vektor vakcíny môže vyjadriť antigénny polypeptid, ktorý je pre hostujúci vektor cudzí.

2 nároky, 17 výkresových listov

5,999,310

Čo sa nárokuje:

1. Príprava na stimuláciu imunitnej reakcie na antigénny polypeptid v ľudskom alebo zvieracom hostiteľovi, ktorý obsahuje vektor pre vyjadrenie antigénneho polypeptidu, uvedený vektor obsahujúci prvú sekvenciu nukleotidov, ktorá je vyjadrená v uvedenom antigénnom polypeptide spolu s druhou sekvenciou nukleotidov, ktorá je vyjadrená ako polypeptid vykonávajúci činnosť lymokínu a ktorá je účinná pri zvyšovaní imunitnej reakcie uvedeného ľudského alebo zvieracieho hostiteľa pre antigénny polypeptid v porovnaní s imunitnou reakciou v uvedenom ľudskom alebo zvieracom hostiteľovi, ktorým je podávaný vektor obsahujúci len prvú sekvenciu nukleotidu, pričom uvedený polypeptid vykonávajúci činnosť lymfokínu je súčasne vyjadrený s týmto antigénnym polypeptidom v uvedenom ľudskom alebo zvieracom hostiteľovi.
2. Metóda na výrobu prípravku podľa nároku 1, ktorý sa skladá z kroku vkladania do uvedeného vektora prvej sekvencie nukleotidov, vyjadrené ako antigén polypeptidov a ktorý je pre daný vektor cudzí, spolu s druhou sekvenciou nukleotidov, vyjadrenou ako polypeptid majúci činnosti lymfokínu a ktorá je účinná pri zlepšovaní imunitnej reakcie v uvedenom ľudskom alebo zvieracom hostiteľovi, ktorým sa podáva vektor obsahujúci iba sekvencie prvého nukleotidu, pričom uvedený polypeptid majúci činnosť lymfokínu je súčasne vyjadrený s uvedeným antigénnym polypeptidom v uvedenom ľudskom a zvieracom hostiteľovi.

DOKUMENT II**SAM INC**

p. B. McKenzie
Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Vážený Bazza,

Ďakujem Ti za Tvoj posledný list. Som rád, že si mi napísal o vynáleze Dr. Humphriesa.

BCG je najviac bežne používaná očkovacia látka proti tuberkulóze a používa sa už takmer sto rokov. Ako určite vieš, je veľmi efektívna pri poskytovaní ochrany detí a tiež má vedľajší účinok ochrany proti malomocenstvu. Sme si však vedomí, že jej účinnosť v prevencii tuberkulózy u dospelých sa výrazne líši v rôznych častiach sveta a samozrejme v Amerike sa už BCG neodporúča, pretože to narúša screening kožného testu na TBC infekcie. Existujúca liečba TBC sú zvyčajne tri alebo štyri konkrétne (a drahé) antibiotiká počas šiestich mesiacov. Táto liečba je všeobecne účinná, aj keď v poslednej dobe sa vyvinuli formy tuberkulózy odolné voči antibiotikám.

Technológia, ktorú si načrtol, je jedna, ktorú spoločnosť Sam považuje za dostatočne zaujímavú, aby zaručila ďalšie diskusie a možné obchodné dohody, ale vidíme aj pár závažných problémov, a to najmä:

(a) Odkedy americký Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby vytvoril svoj prelomový "plán pre rozvoj vakcíny proti tuberkulóze", je obnovený záujem o vývoj novej vakcíny a liečby TBC. Ako dôsledok, vláda Spojených štátov pumpuje peniaze do vývoja vakcíny TBC za pozoruhodnú cenu. Následne farmaceutické spoločnosti, ktoré majú s vývojom technológie na generické vakcíny oveľa väčšie skúsenosti ako Ocker, mňajú stovky miliónov dolárov a tým si uchmatnú svoj kus koláča.

Napríklad, vieme o uznávanej a skúsenej skupine v San Franciscu, ktorá vyvinula geneticky modifikovanú vakcínu BCG s vyššou účinnosťou. Tiež sme počuli o švajčiarskej spoločnosti, ktorá vyrába vakcíny s použitím antigénov TBC v technických baktériách, ako salmonela a lysteria. Bolo tiež oznámené, že GSK pokročila s vakcínou, ktorá používa nahú DNA, kde v DNA uložený antigén TBC sa vstrekuje priamo do svalu alebo pokožky a samozrejme je to lacnejší a jednoduchší spôsob, ako zaviesť antigény. Takže vaša technológia "multigénov" je iba jednou z niekoľkých dostupných, ktoré môžu byť prospešné.

(b) Vývoj vakcín je preplneným trhom a neboli by sme prekvapení, keby sme zistili, že ostatní ľudia pracovali na podobných alebo prekrývajúcich sa technológiách.

Očakávame, že ste si predtým urobili prieskum o stave techniky a môžete nám povedať, aká silná je pozícia vášho patentu. Než budeme pokračovať, budeme potrebovať vaše uistenie, že budeme schopní využiť technológiu v Spojených štátoch bez toho, aby sme sa dostali do problémov s niektorými dostupnými patentmi, ktoré by boli rovnako zamerané.

(c) Som si istý, že ste si vedomí rizík spojených s génovou terapiou. Vloženie génov do genómu človeka nie je niečo, čo sa môže brať na ľahkú váhu. Tento typ technológie mal zlú publicitu v Spojených štátoch po smrti pacienta, ktorý dostal génovú terapiu. Sú s tým spojené vážne riziká a aj keď máme dobré poistenie, katastrofa gébovej terapie by mohla potenciálne zničiť akúkoľvek spoločnosť, ktorá má dosť odvahy zapojiť sa.

(d) Na tému vysoké riziko ste odkázali na povolenie TGA a úspešné pokusy na zvieratách. Naša skúsenosť nás však vedie k presvedčeniu, že pravdepodobnosť úspechu prevodu vakcíny zo zvieracieho modelu na ľudského príjemcu je menšia než 10 %. Musíte priznať, že riziká, ktoré na seba berie užívateľ licencie, sú veľmi vysoké a akákoľvek licenčná zmluva musí tento stav odrážať.

(e) Preventívna vakcína proti infekcii bude drahá a bude trvať mnoho rokov, kým bude uvedená na trhu. Preventívne očkovanie nesie vysoké riziko, pretože sa podáva zdravým osobám, často deťom, a preto musí byť bezpečné na 110 %. Samozrejme, že na liečbu pacientov nakazených TBC je lacnejšia a rýchlejšie sa dostane na trh, ale počet pacientov je menší a mohli by sme zistiť, že konkurencia vyvinula vakcínu a potom už nikto nechorí na TBC.

(f) Samozrejme, TBC nie je jednoduchým vírusom ako chrípka. Existuje ešte veľa vecí, ktoré nepoznáme a neverím, že bude jednoduché dostať súhlas FDA na predaj, ako je tomu pri vakcíne proti chrípke. Ako určite uznáš, budeme potrebovať súhlas FDA na výrobu a predaj.

Predpokladám, že pocestujem v priebehu nasledujúcich pár týždňov a budem môcť prísť do Melbourne, tak navrhujem, aby sme si naplánovali stretnutie. Budúci týždeň Ti pošlem fax s dátumami a časom.

Som si istý, Bazza, že ak obidvaja budeme na tomto pracovať, dokážeme prísť s nejakým riešením výhodným pre obidve strany. Teším sa, že sa podelíme o studené pivo "Fosters" v tvojej nádhernej slnečnej krajine.

S pozdravom,

Dr. George Washington
Licenčný riaditeľ
Sam Inc.

DOKUMENT III**HIGHFLIER & CO
Blue Sky Analysts**

Mr. B. McKenzie
Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Multi-Gene / Sam

Zhrnutie

Odvolávame sa na posledné stretnutie, kde nám boli dané pokyny vykonať revíziu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT) pre Vašu technológiu Multi-Gene. Takisto sa odvolávame na Vašu radu v pondelok, že je možné, že spoločnosť Sam navštívi v blízkej budúcnosti Melbourne, a že pred dokončením detailnej správy by sme Vám mali urgentne poskytnúť predbežné zhrnutie nášho posúdenia. To nasleduje a, i keď pripravené v časovej tiesni, veríme, že vám pomôže pri rokovaní. Samozrejme, že sme k dispozícii, aby sme sa v prípade potreby zúčastnili týchto rokovaní.

Technológia

Multi-Gene má množstvo dôležitých silných stránok:

- Funguje! Funguje to v klinických štúdiách na zvieratách nakazených organizmom TBC, *Mycobacterium tuberculosis*, a je rozumné postupovať na tom základe, že má vynikajúce vyhliadky na efektívnosť u ľudí (prvá fáza testov I budú samozrejme dôležité pre určenie bezpečnosti).
- Potenciálne dokáže liečiť ľudí a zabrániť najviac rozšírenej nákaze na svete - takmer u desať miliónov ľudí ročne sa vyvinie aktívna TBC, z toho tri milióny ľudí zomrie.
- Je veľmi dômyselný - antigény a cytokíny môžu zabezpečiť imunitnú reakciu na ochorenia alebo infekcie, a tým zároveň aj zvýšenie účinku. Výsledné synergia znamená pravdepodobnosť úspešnej liečby, ktorá sa značne zvýši (Všimnite si, že to môže byť tiež vhodné pre preventívne a profylaktické vakcíny - čistejšia obloha).
- Má dobrú ochranu duševného vlastníctva. Novosť vynálezu Dr. Humphriesa bola uznaná patentovými úradmi v USA a aj v iných krajinách na svete.

Úspešný precedens - Biovac Holdings Limited

Biovac je veľmi známa biotechnologická spoločnosť registrovaná na austrálskom trhu s akciami, a pre Ocker je pri posudzovaní svojej pozície a stratégie nateraz relevantných niekoľko bodov.

Po prvé, obchodná stratégia Biovac bola a je:

- identifikovať ešte na počiatku lieky, ktoré oslovujú množstvo nenaplnených potrieb, a
- konať rýchlo, aby sa dostali do komerčnej reality, a to najmä vytvorením strategických spojenectiev s partnermi, ktorí pokročia s projektmi od objavenia až po klinické skúšky v ranných štádiách.

Stratégia Biovac bola najúspešnejšia. Spoločnosť bola založená v roku 1985 na financovanie (hlavne) výskumu a vývoja liekov na liečbu chrípky pomocou inhibítora neuraminidázy. Big Pharma označili za uprednostňovaného partnera a v roku 1989 bol podpísaný návrh zmluvy a v roku 1990 bola podpísaná podrobná dohoda.

V roku 1993 bola zahájená štúdia, ktorá bola dokončená pri nákladoch odhadovaných na 2 milióny USD, 2,5 milióna USD a 10 miliónov USD (fáza I - III v tomto poradí). V roku 1998 boli podané prihlášky, aby regulačné orgány v Austrálii, Európe a USA schválili výrobu, propagáciu a predaj lieku na chrípku, ktorý sa teraz nazýva Bonzo. V priebehu účtovného obdobia končiaceho júnom 2000 bolo povolenie vydané a Bonzo bol úspešne uvedený na trhu v USA a na európskych trhoch.

V prvom roku tržby tvorili okolo 100 miliónov USD, predovšetkým v Európe a Spojených štátoch (hoci Bonzo sa teraz môže predávať vo viac ako 40 krajinách, čo predstavuje 85% svetového farmaceutického trhu). Pre Biovac to znamenalo tantiémy vo výške 10 miliónov USD (mohli obsahovať zálohu na licenčné poplatky alebo iné platby od spoločnosti Big Pharma, ale existovali aj (mierne) zľavy z licenčných poplatkov pre výskumné inštitúcie). Marže spoločnosti Big Pharma nie sú známe, ale náš najlepší odhad je, že 70% by bol čistý zisk z predaja, pred firemnými nákladmi, vrátane nákladov na výskum a marketing. Predajná cena Bonzo je 100 USD. Ďalším zaujímavým údajom je, že v minulom roku minul Biovac 10 miliónov USD na výskum a vývoj z hrubých príjmov vo výške 15 mil. USD, čo je oveľa viac než 10% norma v tomto odvetví.

Pri pohľade do budúcnosti sa predpokladá rýchle preniknutie na trh a očakáva sa, že obrat spoločnosti Bonzo počas najbližších štyroch rokov dosiahne aspoň 750 miliónov USD, ale to je veľmi konzervatívne, pretože spoločnosť získala povolenie od regulačného orgánu aj v ďalších krajinách, ako sa na etikete Bonzo tvrdí, už je určený aj pre deti a samozrejme je vyvinutý liek na prevenciu (okrem liečby) chrípky. Naša analýza dokonca ukázala, že Biovac získala späť časť svojich nákladov v prvom roku predaja, a preto to bolo najúspešnejšie uvedenie na trh.

Nápomocné finančné údaje

Všetci vieme, že dolár v budúcnosti bude oveľa nižší ako jeden dolár, ktorý dnes držíme v ruke, vďaka erózii v dôsledku inflácie a rizika spojeného s komercializáciou technológie. Preto potrebujeme reálne pochopiť, aké by mohli byť súčasné a budúce príjmy z Multi-Gene v dnešných dolároch vypočítaním čistej súčasnej hodnoty (ČSH alebo DCF). Do tej doby a s ohľadom na diskusie a posúdenie, ktoré máme, na zadnej strane obálky je výpočet ČSH pre túto technológiu vo výške 125 miliónov USD.

Táto suma neumožňuje nijaké paušálne odmeny alebo licenčné poplatky pre spoločnosť Ocker a keď (alebo ak) dosiahnete dohodu so spoločnosťou Sam (alebo iným nadobúdateľom licencie), ČSH sa podľa toho zníži. Táto suma však odráža predpoklady, že výdavky a marže spoločnosti Biovac sú dôležité; fáza 1, 2 a 3 budú dokončené do konca 1., 3. a 5. roku; marketing začína v 5. roku s dvoma miliónmi predaných dávok s nárastom na 90 miliónov v 15. roku; licenčné poplatky sú splatné v prospech spoločnosti Ductonia a daň je 33 %. Dôležité je, že diskontná sadzba, vážený priemer nákladov na kapitál (WACC) je konzervatívnych 40%, pričom odráža súvisiace technické a obchodné riziká.

Existujú štatistické metódy týkajúce sa teórie pravdepodobnosti a ekvivalentov istoty, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri určovaní vhodnosti jednotlivých súm. Toto prediskutujeme ďalej na našom zasadnutí, aby sme preskúmali tento návrh zhrnutia a mohli tak dokončiť našu správu.

Sam Inc.

Spoločnosť Sam je dobre známa, aj keď čo do veľkosti zaostáva za obrami, ako je Pfizer, GlaxoSmithKline a Merck, a aj Big Pharma. Prešlo už niekoľko rokov od tej doby čo úspešne uviedli na trh svoj hlavný nový liek. Veríme, že spoločnosť aktívne (a úzkostlivo), hľadá možnosti licencovania. Podľa nášho názoru je preto TBC a technológia Multi-Gene významnou príležitosťou pre spoločnosť Sam, najmä čo sa týka trhu, pretože trh pre TBC musí byť najmenej dvakrát väčší ako trh pre chrípku. Možno sme príliš optimistickí, ale myslíme si, Multi-Gene má potenciál stať sa 1 mld USD liekom, tak ako to bolo s Viagrou od spoločnosti Pfizer (impotencia), Lipitor (cholesterol) a Norvase (vysoký krvný tlak).

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že TBC sa neobmedzuje len na krajiny ako je Kambodža, Južná Afrika a Zimbabwe. V samotných Spojených štátoch je v súčasnosti približne 15 miliónov ľudí s TBC. New York sám minul v rokoch 1993 a 1996 až 750 miliónov amerických dolárov na ochranu nemocníc a väzníc. Za predpokladu, že liečba sa dodržiava, priemerný prípad stojí 25.000 USD a v prípade TBC rezistnej na viacero liekov môžu náklady dosiahnuť až 250.000 dolárov na jeden prípad.

Z týchto dôvodov by ste sa mohli dostať do dosť silnej pozície, ale v každom prípade si myslíme, že najlepšie bude, ak po úspešnej komercializácii požiadate o plne splatenú licenciu. V našej kompletnej správe Vám tento náš záver podrobne opíšeme a vysvetlíme.

HIGHFLIER & CO



DOKUMENT IV**OCKER LIMITED**

Záznam

Komu: B. Mackenzie

Od: B. Humphries

Bazza,

po prečítaní si správy od Highfliers chápem, prečo sa táto loď tak potápa. Správa nemá cenu ani toho papiera, na ktorom je napísaná a nie to ešte toľko tisíc dolárov, čo si za ňu zaplatil.

Dovoľ mi, aby som Vám nalial čistého vína.

1. Počul som pár fám aspoň o dvoch konkurenčných technológiách - baktérie listerie vytvorené s antigénmi tuberkulózy a vakcína samotnej DNA s mnohonásobnými antigénmi. Potom, ako sa minie obrovská suma na vývoj alternatívneho procesu a získa sa povolenie FDA, neexistuje nijaká nádej pre iných. A to sa týka aj nás!

2. Všetko je v poriadku, rozprávať sa, že požiadame o paušálnu odmenu po dosiahnutí komercializácie. Pripomenul by som Ti len, že sú to len dva roky a budú sa môcť zbaviť našich akcií. Ak základné imanie utratíte na tak drahých poradcov ako Highfliers, budete mať problémy zarobiť 125.000 USD, pokiaľ nedostanete zálohovú platbu za nejaké licenčné poplatky, alebo ak nebudete mať naozaj nepriestrelnú dohodu, tak aby podiely mali väčšiu hodnotu, ako bude ich odkupná hodnota. Podľa mňa, to čo chceme, je paušálna odmena vopred a licenčné poplatky z predaja.

3. Akú ochranu dostaneme, ak spoločnosť Sam nebude dôrazne presadzovať vakcínu TBC? Môžeme im ju zobrať a poskytnúť licenciu inde? Alebo ju predaj inde? Určite urobí lepšie, ak sa poradíte s licenčným konzultantom než s tými falošnými hercami a s ich pravdepodobnosťami a všeobecnosťami a zbytočnými precedensmi.

4. Čokoľvek urobíš, drahý Bazza, robíš to bezo mňa. Prijal som veľmi dobre platenú pozíciu u Sam a budúci mesiac odchádzam. Moja zmluva mi zabraňuje pôsobiť mimo konzultácií, takže si na to sám! To ale neznamená, že si nemyslím, že tá vec nebude fungovať. Stále si myslím, že je to skvelý nápad a že daný proces je v poriadku, pod podmienkou, že v tom budete pokračovať a predáte to, než by ste mali nečinne sedieť a zadávať zbytočné a drahé správy.

Vďaka!

DOKUMENT V**UNIVERSITY OF DUCTONIA**
54 Gene Way, Ductonia, CA, USA

Mr. B. McKenzie
Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Vec: Rekombinantná vakcína

Vážený p. McKenzie,

do našej pozornosti sa dostalo, že Vaša spoločnosť vlastní US patent č. 5.999.310 v oblasti rekombinantných vakcín. Z nášho pohľadu sa zdá, že sa môžete uchádzať o získanie licencie od Univerzity v Duktonii (UD), aby ste čo najlepšie využili svoj patent. UD je pripravená Vám ponúknuť výhodné licenčné podmienky na systém prevodu vzácného génu, čo je predmetom nášho patentu na Avipox.

I keď sa v súčasnej dobe používa mnoho techník na zavedenie génov do buniek, výskumníčka Henrietta Fouletta bola prvá, ktorá navrhla používanie vektorov Avipox ako prostriedku na prenesenie génov do buniek. Táto technológia podlieha US patentu č. 1.234.567, ktorý vlastní UD a je známy pod názvom Avipox patent. Tento systém prenosu génu vírusu je lepší ako existujúce technológie, pretože použitie vektorov Avipox prekonáva mnoho existujúcich problémov spojených s vektormi vírusov. Rovnako, ako je to aj pri nadradených mierach transfekcie, používanie vektorov Avipox obmedzuje množenie vírusu a odstraňuje obavy týkajúce sa vírusovej infekcie.

UD bola založená v roku 1872 a má dobrú reputáciu za jej výnimočnosť v oblasti biotechnológie. Má rozsiahle patentové portfólio zamerané na systémy prenosu génov. Odbornosť HD však spočíva vo výskume a nie v komercializácii. Máme dobrú históriu poskytovania licencie k našej technológii a chápeme kompletnú záťaž týkajúcu sa licenčných poplatkov z nových biofarmaceutík. Preto je UD pripravená ponúknuť nevýlučnú licenciu za veľmi primeranú cenu. Do úvahy pripadajú tri rôzne licencie v závislosti od využívania danej technológie:

Možnosť č. 1. Všeobecné používanie vakcíny
Poplatok za vydanie licencie: USD 100,000; a
Licenčné poplatky z čistého predaja: 0,5%.

Možnosť č. 2. Použitie vakcíny len na jednu chorobu
Poplatok za vydanie licencie: USD 25,000; a
Licenčné poplatky z čistého predaja: 0,5%.

Možnosť č. 3: Výskumné / skúšobné / nekomerčné použitie
Poplatky spojené s licenciou: USD 10.000.

Všetky vyššie ponúknuté licencie sú obmedzené na použitie na území Severnej Ameriky (USA, Kanada a Mexiko). UD má však k tejto technológii aj korešpondujúce patentové práva v Európe, Číne a Japonsku a v prípade potreby je pripravená rokovať o celosvetovej licencií. Ak bude potrebné, môžeme Vám poskytnúť možnosť rozšíriť alebo získať licenciu buď pre Európu alebo zvyšok sveta. Finančné dohody týkajúce sa týchto území sú rovnaké ako pre Severnú Ameriku.



Po vyžiadaní Vám poskytneme našu štandardnú licenčnú zmluvu, aby ste si ju pozreli a schválili. S našou štandardnou licenčnou zmluvou súhlasilo už viac ako 50 spoločností. Veríme, že oceníte skromné finančné podmienky a že nie je možné zmeniť podmienky štandardnej licenčnej zmluvy pre jedného nadobúdateľa licencie.

S pozdravom,

John Avery, Licenčný manažér
University of Ductonia

DOKUMENT VI**WINNINGHAM & LOSINGHAM
PATENTOVÍ ZÁSTUPCOVIA**

Dôverné: Oprávneným advokátom a klientom

Mr. B. McKenzie Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Vec: University of Ductonia, US Patent č. 1.234.567 (Avipox patent)

Vážený p. McKenzie,

odvolávame sa na Váš posledný list, v ktorom ste nás žiadali o naše stanovisko vo veci:

- platnosti Avipox patentu;
- či Ocker (alebo ktorýkoľvek nadobúdateľ licencie) poruší Avipox patent v USA, ak bude používať technológiu Multi-Gene®; a
- či je potrebná licencia Univerzity z Duconii.

Myslíme si, že súd zistí, že nároky patentu Avipox sú platné. Tento záver sa zakladá na našej analýze po preštudovaní si histórie súboru a známeho stavu techniky uvedenom v tomto dokumente. Ako sme boli inštruovaní, nevykonali sme samostatnú rešerš známeho stavu techniky. Je to predovšetkým náš názor, že právne požiadavky na novosť a nezreteľnosť boli splnené. Nároky sme vyvodili v súlade s obvyklými pravidlami prevedenia. I keď veríme, že stanoviská uvedené v tomto liste sú správne, pri súdnych sporoch existuje vždy určitý stupeň neistoty.

Vzhľadom k tomu, vakcína spoločnosti Ocker a spôsob jej prípravy spadá do pôsobnosti patentových nárokov Avipoxu, buď doslovne alebo podľa teórie ekvivalentov, si myslíme, že spoločnosť Ocker bude zodpovedná za porušenie patentových práv. Náš predbežný posudok sa rovnako týka aj iných krajín, ale bolo by rozumné potvrdiť to predtým, než sa vakcína naozaj bude vyrábať alebo predávať v ďalších krajinách.

Preverili sme aj list z Ductonskej Univerzity, ktorý dostala spoločnosť Ocker týkajúci sa licencie pre patent k Avipoxu. Vezmite prosím na vedomie, že patent Avipox obsahuje patentový nárok na výrobok, rovnako ako aj nárok na spôsob výroby, a dovoz rekombinantnej vakcíny Multi-Gene® do Spojených štátov, čo by podľa práva Spojených štátov predstavovalo porušenie zákonov. Preto, ak chce spoločnosť Ocker (alebo akýkoľvek nadobúdateľ licencie) vyrábať, dovážať alebo predávať vakcínu Multi-Gene® v USA, bude nevyhnutne potrebovať licenciu na patent k Avipoxu po dobu nasledujúcich 15 rokov. Skontrolovali sme navrhované podmienky a usudzujeme, že odrážajú štandardný prístup univerzity pri ponuke cenovo prístupnej, neobchodovateľnej licencie za spravodlivých a primeraných podmienok.

S pozdravom,
Winningham & Losingham

C. *Proces znižovania emisií medi*

Popis prípadu



Viac ako 90 % svetovej zásoby medenej rudy sa vyskytujú ako sulfidové minerály, ktoré sa spätne získavajú v koncentráte, ktorý zvyčajne obsahuje 20-30 % síry. Tradičným spôsobom sa tento koncentrát roztaví a väčšina síry, ak nie celá, sa vypustí do atmosféry ako oxid siričitý (SO₂). Ministerstvo ochrany životného prostredia Spojených štátov požiadalo, aby boli prijaté predpisy týkajúce sa emisií oxidu siričitého a väčšina štátov USA v súčasnosti vyžaduje, aby sa do ovzdušia nedostalo viac ako 10 % síry obsiahnutej v rudnom koncentráte vo forme oxidu siričitého. Podobné legislatívne požiadavky existujú v Austrálii a v Kanade.

Pred tromi rokmi Dr. Humphries, austrálsky nezávislý chemický konzultant s rozsiahlymi znalosťami o technológii spracovania nerastných surovín, objavil proces využívajúci doteraz známe chemické reakcie za účelom zníženia emisií oxidu siričitého počas rafinácie minerálov sírnika medi. Svoje právo k vynálezu previedol na novo založenú austrálsku spoločnosť, Ocker Limited, výmenou za balík akcií danej spoločnosti. Spoločnosť Ocker súhlasila, v samostatnej dohode, za dva roky dané akcie spätne odkúpiť za 100.000 amerických dolárov, ak by sa ich Dr. Humphries chcel v danom čase vzdať. Spoločnosť Ocker podala prihlášku na ochranu daného vynálezu v krajinách, v ktorých sa proces podľa spoločnosti Ocker bude najpravdepodobnejšie využívať. Tieto krajiny tiež udelili ochranu pre CuprOz® prostredníctvom ochrannej známky. Tento názov sa používa, keď sa odkazuje na daný proces.

P. McKenzie, výkonný riaditeľ spoločnosti Ocker, sa stretol s Dr. Washingtonom na nedávnej konferencii Spoločnosti licenčných vedúcich pracovníkov počas svojej návštevy Spojených štátov a zmienil sa mu o práci Dr. Humphriesa. Dr. Washington prejavil o vynález záujem a spomenul, že je licenčným riaditeľom pre spoločnosť Sam Inc., amerického producenta medi s asi 20 % podielom na trhu USA. Požiadal p. McKenziea, aby ho o procese informoval ešte podrobnejšie.

Po návrate do Austrálie napísal p. Mr. McKenzie Dr. Washingtonovi (Dokument č. 1), kde mu predstavil CuprOz® a jeho výhody.

Dr. Washington vo svojej odpovedi vyjadril záujem (Dokument č. II) a navrhol, aby sa strany počas najbližšej návštevy Austrálie stretli.

P. McKenzie prijal pozvanie Dr. Washingtona, aby sa stretli. Nanešťastie jeho sekretárka nechtiac priložila k listu aj kópiu správy (Dokument č. III), ktorú vypracovala Highflier & Co, spoločnosť finančných analytikov pre spoločnosť Ocker, a kópiu memoranda od Dr. Humphries pre p. McKenzie (Dokument č. IV).

Vynálezca, Dr. Humphries, oznámil p. McKenzie vo svojom memorande (Dokument č. IV), že prijal vedúcu pozíciu vo výskumnom oddelení spoločnosti Sam Inc., i keď si stále ponecháva svoje akcie spoločnosti Ocker. Spoločnosť Ocker túto správu považovala za situáciu "dobré správy o zlých správach". Zlou správou bolo, že Dr. Humphries nemohol viacej pomáhať pri rokovaní a takisto ani Ocker už nebude môcť využívať plody z budúcich diel vynálezcu. Dobrá správa bola, že sa dalo očakávať, že v spoločnosti Sam bude obhajovať CuprOz® v porovnaní s inými konkurenčnými procesmi, ktoré by mohli skúmať.

Po výmene faxových správ strany zistili, že než by sa mali stretnúť v Austrálii, bude pohodlnejšie sa stretnúť v Kapskom meste a, vzhľadom na časové obmedzenie, navrhla spoločnosť Sam nasledovný program:

1. Preskúmať opodstatnenosť procesu CuprOz.
2. Možnosť, že strany uzatvoria licenčnú zmluvu a podmienky tejto zmluvy, vrátane:
 - (a) Zadefinovania, čo sa má licencovať;
 - (b) Či sa jedná o výlučné/nevýlučné práva, práva s/bez možnosti sublicencovať a územie, ktorého sa to bude týkať; a
 - (c) Trvalej technickej pomoci zo strany spoločnosti Ocker.

3. Ak bude možné dosiahnuť prijateľné podmienky pre obe strany, spolu s inými sa použijú nasledovné finančné zmluvy:
- (a) Forma a časový rozvrh platieb, napr.
 - Zálohová platba a licenčné poplatky;
 - Plne splatná licencia; a
 - (b) Ďalšie relevantné finančné odmeny.



DOKUMENT 1**OCKER LIMITED**

Dr. Washington
Licenčný riaditeľ
Sam Inc.

Vážený George,

bolo mi potešením sa s Vami stretnúť na poslednom zasadnutí LES (USA). Pri tej príležitosti som Vám spomenul CuprOz®, náš patentovaný proces na obnovu medi zo sulfidových minerálov s výrazným znížením emisií síry.

Uvedomujem si, že až doteraz sa americkým výrobcom medi podarilo udržať úradníkov z Ochrany životného prostredia, kvôli svojím politickým stykom a odôvodneným argumentom a kvôli životnej dôležitosti lacnej medi pre industrializovaný svet, relatívnu vzdialenosť priemyslu od husto obývaných oblastí. Verím však, že sa táto situácia už čoskoro zmení.

Možno ste si všimli, že v Austrálii už hrozia trestné stíhania, kde máme zo zákona rovnakú maximálnu hranicu 10 % emisií síry, ako máte vy. Takisto som videl poslednú správu ostro formulovaného prejavu vášho prezidenta k Mineral Association of America, v ktorom skutočne pôsobivo povedal: "Vyčistíte, alebo sa postavte pred súd."

Náš proces ponúka Vašej spoločnosti ideálnu príležitosť pripraviť sa na nevyhnutné. Veríme, že ak sa použije laboratórny systém našej práce, mohli by ste byť za dva roky v centre diania s prevádzkou, ktorá by neuspokojila len súčasnú hranicu 10 %, ale takisto aj hranicu 5 %, ktorá je v súčasnej dobe predmetom návrhu zákona v Japonsku. Pokiaľ nám je známe, neexistuje nijaký iný proces, ktorý by spĺňal tieto hranice.

Súčasťou nášho procesu rekuperácie medi zo sírníkov medi je aj paletizácia zmesi medených minerálov a vápna. Vápno je prítomné v množstve 80 až 100 % stechiometrického ekvivalentu obsahu síry minerálov a obe zložky sa pomelú a vytvoria 200 až 400 slučiek; peletovanie zmesi a jej praženie v rozmedzí 400 až 600 °C a vyplavovanie spráženej zmesi kyselinou sírovou za vzniku roztoku síranu, z ktorého možno rekuperovať med' bežnými procesmi, napríklad elektrolytickým získavaním kovov, kombináciou extrakcie a elektrolytického získavania kovov alebo cementáciou. Prikladám vývojový diagram tohto procesu. Celý proces funguje veľmi dobre v experimentoch v laboratórnom meradle, ktoré sme vykonali a vyvinuli v tomto rozsahu know-how. Môžeme preukázať, že účinnosť tohto postupu je rovnaká ako u Vášho existujúceho postupu a že taktiež aj rekuperácia zlata a striebra z odpadu je rovnaká, ako sa dosahuje pomocou Vášho konvenčného postupu.

Výhodou CuprOz® je, že paletizáciou zmesi možno ľahko ovládať rýchlosť reakcie, čo je dôležité v prípade, ak sa má teplota reakcie kontrolovať, pretože proces je exotermický. Ak sa teplota príliš zvýši, vytvoria sa vedľajšie produkty, ktoré nie sú náchylné k vyplavovaniu kyselinou sírovou.

Vápno našťastie pôsobí ako prírodné spojivo a poskytuje pelety schopné odolať až 46 cm pražnému ložisku, čo zaručuje kapacitu závodu až 100 000 ton ročne z alebo pre vlastný priemysel. Ďalšou podstatnou výhodou je, že sme našli výsledky z použitia superstoichiometrických množstiev vápna v pomere k obsahu síry nerastu. Stále dokážeme udržať emisie síry, pričom zároveň vieme zabezpečiť celú kyselinu sírovú, ktorú potrebujeme z elektrolytického článku a ešte stále máme k dispozícii pár na predaj, čo je pri 6 USD za tonu užitočný vedľajší produkt. Výskumy v Austrálii ukazujú, že odpad síranu vápenatého sa dá tiež predajť na výrobu sadrokoartonu, ktorý sa používa v stavebníctve.

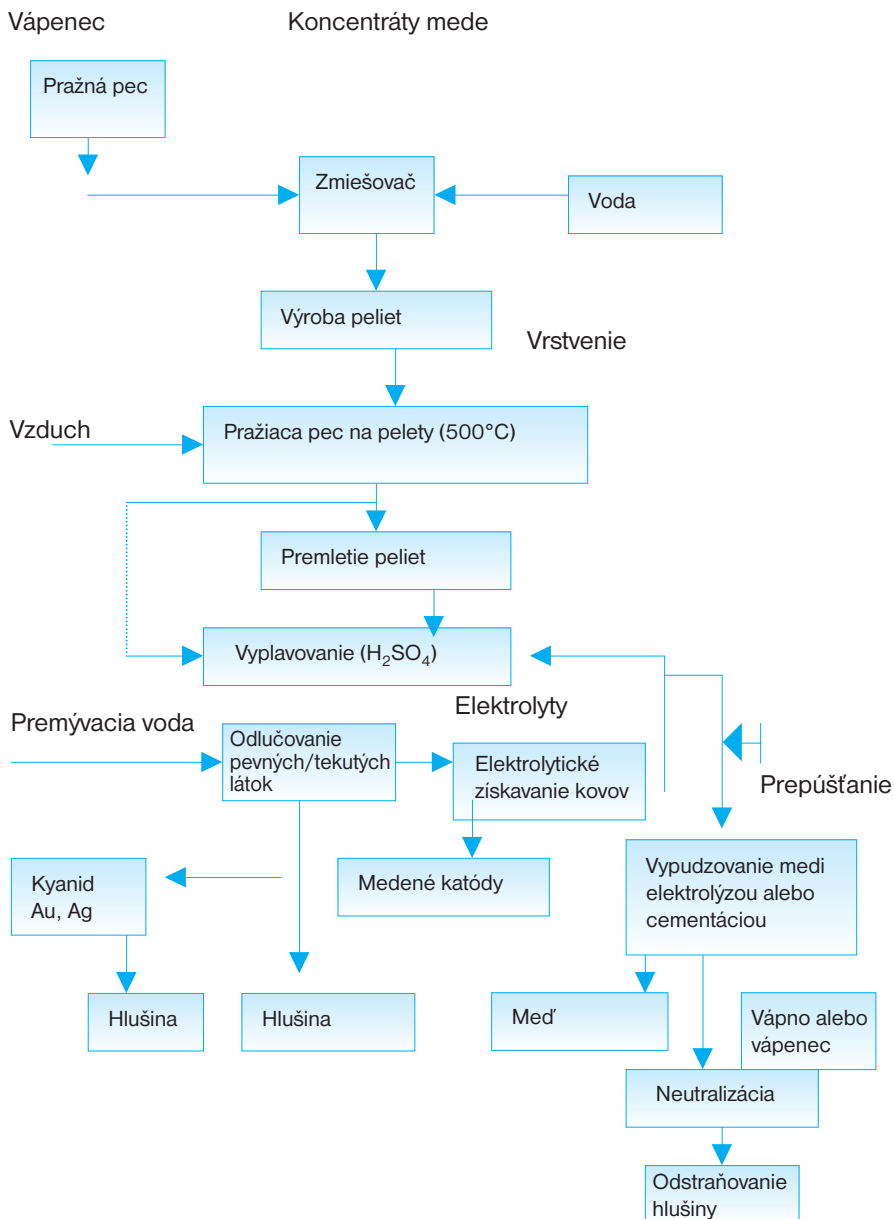
Získali sme patenty v Austrálii, Spojených štátoch a Kanade a prihlášky sú podané v Čile, Peru, Južnej Afrike a v Zambii, čím sa pokryjú krajiny hlavnou produkciou na svete a sme si istí ich rozsahom a silou. V našej rešerši sme nenarazili na slepé uličky, takže naše know-how je dôležité a cenné. Kvôli relatívne blízkej polohe nálezísk vápenca a medených baní sa tento proces dá použiť najmä v Austrálii a v Kanade. Toto všetko naznačuje dobré vyhliadky sublicencovania.

Pevne verím George, že ak sa do tohto s nami pustíte, Vaša spoločnosť získa späť svoje výdavky na VaV vynaložené na daný proces do piatich rokov od poskytnutia sublicencie. Producenti medi na celom svete už pocítili tlak ekologických skupín a ak si Vaša spoločnosť teraz vyberie tento proces, za pár rokov Vám celý priemysel bude klopať na dvere. Na druhej strane, budete mať príležitosť dvere zavrieť a tak získať významnú konkurenčnú výhodu. V každom prípade tým, že ste prvou spoločnosťou, ktorá bude využívať tento proces, budete mať možnosť výrazne zarobiť. Pretože sme minuli viac ako pol milióna USD na rozvoj procesu, sme mu plne oddaní. Len nedostatok kapitálu nám zabráňuje posunúť sa ďalej.

Teším sa na Vašu ďalšiu odpoveď a navrhujem, ak má Vaša spoločnosť záujem vstúpiť so spoločnosťou Ocker do obchodného vzťahu, aby sme sa stretli a dohodli sa na podmienkach.

S pozdravom,
OCKER LIMITED

Barry McKenzie
Príloha: Postupový diagram



DOKUMENT II**SAM INC.**

Mr. McKenzie
Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Vážený Bazza,

Ďakujem Ti za Tvoj posledný list. Som veľmi potešený, že si mi napísal o vynáleze Dr. Humphriesa.

Mám pocit, že ste prehnane pesimistický čo sa týka znečistenia. Ako všetci vieme, politici majú momentálne viac slov ako činov. Máme program aktívnej kontroly znečistenia, ktorý prebieha prostredníctvom hromadného vymývania, aby sa znížili emisie približne na 40% obsahu síry minerálu, čo je o 35% zlepšenie v porovnaní s našimi predchádzajúcimi úrovňami a tým sme zároveň súčasne uspokojili naše miestne orgány. Proces, ktorý ste popisali, považuje spoločnosť Sam za dostatočne zaujímavý, aby sme mohli viesť ďalšie rokovania a prípadnú dohodu o spolupráci, avšak vidíme aj niekoľko potenciálne závažných problémov. Ide o nasledovné:

- (a) Je nám zaťažko prijať novosť návrhu Dr. Humphriesa. Reakcia vápna a sírnika medi za vzniku síranu vápenatého a medi dusíka, a tým zabrániť emisiám síry nachádzajúcej sa v rude ako oxid siričitý, je v danom odbore dobre známa. Dobre poznáme prácu, ktorá prebieha v Peru za použitia fluidného kúpeľu obsahujúceho neutrálne kamienky, ktoré vyvolajú danú popísanú reakciu.
- (b) Odvolali ste sa na poskytnutie know-how, ale stále však hovoríte len o experimentoch v laboratórnom meradle. Naše skúsenosti nás vedú k presvedčeniu, že budú potrebné výdavky vo výške najmenej 500.000 dolárov, aby sa iba dokončili testy na skúšobnom zariadení s cieľom optimalizovať proces pre naše použitie tu v Amerike a aby sa rozhodlo o skúšobnej prevádzke. Ďalšie investície vo výške zhruba 1,5 milióna dolárov budú potrebné na vyvinutie skúšobnej prevádzky pred tým, ako sa vydá rozhodnutie uviesť dané zariadenie na trh. V tejto situácii je potrebné si uvedomiť, že riziká, ktoré bude znášať nadobúdateľ licencie, sú veľmi vysoké a každá licenčná zmluva musí odrážať tento stav.
- (c) Veríme, že likvidácia hlušiny, a najmä sadrovej hlušiny, môže spôsobiť značné ekologické problémy, a

- (d) Vaše tvrdenie, že k dispozícii je jedine CuprOz®, ktorý dokáže urobiť danú prácu, nie je celkom pravdivé. Ponúkli nám zahusťovač síry, ktorý získa roztoky s vysokým obsahom síry vhodné na predaj výrobcom papiera ako bieliace činidlo. Nepokročili sme, pretože proces, podobne ako Váš, nie je ešte vyvinutý a propagátori tohto procesu chceli vysoké zálohové licenčné poplatky. Takisto sme boli odradení aktuálnym poklesom v papierenskom priemysle, ale toto sa môže v budúcnosti drasticky zmeniť.

V Melbourn budem budúci mesiac a navrhujem, aby sme sa stretli. Budúci týždeň Vám pošlem faxom dátumy a čas. Bazza, som si istý, že ak budeme na tomto spolupracovať, prideme na nejakú dohodu prijateľnú pre obe strany.

S pozdravom,

Dr. George Washington.
Licenčný riaditeľ
Sam Inc.



DOKUMENT III**Highflier & Co.
Finanční analytici**

Pre: p. McKenzie
Výkonný riaditeľ
Ocker Ltd.

Analýza licencovania potenciálnej technológie CuprOz®

Podľa pokynov sme prešetrili silné a slabé stránky Vašej pozície ako nadobúdateľa licencie vynálezu Dr. Humphriesa, týkajúceho sa získavania medi. Situáciu Vašej spoločnosti sme podrobili "Rozhodovacej analýze", aby nám odhalila maximálny potenciál technológie CuprOz® pre Vašu spoločnosť v bezprostrednom vyjadrení v dolároch.

Akceptujeme Váš názor, že súčasné metódy výroby medi zahŕňajú úrovne emisií oxidu siričitého, ktoré podľa platných predpisov podstatne prekročujú aktuálne povolené úrovne. Ďalej akceptujeme aj Váš názor, že i keď dodržiavanie týchto úrovni momentálne nie je prísne vyžadované, zdá sa, že k tomu dôjde v blízkej budúcnosti a že v priebehu niekoľkých rokov je dokonca možné, že sa bude vyžadovať dodržiavanie prísnejších hodnôt.

Ďalej naše rozhodnutie zakladáme na predpoklade, že proces Dr. Humphriesa skutočne zníži emisie SO₂ pod 10% úroveň a možno aj pod úroveň 5 %. Náš nákladový inžinier vypočítal, že proces neponúka významné úspory nákladov, ale nemal by byť drahší, ako tradičný proces. Ak sú Vaše návrhy, že z vynálezu Dr. Humphriesa by mohlo dôjsť k efektívnosti zariadenia správne, toto by Vás posunulo nad pozíciu, ktorá vyplývala z doterajšieho štúdia.

Naše prieskumy odhalili o súčasnom priemysle spracovania medi množstvo vynikajúcich skutočností:

- (a) Svetový trh s meďou robí asi 3 miliardy dolárov ročne, čo naznačuje vysoký záujem v prípade, že presvedčíte priemysel, aby prijal Váš proces. Je samozrejmé, že výrobcovia medi nezavedú opatrenia na obmedzovanie znečisťovania, ak sa tomu budú môcť vyhnúť.
- (b) Zverejnené údaje naznačujú, že je možné, aby súčasné vysoké pece boli upravené tak, aby zahŕňali aj ďalšie zariadenie pre kontrolu emisií tak, aby spĺňali súčasné požiadavky 10 % znečistenia. V nižšie uvedených tabuľkách sme uviedli publikované odhady. V čase týchto štúdií sa meď predávala asi za 30c/kg. Máme odporúčanie, že tieto úpravy by pravdepodobne aj tak nedosiahli 5% úroveň.

TABUĽKA 1

	Náklady: Kapitálové	Prevádzkové	Celkom
Zdroj	c/kg Cu	c/kg Cu	c/kg Cu
Priemyselná štúdia	2.4	2.2	4.6
Banský úrad	3.4	3.3	6.7
White House	2.0 – 4.2	5.4	8.5
Ministerstvo ŽP	2.0 - 5.0	5.9 – 10.7	12.0

- (c) Ročná svetová produkcia medi za posledné dva roky a priemerná cena v týchto dvoch rokoch bola nasledovná.

	Ročná produkcia	Priemerná cena
Pred dvomi rokmi	8.90 mil. ton	353 USD za tonu
Minulý rok	8.36 mil. ton	204 USD za tonu

Aktuálna cena (Londýnsky trh s kovmi) je 318 USD za tonu. Priemyselné odhady zvažujú, že cena medi stúpne ročne v konštantných dolároch o 5%. Okrem skromnej 5% miery inflácie to znamená, že skutočné ceny medi by sa mohli zo súčasnej úrovne zvýšiť ročne o 10%.

- (d) Posledná výročná správa spoločnosti Sam zobrazuje trojročný rozpočet na ochranu životného prostredia vo výške 30 miliónov dolárov. To znamená, že zo strany spoločnosti Sam by mal byť skutočný záujem o Váš proces. Zaujímavé tiež je, že pokles hodnoty vo výročnej správe naznačuje, že spoločnosť Sam bude pravdepodobne musieť o dva roky začať so štvorročným procesom obnovy kapacity všetkých závodov, 275.000 ton ročne, ktorá je rozdelená na štyri vysoké pece.
- (e) Naše prieskumy ukazujú, že "priemyselná norma" pre licenčný poplatok na plne rozvinutý proces v priemysle medi je asi 0,6% na jednotku hodnoty vyprodukovanej medi. Je zrejmé, že za nevyvinutý proces sa musí zaplatiť menej. V skutočnosti veríme, že vzhľadom na značný vstup, ktorý bude potrebný na sprevádzkovanie Vášho procesu do funkčného stavu, bude potrebná plne splatná licencia, t.j. nadobúdateľ licencie bude chcieť zaplatiť paušálnu odmenu za neobmedzené používanie procesu počas celej doby životnosti.

Nemyslíme si, že môžeme povedať, že v medenom priemysle existuje priemyselná norma na využívanie ochrannej známky CuprOz®. Avšak, toto právo má svoju hodnotu, pretože vynález Dr. Humphriesa je pod týmto menom známy, vlastniť k nemu práva, ale aj tým, že využíva reputáciu Austrálie prostredníctvom flotácie na separáciu minerálov, ktorá bola vyvinutá v Broken Hill na začiatku 20. storočia. (Určite viete, flotačná metóda sa stala najpoužívanjšou metódou na svete na ťažbu nerastných surovín).

- (f) Do analyzovania dynamiky med' spracujúcich závodov sa zapájajú rôzne úvahy a je potrebné ich dokonalé pochopenie, aby bolo možné vykonať "hrubé odhady", ktoré sa použijú v "rozhodovacej analýze". Medzi tieto faktory patrí:

Dynamika med' spracujúceho závodu

Investičné náklady- Trh na síru (alebo H_2SO_4)

Prevádzkové náklady - Zdroj vápenca

Pôvod náleziska medi - Likvidácia hlušiny

Veľkosť - Kvalita výslednej medi

Životnosť závodu - Normy znečistenia

Užitočné náklady na alternatívne typy závodov je ťažko zohnať. Na stanovenie rozsahu investičných nákladov používame "hrubý odhad". Podľa neho montáž daného zariadenia na znečistenie s kapacitou až 100.000 ton za rok na jeden závod by stála 30 miliónov USD, čo sa rovná 300 USD za kapacitnú tonu.

Z hľadiska prevádzkových nákladov sú hlavnými faktormi: činidlá, zariadenie, personál a údržba. Dokázali sme získať užitočné odhady prevádzkových nákladov alternatívnych druhov závodov a predpokladané porovnateľné náklady.

Povaha ložiska rudy je dôležitá pri návrhu zariadenia. Významná je tu plánovaná veľkosť ložiska rudy, čo nás privádza k veľkosti zariadenia a jeho životnosti. Ekonomika rozsahu sa môže líšiť podľa rôznych druhov zariadení, napr. hydro-metalurgické zariadenie (ako napr. proces Dr. Humphriesa) voči pyrometalurgickému zariadeniu (napr. taviaca pec).

Stanoviť trh pre vedľajšie produkty takisto spadá do procesu rozhodovania o zariadení na med'. Na trhu kyseliny sírovej pri cene asi 6 USD za tonu, by zariadenie na med' umiestnené v blízkosti priemyselnej prevádzky na využitie kyseliny sírovej mohlo byť ekonomicky životaschopné, hlavne kvôli nákladom na dopravu.

Dôležitým hľadiskom pri umiestnení závodu je zdroj vápenca. Tento proces je citlivý na cenu, dostupnosť a kvalitu využitia vápenca. Likvidácia hlušiny síranu vápenatého z procesu by mohla predstavovať ekologický problém. Rozprávali sme sa so strojárskou firmou, ktorá sa domnieva, že nie je problém síran vápenatý zakopať, hoci ďalšia strojárská firma si myslí, že to je trochu zložitejšie.

Aj napriek presvedčivým predpovediam Dr. Humphriesa nie je isté, že kvalita medi pochádzajúca z procesu sa bude nevyhnutne zhodovať s kvalitou medi pochádzajúcej z procesu využívajúceho pece, ak sa bude spracovávať vo veľkom.

Presadzovanie noriem znečistenia a všetkých ďalších úprav noriem týkajúcich sa znečistenia v budúcnosti, je rozhodujúcim faktorom pre výrobcov medi. Ako už bolo spomenuté vyššie v tejto správe, dozvedeli sme sa, že veľa súčasných taviacich pecí nedokáže splniť už zavedené normy oxidu siričitého.

Berúc do úvahy tieto faktory odporúčame, aby ste svojho navrhovaného nadobúdateľa licencie požiadali, aby zaplatil paušálnu odmenu na základe hypotetického licenčného poplatku vo výške 0,5 % z vyrobenej jednotky medi, pričom suma bude splatná po dosiahnutí štádia komercializácie. Výpočty, ktoré nasledujú v Tabuľke 2, sú založené na tomto odporúčaní. Naše kalkulácie ceny medi sú na základe vyššie uvedenej prognózy ceny medi so začiatkom spustenia komerčnej výroby o dva roky v súlade s priloženým Ganttovým diagramom. Odporúčame, aby najmenšia ekonomická veľkosť pece bola okolo 30.000 ton za rok a v súlade s tým sme vypočítal aj paušálnu odmenu, ktorú je možné očakávať na zariadenie s kapacitou 30.000 ton ročne, s kapacitou 50.000 ton ročne a s kapacitou 100.000 ton ročne. Životnosť zariadenia závisí od množstva rudy, veľkosti zariadenia a dopytu. Použili sme očakávanú životnosť 5, 10 a 15 rokov.

Odporučili sme paušálnu odmenu, ale na základe našich výpočtov licenčného poplatku, je primerané požiadať o zohľadnenie zľavy v prípade, že sa paušálna odmena použije skôr, ako by boli použité peniaze pri úhrade licenčného poplatku. Odporúčame, aby sa použila diskontná sadzba vo výške 10%, ale výpočty sme urobili aj pri 15% sadzbe.

Je možné, že si budete myslieť, že naše diskontné sadzby dostatočne neodzrkadľujú zahrnuté riziko. Ale pre nadobúdateľa licencie je to dosť dôležité, pretože možno očakávať, že nadobúdateľ licencie riziko skôr odmieta než vyhľadáva.

Štatistické metódy zahŕňajú teóriu pravdepodobnosti a ekvivalenty istoty, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri stanovovaní vhodnosti jednotlivých súm. Toto prediskutujeme na našom stretnutí naplánovanom na budúci týždeň, aby sme prešli túto správu a prediskutovali ďalšie činnosti.

Highflier & Co.

TABUĽKA č. 2

AKTUÁLNE HODNOTY: PERSPECTIVE TODAY

Určité toky z 0,5 % licenčných poplatkov, so začiatkom za dva roky - v mil. USD

30.000 t/r Výroba medi

miliónov USD	Životnosť závodu		
zľava	5 rokov	10 rokov	15 rokov
10%	0.35	0.91	1.8
15%	0.33	0.86	1.7

50.000 t/r Výroba medi

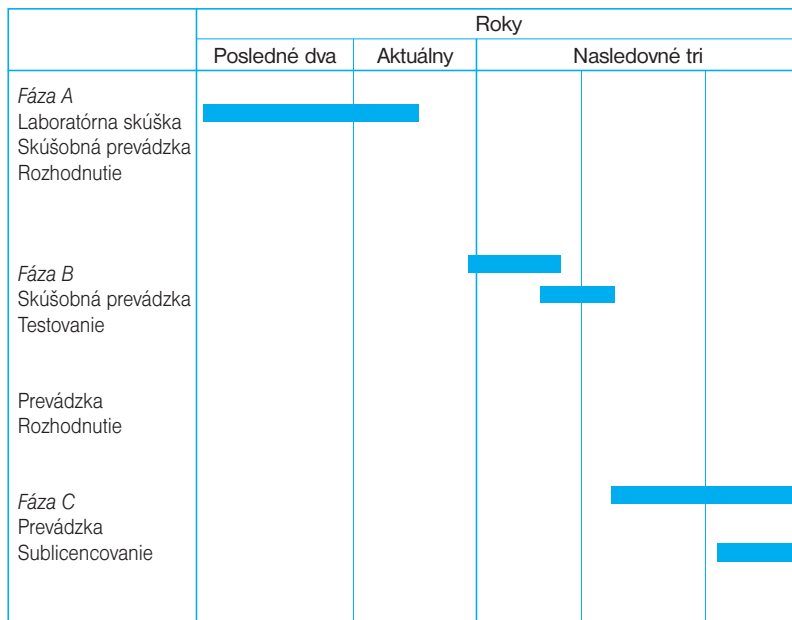
miliónov USD	Životnosť závodu		
zľava	5 rokov	10 rokov	15 rokov
10%	0.58	1.5	3.0
15%	0.55	1.4	2.8

100.000 t/. Výroba medi

miliónov USD	Životnosť závodu		
zľava	5 rokov	10 rokov	15 rokov
10%	1.2	3.0	6.0
15%	1.1	2.9	5.7

TABUĽKA č. 3

GANNTOV DIAGRAM PRE VÝVOJ PROCESU



DOKUMENT IV**OCKER LIMITED**

ODKAZ PRE: B. Mackenzie

OD: B. Humphries

S prekvapením som si prečítal správu od p. Highfliersa. Nemá cenu ani toho papiera, na ktorom je napísaná, nie to ešte tie tisíce, čo ste mu za ňu zaplatili.

Dovoľ mi, aby som nalial čistého vína.

Počul som aspoň o dvoch konkurenčných procesoch - super premývačka a proces využívajúci vlastnú reakciu spolu s použitím neaktívnych kamienkov vo fluidnom kúpeli, na ovládanie teploty reakcie. (Neporušuje ten druhý proces naše patentové práva?) Potom, ako sa minie obrovská suma na vývoj alternatívnych procesov, nebude nijaká nádej pre ostatných. A to vrátane nás!

Je v poriadku rozprávať sa, že potom ako sa ukončí komercializácia, požiadate o paušálnu odmenu. Chcel by som Vám pripomenúť, že za dva roky mám právo zrieknuť sa svojich akcií za 100.000 USD. Keď sa minie kapitál spoločnosti na drahých poradcov ako Highfliers a patentových zástupcov, budete mať problém nájsť 100.000 USD, pokým nedostanete zálohovú platbu za poplatky, alebo ak nebudete mať nepriestrelnú dohodu, že moje akcie majú viac ako výkupnú cenu. Podľa mňa, to čo chceme, je paušálna odmena a licenčné poplatky za výrobu.

Akú ochranu dostaneme, ak spoločnosť Sam nebude dôrazne presadzovať naše záležitosti? Môžeme im ju zobrať a poskytnúť niekde inde? Ak áno, môžeme predat know-how, projekt závodu, atď.? Iste urobíte lepšie, ak sa poradíte s licenčným konzultantom než s falošnými hercami a ich "pravdepodobnosťami čo nie", ktoré sú všetko iné, len nie isté.

Čokoľvek urobíš, drahý Bazza, rob to bezo mňa. Prijal som veľmi dobre platenú pozíciu u Sam a budúci mesiac odchádzam. Moja zmluva mi zabraňuje pôsobiť mimo konzultácií, takže si na to sám! To ale neznamená, že si nemyslím, že tá vec nebude fungovať - bude.

VII ILUSTRAČNÝ PROGRAM WORKSHOPU

1 hodina	Prehľad práv duševného vlastníctva a prevod technológií
1 hodina	Príprava technológie na licencovanie: Strategické dôsledky na podnikanie, získavanie zdrojov pre držiteľov technológie a prístup k príslušnej technológii, náležitá starostlivosť (<i>due dilligence</i>)
1 hodina	Príprava na licencovanie technológie: Získanie informácií o nechránenej technológii
1 hodina	Prístup k príslušnej technológii: Predvedenie
1 hodina	Prevod technológie: Strategické obchodné možnosti
2 hodiny	Ocenenie technológie: Ocenenie technologických balíčkov Vyhodnotenie technológie ako majetku spoločnosti Oceňovacie metódy
1 hodina	Prehľad hlavných dohôd pre prevod a získanie duševného vlastníctva: Licenčná zmluva Franchising, Mandátna zmluva a Distribútorská zmluva Zmluva o spoločnom podnikaní
1 hodina	Základné znaky licenčnej zmluvy: predmet, rozsah, územie, exkluzivita, obdobie, zlepšenia, finančné odmeny, atď... Špecifické praktiky a ustanovenia týkajúce sa patentov, ochranných známok, know-how
1 hodina	Základné znaky licenčnej zmluvy: Príslušné zákony Usporiadanie sporu
1 hodina	Zručnosti pri rokovaní
1 hodina	Zručnosti pri rokovaní
2 hodiny	Príprava na rokovanie, prezentácia a organizácia - prípadové štúdie
1 deň	Prípadová štúdia č. 1: Rokovanie a návrh licenčnej zmluvy Kontrola a koniec hodiny
1deň	Prípadová štúdia č. 2: Rokovanie a vypracovanie licenčnej zmluvy Kontrola a koniec hodiny

Legenda

Príprava –

Prvé tri dni pozostávajú zo série prednášok na uvedené témy, aby účastníci dostali základy pre nasledovné dva rokovacie dni. Účastníci sa oboznámia so základnými znakmi duševného vlastníctva a licencovania, významom náležitej starostlivosti a vyhľadávania patentových informácií, rôznymi nástrojmi oceňovania technológií, prehľadom rôznych spôsobov, akými je možné previesť technológiu, ak sú dodržané zásady licenčnej zmluvy. Dve lekcie sú potom venované diskusii o niektorých tipoch a radách týkajúcich sa rokovania. S týmito podkladovými materiálmi majú účastníci dobré znalosti o kľúčových problémoch a sú dobre pripravení pustiť sa do precvičovania si rokovaní.

Nácvik rokovania –

Účastníci sú rozdelení do tímov osôb poskytujúcich licencie a osôb nadobúdajúcich licenciu. Ideálne je, keď má každý tím asi päť účastníkov. Takto má každý z nich určitú úlohu. Jeden z nich preberie úlohu vodcu, ktorý je v prvom rade zodpovedný za vedenie rokovaní. Ďalší prevezmú úlohy napr. finančného kontrolóra, právnik, účtovníka, technického úradníka, ktorý bude zodpovedný najmä za špecifické aspekty zmluvy a prípadne podľa potreby prispeje k rokovaniam. Tímy dostanú prípadovú štúdiu a očakáva sa od nich, že si ju do ďalšieho dňa prečítajú a pripravujú sa na diskusie.

V deň precvičovania si rokovania zostavia tímy a celé doobedie strávia diskusiou s ostatnými členmi tímu o svojich cieľoch a stratégiách rokovania. Počas tohto cvičenia použijú návrh dohody, aby si stanovili preferované výstupy z rokovania. Takisto si stanovia svoje očakávania a námietky druhej strany a pripravujú sa na ne. Mali by si vypracovať každú položku v návrhu dohody tak, aby prerokovali základné otázky.

V popoludňajších hodinách sa zapoja do rokovania a vodca začne diskusiu a spolu s tímom prejdú návrh dohody, obracajúc sa na svojich odborných tímových kolegov, aby sa vyjadrili k príslušným oblastiam. Obidva tímy sa budú usilovať o dosiahnutie dohody "vítězstvo na oboch stranách". Ako náhle dospejú k dohode, podpíše sa dokument.

Potom, čo všetky tímy uzavrujú uspokojivé dohody, alebo uznajú, že nie je možné dosiahnuť žiadnu dohodu, všetci účastníci seminára sú zvolaní, aby si navzájom prezentovali, čo dosiahli a ako skončili. To znamená, aká bola dohoda, ktorú pôvodne chceli uzavrieť, ideálny scenár a čo všetko urobili pre to, aby tento ideál dosiahli. V prípade, že nie, na čom sa dohodli a či sú spokojní. Čo pripustili a čo získali. Čo sa naučili z tohto procesu. Ako náhle každá skupina osôb poskytujúcich licenciu a osôb nadobúdajúcu licenciu odprezentuje svoje dohody, účastníci ocenia širokú rozmanitosť situácií, ktoré sa stále dajú považovať za dohody "vítězstvo na oboch stranách".



ODPORÚČANÁ ĎALŠIA LITERATÚRA

ROKOVANIA

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.), štvrté vydanie, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

LICENCOVANIE

Brunsvold, G. Brian and O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, piate vydanie, 385 strán, 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 strán, 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.

PATENTOVÉ INFORMÁCIE

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.

OCEŇOVANIE

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.

VÝVOJ NOVÝCH VÝROBKOV

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



Ďašie publikácie WIPO, ktoré sú orientované na podnikateľskú problematiku a duševné vlastníctvo je možné nájsť na webovej stránke www.wipo.int/sme/en/.

Bezplatný elektronický mesačník, ktorý vydáva Divízia pre malé a stredné podniky WIPO je dostupný na www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html.

Publikácie ITC je možné získať z webovej stránky www.intracen.org/publications.

Publikácie Úradu priemyselného vlastníctva SR je možné objednať na <http://www.upv.sk/?publikacie> a voľne dostupné publikácie je možné stiahnuť z webovej stránky <http://www.upv.sk/?dokumenty-na-prevzatie>.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)

WIPO je medzivládna organizácia v sústave organizácii Spojených národov. Jej cieľom je zabezpečiť, aby práva tvorcov a majiteľov duševného vlastníctva (DV) boli chránené na celom svete a aby boli autori uznávaní a ocenení za svoju vynaliezavosť.

Poslaním WIPO je podporovať prostredníctvom medzinárodnej spolupráce vytváranie, šírenie, používanie a ochranu diela ľudského ducha pre ekonomický, kultúrny a sociálny pokrok pre celé ľudstvo.

WIPO podporuje, *inter alia*, integráciu IP manažmentu do národných rozvojových politík a obchodnej stratégie podnikov. Týmto prispieva do národného rozvoja, najmä v rozvojových, najmenej rozvinutých a tranzitívnych ekonomikách, prostredníctvom podpory efektívneho využitia systému IP pre posilnenie ich technologickej kapacity a zlepšenia konkurencieschopnosti na domácich a zahraničných trhoch.

Ohľadne ďalších informácií:

Poštová adresa:

WIPO, PO Box 18,
CH-1211 Ženeva 20,
Švajčiarsko

Adresa:

WIPO,
34, chemin des Colombettes,
Ženeva,
Švajčiarsko

Tel. číslo: (+41-22) 338 9111

Fax: (+41-22) 733 54 28

E-mail: wipo.mail@wipo.int

Internet: www.wipo.int

Publikácie WIPO si môžete zakúpiť na webovej stránke WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Medzinárodné obchodné centrum (ITC)

ITC je agentúra technickej spolupráce Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na prevádzkové aspekty orientované na podniky rozvoja obchodu.

ITC podporuje rozvojové a transformujúce sa ekonomiky a najmä ich obchodné sektory, v ich snahách realizovať plný potenciál rozvoja vývozu a zvýšenie dovozných operácií.

ITC pôsobí v šiestych oblastiach:

- Vývoj výrobkov a trhu
- Rozvoj obchodných podporných služieb
- Obchodné informácie
- Rozvoj ľudských zdrojov
- Manažment medzinárodného nákupu a manažment zásobovania
- Zisťovanie potrieb, návrh programu pre podporu obchodu

Ohľadne ďalších informácií:

Poštová adresa:

ITC, Palais des Nations,
1211 Ženeva 10,
Švajčiarsko

Adresa:

ITC,
54-56 rue de Montbrillant,
Ženeva,
Švajčiarsko

Tel. číslo: (+41-22) 730 01 11

Telefax: (+41-22) 733 44 39

E-mail: itcreg@intracen.org

Internet: www.intracen.org

Publikácie ITC si môžete zakúpiť na webovej stránke ITC:
www.intracen.org/eshop