



# RAZMJENA VRIJEDNOSTI

## PREGOVARANJE O SPORAZUMIMA O LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE

*Priručnik za obuku*



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION



International Trade Centre  
UNCTAD/WTO

## OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ovaj priručnik nije zamjena za pravni ili stručni savjet. Preporučuje se da se prije početka razgovora ili pregovora o licenciranju tehnologije posavjetujete sa stručnjakom.

Međunarodno poslovno okruženje i zakonodavstvo iz područja intelektualnog vlasništva i praksama vrlo brzo se mijenjaju. Preporučuje se provjeriti trenutno stanje kod nacionalnih, regionalnih i međunarodnih institucija za intelektualno vlasništvo.

Gledišta iznesena u ovom priručniku su gledišta autora i ne odražavaju nužno gledišta WIPO-a ili ITC-a.

Spominjanje naziva tvrtki ili organizacija i njihovih internetskih adresa ne implicira potvrđivanje od strane WIPO-a ili ITC-a.

## KORIŠTENJE MATERIJALA IZ PRIRUČNIKA

WIPO i ITC potiču široku primjenu materijala sadržanih u ovom priručniku pod sljedećim uvjetima:

- Dijelovi priručnika smiju se kopirati, ponovo tiskati, distribuirati, izlagati ili prevoditi kako bi se upotrijebili u člancima bez prethodnog odobrenja. Pri tome se mora navesti sljedeća napomena koja upućuje na ovaj priručnik: «Preuzeto/ponovo tiskano/prevedeno iz *Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual* izdanog zajednički od strane World Intellectual Property Organization (WIPO) i International Trade Centre (ITC).» Nadalje, kopije tih članaka treba poslati WIPO-u i ITC-u.
- Međutim, ako se priručnik kopira ili prevodi u komercijalne svrhe, potrebno je prethodno dopuštenje WIPO-a ili ITC-a. Isto tako, dopuštenje je potrebno ako se priručnik namjerava prilagoditi specifičnim potrebama neke zemlje.
- Pri ponovnom tiskanju ili prevođenju priručnika ne smije se mijenjati njegov sadržaj, grafički izgled, format, oblik pisma i boje.
- Ako se priručnik prilagođava specifičnim potrebama neke zemlje, smije se izmijeniti jedino tako da mu se doda posebno poglavljje u kojemu će biti iznesene relevantne informacije.



# RAZMJENA VRIJEDNOSTI

PREGOVARANJE O SPORAZUMIMA O  
LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE

*Priručnik za obuku*



WORLD  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
ORGANIZATION



International Trade Centre

UNCTAD/WTO



## SADRŽAJ

<b>PREDGOVOR</b>	5
<b>ZAHVALE</b>	7
<b>O PRIRUČNIKU</b>	10
<b>1. UVOD – ZAŠTO LICENCIJA?</b>	13
KAKO TVRTKE POSTAJU I OSTAJU KONKURENTNE?	14
JE LI LICENCIRANJE PRAVA STRATEGIJA?	17
PRODATI ILI LICENCIRATI	17
PREDNOSTI LICENCIRANJA	19
NEDOSTACI LICENCIRANJA	20
<b>2. PRIPREME ZA LICENCIRANJE TEHNOLOGIJE</b>	21
ISPITIVANJE SVIH RELEVANTNIH ČINITELJA («DUE DILIGENCE»)	21
PATENTNE INFORMACIJE	23
<i>Što su patentne informacije?</i>	23
<i>Korištenje patentnih informacija</i>	25
<i>Sadržaj patentnih dokumenata</i>	27
<i>Pristup patentnim informacijama</i>	29
ČUVANJE POVJERLJIVIH PODATAKA	30
MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU ILI PISMO NAMJERE	31
UGOVOR O DISTRIBUCIJI	31
<b>3. KOLIKO TO VRIJEDI?</b>	32
VREDNOVANJE TEHNOLOGIJE?	33
<i>Troškovna metoda</i>	34
<i>Dohodovna metoda</i>	35
<i>Metoda tržišnog uspoređivanja</i>	36
<i>Ostala mjerila</i>	39
<i>Zaključne primjedbe</i>	41

<b>4. PREGLED SPORAZUMA O LICENCIJI</b>	42
PREDMET SPORAZUMA	44
OPSEG PRAVA	46
<i>Isključiva, jedina ili neisklučiva</i>	48
<i>Najpovlašteniji stjecatelj licencije</i>	49
<i>Područje</i>	50
<i>Podlicencije</i>	51
<i>Poboljšanja</i>	52
<i>Tehnička pomoć</i>	54
<i>Trajanje</i>	54
KOMERCIJALNI I FINANCIJSKI ASPEKTI	54
<i>Paušalne naknade</i>	55
<i>Licencne naknade</i>	56
<i>Varijabilne licencne naknade</i>	58
<i>Inflacija</i>	63
<i>Finansijsko upravljanje</i>	64
<i>Povrede prava</i>	65
<i>Odgovornosti za štete nastale zbog upotrebe proizvoda</i>	67
OPĆI UVJETI	68
<i>Izjave i jamstva</i>	68
<i>Obveze davatelja licencije i stjecatelja licencije</i>	71
<i>Klauzula o odustajanju</i>	72
<i>Viša sila</i>	72
<i>Postupci protivni tržišnom natjecanju</i>	73
<i>Službeni propisi</i>	73
<i>Sporovi</i>	74
<i>Provjeda sporazuma</i>	77
<i>Istek i raskid</i>	79
ZAKLJUČNE PRIMJEDBE	81





<b>5.</b>	<b>SMJERNICE I KORISNI SAVJETI ZA PREGOVARANJE</b>	82
	PROCES PREGOVORA O SPORAZUMU O LICENCIJI	82
	<i>Pripremna faza</i>	82
	<i>Faza rasprave</i>	84
	<i>Faza iznošenja ponuda i faza postizanja nagodbe</i>	84
	ZLATNE SMJERNICE ZA PREGOVORE	85
 <b>PRILOZI</b>		
I	PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	88
	<i>Patenti</i>	88
	<i>Žigovi</i>	90
	<i>Industrijski dizajn</i>	90
	<i>Poslovne tajne</i>	91
	<i>Autorsko i srodnna prava</i>	92
II	A. SAŽETAK UGOVORA («HEADS OF AGREEMENT»)	95
	B. STRUKTURA UGOVORA O LICENCIJI	98
III	UPITKNIK "OCIJENITE PREGOVARAČA"	99
IV	POSTIZANJE SPORAZUMA	106
V	PRIMJERI SPORAZUMA	108
	<i>Sporazum o povjerljivosti ili čuvanju tajnih podataka</i>	108
	<i>Pisma namjere ili memorandumi o razumijevanju</i>	111
	<i>Sporazum o mirovanju i srodnji sporazumi</i>	111
	<i>Sporazum o istraživanju</i>	116
VI	ANALIZE SLUČAJEVA	123
	A. <i>Metoda oblaganja mikroskopskih komponenata</i>	125
	B. <i>Cjepivo protiv tuberkuloze</i>	140
	C. <i>Postupak smanjenja emisija bakra</i>	158
VII	ILUSTRATIVNI PROGRAM RADIONICE	173
	<b>PREPORUČENA DODATNA LITERATURA</b>	176

## PREDGOVOR

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Međunarodni trgovački centar (ITC), udružujući svoje vještine, iskustvo i izvore, zajednički su pripremili priručnik za pregovore o sporazumima o licenciranju tehnologije. Temelj ovog poduhvata je čvrsto uvjerenje obiju organizacija o važnosti tehnologije, njezinom prijenosu i širenju u cilju stvaranja konkurentske prednosti poduzeća u javnom i privatnom vlasništvu te o potrebi izgradnje partnerstva u poslovnom okruženju koje je visoko konkurentno i koje sve više poprima međunarodne razmjere. Izgradnja tehnološkog kapaciteta svih sektora gospodarstva, posebice u zemljama u razvoju, u najslabije razvijenim zemljama i zemljama s gospodarstvima u tranziciji od ključne je važnosti za poboljšanje kakvoće života ljudi u cijelom svijetu. WIPO, sa svojom dugogodišnjom tradicijom i iskustvom na području intelektualnog vlasništva, te ITC, sa svojom stručnošću u pružanju pomoći vladama i poslovnom sektoru, u ovaj su priručnik ugradili svoje zajedničko iskustvo kako bi prenijeli poruku o tome koliko je za uspješan prijenos tehnologije važno ispitivanje svih relevantnih činitelja pri pregovaranju i pripremanju sporazuma o licenciranju.

U tom kontekstu, WIPO i ITC zajednički su održali niz radionica od svibnja 2000. do listopada 2001. u Cape Townu u Južnoj Africi, u Dohi u Qataru te u Delhiu i Mumbaiu u Indiji. U njima su sudjelovali predstavnici poslovnog sektora, sektora industrije, znanosti, istraživanja te predstavnici vlada iz afričkih zemalja u kojima se govori engleski jezik, iz arapske regije i Indije. Ovaj Priručnik, koji se temelji na materijalima korištenim i testiranim u tim radionicama, daje mogućnost i širokoj publici da se koristi tim iskustvom.

Priručnik je usredotočen na identifikaciju i stjecanje, ili prijenos, kroz licenciranje one tehnologije čiji je vlasnik netko drugi temeljem prava intelektualnog vlasništva. Prema tomu, predmet ovog priručnika nije tehnologija koja je, zbog isteka ili gubitka prava vlasništva, postala javno dobro i koja se, stoga, može slobodno koristiti.

Njegov je cilj pružiti smjernice za pregovaranje o ugovorima o licenciranju tehnologije, a ne u većoj mjeri za pravne i regulatorne aspekte licenciranja. Pregovori predstavljaju praktični izazov; naravno da će se oni razlikovati od situacije do situacije. Cilj svakog pregovaranja je postići sporazum koji u bitnome zadovoljava potrebe i ispunjava očekivanja stranaka; drugim riječima, cilj je postići ishod u kojem su svi pobjednici, u kojem nema gubitnika. Priručnik objašnjava na jasan, jezgrovit i uvjerljiv način niz temeljnih pravila vezanih uz zajedničke čimbenike i standardna pravna pitanja te nudi praktične savjete kako biste se mogli upustiti u takav postupak.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti korisni dio vašeg «alata» pri procjenjivanju odgovarajuće tehnologije ili pri postizanju maksimalne poslovne i finansijske koristi od praktične primjene patenata i *know-howa* (tehnološkog znanja i iskustva) koje posjedujete. Nadamo se da će to praktično znanje na području pregovora o licenciranju pridonijeti učinkovitijem prijenosu tehnologije, ojačati poduzetništvo i razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća te, na taj način, omogućiti stvaranje bogatstva i ukupni razvoj nacionalnog gospodarstva.



Kamil Idris  
Generalni direktor  
Svjetska organizacija za  
intelektualno vlasništvo



J. Denis Belisle  
Izvršni direktor  
Međunarodni trgovački centar



## ZAHVALE

John Stonier, Davies Collison Cave, Melbourne, Australija, savjetnik WIPO-a, napisao je značajni dio teksta, dao analize slučajeva te pružio opće tehničke savjete. Bio je i glavni koordinator radionica.

Johan Erauw, profesor međunarodnog prava na Sveučilištu Gent u Belgiji, konzultant ITC-a, napisao je primjere klauzula i sporazuma kao i neke analize slučajeva. Također je bio i koordinator radionica.

Tamara Nanayakkara, WIPO, viši voditelj programa u Odjelu za najslabije razvijene zemlje, osmisnila je projekt i njime koordinirala, uključujući i radionice te angažiranje konzultanata, pisala tekst, uskladila stilove i završila priručnik.

Jean Francois Bourque, ITC, viši savjetnik u Odjelu za pravne aspekte međunarodne trgovine, pomogao je u pokretanju projekta, pisao tekst i koordinirao ITC-ovim doprinosom priručniku i radionicama.

Guriqbal Singh Jaiya, WIPO, direktor Odjela za mala i srednja poduzeća, osmislio je i pokrenuo projekt te dao strateške smjernice i potporu, sugestije za dijelove teksta i pregledao priručnik kako bi on bio što jasniji, koherentniji i bolje prenio ključne poruke.

R. Badrinath, ITC, direktor Odjela za usluge potpore trgovini, sudjelovao je u pokretanju projekta i dao strateške smjernice i potporu.

Kifle Shenkoru, WIPO, v.d. direktora Odjela za najslabije razvijene zemlje, uveo je orijentaciju priručnika na posebne potrebe najslabije razvijenih



zemalja i pružao stalnu potporu i smjernice za realizaciju priručnika.

Sabine Meitzel, ITC, voditeljica Odsjeka za usluge poslovnog savjetovanja, dala je smjernice za pripremu priručnika.

Beatrice F. Bryan, viši službenik za licenciranje, Zdravstvo, Kalifornijsko sveučilište u Irvineu, California, Sjedinjene Američke Države, pregledala je rukopis, pojasnila sporna pitanja i dala opširne pisane primjedbe, posebice u vezi s četvrtim poglavljem «Pregled sporazuma o licenciranju».

Thomas Gering, direktor za licenciranje u Zajedničkom istraživačkom centru (Joint Research Center - JRC) Europske komisije u Bruxellesu, pregledao je rukopis, pojasnio sporna pitanja i dao opširne pisane primjedbe, posebice u vezi s četvrtim poglavljem «Pregled sporazuma o licenciranju».

Philippe Baechtold, WIPO, načelnik Odsjeka za patentno pravo, Uprava za patentnu politiku.

Esteban Burrone, WIPO, konzultant, Odjel za mala i srednja poduzeća.

Cynthia Cannady, WIPO, direktor, Odjel za intelektualno vlasništvo i nove tehnologije.

Yolande Coeckelbergs, WIPO, viši voditelj programa, Odsjek za patentno pravo, Uprava za patentnu politiku.

Jose Luis Herce Vigil, WIPO, zamjenik direktora i načelnik, Odsjek za informacijske usluge o intelektualnom vlasništvu, Odjel za infrastrukturne usluge i promicanje inovacija.

Christopher Kalanje, WIPO, konzultant, Odjel za mala i srednja poduzeća.



Elizabeth March, WIPO, konzultant, Sektor za autorsko pravo i srodnna prava te odnose s industrijom.

Victor Nabhan, WIPO, konzultant, Odjel WIPO-ve Svjetske akademije i razvoja ljudskih potencijala, Ured za strateško planiranje i razvoj politike, i WIPO-va Svjetska akademija.

Cherine Ali Rahmy, WIPO, savjetnica, Odjel za mala i srednja poduzeća

Sreenivasa Rao Pemmaraju, bivši WIPO-ov konzultant, Odjel za autorsko pravo.

Lesley Sherwood, WIPO, viši savjetnik, Ured glavnog direktora.

Lien Verbauwhede, WIPO, konzultant, Odjel za mala i srednja poduzeća.

Christian Wichard, WIPO, zamjenik direktora i načelnik, Odsjek za razvoj, WIPO-ov Centar za arbitražu i posredovanje.

Jae Kap Yoon (pokojni), WIPO, viši savjetnik, Odjel za strateško upravljanje PCT-om, Ured PCT-a.

#### *Urednik*

Goeffrey Loades, konzultant ITC-a, uredio je tekst.

## O PRIRUČNIKU

Svrha ovog priručnika je pružiti osnovno znanje i uvid u pregovore o sporazumima o licenciranju tehnologije. Njime se priznaje važnost pregovaranja za uspješno sklapanje ugovora koji je, po svojoj definiciji, takav da zadovoljava interes obiju strana te je stoga prihvatljiv za obje strane. Licenciranje pretpostavlja trajni odnos među partnerima i takav odnos neće biti moguć ako jedna ili druga strana nije zadovoljna uvjetima ugovora. Uspješna trajna suradnja temelji se na ugovoru čiji su uvjeti prihvatljivi za sve ugovorne strane. U tom kontekstu, ne može se podcijeniti važnost pregovaranja.

Prepostavlja se da čitatelj ima nešto predznanja ili stručnosti u području intelektualnog vlasništva i licenciranja. Materijal koji je izložen u ovom priručniku pripremljen je prije svega u svrhu izobrazbe i stoga je najučinkovitiji ako se rabi u tom kontekstu. Međutim, njegova namjena je i da pruži opće smjernice za pregovore o licenciranju tehnologije. Stoga on može biti zanimljiv pojedincima ili tvrtkama koje se bave pitanjima tehnologije, pravnicima koji se bave sporazumima o licenciranju tehnologije, izumiteljima koji možda posjeduju izum koji bi htjeli komercijalizirati, studentima licenciranja tehnologije i državnim službenicima zaduženim za poticanje, provedbu i upravljanje pitanjima licenciranja tehnologije u nacionalnom kontekstu.

S obzirom na složenost sporazuma o licenciranju, postoji niz pitanja koja su od bitne važnosti. Međutim, uvodna knjiga ove vrste ne može se baviti, odnosno na odgovarajući način baviti tim brojnim pitanjima. Pitanja kao što su bankrot i insolventnost, norme, odgovornost za štetu nastalu zbog upotrebe proizvoda, osiguranje, zlouporaba patenata i tržišno natjecanje, etika, državno licenciranje, sveučilišno licenciranje, oporezivanje, pitanja vezana uz aktivnosti poslike licenciranja i revizija intelektualnog vlasništva, da nabrojimo samo neka od njih, isto tako zasluzuju da se o njima donekle ili detaljno raspravi. Ona su, međutim, izvan djelokruga ovog priručnika. Cilj ovog priručnika je upoznavanje s nekim od osnovnih pitanja koja proizlaze iz pregovora o licenciranju tehnologije i davanje nekih konkretnih savjeta o tome kako na najbolji mogući način pristupiti tim pitanjima i njima se baviti. Tako se u prvom poglavljju uvodi pojam licenciranja i postavlja

pitanje zašto bi trebalo ili zašto ne bi trebalo razmišljati o licenciranju. U drugom se poglavlju raspravlja o važnosti pažljivih priprema za pregovore o licenciranju. Naglašava se koliko je važno biti dobro obaviješten, definirati poslovne ciljeve, unaprijed procijeniti vlastite snage i slabosti te pripremiti odgovarajuću strategiju za pregovore. U trećem se poglavlju daju smjernice o tome kako se može vrednovati tehnologija. U četvrtom se poglavlju daje pregled ugovora o licenciji. U njemu se raspravlja o najčešćim pitanjima koja proizlaze iz sporazuma o licenciji i mnoga od njih se ilustriraju primjerima klauzula. U petom se poglavlju govori o važnosti pregovora i ističe da se sporazum koji zadovoljava obje strane postiže pregovorima, te se govori i o tome koliko je važno postići sporazum u kojemu su obje strane pobjednici. U prilozima se daju dodatni materijali koji će još bolje ilustrirati ideje o kojima se govori u priručniku. Prilog I predstavlja uvod u intelektualno vlasništvo, u Prilogu II A daje se primjer «Skraćeni ugovor», u Prilogu II B «Struktura sporazuma o licenciranju», u Prilogu III upitnik «Ocijenite pregovarača» koji se može koristiti u programu izobrazbe o pregovorima, u Prilogu IV daju se neki korisni praktični savjeti o postizanju sporazuma, u Prilogu V primjeri sporazuma, u Prilogu VI analize slučajeva koji su se koristili za izobrazbu potencijalnih pregovarača o sporazumima o licenciji, i konačno, u Prilogu VII daje se prijedlog programa petodnevne radionice u kojoj se može koristiti materijal iz priručnika.

Svaki slučaj licenciranja jedinstven je. Načela izložena u ovom priručniku trebaju se primjenjivati imajući na umu konkretnu situaciju. Licenciranje tehnologije složen je i ozbiljan proces koji obuhvaća tehnička, finansijska, pravna i druga pitanja. Iako je priručnik pisan lako čitljivim stilom uz što je moguće više tehničkih detalja koji se navode kao primjeri prikladni kao kasniji referentni materijal, jednostavnost prezentiranja ne bi smjela dovesti čitatelja u zabludu da očekuje da će pregovori o ugovoru o licenciji biti jednostavniji. Svakome tko stupa u ovakve pregovore savjetuje se da angažira mjerodavnog stručnjaka, po mogućnosti odvjetnika stručnog u poslovima licenciranja. Osnovna svrha ovog priručnika bit će postignuta ako omogući čitatelju da shvati ključne probleme pregovora o licenciranju, važnost priprema i procesa pregovaranja i da posao nije sklopljen dok se ne završi administrativni dio. Čitatelj će isto tako shvatiti da je za uspješne pregovore o licenciji potrebna situacija u kojoj svi dobivaju, to jest, zaključak koji zadovoljava poslovna očekivanja objiju strana.



S obzirom da je ovaj priručnik sastavljen u svrhu obrazovanja i izobrazbe, materijal koji je u njemu sadržan može se slobodno koristiti pod uvjetom da se poštuju uvjeti navedeni u odjeljku o ograničenju odgovornosti. Osobito se potiče prilagođavanje ovog materijala situaciji u konkretnoj zemlji jer će tako ovaj sadržaj biti još relevantniji i praktičniji za njegove korisnike.

## 1. UVOD – ŽAŠTO LICENCIJA?

*Ideje, inovacije i drugi izrazi ljudske kreativnosti pretvaraju se u privatno vlasništvo i postaju zakonom zaštićeni kroz sustav intelektualnog vlasništva. Kao vlasništvo, oni su imovina kojom se može trgovati. Licencija, pravo koje vlasnik takve imovine ustupa drugom da koristi tu imovinu, i dalje zadržavajući vlasništvo nad tom imovinom, važan je način stvaranja vrijednosti s tom imovinom. Licenciranje stvara izvor dohotka, širi tehnologiju među širim skupinom korisnika i potencijalnih razvijača i djeluje kao katalizator daljnog razvoja i komercijalizacije.*

Intelektualno vlasništvo se odnosi na stvaralaštvo ljudskog uma. Pravni sustav prava intelektualnog vlasništva pretvara ovaj inovativni i kreativni rezultat u vlasništvo te time i u vrijednu imovinu kojom se može trgovati. Ljudska ingenioznost i pronicljivost izražava se u obliku novih i/ili originalnih ideja, izuma, informacija, kreativnih izražaja, znanja i drugih nematerijalnih dobara koji mogu biti ugrađeni ili se odnositi na proizvode i usluge o kojima toliko ovisimo u našem svakodnevnom životu. Prema tomu, nova i poboljšana tehnologija, *know-how*, povjerljive informacije, računalni programi i baze podataka, kreativnost pri stvaranju priručnika, knjiga, kazališnih komada, filmova, video kazeta, televizijskih emisija, glazbe, multimedije, imidž, ugled i dobar glas povezani s pouzdanim imenima roba i usluga, poslovni identifikatori itd. mogu se zaštititi nizom zakona o intelektualnom vlasništvu i određenim aspektima zakona o nepoštenom tržišnom natjecanju. Zakoni o intelektualnom vlasništvu obuhvaćaju zakone o patentu, korisnim modelima, poslovnim tajnama, žigovima, oznakama zemljopisnog podrijetla, industrijskom dizajnu, topografijama poluvodičkih proizvoda, neoriginalnim bazama podataka, novim biljnim vrstama, autorskom pravu i srodnim pravima. Kratki pregled glavnih tipova prava intelektualnog vlasništva naveden je u Prilogu I.



Imovinu intelektualnog vlasništva može komercijalno iskorištavati njezin vlasnik ili netko drugi uz dopuštenje vlasnika. Jedan od načina na koji druge osobe mogu iskorištavati intelektualno vlasništvo je putem licencije<sup>1</sup> za intelektualno vlasništvo koju ustupa vlasnik. Riječ «licencija» jednostavno znači dopuštenje koje vlasnik prava intelektualnog vlasništva daje nekome drugome da koristi ta prava pod dogovorenim uvjetima, za utvrđenu svrhu, na utvrđenom području i tijekom dogovorenog razdoblja.

Licenciranje intelektualnog vlasništva često se razmatra u tri široke kategorije: licencije za tehnologiju, licencije za izdavaštvo i zabavu te licencije za žig i trgovinu. Ove kategorije, međutim, nisu čvrsto zatvorene. U ovom se priručniku neće govoriti o aspektima koji su specifični za licencije za izdavaštvo i zabavu niti o onima koji su specifični za licencije za žigove i trgovinu. On će se usredotočiti na pregovore o licencijama za tehnologiju, koje uglavnom uključuju patente i poslovne tajne. Licenciranje računalnih programa, koji se u nekim zemljama mogu zaštititi patentom i koji bi kao takvi mogli potpadati pod licenciranje tehnologije, ne spada u djelokrug ovog priručnika.

## KAKO TVRTKE POSTAJU I OSTAJU KONKURENTNE?

Jedino one tvrtke koje stalno pružaju bolje proizvode i usluge po nižim cijenama bit će konkurentne, profitabilne i zadržat će prednost u tržišnoj ekonomiji koja je globalizirana, brza i zahtjevna. Bolji proizvod može biti novi proizvod ili proizvod više kategorije. Proizvod više kategorije može biti rezultat, primjerice, poboljšanog procesa proizvodnje koji povećava isplativost smanjujući vrijeme proizvodnje i/ili koristeći manje sredstava. Takav proizvod može spadati u višu kategoriju zbog svojih novih značajki, bolje kakvoće, manjeg troška ili zbog kombinacije ovih čimbenika.

<sup>1</sup> Licenciranje intelektualnog vlasništva i prijenos tehnologije važni su čimbenici strateškog udruživanja, zajedničkih ulaganja i takozvanih ugovora »ključ u ruke«. Licencije za tehnologiju koje su, kao što je gore navedeno, jedna vrsta licencije za intelektualno vlasništvo, spadaju u široki pojam prijenosa tehnologije. Prenjeti tehnologiju znači prenjeti postojeću tehnologiju kako bi je mogao koristiti novi korisnik u istom području primjene ili isti ili novi korisnik u potpuno novom području primjene. To se može ostvariti djelatnostima tako jednostavnim kao što su podučavanje i tako uobičajenim kao što su zapošljavanje sposobljenih radnika pa sve do zaključivanja ugovora uključujući i ugovore o licenciranju tehnologije.

Kako tvrtke zadovoljavaju ovu potražnju za novim ili boljim proizvodima i uslugama i pružaju ih po konkurentnoj cijeni? Tradicionalni pokretači gospodarskog rasta, zemljiste, rad i kapital nisu više dostačni da pruže potrebnu konkurentnu prednost koja čini razliku između tvrtki koje su inače vrlo slične jedna drugoj. Odgovor leži u novoj ili unaprijeđenoj tehnologiji.

Tehnologija raznim ljudima znači različite stvari. Rječnik Merriam-Webster definira tehnologiju kao »praktičnu primjenu znanja, sposobnost koja nastaje zbog praktične primjene znanja ili način obavljanja zadatka posebno koristeći tehničke procese, metode i znanja.« Enciklopedija Britannica definira je kao »primjenu znanstvenih znanja u praktične svrhe ljudskog života ili, kako se ponekad naziva, u svrhu promjene i upravljanja ljudskim okolišem. Tehnologija obuhvaća uporabu materijala, alata, tehnika i izvora energije kako bi se život učinio lakšim i ugodnjim, a rad produktivnijim. Dok se znanost bavi pitanjem kako i zašto se stvari događaju, cilj tehnologije je učiniti da se stvari događaju.« Popularna definicija tehnologije kaže da je »tehnologija praktična uporaba znanstvenih podataka«. Stoga, općenito govoreći, tehnologija se odnosi na konačni proizvod znanstvenih istraživanja i razvoja u obliku izuma i ***know-howa*** koji se koriste kao alati ili procesi za stvaranje novih ili poboljšanih proizvoda i usluga koji bolje udovoljavaju zahtjevima tržišta. Često postoji sklonost da se jedan patent poistovjeti s jednom tehnologijom. Danas je to rijetko slučaj. Danas se sve više događa da nekoliko patenata zajedno čine tehnologiju, a nekoliko tehnologija čine proizvod, recimo, kameru ili automobil.

Do takve se tehnologije može doći bilo istraživanjem i razvojem koje poduzima sama tvrtka, u suradnji s drugima, ili stjecanjem tehnologije koju je razvio netko drugi i koja se nudi na tržištu.<sup>2</sup> Često je mudro nabaviti tehnologiju od drugih umjesto da sami ulažemo vrijeme i novac u pronaalaženje savršenog rješenja; recimo, ako sami ne možemo razviti potrebnu tehnologiju zbog troškova, vremenskih rokova, ljudskih potencijala i dodatne imovine, bilo bi razumno poslovno rješenje upotrijebiti ili prilagoditi tehnološko rješenje koje je netko drugi već pronašao i koje već

<sup>2</sup> U mnogim je zemljama na snazi zakonodavstvo koje ograničava prodaju ili licenciranje određenih tehnologija koje se smatraju važnim za nacionalnu sigurnost. Zato je važno provjeriti spada li tehnologija koja se želi licencirati u djelokrug takvih zakona. Vidi bilješku 26.



postoji na tržištu. Ponekad čak možda treba nabaviti licenciju za tehnologije koje su dio industrijskih, nacionalnih ili međunarodnih normi utvrđenih od strane organizacija za normizaciju. Licencija može biti potrebna u situacijama kada novi ili poboljšani proizvod nehotice ugrožava pravo intelektualnog vlasništva nekog drugog.

Nadalje, za tvrtku koja je pronašla novi ili bolji proizvod ili proces dobro će biti da sazna postoje li možda i drugi koji traže takvo rješenje i bila bi dobra poslovna odluka prenijeti to znanje i ostvariti zaradu iz dodatnog izvora prihoda. Zapravo, brojne su tvrtke preusmjerile svoje djelovanje s proizvodnje na licenciranje intelektualnog vlasništva u obliku patenata i *know howa* ili su osnovane s jednim ciljem da stvaraju i licenciraju intelektualno vlasništvo bez da same proizvode. Drugim riječima, tehnologija postaje proizvod. Danas čak i najveće kompanije ne obavljaju više sve vlastitim kapacitetima i ovise o vanjskim izvorima ne samo u pogledu ključnih komponenata i usluga već i u pogledu tehnologija. Neke tvrtke samo razvijaju tehnologiju a proizvodnju proizvoda realiziraju kroz druge tvrtke u vlastitoj zemlji ili u inozemstvu sklapajući u tu svrhu sporazume o licenciji.

S obzirom na nematerijalnu prirodu tehnologije, to što je netko koristi ne znači da je i drugi ne može koristiti. Drugim riječima, može je istodobno koristiti više korisnika u istu ili drugačiju svrhu ne utječeći ni na koji način na njenu kakvoću ili funkcionalnost. Stoga, vlasnik tehnologije može dati licenciju za njen korištenje onolikom broju stjecatelja licencije koliko želi, povećavajući zaradu od tehnologije koju ograničavaju jedino uvjeti sporazuma koje sklopi s mogućim stjecateljima licencije. U određenom smislu, jedna tehnologija može postati osnova za cijeli niz srodnih ili nesrodnih proizvoda i usluga koje je stvorilo jedno ili više poduzeća na potencijalno velikom broju lokacija u jednoj ili više zemalja.

## JE LI LICENCIRANJE PRAVA STRATEGIJA?



Prije nego se krene u «stjecanje licencije» za tehnologiju, što znači stjecanje prava na tehnologiju koju je razvio netko drugi, ili «davanje licencije» za tehnologiju, što znači davanje, kroz sporazum o licenciranju, nekome drugome prava korištenja<sup>3</sup> tehnologije nad kojom netko ima pravo vlasništva, važno je razmotriti preliminarno pitanje o tomu je li licenciranje prava strategija koju treba usvojiti. Možda je za vlasnika intelektualnog vlasništva najbolja strategija proizvoditi i prodavati proizvod. Ako nije tako, druga je mogućnost izravno prodati prava intelektualnog vlasništva nad određenom tehnologijom. Prodaja prava intelektualnog vlasništva putem ustupanja može biti nepraktična jer često kupnja čistog intelektualnog vlasništva nije privlačna bez ljudskog kapitala, proizvoda, razvijenog tržišta i/ili ustaljenog poslovanja ili toka prihoda. Pa ipak, u nekim slučajevima prodaja ili ustupanje može biti rješenje.

### PRODATIILI LICENCIRATI

Pri prodaji ili kupnji prava intelektualnog vlasništva nad tehnologijom (gdje se pravna transakcija naziva «ustupanje») pravo vlasništva nad tom tehnologijom prelazi s prodavatelja na kupca i radi se o jednokratnoj operaciji. Tehnologija se kupuje ili prodaje po dogovorenoj cijeni. Postojat će samo nekoliko stalnih obveza između prodavatelja (ustupitelja) i kupca (cesionara). Takve transakcije često uključuju jednokratni prijenos novca, ali finansijska naknada može isto tako biti u cijelosti ili djelomično odgođena i može ovisiti o mnogim čimbenicima ili okolnostima (kao što je uspjeh komercijalizacije). Vlasnik tehnologije koji nema iskustva u stavljanju proizvoda na tržište i koji nije zainteresiran za takva dnevna pitanja kao što je rad tehnologije, može smatrati da mu je najbolje rješenje pronaći kupca za tehnologiju i odjednom završiti cijelu transakciju.

<sup>3</sup> Prava dodijeljena licenciranjem su ekstenzivna i mogu uključivati pravo na izradu, korištenje ili prodaju, uvoz i izvoz (patent), pravo reproduciranja, izlaganja i distribucije (autorsko pravo) te pravo korištenja žiga u vezi s distribucijom. Ovdje upotrebjavamo kraći izraz u smislu prava na «korištenje» tehnologije.



Nasuprot tomu, ugovorom o licenciranju prenosi se s davatelja licencije na stjecatelja licencije pravo korištenja intelektualnog vlasništva u tehnologiji i pravo izrade, korištenja i prodaje proizvoda u koje je ugrađena ta tehnologija, na određeni način tijekom određenog vremena na određenom području. Drugim riječima, davatelj licencije i dalje ima pravo vlasništva nad tehnologijom i samo je dao određeno pravo korištenja te tehnologije.<sup>4</sup> Davatelj licencije koji se želi koncentrirati na jedno zemljopisno tržište (npr. Sjevernu Ameriku) ili jedno područje korištenja (npr. tržište dvotaktnih motora) može dati licenciju drugoj osobi koja ima više sposobnosti ili interesa na drugim tržištima ili područjima uporabe. Na taj način, umjesto da nema nikakve koristi od tih nepoznatih tržišta, davatelj licencije će imati mogućnost ostvariti dodatni prihod time što je licencirao svoje intelektualno vlasništvo.

Nadalje, sklapanje ugovora o licenciji znači stupanje u određeni poslovni odnos, obično u određenom razdoblju. To prepostavlja trajno međudjelovanje u kojemu davatelj licencije i stjecatelj licencije zajednički rade na ostvarenju zajedničkog cilja, a to je učinkovito korištenje tehnologije na uzajamnu korist. Pod prepostavkom da je taj odnos uspješan, a time i unosan, znači da će i davatelj i stjecatelj licencije dobivati financijsku naknadu, obično i u prvom redu u obliku stalno rastućeg dohotka na temelju uspjeha proizvoda na tržištu.

Licenciranje, prema tomu, povlači za sobom drugačije pravne i praktične posljedice od onih koje nastaju prodajom ili ustupanjem. Ono služi i vrlo drugačijim poslovnim svrhama. Ako te svrhe nisu bitne za strane u pregovoru onda licenciranje nije strategija koju treba usvojiti.

<sup>4</sup> Na području biotehnologije gdje prijenos određene tehnologije sam po sebi nije možda dovoljan da bi se izum mogao koristiti, pravo korištenja (ali ne i vlasničko pravo) određene materijalne imovine, obično biološkog materijala, može se također prenijeti kroz ugovor o ostavi hibrida ili licenciranju patentu.

## PREDNOSTI LICENCIRANJA



### Za davatelja licencije

Tvrtka koja se ne može ili ne želi baviti proizvodnjom proizvoda može imati koristi od davanja licencije za tehnologiju, oslanjajući se tako na bolje proizvodne mogućnosti, distribuciju prodajnih mjesta, lokalno znanje i upravljanje te drugu stručnost jednog ili više partnera.

Davanje licencije omogućuje davatelju licencije da zadrži pravo intelektualnog vlasništva u tehnologiji te da od toga ostvari ekonomsku dobit, obično u obliku dohotka od licencnih naknada.

Davanje licencije može također pomoći tvrtki da komercijalizira svoju tehnologiju ili proširi svoje trenutno poslovanje na nova tržišta učinkovitije i lakše nego što bi to mogla vlastitim snagama.

Davanje licencije može omogućiti i pristup novim tržištima kojima se inače ne bi moglo pristupiti. Stjecatelj licencije može se obvezati da će učiniti sve prilagodbe potrebne za ulazak na strano tržište, recimo prevesti deklaracije i upute, izmjeniti robu kako bi ona bila u skladu s lokalnim zakonima i propisima, te prilagoditi način trgovanja. Obično će stjecatelj licencije biti u cijelosti odgovoran za lokalnu proizvodnju, prilagodbu lokalnim uvjetima, logistiku i distribuciju.

Ugovor o licenciji može biti i način da se kršitelj prava ili konkurent pretvoriti u saveznika ili partnera, čime će se izbjegći ili riješiti sporovi vezani uz intelektualno vlasništvo koji mogu imati neizvjestan ishod ili biti skupi i/ili dugotrajni.

Licenciranjem se može stići određeni stupanj kontrole nad inovacijama kao i nad smjerom i razvojem tehnologija kod kojih je važna interoperabilnost.

### Za stjecatelja licencije

Često postoji potreba da se novi proizvod što je moguće brže izbaci na tržište. Ugovor o licenciji kojim se stječe pristup tehnologijama koje su već uspostavljene ili odmah raspoložive, omogućuje poduzeću da s inovativnom tehnologijom brže stigne na tržište.

Tvrtka koja možda nema sredstava za provođenje vlastitih istraživanja i razvoja može preko licencije dobiti pristup tehničkim dostignućima koja su potrebna za proizvodnju novih proizvoda ili proizvoda više kategorije.

Postoje mogućnosti stjecanja licencije koje, kada se udruže s trenutnim tehnološkim portfeljom tvrtke, mogu stvoriti nove proizvode, usluge i tržišne mogućnosti.

## NEDOSTACI LICENCIRANJA



### Za davatelja licencije

Davatelj licencije može ponekad ostvariti veću dobit vlastitim ulaganjima nego kroz ugovor o licenciji.

### Za stjecatelja licencije

Može se dogoditi da se stjecatelj licencije financijski obvezao za tehnologiju koja nije «spremna» za komercijalno iskorištavanje ili koja se mora izmijeniti da bi zadovoljila poslovne potrebe stjecatelja licencije.

Stjecatelj licencije može postati konkurent davatelju licencije. Stjecatelj licencije može, ako mu se da pravo poslovanja na istom području, «kanibalizirati» prodaju davatelja licencije, zbog čega davatelj licencije manje zarađuje od licencnih naknada nego što gubi od prodaje koja ide njegovom novom konkurentu. Stjecatelj licencije može biti učinkovitiji ili brže stizati na tržište od davatelja licencije jer on možda ima manje razvojne troškove ili je djelotvorniji.

Licencija za tehnologiju može opteretiti proizvod dodatnim troškom koji nema potporu na tržištu tog proizvoda. Dobro je dodati novu tehnologiju, ali samo ako ona predstavlja trošak koji će tržište podnijeti u obliku cijene koja se može naplatiti. Višestruke tehnologije dodane proizvodu mogu dovesti do proizvoda obogaćenog tehnologijom koji je preskup da bi se stavio na tržište.

Ugovor o licenciji može biti nepovoljan ako tehnologija nije jasno definirana ili ako je ona nepotpuna. U takvom slučaju moguće je da se od davatelja licencije očekuje da nastavi rad na razvoju uz velike troškove kako bi zadovoljio stjecatelja licencije.

Tvrte koje se oslanjaju na licenciranu tehnologiju mogu postati tehnološki ovisne, što bi na koncu moglo postati prepreka njihovom dalnjem širenju ili njihovoj sposobnosti prilagođavanja, mijenjanja ili poboljšanja proizvoda za različita tržišta.

Da bi ostvario dobit, davatelj licencije može postati veoma ovisan o vještinama, sposobnostima i sredstvima stjecatelja licencije.

## 2. PRIPREME ZA LICENCIRANJE TEHNOLOGIJE

*Ništa ne može zamijeniti pažljivu pripremu. Loša pripremljenost bila bi kobna za daljnje pregovore o licenciji. Sami pregovori su vrh sante leda. Za uspješne pregovore od nezamjenjive je važnosti biti obaviješten o tržištu, tehnologiji, mogućim davateljima ili stjecateljima licencije i njihovim konkretnim poslovnim prilikama te o vlastitim poslovnim ciljevima.*

### ISPITIVANJE SVIH RELEVANTNIH ČINITELJA «DUE DILIGENCE»

Ispitivanje svih relevantnih činitelja je prvi nužan korak prije svake poslovne transakcije, a posebno je važno ako se želi uspostaviti dugoročni poslovni odnos kao što je ugovor o licenciji. Nakon što se utvrde kratkoročni i dugoročni strateški ciljevi i kako se u te ciljeve uklapa ugovor o licenciji, bilo da se radi o davanju ili stjecanju licencije za tehnologiju, od ključne je važnosti obaviti ispitivanje svih relevantnih činitelja. To podrazumijeva prikupljanje što je moguće više informacija o mogućem davatelju ili stjecatelju licencije, o određenoj tehnologiji i drugim sličnim tehnologijama koje su dostupne na tržištu ili se razvijaju, o tržištu, pravnom i poslovnom okruženju (lokalmu ili međunarodnom, ovisno o slučaju) kao i sve druge informacije koje će omogućiti potencijalnom davatelju odnosno stjecatelju licencije da bude bolje obaviješten. Pripreme se moraju obaviti na pravovaljan način, imajući na umu vlastita finansijska i vremenska ograničenja, te moraju biti u skladu sa zakonom.

Teško je dati prednost ili odrediti jedan ili više elemenata informacija kao najvažnije u pripremi, te bi takvo što moglo navesti na krivi put. Koje su informacije važne ovisi o nizu čimbenika koji se razlikuju od situacije do situacije. Međutim, može biti korisno istaknuti da se pri ispitivanju svih relevantnih činitelja informacije najčešće traže u odnosu na sljedeće: vlasništvo nad tehnologijom, radi li se o vlasničkim pravima i jesu li poduzeti svi valjani postupci kako bi se osigurala njihova zaštita na relevantnim tržištima, postoji li kakva treća strana koja prisvaja prava intelektualnog vlasništva, je li tehnologija isplativa, to jest, hoće li se njome smanjiti troškovi, poboljšati poslovanje ili ostvariti druge odredive koristi, moraju li se pribaviti druga prava intelektualnog vlasništva kako bi se



dotična tehnologija mogla u cijelosti primjenjivati, koja je zapravo njezina ekonomska i strateška vrijednost, u kojoj se mjeri ona uklapa i unapređuje poslovne ciljeve partnerstva?

Da bi se dobole informacije u svim ovim područjima uspješno se može koristiti niz izvora. To uključuje između ostalog:

1. javno dostupne informacije o dioničkim društvima na tržištu;
2. baze podataka dostupne preko Interneta ili putem pretplate, a koje se odnose na relevantno tržište ili proizvode;
3. trgovačke publikacije;
4. trgovačke i tehnološke izložbe, sajmovi i priredbe;
5. uredi za licenciranje tehnologije pri sveučilištima usmjerenim na istraživanje te javno financiranim institucijama za istraživanje i razvoj;
6. relevantna državna ministarstva, službe i agencije;
7. stručni i poslovni časopisi, dnevnički i publikacije koje se odnose na relevantne proizvode i tržišta;
8. profesionalna i poslovna udruženja;
9. tehnološke burze;
10. inovacijski centri;
11. uslužni servisi za informacije o patentima.

Ovisno o konkretnom području interesa i okolnostima, tvrtka će potražiti informacije u jednom ili više gore navedenih izvora. Od spomenutih izvora informacija, zbog različitih razloga, patentni dokumenti kao izvor poslovnih, pravnih i tehnoloških informacija nedovoljno se koriste u poduzećima kao izvor informacija o aktivnostima konkurenčije, posebice u malim i srednjim poduzećima. To općenito vrijedi za većinu malih i srednjih poduzeća u cijelom svijetu, a naročito u zemljama u razvoju i najslabije razvijenim zemljama. Stoga ćemo se u ovom poglavlju usredotočiti na to da objasnimo razloge za korištenje ovog izuzetno vrijednog izvora informacija o aktivnostima konkurenčije, koji postaje sve dostupniji i lakši za korištenje kroz usluge koje pružaju nacionalni patentni uredi i privatni pružatelji tehnoloških i poslovnih informacija s dodanom vrijednošću.

## PATENTNE INFORMACIJE

Ugovor o licenciranju tehnologije često je dio veće poslovne transakcije koja može uključivati sporazume o nizu drugih pitanja koja su općenito povezana, ali mogu biti odvojena od ugovora o licenciranju tehnologije. Tehnologija koju se želi licencirati može biti zaštićena jednim ili više patenata, autorskim pravom i/ili se čuvati kao poslovna tajna. Mogu postojati i druga prava intelektualnog vlasništva povezana s dotičnom tehnologijom, kao što su žigovi kojima se štiti trgovачka marka ili naziv tvrtke, autorsko pravo kojim se štiti dokumentacija, poslovne tajne kojima se štiti cijelo mnoštvo povjerljivih informacija uključujući *know-how* (tehnološko znanje i iskustvo) i tako dalje (vidi Prilog I za kratki pregled ovih prava). Nadalje, može postojati i niz drugih pitanja koja su relevantna za realizaciju konkretnog poslovnog odnosa između stranaka. Moguće je da će za svako od tih pitanja biti potreban posebni ugovor ili oni mogu činiti različite dijelove istog ugovora.

Inovativne tehnologije često se, međutim, zaštićuju patentima, zbog uvijek prisutnog rizika i tehničkih poteškoća do kojih dolazi ako se tehnologije štite kao poslovne tajne, te zbog prednosti koje može donijeti patentiranje. Da bi se pronašle takve tehnologije, utvrdili mogući davatelji odnosno stjecatelji licencija te obavile pripreme za pregovore o licenciranju tehnologije, prijeko je potrebno pretražiti baze podataka s prijavama za priznavanje patenata i priznatim patentima, poznatima pod nazivom «patentne informacije».

### *Što su patentne informacije?*

Budući da patentni sustav zahtijeva od podnositelja prijave za priznanje patenta da javno razotkriju svoje izume, svi izumi za koje se traži patentna zaštita dokumentiraju se, katalogiziraju i stavljuju na uvid javnosti ili 18 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva za priznavanjem patenta i/ili odmah nakon priznavanja patenta.

Nacionalni i regionalni zakoni propisuju da se izum jasno i detaljno



otkrije tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg tehničkog područja može izvesti. Dakle, patentni dokumenti pružaju *detaljnije informacije* o tehnologiji nego većina drugih publikacija. Oni su također *jedinstveni izvor informacija* jer se većina tehničkih podataka sadržanih u patentnim dokumentima nikada ne objavljuje u drugim publikacijama.

Sastojeći se od oko 42 milijuna dokumenata koje su objavili patentni uredi širom svijeta i čiji se broj svake godine povećava za oko milijun, patentne informacije su *najveća riznica tehničkih informacija* na svijetu.

U velikom broju zemalja prijave za priznanje patenta objavljaju se 18 mjeseci nakon podnošenja odgovarajuće prijave za priznanje patenta. To je često najraniji trenutak u kojem relevantne informacije postaju dostupne javnosti ali, čak i tada, novoobjavljene prijave za priznanje patenta često su *najnoviji izvor tehničkih informacija* u novom području tehnologije.

Patentne informacije *obuhvaćaju svaku sferu tehničke i znanstvene djelatnosti*, od najjednostavnijih do najsloženijih rješenja tehničkih problema. Svi patentni dokumenti slijede jedinstveni oblik bibliografskih podataka. Za svaki je dokument dostupno više od 50 različitih polja, od kojih svaki predstavlja vrijedne tehničke ili strateške/poslovne informacije. Pored toga, u većini zemalja patenti se klasificiraju prema međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP) koja predstavlja međunarodno dogovoren sustav klasificiranja koji se grana u oko 70.000 pododjeljaka (vidi [www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html)). Zbog toga je relativno lako pronaći patentne dokumente koji se odnose na određeno područje tehnologije.

### *Korištenje patentnih informacija*

## Informacije o tehnološkoj aktivnosti

Kao što je već spomenuto, postoji mnogo korisnih načina pronalaženja tehnologije i prepoznavanja poslovnih partnera. Međutim, za istinski opsežno traženje tehnologija koje su zaštićene patentom ništa se ne može usporediti s informacijama dostupnim putem patentnih dokumenata.

Budući da baze podataka o patentima sadrže većinu prijava za priznanje patenta kao i patente priznate bilo gdje u svijetu, lako se može doći do informacija o svakoj mogućoj tehnologiji za koju je tražena zaštita, pa tako one predstavljaju ogromni rezervoar potencijalno korisnih tehnologija kao i mnogih mogućih davatelja i korisnika tehnologija.

Stoga se mogu pronaći moguća alternativna tehnološka rješenja za određeni tehnički problem u primjeni novog procesa i/ili pri razvoju novog proizvoda i, s obzirom da može postojati više mogućih rješenja za poznati tehnički problem, može se birati između više tehnoloških rješenja. Isto tako je važno imati na umu da se tehničko rješenje za prisutni problem može pronaći u potpuno različitom tehničkom području. Što se tiče pregovora, dobro bi bilo razumjeti ne samo ciljnu tehnologiju nego i ostale relevantne tehnologije ako postoje.

S obzirom da patentni dokumenti pružaju informacije o vlasnicima tehnologije, budući stjecatelj licencije imat će osnovne informacije o onima koji su uključeni u određeno tehnološko područje, o tome tko su glavni igrači i o trenutnim razinama tehnološke aktivnosti. Vlasnik tehnologije koji želi dati licenciju pronaći će informacije o tehnološkoj aktivnosti drugih, što će mu koristiti u dobivanju ideje o tomu kakav je položaj njegove tehnologije na tržištu u odnosu na tehnologiju drugih i o tomu tko bi mogao biti zainteresiran za njegovu tehnologiju.

Važno je pojasniti da, kao i u slučaju vlasništva nad bilo kojom imovinom, sama činjenica da je određena strana vlasnik intelektualne imovine ne znači da bi ona željela zaključiti ugovor o licenciji niti znači da bi ta strana bila voljna licencirati pravo intelektualnog vlasništva po pristupačnoj cijeni.

## Je li tehnologija zaštićena?



Nakon što se utvrdi tehnologija za koju se želi dobiti licencija, ključno preliminarno pitanje koje se mora postaviti glasi: je li ta tehnologija zaštićena jednom ili više vrsta prava intelektualnog vlasništva?

Ako tehnologija nije zaštićena, ne postavlja se pitanje njezinog licenciranja. Za tehnologiju se kaže da je javno dobro ako ne postoji pravni uvjet da se mora tražiti nečija suglasnost za njezino korištenje. Zato je bitno izbjegći pregovore i plaćanje za bilo koju tehnologiju koja je javno dobro.

Ako je tehnologija zaštićena patentom, važno je provjeriti vrijedi li patent još uvijek u dotičnoj zemlji ili regiji. Primjerice, patent možda više nije na snazi jer mu je istekao rok važenja (najveći mogući rok važenja je 20 godina od datuma podnošenja prve odgovarajuće prijave patenta) ili zbog toga što nije plaćena naknada za održavanje, ili je proglašen nevažećim sudskim postupkom. Što je najvažnije, budući da su prava intelektualnog vlasništva teritorijalno ograničena, njihova se valjanost ograničava na nacionalnu ili regionalnu jurisdikciju za koju su priznata. Moguće je da patent, iako je priznat u jednoj zemlji ili regiji, ne vrijedi u zemlji ili regiji koja zanima mogućeg stjecatelja licencije. To jest, možda prijava za priznanje patenta nije podnesena u zemlji u kojoj će se izum iskorištavati ili u zemlji odnosno zemljama koja su moguća izvozna tržišta za proizvod koji je drugdje zaštićen patentom.

U ovom kontekstu vrijedno je spomenuti da je od 42 milijuna patentnih dokumenata na snazi tek oko pet milijuna patentata. Statistike također pokazuju i da se u prosjeku za jedan izum samo u četiri zemlje podnosi prijava za priznavanje patenta, što znači da postoji dobra mogućnost da određeni izum koji je zaštićen patentom u jednoj zemlji ne bude zaštićen u mnogim, većini ili svim zemljama koje zanimaju budućeg stjecatelja licencije.

Pored procjene mogućnosti tužbe zbog povrede prava i/ili mogućnosti da je patent nevažeći, treba procijeniti i kakvoču patenta. Moguće je da učinkovito korištenje ciljane patentirane tehnologije ovisi o drugim patentiranim tehnologijama. To znači da bi mogla biti potrebna jedna ili više licencija za korištenje tih drugih tehnologija. Za procjenu svih ovih

pitanja obično će trebati zatražiti savjet stručnjaka koji je odgovarajuće kvalificiran u području intelektualnog vlasništva.



Dakle, informacije sadržane u patentnim dokumentima omogućuju da se utvrde moguće tehnologije, lociraju potencijalni davatelji i stjecatelji licencija i dobije uvid u brojna pitanja koja su od strateške važnosti iz perspektive poslovne strategije i pregovaranja, uključujući prednosti i nedostatke određene tehnologije u odnosu na alternativna rješenja, trend(ove), ako postoje, u određenom tehničkom području itd.

### *Sadržaj patentnih dokumenata*

Pravnim jezikom, patentni dokument se obično zove patentni spis. Podijeljen je na brojne dijelove. U većini zemalja, propisan je izgled i sadržaj dijelova patentnog spisa. Na prvoj (ili naslovnoj) stranici patentnog dokumenta obično su navedeni bibliografski podaci. Bibliografski podaci daju informacije o prijavi za priznanje patenta, tj. tko je podnio prijavu, kada i gdje je podnesena, i tehnička područja na koja se izum odnosi. Na prvoj je stranici obično naveden i naziv, sažetak i reprezentativni crtež. Bibliografski podaci bitno su sredstvo za prepoznavanje, lociranje i dobavljanje patentnih dokumenata. Ako je poznato ime odnosno imena izumitelja i/ili vlasnika izuma, mogu se pronaći sve prethodne prijave za priznanje patenta pod njegovim imenom. Ako je poznato tehničko područje u smislu MKP-a, moguće je pronaći sve dokumente u tom tehničkom području. Prema datumu prijave moguće je odrediti razdoblje u kojem je patent na snazi. Sažetak i reprezentativni crteži, gdje je to primjenjivo, daju koncizan pregled tehnologije izuma i omogućuju da se usredotočite na najbitnije patentne dokumente i time uštedite vrijeme. Kao što je ranije navedeno, s obzirom da bibliografski podaci pružaju imena i adrese izumitelja i vlasnika izuma, oni su ključno sredstvo za utvrđivanje glavnih igrača u konkretnom tehničkom području i važan izvor podataka za stupanje u kontakt s mogućim davateljima i stjecateljima licencije.

Patentni zahtjevi određuju mogućnost patentiranja i definiraju opseg zaštite koju zahtijeva podnositelj prijave i koja se priznaje patentom. S jedne strane, pri određivanju opsega zaštite, prirodno je da će ga podnositelj prijave željeti odrediti što je moguće šire. S druge strane, ured za industrijsko



vlasništvo koje ispituje prijavu željet će osigurati da patent ne obuhvaća ono što je već poznato ili ono što podnositelj prijave nije detaljno opisao u opisu izuma. Nastojanja podnositelja prijave i ureda zajedno dovode do razjašnjavanja opsega zaštite koja je navedena u patentnom zahtjevu ili zahtjevima, u kojima se točno navodi što je izumitelju/podnositelju prijave dopušteno zahtjevati. Zbog tehničko-pravne i apstraktne prirode jezika kojim su napisani patentni zahtjevi, ponekad je onome koji nije specijalist za to područje teško dobiti jasnu i konciznu predodžbu o izumu samo na temelju čitanja patentnih zahtjeva. U većini situacija bit će potrebna pomoć pravnog stručnjaka.

Patentne prijave se često objavljaju zajedno s izvješćem o pretraživanju ili popisom referenci na prethodno stanje tehnike otkrivenih tijekom pretraživanja patentne prijave. Izvješće o pretraživanju može biti dio patentnog dokumenta ili se može objaviti odvojeno.

Pisani opis je dio koji se treba pročitati kako bi se razumio konkretni izum ili tehnologija i ponekad je prilično dug; prema potrebi, priloženi su mu i crteži. U njemu se jasno otkrivaju tehnički detalji dotičnog izuma koji su obično ilustrirani radnim primjerima, a kojima se pokazuje kako se izvodi izum. Prema većini patentnih zakona, opis mora biti jasan i potpun tako da svatko tko je «vješt u dotičnoj tehnici» može primjeniti, izraditi ili izvesti izum. U većini zemalja, opis izuma se sastoji od četiri dijela: pozadine izuma, sažetog izlaganja biti izuma, kratkog opisa crteža (ako ih ima) i detaljnog (pisanog) opisa izuma.

Pozadina izuma je uvodni dio teksta patentnog dokumenta. U njemu se navodi područje tehnike na koje se izum odnosi. Stanje tehnike, tj. trenutno poznata rješenja tehničkog problema na koji se izum odnosi, iznosi se u sažetom obliku, ukazujući na pogreške i nedostatke tog prethodnog stanja tehnike. U sažetom izlaganju izuma opisuju se njegove glavne osobine i način na koji se on izvodi; tj. objašnjava se djelovanje elemenata koji čine izum, ne ulazeći u podroban opis samih elemenata. Detaljan opis izuma je detaljno objašnjenje izuma s pozivom na crteže (ako ih ima) u cijelosti ili djelomično. Ovaj dio opisa je važan dio patentnog dokumenta jer sadrži navodno novo rješenje definiranog tehničkog problema, i mora biti u skladu s patentnim zahtjevom ili zahtjevima.

### *Pristup patentnim informacijama*



U prošlosti je pristup patentnim informacijama bio i težak i dugotrajan. Situacija se značajno promjenila sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća kad su se pojavile komercijalne mrežno dostupne baze podataka i kad su se kasnih osamdesetih godina pojavili CD-ROM-ovi. Danas, međutim, Internet pruža najdemokratskiji pristup patentnim informacijama, što je najveći napredak u svijetu tehničkih informacija.

Svatko tko ima pristup Internetu može besplatno pretraživati, primjerice, cjelokupni tekst (opis, patentne zahtjeve, crteže) i prvu stranicu objavljenih patentnih dokumenata na <http://ep.espacenet.com>, gdje se može steći uvid u oko 38 milijuna patentnih dokumenata. Na <http://wipo.int/ipdl> mogu se pogledati podaci s prve stranice objavljenih međunarodnih prijava patenata podnesenih u okviru Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty – PCT). Preko ovdje navedenih poveznica može se pristupiti i mogu se pretraživati baze podataka koje održavaju razni drugi uredi za patente i intelektualno vlasništvo širom svijeta. Pored ovdje spomenutih internetskih stranica ureda iz cijelog svijeta, može se konzultirati i internetska stranica singapurskog ureda za intelektualno vlasništvo <http://wipo.surfpip.gov.sg>. Mora se, međutim, spomenuti da ovakav način pretraživanja ne može nikada zamijeniti stručno pretraživanje.

Stoga se preporučuje savjetovanje s lokalnim pravnim stručnjakom za patente ili lokalnim uredom za patente. Takav ured može imati službu za informacijske usluge koja provodi pretraživanje ili pomaže u pretraživanju. Oni vjerojatno ne samo da imaju pristup Internetu, pa tako i espacenetu i WIPO-voj digitalnoj bazi podataka o intelektualnom vlasništvu, nego posjeduju i razne CD-ROM-ove s korisnim patentnim informacijama. Neka od korisnih polazišta što se tiče CD-ROM-ova su: Espace Access kojeg mjesečno objavljuje Europski patentni ured (European Patent Office – EPO), Patents BIB, dvomjesečna publikacija koju izdaje Ured za patente i žigove Sjedinjenih Američkih Država (United States Patent and Trademark Office – USPTO) i koja sadrži patentne bibliografske podatke te USAPAT, kopije slika patenata SAD-a koje tjedno objavljuje USPTO. Mogu se konzultirati i ESPACE WORLD, koji sadrži bibliografske podatke i cjelokupni tekst patentnih prijava

u okviru PCT-a, a koji WIPO objavljuje jednom u dva tjedna, te ESPACE EP koji sadrži europske patentne dokumente. Postoje i brojne privatne tvrtke<sup>5</sup> koje za određenu naknadu pružaju usluge pretraživanja baza podataka.

## ČUVANJE POVJERLJIVIH PODATAKA

Važno je imati na umu da nije dovoljno ući u pregovore na temelju čistog povjerenja jer u mnogim slučajevima pregovori ne dovode nužno do zaključenja sporazuma. U tim situacijama nerijetko jedna strana u pregovorima, obično potencijalni davatelj licencije, optužuje potencijalnog stjecatelja licencije da je iznevjerio povjerenje i da je u komercijalne svrhe iskoristio povjerljive informacije koje je saznao tijekom neuspjelih pregovora. Kako biste se zaštitili od takvih slučajeva, standardna praksa je zaključiti ugovor o neodavanju povjerljivih podataka, koji se naziva i ugovor o povjerljivosti ili ugovor o tajnosti. Primjer takvog ugovora naveden je u Prilogu V. Svaki takav ugovor treba biti prilagođen činjenicama i okolnostima određene situacije i trebao bi ga pregledati mjerodavni pravni stručnjak.

## MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU (MOR) ILI PISMO NAMJERE

Ako obje strane imaju razloga vjerovati da su dovoljno pripremljene za pregovore, nema potrebe za prethodnom suglasnošću u obliku memoranduma o razumijevanju ili pisma namjere. Međutim, usprkos najboljim naporima strana, postoje situacije u kojima je potrebno sklopiti takav memorandum o razumijevaju ili pismo namjere prije potpisivanja ugovora o licenciji. To se može dogoditi prije početka formalnih pregovora ili ponekad tijekom dugotrajnih pregovora kada, primjerice, postoji potreba da se javno objavi puštanje u promet novog proizvoda ili da se podnese zahtjev za financiranjem. Prije sklapanja memoranduma o razumijevanju

<sup>5</sup> Vidi Derwent (<http://www.derwent.com>); Dialog (<http://www.dialog.com>), STN (<http://www.stn-international.de>), Questel Orbit (<http://www.questelorbit.com/index.htm>), Micropatent (<http://www.micropatent.com>), WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>), da nabrojimo neke najvažnije primjere.

ili pisma namjere važno je ne pristati ni na šta što predlaže druga strana a da se ne razumiju implikacije toga za konačni ugovor o licenciranju. To naročito vrijedi u zemljama u kojima se memorandum o razumijevanju ili pismo namjere smatraju pravno obvezujućima. Vidi Prilog V za dodatna pojašnjenja. Kao i gore spomenuti ugovor o povjerljivosti, svaki takav memorandum o razumijevanju ili pismo namjere moralo bi se prilagoditi ovisno o činjenicama i okolnostima konkretnе situacije i trebao bi ga pregledati mjerodavni pravni stručnjak.

### UGOVOR O DISTRIBUCIJI

Prije zaključivanja dugoročnog ugovora o licenciranju tehnologije, strane bi mogle poželjeti okušati se kroz ugovor o distribuciji. Takav će ugovor omogućiti potencijalnom stjecatelju licencije da distribuira proizvod potencijalnog davatelja licencije na određenom tržištu pod određenim uvjetima. Uspješan poslovni odnos koji se tako uspostavi mogao bi olakšati put k uspješnom ugovoru o licenciranju tehnologije.



### 3. KOLIKO TO VRIJEDI?

*Za razliku od materijalne imovine čija se vrijednost, a time i cijena može utvrditi dobro poznatim sredstvima, ne postoji jednostavan način za određivanje vrijednosti nematerijalne imovine. Međutim, kao i kod svake druge transakcije, cijena se mora utvrditi, te je u tu svrhu razvijeno i uspješno se primjenjuje nekoliko metoda koje su uglavnom posuđene iz svijeta materijalne imovine.*

Vrednovanje tehnologije postaje važno ako je potencijalni stjecatelj licencije:

- shvatio da mu je potrebna nova tehnologija i utvrdio najprikladniju tehnologiju;
- utvrdio potencijalnog davatelja licencije; i
- odlučio da je ugovor o licenciranju najprikladnija poslovna strategija.

U ovoj fazi tri problema ili pitanja postaju bitna:

- Koliko novca tvrtka može odvojiti za stjecanje prava na korištenje tehnologije davatelja licencije?
- Na koje načine bi stjecatelj licencije trebao platiti davatelju licencije? i
- koliko bi stjecatelj licencije trebao platiti davatelju licencije?

Prvo pitanje – koliko novca tvrtka može odvojiti – od ključne je važnosti. Razborit stjecatelj licencije ne može temeljiti odluke na teoretskoj vrijednosti tehnologije nego na tomu hoće li ona povećati njegovu sposobnost ostvarenja prihoda.<sup>6</sup> Ako cijena nove tehnologije, uvećana za trošak proizvoda, dovodi do toga da trošak robe bude veći od onoga koji tržište može podnijeti, stjecatelj licencije će izgubiti novac i pregovori o licenciranju će biti nepotreban i štetan postupak. Pripremiti se za pregovore

<sup>6</sup> Povećanje prihoda nije uvijek jedini cilj sklapanja ugovora o licenciranju. Postoje i drugi oblici dobiti koji se ne mogu lako kvantificirati, kao što je poboljšani imidž i bolja primjetljivost. To posebice vrijedi u slučaju licenciranja žigova i prava na korištenje likova u trgovanim, ali je očito i u slučajevima kada tvrtke koriste patentirane tehnologije kako bi povećale imidž marke svojih proizvoda kao proizvoda visoke tehnologije.

o licenciranju znači odrediti postoje li odgovarajuća finansijska sredstva za pokriće svih izdataka koji nastaju pri stjecanju i korištenju tehnologije davatelja licencije i za kasnije ostvarenje dobiti kad se tehnologija ili proizvod na koncu utrže.

Konačno, cilj je da i davatelj licencije i stjecatelj licencije na pošten i razuman način ostvaruju dobit vezanu uz korištenje tehnologije.

### VREDNOVANJE TEHNOLOGIJE

Vrednovanje je težak posao i često je subjektivno. Vlasnik imovine, potencijalni kupac, financijer i osiguravatelj različito će vrednovati određenu dugotrajnu materijalnu imovinu, iako se radi o odredivoj imovini koja se mjeri zajedničkom valutom. Vrednovanje imovine tradicionalno je odražavalo njezin povijesni trošak, usklađen amortizacijom, i njezina vrijednost izravno je bila povezana s njezinom očekivanom profitabilnošću. Posljednjih godina, međutim, ova veza se ne može automatski primjeniti, budući da tvrtke «nove ekonomije» ostvaruju zarade koje naizgled nisu povezane s njihovom dugotrajanom materijalnom imovinom. To se u prvom redu događa zbog korištenja nematerijalne imovine, a naročito tehnologije. Iz toga proizlazi da je vrednovanje nematerijalne imovine još teže, i još subjektivnije!

Usprkos tomu, postoji nekoliko metoda pomoću kojih se može vrednovati tehnologija.<sup>7</sup> S obzirom da vrednovanje može biti subjektivno i da ovisi o podacima koji se koriste u modelu vrednovanja, vrednovanja koja proizlaze iz svakog pojedinog kriterija neće biti jednaka. Međutim, ona bi trebala pružiti neke smjernice utvrđivanjem određenih parametara unutar kojih bi se moglo pregovarati o finansijskim aranžmanima, uključujući ne samo iznose nego i načine na koje će se obavljati plaćanja.

<sup>7</sup> Vidi Deborah Hylton i David Bradin, «Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective» (Vrednovanje intelektualnog vlasništva biotehnoloških tvrtki), travanj 2002., [http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE\\_LECTURE.doc](http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_LECTURE.doc), Jeffrey H. Matsuurra, «An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models» (Pregled modela vrednovanja intelektualnog vlasništva i nematerijalne imovine), Research Management Review, Svezak 14, broj 1, proljeće 2004., stranica 33. i reference navedene na internetskoj stranici <http://www.wipo.int/smelen/documents/valuationdocs/index.htm>

### *Troškovna metoda*

Ulaganje davatelja licencije u tehnologiju očituje se u onim troškovima koji su povezani s razvojem, zaštitom i komercijalizacijom tehnologije. Ovi su izdaci poznati davatelju licencije i potencijalni stjecatelj licencije može ih u razumnoj mjeri procijeniti. Oni predstavljaju osnovu ili minimum onoga što će davatelj licencije željeti vratiti, uz kamate. Ako, međutim, licencija nije isključiva<sup>8</sup> i/ili postoje posebna teritorijalna prava, stjecatelj licencije može tvrditi da vraćanje ulaganja davatelja licencije treba snositi više strana. Potencijalni stjecatelj licencije može također tvrditi da su postojali neki neproduktivni troškovi istraživanja koji se ne bi trebali uzeti u obzir. Potencijalni stjecatelj licencije može također tvrditi da bi trebalo priznati i njegovo ulaganje u komercijalizaciju tehnologije. Zapravo, potencijalni stjecatelj licencije može tvrditi da njemu nisu bitni troškovi koje je imao budući davatelj licencije. Njega zanima samo koliko je tehnologija vrijedna za njegovo poslovanje, a ne njeni troškovi za neku drugu stranu. Isto tako, davatelj licencije često neće otkriti stvarne troškove razvoja tehnologije i potencijalni stjecatelj licencije ne može potvrditi te troškove. Na koncu, cilj za obje strane je realno utvrditi ulaganja davatelja licencije i njihovu relevantnost u odnosu na plaćanja koja stjecatelj licencije treba izvršiti davatelju licencije.

Ponekad se troškovna metoda koristi za procjenu svih troškova koji bi nastali kad bi stjecatelj licencije iz drugog izvora dobio tehnologiju kojom bi se ostvario dotični proces ili proizvod. To bi se moglo postići preko treće strane čija je tehnologija konkurentna, ali kojom se ne krše tuđa prava. Troškovna metoda se koristi i za utvrđivanje troškova koji bi mogli nastati pri stvaranju slične tehnologije, uzimajući u obzir cijene i visine plaćanja koje vrijede na dan procjene (troškovi reprodukcije/ponovne uspostave tehnologije). U ovakvim i drugim odgovarajućim situacijama stjecatelj licencije će procijeniti vrijeme i trošak stjecanja ili razvoja zamjenske tehnologije. Stjecatelj licencije u stvari određuje troškove sljedeće najbolje alternative, pa na temelju toga može utvrditi koliko je za njega važna i koliko mu vrijedi tehnologija davatelja licencije. Ovdje se ne radi toliko o izračunu vrijednosti koliko o pregovaračkoj strategiji vezanoj uz to kakav

<sup>8</sup> Vidi dalje Poglavlje 4 «Pregled sporazuma o licenciranju».

izbor potencijalni stjecatelj licencije ima u pogledu alternativnih poslovnih partnera ako s potencijalnim davateljem licencije ne uspije dogovoriti povoljne financijske uvjete.

### *Dohodovna metoda*



Za stjecatelja licencije će licenciranje tehnologije biti uspješno ako se korištenjem tehnologije zaštićene pravom intelektualnog vlasništva ostvari veća dobit. Dohodovna metoda vrednovanja uključuje izradu stručnih procjena (ili, ako je moguće, preciznija mjerena) o iznosu dohotka koji će se ostvariti novom tehnologijom. Potom se određuju udjeli koje će svaka strana imati u dobitima, te se određuje formula za obračun licencnih naknada koja odgovara tom izračunu.

Neki stručnjaci za licenciranje započinju izračun vrijednosti na temelju iskustvenog pravila prema kojem bi davatelj licencije trebao primiti otprilike od jedne četvrtine do jedne trećine dobiti koju ostvaruje stjecatelj licencije, koje se često navodi kao «pravilo 25 %»<sup>9</sup>. Prednost ovog pravila je u tome što je dobro poznato i često citirano pa je zato uobičajeno polazište za mnoge davatelje i stjecatelje licencije. Tijekom pregovora strane ga mogu mijenjati zbog bilo kojih pravičnih i logičnih razloga. Ti razlozi često uključuju pitanje rizika i čimbenike kao što su stupanj razvoja tehnologije (od one u začecima do potpuno razvijene), potrebna kapitalna ulaganja, sadržaj i prednosti paketa prava intelektualnog vlasništva te analiza tržišta.

Za ilustraciju: ako se očekuje da će se novi proizvod prodavati po cijeni od 1.500 US dolara, a svi troškovi iznose ukupno 750 US dolara, ostvarit će se poslovna dobit od 750 US dolara. Od tog iznosa, 25 % iznosi 187.50 US dolara. To je iznos koji bi prema «pravilu» trebao primiti davatelj licencije, i on bi mogao biti polazište za daljnje pregovore o gore spomenutim rizicima i varijablama licencnih naknada te svim drugim relevantnim čimbenicima.

Može se dogoditi da jedna strana ne želi plaćati ili primati stalne licencne naknade za vrijeme trajanja sporazuma, nego želi paušalni iznos (možda u

<sup>9</sup> Vidi Robert Goldscheider, John Jarosz i Carla Mulhern, «Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP» (Primjena pravila 25 % za procjenu industrijske proizvodnje), Les Nouvelles, prosinac 2002., str. 123.

vremenskim ratama ili ratama vezanim uz nastup određenih događaja) i time u cijelosti otplaćenu licenciju.



U tom slučaju, trebalo bi, kao sljedeći korak, pripremiti izvješće u kojom se za svaku godinu utvrđuju priljevi i odljevi novca tijekom trajanja sporazuma ( $n$ ), potom primijeniti formulu  $1/(1+r/100)^n$  te izračunati paušalni iznos ili neto sadašnju vrijednost (NSV). Za ovaj je izračun potrebno odabratи diskontnu stopu  $r$  koja predstavlja troškove kapitala uzevši u obzir rizik, te tako učinkovito uključuje ili odražava sve rizike. Neto sadašnja vrijednost određuje sadašnju vrijednost budućeg toka prihoda koji se očekuje od uporabe dotične tehnologije. Očito je da je ova metoda dobra onoliko koliko su precizni podaci koji se u njoj koriste. U nekim će pregovorima jedna ili obje strane angažirati računovođe koji će predvidjeti različite scenarije moguće zarade i diskonta, ovisno o određenim razvojima događaja. To može biti jednostavno ili složeno, uključujući i detaljnije metode procjene kao što su metoda «realnih opcija» ili «Monte Carlo simulacije». U mnogim slučajevima, međutim, strane koje se bave poslovanjem imaju dobro razvijen praktični osjećaj za rizik i moguće dobiti od licencirane tehnologije.

Treba napomenuti da je analiza neto sadašnje vrijednosti (koja se naziva i diskontirani tok novca ili DTN) relevantna za svako pitanje u kojemu su vrijeme i novac bitni čimbenici. Stoga ona može biti sredstvo široke primjene.

### *Metoda tržišnog uspoređivanja*

Prodavatelji i kupci nekretnina i rabljenih automobila znaju, ili mogu brzo utvrditi, kakav su sporazum postigle druge strane za slične kuće u istom području ili za automobile iste marke ili godine proizvodnje. Iz toga slijedi da su usporedive tržišne transakcije prikladan i koristan način određivanja vrijednosti imovine prije pregovora o kupovini ili prodaji.

Ista metoda može dobro poslužiti i kod licenciranja, iako tu nije možda tako korisna jer će rijetko postojati identična tehnologija ili paketi intelektualnog vlasništva. Pored toga, komercijalni detalji sporazuma neće biti određivi ako ih stranke smatraju osjetljivima na konkurenčiju. Veća je vjerojatnost da će to biti problem ako postoji isključiva licencija za cijeli svijet. Ako

ona nije isključiva, ili je isključiva u različitim zemljopisnim područjima, kasniji stjecatelji licencije često će biti upoznati s odredbama i uvjetima dogovorenim s drugim stjecateljima licencije, ili će barem imati dobru predodžbu o njima. Nadalje, korisnici neisključive licencije ponekad zahtijevaju da im se dostave podaci o naknadnim licencijama, ili mogu zahtijevati, putem prava «najpovlaštenijeg korisnika licencije», da im se omogući povlašteniji naknadni dogovor kao ranijem stjecatelju licencije. U praksi se ovo može teško primjenjivati i provoditi jer su sporazumi često povjerljivi.

U određenoj je mjeri korisno provjeriti koliki su postojeći rasponi licencnih naknada za licencije kod određenih vrsta licencnih transakcija. Ti podaci mogu poslužiti kao «dokaz» pri zahtijevanju određene visine naknade tijekom pregovora te mogu predstavljati i korisnu orientacijsku vrijednost. Međutim, licencije je izuzetno teško uspoređivati jer na vrijednost licencije značajno utječe vrsta tehnologije i opseg licencije. Vrlo široka isključiva licencija za izradu, korištenje i prodaju svih prava na sve patente u određenoj tehnologiji imat će znatno drugačiju vrijednost nego ograničena neisključiva licencija za iskorištavanje tehnologije u uskom području uporabe.

Pa ipak, informacije o licencnim naknadama za druge licencije mogu biti zanimljive i pokazivati široki raspon stopa licencnih naknada. Nedavno istraživanje koje je proveo Odbor za licenciranje biotehnologije Udruženja stručnjaka za licenciranje (Licensing Executives Society – LES) pokazalo je da su se sljedeći rasponi licencnih naknada za neisključive licencije smatrali reprezentativnim za:

- analitičke reagense (npr. ekspresijski vektor, stanična kultura), 1-5 % neto prodaje
- dijagnostičke proizvode (npr. monoklonska protutijela, probe DNK), 1-5 % neto prodaje
- terapijske proizvode (npr. monoklonska protutijela), 5-10 % neto prodaje
- cjepiva, 5-10 % neto prodaje
- proizvode za zaštitu zdravlja životinja, 3-6 % neto prodaje
- biljne/poljoprivredne proizvode, 3-5 % neto prodaje.

Časopis Licensing Economic Review iz rujna 1990. izvijestio je da su se za rekombinantne lijekove u ranoj fazi razvoja licencne naknade kretale od 7 do 10 % kod isključivih i 3 do 4 % kod neisključivih aranžmana. Nakon službenog odobrenja lijeka, licencne naknade za isključive licencije kretale su se između 12 i 15 %, a za neisključive licencije između 5 i 8 % od neto prodaje.

M. Yamasaki je 1996., u rujanskem broju časopisa Les Nouvelles pisao o prosječnim stopama licencnih naknada, kod kojih je uzeta u obzir kako faza istraživanja i razvoja u vrijeme potpisivanja ugovora o licenciji, tako i situaciju kod strana u sporazumu. Dakle, ako mala biotehnološka kompanija stekne licenciju od istraživačkog instituta ili sveučilišta te je nakon daljnog razvoja licencira većoj farmaceutskoj tvrtki, dodana vrijednost se odražava u većim stopama licencnih naknada:

<b>Faza istraživanja i razvoja</b>	<b>Biotehnološka tvrtka/ sveučilište</b>	<b>Farmaceutska tvrtka/ biotehnološka tvrtka</b>
Otkriće	3 %	7 %
Vodeća molekula	4-5 %	9 %
Pretkliničko ispitivanje	6-7 %	10 %
Faze 2-3		15 %

Ove brojke same po sebi ne daju potpunu sliku ekonomске vrijednosti sporazuma i pri licenciranju se često može upasti u stupicu ako se razmišlja samo u kategorijama postotaka i brojki. Stvarni uvjeti sporazuma o licenciji, uključujući i iznos koji se plaća u obliku paušalnih plaćanja i drugih dogovorenih poticaja, najčešće su nepoznati. Pa ipak, oni značajno utječu na dogovorene stope licencnih naknada. Stoga je teško procijeniti što uistinu znači određeni postotak naknade.

Ukratko, korisnost metode tržišnog uspoređivanja često je vrlo ograničena. Uopćavanja, ispitivanja stanja i industrijske norme služe barem kao polazište. Međutim, ono što može biti korisnije je poznavanje usporedivog licencnog aranžmana u istoj industrijskoj grani, što bi moglo poslužiti kao dodatna osnova ili provjera za procjenu konkretnе tehnologije.

### Ostala mjerila

Tom Arnold i Tim Headley su u članku «Čimbenici pri određivanju cijene licencije» u časopisu Les Nouvelles iz ožujka 1987. sastavili kontrolni popis 100 najvažnijih čimbenika koje treba uzeti u obzir pri određivanju cijene licencije za tehnologiju. Oni su razvrstani u sljedećih devet skupina:

- Intrinzična kakvoća (npr. značajnost tehnologije i stupanj razvoja)
- Zaštita (npr. opseg i provedivost)
- Tržišna pitanja (npr. veličina i udio tržišta)
- Pitanja konkurenčije (npr. treća strana)
- Vrijednosti stjecatelja licencije (npr. kapital, istraživanje i marketing)
- Financijska pitanja (npr. stopa bruto dobiti, troškovi usluge ostvarivanja prava i jamstva)
- Rizici (npr. odgovornost za proizvod i parnice u području patenata)
- Pravna pitanja (npr. trajanje licencnih prava)
- Država (npr. lokalni zakoni i propisi o naknadama i kretanje tečaja).

O licencnim naknadama se raspravlja u parnicama pokrenutim zbog kršenja patentnih prava gdje je zadatak suda utvrditi ispravnu stopu licencnih naknada kako bi se odredila šteta nastala zbog kršenja prava. Sudovi uzimaju u obzir mnoge čimbenike i korisno ih je upotrijebiti kao neku vrstu kontrolnog popisa pri ispitivanju vrijednosti intelektualnog vlasništva u situacijama u kojima se ne radi o kršenju prava:

1. Licencne naknade koje je primio nositelj patentnog prava za licenciranje patenta koji je predmet parnice, a koje potvrđuju ili obično potvrđuju utvrđenu naknadu.
2. Naknade koje je stjecatelj licencije platio za korištenje drugih patenata usporedivih s patentom koji je predmet parnice.
3. Radi li se o isključivoj ili neisključivoj licenciji; je li ona ograničena ili neograničena u odnosu na zemljopisno područje ili s obzirom na onoga kome se proizvedeni proizvod može prodavati.
4. Politika i marketinški program koji je davatelj licencije utvrdio da bi održao svoj monopol na patent ne dajući drugima licenciju za

korištenje izuma ili dajući licenciju pod posebnim uvjetima koji mu osiguravaju zadržavanje monopola.

5. Komercijalni odnos između davatelja i stjecatelja licencije; recimo, jesu li jedan drugome konkurenti na istom području u istoj vrsti posla; je li jedan od njih izumitelj, a drugi promicatelj izuma.
6. Koliko prodaja predmeta patenta utječe na unapređenje prodaje drugih proizvoda stjecatelja licencije; postojeća vrijednost koju izum ima za davatelja licencije kao generatora prodaje njegovih nepatentiranih proizvoda; opseg takvih izvedenih ili pratećih prodaja.
7. Trajanje patenta i trajanje licencije.
8. Utvrđena profitabilnost proizvoda izrađenog prema patentu; njegov komercijalni uspjeh i njegova sadašnja popularnost.
9. Korisnost i prednosti patentnog vlasništva u usporedbi sa starim načinima i sredstvima rada, ako su postojali, a koji su bili korišteni za dobivanje sličnih rezultata.
10. Priroda patentiranog izuma; karakter njegovog komercijalnog ostvarenja kako ga posjeduje ili proizvodi davatelj licencije; koristi za one koji koriste izum.
11. Opseg u kojem je prekršitelj iskoristio izum; svi dokazi kojima se dokazuje vrijednost takvog korištenja.
12. Dio zarade ili prodajne cijene koji u određenoj djelatnosti ili usporedivim djelatnostima obično omogućava korištenje izuma ili analognih izuma.
13. Dio ostvarive zarade koji bi se trebao pripisati izumu, za razliku od nepatentiranih elemenata, proizvodnog procesa, poslovnih rizika ili značajnih obilježja ili poboljšanja koje je dodao kršitelj.
14. Svjedočenje kvalificiranih stručnjaka.
15. Iznos koji bi davatelj licencije (kao što je vlasnik patenta) i stjecatelj licencije (kao što je kršitelj) bili dogovorili (u vrijeme kad je počelo kršenje) da su razumno i dobrovoljno pokušali postići dogovor; to jest, iznos koji bi razboriti stjecatelj licencije – koji je, kao poslovnu ponudu, želio steći licenciju za proizvodnju i prodaju određenog

proizvoda u koji je ugrađen patentirani izum – bio spremан платити као накнаду те истодобно бити у стању остварити разумну добит, при чему би тај износ био прихватљив и за разумног власника патента које је био волјан додijeliti лиценцију.»<sup>10</sup>

Prema томе, бројни су чимбеници који могу бити битни за вредновање одређене технологије. Наравно да уз толико mnogo чимбеника mnogi од њих неће бити важни или одлуčujući, ovisno o ситуацији. Njihova ће важност ovisiti o strateškim ciljevima i poslovnim потребама pojedinih strana u pregovorima. Dakle, ако је примјерice потреба стjecatelja лиценције uspješno proizvoditi licencirani proizvod на одређеном подручју и умјесто изvoza izdavati podlicencije drugим производаčima na susjednim područjima, za стјечатеља лиценције bit ће jako важно imati isključivo право за zemljopisna подручја која га занимaju као и право dodjeljivanja подлиценција. Ovi strateški ciljevi i потребна права utjecat ће на вредновање i пратеће pregovore za obje strane.

### *Zaključne primjedbe*

Glavni приступи вредновању технологије имају своја ограничења која треба имати на уму при вредновању nematerijalne imovine. Svaki pregovor o лиценцији је јединствен и тешко је примјенити искуства других или теоретска правила на конкретну ситуацију. Међутим, горе navedena правила требала би послужити за оријентацију при вредновању. Надалje, препоруčљиво је да strane u pregovoru angažiraju икусног стручnjaka za вредновање ili računovođu koji ће ih водити kroz taj složeni postupak. На концу, svrha вредновања je dogоворити odredbe i uvjete koji ће бити прихватљиви за obje strane, i kao što je то jasno navedeno u pogлављу «Smjernice i korisni savjeti za pregovaranje», iako bi bilo dobro постиći ono što zасlužujete, zapravo dobivate ono за što se izborite pregovorima.

<sup>10</sup> Vidi presudu suca Tenneya s Okružnog суда SAD-a u New Yorku u predmetu Georgia-Pacific Corp. protiv U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (1970). Vidi i Roy J. Epstein, «Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations», [http://www.royepstein.com/epstein\\_aipa\\_2003\\_article\\_website.pdf](http://www.royepstein.com/epstein_aipa_2003_article_website.pdf) i Roy J. Epstein i 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](http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf)

## 4. PREGLED SPORAZUMA O LICENCIJI

*Svaki je sporazum o licenciji jedinstven i odražava konkretne potrebe i očekivanja davatelja licencije i stjecatelja licencije. Postoji beskonačno mnogo varijanti sporazuma, a jedino ograničenje su potrebe ugovornih strana i parametri relevantnih zakona i propisa. Međutim, određena pitanja su od temeljne važnosti za uspjeh sporazuma i zajednička su većini sporazuma o licenciji. Ta su pitanja, stoga, korisna polazišta za pripreme za buduće pregovore.*

Sporazum o licenciji odražava određene temeljne pojmove. Prvo, on je rezultat poslovne strategije i predstavlja poslovni odnos. I davatelj licencije i stjecatelj licencije moraju pažljivo razmotriti uklapa li se sklanjanje jednog ili više sporazuma o licenciji u poslovni plan tvrtke, hoće li očekivani prihod biti dovoljan da opravda troškove nastale zbog licenciranja i jesu li finansijski uvjeti prihvatljivi za obje strane. Ovi se čimbenici čine očitim, ali vrijedno ih je spomenuti. Shodno tomu, važno je da se ciljevi ugovornih strana jasno razumiju i nadopunjaju te da obje strane priznaju uzajamnu potrebu da se osigura uspješnost takvog poslovnog dogovora. To će se potvrditi sporazumom koji na primjeren i pravedan način rješava glavne elemente ili ključna pitanja.

Druge, sporazum o licenciji je ugovor. To znači da je potrebno ispuniti zakonske uvjete da bi ugovor bio obvezujući i provediv. To između ostalog uključuje da ugovorne strane imaju pravnu sposobnost i namjeru sklopiti ugovor, da postoji ponuda i prihvaćanje i da postoji naknada, kao što je plaćanje po potpisu sporazuma.

Treće, značajka po kojoj se sporazum o licenciji razlikuje od ostalih sporazuma ili ugovora je u tomu da je njegov predmet intelektualno vlasništvo za koje davatelj licencije dodjeljuje stjecatelju licencije pravo korištenja. Dakle, ako nema intelektualnog vlasništva nema ni licenciranja tehnologije. Mogu postojati i druga važna srodnna pitanja obuhvaćena bilo istim bilo posebnim sporazumom, kao što su razvoj, savjetovanje i izobrazba, ulaganje, proizvodnja, prodaja i slično.

Mogu postojati situacije u kojima obje strane posjeduju intelektualno vlasništvo koje je od interesa za drugu stranu i imaju zakonsko pravo zabraniti drugoj strani da ga koristi. U tom slučaju one će sklopiti sporazum o uzajamnom odobravanju licencije čime će jedna drugoj odobriti pravo na uporabu i iskoriščavanje intelektualnog vlasništva. Uzajamno odobravanje licencije se koristi i kako bi se omogućilo poduzećima da rješe sporove vezane uz intelektualno vlasništvo. Može ali i ne mora postojati plaćanje naknada, ovisno o vrijednosti pripisanoj intelektualnom vlasništvu koje posjeduje svaka strana.

Nadalje, stjecatelj licencije može se naći u situaciji kada ne može učinkovito koristiti licenciranu tehnologiju bez pristupa drugim tehnologijama koje su u vlasništvu drugih. Moguća je i situacija u kojoj on, da bi uspješno konkurirao na tržištu, mora biti u skladu s određenim *de facto* ili *de iure* normama i jedini put da to postigne na isplativi način je primjenom određenih tehnologija koje su zaštićene patentom. U takvim situacijama stjecatelj licencije je obvezan steći pravo na korištenje tehnologije ili tehnologija od nositelja prava intelektualnog vlasništva kroz sporazum o licenciji, koji može biti na bazi neplaćanja naknade za korištenje licencije ili dogovoren na temelju pravednih, razumnih i nediskriminirajućih uvjeta.<sup>11</sup>

Mnogi sporazumi o licenciji uključuju kombinaciju jedne ili više vrsta prava intelektualnog vlasništva. Primjerice, licencija za patentna prava zajedno s proizvodnim *know-howom* često se naziva «sporazum o licenciji za patent i *know-how*». Licencija može uključivati i pravo na korištenje žiga kao i pravo izrade, korištenja, prodaje, distribucije i/ili uvoza izuma zaštićenog patentom. U ugovoru o licenciji ne mora se spominjati konkretni patent s brojem pod kojim je priznat, nego se može dati specifikacija proizvoda i odobriti sva prava intelektualnog vlasništva potrebna za proizvodnju i prodaju takvog proizvoda. Sve u svemu, kategorije ne mogu biti prestroga podijeljene, a sporazum može uključivati dodatna prava kao što je provođenje daljnog istraživanja i razvoja ili pružanje tehničke pomoći.

<sup>11</sup> Vidi dalje «Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process», na [http://www.wipo.int/smelen/documents/ip\\_standards.htm](http://www.wipo.int/smelen/documents/ip_standards.htm)

## PREDMET SPORAZUMA

Predmet sporazuma o licenciji može uključivati rezultate stvaralaštva<sup>12</sup> kao što su izumi, povjerljive informacije, kreativnost izraženu u književnim djelima, dramskim djelima, filmovima, glazbi, nazine roba i usluga, karakteristične poslovne oznake, itd. Oni se mogu posjedovati i biti zaštićeni temeljem zakona o intelektualnom vlasništvu koji, da ponovimo, uključuju patente, korisne modele, poslovne tajne, žigove, oznake zemljopisnog podrijetla, industrijski dizajn, topografije poluvodičkih proizvoda i autorsko pravo, kao i one koji štite od određenih vrsta nepoštene tržišne utakmice.

Predmet sporazuma je prvi glavni odjeljak sporazuma o licenciji i on će značajno utjecati na sadržaj sporazuma. Sukladno tomu, u sporazumu o licenciji koji se odnosi na računalni program najvjerojatnije će postojati klauzule koje određuju dopušteno korištenje ili primjenu, te koje zahtijevaju čuvanje tajnosti podataka. U sporazumu o licenciji za žig posebna bi se pozornost trebala obratiti na kontroliranje pravilne uporabe žiga pri promidžbi i marketingu te na održavanje kakvoće proizvoda ili usluge koja nosi žig. Dakle, licencija za žig dopušta davatelju licencije da ima pristup uzorcima, da obavlja inspekciju i slično. Uobičajena zamka kod sporazuma o licenciji je da stjecatelj licencije propusti steći sva prava koja su potrebna za korištenje tehnologije. Primjerice, potencijalni stjecatelj licencije može propustiti pribaviti licenciju i za patent i za autorska prava vezana uz određenu tehnologiju. Ili se može dogoditi da stjecatelj licencije stekne licenciju jedino za patent ili skupinu patenata, ali bez licencije za *know-how* i odgovarajućeg sporazuma o pružanju savjeta i o izobrazbi.

Druga zamka je kad se jasno ne odredi predmet licencije. Primjerice, davanje licencije za «tehnologiju XXX» bez navođenja patentnog broja ili bez priloženog patentnog spisa s detaljnim opisom patenta. Ugovorne strane bi trebale pojasniti odnosi li se licencija na korištenje računalnog programa, dokumentacije, formule za lijek, protokola, teksta, notnog zapisa itd. Isto tako, stjecatelj licencije mora pojasniti je li tehnologija koja će se licencirati (intelektualno vlasništvo u tehnologiji) završena ili je u fazi razvoja.

<sup>12</sup> Podsećamo da sporazumi o licenciranju patenta za hibride i sporazumi o zalugu postoje za prijenos i materijalne i nematerijalne imovine. Vidi bilješku 4.

Ako je u fazi razvoja bit će važno pojasniti tko će biti odgovoran za njezin daljnji razvoj, što je pitanje od praktične važnosti iako zapravo nije pitanje intelektualnog vlasništva. Mnoga od ovih pitanja mogu se učinkovito riješiti u odjeliku s definicijama koje jasno određuju sve relevantne izraze. Tu bi bilo prikladno navesti i poslovne tajne.

Budući da predmet sporazuma o licenciji često sadrži ne samo izume nego i povjerljive informacije, ista tolika pozornost kolika se polaže na licenciranje patenta trebala bi se polagati i na takve povjerljive informacije, uključujući *know-how* i licencirane poslovne tajne. S tim u vezi važno je u sporazum uključiti i jednu ili više klauzula koje će zamijeniti sporazum o čuvanju poslovne tajne koji je sklopljen prije pregovora. Takve bi klauzule trebale, između ostalog, voditi računa o sljedećem:

- (a) definirati što se smatra povjerljivom informacijom. Bilo bi poželjno da ta definicija obuhvaća ne samo onu informaciju koja je otkrivena primatelju nego i ostale informacije koje bi ta osoba mogla primiti ili saznati kao posljedicu sporazuma;
- (b) osigurati da stjecatelj licencije ima, ili se obvezuje uspostaviti, postupke kojima se korištenje informacija ograničava u svrhe utvrđene sporazumom i kojima se te informacije čuvaju od otkrivanja. To može uključivati i mogućnost provjere ili revizije takvih postupaka od strane davatelja licencije ili njegovog ovlaštenog predstavnika;
- (c) predvidjeti odgovornost u slučaju slučajnog otkrivanja informacija ili otkrivanja informacija zbog nemara trećim stranama koje ne podliježu odredbama sporazuma o licenciji i koje inače nisu obaviještene o tajnosti takvih informacija;
- (d) navesti izuzeća od ove obveze, primjerice ako su informacije javno dostupne, to jest, već su poznate ili su postale poznate primatelju na zakonit način ili ako ih je primatelj neovisno razvio;
- (e) jasno navesti koliko dugo će se te odredbe primjenjivati nakon prestanka sporazuma te navesti kada se informacije moraju vratiti ili uništiti.

### Primjer<sup>13</sup>

Definicija – Povjerljive informacije obuhvaćaju sve podatke, materijale, proizvode, tehnologiju, računalne programe, specifikacije, priručnike, poslovne planove, programsku podršku, marketinške planove, finansijske informacije i ostale informacije koje davatelj licencije otkrije ili priopći stjecatelju licencije usmeno, pismeno ili na bilo koji drugi način. Povjerljive informacije koje se priopće usmenim putem moraju se u roku od pet (5) dana od otkrivanja proglašiti povjerljivim.

- 1.1. Što se tiče povjerljivih informacija vezanih uz ovaj izum koje je primio od davatelja licencije, stjecatelj licencije se obvezuje:
  - i. da će povjerljive informacije koristiti jedino u svrhu izvršavanja sporazuma;
  - ii. da će čuvati povjerljive informacije od otkrivanja s istom onom pažnjom s kojom čuva vlastite informacije slične prirode;
  - iii. da povjerljive informacije neće otkrivati drugima (osim svojim zaposlenicima, predstavnicima ili savjetnicima koji prema stjecatelju licencije imaju sličnu obvezu čuvanja poslovne tajne) bez izričitog pismenog dopuštenja davatelja licencije, uz izuzeće da se stjecatelju licencije ne sprečava korištenje ili otkrivanje onih povjerljivih informacija:
    - (a) za koje stjecatelj licencije može dokazati pomoću pisanih dokaza da su mu bile i prije poznate;
    - (b) koje već jesu ili će u budućnosti biti poznate javnosti, ali ne zbog činjenja ili propusta stjecatelja licencije; ili
    - (c) koje je stjecatelj licencije na zakoniti način stekao iz izvora neovisnih o davatelju licencije; i
  - iv. da se obveza stjecatelja licencije da čuva povjerljive informacije nastavlja u razdoblju koje istječe pet (5) godina od prestanka ovog sporazuma.

### OPSEG PRAVA

Drugi glavni odjeljak sporazuma o licenciji odnosi se na opseg licencijskih prava. To se odnosi na opseg prava za koje se daje licencija, bez obzira radi li se o isključivoj, jedinoj ili neisključivoj licenciji, te na zemljopisno područje za koje se daje licencija. Opseg može uključivati i poboljšanja tehnologije tijekom licencije i uključivat će trajanje sporazuma.

<sup>13</sup> Ove odredbe i one koje se kasnije navode u ovom priručniku NE bi se trebale koristiti bez pregleda i savjeta pravnog savjetnika. One sadržavaju i ilustriraju mnoga načela o kojima se govori u priručniku i pregovaračima bi trebale poslužiti za bolje upoznavanje s takvim odredbama te olakšati im njihovo sastavljanje u budućim pregovorima o licenci.

Vrsta prava za koje se daje licencija ovisi o predmetu licencije. Za patent bi to obično bilo pravo izrade, korištenja i prodaje patentiranog proizvoda ili korištenja patentiranog procesa. Mogu, međutim, postojati okolnosti u kojima ne bi bilo prikladno dodijeliti, recimo, pravo prodaje, iako bi to onda bila vrlo ograničena licencija jer stjecatelj licencije ne bi mogao ostvariti komercijalnu korist od licencije. U slučaju licencije za autorsko pravo, ono može uključivati pravo reproduciranja, izlaganja, izmjene i distribucije. Neke licencije dopuštaju stjecatelju licencije da daje podlicenciju za neke ili za sva prava koja su mu dodijeljena licencijom, čime se stjecatelju licencije dopušta da se i sam bavi licenciranjem tehnologije. U odjeljku u kojem se definira opseg licencije moraju se jasno navesti prava koja se dodjeljuju. Primjerice, kratkoročna licencija koja stjecatelju licencije ne dopušta izmjenu dizajna nego samo njegovu izradu i prodaju u zemljama Europske unije, ograničenja je nego stalna i neopoziva licencija koja stjecatelju licencije dopušta izradu, korištenje, izmjenu, proširenje, kopiranje, reproduciranje, distribuciju, izlaganje, izvoz, uvoz i podlicenciranje svih gore navedenih prava širom svijeta, kao i pravo korištenja s tim povezanih žigova. Takva licencija je vrlo bliska prodaji (ustupanju) prava nad intelektualnim vlasništvom i tehnologijom koja je u njega uključena.

Prava bi mogla biti ograničena i prema definiranoj primjeni proizvoda. Dakle, licencirano «područje korištenja» cijepiva moglo bi biti liječenje raka, a mogu postojati drugi stjecatelji licencije s pravima za hepatitis i ostale bolesti.

### Primjer

- 1.1. Uz ograničenja koja su navedena u ovom Sporazumu, davatelj licencije dodjeljuje stjecatelju licencije svjetsku licenciju na temelju prava koja proizlaze iz patenta za izradu, davanje na izradu, korištenje, prodaju, nuđenje na prodaju i uvoz licenciranih proizvoda i primjenu licenciranih metoda.
- 1.2. Osim ako je drugačije previđeno ovim Sporazumom, licencija dodijeljena u stavku 1.1 isključiva je za vrijeme trajanja Sporazuma.
- 1.3. Licencija dodijeljena u stavcima 1.1 i 1.2 podliježe svim primjenjivim odredbama svih licencija koje je davatelj licencije dao Vladi Sjedinjenih Država i podliježe prevagujućim obvezama prema Vladi SAD-a temeljem zakona 35 U.S.C. 200-212 kao i primjenjivim vladinim provedbenim propisima.
- 1.4. Licencije dodijeljene u stavcima 1.1 i 1.2 odnose se jedino na metode

i proizvode koji spadaju u područje korištenja. Ovim Sporazumom stjecatelj licencije ne stječe licenciju za druge metode i proizvode.

15. Davatelj licencije zadržava pravo korištenja izuma i s njim povezane tehnologije za obrazovne i istraživačke svrhe.

### *Isključiva, jedina ili neisključiva*

Na određenom području licencija može biti isključiva, jedina ili neisključiva.

Većina davatelja licencije najradije se odlučuje za neisključivu licenciju kod koje je stjecatelj licencije jedan od nekoliko stjecatelja licencije s kojima je davatelj licencije sklopio sporazum o korištenju i iskorištavanju tehnologije. Raspoređujući rizike i dobiti na nekoliko stjecatelja licencije davatelj licencije ne ovisi o uspjehu jednog stjecatelja licencije. Može zadržati bolji nadzor nad tehnologijom i, zahvaljujući činjenici da nekoliko stjecatelja licencije koriste i iskorištavaju tehnologiju na nekoliko tržišta i možda kod više raznolikih proizvoda, osigurava mogućnost daljnog razvoja tehnologije. Međutim, u slučaju tehnologija koje su u ranoj fazi razvoja i za koje su potrebna značajna dodatna ulaganja od strane stjecatelja licencije, većina potencijalnih stjecatelja licencije tražit će isključivo pravo, barem za određena tržišta.

Isključiva licencija obično opisuje situaciju u kojoj prava dodijeljena stjecatelju licencije isključuju čak i prava davatelja licencije na određenom području. Jedina licencija obično opisuje situaciju u kojoj i davatelj licencije i stjecatelj licencije, ali nitko drugi, mogu koristiti tehnologiju na određenom području. U praksi je ova razlika često nejasna te se izraz «isključiva» ponekad koristi za ono što se smatra jedinom licencijom. U svakom slučaju, kod oba tipa licencije davatelju licencije nije dopušteno davati druge licencije (barem na području za koje je dana isključiva ili jedina licencija). Na tom području se davatelj licencije oslanja na jednog stjecatelja licencije. Prema tomu, važno je osigurati da sporazum sadrži odgovarajuće poticaje i/ili kazne kako bi se davatelj licencije zaštitio u slučaju da stjecatelj licencije ne izvršava sporazum. To može uključivati plaćanje minimalne godišnje naknade. Ako stjecatelj licencije ne izvrši traženu upлатu, kazna bi mogla biti otkaz licencije ili pretvaranje isključive licencije u neisključivu licenciju.

Ako licencija obuhvaća više područja, može biti isključiva na jednom, a neisključiva na drugom području. Isključivost se može ograničiti primjerice na područje korištenja ili razdoblje ili može biti vezana uz nastup određenih događaja.

#### **Primjer 1 – Isključiva licencija**

Davatelj licencije ovime daje stjecatelju licencije, u skladu s uvjetima i odredbama ovog sporazuma, isključivu licenciju za cijeli svijet na temelju licenciranih patenata i tehnološkog *know-how* za proizvodnju, korištenje i prodaju licenciranih proizvoda za bilo koju i svaku uporabu.

#### **Primjer 2 – Isključiva licencija koja nakon pet godina postaje neisključiva**

Davatelj licencije ovime daje stjecatelju licencije isključivu licenciju za proizvodnju, korištenje i prodaju licenciranih proizvoda.

Licencija će biti isključiva tijekom prvih pet godina računajući od datuma sklapanja ovog Sporazuma. Nakon isteka ovog razdoblja, licencija će za isto područje biti neisključiva.

#### **Primjer 3 – Neisključiva licencija**

Davatelj licencije ovime daje, a stjecatelj licencije ovime prihvata neisključivu licenciju, na temelju licenciranih patenata, da može proizvoditi, dati da se proizvodi, izrađivati, dati da se za njega izrađuje, koristiti i ili prodavati licencirane proizvode, u svakoj zemlji koja se nalazi na području za koje se daje licencija.

### ***Najpovlašteniji stjecatelj licencije***

Ako licencija nije isključiva, stjecatelj licencije može željeti da se u sporazum uključi klauzula o najpovlaštenijem stjecatelju licencije koja zapravo osigurava da u slučaju da davatelj licencije odobri povoljnije uvjete drugom stjecatelju licencije, sadašnji stjecatelj licencije ima na temelju te klauzule pravo na uvjete koji su isto tako povoljni kao oni koji su dodijeljeni drugom stjecatelju licencije.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Korištenjem prava na uvjete koji se dodjeljuju «najpovlaštenijem stjecatelju licencije» sadašnji stjecatelj licencije obvezan je prihvatiti sve tako dodijeljene uvjete i ne može po svojoj volji birati one uvjete koje smatra povoljnima, a odbiti one koje ne smatra. Drugim riječima, mora prihvatiti sve uvjete ili ništa.

**Primjer 1**

Davatelj licencije je suglasan da nijednoj osobi, tvrtki ili korporaciji neće izdati nijednu licenciju kojom se daje pravo javne prodaje licenciranih proizvoda obuhvaćenih patentima, uz uvjete i odredbe koji su povoljniji od onih koji se ovim Sporazumom dodjeljuju stjecatelju licencije, a da stjecatelju licencije ne ponudi korištenje istih takvih uvjeta i odredbi od datuma na koji takvi povoljniji uvjeti i odredbe stupe na snagu. U slučaju da davatelj licencije sklopi bilo koju takvu povoljniju licenciju, davatelj licencije će odmah o tome obavijestiti stjecatelja licencije i ponuditi mu razumnu mogućnost da prihvati sve takve uvjete i odredbe.

**Primjer 2**

Ako je davatelj licencije sklopio sporazum s bilo kojom trećom stranom u [određena zemlja (zemlje)] uz uvjete i odredbe koje su povoljnije od onih iz [ovog Sporazuma] [članaka o visinama naknada], stjecatelj licencije ima pravo da mu se uvjeti i odredbe iz [ovog Sporazuma] [članaka o visinama naknada] izmijene od onog datuma od kojeg navedena druga osoba obavlja poslove pod navedenim povoljnijim uvjetima i odredbama, i to u istoj mjeri kao i ona koja su dodijeljena navedenoj trećoj osobi.

***Područje<sup>15</sup>***

Opseg licencije odnosi se i na zemljopisno područje. Primjerice, mogu se dodijeliti prava koja se odnose na cijeli svijet, ili se prava mogu odnositi na određene zemlje ili čak na određene dijelove zemalja (kao što je određena državna jedinica ili regija unutar jedne zemlje). To će ovisiti o tome što davatelj licencije može ponuditi u pogledu prava i o tome koju korist stjecatelj licencije može imati na određenom području ili regiji. Prilično je uobičajeno da davatelj licencije djeluje na svom lokalnom tržištu, a da kompanijama koje su aktivne na različitim svjetskim tržištima da licenciju za ta tržišta. Na taj način davatelj licencije može učinkovito prodrijeti na svjetska tržišta.

<sup>15</sup> Teritorijalna ograničenja, koja su uspostavljena da bi imala protukonkurenčki učinak, u suprotnosti su sa zakonima SAD-a i Europske unije o zaštiti tržišnog natjecanja. Zato je mudro da ugovorne strane pribave pravno mišljenje ako se pokušava ograničiti aktivnosti, posebice prodaju, na relativno ograničeno zemljopisno područje. Teritorijalna ograničenja temeljena na valjanoj poslovnoj svrsi mogu se uvesti ako su primjereno sastavljena.

### Primjer 1

Područje je Savezna Republika Njemačka. Dopolnjuje se prodaja u Francuskoj, osim ako i sve dok davaljel licencije ne dodijeli licenciju za Francusku i o tome ne obavijesti stjecatelja licencije preporučenim pismom s povratnicom. Stjecatelj licencije nema pravo prodavati licencirane proizvode proizvedene temeljem patentnih prava drugim zemljama. Za svako kršenje ove klauzule stjecatelj licencije je obvezan platiti davaljelu licencije trostruku naknadu za licenciju.

### Primjer 2

Područje za koje se dodjeljuje licencija je područje koje obuhvaćaju punopravne članice Europske unije na dan potpisivanja ovog Sporazuma.

### *Podlicencija*

Stjecatelj licencije, naročito onaj koji ima isključivu licenciju,<sup>16</sup> može željeti imati pravo dodjeljivanja podlicencija na svom području. U tom se slučaju o tomu mora posebno pregovarati i to se mora navesti u sporazumu. Trebalo bi se isto tako navesti je li za davanje podlicencija potrebna prethodna suglasnost davaljela licencije, utvrditi način odabira stjecatelja podlicencija i uvjeta po kojima se takve podlicencije mogu davati; primjerice, u kojoj se mjeri uvjeti podlicencije moraju slagati s uvjetima temeljnog sporazuma o licenciji. U dodatnoj klauzuli trebalo bi navesti da li podlicencija prestaje onda kad se glavna licencija iz bilo kojeg razloga ukine ili prestane važiti.

### Primjer

- (a) Stjecatelj licencije ima isključivo pravo na temelju licenciranih patenata dodjeljivati podlicencije drugima uz naknade koje nisu manje od onih koje treba plaćati sukladno članku XYZ ovog Sporazuma.
- (b) Za podlicencije koje stjecatelj licencije dodjeli temeljem ovog članka, stjecatelj licencije je obvezan platiti davaljelu licencije dvadeset (20) posto svih prihoda koje primi kao naknadu za podlicenciju, bez obzira radi li se o paušalnim iznosima ili plaćenim licencnim naknadama ili bilo kojih naknadi u vrijednosti ili rabatu primljenoj u zamjenu za podlicenciju.
- (c) Ako se temeljem bilo koje odredbe članka ABC ukine licencija dodijeljena stjecatelju licencije, ukidaju se sve podlicencije koje je dodijelio

<sup>16</sup> Stjecateljima neisključive licencije općenito se ne dodjeljuje pravo davanja podlicencija jer bi potencijani imatelj podlicencije mogao tražiti licenciju izravno od davaljela licencije.

stjecatelj licencije, pod uvjetom da svaki imatelj podlicencije može odlučiti nastaviti svoju podlicenciju i to tako što će pismenim putem u roku od šezdeset (60) dana po primitku pismene obavijesti o ukidanju obavijestiti davatelja licencije o svojoj odluci i o svojoj suglasnosti da preuzeće sve obveze u odnosu na davatelja licencije (uključujući i obveze plaćanja) koje su sadržane u sporazu o podlicenciji koji je sklopio s stjecateljem licencije. Sve podlicencije koje dodjeljuje stjecatelj licencije moraju sadržavati odredbe koje odgovaraju onima iz ovog stavka, a koje se odnose na ukidanje licencije i uvjete nastavljanja podlicencija.

- (d) Stjecatelj licencije dodjeljuje podlicencije temeljem licenciranih patenata po vlastitom nahođenju i stjecatelj licencije jedini ima pravo odrediti hoće li dodijeliti podlicenciju, identitet stjecatelja podlicencije i, podložno stavcima (a) i (b) ovog članka, iznose naknada i uvjete tih podlicencija.

### *Poboljšanja*

Kada se radi o poboljšanjima, odnosno verzijama, proširenjima i novim modelima, važno je definirati što se podrazumijeva pod poboljšanjem i što je obuhvaćeno licencijom te što je nova tehnologija ili novo intelektualno vlasništvo. U ovom zadnjem slučaju će možda, ovisno o nacionalnom pravu<sup>17</sup>, trebati zaključiti novi sporazum o licenciji.

Poboljšanja licencirane tehnologije najvjerojatnije neće biti veliki problem ako davatelj licencije ima uspješnu komercijalnu proizvodnju. Ako se, međutim, davatelj licencije i/ili stjecatelj licencije trajno bave istraživanjem i razvojem ili ako je licencirana tehnologija u ranoj fazi razvoja, velika je vjerojatnost da će se tijekom trajanja sporazuma izvršiti poboljšanja procesa ili proizvoda.

Ovo je naročito važno pitanje ako postoji vjerojatnost da će se poboljšanja moći patentirati ili na drugi način zaštititi. U tom slučaju, davatelj licencije će željeti, ako ne i zahtijevati, pravo korištenja tih poboljšanja koje je razvio stjecatelj licencije.<sup>18</sup> Ovo se pravo može proširiti na davatelja licencije koji može dodjeljivati podlicencije drugim stjecateljima licencije na drugim područjima i može uključivati davatelja licencije koji koristi poboljšanja

<sup>17</sup> U SAD-u, ako je stjecatelj licencije sudjelovao u poboljšanju toliko da se može nazvati izumiteljem, on će imati pravo korištenja bez obzira na licenciju. Vidi 35 U.S.C. Section 262.

<sup>18</sup> Obvezivanje stjecatelja licencije da poboljšanja dodjeli natrag davatelju licencije na isključivoj osnovi može se smatrati protukonkurenckim. Za Europsku zajednicu vidi bilješku 23.

za druge primjene proizvoda. Stjecanje ovih prava može značiti da će se trebati prilagoditi financijski dogovor. Pored toga, trebat će se razmotriti i to hoće li stjecatelj licencije imati pristup drugim poboljšanjima koje načini davatelj licencije. Ovo se može dogoditi automatski, ili sporazum može predvidjeti opciju koja uključuje dodatne pregovore kad budu poznate pojedinosti o poboljšanjima.



Moguće rješenje koje uzima u obzir neke od gore navedenih pitanja sastoji se u tome da svaka ugovorna strana obavještava drugu o svim poboljšanjima licencirane tehnologije i da ih ima pravo koristiti bez plaćanja naknade, a davatelj licencije ima pravo drugim stjecateljima licencije davati podlicencije za poboljšanja koja je načinio stjecatelj licencije. Poboljšanja mogu biti podložna plaćanju dodatne naknade koja se mora unaprijed odrediti, iako je ovo često teško predvidjeti.

### Primjer

- (a) Izmjene i poboljšanja koja unese stjecatelj licencije:  
Licencirani se proizvodi mogu mijenjati jedino uz pismeno odobrenje davatelja licencije.

Stjecatelj licencije mora izvijestiti davatelja licencije o svim poboljšanjima licenciranog proizvoda. Ako i davatelj licencije sudjeluje u poboljšanju, davatelj licencije ima pravo biti imenovan zajedničkim izumiteljem te uzimanjem licencije iskorištavati i upotrebljavati poboljšanje. Ugovorne strane moraju dogovoriti uvjete u dobroj vjeri. Izraz «poboljšanja» označava svaki napredak ili razvoj koji se može izravno iskoristiti i primjeniti u odnosu na licencirani proizvod i koji ispunjava uvjete vezane na zaštitu patenta.

- (b) Izmjene i poboljšanja koja napravi davatelj licencije:

Davatelj licencije mora obavijestiti stjecatelja licencije o svim poboljšanjima licenciranog proizvoda. Ova se odredba primjenjuje i na poboljšanja za koja je podnesena prijava patenta.  
Stjecatelj licencije ima pravo dobiti licenciju za ta poboljšanja u skladu s uvjetima ovog Sporazuma.

### Tehnička pomoć

Ovisno o vrsti tehnologije koja se prenosi, često se dogovori i osiguravanje tehničke pomoći primatelju licencije, u obliku dokumentacije, podataka i ekspertize.

### Trajanje

Na trajanje ugovora o licenciji može utjecati predmet prava za koja se daje licencija. Dakle, licencija za patent može završiti istekom posljednjih licenciranih patent. Sporazum o *know-how-u* ili o žigu može trajati pet godina, i automatski se obnoviti za isto razdoblje ako jedna od ugovornih strana ne dostavi prethodnu obavijest o odustajanju. Trajanje licencije za tehnologiju, uključujući prava na patente, autorsko pravo, žigove i industrijski dizajn, ovisit će o tržištu i procjenama prihoda ugovornih strana. Davatelj licencije može željeti ograničiti trajanje kako bi procijenio poslovnu učinkovitost stjecatelja licencije. Stjecatelj licencije može željeti produljiti trajanje ako vrši znatna ulaganja u infrastrukturu potrebnu za iskorištavanje intelektualnog vlasništva (npr. tvornicu ili distribucijski kanal). Jedino pravilo za trajanje licencije je da ono u cijelosti ovisi o poslovnim potrebama ugovornih strana te je moguće dogovoriti mnoga prilagođena rješenja.

## KOMERCIJALNI I FINANSIJSKI ASPEKTI

Važni čimbenik u komercijalnim i finansijskim aspektima je vrednovanje tehnologije. O tome se govorilo u prethodnom odjeljku. Ovdje ćemo se osvrnuti na različite vrste plaćanja koje se primjenjuju kod sporazuma o licenciji. Ugovorne strane će nastojati dogovoriti onu strukturu plaćanja koja odražava prirodu i okolnosti sporazuma te dogovorene uvjete i odredbe.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Među čimbenike koji utječu na određivanje visine naknade spadaju snaga i opseg prava intelektualnog vlasništva, prostorni opseg prava, isključivost prava, razina inovativnosti, trajnost tehnologije, stupanj konkurentnosti/dostupnosti drugih tehnologija, inherentni rizik, strateške potrebe, prikladnost portfelja, stupanj razvoja itd. Vidi «Royalty Rates: Current Issues and Trends», <http://www.mediush-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>

Pored toga, u ovom će se odjeljku razmotriti pitanje inflacije, kao i o finansijsko upravljanje koje obuhvaća račune i poslovne knjige stjecatelja licencije, te pitanja vezana uz valutu i oporezivanje. U njemu će se govoriti i o povredama prava i odgovornosti za štete nastale zbog upotrebe proizvoda.

Plaćanja davatelju licencije za stjecanje i korištenje tehnologije obično se dijele na paušalne naknade i licencne naknade, te mnogi sporazumi sadrže obje vrste plaćanja.

### *Paušalne naknade*

Paušalne naknade su plative po nastupu određenog događaja. Može se raditi o jednom iznosu plativom pri potpisivanju sporazuma. Ako nema drugih plaćanja, to se smatra u cijelosti isplaćenom licencijom. S druge strane, može postojati niz paušalnih iznosa plativih po nastupu određenih događaja, koji mogu biti vremenski određeni, kao što je prva ili druga godišnjica potpisivanja sporazuma. Događaji mogu biti vezani i uz izvršavanje određene aktivnosti, kao što je otkrivanje povjerljivih informacija ili početak komercijalne proizvodnje. U farmaceutskoj industriji ove »ključne točke« mogu biti početak faze I, II i/ili III kliničkih ispitivanja te službeno odobrenje lijeka. Događaj može biti i ostvarivanje nekog prava ili opcije kao što je slučaj kada stjecatelj licencije proširuje licenciju na dodatno zemljopisno područje ili područje tehničke uporabe.

Plaćanja koja se vrše u određenim vremenskim razdobljima sigurna su jer su iznosi poznati i dogovorenii, oslobođeni su rizika jer će biti plaćeni po isteku određenog razdoblja. Ni stjecatelj licencije ni davatelj licencije ne trebaju poduzimati nikakve daljnje mјere.

S druge strane, plaćanja koja su vezana uz izvršavanje određene aktivnosti ovise o nastupu određenih događaja, kao što je prva komercijalna prodaja. Budući da se plaćanje ne izvršava ako ne nastupi dotični događaj, važno je jasno odrediti događaje kao što je prva komercijalna prodaja.

Ovakvo obročno ili odgođeno plaćanje znači da je finansijski rizik za stjecatelja licencije smanjen sve dok je smanjen i komercijalni ili tehnički



rizik tehnologije. To će biti od značajne koristi za stjecatelja licencije, posebice ako je tehnologija u početnoj fazi razvoja, a ne već potpuno razvijena i spremna za komercijalizaciju.

### *Licencne naknade<sup>20</sup>*

Licencne naknade su redovita plaćanja davatelju licencije koja odražavaju korištenje tehnologije od strane stjecatelja licencije. Budući da one povezuju korištenje tehnologije s određenim novčanim iznosom, mogu za stjecatelja licencije biti dobri pokazatelj vrijednosti tehnologije pa su stoga licencne naknade najuobičajenija vrsta plaćanja kod sporazuma o licenciji.

Licencne naknade imaju dva ključna elementa: osnovicu i stopu.

*Osnovica za izračun licencnih naknada* može biti trošak proizvodnje ili dobit od prodaje licenciranih proizvoda. Ovi se elementi rijetko koriste. To je uglavnom zbog toga što će stjecatelj licencije obično smatrati da su ti podaci osjetljivi na konkureniju i vrlo povjerljivi te će, u svakom slučaju, brojke varirati ovisno o računovodstvenim postupanjima i tako mogu izazvati nepotrebne sporove. Jedinice ili obujam proizvodnje također se ne koriste često, uglavnom zbog toga što proizvedene jedinice ne znače i prodane jedinice.

Iz ovog proizlazi da je najuobičajenija osnovica za izračun licencnih naknada prodaja koju ostvari stjecatelj licencije.<sup>21</sup> To bi mogao biti broj prodanih jedinica licenciranog proizvoda pri čemu stjecatelj licencije plaća fiksni iznos od, recimo, 1 USD po jedinici. Treba samo utvrditi broj prodanih jedinica te će se onda moći odrediti i dospjele licencne naknade. U slučaju spora, lako je kod stjecatelja licencije provjeriti njegovu evidenciju o prodaji. S ovakvom osnovom, davatelj licencije može zahtijevati da se stopa preispita s vremena na vrijeme, korištenjem odgovarajućeg indeksa kao što je indeks potrošačkih ili proizvođačkih cijena.

<sup>20</sup> [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com) je dragocjena baza podataka aktualnih licencijskih aranžmana. Tu su obuhvaćene industrijske grane kao što su automobilска i proizvođačka industrija, biotehnologija, farmaceutska i kemijska industrija te računalni hardware i softver. Informacije koje se pružaju uz plaćanje naknade obično obuhvaćaju pojedinosti o ugovornim stranama i licenciranom ili prodanom vlasništvu, avansima i visinama licencnih naknada, te informacije o ključnim pitanjima kao što je isključivost i zemljopisno područje.

<sup>21</sup> Vidi Lee R. Phillips, «Net Sales Definition is Central Issue», Les Nouvelles, ožujak 1992., str. 18.

Umjesto toga, osnovica za izračun licencnih naknada mogli bi biti ili bruto ili neto primici stjecatelja licencije. Kod bruto primitaka ne postoji mogućnost odbitaka za izdatke kao što su pakiranje ili prijevoznina. Oni nisu relevantni za korištenje tehnologije pa se, stoga, ovakvi i drugi nepovezani elementi obično isključuju. Zato se kao osnovica najčešće koriste neto primici stjecatelja licencije.



### Primjer

#### Neto prodaja

«Neto prodaja» označava ukupne novčane i nenovčane naknade koje primi stjecatelj licencije, njegove podružnice i imatelji podlicencija za licencirane proizvode koje su prodali ili isporučili nezavisnim trećim stranama pri *bona fide* nepristranim transakcijama, umanjeno za sljedeće odbitke ukoliko su ti odbici uobičajeni u dotičnoj gospodarskoj grani, ukoliko su stvarno plaćeni ili priznati i nisu naknadno bili smanjeni (primjerice, putem potpunog ili djelomičnog rabata ili povrata odbitka u korist stjecatelja licencije, njegovih podružnica ili stjecatelja podlicencije):

- (i) iznosi vraćeni zbog odbijanja ili vraćanja licenciranih proizvoda;
- (ii) rabati, popusti na količinu, trgovački popusti i gotovinski popusti koji se odnose isključivo na prodaju licenciranih proizvoda i koji su stvarno plaćeni ili priznati kupcima;
- (iii) popusti koje su stjecatelj licencije, njegove podružnice i stjecatelji podlicencije dužni po zakonu davati u okviru programa Medicaid, Medicare ili drugih posebnih vladinih programa medicinske pomoći;
- (iv) troškoviprijevoza i osiguranjakojisu fakturirani kupcima iako jeukupciplatili;
- (v) porez na promet, porez na uporabu, trošarine i uvozne carine SAD-a koje je platilo, uračunao ili priznalo stjecatelj licencije, njegove podružnice ili imatelji njegovih podlicencija, a koje su izravno povezane s prodajom licenciranih proizvoda i koje su fakturirane kupcima;
- (vi) iznosi koje je stjecatelj licencije, njegove podružnice i stjecatelji njegove podlicencije vratili ili priznali kupcima zbog retroaktivnih smanjenja cijena licenciranih proizvoda; i

Prodaje i transferi licenciranih proizvoda namijenjenih konačnoj prodaji trećim stranama, a koje stjecatelj licencije, njegove podružnice i stjecatelji njegovih podlicencija obavljaju između sebe, ne uzimaju se u obzir pri izračunu licencnih naknada.

Ovo dovodi do druge ključne komponente licencnih naknada, a to je *stopa licencnih naknada*. Važno je da stopa licencnih naknada predstavlja dobru poslovnu ponudu za obje strane u ugovoru, pa je zato dogovaranje stope licencnih naknada od temeljne važnosti za uspjeh sporazuma. Prevelika stopa može značiti da licencija nije profitabilna za stjecatelja licencije.

Preniska stopa može značiti da davatelj licencije ne dobiva odgovarajuću dobit što bi moglo dovesti do smanjenih izdataka za istraživanje i razvoj. I jedna i druga mogu negativno utjecati na odnos među ugovornim stranama i na uspjeh sporazuma.



Čimbenici relevantni za određivanje stope licencnih naknada navedeni su u odjeljku o vrednovanju tehnologije.

### *Varijabilne licencne naknade*

Peti odjeljak naglašava da je generiranje varijabli ili stvaranje alternativa važan korak za postizanje sporazuma kojim svi dobivaju („*win-win*“), a promjenjivost načina plaćanja licencnih naknada može pružiti važnu fleksibilnost objema ugovornim stranama.

Jedna od mogućih varijabli je da se stopa licencnih naknada smanjuje s povećanjem obujma ili protokom vremena. Prema tomu, stopa licencnih naknada od 10 % mogla bi se smanjiti na 7.5 % nakon prodaje milijun komada, i potom na 5 % nakon pet milijuna komada. To može biti na godišnjoj ili kumulativnoj osnovi. Moguć je i obrnuti slučaj, kada se stopa licencnih naknada povećava s povećanjem obujma. Cilj prvog pristupa je poticati stjecatelja licencije da povećava proizvodnju i time licencne naknade plative davatelju licencije. Kod obrnutog slučaja, stjecatelj licencije ima niže troškove za licencnu naknadu u početku dok se tehnologija uvodi i prodaja je niska, a ti se troškovi povećavaju stjecanjem tržišnog udjela.<sup>22</sup>

Druga moguća varijabla je da stjecatelj licencije mora platiti davatelju licencije minimalnu godišnju naknadu. Tako iznos od 50.000 USD može biti plativ za drugu godinu licencije, povećavajući se na 75.000 USD za treću godinu i na 100.000 USD za svaku godinu nakon toga. Ovo je naročito prikladno ako je licencija isključiva i davatelj licencije mora osigurati primanje minimalnih naknada. Ako te naknade nisu plaćene, davatelj licencije treba biti slobodan raditi s drugim partnerom tako da njegova tehnologija i prava intelektualnog vlasništva ne propadnu zbog lošeg

<sup>22</sup> O pozitivno i negativno koreliranim licencnim naknadama vidi Crispin Marsh, generalni direktor, SCP Technology and Growth PTY Ltd., «Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage», <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

iskorištavanja. U nekim pravosudnim sustavima zakonom je ograničena mogućnost dodjeljivanja isključivih licencija zbog opaženog rizika da će jedan stjecatelj licencije imati preveliku moć nad davateljem licencije i biti nedovoljno motiviran da iskorištava tehnologiju, izazivajući time opasnost od nastanka protukonkurenetskog tržišta. Ako je licencija neisklučiva, davatelj licencije ima druge mogućnosti, a naročito može dati licenciju drugim stranama na dotičnom području.



Moguće je i obrnuti slučaj, pa umjesto stalne minimalne godišnje naknade, licencija može postati »otplaćena» ili oslobođena plaćanja naknade. To se može dogoditi kad nastupi dogovoreni događaj, kao što je, primjerice, petnaest godina komercijalne proizvodnje i/ili kad sve plaćene naknade dosegnu dogovoreni ukupni iznos, koji god događaj nastupi prvi. Cilj ovoga je osigurati da, nakon što je davatelj licencije u osnovi isplaćen, i stjecatelj licencije bude nagrađen.

#### **Primjer 1**

##### Financijski uvjeti

1. Stjecatelj licencije plaćat će davatelju licencije za vrijeme trajanja ovog Sporazuma naknadu u iznosu od pet posto (5%) od neto prodaje koju ostvari stjecatelj licencije, njegove podružnice, imatelji njegove podlicencije i/ili distributeri u dotičnom tehničkom području.
2. Ne dovodeći u pitanje odredbe odjeljka 1., ako imatelj podlicencije izda podlicenciju nezavisnim trećim stranama u dotičnom tehničkom području, omogućujući tim trećim stranama korištenje licencirane tehnologije u jednom ili više proizvoda, davatelj licencije, stjecatelj licencije i stjecatelj podlicencije suglasni su da umjesto obveze plaćanja licencnih naknada po neto prodaji ostvarenoj od strane takvog stjecatelja podlicencije u skladu s odredbama odjeljka 1., davatelj licencije i stjecatelj licencije podiye naknadu koju plati taj stjecatelj podlicencije tako što će davatelj licencije primiti dvadeset pet posto (25 %) svih plaćanja (uključujući paušalne naknade plative pri potpisivanju ugovora, paušalne naknade plative po nastupu određenih događaja i licencne naknade) plativih od strane svakog takvog stjecatelja podlicencije na neto prodaju proizvoda. Iznose koji pripadaju davatelju licencije i s njima povezana dokumentaciju dostavlja stjecatelj licencije u skladu s tromjesečnim plaćanjima licencnih naknada koji dospievaju prema članku XX. U slučaju da su ugovorne strane podijelile licencne naknade i paušalna plaćanja na gore spomenuti način, stjecatelj licencije ne plaća davatelju licencije nikakve dodatne licencne naknade na vrijednost neto prodaje bilo kojeg proizvoda koji proda takav stjecatelj podlicencije.

**Primjer 2**

## Financijska naknada

Naknada za licenciju koju je člankom XX davatelj licencije dao stjecatelju licencije utvrđuje se kako slijedi:

- Paušalni iznosi plativi po nastupu određenih događaja:

Iznos u USD	Događaj
100.000	1. lipnja 2005.
100.000	1. rujna 2005.
50.000	U roku od dva mjeseca od uspješnog završetka pokušne serijeglazirane ovojnice za LowBloodMed aktivni spoj koji je isporučio kupac stjecatelja licencije.
50.000	U roku od dva mjeseca nakon što stjecatelj licencije u svojim vlastitim proizvodnim pogonima usp ješno proizvede seriju industrijske veličine glazirane ovojnice za LowBloodMed aktivni spoj za uporabu u humanoj medicini.
100.000	U roku od dva mjeseca od početka programa kliničkog ispitivanja za fazu 1 studije za LowBloodMed aktivni spoj nakon tretmana izumom.

- Licencne naknade

- (a) Za licenciju koja se daje ovim Sporazumom te za *know-how* (tehnološko znanje i iskustvo) i tehničku pomoć predviđenu člankom XX te podložno ostalim odredbama ovog članka, stjecatelj licencije će plaćati licencne naknade prema sljedećem rasporedu na svjetsku neto prodaju proizvoda koji su obuhvaćeni patentnim zahtjevima patentnih prava tijekom svake prodajne godine počevši od druge prodajne godine. Temeljem ovog Sporazuma, stjecatelj licencije nije obvezan plaćati licencne naknade na neto prodaju tijekom prve prodajne godine. Počevši od druge prodajne godine, plative licencne naknade za neto prodaju tijekom svake prodajne godine izračunavat će se kako slijedi:

	Neto prodaja u milijunima USD	Stopa licencnih naknada
1	Manja od 5	1.50 %
2	Između 5 i 10	1.75 %
3	Između 10 i 25	2.00 %
4	Između 25 i 50	2.50 %
5	Između 50 i 100	2.00 %
6	Iznad 100	1.50 %

- (b) Iznos licencnih naknada predviđen ovim člankom 2 smanjiće se, međutim, za dvadeset posto (20 %) u slučaju da jedan ili više konkurenata prodaju proizvode u koje je ugrađena tehnologija usporedive kakvoće u pogledu stabilnosti kemijskog ili farmaceutskog spoja u uvjetima tropske vrućine i vlažnosti i koji su konkurentni jednom ili više predmetnih proizvoda.
- (c) U slučaju da se trećoj strani priznaju patentna prava za tehnologiju proizvodnje glazirane neutralne ovojnica čime bi, po mišljenju nezavisnog savjetnika za patente koji je prihvativ za obje ugovorne strane, prodaja predmetnih proizvoda predstavljala kršenje tih prava, stjecatelj licencije neće, od datuma priznanja navedenih prava, imati nikakve daljnje obveze plaćanja licencnih naknada davatelju licencije prema ovom Sporazumu.
- (d) Obveza plaćanja licencnih naknada sukladno ovom članku 2 traje do isteka patenata obuhvaćenih pravima iz patenta i svih poboljšanja.
3. Plaćanja licencnih naknada vrše se u [valuta] u roku od trideset (30) dana od datuma na koji stjecatelj licencije primi odgovarajuće podatke od svojih komercijalnih partnera o svjetskoj neto prodaji predmetnih proizvoda.
4. Svi razrezani ili nametnuti porezi odnosno porezi koji se moraju zadržati na plaćanja licencnih naknada koje dospijevaju od stjecatelja licencije odbijaju se od iznosa plativih temeljem ovog Sporazuma i plaćaju se u ime davatelja licencije odgovarajućim fiskalnim ili poreznim vlastima. Potvrde o plaćenom porezu koje primi stjecatelj licencije i koje dokazuju plaćanje tih poreza odmah se šalju davatelju licencije. Ako se od poreznih vlasti ne može dobiti potvrda o plaćenom porezu, stjecatelj licencije mora odmah pribaviti i poslati najbolji raspoloživi dokaz o plaćanju.
5. Plaćanja koja dospijevaju sukladno ovom Sporazumu podliježu kamati koja se računa od datuma dospijeća po stopi od deset posto (10 %) godišnje. Uplate koje dospijevaju temeljem ovog Sporazuma vrše se davatelju licencije bankovnom doznakom na račune o kojima je davatelj licencije pravovremeno obavijestio stjecatelja licencije.

### Primjer 3

Trajanje i prekid

Obveza odgođenog plaćanja temeljem članka XX trajat će do isteka patenta koji traje najduže od svih patenata obuhvaćenih patentnim portfeljom i patentima na poboljšanje. Nakon toga stjecatelj licencije će u cijelosti isplatići pravo da razvija, izrađuje, daje izrađivati, promiče i prodaje predmetne proizvode u cijelom svijetu bez plaćanja daljnje naknade davatelju licencije.

**Primjer 4**

Licencne naknade vezane uz prodaju

1. Stjecatelj licencije će, u skladu s odredbama ovog članka, plaćati davatelju licencije, ili onome na koga je on prenio svoja prava, licencne naknade u iznosu od pet posto (5 %) od neto prodaje svakog proizvoda na predmetnom području kao i od svake materijalne vrijednosti ili popusta koji stjecatelj licencije dobije od kupaca predmetnog proizvoda kao naknadu za taj proizvod.
2. Obveze stjecatelja licencije da plaća licencne naknade za proizvod propisane ovim člankom prestaju u određenoj zemlji: ili
  - (a) po isteku zaštite patentnih prava davatelja licencije kojase odnose na predmetni proizvod u toj zemlji; ili
  - (b) na 15. godišnjicu prve prodaje proizvoda u toj zemlji, nakon čega se licencija koja je dodijeljena stjecatelju licencije smatra otplaćenom i postaje besplatna. Stjecatelj licencije će u roku od trideset (30) dana od prve prodaje obavijestiti davatelja licencije o datumu prve prodaje proizvoda koju obavi on, njegove podružnice ili stjecatelji njegove podlicencije na dotičnom području.
3. Licencne naknade dospijevaju i platne su u roku od trideset (30) dana od konca ožujka, lipnja, rujna i prosinca za prodaju proizvoda ostvarenog tijekom tromjesečnog (3) razdoblja koje završava zadnjeg dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Licencne naknade se plaćaju davatelju licencije na one bankovne račune koje odredi davatelj licencije, u [valuta]. Pri plaćanju licencnih naknada stjecatelj licencije dostavlja izvješće u kojem daje pregled obračuna dotičnih licencnih naknada po zemljama zajedno s kopijom tečajeva valuta izdanom od strane glavne banke stjecatelja licencije.
4. Nakon što istekne obveza stjecatelja licencije da plaća licencne naknade na neto prodaju proizvoda u određenoj zemlji, stjecatelj licencije, njegove podružnice i stjecatelji njegovih podlicencija imaju trajnu, neprekidljivu i otplaćenu licenciju za iskorištavanje **know-howa** za taj proizvod te za proizvodnju i trgovanje tim proizvodom u dotičnoj zemlji bez ikakvih daljnjih obveza prema davatelju licencije.

**Primjer 5****Obveze finansijskog izvješćivanja**

1. U roku od trideset (30) dana od isteka svakog kalendarskog tromjesečja stjecatelj licencije šalje davatelju licencije izvješće o neto prodaji proizvoda ostvarenoj u upravo završenom kalendarskom tromjesečju i o licencnim naknadama koji dospijevaju davatelju licencije.
2. Stjecatelj licencije smije, ako to propisuje primjenjivi porezni zakon, odbiti sve državne zadržane poreze koje treba odbiti pri plaćanju licencnih naknada ili plaćanju naknada za razvoj predviđenih odjeljkom X, ali mora nadležnim poreznim vlastima obračunati tako odbijeni iznos te davatelju licencije dostaviti dokaz o izvršenoj uplati tim vlastima. Stjecatelj licencije će pružiti svu razumno pomoć davatelju licencije kako bi ovaj osigurao sve povlastice koje su dostupne davatelju licencije s obzirom na zadržani državni porez temeljem svih relevantnih zakona ili ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
3. U svrhu ispunjavanja obveza iz ovog Sporazuma, stjecatelj licencije će u svom registriranom uredu čuvati i pobrinuti se da i njegove podružnice i stjecatelji njegovih podlicencija čuvaju cjelovite i točne evidencije o prodaji proizvoda za svaku zemlju. Nakon prve prodaje proizvoda na dotičnom području, te evidencije moraju do dvije (2) godine nakon prekida ili isteka Sporazuma biti na raspolaganju davatelju licencije kako bi ih on ili nezavisni ovlašteni računovođa ili revizor kojeg izabere davatelj licencije mogli pregledati tijekom uobičajenog radnog vremena nakon prethodne obavijesti dostavljene u razumnom roku i na trošak davatelja licencije. Ti se pregledi neće obavljati češće od jednom godišnjine, osim u godini koja slijedi nakon otkrića bilo kakvih neslaganja kada se dopuštaju tromjesečni pregledi.

**Inflacija**

Pitanje inflacije učinkovito je riješeno ako je stopa licencnih naknada izražena kao postotak od prodaje. Ako, međutim, naknada predstavlja određeni iznos u određenoj valuti, on se obično redovito, recimo jednom godišnje ili svake dvije godine, preispituje i prilagođava, ako to dopuštaju nacionalni zakoni, u skladu s dogovorenim indeksom potrošačkih ili proizvođačkih cijena ili drugim lokalnim indeksom. Mogu se prilagođavati i paušalni iznosi koji dospijevaju po nastupu nekog događaja, a naročito ako je nastup tog događaja dalek ili neizvjestan.

### *Financijsko upravljanje*

Odredbe sporazuma o licenciji koje se odnose na financijsko upravljanje uključuju obveze stjecatelja licencije da vodi račune i poslovne knjige, da izvještava o rezultatima i plaća pripadajuće licencne naknade. Možda će izvješće o licencnim naknadama, koje se može zahtijevati jednom, dva ili četiri puta godišnje, trebati ovjeriti glavni financijski rukovoditelj ili revizor stjecatelja licencije. U svakom slučaju, davatelj licencije obično zadržava pravo pregledavati, ili davati trećoj strani da pregleda račune i poslovne knjige stjecatelja licencije. To se obavlja na račun davatelja licencije, osim, primjerice, ako se otkrije neslaganje koje je veće od određenog postotka pri čemu bi tada u sporazuumu trebalo predvidjeti posljedice koje proizlaze iz tog događaja.

#### **Primjer**

- 1.1. Stjecatelj licencije će voditi točne poslovne knjige i evidencije u kojima će biti prikazani svi licencirani proizvodi koji su proizvedeni, korišteni i/ili prodani pod uvjetima iz ovog Sporazuma. Poslovne knjige i evidencije treba čuvati najmanje pet (5) godina od datuma plaćanja licencnih naknada na koje se odnose.
- 1.2. Poslovne knjige i evidencije moraju biti dostupne za pregled od strane predstavnika ili zastupnika davatelja licencije u razumno vrijeme. Davatelj licencije plaća pristojbe i snosi troškove pregleda ali ako se pri bilo kojem pregledu otkriju pogrešno obračunate licencne naknade za više od pet posto (5 %) od ukupnih licencnih naknada koje dospijevaju za bilo koju godinu, stjecatelj licencije plaća pristojbe i snosi troškove tog pregleda.

Ako su ugovorne strane iz različitih zemalja, financijsko upravljanje uključuje i pitanja valuta i oporezivanja. Valuta plaćanja nije uvjek valuta u kojoj nastaju licencne naknade. U tim slučajevima, bit će potrebno odrediti kada se treba napraviti konverzija i po kojem tečaju. Stjecatelj licencije treba nastojati da ne snosi nikakav devizni rizik. Ponekad je potrebno dogоворити devizni tečaj te navesti kako će se pokrivati ili dijeliti fluktuacije tečaja veće od utvrđenog postotka.

Sporazum o licenciji nužno povlači za sobom i određene porezne obveze. Trebalo bi potražiti savjet kompetentnog stručnjaka pri procjeni različitih opcija koje su na raspolaganju svakoj ugovornoj strani kako bi se odabroa najbolji način rješavanja tog pitanja. Primjerice, ovisno o tome smatra li

se prihod kapitalnim dobitkom ili redovnim prihodom, razlikovat će se porezne obveze. Ako se za određenu tehnologiju izdaje međunarodna licencija, davatelj licencije obično će zahtijevati da sve lokalne poreze snosi i plaća stjecatelj licencije. To se naročito odnosi na porez na promet i carinske pristojbe. To obično ne uključuje porez po odbitku. To je stoga jer porezi po odbitku idu na teret davatelja licencije i uračunat će se u tuzemni porez na dohodak davatelja licencije temeljem sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenog između zemalja stjecatelja licencije i davatelja licencije.



### *Povrede prava*

Ukoliko su cijela tehnologija ili dio tehnologije zaštićeni patentom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva, važno je predvidjeti što će se dogoditi u slučaju povrede tih prava. Do povrede prava može doći u dva slučaja. Prvi je ako treća strana koristi zaštićenu tehnologiju a nema licenciju. U tom je slučaju stjecatelj licencije suočen s konkurenjom i vrlo je vjerojatno da će imati finansijske teškoće jer konkurent koji krši prava ne plaća licencne naknade. Stjecatelj licencije će, naročito ako ima neisključivu licenciju, očekivati od davatelja licencije da poduzme korake kako bi riješio problem povrede prava. Primjerice, davatelj licencije mogao bi stupiti u pregovore s trećom stranom kako bi i ona postala stjecatelj licencije. Ako to nije primjereno ili završi neuspješno, davatelj licencije će možda trebati pokrenuti sudski postupak. Dok se ne pokrene postupak, sporazum o licenciji može predvidjeti da stjecatelj licencije ima pravo plaćati licencne naknade na posebni (založni) bankovni račun, koje se plaćaju davatelju licencije kad se pokrene postupak. Ako se postupak ne pokrene u roku od, recimo, tri godine, akumulirane licencne naknade mogle bi se vratiti stjecatelju licencije te bi nakon toga licencija mogla biti besplatna.

Drugi slučaj je kada treća strana tvrdi da stjecatelj licencije koristi tehnologiju za koju je toj trećoj strani priznata zaštita. U tom slučaju postoji mogućnost da stjecatelj licencije ne može nastaviti koristiti cijelu ili dio licencirane tehnologije. I u ovom će slučaju stjecatelj licencije očekivati potporu i pomoć davatelja licencije. Međutim, davatelj licencije bi mogao tvrditi da je stjecatelj licencije taj koji ima kontrolu nad primjenom tehnologije i da je, u svakom slučaju, trebao prije potpisivanja sporazuma i početka proizvodnje

provesti odgovarajuća istraživanja koja bi mu najvjerojatnije bila otkrila postojanje tih prethodno dodijeljenih prava. Unatoč tomu, sporazum o licenciji mogao bi predviđjeti da ugovorne strane moraju utvrditi postoji li mogućnost da se tehnologijom koju pruža davatelj licencije krše nečija druga prava. Ako to nije slučaj, pitanje je je li patent treće strane valjan, i ako jest, stjecatelj licencije bi mogao zahtijevati od davalca licencije da od treće strane dobije licenciju i da se shodno tomu prilagode finansijski dogovori između davalca i stjecatelja licencije.

#### **Primjer 1**

Stjecatelj licencije, kao isključivi imatelj licencije, ima pravo pokrenuti i voditi na vlastiti trošak parnice zbog povrede licenciranih patenata, a davalci licencije će mu se, ako to zakon propisuje, pridružiti kao tužitelj u tim parnicama. Sve troškove u takvim parnicama snosi isključivo stjecatelj licencije, i stjecatelj licencije će platiti davalcu licencije dvadeset i pet posto (25 %) svake prekomjerne nadoknade troškova u tim parnicama.

#### **Primjer 2**

Pravo i obveza stjecatelja licencije da pokrene sudski postupak u slučaju povrede prava koja proizlaze iz isključive licencije.

1. Sve do tole dok je licencija koja mu je dodijeljena ovim Sporazumom isključiva, stjecatelj licencije je ovlašten:
  - (a) u svoje ime ili, ako to zakon propisuje, zajedno s davalcem licencije, na vlastiti trošak i u svoje ime, pokrenuti parnicu zbog povrede licenciranih patenata;
  - (b) u svakoj takvoj parnici zabraniti prekršaj i za sebe naplatiti odštetu, zaradu i obeštećenja svake vrste koja se mogu naplatiti za takvu povredu; i
  - (c) riješiti odšteti zahtjev ili parnicu pokrenutu zbog povrede licenciranih patenata tako što će prekršitelju dati podlicenciju temeljem odredaba članka X ovog Sporazuma.
2. Uslučajući davalci licencije skrene pozornost stjecatelju licencije na neku povredu licenciranih patenata iako stjecatelj licencije u roku od šest mjeseci
  - (a) ne osigura prestanak povrede,
  - (b) ne pokrene parnicu protiv prekršitelja ili
  - (c) ne dostavi davalcu licencije dokaz o trajanju bona fide pregovora kako bi prekršitelj prihvatio podlicenciju temeljem licenciranih patenata, licencija koja se ovim Sporazumom dodjeljuje stjecatelju licencije odmah postaje neisključiva i nakon toga davalci licencije ima pravo na svoj trošak pokrenuti parnicu zbog prekršaja te za sebe naplatiti sve odštete, zarade i obeštećenja svake vrste koja se mogu naplatiti za takvu povredu.

### *Odgovornosti za štete nastale zbog upotrebe proizvoda*

Odgovornost za štete nastale zbog upotrebe proizvoda može imati značajne financijske posljedice. Rizik je u tome da može doći do povrede ili oštećenja osoba ili imovine zbog neispravnog proizvoda. Potrebno je utvrditi izvor moguće neispravnosti i shodno tomu odrediti odgovornost. Tako je stjecatelj licencije obično odgovoran za sve neispravnosti nastale tijekom proizvodnje ili za neodgovarajuću kontrolu kakvoće. Može se dogoditi da davatelj licencije isporučuje komponente stjecatelju licencije, te je u tom slučaju davatelj licencije odgovoran za sve neispravnosti tih komponenata.



Strana koja prihvata odgovornost trebala bi drugoj strani dati odštetu za sve odštetne zahtjeve koje neka treća strana postavi zbog gubitka ili štete. Vrijednost odštete u cijelosti ovisi o financijskim sredstvima strane koja je daje. Uobičajeno je da sporazum o licenci zahtijeva da se priskrbi i održava osiguranje koje davatelja licencije i stjecatelja licencije osigurava od odgovornosti za proizvod.

#### **Primjer**

1. *Naknada štete od davatelja licencije.* Davatelj licencije će nadoknaditi štetu i neće kriviti stjecatelja licencije, njegove direktore, službenike, zaposlenike i predstavnike za bilo koju odgovornost, štetu, gubitak, trošak ili izdatak (uključujući razumno odvjetnički honorar) proizašao iz odštetnih zahtjeva ili parnica koje bilo koja treća strana pokrene protiv stjecatelja licencije, a do kojih dolazi zbog činjenja ili nečinjenja određenog djela od strane davatelja licencije ili zbog kršenja izjava, jamstava ili dogovora iz ovog Sporazuma od strane davatelja licencije.

Pored toga, davatelj licencije će nadoknaditi štetu i neće kriviti stjecatelja licencije, njegove direktore, službenike, zaposlenike i predstavnike za bilo koju odgovornost, štetu, gubitak, trošak ili izdatak (uključujući razumno odvjetnički honorar) koji proizlazi iz odštetnih zahtjeva ili parnica koje pokrene bilo koja treća strana u vezi s portfeljem patenata, predmetnom tehnologijom i/ili podacima.

2. *Naknada štete od stjecatelja licencije.* Stjecatelj licencije će nadoknaditi štetu i neće kriviti davatelja licencije, njegove direktore, službenike, zaposlenike i predstavnike za bilo koju odgovornost, štetu, gubitak, trošak ili izdatak (uključujući razumno odvjetnički honorar) proizašao iz odštetnih zahtjeva ili parnica koje bilo koja treća strana pokrene protiv davatelja

licencije zbog kršenja izjava, jamstava ili dogovora iz ovog Sporazuma od strane stjecatelja licencije, ili zbog razvoja, proizvodnje, promidžbe, distribucije, korištenja, ispitivanja, prodaje ili drugog oblika raspolađanja proizvodom, uključujući bez ograničenja sve izrečene, implicirane ili zakonske odštetne zahtjeve postavljene zbog učinkovitosti, sigurnosti ili namjene proizvoda kao i zahtjeve postavljene zbog označavanja proizvoda ili ambalaže u kojoj se nalazi proizvod. Obveza nadoknade štete ne primjenjuje se ako se odštetni zahtjev postavlja zbog nemara ili svjesnog prekršaja od strane davatelja licencije ili zbog kršenja izjava, jamstava ili dogovora iz ovog Sporazuma od strane davatelja licencije.

3. *Ograničenje obveze nadoknade štete.* I davatelj licencije i stjecatelj licencije su suglasni da jedna strana neće ni u kojem slučaju biti odgovorna drugoj strani za neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete do kojih dolazi zbog neispunjavanja ili kršenja ovog Ugovora.
4. *Postupci.* Oštećena strana mora obavijestiti stranu koja nadoknađuje štetu o svim odštetnim zahtjevima ili tužbama u roku od dvadeset (20) dana od primitka obavijesti o odštetnom zahtjevu. Ako se obavijest ne dostavi u roku od dvadeset (20) dana, strana koja treba nadoknaditi štetu i dalje je obvezna nadoknaditi štetu osim ako pravodobno nedostavljanje navedene obavijesti ima materijalni štetni učinak na ishod odštetnog zahtjeva. Strana koja nadoknađuje štetu kontrolira obranu ili rješenje zahtjeva. Međutim, strana koja nadoknađuje štetu neće srediti potraživanje ili postići nagodbu po bilo kojem zahtjevu ili tužbi na način kojim se nameće bilo kakvo ograničenje ili obveza oštećenoj strani bez pismene suglasnosti oštećene strane. Oštećena strana će primjereno surađivati i pomagati te dati sva potrebna ovlaštenja i opravdano zatražene informacije.

## OPĆI UVJETI

Posljednji glavni odjeljak sporazuma o licenciji obuhvaća pitanja o kojima se nije govorilo u gornje tri kategorije. On stoga sadrži izjave i jamstva, posebne obveze davatelja i stjecatelja licencije kao i pitanje odustajanja, više sile, rješavanja sporova te pitanja vezana uz istek ili ukidanje licencije.

### *Izjave i Jamstva*

Izjave i jamstva su tvrdnje i uvjeravanja o nekom pitanju ili stajalištu vezanom uz sporazum o licenciji. Važna razlika je u tome da izjava obično nije uvjet iz sporazuma, dok je jamstvo ugovorni uvjet čije bi kršenje moglo dati pravo oštećenoj strani da prekine sporazum i pokrene tužbu za nadoknadu štete.

Iako nema ograničenja onoga što bi moglo biti predmet izjava ili jamstava, tipični primjeri uključuju:

- da je davatelj licencije vlasnik tehnologije i da ima pravo i ovlaštenje dodijeliti licenciju;
- da je licencirani materijal (npr. tekst, softver i/ili dokumentacija) u izvornom obliku i nije kopiran;
- da su po savjeti i vjerovanju davatelja licencije licencirani patentni važeći i da ih ne krši nijedna treća strana.



Prva dva primjera nisu uvjetovana. Što se, međutim, tiče trećeg primjera, zbog toga što je nemoguće biti potpuno siguran da je patent važeći, davatelj licencije će mudro postupiti ako, nakon što je djelovao s dužnom pažnjom kako bi osigurao da patentni budu važeći, ograniči svoje jamstvo izjavljajući da su licencirani patentni važeći po njegovoj savjeti i vjerovanju.

Drugi primjer bi bio kad davatelj licencije izjavljuje i jamči da će tehnologija u određenom razdoblju proizvesti minimalne količine licenciranog proizvoda utvrđene kakvoće. Je li ovo razumno ili nije ovisi, recimo, o tome je li davatelj licencije već krenuo s komercijalnom proizvodnjom i/ili isporučuje li potrebnu proizvodnu opremu i tehničku pomoć.

Prednost izjava i jamstava je u tome da pojašnavaju i potvrđuju razumijevanje određenih pitanja od strane ugovornih strana, što može biti korisno i važno. Oni su važni za raspodjelu rizika među ugovornim stranama. Međutim, izjava ili jamstvo su korisni jedino koliko su korisni solventnost i imovina ugovorne strane koja ih daje. Isto tako, ograničenja koja su u drugim dijelovima sporazuma navedena vezano za iznos odštete koji se može tražiti (ograničenje jamstva) može umanjiti vrijednost tih jamstava. (Vidi odgovarajuću raspravu o sličnim obvezama naknade štete u poglavljju o «odgovornosti za štetu nastalu zbog uporabe proizvoda»).

**Primjer**

Izjave, jamstva i obveze davatelja licencije

Davatelj licencije izjavljuje i jamči stjecatelju licencije da:

1. (a) davatelj licencije ima puna ugovorna prava dodijeliti stjecatelju licencije isključive licencije temeljem patentnog portfelja;  
(b) davatelj licencije ima puna ugovorna prava dodijeliti stjecatelju licencije neisključivu licenciju na predmetnom tehničkom polju za sva poboljšanja;
2. (a) nijedan patent iz navedenog patentnog portfelja nije prestao važiti zbog odustajanja ili neplaćanja anuiteta niti će prestati važiti tijekom dva mjeseca od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma;  
(b) po najboljem znanju davatelja licencije, издани patenti iz patentnog portfelja su na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma važeći i nisu opterećeni nikakvim pravom pljenidbe, potraživanjima, založnim pravom, licencama i drugim opterećenjima. Tijekom roka za prigovore nije podnesen niti jedan prigovor vezan uz bilo koji patent.  
(c) pri provođenju i izvršavanju ovog Sporazuma davatelj licencije neće kršiti odredbe zakona, odluke suda ili bilo koje državne agencije, niti povelje, pravilnike ili druge unutarnje propise ili odluke davatelja licencije niti će kršiti ili dovesti do ranijeg nastupa bilo kakve materijalne obvezе temeljem bilo kojeg sporazuma ili instrumenta bilo koje vrste u kojemu je davatelj licencije ugovorna strana ili kojim je on vezan.
3. Nisu u tijeku niti prema saznanjima davatelja licencije prijete ikakva materijalna potraživanja, tužbe, parnice ili postupci koji su pokrenuti protiv davatelja licencije ili koji utječu na davatelja licencije, a koji proizlaze iz patentnog portfelja ili su u svezi s njime.
4. Davatelj licencije izjavljuje da nije dobio obavijest niti je okriviljen za povredu ili nepoštivanje tuđih patentnih prava, izuma ili poslovne tajne vezane uz patentni portfelj. Davatelj licencije nadalje izjavljuje da na dan potpisa ovog Sporazuma nema saznanja o bilo kakvima informacijama ili izumima vezanim uz patentni portfelj zbog kojih bi on bio nevažeći ili koji bi značajno umanjili njegovu vrijednost za stjecatelja licencije tako da, u slučaju da je stjecatelj licencije znao za te informacije ili izume prije sklapanja ovog Sporazuma, ne bi ga bio sklopio.
5. Davatelj licencije potvrđuje da stjecatelj licencije neće preuzeti nikakvu odgovornost ili obveze davatelja licencije u svezi s patentnim portfeljom ili poboljšanjima davatelja licencije.
6. Davatelj licencije će, nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, na zahtjev stjecatelja licencije i bez dodatne naknade,

pripremiti i predati sve dodatne instrumente i poduzeti sve korake koje stjecatelj licencije bude razumno zatražio kako bi se stjecatelju

licencije omogućilo da ostvaruje i štiti svoja prava iz ovog Sporazuma ili da ispunи obveze registriranja Sporazuma na području svake sudsbine vlasti na kojem postoji patentni portfelj ili poboljšanja.

7. Davatelj licencije se obvezuje i suglasan je da će, kad god se to od njega zatraži i bez naknade, odmah javiti stjecatelju licencije ili njegovim predstavnicima sve činjenice koje su mu poznate, a koje se odnose na patentni portfelj ili poboljšanja, da će svjedočiti u postupcima za priznavanje prava prvenstva ili pravnim postupcima vezanim uz patentni portfelj ili poboljšanja, te da će pripremiti i dostaviti svu dodatnu dokumentaciju kojabi mogla biti potrebna da omogući stjecatelju licencije ili njegovim predstavnicima ili nasljednicima osigurati potpunu i cjelovitu zaštitu patentnog portfelja ili poboljšanja, u mjeru u kojoj se ti zahtjevi, svjedočenja ili radnje izravno odnose na prijave patentnog portfelja.



### *Obveze davatelja licencije i stjecatelja licencije*

Od davatelja licencije se očekuje da poduzme, primjerice u sporazumu o patentu ili *know-howu*, sve korake potrebne za prijenos tehnologije i pomogne stjecatelju licencije započeti komercijalnu proizvodnju. Isto tako, od stjecatelja licencije se očekuje uspješna proizvodnja i trgovanje licenciranim proizvodom na predmetnom području. U praksi, ovdje može doći do mnogih sporova. Stoga je važno da ugovorne strane jasno utvrde sve mjere koje su potrebne za postizanje ovih ciljeva, a koje treba dogоворити и unijeti u sporazum o licenciji. U odjeljku «Skraćeni ugovor» u Prilogu II A navedeni su neki primjeri.

Ponekad postoji opća obveza stjecatelja licencije da uloži sve razumne napore, ili najbolje napore ako se radi o isključivoj licenciji, kako bi ostvario ciljeve sporazuma o licenciji i komercijalni uspjeh. Ovo može biti nejasna obveza i bolje je točno navesti određene radnje, kao što je obveza stjecatelja licencije da potroši dogovorene iznose novca na istraživanje ili marketing ili druge aktivnosti osmišljene da povećaju vjerojatnost uspjeha. Loša je praksa oslanjati se na klauzule o najboljim naporima kako bi se rješila pitanja odgovornosti koja su predmet pregovora u kojima se teško postiže dogovor. Ta teško rješiva pitanja (npr. koliko će stjecatelj licencije uložiti u iskorištavanje licencirane tehnologije) često su pitanja koja dovode do kasnijih sporova i parnica.

**Primjer**

Stjecatelj licencije će ulagati i narediti stjecateljima njegove podlicencije da ulažu sve komercijalno opravdane napore kako bi na predmetnom području tržili, promicali i prodavali proizvod za koji se plaćaju licencne naknade.

U slučaju da stjecatelj licencije ne ostvari nikakav stvarni promet proizvoda i time nikakvu neto prodaju na predmetnom području nakon razdoblja od četiri pune godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, stjecatelj licencije će, unatoč tomu, plaćati davatelju licencije iznos od [iznos] [valuta] kao minimalni paušalni iznos. Taj će se iznos plaćati godišnje, nakon svake godine u kojoj se ne ostvari nikakav promet, počevši od četvrte neproductive godine. Plaćanje će se vršiti svakog sljedećeg siječnja sve dотile dok stjecatelj licencije ne stavi proizvod na tržiste i dok stjecatelj licencije ne otkaže Sporazum prema uvjetima iz članka XX.

**Klauzula o odustajanju**

Klauzula o odustajanju u sporazumu o licenciji znači da ugovorna strana ne gubi svoja prava zato što ih ne koristi. Prema tomu, ako je davatelj licencije unatoč tomu što je imao pravo otkazati sporazum zbog neplaćanja licencnih naknada, zanemario ili ignorirao kršenje te obveze, davatelj licencije može ipak otkazati sporazum zbog drugog kršenja te obveze. Klauzula o odustajanju zapravo sprečava primjenu pravnog pojma «estoppel», tj. ranije toleriranje ili previd ne sprečavaju davatelja licencije da naknadno iskoristi svoja prava.

**Primjer**

Odustajanje bilo koje ugovorne strane od potraživanja zbog neispunjerenja obveza iz ovog Ugovora od strane druge ugovorne strane ne može se smatrati odustajanjem od potraživanja u slučaju kasnijih ili sličnih neispunjerenja ugovornih obveza.

**Viša sila**

Klauzula o višoj sili u sporazumu o licenciji odnosi se na okolnosti koje su izvan kontrole ugovorne strane, a koje sprečavaju tu ugovornu stranu da izvršava svoje obveze. U takve okolnosti spadaju rat, štrajkovi i požar,

a korist te klauzule je u tome da se vrijeme za izvršavanje obveze može prodlužiti dok okolnosti više sile ne prestanu ili se ne uklone.

### *Postupci protivni tržišnom natjecanju<sup>23</sup>*

Pri sklapanju sporazuma o licenciji važno je imati na umu da ako se u njega ugrade određeni poslovni postupci sporazum se može, ovisno o nacionalnim zakonima dotične zemlje ili zemalja, smatrati protuzakonitim ako su ti postupci protivni tržišnom natjecanju. U postupke koji se ovisno o određenim okolnostima sporazuma mogu smatrati protuzakonitim spadaju, primjerice, obvezivanje stjecatelja licencije da pored patentirane tehnologije prihvati i određene proizvode ili usluge (vezivanje), zabranjivanje stjecatelju licencije da posluje s određenim poduzećima, pokušaj određivanja cijene proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija, teritorijalna ograničenja, uzajamno odobravanje licencija i objedinjavanje patenata.<sup>24</sup>



### *Službeni propisi*

Kada se razmišlja o sklapanju sporazuma o licenciji sa stranim partnerom, važno je provjeriti postoje li službeni propisi koji bi mogli utjecati na sporazum. Primjerice, većina će zemalja najmanje zahtijevati da se sporazum o licenciji registrira<sup>25</sup> kod relevantnih vlasti u toj zemlji ali se, pored toga, može zahtijevati i odobrenje za bavljenje tom vrstom aktivnosti u dotičnoj zemlji. U zemlji davatelja licencije mogu postojati propisi koji ograničavaju ili uvjetuju bavljenje određenom tehnologijom zbog sigurnosnih ili drugih razloga.<sup>26</sup>

23 Vidi najnovije Uredbe Europske zajednice o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije, Uredbu Komisije (EZ) 772/2004 od 27. travnja 2004. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora o kategorijama sporazuma o prijenosu tehnologije, i Kathleen R Terry, «Antitrust and Technology Licensing», <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>

24 O objedinjavanju patenata vidi dalje 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 Vidi David J. Dykeman i Daniel W. Kopko, «Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries», <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>

26 Na primjer, vidi Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Naredba o izvozu robe, prijenosu tehnologije i pružanju tehničke pomoći) na temelju Zakona Ujedinjene Kraljevine o kontroli izvoza (Export Control Act 2002 of the United Kingdom).

**Primjer 1**

Stjecatelj licencije će obavijestiti davatelja licencije ako sazna da ovaj Sporazum podliježe odredbama vlade [navesti zemlju] o prijavljivanju ili odobrenju. Stjecatelj licencije će podnijeti sve potrebne zahtjeve i platiti sve troškove uključujući pristojbe, kazne i sve druge izravne troškove vezane uz navedeni postupak prijavljivanja ili odobravanja.

**Primjer 2**

Stjecatelj licencije će postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima [navesti državu] i stranim zakonima pri prijenosu licenciranih proizvoda i s tim povezanih tehničkih podataka u strane zemlje, uključujući između ostalog Pravilnik o međunarodnoj trgovini oružjem (ITAR – International Traffic in Arms Regulations) i Pravilnik o izvozu (Export Administration Regulations). Nijedna strana ne izjavljuje da se neće zahtijevati izvozna dozvola niti da će ona, ako se zahtijeva, biti izdana.

*Sporovi*

Kod pregovora o sporazumu o licenciji ugovorne strane bi trebale imati na umu da može doći do sporova te bi trebale predvidjeti načine njihovog rješavanja. Ugrađena fleksibilnost trebala bi omogućiti izmjene i dopune koje će poslužiti kao prvo sredstvo za rješavanje sporova. U suprotnom, moraju se predvidjeti mehanizmi rješavanja sporova. Pri sastavljanju klauzula o rješavanju sporova, ugovorne strane imaju na raspolaganju nekoliko opcija. Uvriježeno je da se ugovorne strane sporazume da će sporove rješavati sudskim postupkom pred određenim domaćim sudom. Međutim, ugovorne strane se sve više odlučuju za alternativno rješavanje sporova kao što su arbitraža i posredovanje, ili posredovanje nakon kojeg slijedi arbitraža. Centar za arbitražu i posredovanje Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) izradio je predloške klauzula koje olakšavaju upućivanje sporova na arbitražu ili posredovanje ili kombinaciju jednog i drugog (<http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Postupci alternativnog rješavanja sporova imaju nekoliko prednosti:

- **Jedan postupak.** Primjenjujući postupke alternativnog rješavanja sporova, strane se mogu dogovoriti da jednim postupkom riješe spor koji se odnosi na prava intelektualnog vlasništva koja su zaštićena u nekoliko različitih zemalja, čime

izbjegavaju troškove i složenost sudskih postupaka u različitim pravnim sustavima te rizik od nedosljednih rezultata.

- **Nezavisnost ugovornih strana.** Zbog svoje privatne prirode, alternativno rješavanje sporova nudi ugovornim stranama mogućnost veće kontrole nad načinom rješavanja spora nego što bi je imali da se spor rješava sudskim putem. One mogu, primjerice, odabrati primjenjivo pravo, mjesto i jezik postupka kao i proceduralna pravila. Pored toga, ugovorne strane same mogu odabrati najprikladnije osobe koje će donositi odluke, što će naročito biti bitno ako se sporovi odnose na složena pravna, tehnička ili poslovna pitanja.
- **Neutralnost.** Postupci alternativnog rješavanja sporova mogu biti neutralni u odnosu na pravo, jezik i institucionalnu kulturu ugovornih strana, čime se izbjegava prednost domaćeg suda koju bi jedna ugovorna strana mogla imati kad bi se spor rješavao sudskim putem i kada bi upoznatost s primjenjivim pravom i lokalnim postupcima predstavljala značajnu stratešku prednost.
- **Povjerljivost.** Postupci alternativnog rješavanja sporova su privatni. Prema tomu, ugovorne strane se mogu dogovoriti da će čuvati tajnost postupka i rezultata. To im omogućuje da se usredotoče na razloge spora ne brinući o njegovom odjeku u javnosti, što posebno može biti važno radi li se o poslovnom ugledu ili poslovnim tajnama.
- **Konačnost i izvršnost arbitražnih odluka.** Za razliku od sudskih odluka koje se općenito mogu pobijati kroz jedan ili više parničnih postupaka, arbitražne odluke obično ne podliježu žalbi. Pored toga, Konvencija Ujedinjenih naroda o priznavanju i provedbi stranih arbitražnih odluka iz 1958. (Njujorška konvencija) znatno olakšava priznavanje i provedbu arbitražnih odluka u više od 130 zemalja koje su njezine potpisnice.

Postoje, naravno, situacije u kojima se prednost daje sudskom postupku, a ne alternativnom rješavanju sporova. Primjerice, zbog svoje konsenzualne prirode, alternativno rješavanje sporova manje je prikladno ako je jedna od ugovornih strana krajnje nekooperativna, što se može dogoditi u kontekstu sporova vezanih uz kršenje izvanugovornih obveza. Pored toga,



sudska odluka je poželjnija ako neka ugovorna strana, kako bi pojasnila svoja prava, želi uspostaviti javni pravni presedan radije nego odluku koja je ograničena na odnos između ugovornih strana. U svakom slučaju, važno je da potencijalne ugovorne strane i njihovi savjetnici budu upoznati s mogućnostima rješavanja sporova kako bi mogli odabrati postupak koji najbolje odgovara njihovim potrebama.

#### **Primjer 1:** Posredovanje

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz, nastaju zbog, ili se odnose na ovaj ugovor i sve njegove kasnije izmjene i dopune, uključujući, bez ograničenja, njegovo sklapanje, valjanost, obvezujuće djelovanje, tumačenje, izvršavanje, kršenje ili prekid, kao i izvanugovorna potraživanja, rješavat će se posredovanjem u skladu s Pravilima o posredovanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Mjesto posredovanja bit će [navesti mjesto]. U postupku posredovanja koristit će se [navesti koji] jezik.

#### **Primjer 2:** Arbitraža

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz, nastaju zbog, ili se odnose na ovaj ugovor i sve njegove kasnije izmjene i dopune, uključujući, bez ograničenja, njegovo sklapanje, valjanost, obvezujuće djelovanje, tumačenje, izvršavanje, kršenje ili prekid, kao i izvanugovorna potraživanja, uputit će se na arbitražu radi konačne odluke u skladu s Pravilima o arbitraži Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Arbitražni sud činit će [tri arbitražna suca][arbitar pojedinac]. Mjesto arbitraže bit će [navesti mjesto]. U postupku arbitraže koristit će se [navesti koji] jezik. Spor, nesuglasica ili zahtjev rješit će se u skladu s pravom [navesti jurisdikciju].

#### **Primjer 3:** Ubrzana arbitraža

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz, nastaju zbog, ili se odnose na ovaj ugovor i sve njegove kasnije izmjene i dopune, uključujući, bez ograničenja, njegovo sklapanje, valjanost, obvezujuće djelovanje, tumačenje, izvršavanje, kršenje ili prekid, kao i izvanugovorna potraživanja, uputit će se na arbitražu radi konačne odluke u skladu s Pravilima o ubrzanoj arbitraži Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Arbitražni sud činit će [tri arbitražna suca][arbitar pojedinac]. Mjesto arbitraže bit će [navesti mjesto]. U postupku arbitraže koristit će se [navesti koji] jezik. Spor, nesuglasica ili zahtjev rješit će se u skladu s pravom [navesti jurisdikciju].

**Primjer 4:** Posredovanje nakon kojeg, u slučaju nepostizanja rješenja, slijedi arbitraža

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz, nastaju zbog, ili se odnose na ovaj ugovor i sve njegove kasnije izmjene i dopune, uključujući, bez ograničenja, njegovo sklapanje, valjanost, obvezujuće djelovanje, tumačenje, izvršavanje, kršenje ili prekid, kao i izvanugovorna potraživanja, rješavat će se posredovanjem u skladu s Pravilima o posredovanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Mjesto posredovanja bit će [navesti mjesto]. U postupku posredovanja koristit će se [navesti koj] jezik.

Ukoliko se bilo koji takav spor, nesuglasica ili zahtjev ne riješi posredovanjem u roku od [60] [90] dana od početka posredovanja, on će se, nakon što jedna ili druga strana podnese zahtjev za arbitražom, uputiti na arbitražu radi konačne odluke u skladu s Pravilima o arbitraži Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Isto tako, ako prije isteka navedenog razdoblja od [60] [90] dana jedna ili druga strana ne sudjeluje ili ne nastavi sudjelovati u posredovanju, spor, nesuglasica ili zahtjev uputit će se, nakon što druga strana podnese zahtjev za arbitražom, na arbitražu radi konačne odluke u skladu s Pravilima o arbitraži Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Arbitražni sud činit će [tri arbitražna suca][arbitar pojedinac]. Mjesto arbitraže bit će [navesti mjesto]. U postupku arbitraže koristit će se [navesti koj] jezik. Spor, nesuglasica ili zahtjev riješit će se u skladu s pravom [navesti jurisdikciju].

**Provjeda sporazuma**

Kao što se u cijelom priručniku naglašavalо, licenciranje podrazumijeva trajni odnos tijekom određenog razdoblja između dvije strane koje rade u cilju postizanja obostrano korisnog rezultata. Kako bi se osiguralo da odnos bude koristan za obje strane, važno je da one izvršavaju svoje obveze koje proistječu iz sporazuma. Primjerice, davatelj licencije može imati obvezu pružanja tehničke pomoći stjecatelju licencije, bilo jednokratno bilo neprekidno. Davatelj licencije će voditi računa o održavanju prava intelektualnog vlasništva kako se ta prava ne bi izgubila ili zastarjela, a ako se radi o prijenosu prava na korištenje žiga, brinut će o održavanju kakvoće žiga. Kakvoća žiga odnosi se na pravilnu uporabu žiga, koja se temelji na smjernicama za uporabu žiga koje je izdao davatelj licencije i koja osigurava sukladnost proizvoda s propisanim tehničkim specifikacijama licencirane tehnologije. Pored toga, da bi održao sporazum, davatelj licencije mora, ovisno o dogovorenim uvjetima, brinuti i o raznim drugim pitanjima. Ona uključuju vođenje detaljnog računovodstva o primljenim

licencnim naknadama, reviziju računa stjecatelja licencije, daljnji razvoj tehnologije, primjenu dogovorenog postupka u slučaju poboljšanja te obranu stjecatelja licencije u parnicama koje su pokrenule treće strane i pokretanje tužbi protiv trećih strana u ime stjecatelja licencije.

Isto tako, stjecatelj licencije je obvezan, u vezi sa svojom osnovnom obvezom plaćanja licencne naknade, primjenjivati stroge računovodstvene postupke, uspostaviti mehanizam redovitog izvješćivanja i omogućiti reviziju svojih računa. Obvezan je, isto tako, slijediti dogovorene postupke u slučaju poboljšanja i poduzimati dogovorene mjere u slučaju prekršaja i, ako se radi o licenciji za korištenje žiga, obvezan je održavati kakvoću žiga. Nadalje, ako se u proizvodnji proizvoda koriste licencirani patenti, sporazum će vjerojatno odrediti da ti proizvodi moraju biti obilježeni na odgovarajući način, ili davatelj licencije može željeti nadzirati i odobravati način na koji stjecatelj licencije obilježava proizvod koji se temelji na patentu davaljatelja licencije.<sup>27</sup>

#### Primjer

Sve licencirane proizvode koje izradi, proizvede ili proda u skladu s uvjetima ovog Sporazuma, ili njihovu ambalažu, stjecatelj licencije mora obilježiti u skladu s primjenjivim zakonima o obilježavanju patenata.

Važno je da u Sporazumu budu jasno i dovoljno detaljno utvrđene sve ove obveze i način na koji se one mogu izvršavati. I za davaljatelja i za stjecatelja licencije one podrazumijevaju troškove u smislu uloženog vremena i dodatnih ljudskih potencijala. Međutim, one su prijeko potrebne za opstanak, neometanu provedbu i održivost sporazuma.

<sup>27</sup> Bilo bi korisno imati na umu da bi, ako se konačni proizvod koji je obilježen kao proizvod izrađen pomoću određenih licenciranih patenata, pokaže loše kakvoće to za nositelja patenta moglo biti nepovoljno. Međutim, u slučaju uspjeha proizvoda nad kojim je netko kasnije izvršio povredu prava, činjenica da je proizvod bio obilježen značilo bi da je prekršitelj bio upozoren te bi tada, u nekim jurisdikcijama, davaljatelj licencije imao pravo na kaznenu odštetu.

### Istek i raskid

Sporazum o licenciji može prestati na dva načina. Prvo, ako rok ili vrijeme važenja sporazuma istekne zbog nastupa dogovorenog događaja. Primjerice, rok važenja je 10 godina ili dok ne zastari ili istekne posljednji licencirani patent.<sup>28</sup> Kad nastupe ti događaji sporazum automatski ističe.



Drugi način je da jedna ugovorna strana raskine sporazum prije isteka roka važenja. Događaji zbog kojih bi ugovorna strana imala pravo raskinuti sporazum obično su detaljno navedeni i odnose se na neki oblik neizvršavanja obveze ili kršenja nekog uvjeta iz sporazuma. Tu spadaju, recimo, neizvršavanje prispjelih plaćanja, stečaj ili insolventnost. Iako se sporazum može automatski raskinuti ako nastupi jedan od tih događaja, poželjnije je dati prethodnu obavijest, nakon čega se sporazum raskida ako druga strana ne ispravi pogrešku u određenom roku.

Važno je razmotriti prava i obveze ugovornih strana nakon isteka ili raskida sporazuma. Primjerice, radi li se o *know-howu* ili povjerljivim pisanim informacijama, a davatelj licencije je taj koji je raskinuo ugovor, je li stjecatelj licencije obvezan prestati koristiti i vratiti navedeni *know-how* ili navedene informacije. Ako je tako, kako se to može učiniti? Sporazum može predvidjeti da u slučaju isteka sporazuma stjecatelj licencije ima pravo nastaviti korištenje *know-howa* ili povjerljivih informacija: stjecatelj licencije bi tada imao u cijelosti otplaćenu licenciju. Moglo bi se razmatrati i to mogu li se podlicencije i druga prava koja su dodijeljena trećim stranama nastaviti koristiti nakon raskida sporazuma. Pored toga, važno je odrediti klauzule koje bi se trebale primjenjivati i nakon okončanja sporazuma. Između ostalog, tu spada čuvanje povjerljivih podataka, daljnje korištenje prava na iskorištavanje poboljšanja koje je napravila druga strana, pristup evidencijama, rješavanje sporova te odgovornost za štetu nastalu zbog uporabe neispravnog proizvoda i obveza nadoknade štete. Moguće je da klauzule koje su predviđene da traju i nakon okončanja sporazuma budu primjenjive samo u određenom razdoblju.

28 Vidi dalje «How to Get Royalties After a Patent Has Expired», Charles A. Weiss i Kenneth R. Corsello, na [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf)

**Primer**

1. Ukoliko se ne raskine ranije u skladu sa sljedećim odredbama, ovaj će Sporazum važiti do isteka licenciranog patenta koji posljednji ističe, nakon čega će stjecatelj licencije imati pravo i dalje koristiti sav pripadajući povjerljivi *know-how* koji pripada davatelju licencije i imat će u cijelosti otplaćeno pravo da razvija, izrađuje, daje da se izrađuje, promiće i prodaje bilo koji proizvod unutar i izvan predmetnog zemljopisnog područja bez plaćanja dodatne naknade davatelju licencije.
2. Stjecatelj licencije može, nakon što o tome pismeno obavijesti davatelja licencije, u svakom trenutku raskinuti ovaj Sporazum ako se prema vlastitoj prosudbi stjecatelja licencije licencirani patent ne može primjenjivati na predmetnom tehničkom polju, bilo zbog tehničkih, regulatornih, znanstvenih, političkih ili gospodarskih razloga, uključujući, između ostalog, rat, revoluciju, građanske nemire, prirodne nepogode i druge slične događaje.
3. Davatelj licencije može raskinuti ovaj Sporazum pod uvjetom da postoje opravdani razlozi da se vjeruje da stjecatelj licencije ne pristupa s dužnom pažnjom pri razvoju, izradi ili prodaji proizvoda.
4. Ukoliko se dogodi da stjecatelj licencije objavi stečaj ili se protiv njega pokrene stečajni ili slični postupak ili mu se uspostavi prinudna uprava ili se na njega primijeni istovrijedna nacionalna sudska mјera, ili se stavi pod sudski nadzor kako bi se izbjegao stečaj ili upravljalo korporacijama koje su prestale vršiti plaćanja ili su izgubile kreditnu sposobnost, uključujući, međutim, stečajevе koji se ponište, ukinu ili se za njih položi jamstvo u roku od šezdeset (60) dana u iznosu koji je najmanje  $1 \frac{1}{2}$  puta veći od iznosa tražbina, u tim se slučajevima sva prava koja su ovim Sporazumom dana stjecatelju licencije moraju odmah i bezuvjetno vratiti davatelju licencije, i ukoliko je to relevantno, sve odgode i uvjeti iz ovog Sporazuma postaju nevažeći i sve financijske obveze stjecatelja licencije smatraju se dospjelima i moraju se odmah platiti zajedno s kamataima obračunatim od datuma na koji nastupi stečaj ili započne slični postupak.
5. Po prekidu Sporazuma temeljem točaka 2, 3 i 4, sva prava koja su ovim Sporazumom dodijeljena stjecatelju licencije vraćaju se davatelju licencije, i stjecatelj licencije mora što je moguće brže vratiti davatelju licencije sve povjerljive pisane informacije koje pripadaju davatelju licencije, zadržavajući jedino jednu kopiju u svojim pravnim spisima kako bi osigurao poštovanje obveza iz ovog Sporazuma. Od datuma takvog prekida, niti jedna ugovorna strana nema temeljem ovog Sporazuma dodatnih obveza ili odgovornosti prema drugoj strani. Međutim, takav prekid ne oslobođa niti jednu stranu od obveza ili odgovornosti koje su dospjele prije datuma takvog prekida.

## ZAKLJUČNE PRIMJEDBE

Raspravili smo mnoga pitanja. Nije ih, međutim, nužno sve uključiti u sve sporazume o licenciji.<sup>29</sup> Mnogo toga ovisi o konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja. Ono što je prikladno u određenom slučaju ovisit će o konkretnim potrebama, očekivanjima i okolnostima konkretnog udruživanja. Pri sastavljanju sporazuma zasigurno će važnu ulogu igrati čimbenici kao što su značaj i stupanj razvoja tehnologije, vrsta i razina zaštite, potencijalni rizici, veličina ulaganja, strateški ciljevi ugovornih strana i slično. Kod licenciranja su angažirane mnoge struke uključujući ekspertizu u konkretnom tehničkom području, pravnu (naročito prava intelektualnog vlasništva) i finansijsku. Potpisivanjem ugovora završava se tek prva faza, nakon koje slijedi naporan i, nadajmo se, unosan posao njegove provedbe<sup>30</sup>.



29 Iako se ovaj priručnik usredotočuje na licenciranje, trebalo bi imati na umu da se većina navedenih pitanja javlja kod većine vrsta sporazuma o prijenosu tehnologije.

30 Nažlost, sporazumi ne uspijevaju uvjek i mogu propasti zbog ovog ili onog razloga. O tome kako sprječiti neuspjeh možete više saznati iz teksta Marka Leyva «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> i Todd Dickinsons, «How to Avoid Licensing dangers», [www.managingip.com](http://www.managingip.com), studeni 2001, str.58.

## 5. SMJERNICE I KORISNI SAVJETI ZA PREGOVARANJE

*Ne dobivate ono što zaslužujete, nego ono za što se izborite u pregovorima*



Pregovaranje o sporazumu o licenciranju tehnologije umjetnost je postizanja dogovora kojim davatelj licencije daje, a stjecatelj licencije stječe pravo korištenja tehnologije davatelja licencije u skladu s određenim uvjetima i odredbama. Cilj je uspostaviti temelje za uzajamno zadovoljavajući i konačno koristan odnos. To je ishod (*win-win*) kojim svi dobivaju za razliku od ishoda (*win-lose*) u kojemu netko dobiva, a netko gubi (što je, zapravo, situacija *lose-lose* u kojoj nema pobjednika). Da bi se postigao rezultat kojim svi dobivaju (*win-win*) i potencijalni davatelj licencije i stjecatelj licencije moraju imati na umu činjenicu da svaka strana ima nešto vrijedno što će unijeti u odnos. Ključ uspješnog pregovaranja je razumjeti koja je to vrijednost i razumjeti potrebe i očekivanja obiju strana koje sklapaju sporazum.<sup>31</sup>

### PROCES PREGOVORA O SPORAZUMU O LICENCIJI

Pregovarački proces obuhvaća četiri različite faze: pripremu, raspravu, iznošenje ponuda, postizanje nagodbe.

#### *Pripremna faza*

Ova je faza vjerojatno najvažnija, jer je gotovo nemoguće nadoknaditi ili prevladati neodgovarajuću pripremu. Priprema obuhvaća sve ono o čemu se do sada govorilo u ovom priručniku. To znači da su i davatelj licencije i stjecatelj licencije do ove faze odlučili da zbog ovog ili onog razloga sporazum o licenciji odgovara njihovim poslovnim ciljevima. Identificirali su jedan drugog kao mogućeg partnera koji može nadopuniti, ojačati i ispuniti poslovne ciljeve onog drugog.

<sup>31</sup> Za dodatne informacije vidi Alec i Munro, «Disciplined Negotiation: Worldwide», Les Nouvelles, prosinac 1997. te Fisher i Ury, «Getting To Yes», Penguin, 1991.

Sada je trenutak da se i potencijalni davatelj i stjecatelj licencije pripreme za predstojeći formalni sastanak. Sve informacije koje su do ovog trenutka prikupili u široj pripremnoj fazi postaju sada relevantne. Kako bi se rasprava precizirala i usredotočila, korisno bi bilo razmotriti sljedeća pitanja:

- Nakon što ste obavili preliminarnu analizu vlastitih poslovnih ciljeva i utvrdili da bi sporazum o licenciji pridonio njihovom ostvarenju, vrijeme je da jasno utvrdite što želite postići raspravom odnosno što biste smatrali uspješnim ishodom. Drugim riječima, što je cilj i kako se taj cilj može postići.
- Isto tako, što bi druga strana mogla očekivati od rasprave i u kojoj se mjeri to razlikuje ili poklapa s onim što vi sami želite postići.
- Bilo bi poželjno da glavni pregovarač bude netko tko razumije ukupnu poslovnu strategiju. Najbolje bi bilo kad bi mu pomagao tim sastavljen od finansijskih, pravnih i tehničkih stručnjaka. Moraju se razjasniti njihove pojedinačne uloge i odgovornosti i svaki član tima mora razumjeti opći cilj, opću sliku, tako da neki član ne dođe u proturječje ili učini kompromis s kojim se drugi nisu složili.
- Pripremite sažetak ključnih komercijalnih pitanja koje treba obuhvatiti sporazumom o licenciji te stajalište ugovorne strane o svakom takvom pitanju. Ovaj se dokument naziva skraćeni ugovor (*Heads of Agreement*), ili ponekad sažetak poslovnog odnosa (*Term Sheet*) ili prijedlog sporazuma (*Proposed Basis of Agreement*). Isto tako je važno da se za svako ovo pitanje odredi najviše (ili najbolje) i najmanje (ili najgore) što se želi postići pregovorima. Druga prednost skraćenog ugovora je u tome da je često vrlo prikladno iznijeti njegove ključne dijelove kako bi pregovori mogli započeti ili napredovati. O pojedinim pitanjima se može lakše i brže pregovarati uz skraćeni ugovor od otprilike dvije do pet stranica nego uz nacrt sporazuma o licenciji koji bi mogao biti mnogo dulji. U prilogu II A naveden je okvirni sadržaj skraćenog ugovora.
- Obično je očita razlika između faze rasprave, faze iznošenja ponuda i faze postizanja nagodbe, iako se može dogoditi da ugovorne strane



tako brzo prolaze kroz ove faze da razlika među njima postaje sve nejasnija. Unatoč tomu, uvijek je važno biti svjestan u kojoj se fazi pregovora nalazite.



### *Faza rasprave*

U ovoj fazi davatelj licencije obično iznosi dobre strane svoje tehnologije i mogućnosti koje ona nudi, a potencijalni stjecatelj licencije pregledava dokumentaciju i informacije pod uvjetima sporazuma o povjerljivosti. Stjecatelj licencije može iznijeti i svoja gledišta o tome koja je vrijednost licencije za njegovo poslovanje i zašto je zainteresiran. Raspravlja se o općenitim pitanjima.

### *Faza iznošenja ponuda i faza postizanja nagodbe*

Tijekom faze iznošenja ponuda strane u pregovoru razmatraju mogući odnos i glavne komercijalne uvjete. «Zašto bismo vam dali isključivu licenciju za cijeli svijet?» Postavljaju se ključna pitanja, ispituju pretpostavke, uspostavljaju strateški ciljevi i utvrđuju granice. U fazi postizanja nagodbe, prethodno se pitanje može pretvoriti u izjavu «Ako vam damo isključivu licenciju za cijeli svijet, morate udvostručiti iznos plativ pri potpisivanju ugovora», na što bi stjecatelj licencije mogao odgovoriti «Ako udvostručimo gotovinski polog, onda bi jednu njegovu polovicu trebalo uračunati u buduće licencne naknade plative u odnosu na prodaju licenciranih proizvoda.» Ovdje počinju djelovati zlatne smjernice za pregovaranje, ili konkretnije, smjernica «Ako...onda» inače poznata i kao smjernica «dajte samo ako ćete dobiti nešto zauzvrat». Neiskusni pregovarač prelako pristaje na prijedlog, potom daje drugi prijedlog – i iznenađen je kad mu on bude odbijen. Pregovarač je ovlašten i ima prigodu razmotriti i povezati određena pitanja te tako postići bolji ishod (barem što se tiče tih pitanja). Druga smjernica koja se pojavljuje u ovoj razmjeni stajališta jesu mogućnosti koje se mogu stvoriti *generiranjem varijabli* ili stvaranjem različitih opcija. Pri rješavanju nekog problema ili postizanju uzajamno prihvatljivog sporazuma, moguć je niz različitih rješenja. Svi ključni uvjeti sporazuma, uključujući, primjerice, isključivost licencije, zemljopisna područja, opseg licencije, iznos i vremenski rasporedi plaćanja i licencne naknade, jesu variable, a uz malo mašte mogu se stvoriti i dodatne

variabile, pri čemu se svaka od njih može kreativno upotrijebiti kako bi se postigao rezultat koji kod strana u pregovoru izaziva osjećaj da su postigle sporazum koji udovoljava njihovim poslovnim ciljevima, što je rezultat kojim svi dobivaju i kod kojeg nema gubitnika (*win-win*).

### ZLATNE SMJERNICE ZA PREGOVORE



Ove su smjernice načela čiji je cilj pružiti pregovaraču praktični okvir za vođenje pregovora. To nisu propisana pravila čije bi kršenje značilo prekid pregovora. Zapravo, propustiti slijediti ili ostvariti neku smjernicu trebalo bi biti znak koji upozorava pregovarača da se treba upoznati s trenutnom situacijom i možda poduzeti dodatne ili drugačije korake.

Već smo spomenuli smjernicu «generiranje varijabli» i smjernicu «ako... onda». Među ostale ulaze:

**Težite rezultatu kojim svi dobivaju (*win-win*).** Ovo je apsolutno temeljno načelo. Sporazumi o licenciji redovito podrazumijevaju dugoročni odnos na stručnom, trgovinskom i osobnom planu, pa iz toga slijedi da je za uspješan sporazum potrebno da sve strane budu zadovoljne postignutim dogовором. Nezadovoljna strana često će koristiti sva sredstva da ispravi uočenu nepravdu, i kad se to dogodi, nezadovoljstvo jedne, ako ne i obje strane, vjerojatno će uvelike nadmašiti sve prethodne koristi. Konačno, sporazum nije neizbjježan i, u takvom slučaju, rezultat kojim svi dobivaju (*win-win*) za strane u pregovoru bi bio **ne** postići dogovor!

**Odredite najviše (ili najbolje) i najmanje (ili najgore) što želite postići pregovorima za svako pitanje.** Ovo je dio priprema za pregovore i sastoji se od utvrđivanja i rangiranja pitanja koja su vama važna te predviđanja onih koja bi mogla biti važna za drugu stranu. To ne znači automatski da bi, ako se pregovorima ne postigne ono najmanje što se želi postići, pregovarač trebao prekinuti pregovore. To prije znači da ova smjernica, upravo zato što je smjernica, a ne pravilo, zahtijeva od pregovarača da se uvjeri da postoje opravdani razlozi zašto je dogovorio nešto što je manje od onoga što je želio postići. Možda se zbog novih informacija promjenilo stajalište o minimumu koji se želi postići, a koje je utvrđeno prije sastanka. Možda je u vezi s nekim drugim pitanjem pregovarač postigao rezultat



veći od onoga koji je postavljen kao maksimalni cilj, tako da, uvezši sve zajedno, pregovarač može prihvatiti manje od optimalnog rješenja tog pitanja. Može se dogoditi da to pitanje nije toliko važno pregovaraču, i/ili se može opravdati time da se radi o zadnjem pitanju i opći sporazum se može postići.

**Postavite visoke ciljeve, ali štitite svoj kredibilitet.** Ovo je povezano s prethodnom smjernicom i govori da je moguće prihvatiti manje dok je obrnuti slučaj (povećati ponudu) obično nemoguć. Ako je službena cijena Mercedes Benza 50.000 \$, a kupac nudi 35.000 \$, neće dugo proći a prodavač će već razgovarati sa sljedećim kupcem. Sasvim je u redu postaviti visoke ciljeve, ali ne toliko visoke da ponuda bude nerealna i da, zapravo, ugrožava, ako ne i uništava, kredibilitet kupca. Kupac bi se, zapravo, mogao složiti da plati 45.000 \$ i pokušati dogovoriti da mu prva godina servisiranja bude besplatna, da se jamstvo prodluži za godinu dana, da se ugradi radio ili CD, da se ugradi kuka za vuču i tako dalje. Drugim riječima, **generirajte variabile** kako biste postigli bolji dogovor.

**Trgovinske varijable koje su za vas jeftine, ali koje su vrijedne za drugu stranu u pregovorima.** Ovo je najbolji ishod. Izvješće nezavisnog inženjera o polovnom Mercedesu koji se nudi na prodaju ukazuje da će možda biti potrebno izvršiti popravke u vrijednosti do 10.000 \$. Kupac bi mogao pristati na kupnju automobila ako se izvrše popravci, a automehaničarska radionica bi se mogla složiti da će to učiniti jer mehaničari trenutno nemaju mnogo posla, nije potrebno mnogo rezervnih dijelova, a oni se mogu nabaviti po veleprodajnoj cijeni. Ovo je najbolja varijabla – vrijedna je za jednu stranu, dok je za drugu stranu jeftina.

Na koncu, ništa nije nepromjenjivo. **O svemu se može pregovarati.**

Za bolju ilustraciju gore navedenih načela, u Prilogu III nalazi se upitnik koji pokazuje da smo često u situacijama u kojima pregovaramo, bilo s kolegama, članovima obitelji ili lokalnim prodavačem. Mnogi od nas

su možda intuitivno vješti pregovarači s dugogodišnjom praksom u svakodnevnim situacijama. U Prilogu IV nalaze se korisni savjeti za pregovore koji bi vam mogli pomoći da te vještine iskoristite u stvarnim pregovorima o licenciranju. Oni su jezgrovi, sami po sebi razumljivi i vrijedi ih proučiti jer će pomoći da se shvatiti važnost i moć pregovora i pomoći će objema stranama ugovora o licenciji da postignu dogovor koji zaslužuju!



## PRILOZI

### I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA<sup>32</sup>

Intelektualno vlasništvo odnosi se na proizvode ljudskog uma: izume, književna i umjetnička djela, te simbole, imena i slike koje se koriste u trgovini. Dijeli se na dvije kategorije: industrijsko vlasništvo koje obuhvaća patente za izume, žigove, industrijski dizajn i oznake zemljopisnoga podrijetla te autorsko pravo koje obuhvaća književna djela kao što su romani, pjesme i kazališni komadi, filmove, glazbena djela, umjetnička djela kao što su crteži, slike, fotografije i kipovi te arhitektonski dizajn. Prava srodnja autorskom pravu uključuju prava umjetnika izvođača vezano za njihove izvedbe, proizvođača fonograma te prava organizacija za radiodifuziju vezano za njihovo radijsko i televizijsko emitiranje.

Iako se propisi o intelektualnom vlasništvu većine zemalja sve više usklađuju, i dalje postoje nacionalni (ili regionalni, ovisno o tome da li se skupina zemalja dogovorila o primjeni regionalnog zakona o intelektualnom vlasništvu) propisi koji imaju učinak jedino unutar teritorijalnih granica dotične zemlje ili regije. Stoga pravo intelektualnog vlasništva koje je priznato unutar određene jurisdikcije vrijedi jedino u toj jurisdikciji.

#### *Patenti*

Patent je isključivo pravo priznato za izum, bilo da se radi o proizvodu ili postupku, koji mora biti industrijski primjenjiv (koristan), nov i imati dovoljnu «inventivnu razinu» (biti neočigledan). Patent osigurava nositelju patenta zaštitu izuma. Patentna zaštita vrijedi tijekom ograničenog razdoblja,

<sup>32</sup> Izvadak iz WIPO-ve publikacije «What is Intellectual Property?» (Što je intelektualno vlasništvo?), Broj publikacije WIPO-a 450 (E) ISBN 92-805-1155-4, osim odjeljka o poslovnim tajnama koji je iz publikacije «Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters» (Tajne intelektualnog vlasništva; vodič za male i srednje izvoznicke), koju su objavili Međunarodni trgovački centar i Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, Ženeva 2004. Pogledajte i [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme) i naročito publikacije «Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises» (Stvaranje žiga: uvod u žigove za mala i srednja poduzeća) Broj publikacije WIPO-a 498 i «Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises» (Kreativno izražavanje: uvod u autorsko pravo za mala i srednja poduzeća) Broj publikacije WIPO-a 918, «Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises» (Izumljivanje budućnosti: Uvod u patente za mala i srednja poduzeća), Broj publikacije WIPO-a 917.

najčešće 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Patentna zaštita znači da nositelj patenta ima isključivo pravo sprečavati druge da izrađuju, koriste, nude na prodaju, prodaju ili uvoze izum. Patentna prava se obično provode na sudu koji je, u većini sustava, ovlašten zaustaviti povredu patenta. Isto tako, sud može proglašiti patent nevažećim nakon uspješnog prigovora treće strane.

Nositelj patenta ima pravo odlučiti tko smije ili tko ne smije koristiti izum zaštićen patentom u razdoblju u kojem je izum zaštićen. Nositelj izuma može dopustiti ili dati licenciju trećoj strani da pod uzajamno dogovorenim uvjetima iskorištava izum. Nositelj patenta može, također, prodati pravo na izum nekome drugome tko tada postaje novi nositelj patenta. Po isteku patenta prestaje njegova zaštita i izum postaje javno dostupan, to jest, nositelj patenta nema više isključiva prava na izum koji postaje dostupan drugima za komercijalno iskorištavanje.



Svi nositelji patenta dužni su u zamjenu za zaštitu patentom javno otkriti informacije o svom izumu kako bi obogatili sveukupno tehničko znanje u svijetu. Takvo stalno rastuće ukupno javno znanje potiče daljnju kreativnost i inovativnost kod drugih. Na taj način, patenti pružaju ne samo zaštitu njegovom nositelju nego i korisne informacije i nadahnuće budućim generacijama istraživača i izumitelja.

Prvi korak u osiguranju patenta je podnošenje prijave za priznanje patenta. Prijava patenta općenito sadrži naziv izuma i područje tehnike na koje se on odnosi; ona mora sadržavati i popratne podatke i opis izuma, sastavljen jasnim jezikom i s dovoljno pojedinosti tako da osoba s prosječnim znanjem o dotičnom tehničkom području može upotrijebiti ili izvesti taj izum. Kako bi se izum bolje opisao, opisi su obično popraćeni vizualnim materijalima kao što su crteži, planovi ili dijagrami. Prijava sadrži i različite patentne zahtjeve, to jest informacije koje određuju opseg zaštite priznate patentom.

### *Žigovi*

Žig je razlikovni znak koji određene proizvode ili usluge obilježava kao one koje proizvodi ili pruža određena osoba ili poduzeće. Ovaj sustav pomaže potrošačima prepoznati i kupiti određeni proizvod odnosno uslugu jer njezina priroda i kakvoća, na koju ukazuje njezin jedinstveni žig, zadovoljava njihove potrebe.



Žig pruža zaštitu nositelju prava na žig osiguravajući mu isključivo pravo da žigom obilježava proizvode ili usluge, ili da dopusti drugim osobama da ga koriste uz plaćanje. Razdoblje zaštite varira, ali se registracija žiga može produžavati neograničen broj puta uz plaćanje odgovarajuće naknade. Zaštita žiga se provodi na sudu koji je, u većini sustava, ovlašten zaustaviti povredu žiga.

Žig može biti jedna riječ, slovo ili brojka ili kombinacija riječi, slova ili brojki. On se može sastojati od crteža, simbola, trodimenzionalnih znakova kao što je oblik ili pakiranje proizvoda, zvučnih znakova kao što su glazbeni ili vokalni zvukovi, mirisa ili boja koje se koriste kao razlikovne značajke. Osim žigova koji označavaju komercijalni izvor roba ili usluga, postoji još nekoliko drugih kategorija žigova. Zajednički žigovi u vlasništvu su udruge čiji ih članovi koriste da bi se identificirali kao oni koji udovoljavaju određenoj razini kakvoće i drugim zahtjevima koje je postavila udruga. Među te udruge spadaju, primjerice, one koje predstavljaju računovođe, inženjere ili arhitekte. Jamstveni žigovi se daju za sukladnost s određenim normama, ali nisu vezani ni uz kakvo članstvo. Mogu se dodijeliti svakome tko može potvrditi da dotični proizvodi udovoljavaju određenim utvrđenim normama. Međunarodno priznate norme za kakvoću «ISO 9000» primjer su takvih općenito priznatih potvrda.

### *Industrijski dizajn*

Industrijski dizajn je ukrasni ili estetski aspekt nekog predmeta. Dizajn se može sastojati od trodimenzionalnih značajki kao što su oblik ili površina predmeta, ili od dvodimenzionalnih značajki kao što su tekstura, crte ili boja. Industrijski dizajn se primjenjuje na cijeli spektar industrijskih proizvoda

i rukotvorina: od tehničkih i medicinskih instrumenata do satova, nakita i druge luksuzne robe; od proizvoda za kućanstvo i električnih aparatova do vozila i arhitektonskih građevina; od dizajna tekstila do proizvoda za slobodno vrijeme. Da bi se mogao zaštititi temeljem većine nacionalnih zakona, industrijski dizajn mora biti nov ili originalan i nefunkcionalan. To znači da je industrijski dizajn u prvom redu estetske prirode te tehničke značajke predmeta na koji je on primijenjen nisu zaštićene.

Kad je industrijski dizajn zaštićen, vlasniku – fizičkoj ili pravnoj osobi koja ga je registrirala – osigurava se isključivo pravo zaštite od neovlaštenog kopiranja ili imitiranja dizajna od trećih strana.



### *Poslovne tajne*

Općenito govoreći, svaka povjerljiva poslovna informacija koja poduzeću daje konkurenčku prednost može se označiti poslovnom tajnom. Poslovna tajna može se odnositi na tehnička pitanja, kao što su sastav ili dizajn proizvoda, metoda proizvodnje ili **know-how**,<sup>33</sup> koja su nužna za obavljanje određene radnje. Uobičajene stvari koje se štite kao poslovna tajna jesu, između ostalog, proizvodni procesi, rezultati istraživanja tržišta, profili potrošača, popisi dobavljača i klijenata, cjenovnici, finansijski podaci, poslovni planovi, poslovne strategije, promidžbene strategije, marketinški planovi, planovi i metode prodaje, metode distribucije, dizajni, crteži, arhitektonski planovi, tehnički planovi i crteži, karte itd.

Iako se uvjeti razlikuju od zemlje do zemlje, postoje neke opće norme na temelju kojih se nešto može proglašiti poslovnom tajnom. Informacije moraju biti povjerljive ili tajne. Opće poznata ili lako dostupna informacija ne može se zaštiti kao poslovna tajna. Čak i informacije koje je teško sazнати mogu izgubiti zaštićeni status ako vlasnik ne poduzima odgovarajuće mјere predostrožnosti kako bi sačuvao njihovu povjerljivost ili tajnost. Informacija mora imati komercijalnu vrijednost zato što je tajna i vlasnik informacije je morao poduzeti razumne mјere kako bi ona i dalje ostala povjerljiva ili

<sup>33</sup> Know-how (tehničko znanje i iskustvo) može, ali i ne mora, biti poslovna tajna. Know-how se uglavnom odnosi na širu skupinu unutarnjeg poslovnog znanja i vještina koje bi mogle predstavljati poslovnu tajnu ako ispunjavaju uvjete na temelju kojih se određuje poslovna tajna.

tajna (npr. sklapajući sporazum o čuvanju poslovnih tajni ili o neotkrivanju povjerljivih podataka sa svima koji imaju pristup tajnim informacijama. Puko nazivanje informacije poslovnom tajnom neće je učiniti tajnom.)

Vlasnik poslovne tajne može sprječiti druge da je nezakonito steknu, otkriju ili koriste. Međutim, propisi o poslovnim tajnama ne daju pravo zaustavljanja ljudi koji steknu ili koriste informacije na zakoniti način, to jest, bez korištenja nezakonitih sredstava ili kršenja sporazuma ili državnih propisa.



Za razliku od drugih oblika intelektualnog vlasništva kao što su patenti, žigovi i dizajni, poslovna tajna se u osnovi održava zaštitom tipa «uradi sam». Zaštita poslovne tajne traje onoliko dugo koliko se informacija čuva povjerljivom. Onog trenutka kada se informacija objavi, prestaje zaštita poslovne tajne.

### *Autorsko i srodna prava*

Autorsko pravo je zbirka zakona koji autorima, umjetnicima i ostalim stvarateljima pružaju zaštitu njihovih književnih i umjetničkih tvorevina koje se obično nazivaju «djela». Područje prava usko povezano s autorskim pravom jesu «srodna prava» koja su slična ili ista kao i autorsko pravo, iako su ponekad ograničenija i kraće traju. Korisnici srodnih prava su umjetnici izvođači (npr. glumci i glazbenici) čija prava se odnose na njihove izvedbe; proizvođači zvučnih zapisa (npr. kazeta i CD-ova) čija prava se odnose na njihove snimke; organizacije za radiodifuziju čija se prava odnose na njihove radijske i televizijske emisije. Djela obuhvaćena autorskim pravom između ostalog obuhvaćaju: romane, pjesme, kazališne komade, referentna djela, novine, računalne programe, baze podataka, filmove, glazbene kompozicije, koreografiju, slike, crteže, fotografije, kipove, arhitekturu, promidžbene poruke, karte i tehničke crteže.

Stvaratelji djela zaštićenih autorskim pravom te njihovi nasljednici i slijednici (koji se općenito nazivaju «nositelji prava») imaju neka temeljna prava na temelju zakona o autorskom pravu. Oni imaju isključivo pravo koristiti ili dopustiti drugima da koriste djelo prema dogovorenim uvjetima. Nositelj(i) prava na neko djelo mogu zabraniti ili dopustiti: reproduciranje djela u

svim oblicima, uključujući tiskanje i zvučno zapisivanje; javno izvođenje i priopćavanje djela javnosti; radiodifuzijsko emitiranje djela; prevođenje djela na druge jezike; prilagodbu djela, primjerice romana u scenarij za film. U srodnja prava spadaju, između ostalog, i slična prava fiksiranja (snimanja) i reprodukcije. Mnoge vrste djela koja su zaštićena zakonima o autorskom pravu i srodnim pravima zahtijevaju masovnu distribuciju, priopćavanje i finansijska ulaganja kako bi se mogli uspješno širiti (recimo, publikacije, zvučni zapisi i filmovi); stoga autori često prenose prava na svoja djela tvrtkama koje najbolje mogu razvijati i prodavati djela, u zamjenu za naknadu u obliku paušalnih iznosa i/ili licencnih naknada (naknada na temelju postotka prihoda ostvarenih djelom).



Imovinska prava koja proizlaze iz autorskog prava imaju svoje trajanje, kako je predviđeno relevantnim WIPO-vim ugovorima, koje počinje od stvaranja ili fiksiranja djela i traje najmanje 50 godina poslije smrti autora. Nacionalni zakoni mogu utvrditi i dulje razdoblje zaštite. Razdoblje zaštite omogućuje i autorima i njihovim nasljednicima ili slijednicima da uživaju finansijsku korist u određenom razumnom razdoblju. Srodnja prava traju kraće, obično 50 godina od izvedbe, snimanja ili emitiranja.

Autorsko pravo i zaštita izvođača sadržavaju i moralna prava, a to su pravo na priznanje autorstva i pravo usprotiviti se izmjeni djela na način koji ugrožava ugled autora.

Zaštita autorskog prava i srodnih prava stječe se automatski, bez ikakve potrebe za registracijom ili drugim formalnostima. Međutim, u mnogim zemljama postoji nacionalni sustav neobveznog registriranja i deponiranja djela; ti sustavi omogućuju lakše rješavanje nekih pitanja, primjerice onih vezanih uz sporove oko vlasništva ili tvorevine, finansijske transakcije, prodaju, ustupanje i prijenos prava. Mnogi autori i izvođači nisu u mogućnosti ili nemaju sredstava ustrajati na pravnoj ili upravnoj provedbi autorskog prava i srodnih prava, naročito zbog sve većeg korištenja prava na književna i glazbena djela i prava izvođenja širom svijeta. Kao posljedica toga, u mnogim zemljama postoji sve veći trend osnivanja i jačanja organizacija kolektivnog ostvarivanja prava, odnosno «društava». Ta društva mogu

pružiti svojim članovima stručnu upravnu i pravnu pomoć i biti učinkovite u, recimo, prikupljanju, upravljanju i isplati licencnih naknada dobivenih od nacionalnog i međunarodnog izvođenja djela njihovih članova. Ponekad se, isto tako, kolektivno upravlja i određenim pravima proizvođača zvučnih zapisa i organizacija za radiodifuziju.



## II A SKRAĆENI UGOVOR («HEADS OF AGREEMENT»)

Sažetak ugovora (koji se ponekad naziva i sažetak poslovnog odnosa (*Term Sheet*) ili prijedlog sporazuma (*Proposed Basis of Agreement*)) sažeti je prikaz namjere ugovornih strana u svezi s uvjetima predloženog sporazuma i/ili sažetak ključnih pitanja. Za svaku stranu u pregovorima korisno je pripremiti skraćeni ugovor čija je svrha precizirati njezina vlastita stajališta, očekivanja i potrebe. Ono će, stoga, biti odlična podloga za pregovore. Jedna bi verzija mogla služiti za internu uporabu, a druga bi se mogla dati na raspolaganje drugoj strani.



Važno je imati na umu da ugovorne strane, ako ne žele da sažetak ugovora bude za njih pravno obvezujući, to trebaju izričito navesti u pisanim oblicima kako bi se izbjegli kasniji nesporazumi. Kako bi se izbjegla bilo kakva ograničenja tijekom pregovora, bolje je izričito ne vezati se njime. U dolje navedenom primjeru izričito je navedeno da isprava nije obvezujuća za ugovorne strane.

1. Ugovorne strane  
    («Davatelj licencije») («Stjecatelj licencije»)
2. Predmet, područje primjene i teritorij  
    Isključivo pravo, uključujući i pravo dodjele podlicencija, na izradu, korištenje i prodaju patenata, *know-how-a* i žigova davatelja licencije («proizvod») u Sjevernoj Americi («teritorij»).
3. Obveze davatelja licencije
  - (a) osigurati svu relevantnu tehnologiju vezanu uz proizvod, uključujući i crteže, za proizvodnju matrica za injekcijsko prešanje;
  - (b) dati ponudu za izradu svih proizvodnih alata;
  - (c) pružiti tehničku pomoć pri puštanju u rad prve proizvodne serije proizvoda i, na zahtjev, do dva dodatna tjedna tehničke pomoći;
  - (d) održavati na snazi patente davatelja licencije na teritoriju.

4. Obveze stjecatelja licencije
  - (a) poduzeti sve mjere potrebne za uspješnu proizvodnju i trgovanje proizvodom na teritoriju (uključujući);
  - (b) koristiti žigove davatelja licencije na odgovarajući način.
5. Poboljšanja  
Svaka ugovorna strana mora obavještavati drugu stranu o svim poboljšanjima koje napravi vezano za dizajn i proizvodnju proizvoda i ima pravo besplatno, na neisključivoj osnovi, koristiti poboljšanja koja napravi druga strana.
6. Financije
  - (a) Paušalni iznosi
    - pri potpisu ugovora: 250.000 \$
    - pri započinjanju komercijalne proizvodnje: 250.000 \$
    - pri izdavanju patenta u SAD-u: 250.000 \$.
  - (b) Licencne naknade po svakom proizvodu prodanom svake godine:

— za prva 2 milijuna proizvoda	35 c po proizvodu
— za sljedeća 4 milijuna proizvoda	25 c po proizvodu
— nakon toga	12 c po proizvodu

Licencne naknade će se svake druge godine usklađivati s indeksom potrošačkih cijena.
  - c) Minimalna godišnja naknada
    - 2. godina 1 milijun proizvoda
    - 3. godina 5 milijuna proizvoda
    - nakon toga 10 milijuna proizvoda
7. Povrede prava  
Ugovorne strane će jedna drugu obavijestiti o svakoj povredi patentnih prava davatelja licencije na teritoriju, te će se u najkraćem roku sastati da se dogovore o odgovarajućim mjerama koje treba poduzeti.

8. Razdoblje

Ugovor će trajati dok:

- (a) ne prestanu vrijediti patentna prava davatelja licencije;
- (b) stjecatelj licencije ne otkaže ugovor, obavještavajući pismenim putem o otkazu 3 mjeseca unaprijed;
- (c) bilo koja strana ne otkaže ugovor ukoliko se kršenje ugovora ne ukloni, nakon što se dostavi obavijest trideset dana unaprijed; koji god događaj nastupi prvi.



9. Ostala pitanja koja obično treba obuhvatiti:

- (a) računovodstvo
- (b) adrese/obavijesti
- (c) mjerodavno pravo i mjesna nadležnost
- (d) ustupanje
- (e) povjerljivost
- (f) definicije – patenti, *know-how*, žig, proizvod, tehničko područje, teritorij, poboljšanje
- (g) viša sila
- (h) izjave i jamstva
- (i) odustajanje od ugovora
- (j) rješavanje sporova

10. Pravni učinak

Strane u pregovoru priznaju da namjena ovog sažetka ugovora nije da ono bude pravno obvezujuće te da se nijednoj strani neće nametnuti zakonom provedive obveze dok se ne sklopi ugovor koji će odražavati ova načela, budući da se ona mogu mijenjati i dopunjavati dogовором међу stranama.

## II B STRUKTURA UGOVORA O LICENCIJU

Općenito govoreći, u ugovoru o licenciji govor se o (a) onome što se licencira, (b) po kojoj cijeni (plan troškova i plaćanja), (c) kome, (d) u koju svrhu, (e) koliko dugo i (f) pod kojim uvjetima (jamstva, ograničavanje odgovornosti, naknade štete). U praksi, sljedeći bi pregled mogao pomoći pri sastavljanju ugovora:

- Naslov
- Sadržaj
- Identifikacija ugovornih strana i potpis
- Preamble
- Definicije; opis
- Davanje i uvjeti korištenja (opseg prava; ograničenja)
- Naknade, licencne naknade, najmanja godišnja plaćanja
- Uvjeti plaćanja
- Zahtjevi koji se odnose na pažnju
- Plan izvješćivanja
- Evidencije/računi
- Trajanje ugovora
- Otkazivanje ugovora
- Uporaba žigova
- Izjave i jamstva (ograničenja); ograničenje odgovornosti
- Zaštita intelektualnog vlasništva; progon po službenoj dužnosti
- Obilježavanje; kontrola izvoza
- Mjerodavno pravo; izbor jurisdikcije; arbitraža/posredovanje
- Povreda prava; pravo pokretanja postupka
- Naknada štete; odgovornost; osiguranje
- Obavijesti
- Ustupanje ugovora
- Odustajanje od ugovora
- Neizvršavanje ugovora
- Povjerljivost/tajnost
- Razno: viša sila, održavanje, odredbe koje vrijede i nakon prestanka važenja ugovora, izmjene i dopune itd.
- Završne odredbe; potpisi, datum i mjesto, datum stupanja na snagu

### III UPITNIK «OCIJENITE PREGOVARAČA»

Sljedeći je upitnik pripremljen za radionice za obuku o pregovaranju kako bi se na neformalan način ilustrirala neka načela pregovaranja. Na priloženoj bodovnoj tablici zabilježite svoje odgovore na sljedećih 20 pitanja. Zaokružite slovo a, b ili c, ovisno o tome koja se izjava najviše slaže s vašim odgovorom. Potom zbrojite zaokružene odgovore u prvom, drugom i trećem stupcu, te označite stupac s najviše zaokruženih odgovora («dominirajući») i stupac koji je drugi po redu po broju zaokruženih odgovora («drugi po redu»). Na kraju pogledajte objašnjenje na stranicama iza tablice.



- (1) Mislite li da na kraju pregovora:
  - (a) moraju postojati «pobjednik» i «gubitnik»;
  - (b) gubitniku treba dopustiti da misli da je pobjednik;
  - (c) obje strane trebaju biti zadovoljne?
- (2) Dođe li do poteškoće, vi:
  - (a) pronalazite način da je izbjegnete, čak i uz malu žrtvu;
  - (b) namećete svoju volju;
  - (c) strpljivo čekate nadajući se da će se stvari same po sebi riješiti?
- (3) Želite kupiti novi automobil, ali onaj u željenoj boji doći će u prodaju tek za nekoliko mjeseci. Što ćete učiniti?
  - (a) nadat ćete se da će vam iz salon automobila javiti ako netko otkaže narudžbu;
  - (b) kupit ćete automobil drugačije boje, ili slične boje po jeftinoj prigodnoj cijeni ili polovni;
  - (c) ljutito ćete izići iz salona automobila
- (4) Pristanak treće strane najlakše ćete dobiti ako:
  - (a) objasnite razloge zbog kojih vam je potreban njezin pristanak;

- (b) ukažete na štete koje mogu nastati zbog nesuradnje;
- (c) iskoristite njezinu maštu, poduzetnički duh ili agresiju?

(5) Prometnik vam uruči kaznu za parkiranje. Hoćete li vi:

- (a) sjesti za upravljač i ništa mu ne govoreći i ne gledajući ga pokrenuti automobil;
- (b) pokušati urazumiti ga;
- (c) obasuti ga psovkama i rastrgati kaznu?

(6) Druga strana u pregovorima ne uzvraća vašu dobromanjernost. Kako reagirate?

- (a) razočarani ste i ogorčeni;
- (b) udvostručujete svoje napore da je pridobijete;
- (c) jednostavno mislite da druga strana igra svoju igru?

(7) Što je idealni stil pregovaranja? Način govora:

- (a) rječit (tj. dobar govornik);
- (b) obziran, precizan;
- (c) vješt i uvjerljiv?

(8) Karakter:

- (a) topao, ugodan;
- (b) bahat, siguran u sebe;
- (c) promišljen, oštouman.

(9) Inteligencija:

- (a) izuzetna inteligencija, sposobnost impresioniranja publike;
- (b) sposobnost za duboke analize i bespriječna memorija;
- (c) zdrav razum, jasnoća i iskrenost?

(10) Odjeća i vanjski izgled:

- (a) elegantno i diskretno;
- (b) sportski i moderno;
- (c) umjereno i neusiljeno?

(11) Kada vam trgovacki putnik zazvoni na kućnim vratima, koja je vaša prva reakcija?



- (a) odbijate razgovarati s njim;
- (b) kupite samo ono što vam uistinu treba;
- (c) cjenkate se bez namjere da išta kupite jednostavno zato jer vas to zabavlja?

(12) Slučajni poslovni poznanik zamoli vas za uslugu od koje nećete imati nikakvu izravnu korist. Što ćete uraditi?

- (a) tražiti uslugu zauzvrat;
- (b) učiniti uslugu ne očekujući ništa zauzvrat;
- (c) pronaći neku izliku i ne učiniti uslugu?

(13) Ako se ukaže prigoda, hoćete li:

- (a) se družiti s pregovaračem kako biste bili u dobrim odnosima;
- (b) pokušati zadržati odnos na strogoo poslovnoj razini;
- (c) pokušati unijeti neke ljudske interese u vaš poslovni odnos, ali ne pretjerati u tome?

(14) Ako morate donijeti neku važnu odluku preko telefona, vi:

- (a) smatrati da su razgovori obvezujući;
- (b) uvijek tražite pismenu potvrdu;
- (c) u pravilu se uzdržavate od davanja prečvrstih izjava (npr. ispričavajući se i ne okljevajući pogaziti riječ)?

(15) Tijekom duboke i intenzivne rasprave vaš protivnik iznosi netočne brojke. Za to imate nepobitan dokaz. Što radite?



- (a) dopuštate vašem suparniku da ustraje na tome da je ono što govoriti točno kako biste ga kasnije opovrgnuli;
- (b) savjetujete protivniku da još jednom o tome razmisli;
- (c) odmah prekidate suparnika kako biste razotkrili pogrešku?
- (16) Tijekom važnih pregovora jedan od vaših protivnika diskretno vam prilazi i kaže: «Uvijek postoje načini i sredstva da ova pitanja riješimo među nama.» Kako ćete postupiti?
- (a) složit ćete se;
- (b) odbacit ćete njegov prijedlog;
- (c) ignorirat ćete ga/praviti se da ne razumijete o čemu govoriti?
- (17) Kada vaši kolege razgovaraju nadugo i naširoko, skačući s teme na temu, vi:
- (a) šutite;
- (b) prilično slobodno izražavate svoja mišljenja;
- (c) pravite se da odobravate ono što vaši kolege govore, iako se potajno ne slažete s tim?
- (18) Pretpostavimo da tijekom pregovora osjetite iracionalnu antipatiju prema vašem protivniku. Vi ćete u tom slučaju:
- (a) posao prepustiti nekome drugome;
- (b) pokušati prevladati osobne osjećaje;
- (c) bez obzira na to nastaviti s pregovorima kako ne biste izgubili?
- (19) Mislite li da je u braku najbolje:
- (a) donijeti sve važne odluke tek nakon što ste o njima razgovarali bračnim partnerom;
- (b) da partner koji je stručniji i sposobniji odlučuje o obiteljskim stvarima;
- (c) da u slučaju partnera koji nisu jedno drugom ravni odluke donosi onaj jači?

- (20) Vaš sin kaže da je Napoleon umro 1821., a vi mislite da je umro 1831.  
Nakon što ste provjerili tko je u pravu, vi odlučujete:

- (a) priznati pogrešku i podnijeti malo ruganja;
- (b) dati sinu zaušnicu;
- (c) razgovarati s djetetom o dobi i kronološkim pogreškama?



#### BODOVNA TABLICA

	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
UKUPNO			

### STUPAC I – DOMINIRAJUĆI, STUPAC II – DRUGI PO REDU

---

Vi ste rođeni pregovarač; strpljiv, ustrajan, znate kada treba podnijeti žrtve i kako ih iskoristiti. Pregovarajte i izborite se za veliku povišicu. Zasluzujete je.

### STUPAC I – DOMINIRAJUĆI, STUPAC III – DRUGI PO REDU

---

I vi ste potencijalno dobar pregovarač, ali skloni ste imati loše dane i svađati se s ljudima ne shvaćajući zašto. Svađe redovito završavaju pomirenjem. Vaš problem je u tome što izgleda da ne zamjećujete cjelokupnu sliku problema koji je pred vama.

### STUPAC II – DOMINIRAJUĆI, STUPAC I – DRUGI PO REDU

---

Vi biste mogli i bolje, i štoviše, to i sami znate. To znači da ste potencijalno dobar pregovarač. Ljudi smatraju da se je s vama lako slagati. Treba vam samo malo više prakse.

### STUPAC II – DOMINIRAJUĆI, STUPAC III – DRUGI PO REDU

---

Nemate dovoljno takta i diplomatskog pristupa, iako su te osobine svakodnevno potrebne i kod kuće i na poslu. Pa ipak, shvatit ćete koliko je korisno slagati se s ljudima. Trebate potvrditi svoju volju. Teško biste mogli biti pregovarač, ali nije baš da nikako to ne biste mogli biti.

### STUPAC III – DOMINIRAJUĆI, STUPAC I – DRUGI PO REDU

---

Čak i vaši stvarni pokušaji da uspostavite dijalog rijetko su dobro prihvaćeni. Nestrpljivi ste, sumnjate u namjere svojih kolega i pogrešno ocjenjujte njihovu dobru volju. Određeni stupanj uspjeha dao bi vam više prave vrste samouvjerenosti. Mogli biste čak zaključiti da vam je potreban samo plan djelovanja za područja sukoba. Jasno je da niste baš neki adut ni za samog sebe ni za vašu tvrtku.

**STUPAC III – DOMINIRAJUĆI, STUPAC II – DRUGI PO REDU**

Pokušajte pronaći posao koji vam više odgovara, recimo osnujte vlastitu vojsku ili se bavite lovom na fazane. Vi ste ili tiranin ili mučenik, ili nasilnik koji nameće svoju volju drugima. Kratkoročna učinkovitost vaše je jedino mjerilo. Ljudi iskorištavate umjesto da radite s njima. Na vašu žalost, kada se i sami nađete u škripcu, ljudi će jedva čekati da vas iskoriste.



#### IV POSTIZANJE SPORAZUMA

1. Pristup – odvojite ljude od problema. To jest, napadnite problem, a ne ljude. Shvatite interes suprotne strane. Pokažite svoju spremnost za suradnju i pregovore. Što je moguće manje upotrebljavajte geste nadmoći, oholosti i zastrašivanja.
2. Uskladite interes – promatrajte interese koji su u pozadini izrečenih stajališta. Može izgledati da su stajališta strana u pregovoru u sukobu, ali interesi, želje i zanimanja koja oblikuju ta stajališta možda imaju više zajedničkog nego što se na prvi pogled čini. Pokušajte uskladiti te interese.
3. Poistovjećivanje – oni koji se međusobno poistovjećuju sposobni su surađivati, pregovarati i brže jedni druge uvjeriti. Poistovjećivanje s drugima nebulozan je pojam, ali pregovori se, u biti, odvijaju lakše ako nam je ugodno s drugom osobom, ako osjećamo da nas on ili ona razumije i poistovjećuje se s nama.
4. Prve izjave – nepolemični pregled onoga što smatrate da bi trebalo postići. Može obuhvatiti i prošlo i sadašnje stanje. Slušajte prve izjave druge strane. Priopćite svoje interese. Pokušajte postići atmosferu u kojoj nema gubitnika (**win-win**).
5. Činjenice ne čine pregovore – samo zato što vjerujete da činjenice govore u vašu korist ne znači da bi i pregovori trebali nužno biti u vašu korist. Drugu će stranu uvjeriti način na koji se činjenice koriste, a ne činjenice same po sebi.
6. Utvrđite sva pitanja – dogovorite sva pitanjima o kojima će se raspravljati. Ne upuštajte se u raspravu o jednom pitanju prije nego se sva pitanja iznesu. Ovdje će korisno poslužiti skraćeni ugovor (*Heads of Agreement*) ili sažetak poslovног odnosa(*Term Sheet*).

7. Počnite s manje važnim pitanjem – dobro je započeti s manje važnim pitanjima jer obično možete brzo postići dogovor što pomaže u stvaranju pozitivne atmosfere.
8. Slušajte – «dana su nam dva uha i jedna usta kako bismo mogli više slušati, a manje govoriti». Ne okljejavite postavljati pitanja. Za uspješne pregovore od ključne je važnosti biti dobro obaviješten.
9. Budite točni – kad raspravljate o specifikacijama procesa ili proizvoda, informacijama o konkurenciji i tržištu i slično.
10. Raščlanite cijenu – sto tisuća dolara za tvornicu samo je oko 16.000 \$ mjesečno tijekom pet godina.
11. Sukob – ne dopustite da neslaganje oko jednog ili više pitanja potpuno zaustavi pregovore. Stavite ih na stranu, možda na ploču, i kasnije se vratite na ona koja su još uvijek relevantna.
12. Pokušajte se osloniti na objektivne kriterije – ako postoje standardni uvjeti i odredbe ili opće prihvaćene prakse veća je vjerojatnost da će se obje strane s njima složiti.
13. Vodite računa o vremenu – postoje li rokovi, pregovori se obično rješavaju u zadnjem trenutku. Steći ćete trajnu prednost budete li poznivali vremenska ograničenja druge strane i ako ste svjesni da vaši vlastiti rokovi nisu uvijek toliko fleksibilni koliko se čini. Neka panika koja vlada u zadnjim trenucima radi za vas, a ne protiv vas.



## V PRIMJERI SPORAZUMA

U ovom ćemo odjelu govoriti o nekim preliminarnim sporazumima koji obično prethode potpisivanju ugovora o licenciji. Kao što je bio slučaj i s odredbama koje su ranije navedene, ovi primjeri sporazuma služe isključivo za ilustraciju i ne bi se trebali koristiti a da ih ne pregleda pravni savjetnik. Ti sporazumi su sljedeći:

1. Sporazum o povjerljivosti ili čuvanju tajnih podataka
2. Pisma namjere ili memorandumi o razumijevanju
3. Sporazum o mirovanju i srodnji sporazumi
4. Sporazum o istraživanju

### *Sporazum o povjerljivosti ili čuvanju tajnih podataka<sup>34</sup>*

Prije i tijekom pregovora o sporazumu o licenciji davatelj licencije će možda morati otkriti informacije koje se smatraju povjerljivima i koje potencijalni stjecatelj licencije ne bi smio koristiti ako pregovori ne dovedu do sklapanja sporazuma. Kako bi se zaštitila prava davatelja licencije, strane u pregovoru će često morati potpisati sporazum o povjerljivosti ili čuvanju tajnih podataka kao preduvjet za otkrivanje podataka i za pregovore. Potpisivanje sporazuma o povjerljivosti također jamči da se u raspravu ulazi ozbiljno.

#### **Primjer**

INDICO COMPANY LIMITED, sa sjedištem u br. 4, New Standards Avenue, Mumbai, Indija («Davatelj») izjavljuje da posjeduje određene informacije vezane uz metodu oblaganja mikroskopskih komponenata («Informacije»), a CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, sa sjedištem u North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida USA («Stjecatelj») želi steći i/ili koristiti Informacije kako bi odlučili hoće li pribaviti licenciju ili druga prava na Informacije («Svrha»).

<sup>34</sup> Za dodatne informacije pogledaj Wendall Ray Guffey, «Preserving Secrecy in Agreements», Les Nouvelles, rujan 1996., str. 105.

Davatelj je voljan Stjecatelju otkriti Informacije za Svrhu iz ovog Sporazuma pod uvjetom da Stjecatelj prihvati sljedeće uvjete.

1. U ovom Sporazumu, «Informacije» uključuju tehničke, projektantske, operativne, komercijalne i druge informacije:
  - (a) koje je Davatelj dao ili priopćio ili će ih kasnije dati ili priopći Stjecatelju, bilo pismenim, usmenim ili vizualnim putem, ili pokazivanjem, ili na neki drugi način, u obliku crteža, modela, isprava na papiru i/ili elektroničkih zapisa; ili
  - (b) koje je Stjecatelj dobio od Davatelja putem promatranja ili, bez ograničenja, na bilo koji drugi način.
2. Stjecatelj će sve Informacije koje izravno ili neizravno primi od Davatelja čuvati kao povjerljive i niti jednu Informaciju neće ni na kakav način koristiti osim za Svrhu iz ovog Sporazuma.
3. Stjecatelj neće otkriti niti jednu Informaciju nekoj drugoj povezanoj ili nepovezanoj strani bez prethodne pismene suglasnosti Davatelja.
4. Obveze iz stavka 2 i 3 ne primjenjuju se na Informacije:
  - (a) koje su poznate javnosti ili će postati poznate javnosti, ali ne zbog nedopuštene aktivnosti ili propusta Stjecatelja; ili
  - (b) koje Stjecatelj već posjeduje i koje ne podliježu obvezama čuvanja tajnih podataka i koje nisu pribavljene od Davatelja, ili koje se po zakonu moraju otkriti.

Stjecatelj priznaje da se neće smatrati da kombinacija značajki spada u gore navedena izuzeća samo zato što su pojedinačne značajke poznate javnosti ili zato što ih Stjecatelj posjeduje. Stjecatelj je dužan dokazati svoje pravo na izuzeće temeljem ove odredbe.

- 
5. Po prestanku važenja ovog Sporazuma, a na pismeni zahtjev davatelja, Stjecatelj će vratiti sve Informacije koje su u trajno zapisanom obliku, uključujući i sve njihove kopije.
  6. Obveze iz stavaka 2, 3, 4 i 5 prestaju važiti po isteku razdoblja od pet godina od datuma ovog Sporazuma ili po isteku ili prestanku važenja svih naknadnih sporazuma između Davatelja i Stjecatelja koji se potpišu prije gore navedenog datuma isteka i koji se u cijelosti ili djelomično odnose na Informacije, koji god događaj nastupi prvi.
  7. Davatelj nije ni na kakav način odgovoran za bilo koji gubitak uključujući, bez ograničenja, štete, troškove, kamate, gubitak dobiti ili druge gubitke ili štete, a do kojih dođe zbog pogreške, netočnosti, previda ili drugog nedostatka u Informacijama.
  8. Stjecatelj ne dobiva nikakva prava na Informacije, između ostaloga ni pravo njihovog korištenja, osim u Svrhu iz ovog Sporazuma.

Sklopljeno dana

Za i u ime

INDICO COMPANY LIMITED

(Potpis)

Ime

Funkcija

Za i u ime

CHEMICAL FORMULATIONS  
INCORPORATED

(Potpis)

Ime

Funkcija

### *Pisma namjere ili memorandumi o razumijevanju*

Pismo namjere ili memorandum o razumijevanju (MOR) preliminarni je sporazum u kojem se utvrđuju opće namjere stranaka da sklope obvezujući ugovor. U pismu namjere ili memorandumu o razumijevanju općenito se navodi da su stranke stupile u pregovore i da ih namjeravaju nastaviti s namjerom da zaključe sporazum o licenciji. Bilo bi poželjno da se navede razdoblje u kojem bi se takav sporazum trebao zaključiti.

Pravne posljedice takvog pisma namjere ili memorandumu o razumijevanju ovise o pravnom sustavu dotične zemlje. Neki ih nacionalni zakoni smatraju pravno obvezujućima, dok drugi smatraju da se njima utvrđuje ozbiljnost namjere stranaka, ali da ne spadaju u kategoriju obvezujućih ugovora. U svakom slučaju, mnogo će ovisiti o sadržaju pisma namjere ili memorandumu o razumijevanju. Važno je, stoga, imati na umu da iz ovog dokumenta mogu proizaći pravne obveze i trebalo bi posvetiti dužnu pažnju elementima koje on sadrži tako da on može djelovati i sam ako se ne postigne predviđeni dogovor. U tom bi smislu bilo dobro predvidjeti nadležne sudove i mjerodavno pravo, koji će određivati kako bi trebalo tumačiti pismo ili memorandum. Skraćeni ugovor iz Priloga II A obuhvaća to pitanje i jasno daje do znanja da se ne radi o obvezujućem sporazumu. Ovakvo stajalište je često poželjno, naročito ako se pismom namjere ili memorandumom o razumijevanju pokreću ili unapređuju pregovori. Nasuprot tomu, stranke mogu potpisati pismo namjere i izričito predvidjeti da ono bude obvezujuće. U tom je slučaju važno osigurati da u njega budu uključena sva bitna pitanja i da ne bude nejasnoća.

### *Sporazum o mirovanju i srodnii sporazumi*

Sporazumom o mirovanju potencijalni davatelj licencije odobrava potencijalnom stjecatelju licencije određeno vremensko razdoblje da razmisli o sklapanju sporazuma o licenciji, i davatelj licencije je suglasan da neće razmatrati niti jednog drugog kandidata do isteka tog razdoblja. Takav sporazum omogućuje potencijalnom stjecatelju licencije fleksibilnost u

odlučivanju o tome hoće li sklopiti ugovor o licenciji za dotičnu tehnologiju, a ako se odluči za to, ima na raspolaganju određeno vrijeme da se za to pripremi, recimo da istraži tehnološke, finansijske, marketinške i pravne aspekte takvog odnosa. Davatelj licencije koji s potencijalnim stjecateljem licencije sklopi sporazum o mirovanju ne može davati druge licencije tijekom važenja sporazuma o mirovanju, što obično iznosi nekoliko mjeseci.



Sporazum o mirovanju rijetko predviđa neko plaćanje u zamjenu za mogućnost i isključivost koja se nudi. Od potencijalnog stjecatelja licencije moglo bi se u načelu zahtijevati plaćanje određene naknade (kao jamstvo za ozbiljne namjere), ali je davatelju licencije obično dovoljan interes koji pokazuje potencijalni stjecatelj licencije. Davatelj licencije može zahtijevati od stjecatelja licencije da mu dostavi izvješće o procjeni tehnologije i svojoj odluci. Ako potencijalni stjecatelj licencije zahtijeva više vremena, davatelj licencije će morati imati na umu da bi i konkurenti mogli glumiti potencijalnog stjecatelja licencije i pokušati usporiti davatelja licencije ili dobiti korisne poslovne informacije.

Sporazum o mirovanju srodan je sporazu o pregovorima o licenciji i predugovoru. Svim ovim sporazumima zajedničko je to da predstavljaju korak prema postizanju sporazuma o poslovnoj strategiji i komercijalnom dogovoru i da sadrže uzajamno prihvatljive uvjete i odredbe. Ponekad neće biti nikakve koristi od sklapanja preliminarnog komercijalnog sporazuma. To bi moglo biti čak i nepovoljno. Odluka o tome hoće li se sklopiti takvi sporazumi ovisi o konkretnim činjenicama i okolnostima. Pri tome se mora biti oprezan i redovito potražiti stručni savjet.

U dalnjem tekstu daje se primjer sporazuma o pregovorima o licenciji. Iako se ne usredotočuje na ista pitanja i razlikuje se od njih u detaljima, on pokazuje pravne i komercijalne ciljeve sporazuma o mirovanju, predugovora i drugih preliminarnih sporazuma.

**Primjer**

Ovaj je SPORAZUM zaključen dana .....

**IZMEĐU**

INDICO COMPANY LIMITED, sa sjedištem u br. 4. New Standards Avenue, Mumbai, Indija (u dalnjem tekstu: Indico), s jedne strane, i

CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, sa sjedištem u North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, SAD (u dalnjem tekstu: Chemical), s druge strane.



STOGA, uzimajući u obzir ovdje navedene uzajamne obveze i činjenično stanje, ugovorne strane su se suglasile kako slijedi:

1. Ugovorne strane žele utvrditi uvjete pod kojima će u dobroj vjeri pregovarati o licenciji za tehnologiju opisanu u Prilogu A («Tehnologija»). Licencija se mora izdati i stupiti na snagu najkasnije 180 dana od datuma ovog Sporazuma («Razdoblje»).
2. Tijekom Razdoblja, Indico neće niti s jednom drugom organizacijom, trgovackim subjektom, poduzećem ili pojedincem pregovarati o sporazumu o licenciji vezanoj uz Tehnologiju u «Tehničkom području».
3. U roku od 60 dana od datuma ovog Sporazuma Chemical će dostaviti plan koji je prihvatljiv za Indico, a odnosi se na dobavljanje i osiguranje sredstava za daljnji razvoj Tehnologije.
4. Indico i Chemical započet će pregovore o licenciji u roku od 30 dana nakon što Indico primi sredstva ili do kraja Razdoblja, ovisno o tome koji je datum raniji. Chemical se obvezuje da će na početku pregovora dostaviti Indicu planove za daljnji razvoj i komercijalizaciju Tehnologije.
5. Ugovorne strane žele pregovarati o licencijskom sporazumu kojim se Chemicalu daje isključiva svjetska licencija, podložna plaćanju

licencnih naknada, i s pravom davanja podlicencija, za korištenje tehnologije u svrhu proizvodnje, davanja da se proizvode, korištenja, prodaje, uvoza i/ili nuđenja na prodaju Licenciranih proizvoda ili Metoda namijenjenih korištenju u Tehničkom području.

6. Licencijski sporazum uključivat će najmanje sljedeće odredbe:

- (a) nadoknada svih troškova Indicu za patent koji su do danas nastali u tuzemstvu i inozemstvu;
- (b) plaćanje budućih troškova za patent;
- (c) plaćanje predujma licencne pristojbe;
- (d) plaćanje tekućih licencnih naknada;
- (e) odgovarajuća plaćanja po nastupu određenih događaja;
- (f) zahtjevi koji se odnose na pažnju pri komercijalizaciji Tehnologije; i
- (g) nadoknada štete, povjerljivost, odredbe o objavlјivanju i ostali razumno i uobičajeni uvjeti iz sporazuma o licenciji.

7. Chemical se obvezuje platiti Indicu iznos od (navesti iznos) («Naknada») koji dospijeva i plativ je kad Chemical potpiše ovaj Sporazum. Chemical se nadalje obvezuje nadoknaditi Indicu sve troškove vezane uz patent koji dospiju tijekom Razdoblja.

8. Svaka ugovorna strana će s povjerljivim informacijama druge strane postupati kako slijedi:

- (a) Indico i Chemical su suglasni da će sve informacije koje se nalaze u ovom dokumentu i koje su označene «povjerljivo», a koje budu međusobno razmjenjivali (1) primati u strogom povjerenju, (2) koristiti jedino u svrhe ovog Sporazuma i (3) ugovorna strana primateljica, njezini predstavnici ili zaposlenici neće ih otkriti bez prethodnog pismenog dopuštenja druge ugovorne strane, osim ako ugovorna strana primateljica može pružiti mjerodavni pismeni dokaz da su te informacije:
  - i. bile poznate javnosti u vrijeme otkrivanja;
  - ii. kasnije postale poznate javnosti, ali ne zbog činjenja ili propusta ugovorne strane primateljice, njezinih zaposlenika, predstavnika,

- naslijednika ili opunomoćenika;
- iii. da ih je ugovornoj strani primateljici na zakoniti način otkrila treća strana koja ih je imala pravo otkriti;
  - iv. da su već bile poznate ugovornoj strani primateljici u vrijeme otkrivanja;
  - v. da ih je primatelj neovisno razvio; ili
  - vi. da se po zakonima ili propisima moraju otkriti.
- (b) Svaka ugovorna strana ispunjavat će svoju obvezu čuvanja povjerljivih informacija tako što će čuvati povjerljive informacije druge ugovorne strane najmanje istom onom pažnjom kojom čuva vlastite povjerljive informacije. Ova obveza traje dok je ovaj Sporazum na snazi i pet godina nakon toga.
- (c) Indico priznaje i slaže se da će Chemical možda, s vremena na vrijeme, trebati skloputi slične sporazume o povjerljivosti s trećim stranama. Chemical se obvezuje da neće otkriti povjerljive informacije trećim stranama osim ako sporazum o povjerljivosti između Chemicala i treće strane ne bude u cijelosti potpisani. Takav sporazum o povjerljivosti bit će najmanje isto toliko restriktivan kao što su uvjeti i odredbe iz Priloga B. Chemical se obvezuje dostaviti Indicu kopije svih sporazuma o povjerljivosti u roku od 30 dana od njihovog potpisivanja.

U POTVRDU TOGA, ugovorne strane naredile su svojim ovlaštenim predstvincima da potpišu ovaj Sporazum.

Za i u ime

INDICO COMPANY LIMITED

(potpis)

Ime

Funkcija

Za i u ime

CHEMICAL FORMULATIONS

INCORPORATED

(potpis)

Ime

Funkcija

Prilog A (Tehnologija)

Prilog B (Sporazum o povjerljivosti)

### *Sporazum o istraživanju*

U sporazumima o istraživanju i razvoju istraživačka institucija ili tvrtka obvezuje se obaviti istraživanje ili pokuse na temelju vlastitog postojećeg stručnog znanja. Strana koja osigurava financijsku pomoć za takav projekt često je tvrtka koju zanimaju rezultati koji su usredotočeni na tehnologiju, kao što je novi ili poboljšani proces ili proizvod.

Svaka strana u ovakvom sporazumu unosi u partnerstvo određeno znanje ili stručnost koja drugoj strani nedostaje ili koju ona želi. U uvodnim dijelovima sporazuma, recimo u preambulama, navode se stručnost i intelektualna imovina koju donosi svaki partner. To je «uneseno znanje» svake strane. To uneseno znanje ostaje vlasništvo te strane i ne daje se nikakva implicirana licencija za njegovu komercijalizaciju, jedino se daje pravo na njegovo korištenje u okviru zajedničkih istraživačkih napora predviđenih sporazumom.

Rezultati zajedničkog pothvata nazivaju se «stečeno znanje». Sporazum može propisati da svaki izum koji proizađe iz istraživanja ostaje vlasništvo one strane koja ga je izumila, a da vlasništvo nad stečenim znanjem (i zajednička prijava patenata) može biti zajedničko ako su zaposlenici obiju strana pridonijeli inventivnoj razini izuma. Ako je tako, važno je pri formuliranju patentnih zahtjeva za svaki zahtjev utvrditi tko je ostvario inventivnu razinu, odnosno tko joj je pridonio. Ako, međutim, sporazum navodi da je vlasništvo nad stečenim znanjem zajedničko, situacija je jasna – obje strane će biti podnositelji prijava bez obzira tko je zapravo izumitelj. Naravno da će na ta pitanja utjecati pregovaračka snaga svake strane. Primjer koji se navodi u dalnjem tekstu opisuje uravnoteženiji sporazum u kojemu se jednom partneru daje mogućnost da komercijalizira rezultate u zamjenu za plaćanje licencnih naknada.

U ovom području određeni utjecaj mogu imati državni propisi o financiranju znanstvenih istraživanja. U nekoliko zemalja na snazi su zakoni koji propisuju

da u slučaju da se javna sredstva dodjeljuju za određeni istraživački projekt, vlasništvo i/ili iskorištavanje intelektualne imovine koja je rezultat tog projekta mora biti u skladu s unaprijed utvrđenim propisima. U Sjedinjenim Državama vlada može utjecati na odluke o licenciji ako su savezna sredstva uložena u istraživanje. U Europi, financiranje od strane Europske zajednice osigurava da europski trgovinski partner dobije ili potpuno pravo vlasništva ili licenciju za proizvodnju i prodaju. U nekim zemljama izumi koji se ostvare pomoću državnih sredstava mogu postati javno vlasništvo.



Sporazum o istraživanju može biti od posebnog interesa za sveučilišta i tvrtke u zemljama u razvoju i u najslabije razvijenim zemljama koji posjeduju stručno znanje u područjima specifičnim za te zemlje, ali kojima nedostaje novčanih i drugih sredstava za poduzimanje potrebnih istraživanja i razvoja. Partnerstvo s tvrtkom koja može osigurati sredstva, dodatnu stručnost i znanje stvorit će mogućnosti za razmjenu znanja i izgradnju istraživačke baze koja je od ključne važnosti u suvremenoj ekonomiji znanja.

### **Primjer**

Ovaj je SPORAZUM sastavljen dana .....

#### IZMEĐU

VETRIN COMPANY LIMITED, tvrtke osnovane po zakonima Hašemitske Kraljevine Jordana, sa sjedištem u (*adresa*), uredno zastupane po (*ime*), izvršnom direktoru tvrtke, koji je prema propisima ovlašten, s jedne strane, u dalnjem tekstu „Vetrin“

iSVEUČILIŠTA XYZ, pravne osobe po zakonima Belgije, s upravnim sjedištem u (*adresa*), uredno zastupane po (*ime*) koji povjerava potpisivanje ovog Sporazuma profesorima ABC i DEF s Farmaceutskog fakulteta, (*adresa*), s druge strane, u dalnjem tekstu „Sveučilište“.

Preambula:

- Vetrin je vodeći proizvođač veterinarskih lijekova;
- Sveučilište posjeduje stručno znanje i vještine u području kompresije zrnaca u tablete („Tehnologija“) i podnijelo je prijavu patenta temeljem Ugovora o suradnji na području patenata (PCT), objavljenu pod brojem WO 02/25511, pod naslovom «Oblaganje voštanih zrnaca za izradu predmeta čvrstog oblika» („Patent“), opisanu u Dodatku 1;
- Vetrin je zainteresiran za razvoj posebnog farmaceutskog oblika koji sadrži Hexomidine za veterinarsku uporabu i u tu bi svrhu povjerio Sveučilištu obavljanje istraživačkog rada opisanog u Dodatku 2 („Projekt“).

Stoga su se ugovorne strane suglasile kako slijedi.

#### Članak 1 – Svrha

Svrha ovog Sporazuma je razvoj obloženih i kompresiranih peleta koje sadrže Hexomidine za uporabu u veterinarskoj medicini („Proizvod“), u skladu s uzajamno dogovorenim specifikacijama i prema opisu iz Dodatka 2.

#### Članak 2 – Isključivost

Tijekom trajanja Sporazuma, Sveučilište se obvezuje da se neće baviti ili sudjelovati, davati ili tražiti savjete ili pomagati ni na kakav način nekoj trećoj strani koja se na bilo koji način bavi Proizvodom bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Vetrina.

#### Članak 3 – Projekt koji treba obaviti Sveučilište

- 3.1. Opći posao koji će Sveučilište obaviti za Vetrin temeljem ovog Sporazuma uključuje:
  - faza I: izrada peleta koje sadrže Hexomidine;
  - faza II: oblaganje peleta;
  - faza III: isporuka prototipa obloženih i kompresiranih peleta.
- 3.2. Sveučilište će Projekt izvesti u skladu s rokovima koji su navedeni u Dodatku 2.
- 3.3. Po završetku svake faze, Sveučilište će Vetrinu poslati pismo izvješće. Izvješća moraju sadržavati pojedinosti o nalazima i rezultatima dobivenim i postignutim tijekom izvođenja Projekta.

## Članak 4 – Organizacija Projekta

Za Sveučilište će Projekt izvesti Farmaceutski fakultet (Laboratorij za farmaceutsku tehnologiju) uz znanstvenu odgovornost profesora ABC.Za Vetrin, direktor projekta će biti dr. XYZ ili druga osoba koju odredi Vetrin i o kojoj obavijesti Sveučilište.

## Članak 5 – Nadoknada

- 5.1 Za Projekt koji se provodi temeljem ovog Sporazuma Vetrin će platiti Sveučilištu iznos od (*iznos*).
- 5.2 Taj će se iznos platiti elektroničkim prijenosom kako slijedi:
  - 50 % po potpisu Sporazuma;
  - 25 % po započinjanju faze II;
  - 25 % po započinjanju faze III.Vetrin je dužan uplatiti ove iznose na račun broj (*broj*) kod (*banka*).
- 5.3. Plaćanja se vrše na prvi zahtjev Sveučilišta, nakon fakturiranja.



## Članak 6 – Vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva

- 6.1 Ugovorne strane su suglasne da prava nad intelektualnim vlasništvom i tehnologijom, uključujući i s njima povezana patentna prava koje je neka ugovorna strana stekla prije ovog Sporazuma («uneseno znanje»), pripadaju toj ugovornoj strani. Intelektualno vlasništvo koje je rezultat Projekta («stečeno znanje») bit će u isključivom vlasništvu Vetrina ako se napravljeni izum ili stečeni ***know-how*** (tehnološko znanje i iskustvo) isključivo ili izričito odnose na spoj Hexomidine. Ako se napravljeni izum ili stečeni ***know-how*** odnose na Tehnologiju Sveučilišta, kako je opisana u preambuli, i to izričito na njezinu primjenu za kompresiju tableta koje sadrže spoj Hexomidine, Vetrin će imati puno i isključivo pravo vlasništva nad njima, ako i kada se potpiše sporazum o licenciji između Sveučilišta i Vetrina, uz licencne naknade od tri posto (3%), kako je navedeno u stavku 6.2.
- 6.2 Vetrinu se daje mogućnost da pregovara o sporazumu o neisključivoj licenciji za Patent i Tehnologiju kojim bi se Vetrinu dopustilo korištenje unesenog znanja Sveučilišta u svrhu proizvodnje, korištenja i prodaje Proizvoda.  
Ova se mogućnost mora iskoristiti dostavljanjem pismene obavijesti u roku od šest (6) mjeseci od primitka izvješća o fazi III i završetku projekta.

O uvjetima i odredbama tog sporazuma o licenciji ugovorne strane će pregovarati u dobroj vjeri, imajući na umu da su se već složile da će kao naknadu za licenciju koju dodijeli Sveučilište Vetrin plaćati licencne naknade od tri posto (3 %) na neto prodaju proizvoda ostvarenog u cijelom svijetu.

#### Članak 7 – Povjerljivost

- 7.1 Svaka ugovorna strana će sve informacije opće, poslovne ili tehnološke prirode, koje primi od druge strane, smatrati povjerljivim i neće ih otkrivati trećim stranama. Ova se obveza ne primjenjuje na one informacije koje su već postale javno dobro ili koje su već poznate strani primateljici na dan primitka dotičnih informacija ili su neovisno razvijene nakon tog datuma, što se dokazuje dokaznim materijalom koji posjeduje strana primateljica.  
Navedene obvezе prestaju onda kad dotične informacije postanu javno dobro, ali ne zbog nezakonitog činjenja one strane koja ih je primila, ili kad ih ugovorna strana primi na zakoniti način od neke treće strane koja sama ne krši obvezе čuvanja povjerljivih informacija.
- 7.2 Sve informacije vezane uz razvoj Proizvoda vlasništvo su Vetrina i Sveučilište ih ne smije otkriti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Vetrina.
- 7.3 Obvezе i ograničenja iz članka 7 vrijedit će deset (10) godina od otkaza i/ili isteka ovog Sporazuma.

#### Članak 8 – Trajanje

Ovaj Sporazum stupa na snagu dana (*datum*) i vrijedi do kraja faze III, osim ako se ne otkaže ranije kako je predviđeno u članku 10.

#### Članak 9 – Otkazivanje

- 9.1 Vetrin ima pravo otkazati ovaj Sporazum na kraju svake faze, dostavljajući pismenu obavijest o tome u roku od trideset (30) dana po primitku izvješća sukladno članku 3, ukoliko rezultati Projekta ne odgovaraju specifikacijama Vetrina.  
Vetrin će platiti Sveučilištu razumne troškove Projekta koji je bio izведен do datuma na koji otkazivanje stupa na snagu.
- 9.2 Sveučilište ima pravo otkazati ovaj Sporazum ukoliko Vetrin ne izvrši

bilo koje plaćanje predviđeno člankom 5.

- 9.3 Ako jedna ugovorna strana ne ispuni neku svoju obvezu iz ovog Sporazuma, i ako ne ispravi taj svoj propust u roku od šezdeset (60) dana od datuma na koji je o tome pismeno, preporučenim pismom s povratnicom, obavijesti druga ugovorna strana, onda druga ugovorna strana ima pravo otkazati Sporazum tako što će ugovornoj strani koja ne ispunjava obvezu dostaviti obavijest o otkazu, i to trideset (30) dana unaprijed, preporučenim pismom s povratnicom.
- 9.4 Ako se ovaj Sporazum iz bilo kojeg razloga otkaže, oprema kupljena na trošak ovog Sporazuma postaje zakonito vlasništvo Sveučilišta.



#### Članak 10 – Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz, nastaju zbog, ili se odnose na ovaj Sporazum i sve njegove kasnije izmjene i dopune, uključujući, bez ograničenja, njegovo sklapanje, valjanost, obvezujuće djelovanje, tumačenje, izvršavanje, kršenje ili otkaz, kao i izvanugovorna potraživanja, rješavat će se posredovanjem u skladu s WIPO-vim Pravilima o posredovanju. Mjesto posredovanja bit će [London]. U postupku posredovanja koristit će se [engleski] jezik.

Ukoliko se bilo koji takav spor, nesuglasica ili zahtjev ne riješi posredovanjem u roku od [90] dana od početka posredovanja, on će se, nakon što jedna ili druga strana podnese zahtjev za arbitražom, uputiti na arbitražu radi konačne odluke u skladu s WIPO-vim Pravilima o arbitraži. Isto tako, ako prije isteka navedenog razdoblja od [90] dana jedna strana ne sudjeluje ili ne nastavi sudjelovati u posredovanju, spor, nesuglasica ili zahtjev uputit će se, nakon što druga strana podnese zahtjev za arbitražom, na arbitražu radi konačne odluke u skladu s WIPO-vim Pravilima o arbitraži. Arbitražni sud činit će [arbitar pojedinac]. Mjesto arbitraže bit će [London]. U postupku arbitraže koristit će se [engleski] jezik. Spor, nesuglasica ili zahtjev upućen na arbitražu rješit će se u skladu s [engleskim pravom].

#### Članak 11 – Ostale odredbe

- 11.1 Niti jedna ugovorna strana ne može bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane ustupiti ili prenijeti trećoj strani ovaj Sporazum ili prava i obveze koje iz njega proizlaze.

- 11.2 Sve izmjene i dopune ovom Sporazumu moraju se dogovoriti pismenim putem.
- 11.3 Ako jedna ili više odredaba ovog Sporazuma bude ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba.
- 11.4 Ovaj Sporazum predstavlja cjeloviti sporazum među ugovornim stranama i poništava sve prethodne ugovore i sporazume među ugovorim stranama.



ZA I U IME

VETRIN COMPANY LIMITED

(potpis)

Ime

Funkcija

ZA I U IME

SVEUČILIŠTE XYZ

(potpis)

Ime

Funkcija

Dodatak 1 (Patent)

Dodatak 2 (Projekt)

## VI ANALIZE SLUČAJEVA<sup>35</sup>

### Uvod

U sljedećim analizama slučajeva ilustrirat će se i objediniti ključna načela i pitanja o kojima se raspravljalo u ovom priručniku. Slučajevi se temelje na stvarnim situacijama i pružaju mogućnost vježbanja i primjene tih načela. Najkorisnije se mogu upotrijebiti u radionicama u kojima se uči o vještini pregovaranja. Pri praktičnoj primjeni ovih slučajeva sudionici se podijele u timove, davatelje licencije i stjecatelje licencije, od kojih se očekuje da putem pregovora pokušaju postići sporazum kojim će obje strane biti zadovoljne (*win-win*). Timovi davatelja licencije i stjecatelja licencije koje rade na istom slučaju mogu postići vrlo različite dogovore. Pa ipak, ako je svaki tim zadovoljan postignutim dogovorom znači da su postigli cilj – sporazum u kojem nema gubitnika. Bilo bi idealno da timovima pomaže voditelj koji ih vodi kroz pitanja vezana uz licenciranje i proces pregovora. Međutim, mora se naglasiti da iako se ove analize slučajeva mogu najbolje iskoristiti jedino u radionici, bit će korisne i pojedincima za ilustraciju i objašnjenje pitanja kojima se bavi ovaj priručnik.



Vježbanje pregovaranja obuhvaća pripremu kroz skupnu raspravu, nakon koje slijedi stvarno pregovaranje s potencijalnim budućim partnerom. Cilj je postići uzajamni sporazum i njegove glavne značajke zabilježiti u «Pismu namjere».

Pripremajući se za pregovore, oba tima moraju biti spremna zaključiti sporazum o:

- (a) intelektualnom vlasništvu koje će se prenijeti/steći odnosno licenciji koja će se dati/steći;
- (b) konačnom uklapanju drugih aspekata prijenosa ili suradnje;
- (c) jamstvima i izjavama;
- (d) području primjene;

<sup>35</sup> Informacije koje se navode u ovim slučajevima izmišljene su i svaka sličnost između stvarnih osoba ili tvrtki i osoba i tvrtki koje su prikazane u ovim primjerima slučajna je. Navedeni statistički podaci i opisana svojstva tehnologije ne moraju nužno biti točni ili u skladu s općim uvjerenjem koje vlada u dočinjoj gospodarskoj grani. Oni su pripremljeni samo u svrhu rasprave i obuke.

- (e) klauzulama o poboljšanju i patentiranju budućih poboljšanja;
- (f) klauzulama o plaćanju i financijskim obvezama;
- (g) odgovornostima;
- (h) otkazivanju sporazuma.

Svaki tim mora unaprijed, tijekom priprema, raspraviti o tome hoće li tražiti ustupke i prihvati kompromisne ponude. Svaka se strana mora dogovoriti o minimumu koji će prihvati; «granica ispod koje neće ići». Svaki član tima treba znati koje je njegovo područje stručnosti, a time i područja pregovora u kojima će se zahtijevati njegovo aktivno sudjelovanje. Svaki bi tim trebao imenovati podnositelja izvješća koji će, nakon pregovora, objasniti svim sudionicima na plenarnom zasjedanju početne ciljeve tima i usporediti ih s onim što je stvarno postignuto.

## A. METODA OBLAGANJA MIKROSKOPSKIH KOMPONENTATA

### Povijest slučaja

Gđa. Sandra Eureka, viši istraživač u Indico Company Limited (Indico) iz Mumbaia u Indiji, izumila je novu metodu oblaganja mikroskopskih komponenata. To je bazna tehnologija koja ima veliki potencijal. Tvrta Chemical Formulations Incorporated iz Floride, SAD (Chemical) htjela bi da joj se ustupi pravo na izum ili da joj se barem daju isključiva svjetska prava za određene primjene proizvoda.



Sljedeći materijal obuhvaća četiri pisma koje su oni razmijenili i zabilješke jednog telefonskog razgovora. Oni su prethodili sastanku koji je dogovoren da bi se na njemu raspravilo o ključnim uvjetima komercijalnog sporazuma.

#### 1. Izum

Odjel za razvoj tehnologije tvrtke Indico izumio je novu metodu oblaganja mikroskopskih komponenata čime se kemijski sastojci stabiliziraju, ali kemijski ne mijenjaju. Nakon obrade, kemijskim tvarima i farmaceutskim komponentama lakše je rukovati, lakše ih je pohranjivati i dozirati, posebice u vlažnim i vrućim uvjetima. Zbog toga je ovaj izum posebno zanimljiv za tropske predjele. Medicinski aktivni sastojci mogu se, zahvaljujući oblozi, podvrgnuti kontroliranom i usporenom oslobođanju u ljudskom i životinjskom tijelu. Izum također može spriječiti isparavanje opasnih i štetnih kemikalija i smanjiti otpuhivanje prljavih i opasnih tvari. Izum se stoga može koristiti u farmaceutskoj industriji kao i u svrhe zaštite okoliša (na kraju i u poljoprivredi).

Metoda je laboratorijski ispitana na određenim materijalima.

Nova tehnologija nije dostupna javnosti. Još je u ranoj fazi razvoja i još uvijek nije predmet prijave patentu.

## 2. Stranke i njihova očekivanja

Izumiteljica Sandra Eureka i Indico jako dobro poznaju ovo područje tehnologije i uvjereni su da je tehnologija oblaganja nova i da ima inventivnu razinu. Svjesni su, međutim, da bi rad na industrijskoj primjeni i bolji podaci o fizičkim i kemijskim svojstvima i procesima nesumnjivo snažnije potkrijepili prijavu patenta. Zbog toga je Indicu potreban novac (za još jednog istraživača i troškove vanjske proizvodnje i neutralne ocjene). Podrazumijeva se da bi primjena trebala biti dobro pripremljena i potom provedena na veoma širokom zemljopisnom području – pa se i zbog toga financijska pomoć jakog komercijalnog partnera smatra potrebnom.

Izumiteljica vjeruje da će se ovom tehnologijom uspješno poboljšati primjena nekoliko postojećih lijekova u humanoj i veterinarskoj medicini i svjesna je da bi dokazivanje njezinog uspjeha primjenom tehnologije dalo izumu mnogo veću vrijednost. Indico također obećava uspjeh; tvrtka je postigla niz znanstvenih i komercijalnih uspjeha i osvaja tržišta afričkih zemalja zahvaljujući brojnim dobrim vezama u području distribucije, prijevoza i skladištenja kemikalija i umjetnih gnojiva.

Indicov cilj je ostvariti što veću dobit od izuma. Želi da mu se plati znatan paušalni iznos što je moguće prije po potpisu sporazuma. Na taj će način moći pokriti troškove ranijih istraživanja i kasnijeg patentiranja. I sama izumiteljica ima određena očekivanja. Bila je uključena u pronaalaženje komercijalnog partnera i igrat će važnu ulogu u pregovorima kao i, potom, u primjeni izuma za konkretnu namjenu koju stjecatelj licencije želi razviti. Ona bi bila posebno zadovoljna većim predujmom i manje je zainteresirana za buduću dobit od licencnih naknada na prodaju proizvoda, jer će osobno primiti premiju na dan zaključivanja sporazuma o licenciji.

Postoji zainteresirani partner u industrijskom sektoru: Chemical, ugledna tvrtka u području farmaceutskih proizvoda, naročito lijekova u tropskoj

medicini, koja ima dobre poslovne odnose s kemijskom industrijom, pa čak i vlastite distribucijske tvrtke u Južnoj Americi, Aziji i Africi. Chemical je američka tvrtka sa sjedištem u Floridi. Saznali su za novi izum preko jednog svog zaposlenika koji je kratko vrijeme radio na sveučilišnom projektu u Indiji. Nakon toga, Chemical je poslao jednog znanstvenika na međunarodni simpozij na kojem je Indico prilično općenito predstavio svoj rad. Chemical ne posjeduje cjelokupni **know-how** (tehnološko znanje i iskustvo) o novoj tehnologiji. Zamolili su izumiteljicu da im dostavi sve informacije o dotičnoj tehnologiji i da započnu pregovore o isključivom, cjelokupnom ustupanju i prijenosu svih prava u svrhu razvoja i komercijalnog iskorištavanja izuma.



Tehnologija koju je izumio Indico nije, međutim, ispitana što se tiče homogenosti proizvodnih serija konkretnog medicinskog spoja koji zanima potencijalnog stjecatelja licencije.

Tvrtka Chemical je izjavila da ima zanimljivu mogućnost primjene tehnologije kod proizvoda koje proizvodi za jednog od svojih najvećih kupaca (kojega za početak ne bi imenovala). Rekla je da želi postati aktivnija na razvoju ove tehnologije za nekoliko namjena i trgovanjem njome, zajedno s drugim partnerima.

Iako Indico to ne zna, Chemicalu je zapravo hitno potrebna ova tehnologija jer isporučuje kemijske proizvode farmaceutskoj tvrtki koja ima uspješan lijek čiji patent ističe i čija bi se distribucija u tropskim područjima u svijetu znatno poboljšala zahvaljujući ovoj tehnologiji. Željeli su posao obaviti što je moguće brže pa su pozvali tri Indicova pregovarača u Ijetovalište Sarasotu na Floridi predlažući da se tu odmah zaključi sporazum. Indicova ekipa je odgodila posjet.

Kad su počeli pregovori, Chemical je zamolio direktora za tehnologiju tvrtke Indico da dostavi ponudu s cijenom tehnologije za sve primjene.

### 3. Prethodna razmjena pisama

Međusobno su razmijenjena sljedeća četiri pisma:

1. Pismo od Chemicala
2. Pismo od Indica
3. Pismo od Chemicala
4. Pismo od Indica



#### **Pismo br. 1**

**Chemical Formulations Inc.  
Florida, USA**

G. Charles Barnum  
Direktor razvoja proizvoda

Prima:  
Gđa. Sandra Eureka  
Odjel za tehnološki razvoj  
Indico Company Ltd.  
Mumbai  
Indija

Poštovana gospođo Eureka,

Bilo nam je zadovoljstvo susresti vas prošli mjesec na konferenciji u India Habit Centru. Imali smo priliku razmotriti moguće primjene nove tehnologije koju ste predstavili, a koja se odnosi na neutralno fino oblaganje farmaceutski aktivnih spojeva.

Moja je tvrtka veoma zainteresirana za tu novu tehnologiju. Rado bismo započeli razgovore s ciljem ispitivanja primjene takvog oblaganja na spoj koji koristi jedan od naših najvažnijih klijenata. Molimo vas povežite nas s osobama koje su odgovorne za komercijalizaciju vašega izuma te nam dostavite pojedinosti o patentu i prijavi patenta za vaš izum.

Zainteresirani smo za najšire moguće primjene, s obzirom da smo tehnološka tvrtka koja svojim kupcima isporučuje proizvode i kemijske spojeve. Ako bismo u vašem izumu otkrili potencijal, za nas bi bilo pitanje načela dobiti vlasnička prava za vaš izum, pa bismo rado s vama pregovarali o sveobuhvatnom, i za vas veoma korisnom ugovoru.

Radujem se poslovanju s vama.

S poštovanjem,

Charles Barnum

**Pismo br. 2****Indico Company Ltd.**  
**Mumbai**  
**Indija**

S. Xanadu  
Direktor  
Odjel za tehnološki razvoj



Prima:  
G. Charles Barnum  
Direktor razvoja proizvoda  
Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Sjedinjene Američke Države

Poštovani gospodine Barnum,

Nas viši istraživač, gospođa Sandra Eureka, predala mi je vaše pismo u kojemu iznosite prijedlog da stupite u razgovore o našoj novoj tehnologiji oblaganja kemijskih spojeva vrućim raspršivanjem u svrhu stabiliziranja spoja.

U prilogu vam šaljem primjerak sporazuma o povjerljivosti koji bi trebali potpisati predstavnici vaše korporacije kako bismo mogli započeti pregovore. Molim vas da mi potpisani sporazum vratite što je moguće prije.

Mogu vam reći da se trenutno ova nova tehnologija ne razvija aktivno te da smo uistinu zainteresirani dokazati njezinu izvodivost i industrijsku primjenu, a u koju smo u potpunosti uvjereni. Ozbiljno ćemo razmotriti suradnju s vašom tvrtkom. Željeli bismo zaključiti sporazum o istraživanju kako bismo financirali daljnju doradu i proširili primjenu na farmaceutski spoj o kojemu govorite. Molim vas da mi pošaljete podatke o spoju na koji biste željeli primijeniti ovaj tehnološki proces. Moći ćemo vam reći jesmo li već radili sa sličnim proizvodima i u slučaju da je tako razmotrili bismo mogućnost da vas upoznamo sa svim rezultatima ranijih ispitivanja koje imamo.

U očekivanju potписанog sporazuma o povjerljivosti i nadajući se započinjanju pregovora s vama i vašom tvrtkom,

ostajem s poštovanjem,

S. Xanadu

**Pismo br. 3****Chemical Formulations Inc.  
Florida, SAD**

G. Charles Barnum  
Direktor razvoja proizvoda

Prima:  
S. Xanadu  
Direktor  
Odjel za tehnološki razvoj  
Indico Company Ltd.  
Mumbai  
Indija

Poštovani gospodine Xanadu,

Zahvaljujem vam na pismu od [datum].

Vaš zahtjev za potpisivanjem sporazuma o povjerljivosti (i primjerak ugovora koji ste priložili) prosljedio sam našem odjelu za pravne poslove i očekujem da će oni to brzo obraditi. Možda ću vam se ponovo obratiti bude li bilo kakvih nejasnoća u vezi s ovim pitanjem. Vjerujem da nećete imati ništa protiv ako se na kraju odlučimo koristiti tipski ugovor ili određene standarde klauzule koje se općenito koriste i obično su prihvataljive u struci. Nadam se da ću uskoro biti u mogućnosti poslati vam potpisani prijedlog sporazuma.

U ovoj fazi ne mogu otkriti više podataka o spoju za koji bismo željeli ispitati vaš izum. Koliko shvaćamo, vi ste u početnoj fazi razvoja, ali ipak bih rado saznao kakvu ste prijavu patenta podnijeli. Naši tehnički stručnjaci traže od mene informacije o vašem proizvodnom postupku ili tehničkim specifikacijama, kao i tekst vaših patentnih zahtjeva.

Molio bih vas da uzmete u obzir činjenicu da je naša tvrtka vodeća tehnološka tvrtka i da razvijamo postupke za obradu kemikalija kao što je oblaganje. Rado bismo, što je moguće prije, započeli usku suradnju s vama kako bismo mogli ispitati vašu tehnologiju i odlučiti o mogućoj razini našeg budućeg interesa. Čak i u ovoj fazi najavili bismo vam da bismo željeli razviti prvu aplikaciju za vas i s vama; ali u tom slučaju bismo željeli odmah pregovarati o potpunom ustupanju tehnološke platforme. Smatramo da vam, s obzirom na naš položaj i iskustvo na tržištu i na našu veliku bazu klijenata, možemo ponuditi najisplativiju ponudu. Predlažemo da ne čekate sporazum o povjerljivosti pa tek onda pripremite obavijest o tehničkim pojedinostima izuma. Bili bismo zahvalni kad biste nam javili koja je, po vašem mišljenju, vrijednost

ove tehnologije. Nadalje, željeli bismo znati za koji bi iznos ili naknadu vaša tvrtka bila spremna prenijeti vlasništvo nad tehnologijom i s njom povezanim know-how-om (tehnološkim znanjem i iskustvom). Možemo vam pomoći oko prijave patenta i željeli bismo biti upoznati s cijelim procesom prijave kako bi se komercijalizacija temeljila na ispravnim i cjelovitim informacijama.

O ovome sam razgovarao s našom upravom i zadovoljstvo mi je pozvati vas, i možda još jednu osobu, u naše sjedište u Floridi kako bismo o ovome mogli pregovarati neposredno i osobno. Možda bi bilo dobro da se sastanemo tijekom siječnja ili veljače. Molim vas javite mi jeste li sugasni s ovim sastankom čiji bi konkretni cilj bilo pregovaranje i zaključivanje ugovora.

Nadajući se uspješnoj budućoj suradnji, ostajem s poštovanjem,

Charles Barnum



**Pismo br. 4****Indico Company Ltd.  
Mumbai  
Indija**

S. Xanadu  
Direktor  
Odjel za tehnološki razvoj

Prima:  
G. Charles Barnum  
Direktor razvoja proizvoda  
Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Sjedinjene Američke Države

Poštovani gospodine Barnum,

Primili smo vaš poziv na sastanak na kojem bismo pregovarali o ustupanju naše nove tehnologije za oblaganje kemijskih spojeva. Zahvaljujem vam na telefonskom pozivu u kojem ste pojasnili želje vaše tvrtke vezano za ove tehnologije. Još uvijek nismo primili sporazum o povjerljivosti.<sup>36</sup> Zbog toga vam ne mogu, barem zasada, poslati više tehničkih pojedinstv. Nadam se da ćemo se uskoro ponovno čuti.

Pokušat ću vam predložiti neke točke koje mogu pomoći kad budete razmatrati pitanje prijenosa tehnologije i plaćanje naknade. Nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci biti u mogućnosti razgovarati o načinima vašeg korištenja naše tehnologije.

Koliko shvaćam, željni biste imati isključiva prava na tehnologiju koju je izumila gđa. Sandra Eureka, a koja se odnosi na proces kemijski neutralnog oblaganja pomoću vrućeg raspršivanja. Vaša bi tvrtka željela koristiti tehnologiju za jedan ili više vaših vlastitih spojeva i možda izdati licenciju trećim stranama. Naša tvrtka ima loša iskustva u ustupanju patenata, gdje nije bila osigurana komercijalizacija ili nije bila dovoljno pažljivo provođena. Smatramo, također, da bi za nas bilo nepovoljno ocjenjivati izum u ovoj fazi kada njegov puni potencijal još uvijek nije očigledan.

Ono što bismo prvo željni poduzeti je raditi na sporazumu s Chemicalom po kojem bi Chemical imao isključivo pravo korištenja izuma vezano za točno određeni spoj ili usko definiranu

<sup>36</sup> Indico je primio potpisani sporazum o povjerljivosti upravo nakon što su ovo pismo poslali Chemicalu.

skupinu spojeva. Ovo bi se moglo kasnije proširiti i uključivati drugo točno određeno područje primjene, s pravom prvakupa koje bismo dodijelili na dogovoren razdoblje.

Mi smo zainteresirani za najkorisniji razvoj i uporabu izuma. U slučaju da vi u kasnijoj fazi pronađete način primjene koji se ranije nije razmatrao, savsim sigurno ćemo vas smatrati povlaštenim partnerom te bismo u ugovor mogli dodati i stavak koji govori da će vaši budući zahtjevi imati povlašteni tretman.

Naša očekivanja u pogledu plaćanja vjerljatno nisu drugačija od onih s kojima se trenutno susrećete u vašem poslu. Pregovaramo na osnovu inovativne (konačno i revolucionarne) značajke izuma i komercijalnih dobiti koje on može donijeti, na osnovu opsega zaštite patentom te razvoja i mogućnosti zaštite i primjenjivosti.

Vjerujemo da ova tehnologija oblaganja ima veliki potencijal na području obrade nekoliko farmaceutskih i kemijskih spojeva, na području zaštite okoliša te u poljoprivredi za raspršivanje kemikalija i umjetnog gnojiva. Vjerujemo da je ona toliko obećavajuća da je u ovom trenutku općenito ne želimo ustupiti ili široko licencirati.

Međutim, u ovoj ranoj fazi, a i zato što želimo uspostaviti suradnju s vašom tvrtkom, vjerujemo da je najbolje od početka biti s vama otvoreni. Za primjenu na spoju za smanjenje krvnog tlaka tražimo paušalni iznos od 1 milijun USD. Ovaj predujam će nas uvjeriti u ozbiljnost vaših namjera i u vašu odlučnost da radite na realizaciji utrživog proizvoda. Nakon toga, tražimo licencne naknade od 2% do 3% na temelju prometa u trgovini. Ovdje spominjem ovu granicu kako bismo omogućili fleksibilnost u slučaju eventualne nadoknade paušalnog iznosa iz prispjelih licencnih naknada ili kako bi se uzelo u obzir povećanje tijekom kratkoročnog razdoblja.

Ukoliko želite šire područje primjene, recimo na vašim vlastitim patentiranim spojevima, u tome bismo slučaju trebali predvidjeti pravo prvakupa za te različite spojeve. U tu svrhu, predlažem da Chemical, nakon uplate dodatnih 100.000 USD po konkretnoj primjeni, bude omogućeno da zatraži i dobije to pravo na primjenu tehnologije.

U slučaju da ipak želite razvijati izum tražeći treće strane kojima biste izdali podlicenciju te pomažući tim trećim stranama da ulažu u istraživanje i razvoj primjene izuma, molim vas pojasnite nam vaše ciljeve te nam dajte jamstva da ćete uistinu učinkovito komercijalizirati izum. Za ovakav bi aranžman trebali pristati na sporazum o većem paušalnom iznosu koji plaća Chemical, a u kojemu će se, s jedne strane, navesti vaše vlastite licencne naknade, i s druge strane, naš udio u dobiti koju Chemical ostvari od podlicencija. Očekujemo 25% do 30% od svih paušalnih iznosa, licencnih naknada ili naknada koje Chemical primi od stjecatelja podlicencija za izum, ovisno o veličini i rizicima ulaganja koja učini Chemical sa svoje strane. Zahtjevali bismo i klauzule koje će nam jamčiti učinkovitu prodaju i stavljanje na tržište ili, u suprotnom, vraćanje licencije Indicu.

Mislim da nam je prerano donijeti utemeljene odluke o ovoj drugoj hipotezi.

Koji god pristup prihvatali, međutim, želim da u svakom slučaju moja tvrtka bude slobodna sama ili s trećim stranama po vlastitom izboru pronalaziti i razvijati nove primjene ove tehnolog-

ije. Zadržat čemo pravo na inicijativu i željet ćemo zadržati za sebe isključivo pravo određene primjene koju razvijemo (sami ili u suradnji s drugim), pod uvjetom da vas prve obavijestimo da imamo realni plan razviti tu određenu primjenu. Ako vam damo prava na razvoj tehnologije na širem području, svaka dogovorena primjena s vaše strane ili od strane stjecatelja vaše podlicencije trebala bi, po našem mišljenju, biti na neisključivoj bazi.

Gospodine Barnume, ovo su neka od načela kojih se pridržavamo i nadam se da će vam to što sam vam ih sada opisao pomoći u našim predstojećim razgovorima. Vjerujem da ćete uistinu biti spremni raditi na razvoju ove tehnologije i da ćete željeti na samom početku upoznati me s vašim prijedlozima.

Nadajući se da ćemo se uskoro čuti, ostajem s poštovanjem

S. Xanadu

**4. Memorandum za ekipu Indicoa: Zabilješka o pregovorima putem telefona koju je sastavio gospodin Xanadu (Indico)**

(NAPOMENA: Ovi interni memorandumi dostupni su sudionicima kako bi im pomogli procijeniti neke znakove i očekivanja koji se inače mogu procijeniti kroz intenzivnije razgovore, možda na sastancima licem u lice.)

Memorandum

Zapisao: S. Xanadu



Pregovori s tvrtkom Chemical

Konferencijsku vezu uspostavili su Charles Barnum i komercijalni direktor Chemicala te ja. U razgovor sam uključio i Sandru Eureku.

Pregovore o cijeni započeo sam tražeći 1 milijun USD. Direktor je usmeno prihvatio paušalni iznos od 500.000 USD. Ovo je išlo naizgled lako. Zagrizli su. To je dobra cijena za ono što smo uložili u istraživanje i dopušta nam da nastavimo bez odlaganja ili oklijevanja.

Dogovoreno je i da se najveći dio paušalnog iznosa plati u roku od tri mjeseca od potpisivanja ugovora, u tri rate na temelju uspješne proizvodnje tri različite serije proizvoda. U ovom kontekstu «proizvod» je primjena izuma na farmaceutski spoj Chemicalovog kupca. Tri serije su: pokusna serija koju napravi Indico, serija industrijske veličine proizvedena u proizvodnim pogonima Chemicala u južnoj Floridi u tropskim uvjetima i serija pogodna za klinička ispitivanja. Obećano je da će se ostatak paušalnog iznosa platiti onda kada Chemical sklopi ugovor s farmaceutskim partnerom za početak kliničkih ispitivanja.

Znamo da lijek njihovog partnera, LowBloodMed, nije moguće proizvesti lokalno u tropskim zemljama.

Uspjeli smo otkriti da patentna zaštita za aktivni sastojak njihovog lijeka ističe. Sandra radi na identifikaciji patenta tako da možemo bolje vidjeti koje karte drže u rukama.

Nadalje, javno dostupni podaci (npr. godišnja izvješća) sugeriraju mi da s ovom vrstom proizvoda Chemical ostvaruje godišnji promet od 100 milijuna USD, a to je oko 10 % svjetskog tržišta (prodaja lijekova koju ostvaruje Chemical iznosi oko 5 milijardi USD). Chemical bi mogao biti nestrpljiv da dobije još jedan rok patentne zaštite za novu proizvodnu tehniku koja omogućuje kontrolirano oslobođanje lijeka što bi bilo znatno bolje od sadašnjeg oslobođanja iz kapsula. Najvjerojatnije će im faktor vremena biti važan.

Uporno su zahtjevali dobivanje širokih prava. Pozvao sam se na moja posljednja pisma i rekao im da im to ne možemo dati. Bio sam konstruktivan i rekao da ću reći našim pravnicima da izrade ponudu za Chemical kojom bi dobili više naših drugih konkretnih primjena.

Barnum je inzistirao da brzo potpišemo pismo namjere kojim se obvezujemo pregovarati samo s njima o tome da oni najprije poboljšaju izum i da ga onda zajedno s nama primijene na LowBloodMed te da im potom ustupimo izum ili izdamo široku licenciju za njega. Odmah sam odgovorio da će naša uprava potpisivanje pisma namjere najvjerojatnije uvjetovati time da to pismo sadrži buduću stopu licencnih naknada za glavni ugovor. Također sam naveo da bi već tada trebalo dogоворити да predviđena paušalna plaćanja uistinu uslijede u roku od tri mjeseca od potpisivanja ugovora.

## 5. Memorandum za ekipu Chemicala: Zabilješka o pregovorima putem telefona - sastavio Charles Barnum (Chemical)

(NAPOMENA: Ovi interni memorandumi dostupni su sudionicima kako bi im pomogli procijeniti neke znakove i očekivanja koji se inače mogu procijeniti kroz intenzivnije razgovore, možda na sastancima licem u lice.)

Zabilješka

Sastavio: C. Barnum



Telefonski razgovor s Indicom

Za vrijeme telefonskog razgovora dobio sam načelnu suglasnost o započinjanju suradnje s Indicom. Početno okljevanje je nestalo kad se u razgovor uključila gospođa Eureka. Očito je materijalno zainteresirana za primjenu procesa i ima autoriteta kod njih.

Morao sam (nerado) objasniti da na tržištu Sjeverne Amerike Chemical ima uspješan lijek (odobren od strane Savezne uprave za lijekove – FDA) za liječenje visokog krvnog tlaka (aktivni spoj sam nazvao LowBloodMed). Spoj nije identificiran. Objasnio sam da se za potrebe primjene lijek mora staviti u kapsule i da je veoma osjetljiv na vlagu. Zbog sadašnjeg komercijalnog oblika lijeka tvrtka bi bila suočena s većim troškovima ako bi željela promijeniti doziranje u industrijski proizvedenim pakiranjima.

Objasnio sam da je naš opći ekonomski cilj da se dobar dio postojeće proizvodnje može brzo prebaciti na ovaku obradu te sam rekao da se može očekivati veliki promet.

Direktor mi je rekao da utvrdim precizni ugovor za poboljšanje proizvodne tehnike ovog izuma i za ispitivanje primjene izuma na lijek LowBloodMed.

Jasno smo objasnili da ne možemo platiti 1 milijun USD, ali da smo spremni dati predujam za troškove razvoja u iznosu do 500.000 USD. Ovaj novac

je namijenjen razvoju primjene lijeka našeg kupca i trebao bi biti u obliku paušalnog plaćanja koje su tražili u svom pismu. Ponudio sam isplatu u tri rate po 100.000 USD koje bi se plaćale u razumno kratkom roku nakon potpisa glavnog ugovora. Ali za pripremu kliničkih ispitivanja trebat će više od tri mjeseca.



Nadamo se da ćemo dobiti novo razdoblje patentne zaštite ako se dokaže da ova nova proizvodna tehnika koja omogućuje kontrolirano oslobođanje lijeka djeluje. Za to imamo na raspolaganju vrlo malo vremena, pa su zato brzi pregovori od ključne važnosti.

Komercijalni izgled proizvoda s ovom ovojnicom bio bi znatno bolji nego što su to kapsule u kojima se on danas isporučuje. Tako ćemo i bez patentne zaštite biti na dobiti pa savjetujem da što prije počnemo ispitivati ovu primjenu u pokusima na ljudima.

Zahtijevao sam potpisivanje pisma namjere. Rekao sam da želim da se pismo namjere potpiše što je moguće prije inzistirajući na tome da Chemical dobije pravo na širu primjenu tehnologije, jer ova tehnologija može doživjeti uspjeh zahvaljujući *našoj* potpori na samom početku i *našemu* ulaganju i *know-howu*. Moramo imati isključivo, ili barem jedino, pravo korištenja cijele tehnološke platforme u cijelom svijetu.

Naš pravnik, Chuck Foresite, naglasio je da u idealnom slučaju Chemical mora dobiti vlastita prava podnošenja prijave patenta za nove primjene i poboljšane formulacije koje mi (ili Indico) otkrijemo u budućnosti. Direktor ih je uvjerio da računamo na dogovor o povoljnoj stopi licencnih naknada na prodaju proizvoda u kojemu je korištena ova tehnologija i da bismo trebali imati isto tako povoljnju stopu za ovu prvu primjenu kao i za druge (kasnije) primjene.

## **6. Komercijalne brojke (koje se dijele zajedno s memorandumom br. 4 ili 5 kad se sudionici podijele u ekipe)**

### *I – Troškovi ispitivanja*

Prije nego nacionalna regulatorna tijela odobre lijek mora se obaviti niz pretkliničkih i kliničkih ispitivanja. U ovom slučaju, ispitivanja se provode ubrzanim tempom: pet godina (prosjek je 10 godina). Troškovi ovih ispitivanja procjenjuju se na 20 milijuna USD, kako slijedi:



Faza	TROŠKOVU U USD	TRAJANJE
Preklinička ispitivanja	1 milijun	½ godine
klinička ispitivanja 1 (sigurnost)	1 milijun	½ godine
Klinička ispitivanja 2 (djelotvornost)	5 milijuna	1 godina
Klinička ispitivanja 3 (koristi, reakcije)	10 milijuna	2 godine
Odobrenje od strane Savezne uprave za lijekove (FDA)/ marketing	3 milijuna	1 godina
<b>Ukupno</b>	<b>20 milijuna</b>	<b>5 godina</b>

### *II – Stopa uspješnosti/dobit*

Procjenjuje se da spoj ima 60 % šanse da uspješno prođe na kliničkim ispitivanjima i bude odobren (prosjek je 10 %). Maloprodajna cijena spoja procjenjuje se na 50 USD, uz dobit od 35 USD (ili 70 %) prije režijskih troškova tvrtke uključujući troškove istraživanja i marketinga.

## B. Cjepivo protiv tuberkuloze

### Povijest slučaja

Tuberkuloza (TBC), kronična bakterijska zaraza, uzrokuje više smrtnih slučajeva nego bilo koja druga zarazna bolest. TBC se širi zrakom i obično zarazi pluća, iako ponekad napadne i druge organe. Oko 2 milijarde ljudi, jedna trećina svjetske populacije, zaražena je organizmom tuberkuloze, a svake se godine javi više od osam milijuna novih slučajeva TBC-a. TBC zahvaća sve gospodarske sustave, širi se preko državnih granica i zahvaća sve dobne uzraste.

Odgovarajućom antibiotskom terapijom se TBC obično može izlječiti. Zadnjih godina, međutim, sve više raste broj slučajeva TBC-a otpornih na lijekove. To je veliki problem, ali još alarmantnije je povećanje broja ljudi s TBC-om otpornim na više lijekova (*multi-drug-resistant TBC - MDR-TBC*), zbog vrsti TBC-a otpornih na dva ili više lijekova.

U onim dijelovima svijeta gdje je bolest uobičajena, djeca se cijepe u okviru programa imunizacije koji preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Kod djece cjepivo sprečava širenje TBC-a u tijelu, ali ne sprečava početnu infekciju. Studije provedene na velikom broju ispitanika pokazale su različitu djelotvornost cjepiva kod odraslih. Zbog ograničenja cjepiva, hitno su potrebna djelotvornija cjepiva za liječenje ili sprečavanje TBC-a, a posebno MDR-TBC-a.

Prije tri godine, dr. Humphries, viši istraživač na Sveučilištu u Melbourneu s bogatim znanjem o imunologiji, otkrio je proces izrade ili proizvodnje cjepiva za koji se čini da rješava ove probleme. Poznato je da cjepivo izaziva ili potiče imunološki odgovor proizvodeći antigen, a poznato je i da citokini povećavaju imunološki odgovor. Ključni aspekt otkrića dr. Humphriesa je u tome da on ima istodobno obje te funkcije s višestrukim učinkom, tj. dvojaka funkcija potiče i povećava imunološki odgovor tijela na bakterijsku infekciju.

Tvrkti Ocker Limited, proizvođaču dijagnostičkog pribora za utvrđivanje infekcije TBC-om, ustupljena su prava na izum u zamjenu za paket Ockerovih dionica. U posebnom sporazumu sa Sveučilištem i dr. Humphriesom, Ocker se suglasio o povratnoj kupnji dionica za 125.000 USD za pet godina ako ih se oni budu tada htjeli odreći. Ocker je širom svijeta podnio prijavu patenta i priznata im je zaštita žiga za Multi-Gene®, kako se tada nazvalo cjepivo.

Gospodin McKenzie, generalni direktor Ockera upoznao je dr. Washingtona na nedavnoj konferenciji o zdravstvenoj zaštiti u San Franciscu i spomenuo mu rad dr. Humphriesa. Dr. Washington je pokazao zanimanje za izum rekvirši da je on direktor za licencije tvrtke Sam Inc., vodećeg američkog proizvođača lijekova. Zamolio je dr. McKenziea da mu dostavi pojedinosti o cjepivu.



Po povratku u Australiju, gospodin McKenzie je poslao pismo dr. Washingtonu (Dokument I) u kojemu mu je opisao Multi-Gene® i njegove prednosti.

Dr. Washington je odgovorio da je zainteresiran (Dokument II) i predložio da se obje strane sastanu tijekom njegovog predstojećeg posjeta Australiji.

Gospodin McKenzie je prihvatio poziv za sastanak koji mu je uputio dr. Washington. Nažalost, njegova tajnica je u pismo kojim on prihvata sastanak nepažnjom stavila i kopiju izvješća (Dokument III) koje su pripremili stručnjaci iz tvrtke Highflier & Co, kao finansijski analitičari za Ocker, kopiju dopisa koji je dr. Humphries uputio gospodinu McKenzieu (Dokument IV) i mišljenje tvrtke Winningham & Losingham, Ockerovih patentnih zastupnika, u kojemu oni ocjenjuju ponudu Sveučilišta Ductonia za prodaju cjepiva u Sjedinjenim Državama (Dokumenti V i VI).

U svom dopisu (Dokument IV) gospodinu McKenzieu, izumitelj dr. Humphries obavještava da je prihvatio visoku dužnost u istraživačkom odjelu tvrtke Sam Inc. Ocker je ovo smatrao situacijom tipa «dobre vijesti – loše vijesti». Loša vijest je bila u tome da dr. Humphries više neće moći pomagati tijekom pregovora niti će Ocker moći računati na moguće buduće doprinose tog izumitelja. Dobra vijest je bila u tome da se moglo očekivati da će on u tvrtki

Sam zagovarati Multi-Gene® u odnosu na druga konkurentska cjepiva koje oni istražuju.

Nakon razmjene telefaks – poruka stranke su utvrdile da im je, umjesto sastanka u Australiji, zgodnije sastati se u Dohi te je, s obzirom na vremenska ograničenja, tvrtka Sam predložila sljedeći plan:

1. Razmatranje mogućnosti za Multi-Gene®;
2. Mogućnost sklapanja sporazuma o licenciji i njegove odredbe, uključujući:
  - (a) definiciju predmeta licencije i
  - (b) hoće li licencija biti isključiva ili neisključiva, s pravom ili bez prava izdavanja podlicencija, teritorij koji će obuhvaćati.
3. Ako se budu mogli postići uzajamno prihvatljivi uvjeti, dogovoriti finansijske uvjete koje će se primjenjivati, uključujući:
  - (a) način i vrijeme plaćanja, uključujući
    - odgovornost za proizvodnju cjepiva i provođenje ispitivanja;
    - gotovinski polog i licencne naknade;
    - u cijelosti isplaćena licencija; i
  - (b) ostali relevantni finansijski uvjeti.

**DOKUMENT I****OCKER LIMITED**

Dr. G. Washington  
Direktor za licencije  
Sam Inc.

Predmet: Multi-Gene® rekombinantno cjepivo



Poštovani George,

Bilo mi je zadovoljstvo susresti se s vama na nedavnoj Konferenciji o zdravstvenoj zaštiti u San Franciscu. Prema dogovoru, šaljem vam neke podatke koji nisu povjerljivi, a koji opisuju patentom zaštićenu tehnologiju za rekombinantno cjepivo Multi-Gene®.

Za vašu informaciju, tvrtka Ocker danas smatra da bi se u budućnosti trebala razvijati kao biotehnološka kompanija za rani razvoj lijekova, s posebnim naglaskom na imunološke lijekove koji iskorištavaju imunološki sustav čovjeka kako bi sprječili ili lječili bolesti i poremećaje.

Ocker ima ugovor s dr. Humphriesom i Sveučilištem u Melbourneu o komercijalizaciji određenog intelektualnog vlasništva i oni su ustupili prava za tehnologiju za Multi-Gene® rekombinantno cjepivo. Ocker je sada usredotočen na razvoj tog proizvoda i njegovu komercijalizaciju.

Multi-Gene® rekombinantno cjepivo je bazna tehnologija koja se može koristiti za proizvodnju brojnih proizvoda ili lijekova za razne bolesti. Ona uistinu počinje pridonositi proizvodnji zadivljujućih novih proizvoda.

Ta tehnologija predstavlja poboljšanu strategiju razvoja rekombinantnog cjepiva koje oslobađa imunoterapijske molekule pomoći zajedničkog djelovanja antiga i citokina u ciljnoj stanici domaćinu. Tehnologija je prikazana na priloženom crtežu.

Kao što ćete vidjeti, cjepivo djeluje tako što poboljšava sposobnost tijela da pokrene djelotvorni imunološki odgovor na antigen. Antigen je obično strana molekula koja može potjecati od virusa, bakterije ili drugog patogena ili molekule, na koju imunološki sustav tijela potiče imunološki odgovor, kao što je stvaranje protutijela ili aktivacija citotksičnih T stanica. Citokini su važne molekule koje stimuliraju imunološki sustav.

Tehnologija Multi-Gene® rekombinantnog cjepiva oslobađa, kao rekombinantnu DNK, antigen i citokin kako bi potaknula imunološki odgovor i omogućila odgovarajuću obranu od antiga. Imunološki odgovor tijela na antigen pojačan je zajedničkim djelovanjem citokina i antiga. Tehnologija koristi bezopasni virus kako bi se unijelo rekombinantno DNK cjepivo u imunološki sustav primatelja. Kad se primatelj zaraži virusom, u zaraženim stanicama se javljaju antigen i

citokin te se oslobođaju i izazivaju imunološki odgovor na antigen, a samim time i na bolest. Iako se ne ograničava na neki određeni oblik virusa, Ocker se odlučio da virus boginja peradi kao virus koji se unosi cjepivom – njegova prednost je u sigurnosti jer će zaraziti primatelja, ali se neće u njemu razmnožavati.

Ocker predviđa provesti fazu 1, 2 i 3 ispitivanja te pronaći licencne i strateške partnere kako bi stavio cjepivo na tržište. Što se toga tiče, molim vas da imate na umu da Ocker nema sporazum o suradnji s GlaxoSmithKlineovim fondom poduzetničkog kapitala (GSK). Oni su stekli 5 % dioničkog udjela u Ockeru, ali to GSK-u ne daje nikakav povlašteni položaj pri stjecanju prava na Multi-Gene®.

Kako bi dokazali ovu platformsku tehnologiju, Ocker radi na utvrđivanju djelotvornosti cjepiva protiv tuberkuloze kod ljudi, i u tome je postignut znatan napredak. Australiska uprava za lijekove odobrila je provođenje faze 1 i 2 ispitivanja s cjepivom koje je u Australiji napravio proizvođač odobren od strane Američke uprave za hranu i lijekove (US FDA) te je upravo počelo angažiranje pacijenata oboljelih od tuberkuloze. Ispitivanja će se obaviti u Australiji i rezultati će ukazati na sigurnost, imunogenost i kliničku djelotvornost te će se tih rezultata moći koristiti za pribavljanje odobrenja u drugim zemljama. S druge strane, Svjetska zdravstvena organizacija je konzorciju (u kojem je i Ocker) dala novčanu pomoć od 25 milijuna USD za razvoj profilaktičkog cjepiva protiv Hepatitisa B.

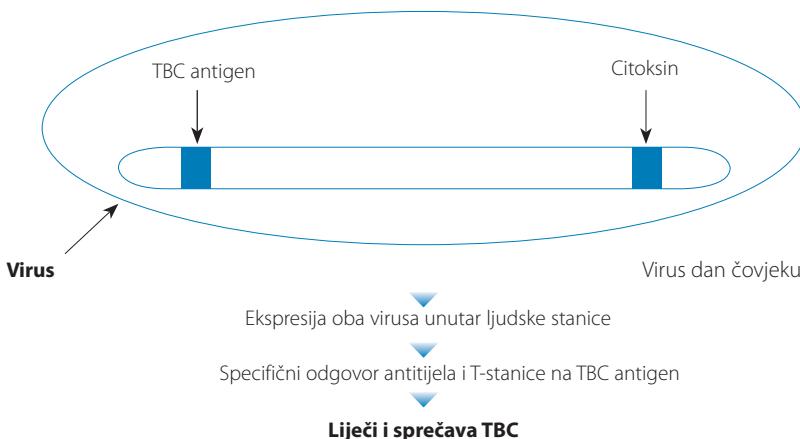
Naša tehnologija je dobro zaštićena patentom te su nam u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji priznati široki patenti zahtjevi vezani za i) kombinacije koje potiču imunološki odgovor i ii) metode za proizvodnju tih kombinacija. Za vašu informaciju, u prilogu vam šaljem kopiju sažetka i patentnih zahtjeva za američki patent br. 5,999,310 na ime B. Humphries. Odgovarajuće prijave patenta u tijeku su u drugim jurisdikcijama uključujući Europu, Japan i Kinu, i uvjereni smo da će patenti sa sličnim patentnim zahtjevima biti pravodobno priznati.

Smatramo da je ovo uistinu izuzetna prilika. U potpunosti smo se opredijelili za komercijalizaciju Multi-Gene® cjepiva i potrošili smo više od dva milijuna dolara, ali nam je potreban dodatni kapital (a možda i strateški partner) da aktivno krenemo dalje.

Nakon što razmotrite ovu tehnologiju, nadamo se da ćemo razgovarati o vašim interesima za tehnologiju Multi-Gene® cjepiva.

S poštovanjem,

Barry McKenzie

**MULTI-GENE® TEHNOLOGIJA – KAKO DJELUJE****Ocker Limited**



US004722153

United States Patent [19]

[11] Broj patenta: 5,999,310

B. Humphries

[45] Datum patenta: 2. veljače 1999.



[54] REKOMBINANTNO CJEPIVO

WO 8502200

[75] Izumitelj B. Humphries

A 5/1985 WIPO

[73] Nositelj prava: Sveučilište u Melbourneu

[21] Broj prijave: 10462

[22] Podnesena: 1. lipnja 1997.

[30] Podaci o pravu prvenstva u inozemstvu

4. srpnja 1996. [AU] Australija PH07212/92

[51] Int.Cl.....A61K39/12

[52] US. Cl. ....424/186.1; 424/188.1; 424/199.1;  
435/320.1[58] Područje pretraživanja...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] Navedene reference

PATENTNI DOKUMENTI U SAD  
4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1  
STRANI PATENTNI DOKUMENTI  
WO 8502200 A 5/1985 WIPO.....  
C07H 21/04**[57] SAŽETAK**

Rekombinantno cjepivo obuhvaća vektor koji uključuje prvu sekvencu nukleotida koja je sposobna izraziti se kao cijeli antigenski polipeptid ili njegov dio, zajedno s drugom sekvencom nukleotida koja je sposobna izraziti se kao cijeli limfokin ili njegov dio koji djelotvorno povećava imunološki odgovor na antigenski polipeptid. Vektori cjepiva uključuju virus boginja, herpes virus i adenovirus, a limfokin može biti interleukin, faktor nekroze tumora ili gama interferon. Vektor cjepiva može izraziti antigenski polipeptid koji je stran vektoru domaćinu.

5,999,310

Patentni zahtjevi su:

1. Pripravak za poticanje imunološkog odgovora na antigenski polipeptid u ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu, koji sadrži vektor za izražavanje antigenskog polipeptida u navedenom ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu, a navedeni vektor uključuje prvu sekvencu nukleotida koja se izražava kao navedeni antigenski polipeptid, te drugu sekvencu nukleotida koja se izražava kao polipeptid s funkcijom limfokina i koji u tom ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu djelotvorno povećava imunološki odgovor na antigenski polipeptid u usporedbi s imunološkim odgovorom tog ljudskog ili životinjskog organizma kojemu je dan vektor sa samo prvom sekvencom nukleotida, pri čemu se navedeni polipeptid s funkcijom limfokina izražava zajedno s navedenim antigenskim polipeptidom u tom ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu.
2. Metoda za proizvodnju pripravka prema zahtjevu 1 koja obuhvaća unošenje u navedeni vektor prve sekvence nukleotida koja se izražava kao antigenski polipeptid koji je stran tom vektoru, zajedno s drugom sekvencom nukleotida koja se izražava kao polipeptid s funkcijom limfokina i koja u navedenom ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu djelotvorno povećava imunološki odgovor na antigenski polipeptid u usporedbi s imunološkim odgovorom tog ljudskog ili životinjskog organizma kojemu je dan vektor sa samo prvom sekvencom nukleotida, pri čemu se navedeni polipeptid s funkcijom limfokina izražava zajedno s navedenim antigenskim polipeptidom u tom ljudskom ili životinjskom organizmu domaćinu.



**DOKUMENT II****SAM INC**

Gospodin B. Mackenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd.

Poštovani Bazza,

Najljepeš zahvaljujem na vašem posljednjem pismu. Drago mi je da ste me upoznali s izumom dr. Humphriesa.

BCG je najčešće korišteno cjepivo protiv tuberkuloze i koristi se već skoro stotinu godina. Kao što znate, ono je veoma djelotvorno u zaštiti djece, a ima i popratnu dobru stranu da štiti od gube. Međutim, priznajemo da se njegova djelotvornost u sprečavanju tuberkuloze kod starijih osoba znatno razlikuje u različitim dijelovima svijeta, i naravno da BCG više nije preporučljivo cjepivo u Americi jer interferira s kožnim testom probira za diagnosticiranje TBC infekcije. Danas se za liječenje TBC-a obično koriste tri ili, još bolje, četiri specifična (i skupa) antibiotika tijekom šest mjeseci. Ovakvo je liječenje općenito učinkovito, iako se u zadnje vrijeme razvijaju i oblici tuberkuloze otporni na antibiotike.

Tvrta Sam smatra da je tehnologija koju ste opisali dovoljno zanimljiva da opravdava daljnje razgovore i mogući komercijalni aranžman, ali vidimo i nekoliko potencijalno ozbiljnih problema, a naročito sljedeće:

- (a) Od kada je Američki nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti objavio svoje pionirsko djelo «plan razvoja cjepiva protiv tuberkuloze» postoji stalni interes za razvoj novog cjepiva i lijeka protiv tuberkuloze. Kao rezultat toga, vlada Sjedinjenih Država ulaže ogromne količine novca u razvoj cjepiva protiv TBC-a. Pored toga, farmaceutske tvrtke s mnogo više iskustva od Ockera troše stotine milijuna dolara na razvoj generičke tehnologije cjepiva.

Primjerice, poznato nam je da je ugledna i iskusna grupacija iz San Francisca razvila genetski modificirano BCG cjepivo s povećanom djelotvornošću. Čuli smo, također, za švicarsku tvrtku koja je proizvela cjepivo koje koristi ekspresiju TBC antiga u kreiranim bakterijama kao što su salmonela i listeria. Postoje i izvješća da je GSK učinio veliki napredak s cjepivom koje koristi golu DNK, gdje se DNK koja kodira TBC antigen izravno ubrizgava u mišić ili kožu, a to je, naravno, jeftin i jednostavan način unošenja antiga. Dakle, vaša «multigenska» tehnologija samo je jedna od brojnih dostupnih tehnologija kojima se može postići rezultat.

(b) Razvoj cjepiva prenapučeno je tržište i ne bismo bili iznenađeni da otkrijemo kako i drugi rade na sličnim tehnologijama ili tehnologijama koje se preklapaju. Vjerujemo da ste proveli istraživanja kako biste utvrdili prethodno stanje tehnike i da nam možete reći koliko je održiv vaš patent. Prije nego nastavimo, željni bismo da nam zajamčite da ćemo moći koristiti tehnologiju u SAD-u, a da ne dođemo u sukob s nekim drugim nositeljem patent-nog prava.

(c) Siguran sam da ste svjesni rizika vezanih uz gensku terapiju. Ubacivanje gena u genom čovjeka nešto je što se ne smije olako shvatiti. U SAD-u su mediji kritizirali ovu vrstu tehnologije nakon smrti pacijenta koji je bio liječen genskom terapijom. To su ozbiljni rizici te, iako smo dobro osigurani, nesreća s genskom terapijom mogla bi uništiti bilo koju tvrtku koja je dovoljno hrabra da se bavi time.



(d) Što se tiče visokog rizika, pozivate se na odobrenje Australiske uprave za lijekove i uspješne pokuse na životinjama. Međutim, iskustvo nas navodi na uvjerenje da je vjerojatnost uspjeha manja od 10 % pri prijenosu cjepiva sa životinjskog modela na primatelja čovjeka. Morate priznati da su rizici kojima je izložen stjecatelj licencije veoma veliki i svaki sporazum o licenciji trebao bi to uzeti u obzir.

(e) Preventivno cjepivo protiv infekcije bit će skupo i trebat će mnogo godina za njegovo planiranje na tržište. Preventivna cjepiva povlače za sobom velike rizike jer se daju zdravim ljudima, često djeci, i moraju biti 110 % sigurna. Naravno, liječenje pacijenata s TBC infekcijom jeftinije je i lijekovi brže dolaze na tržište, ali broj pacijenata je smanjen i mogli bismo otkriti da je konkurent razvio cjepivo nakon čega više nitko ne obolijeva od TBC-a.

(f) Naravno, to nije obični virus kao gripa. Postoji mnogo nepoznanica i ne vjerujemo da će biti lako dobiti odobrenje za stavljanje u promet od Uprave za hranu i lijekove (FDA) kao što je to slučaj s cjepivom protiv gripe. Shvatit ćete da bi nam trebalo odobrenje za proizvodnju i promet od Uprave za hranu i lijekove.

U sljedećih nekoliko tjedana planiram otpotovati na službeni put u Melbourne pa predlažem da se sastanemo. Točniji datum i vrijeme dolaska javit ću vam faksom sljedeći tjedan.

Bazza, siguran sam da ćemo, ako obojica poradimo na ovome, uspjeti postići uzajamno prihvativljiv sporazum. Veselim što ćemo uskoro otići zajedno na jedno dobro hladno australsko pivo u vašoj ugodnoj sunčanoj zemlji.

Srdačan pozdrav

Dr. George Washington  
Direktor za licencije  
Sam Inc.

**DOKUMENT III****HIGHFLIER & CO**

Blue Sky Analysts

Gospodin B. McKenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd.

Multi-Gen / Sam

**Informativni sažetak**

Pozivamo se na naš nedavni sastanak na kojem ste od nas zatražili da obavimo SWOT analizu, tj da analiziramo snage, slabosti, prilike i prijetnje za vašu Multi-Gene tehnologiju. Pozivamo se i na vašu obavijest od ponedjeljika o tome da bi tvrtka Sam mogla uskoro posjetiti Melbourne te da vam, prije nego završimo detaljno izvješće, hitno dostavimo preliminarni informativni sažetak naše analize. Iako je sažetak pripremljen uz vremenska ograničenja, vjerujemo da će vam pomoći u razgovorima. Naravno, ako je potrebno da i mi prisustvujemo sastancima, stojimo vam na raspolaganju.

**Tehnologija**

Multi-Gene ima nekoliko važnih snaga:

- On djeluje! Doduše, pokazao se uspješnim u kliničkim pokušima na životinjama zaraženim TBC organizmom, Mycobacterium tuberculosis, i razumno je nastaviti na osnovu toga da ima odlične izglede da će uspješno djelovati i kod ljudi (Pokusi iz faze I bit će, naravno, važni za dokazivanje njegove sigurnosti).
- Potencijalno može liječiti i sprečavati najrašireniju bolest na svijetu – skoro deset milijuna ljudi godišnje oboli, a tri milijuna ljudi umre od tuberkuloze.
- Cjepivo je veoma pametno – i antigeni i citokini svaki za sebe mogu potaknuti imunološki odgovor na bolest ili infekciju, a kad to rade istodobno, učinak se povećava. Sinergija koja se dobije kao rezultat znači da se značajno povećava vjerojatnost uspješnog liječenja (napom- injemmo da može biti prikladno i za preventivno i za profilaktičko cjepivo – još jedna velika mogućnost).

- Dobro je zaštićeno u pogledu intelektualnog vlasništva. Novost izuma dr. Humphriesa priznao je patentni ured SAD-a i drugi patentni uredi širom svijeta.

### Korisni primjer – Biovac Holdings Limited

Biovac je poznata biotehnološka kompanija čije su dionice uvrštene na australsku burzu, a nekoliko pitanja vezanih uz nju relevantno je za Ocker pri sadašnjem analiziranju njegovog položaja i strategije.

Prvo, Biovacova poslovna strategija je bila i jest:

- identificirati lijekove u ranoj fazi razvoja koji će moći zadovoljiti veliku potražnju i
- brzo ih komercijalno ostvariti, naročito pomoći strateškog udruživanja s partnerima koji će voditi projekte dalje od faze otkrića ili preliminarnih kliničkih ispitivanja.



Biovacova strategija pokazala se vrlo uspješnom. Utemeljena je 1985. kako bi se financiralo (naročito) istraživanje i razvoj lijeka za liječenje gripe pomoći inhibitora neuraminidaze. Za partnera je izabrana tvrtka Big Pharma, 1989. je potpisano pismo namjere, a 1990. je potpisан detaljan ugovor.

Pokus su započeli 1993. i završeni su uz troškove procijenjene na 2,5 i 10 milijuna USD (za fazu I, II odnosno III). Godine 1998. u Australiji, Europi i SAD-u podneseni su zahtjevi za izdavanje službenog odobrenja za proizvodnju, trgovanje i prodaju lijeka protiv gripe nazvanog Bonza. Tijekom finacijske godine koja je završavala u lipnju 2000. odobrenja su izdana i lijek Bonza je uspješno pušten na tržišta SAD-a i Europe.

U prvoj godini se prodaja kretala oko 100 milijuna USD, uglavnom u Europi i SAD-u (iako je Bonza odobren za prodaju u više od 40 zemalja, što je 85 % svjetskog farmaceutskog tržišta). Za Biovac je to značilo licencne naknade u iznosu od 10 milijuna USD (u to se mogao uključiti i predujam licencnih naknada ili druga plaćanja od strane Big Pharme, ali bili bi tu i (skromni) odbici od licencnih naknada na istraživačku ustanovu). Ne zna se kolike su marže Big Pharme, ali mi procjenjujemo da neto dobit iznosi 70 % ostvarene prodaje prije režijskih troškova tvrtke uključujući i izdatke za istraživanje i razvoj. Prodajna cijena Bonze je 100 USD. Druga zanimljiva brojka govori da je prošle godine od bruto prihoda od 15 milijuna USD Biovac potrošio 10 milijuna USD na istraživanje i razvoj, što je mnogo više od standardnih 10 % u toj gospodarskoj grani.

Gledajući unaprijed, predviđa se brzi prođor na tržište te se očekuje da će prodaja Bonze u iduće četiri godine doseći 750 milijuna USD, ali to treba uzeti s rezervom jer će se cjepivo odobriti u još nekim zemljama, budući da se zahtjevi s deklaracije proširuju te uključuju **primjenu na djeci**,

a naravno razvija se i lijek koji sprečava (pored toga što liječi) gripu. U svakom slučaju, naša je analiza pokazala da je Biovac pokrio veliki dio svojih troškova u prvoj godini prodaje, te je stoga ovo bilo jedno od najuspješnijih stavljanja na tržište.

### Neki korisni financijski podaci

Svi znamo da će dolar u budućnosti vrijediti mnogo manje nego što vrijedi dolar koji danas držimo u ruci, zbog slabljenja uzrokovanih inflacijom i rizika povezanog s komercijalizacijom tehnologije. Stoga hitno moramo realno sagledati koliko u današnjim dolarima najvjerojatnije vrijede sadašnji i budući prihodi i troškovi Multi-Gene-a, i to pomoću izračuna neto sadašnje vrijednosti (Net Present Value - NPV ili DCF - diskontirani tok novca). U međuvremenu smo vam okvirno izračunali NPV od 125 milijuna USD za ovu tehnologiju, iako se to još treba preispitati i o tome razgovorati.

U ovaj iznos nisu uračunata paušalna plaćanja ili licencne naknade Ockeru pa kada (ili ako) postignete sporazum s tvrtkom Sam (ili drugim stjecateljem licencije) NPV će se shodno tomu smanjiti. Ovaj iznos, međutim, odražava pretpostavke da su izdaci i marže Biovaca relevantne; faze 1, 2 i 3 završavaju do kraja 1., 3. i 5. godine; trgovanje počinje u 5. godini s dva milijuna prodanih doza da bi se u 15. godini taj broj povećao na 90 milijuna; licencne naknade se plaćaju Ductoniji, a porez je 33 %. Važno je napomenuti da je diskontna stopa, prosječni ponderirani trošak kapitala (WACC) konzervativno procijenjen na 40 %, kako bi se uzeli u obzir uključeni tehnički i komercijalni rizici.

Postoje statističke metode u kojima se primjenjuju teorija vjerojatnosti i ekvivalenti sigurnosti, a koje mogu biti veoma korisne za određivanje prikladnosti određenih iznosa. O tome ćemo detaljnije razgovorati na sastanku na kojem ćemo razmotriti nacrt informativnog sažetka kako bismo mogli završiti glavno izvješće.

### Sam Inc

Tvrtka Sam je dobro poznata, iako po veličini znatno zaostaje za divovima kao što su Pfizer, GlaxoSmithKline i Merck, ali i za Big Pharmom. Prošlo je već nekoliko godina od kada je uspješno uvela na tržište neki važniji lijek te vjerujemo da aktivno (i nestrpljivo) radi na pronaalaženju mogućnosti licenciranja. Stoga mislimo da je TBC i Multi-Gene tehnologija velika prilika za tvrtku Sam, posebice zato jer tržište za TBC mora biti najmanje dvostruko veće od tržišta za gripu. Moguće je da smo previše optimistični, ali uistinu smatramo da Multi-Gene ima potencijala biti lijek s kojim se može ostvariti promet vrijedan 1 milijardu USD godišnje, kao što je slučaj s Pfizerovom Viagrom (impotencija), Liptorom (kolesterol) i Norvaseom (visoki krvni tlak).

Na kraju je važno naglasiti da se TBC ne javlja samo u državama kao što su Kambodža, Južna Afrika ili Zimbabve. Samo u SAD-u oko 15 milijuna ljudi boluje danas od TBC-a. Sam New York je između 1993. i 1996. potrošio 750 milijuna USD kako bi zaštitio bolnice i zatvore. Pod pretpostavkom da se slijede upute ze liječenje, prosječni trošak liječenja po slučaju je 20.000 USD, a kod multirezistentnog TBC-a trošak može iznositi i do 250.000 USD po slučaju.

Zbog navedenih razloga mogli biste biti u veoma dobrom položaju, ali u svakom slučaju smatramo da bi vam najbolje bilo da zahtijevate potpuno isplaćenu licenciju nakon uspješne komercijalizacije, a u našem cjelovitom Izvješću obrazložit ćemo i dokazati ovaj zaključak.

HIGHFLIER & CO



**DOKUMENT IV****OCKER LIMITED**

Memorandum

Prima: B. Mackenzie

Šalje: B. Humphries

Bazza,

nakon što sam pročitao izvješće Highfliersa jasno mi je zašto ovaj posao ne sluti na dobro. Izvješće nije vrijedno ni papira na kojemu je napisano, a da ne govorim o tisućama dolara koje ste za njega platili.

Dopusti da ti iznesem nekoliko neoborivih činjenica.

1. Saznao sam da postoje barem dvije konkurenčne tehnologije – bakterija listerija modifirana s antigenom za tuberkulozu i cjepivo s golin DNK s više antigena. Kad se jednom potroši veliki iznos na razvoj alternativnog procesa i kad se dobije odobrenje Savezne uprave za hranu i lijekove (FDA) nema nade ni za koga drugoga, pa tako ni za nas!
2. Sasvim je u redu govoriti o paušalnom iznosu plativom kad počne komercijalizacija. Podsjecam te da ćemo za samo dvije godine moći otkupiti naše dionice. Budući da se novac tvrtke rasipa na vaše skupe savjetnike kao što su oni u Highfliersu, naći ćete se u problemima kad budete trebali platiti 125.000 USD, osim ako ne osigurate neku naknadu u obliku predujma ili ako ne budete imali dovoljno jasan i nedvosmislen ugovor, tako da će vrijednost dionica biti veća od njihove otkupne vrijednosti. Po mom mišljenju, trebamo dogovoriti gotovinski predujam i licencne naknade po prodaji.
3. Na koji smo način zaštićeni u slučaju da Sam ne bude energično radio na cjepivu protiv TBC-a? Možemo li ga vratiti te ga licencirati ili prodati nekome drugome? Sasvim sigurno bi vam bilo bolje da ste se posavjetovali s nekim dobrim savjetnikom za licencije, a ne s onim lažnim stručnjacima koji vam pričaju o vjerljivostima i općenitostima i daju beskorisne primjere.
4. Što god budeš radio, stari moj, nemoj računati na mene. Prihvatio sam odlično plaćen posao u Samu i odlazim sljedeći mjesec. Moj ugovor s njima zabranjuje mi davanje konzultantskih usluga drugima, pa si sada prepričan sam sebi! Ovo ne znači da mislim da će cijela stvar propasti – još uvijek mislim da je to odlična ideja i da je proces u redu, pod uvjetom da nastaviš s njim i prodaš ga, umjesto da se opustiš i daješ da ti se rade beskorisna i skupa izvješća.

Hvala!

**DOKUMENT V****SVEUČILIŠTE DUCTONIA**  
54 Gene Way, Ductonia, CA, SAD

Gospodin B. McKenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd.

Predmet: Rekombinantno cjepivo



Poštovani gospodine McKenzie,

Saznali smo da je vaša tvrtka vlasnica patenta priznatog u SAD-u pod brojem 5,999,310 u području rekombinantnih cjepiva. Nakon što smo razmotrili vaš patent čini nam se da vam je potrebna licencija Sveučilišta Dactonia (University of Ductonia - UD) kako biste na najbolji način mogli iskoristiti sve aspekte vašega patenta. UD je spremان ponuditi vašoj tvrtki velikodusne licencne uvjete za vrijedni sustav genskog prijenosa koji je zaštićen našim patentom Avipox.

Iako se danas koriste mnoge tehnike unošenja gena u stanice, istraživačica Henrietta Foulette prva je predložila korištenje Avipox vektora za prijenos gena u stanice. Ova je tehnologija zaštićena patentom koji je u SAD-u priznat pod brojem 1,234,567 i koji je poznat pod nazivom Avipox patent, a čiji je vlasnik UD. Sustav prijenosa virusnog gena nadmašuje postojeće tehnologije jer se korištenjem Avipox vektora sveladavaju mnoge postojeće poteškoće povezane s virusnim vektorima. Pored toga što osigurava brži genski prijenos, uporaba rekombinantnih Avipox vektora ograničava virusnu replikaciju i uklanja probleme vezane uz virusnu infekciju.

UD je osnovan 1872. i stekao je veliki ugled temeljem svoje izvrsnosti u području biotehnologije. Posjeduje opsežan patentni portfelj s naglaskom na sustave genskog prijenosa. Međutim, stručnost UD-a je u istraživanju, a ne u komercijalizaciji. Do sada smo bili veoma uspješni u licenciranju naše tehnologije te razumijemo koliko su novi biofarmaceutici opterećeni plaćanjem licencnih naknada. Stoga je UD spremан ponuditi vam neisključivu licenciju po veoma razumnoj cijeni, a ovisno o namjeni tehnologije moguće su tri različite licencije:

Opcija 1 Opća uporaba cjepiva  
Naknada za izdavanje licencije: 100.000 USD; i  
Licencna naknada na neto prodaju: 0,5 %

Opcija 2 Uporaba cjepiva za samo jednu bolest  
Naknada za izdavanje licencije: 25.000 USD; i  
Licencna naknada na neto prodaju: 0,5 %

Opcija 3 Uporaba u svrhu istraživanja / pokusa / nekomercijalne svrhe  
Naknada za izdavanje licencije: 10.000 USD

Sve gore ponuđene licencije izdaju se samo za područje Sjeverne Amerike (SAD, Kanada i Meksiko). Međutim, UD ima odgovarajuća patentna prava za ovu tehnologiju i u Europi, Kini i Japanu te smo, ako želite, spremni pregovarati o licenciji za cijeli svijet. Možemo vam ponuditi i mogućnost proširenja ili dobivanja licencije bilo za Europu bilo za ostatak svijeta – finansijski uvjeti za ova područja isti su kao i za Sjevernu Ameriku.

Na vaš zahtjev možemo vam dostaviti naš tipski ugovor o licenciji da ga razmotrite i odobrite. Već više od 50 tvrtki prihvatile je našu standardnu licenciju. Vjerujemo da ćete shvatiti koliko su finansijski uvjeti skromni i da nije moguće mijenjati uvjete tipskog ugovora o licenciji za pojedinačne stjecatelje licencije.

S poštovanjem,

John Avery, direktor za licencije  
Sveučilište Ductonia

**DOKUMENT VI****WINNINGHAM & LOSINGHAM  
PATENTNI ZASTUPNICI**

Povjerljivo: na znanje samo zastupniku i klijentu

Gospodin B. McKenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd.

Predmet: Patent Sveučilišta Dactonia priznat u Sjedinjenim Državama pod brojem 1,234,567  
(Avipox patent)



Poštovani gospodine McKenzie,

Pišemo vam kao odgovor na vaš dopis u kojemu nas molite za mišljenje o sljedećemu:

- je li Avipox patent važeći;
- hoće li korištenjem Multi-Gene® tehnologije Ocker (ili stjecatelj njegove licencije) prekršiti prava koja proizlaze iz Avipox patenta u SAD-u; i
- je li potrebna licencija Sveučilišta Ductonia.

Mislimo da bi sud smatrao patentne zahtjeve iz Avipox patenta važećima. Ovaj se zaključak temelji na našoj analizi patentnih dokumenata i prethodnog stanja tehnike koje je navedeno u tim dokumentima. Prema uputama, nismo obavili posebna pretraživanja kako bismo utvrdili prethodno stanje tehnike. Naročito smatramo da su ispunjeni pravni zahtjevi vezani za novost izuma i njegovu neočiglednost. Patentne zahtjeve tumačili smo u skladu s uobičajenim pravilima tumačenja. Iako vjerujemo da su mišljenja koja su ovdje izrečena točna, u slučaju spora uvijek postoji određeni stupanj nesigurnosti.

S obzirom da Ockerovo cjepivo i metoda pripreme spadaju u opseg patentnih zahtjeva Avipox patenta, bilo doslovno bilo temeljem doktrine ekvivalencije, smatramo da bi Ocker bio odgovoran za povredu patenta. Za sada smatramo da je to slučaj i u drugim zemljama, iako bi bilo mudro ovo potvrditi prije stvarne proizvodnje ili prodaje u drugim zemljama.

Razmotrili smo i pismo koje je Sveučilište Ductonia poslalo Ockeru vezano za licenciju za Avipox patent. Morate imati na umu da Avipox patent obuhvaća patentne zahtjeve i za proizvod i za postupak, pa bi prema pravu Sjedinjenih Država uvoz rekombinantnog cjepiva Multi-Gene® u Sjedinjene Države predstavlja povredu patenta. Prema tomu, ako Ocker (ili stjecatelj njegove licencije) želi proizvoditi, uvoziti ili prodavati Multi-Gene® cjepivo u Americi, očito je da će morati imati licenciju za Avipox patent za sljedećih 15 godina. Proučili smo predložene uvjete i obavještavamo vas kako smatramo da oni odražavaju standardnu praksu po kojoj sveučilišta za nisku naknadu nude licenciju o kojoj nije moguće pregovarati po poštenim i razumnim uvjetima.

S poštovanjem,  
Winningham & Losingham

### C. Postupak smanjenja emisija bakra

#### Povijest slučaja

Više od 90% svjetskih zaliha bakrenih ruda dolazi u obliku sulfidnih minerala koji se dobivaju u koncentratu koji obično sadrži 20–30% sumpora. Uobičajeno je da se taj koncentrat tali pri čemu najveći dio sumpora, ako ne i sav, isparava u atmosferu kao sumporni dioksid ( $\text{SO}_2$ ). Uprava za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država zahtijeva od saveznih država da donese propise o emisiji sumpornog dioksida, te većina saveznih država u Americi propisuje da najviše 10% sumpora sadržanog u koncentratu rude smije biti ispušteno kao sumporni dioksid. Slični propisi postoje i u Australiji i Kanadi.

Prije tri godine dr. Humphries, nezavisni konzultant za kemiju iz Australije, sa širokim znanjem o tehnici prerade minerala, otkrio je postupak iskorištavanja već poznate kemijske reakcije u svrhu smanjenja emisija sumpornog dioksida tijekom rafiniranja bakrovin sulfidnih minerala. Svoja je prava na izum ustupio novootvorenoj australijskoj tvrtki Ocker Limited u zamjenu za paket dionica te tvrtke. Posebnim ugovorom Ocker se obvezao da će za dvije godine otkupiti te dionice za 100.000 USD ako ih se u to vrijeme dr. Humphries bude želio odreći. Ocker je podnio patentne prijave za izum u zemljama u kojima će se po mišljenju Ockera taj postupak najvjerojatnije primjenjivati. Te su zemlje priznale zaštitu žiga CuprOz®, što je bio naziv tog postupka.

Gospodin McKenzie, generalni direktor Ockera, tijekom svog boravka u Sjedinjenim Državama upoznao je dr. Washingtona na Konferenciji Udruženja stručnjaka za licenciranje i spomenuo mu rad dr. Humphriesa. Dr. Washington je pokazao zanimanje za izum, rekavši da je on direktor za licencije tvrtke Sam Inc., američkog proizvođača bakra koji drži oko 20% tržišta SAD-a. Zamolio je dr. McKenziea da mu dostavi dodatne pojedinosti o postupku.

Po povratku u Australiju, g. McKenzie je poslao pismo dr. Washingtonu (Dokument I) u kojemu mu je opisao CuprOz® i njegove prednosti.

Dr. Washington je odgovorio da je zainteresiran (Dokument II) i predložio da se obje strane sastanu tijekom njegovog predstojećeg posjeta Australiji.

G. McKenzie je prihvatio poziv za sastanak koji mu je uputio dr. Washington. Nažalost, njegova tajnica je u pismo kojim on prihvata sastanak nepažnjom stavila i kopiju izvješća (Dokument III) koje su pripremili stručnjaci iz tvrtke Highflier & Co, a koji su finansijski analitičari za Ocker, i kopiju dopisa koji je dr. Humphries uputio gospodinu Mckenzieu (Dokument IV).

U svom dopisu (Dokument IV) g. McKenzieu, izumitelj dr. Humphries obavještava da je prihvatio visoku dužnost u istraživačkom odjelu tvrtke Sam Inc., iako je zadržao svoje dionice u Ockeru. Ocker je ovo smatrao situacijom tipa «dobra vijest – loša vijest». Loša vijest je bila u tome da dr. Humphries više neće moći pomagati tijekom pregovora niti će Ocker moći računati na moguće buduće doprinose tog izumitelja. Dobra vijest je bila u tome da se moglo očekivati da će on u tvrtki Sam zagovarati CuprOz® u odnosu na druge konkurentske postupke koje oni istražuju.

Nakon razmjene telefaks – poruka stranke su utvrdile da im je, umjesto sastanka u Australiji, zgodnije sastati se u Cape Townu te je, s obzirom na vremenska ograničenja, tvrtka Sam predložila sljedeći plan:

1. Razmatranje prednosti postupka CuprOz®;
2. Mogućnost sklapanja sporazuma o licenciji i njegove odredbe, uključujući:
  - (a) definicija predmeta licencije;
  - (b) hoće li licencija biti isključiva ili neisključiva, s pravom ili bez prava izdavanja podlicencija, teritorij koji će obuhvaćati; i
  - (c) stalna tehnička pomoć od strane Ockera.

3. Ako se budu mogli postići uzajamno prihvatljivi uvjeti, dogovoriti finansijske uvjete koji će se primjenjivati, uključujući:
  - (a) način i vrijeme plaćanja, npr.
    - gotovinski polog i licencne naknade;
    - u cijelosti isplaćena licencija; i
  - (b) ostali relevantni finansijski uvjeti.

**DOKUMENT I****OCKER LIMITED**

Dr. Washington  
Direktor za licencije  
Sam Inc.

Poštovani George,



Bilo mi je zadovoljstvo upoznati vas na nedavnom sastanku Udruženja stručnjaka za licencije (LES – USA). Tom sam vam prigodom govorio o CuprOz®, našem patentiranom postupku dobivanja bakra iz sulfidnih minerala uz znatno smanjenu emisiju sumpora.

Svjestan sam da su do sada američki proizvođači bakra uspjevali proći nekažnjeno kod Službe za zaštitu okoliša zahvaljujući svojim političkim vezama i argumentima da se industrija nalazi relativno daleko od gusto naseljenih područja i da je jeftini bakar od ključne važnosti za industrijski svijet. Vjerujem, međutim, da će se situacija vrlo brzo promjeniti.

Možda ste već primijetili da se ovdje u Australiji, gdje je kao i kod vas zakonom propisano da emisija sumpora ne smije biti veća od 10%, već prijeti sudskim tužbama. Vidio sam i nedavno izvješće o oštrotrošenom govoru predsjednika Geološkog društva u kojem on upravo kaže: «Očistite ili ćete na sud.»

Naš postupak nudi idealnu mogućnost vašoj tvrtki da se pripremi za neizbjegljivo. Vjerujemo da biste, primjenjujući rezultate naših laboratorijskih ispitivanja, za dvije godine imali spremna postrojenja kojima biste udovoljavali ne samo sadašnjoj granici od 10%, nego i granici od 5% koja se predviđa zakonom što ga trenutno razmatra japanski parlament. Koliko je nama poznato, ne postoji nijedan drugi postupak koji bi mogao udovoljiti ovim zahtjevima.

Naš postupak dobivanja bakra iz bakrovih sulfida uključuje peletizaciju smjese bakrenog minerala i vapna. Vapno je prisutno u količini od 80% do 100% stehiometrijskog ekvivalenta udjela sumpora u mineralu i oba se sastojka samelju na veličinu čestica 200-400; peletizaciju smjese i žarenje na temperaturi od 400 do 600°C; ispiranje užarene smjese sumpornom kiselinom kako bi nastala otopina bakrovog sulfata iz koje se bakar izdvaja konvencionalnim postupcima kao što su elektroizvlačenje, ekstrakcija ili elektroizvlačenje otapalom ili cementacija. U prilogu je prikazan tijek postupka. Cijeli postupak se pokazao veoma djelotvornim u laboratorijskim pokušima koje smo provodili te smo razvili i veoma uspješan know-how. Možemo pokazati da je ovaj postupak učinkovit koliko i postupak koji trenutno primjenjujete te da se iz ostataka izdvoji isto toliko zlata i srebra koliko i vašim konvencionalnim postupkom.

Prednost CuprOz® je u tome da zahvaljujući peletizaciji smjese možemo odmah kontrolirati brzinu reakcije, što je važno ako se mora kontrolirati temperatura reakcije budući da je postupak

egzotermički. Ako temperatura postane previsoka, stvaraju se nusproizvodi koji se ne mogu isprati sumpornom kiselinom.

Vapno srećom djeluje kao prirodno vezivo i daje pelete sposobne ostati na podlozi za žarenje veličine do 18 inča, što jamči da postrojenja mogu biti velika toliko da prime ili isporuče 100.000 tona godišnje. Druga značajna prednost je u tome da smo došli do rezultata korištenja superstehtometrijskih količina vapna razmjernih udjelu sumpora u mineralu; možemo smanjiti emisiju sumpora, osiguravajući istodobno svu sumpornu kiselinu koja nam treba iz stanice za elektroizvlačenje, pri čemu ostane i višak za prodaju, što po cijeni od 6 USD za tonu predstavlja koristan nusproizvod. Istraživanja provedena u Australiji pokazuju da se i ostaci kalcijevog sulfata mogu prodati za proizvodnju gipsanih ploča koje se koriste u građevinarstvu.

Patenti su nam priznati u Australiji, Sjedinjenim Državama i Kanadi, a očekujemo da budu priznati i u Čileu, Peruu, Južnoafričkoj Republici i Zambiji, čime će biti pokrivene zemlje koje su najveći proizvođači na svijetu, te smo uvjereni u njihovu širinu i snagu. Za vrijeme istraživanja nismo nailazili na slijepu ulicu, tako da je naš know-how relevantan i koristan. Postupak bi se mogao primjenjivati naročito u Australiji i Kanadi zbog toga što se nalazišta vapna i rudnici bakra nalaze relativno blizu jedni drugih. Sve to ukazuje na dobre mogućnosti za izdavanje podlicencija.

George, ako nam se pridružite u ovome, čvrsto vjerujem će vaša tvrtka u roku od pet godina, izdajući podlicencije za postupak, uspjeti nadoknaditi troškove njegovog istraživanja i razvoja. Proizvođači bakra širom svijeta suočeni su s ekološkim pritiscima i ako vaša tvrtka sada preuzme ovaj postupak, za nekoliko godina cijela će vam industrija kucati na vrata. S druge strane, imat ćete priliku držati vrata zatvorena i tako steći značajnu konkurentsku prednost. U svakom slučaju, time što ste prva tvrtka koja iskorištava ovaj postupak, imali biste priliku ostvariti značajnu dobit. S obzirom da smo potrošili više od pola milijuna razvijajuću ovaj postupak, u potpunosti smo u to uvjereni. Nedostatak kapitala je jedino što nas sprečava da agresivnije krenemo dalje.

Nadam se da ćete mi se uskoro javiti i ako je vaša tvrtka zainteresirana surađivati s Ockerom, predlažem da se sastanemo kako bismo dogovorili posao.

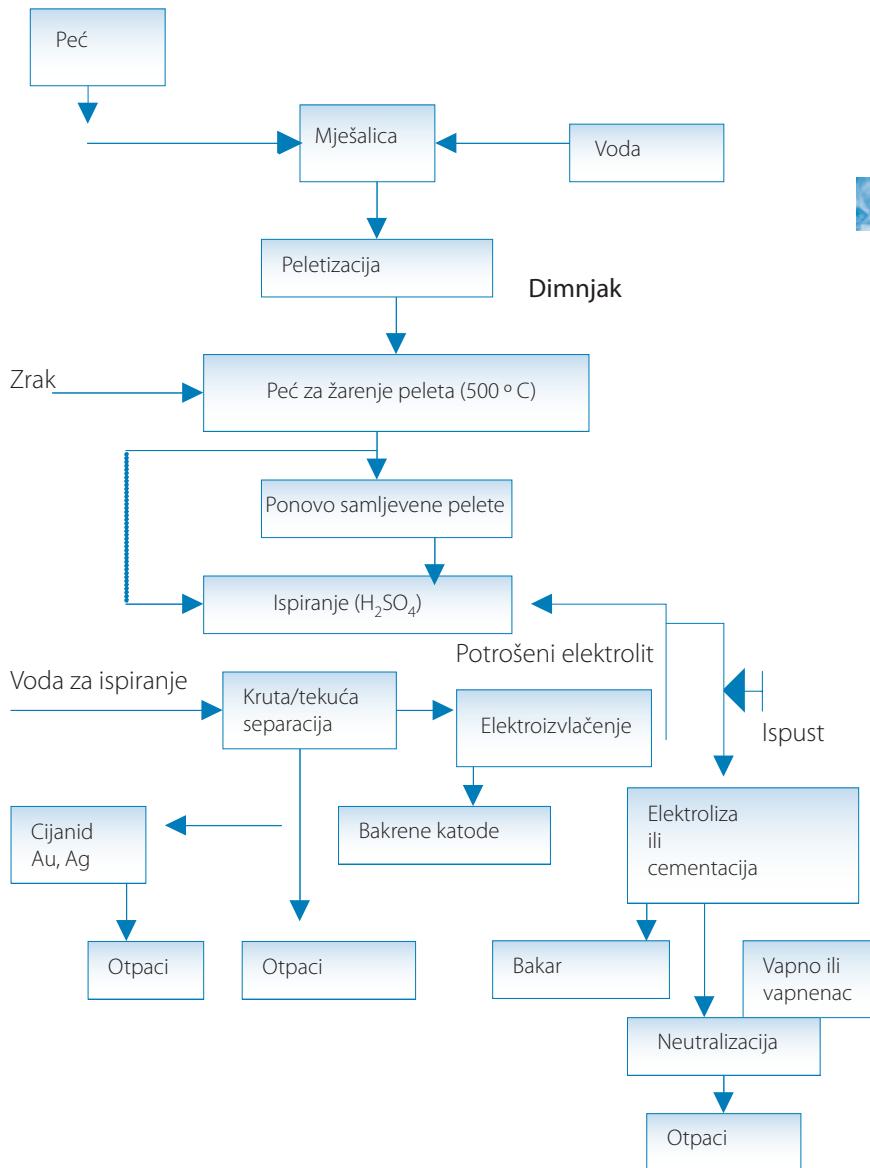
S poštovanjem,

OCKER LIMITED

Barry McKenzie  
Prilog: Dijagram tijeka postupka

Vapnenac

Bakrov koncentrat



**DOKUMENT II****SAM INC**

G. McKenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd

Poštovani Bazza,

Hvala Vam na nedavno upućenom dopisu. Veoma mi je dragو da ste mi pisali o izumu dr. Humphriesa.

Mislim da se ste nepotrebno pesimistični što se tiče stajališta o onečišćenju okoliša; kao što svi znamo, političari više govore nego što rade. Mi zaista aktivno provodimo program kontrole onečišćenja okoliša tako što ispiremo dimnjake kako bismo smanjili emisiju na oko 40% udjela sumpora u mineralu, što je poboljšanje od 35% u odnosu na naše ranije razine emisije, a time su do danas bile zadovoljne i naše lokalne vlasti. Tvrta Sam smatra da je postupak koji ste opisali dovoljno zanimljiv da opravdava daljnje razgovore i mogući sporazum o suradnji, ali vidimo i nekoliko potencijalno ozbiljnih problema. To su:

- (a) Teško nam je prihvatiти da prijedlog dr. Humphriesa predstavlja novost. Reakcijom vapna i bakrovih sulfidnih minerala uistinu nastaju kalcijev sulfat i bakrovi oksidi čime se sprečava emisija sumpora iz rude u obliku sumpornog dioksida, a to je u struci jako dobro poznato. Poznato nam je da se u Peruu radi na postupku u kojem se koristi fluidizirani sloj koji sadrži inertni šljunak kako bi se postigla reakcija koju opisujete.
- (b) Spomenuli ste i osiguranje know-howa, ali govorite jedino o pokusima u laboratorijskim uvjetima. Na temelju našeg iskustva uvjereni smo da bi bilo potrebno najmanje 500.000 USD samo za završetak ispitivanja na ispitnom sklopu kako bi se postupak optimizirao za primjenu u Americi i kako bismo mogli donijeti odluku o pokretanju pilot postrojenja. Trebalo bi također uložiti oko 1,5 milijun USD za razvoj pilot postrojenja prije donošenja odluke o komercijalizaciji. U ovakvoj situaciji, morate shvatiti da su rizici koje preuzima stjecatelj licencije veoma visoki i svaki sporazum o licenciji trebao bi to uzeti u obzir.
- (c) Vjerujemo da bi odlaganje otpada, posebice gipsanih otpadaka, moglo uzrokovati znatne ekološke probleme.

(d) Ne stoji baš ni vaša tvrdnja da je CuprOz® jedini dostupni postupak koji će dati dobre rezultate. Nudili su nam koncentrator za sumpor koji daje otopine s visokim udjelom sumpora koje se kao sredstvo za izbjeljivanje mogu prodati proizvođačima papira. Ponudu nismo realizirali, jer ni taj postupak, kao ni vaš, nije razvijen, a njegovi su zagovornici željeli visoku jednokratnu naknadu. Odustali smo i zbog trenutno lošeg stanja u industriji papira, ali u budućnosti bi se to moglo drastično promijeniti.

Sljedećeg mjeseca bit će u Melbourneu pa predlažem da se sastanemo. Točniji datum i vrijeme dolaska javit ću vam faksom sljedeći tjedan.

Bazza, siguran sam da ćemo, ako obojica poradimo na ovome, uspjeti postići uzajamno prihvativljiv sporazum.

Srdačan pozdrav,

Dr. George Washington

Direktor za licencije

Sam Inc.



**DOKUMENT III****HIGHFLIER & CO.  
Financijski analitičari**

Prima: Gospodin McKenzie  
Generalni direktor  
Ocker Ltd.

**Analiza mogućnosti licenciranja postupka CuprOz®**

U skladu s vašim uputama ispitali smo prednosti i slabosti vašeg položaja kao davatelja licencije za izum dr. Humphriesa koji se odnosi na dobivanje bakra. Položaj vaše tvrtke podvrgnuli smo «analizi odlučivanja» kako bismo otkrili koliki je najveći potencijal postupka CuprOz®, izražen neposredno u novcu.

Prihvaćamo vaše mišljenje da su kod današnjih metoda proizvodnje bakra razine emisije sumpornog dioksida znatno iznad granica koje su trenutno dopuštene primjenjivim državnim propisima. Prihvaćamo i vaše mišljenje da usprkos tome što se danas odredbe o ovim granicama ne provode strogo, postoji velika vjerojatnost da će se ubrzo provoditi i da će za par godina biti postavljene čak i strože granice.

Našu procjenu temeljimo i na pretpostavci da će postupak dr. Humphriesa smanjiti emisiju SO<sub>2</sub> ispod razine od 10%, a moguće je i ispod razine od 5%. Naš stručnjak za troškove izračunao je da se ovim postupkom ne postižu velike uštede troškova, ali da on ne bi smio biti skuplji od konvencionalnih postupaka. Ako je točna vaša pretpostavka da bi zahvaljujući izumu dr. Humphriesa postrojenja bila učinkovitija, to bi poboljšalo vaš položaj u odnosu na onaj koji je opisan u ovoj studiji.

Naša su ispitivanja otkrila nekoliko bitnih činjenica vezanih uz sadašnju industriju proizvodnje bakra:

- (a) Svjetsko tržište bakra iznosi 3 milijarde USD godišnje, ukazujući na visoke uloge ako se industrija uspije nagovoriti da prihvati vaš postupak. Činjenica je da proizvođači bakra, ako ih mogu izbjegići, neće uvesti mjere kontrole onečišćenja okoliša.
- (b) Objavljeni podaci govore da se sadašnje talionice mogu preinačiti ugradnjom dodatne opreme za kontrolu emisije kako bi se udovoljilo sadašnjem ekološkom zahtjevu o 10%-noj emisiji, te u donjoj tablici iznosimo objavljene procjene. U vrijeme ovih studija bakar se prodavao po cijeni od 30c/kg. Rečeno nam je da te promjene vjerojatno ne bi bile dovoljne da se udovolji granici emisije od 5%.

**TABLICA 1**

	Troškovi ulaganja	Operativni troškovi	Prosječek ukupno
Izvor	c/kg Cu	c/kg Cu	c/kg Cu
Industrijske studije	2.4	2.2	4.6
Uprava za rудarstvo	3.4	3.3	6.7
Bijela kuća	2.0 – 4.2	5.4	8.5
Uprava za zaštitu okoliša	2.0 - 5.0	5.9 – 10.7	12.0



(c) Svjetska godišnja proizvodnja bakra u zadnje dvije godine i prosječna cijena u tim godina iznosili su:

	Godišnja proizvodnja	Prosječna cijena
Prije dvije godine	8,90 milijuna tona	353 USD / tona
Prošle godine	8,36 milijuna tona	204 USD / tona

Sadašnja cijena (Londonsko tržište metala) iznosi 318 USD po toni. Prema predviđanjima industrije, cijene bakra rast će 5% godišnje u stalnim dolarima. Uz skromnu stopu inflacije od 5%, to znači da bi cijene bakra trebale rasti 10% godišnje od sadašnje razine.

(d) Posljednje godišnje izvješće tvrtke Sam pokazuje da je u trogodišnjem razdoblju za kontrolu onečišćenja okoliša izdvojeno 30 milijuna USD. To ukazuje da bi Sam mogao biti uistinu zainteresiran za vaš postupak. Zanimljivo je uočiti da brojke iz godišnjeg izvješća koje govore o amortizaciji ukazuju da će, za dvije godine, sve kapacitete Sam-ovih postrojenja, koji ukupno iznose 275.000 tona i raspoređeni su u četiri talionice, trebati zamijeniti tijekom sljedeće četiri godine.

(e) Naša istraživanja pokazuju da «industrijska norma» za licencne naknade za potpuno razvijeni postupak u industriji bakra iznosi oko 0,6% po jediničnoj vrijednosti proizvedenog bakra. Očito je da će manje trebati platiti za nerazvijeni postupak. Mi zapravo vjerujemo da će stjecatelj licencije zahtijevati u cijelosti isplaćenu licenciju s obzirom na značajna ulaganja koja će morati učiniti kako bi vašem postupku dali komercijalnu dimenziju, tj. stjecatelj licencije će željeti platiti paušalni iznos za neograničeno pravo korištenja postupka tijekom njegovog punog vijeka.

Mislimo da se ne može reći da u industriji bakra postoji industrijska norma za prava korištenja žiga CuprOz®. Međutim, ovo pravo ima određenu vrijednost, kako samo po sebi jer je izum dr. Humphriesa dobro poznat pod tim imenom, tako i zahvaljujući ugledu koji

je Australija stekla zbog flotacijskog postupka za separaciju minerala koji su razvili u Broken Hillu početkom dvadesetog stoljeća. (Poznato vam je da je flotacijski postupak postao najšire korištena metoda za ekstrakciju minerala).

- (f) Pri analizi razvoja postrojenja za preradu bakra javlja se niz pitanja koja treba barem donekle poznavati da bi se mogle napraviti odgovarajuća predviđanja i procjene potrebne za «analizu odlučivanja». Ti čimbenici uključuju:

Razvoj postrojenja za preradu bakra

Troškovi ulaganja – tržište sumpora (ili  $H_2SO_4$ )  
Operativni troškovi – nalazište vapnenca  
Vrsta nalazišta rude – zbrinjavanje otpada  
Veličina postrojenja – kakvoća proizvedenog bakra  
Vijek postrojenja – ekološke norme

Teško je doći do korisnih troškova alternativnih tipova postrojenja. Koristimo pretpostavke i procjene kako bismo mogli odrediti troškove ulaganja, a one kažu da bi ugradnja poznate opreme za kontrolu onečišćenja u postrojenje koje daje 100.000 tona godišnje koštala 30 milijuna USD, što iznosi 300 USD po toni kapaciteta.

Što se tiče operativnih troškova, glavni čimbenici su: reagensi, komunalije, osoblje i održavanje. Nismo mogli dobiti korisne procjene operativnih troškova za alternativne tipove postrojenja i prepostavljene ekvivalentne troškove.

Vrsta rudnog nalazišta važna je za projektiranje postrojenja. Ovdje je značajno kolika je predviđena veličina rudnog nalazišta, što određuje veličinu i životni vijek postrojenja. Ekonomija opsega može varirati između različitih vrsta postrojenja, recimo između hidrometalurškog (kao što je postupak dr. Humphriesa) i pirometalurškog (kao što je talionica).

Pri donošenju odluka vezanih uz postrojenje za preradu bakra važnu ulogu igra i tržište za nusproizvode. Ukoliko postoji tržište za sumpornu kiselinu na kojemu se ona prodaje po cijeni od oko 6 USD za tonu, postrojenje za preradu bakra u čijoj se blizini nalazi postrojenje u kojemu se industrijski koristi sumporna kiselina moglo bi, zbog troškova prijevoza, biti ekonomski održivo.

Pri određivanju lokacije za postrojenje važno je uzeti u obzir i nalazište vapnenca. Postupak ovisi o cijeni, dostupnosti i kakvoći vapnenca. Odlaganje ostataka kalcijevog sulfata nastalih tijekom postupka moglo bi predstavljati ekološki problem. Građevinska tvrtka s kojom smo razgovarali rekla nam je da nije problem kupiti kalcijev sulfat, iako druga građevinska tvrtka smatra da je to ipak malo složenije.

Unatoč samouverenim očekivanjima dr. Humphriesa ne može se unaprijed stvoriti zaključak da će kakvoća bakra koji nastane kao rezultat postupka biti nužno jednaka kakvoći bakra koji nastane talioničkim postupkom pri preradi velikih količina.

Provjedba ekoloških normi i sve njihove daljnje izmjene predstavljat će ključne čimbenike za proizvođače bakra. Kao što je ranije spomenuto u ovom izvješću, saznali smo da postojeće talionice ne mogu udovoljiti već utvrđenim normama za sumporni dioksid.

Imajući ove čimbenike u vidu, preporučujemo da od potencijalnog stjecatelja licencije zahtijevate paušalni iznos na temelju hipotetske stope licencnih naknada od 0,5 % po jedinici proizvedenog bakra, s tim da se taj iznos platí kad se dođe do komercijalne faze. Izračuni koji su navedeni u Tablici 2 temelje se na ovoj preporuci. Naši izračuni cijene bakra temelje se na gore navedenim prognostičkim cijenama bakra i na pretpostavci da će komercijalna proizvodnja započeti nakon dvije godine u skladu s priloženim Ganttovim dijagramom. Savjetujemo da najmanja ekonomski veličina talionice bude oko 30.000 tona godišnje te smo, shodno tomu, izračunali paušalne iznose koji bi se mogli očekivati za postrojenje koje daje 30.000 tona godišnje, 50.000 tona godišnje i 100.000 tona godišnje. Životni vijek postrojenja ovisit će o količini rude, veličini postrojenja i potražnji za bakrom. Koristili smo očekivani vijek od 5, 10 i 15 godina.

Budući da smo preporučili plaćanje paušalnog iznosa, a naše izračune temeljili na stopi licencnih naknada, razumno je primijeniti diskontnu stopu kako bi se uzela u obzir činjenica da primitim pašalnog iznosa vaša tvrtka dobiva novac koji može koristiti ranije nego što bi to mogla da prima licencne naknade. Preporučujemo diskontnu stopu od 10%, međutim izračune smo napravili i na temelju stope od 15%.

Možda ćete smatrati da diskontna stopa koju predlažemo ne odražava na odgovarajući način uključeni rizik. Ali to je relevantno za stjecatelja licencije, jer se može očekivati da će on izbjegavati rizik, a ne tražiti ga.

Postoje statističke metode u kojima se primjenjuju teorija vjerojatnosti i ekvivalenti sigurnosti, a koje mogu biti veoma korisne za određivanje prikladnosti određenih iznosa. O tome ćemo detaljnije razgovarati na sastanku dogovorenom za sljedeći tjedan na kojem ćemo razmotriti ovo izvješće i planirati sljedeće korake.

Highflier & Co.

## TABLICA 2



## SADAŠNJE VRIJEDNOSTI: DANAŠNJA PERSPEKTIVA

Određeni tokovi licencnih naknada od 5% s početkom za dvije godine  
– u milijunima USD

### Proizvodnja bakra od 30.000 tona godišnje

U milijunima USD	Životni vijek postrojenja		
diskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10 %	0.35	0.91	1.8
15 %	0.35	0.86	1.7

### Proizvodnja bakra od 50.000 tona godišnje

U milijunima USD	Životni vijek postrojenja		
diskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10 %	0.58	1.5	3.0
15 %	0.55	1.4	2.8

### Proizvodnja bakra od 100.000 tona godišnje

U milijunima USD	Životni vijek postrojenja		
diskontna stopa	5 godina	10 godina	15 godina
10 %	1.2	3.0	6.0
15 %	1.1	2.9	5.7

**TABLICA 3****GANTTOV DIJAGRAM ZA RAZVOJ POSTUPKA**

	Godine		
	Zadnje dvije	Tekuća	Sljedeće tri
<i>Faza A</i> Ispitivanje na ispitnom sklopu Odluka o pilot postrojenju			
			
<i>Faza B</i> Pilot postrojenje Ispitivanje			
		 	
Odluka o komercijalnom postrojenju			
<i>Faza C</i> Komercijalno postrojenje Podlicenciranje			
			 



**DOKUMENT IV****OCKER LIMITED**

Dopis za: B. Mackenzie

Šalje: B. Humphries

Bio sam iznenaden kad sam pročitao izvješće od Highfliersa. Ono nije vrijedno ni papira na kojemu je napisano, a da ne govorim o tisućama dolara koje ste za njega platili.

Dopusti da ti iznesem nekoliko neoborivih činjenica.

Saznao sam da postoje barem dva konkurenčna postupka – snažni ispirač, i postupak u kojemu se koristi naša reakcija zajedno s fluidiziranim slojem koji sadrži inertni šljunak za kontrolu temperature reakcije. (Predstavlja li ovaj drugi postupak povredu našega patentata?) Kad se jednom potroši veliki iznos na razvoj bilo kojeg od ovih alternativnih postupaka nema nade ni za koga drugoga, pa tako ni za nas!

Sasvim je u redu govoriti o zahtijevanju paušalnog iznosa kad se dostigne komercijalizacija. Podsjecam te da imam pravo odreći se svojih dionica za dvije godine za 100.000 USD. Budući da se novac tvrtke rasipa na vaše skupe savjetnike kao što su oni u Highfliersu i na patentne savjetnike, nači ćete se u problemima kad budete trebali platiti 100.000 USD, osim ako ne osigurate neku naknadu u obliku predujma ili ako ne budete imali dovoljno jasan i nedvosmislen ugovor, tako da vrijednost mojih dionica bude veća od njihove otkupne vrijednosti. Po mom mišljenju, trebamo dogovoriti gotovinski predujam i licencne naknade po proizvodnji.

Na koji smo način zaštićeni u slučaju da Sam ne bude energično radio na ovom projektu? Možemo li ga vratiti te ga licencirati ili prodati nekome drugome? Ako je tako, možemo li prodati know-how, projekt postrojenja itd? Sasvim sigurno bi vam bilo bolje da ste se posavjetovali s nekim dobrim savjetnikom za licencije, a ne s onim lažnim stručnjacima koji vam pričaju o «kojekakvим sigurnim stvarima» koje su sve samo ne sigurne.

Što god budeš radio, Bazza, nemoj računati na mene. Prihvatio sam odlično plaćen posao u Samu i odlazim sljedeći mjesec. Moj ugovor s njima zabranjuje mi davanje konzultantskih usluga drugima, pa ti neću moći pomagati. Ovo ne znači da mislim da ovaj proces nije dobra stvar – uvjeren sam da jest.

## VII ILUSTRATIVNI PROGRAM RADIONICE

Jedan sat	Pregled prava intelektualnog vlasništva i prijenosa tehnologije
Jedan sat	Pripreme za licenciranje tehnologije: Strateške implikacije za poduzeća, traženje vlasnika tehnologije i procjena odgovarajuće tehnologije, ispitivanje svih relevantnih činitelja
Jedan sat	Pripreme za licenciranje tehnologije: Pronalaženje podataka o nezaštićenoj tehnologiji
Jedan sat	Procjena odgovarajuće tehnologije: demonstriranje
Jedan sat	Prijenos tehnologije: strateške poslovne opcije
Dva sata	Određivanje vrijednosti tehnologije: Ocjena paketa tehnologije Ocjena tehnologije kao imovine tvrtke Metode određivanja vrijednosti
Jedan sat	Pregled glavnih ugovornih aranžmana za prijenos i stjecanje intelektualnog vlasništva: Sporazum o licenciji Sporazumi o franšizingu, zastupanju i distribuciji Sporazumi o zajedničkom ulaganju
Jedan sat	Glavne značajke sporazuma o licenciji: Predmet, područje primjene, teritorij, isključivost, razdoblje, poboljšanja, finansijski uvjeti itd. Posebne prakse i odredbe vezane uz patente, žigove, <i>know-how</i>
Jedan sat	Glavne značajke sporazuma o licenciji: Mjerodavno pravo, rješavanje sporova
Jedan sat	Vještine pregovaranja
Jedan sat	Vještine pregovaranja
Dva sata	Pripreme za pregovore, prezentiranje i organiziranje za analize slučajeva
Jedan dan	Analiza slučaja br. 1: Pregovaranje i sastavljanje sporazuma o licenciji Sažeti pregled i završetak sastanka
Jedan dan	Analiza slučaja br. 2: Pregovaranje i sastavljanje sporazuma o licenciji Sažeti pregled i završetak sastanka



## Napomene za pojašnjenje

Pripremni dio -

Prva tri dana sastoje se od niza prezentacija o temama koje će sudionike pripremiti za dva dana pregovora. Upoznaje ih se s osnovama intelektualnog vlasništva i licenciranja, važnošću ispitivanja svih relevantnih činitelja i važnošću pretraživanja patentnih informacija, različitim alatima za određivanje vrijednosti tehnologije, različitim načinima na koje se tehnologija može prenijeti te osnovama sporazuma o licenciji. Potom se dva sastanka posvećuju raspravi o kratkim savjetima i smjernicama za pregovaranje. Nakon ovoga, sudionici će biti upoznati s ključnim pitanjima i dobro pripremljeni za vježbe pregovaranja.

Vježbe pregovaranja -

Sudionici se podijele u timove davatelja i stjecatelja licencije. U idealnom slučaju bi svaki tim trebao imati pet članova. Svaki od njih igra određenu ulogu. Jedan je vođa koji je u prvom redu odgovoran za vođenje pregovora. Drugi bi mogli biti, recimo, finansijski kontrolori, pravnici, računovođe, tehnički stručnjaci koji su odgovorni za te posebne aspekte sporazuma i uključuju se pregovore po potrebi. Timovima se uruči analiza slučaja te se od njih očekuje da je pročitaju i pripreme se za raspravu sljedećeg jutra.

Na dan vježbe se okupe i tijekom jutra raspravljaju s ostalim članovima svoga tima o ciljevima i strategiji pregovora. Tijekom ove vježbe koristi se skraćeni ugovor kako bi se utvrdili željeni rezultati pregovora. Trebali bi također, predvidjeti očekivanja i prigovore druge strane te se za njih pripremiti. Trebali bi obraditi svaku stavku skraćenog ugovora tako da se rasprave sva ključna pitanja.

Poslijepodne stupaju u pregovore i vođa treba započeti raspravu te voditi tim kroz skraćeni ugovor, pozivajući članove svoga tima da se uključe u onim dijelovima koji su njihova specijalnost. Oba tima trebaju nastojati postići sporazum u kojemu nema gubitnika (**win-win**). Kad postignu sporazum, potpisuju dokument.

Kada svi timovi postignu zadovoljavajuće sporazume, ili ako se utvrdi da se neće postići nikakav sporazum, pozivaju se da ostalim sudionicima iznesu gdje su počeli i što su postigli. Dakle, kakav su sporazum željeli postići, tj. idealni scenarij, i jesu li postigli. Ako nisu, koji je to sporazum koji su postigli i s kojim su bili zadovoljni. Od čega su morali odustati, a što su uspjeli dobiti. Što su naučili iz ovog procesa. Kada svaki tim davatelja i stjecatelja licencije prezentira poslove koje su sklopili, sudionici će moći razmotriti cijeli niz raznolikih sporazuma s različitim uvjetima i odredbama te će početi shvaćati da postoji cijeli niz situacija u kojima su svi dobitnici, u kojima nema gubitnika.



## PREPORUČENA DODATNA LITERATURA

### PREGOVORI

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

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

### LICENCIRANJE

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

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

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

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

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

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

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

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



### PATENTNE INFORMACIJE

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

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

### VREDNOVANJE

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

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

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

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

### RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

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

PRIJEVOD S ENGLESKOG UZ DOZVOLU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (WIPO)

REALIZIRANO U SURADNJI S UDRUGOM STRUČNJAKA ZA LICENCIRANJE  
(HRVATSKI OGRANAK LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL)

**NASLOV ORIGINALA:**

EXCHANGING VALUE - NEGOTIATING TECHNOLOGY LICENSING AGREEMENTS  
A TRAINING MANUAL  
(JANUARY, 2005)

**IZDAVAČI:**

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE  
WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, GENEVE

**ZA IZDAVAČA:**

ŽELJKO TOPIĆ

**GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:**

LJILJANA KUTEROVAC

**PRIJEVOD:**

GORANKA CVIJANOVIĆ - VUKOVIĆ

**STRUČNA RECENZIJA PRIJEVODA:**

NIVES Povrženić

DUBRAVKA Grošić

IRENA Trgovčević

NINA Čavlin

ALENKA Topić

**TISAK:**

BAUER GRUPA

**NAKLADA:**

300 kom.

U ZAGREBU, TRAVANJ 2006.

CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA - ZAGREB

UDK 347.77.043(035)

RAZMJENA VRJEDNOSTI : PREGOVARANJE O SPORAZUMIMA O LICENCIRANJU TEHNOLOGIJE : PRIRUČNIK ZA OBUKU /  
<PREVODITELJ Gorana Cvijanović-Vuković ; GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK LJILJANA KUTEROVAC>. - ZAGREB :  
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 2006.

PRIJEVOD DJELA: EXCHANGING VALUE : NEGOTIATING TECHNOLOGY LICENSING AGREEMENT: A TRAINING MANUAL.

ISBN 953-6513-53-6. - ISBN 92-805-1544-6

I. LICENCE -- PRIRUČNIK

II. TRANSFER TEHNOLOGIJE -- LICENCE

460414050



## Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO)

WIPO je međuvladina organizacija u sustavu organizacija Ujedinjenih naroda. Ona nastoji osigurati da prava stvaratelja i vlasnika intelektualnog vlasništva (IV) budu zaštićena u cijelom svijetu i da izumitelji i autori budu priznati i nagrađeni za svoju ingenioznost.

WIPO-va misija je promicanje, kroz međunarodnu suradnju, stvaranja, širenja, korištenja i zaštite djela ljudskog duha u svrhu gospodarskog, kulturnog i socijalnog napretka cijelog čovječanstva.

WIPO potiče, između ostalog, integraciju upravljanja intelektualnim vlasništvom u nacionalnu razvojnu politiku i u poslovne strategije poduzeća. Na taj način pridobisi nacionalnom gospodarskom razvoju, naročito u zemljama u razvoju, u najslabije razvijenim zemljama i u tranzicijskim ekonomijama, promičući učinkovito korištenje sustava intelektualnog vlasništva u svrhu jačanja njihove tehnološke sposobnosti i poboljšanja njihove konkurentnosti na domaćim i stranim tržištima.

### Za daljnje informacije:

#### Poštanska adresa:

WIPO, PO Box 18,  
CH-1211 Geneva 20,  
Switzerland

#### Sjedište:

WIPO,  
34, chemin des Colombettes,  
Geneva,  
Switzerland

**Telefon:** (+41-22) 338 9111

**Fax:** (+41-22) 733 54 28

**E-mail:** wipo.mail@wipo.int

**Internet:** [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

WIPO-ve publikacije mogu se kupiti putem WIPO-ve internetske stranice:

**[www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)**

## Međunarodni trgovački centar (ITC)

ITC je agencija za tehničku suradnju Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) i Svjetske trgovinske organizacije (WTO) za operativne aspekte trgovinskog razvoja usmjerene na poduzeća.

ITC podupire ekonomije u razvoju i u tranziciji, a naročito njihov poslovni sektor, u nastojanjima da ostvare svoju puni potencijal za razvoj izvoznih i poboljšanje uvoznih poslova.

ITC djeluje u šest područja:

- ▶ Razvoj proizvoda i tržišta
- ▶ Razvoj usluga koje podupiru trgovinu
- ▶ Trgovinske informacije
- ▶ Razvoj ljudskih potencijala
- ▶ Upravljanje međunarodnom nabavom i ponudom
- ▶ Procjena potreba, osmišljavanje programa za promicanje trgovine

### Za daljnje informacije:

#### Poštanska adresa:

ITC, Palais des Nations,  
1211 Geneva 10,  
Switzerland

#### Sjedište:

ITC,  
54-56 rue de Montbrillant,  
Geneva,  
Switzerland

**Telefon:** (+41-22) 730 01 11

**Fax:** (+41-22) 733 44 39

**E-mail:** [itcreg@intracen.org](mailto:itcreg@intracen.org)

**Internet:** [www.intracen.org](http://www.intracen.org)

ITC-ove publikacije mogu se kupiti putem ITC-ove internetske stranice:

**[www.intracen.org/eshop](http://www.intracen.org/eshop)**