



Europa pred vratima vaše tvrtke

BIORO



Licenciranje

kao poslovni model
za rast vašeg poduzeća

Siječanj 2013.

Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća

Goran Zeković
Vedran Đidara

UREDNIK:
Vedran Đidara

Siječanj, 2013

NAKLADNIK:
Poslovno-inovacijska agencija
Republike Hrvatske - BICRO

**KONCEPT I GRAFIČKO
OBlikOVANJE:**
Visicom d.o.o.
za odnose s javnošću

**Poslovno-inovacijska agencija
Republike Hrvatske - BICRO**

Planinska 1, 10000 Zagreb,
Hrvatska

Tel: 01 2352 601

Faks: 01 2352 602

ZA NAKLADNIKA:
dr.sc. Hrvoje Meštrić

ISBN: ISBN 978-953-57477-0-3
CIP: 829270

een@bicro.hr

www.bicro.hr



Europa pred vratima vaše tvrtke

Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) inicijativa je Europske komisije kojoj je cilj poticati konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduzeća, te njihov izlazak na međunarodno tržište. Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO kao glavni partner za transfer tehnologije i inovacije u Hrvatskoj, dio je velike obitelji od preko 600 institucija u više od 50 zemalja koje pomažu otvoriti nova tržišta za naše poduzetnike.

Mreža može pomoći pri pronalasku idealnog izvora financiranja poslovnih projekata, kako određenu inovaciju plasirati na tržište, kako pronaći distributere za svoje proizvode, kako zaštititi svoje intelektualno vlasništvo i općenito u izlasku na međunarodno tržište. Zahvaljujući pristupu velikim bazama (komercijalnim i tehnološkim) koje povezuju stotine tisuća poslovnih ljudi iz preko zemalja, pronalazak poslovnog partnera je lakši, brži i potpuno besplatan.

Organizacijom edukativnih radionica i seminara na temu intelektualnog vlasništva, upravljanja inovacijama, transfera tehnologije te kako poslovati s rizičnim fondovima kapitala cilj je podići razinu znanja među inovativnim poduzetnicima te im omogućiti pristup važnim informacijama na jednostavan i zanimljiv način.

Intelektualna i savjetodavna pomoć stručnjaka koje nudimo, od iznimne je koristi za tvrtke, a baš kao i sve ostale usluge koje pružamo, potpuno je besplatna.

Još jedna značajna prednost umreženosti je mogućnost organizacije međunarodnih poslovnih susreta na marginama velikih europskih sajmova gdje su naši poduzetnici postigli izvrsne rezultate, odnosno uspješni plasirati svoje proizvode te izravno pronaći partnere, a uz minimalan ili znatno manji financijski izdatak.

Na stranicama koje su pred Vama, Vodiča za pretraživanje žigova, možete saznati više informacija o žigovima i kako ih potpuno besplatno pretraživati u bazama podataka. Nadamo se da će Vas ovaj vodič motivirati da uvrstite zaštitu Vašeg žiga u svoj poslovni plan te na taj način zaštitite hrvatske brendove u nastajanju.

Za sva pitanja i sugestije obratite nam se s povjerenjem na een@bicro.hr

Licenciranje

kao poslovni model za rast vašeg poduzeća

Sadržaj

1. Uvod	4
2. Osnove licenciranja	5
2.1. Što je licenca?	5
2.2. Zašto davati i stjecati licence?	5
2.3. Priprema i pregovaranje licenciranja	7
3. Elementi licenčnih ugovora	9
3.1. Uvjeti licenci	9
3.2. Koje se intelektualno vlasništvo licencira?	9
3.3. Tko može koristiti intelektualno vlasništvo?	10
3.4. Kako se intelektualno vlasništvo može koristiti?	11
3.5. Podlicenciranje	12
3.6. Trajanje i prestanak licenčnog ugovora	13
3.7. Jamstva	14
3.8. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova	14
3.9. Naknade i plaćanja	14
3.10. Specifičnosti licenciranja određenih vrsta intelektualnog vlasništva.	16
3.11. Kako smanjiti rizike?.....	17
4. Korisni izvori	18
5. Kontrolna lista	19

1. Uvod



Licenciranje intelektualnog vlasništva od važnosti je za sve vrste poduzeća, a ne samo za ona koja su aktivna u tehnološkim sektorima. Poduzeća mogu stvoriti značajne prihode od licenciranja, a licenciranjem mogu postići fleksibilnost u razvoju svog poslovanja.

Prava intelektualnog vlasništva koja se najčešće licenciraju su: autorska prava, patenti, žigovi i industrijski dizajn. Znanje i iskustvo (Know-how) i poslovne tajne također mogu biti važan element portfelja intelektualnog vlasništva svakog poduzeća, a oni mogu biti zaštićeni ugovorima o tajnosti (povjerljivosti), kao i odredbama i propisima o poslovnoj tajni.

Upravljanje i licenciranje različitih oblika intelektualnog vlasništva može biti važno za uspjeh poduzeća koje inovira i stvara proizvode, proizvođačima ili dizajnerima koji

osmišljavaju ili poboljšavaju vanjski izgled postojećih proizvoda, kao i proizvođačima ambalaže, marketinških materijala i pratećih dokumenata.

Ovo nije „uradi sam“ vodič kroz pravo intelektualnog vlasništva i licenciranje. Patentni zastupnici, zastupnici za žigove, odvjetnici te drugi pravници aktivni u području intelektualnog vlasništva bave se sa složenim pravnim aspektima licenciranja, no kao što je to slučaj kod bilo kojeg specijalističkog područja, lakše ćete poslovati i uštedjeti vrijeme i novac ukoliko razumijete osnovne principe.

Ova brošura se bavi komercijalnim licenciranjem intelektualnog vlasništva. Ako želite licencirati na nekomercijalnim osnovama, mogu vas zanimati Creative Commons licence o kojima više možete pronaći na stranicama www.creativecommons.org.

Nadamo se da će vam informacije sadržane u ovoj brošuri pomoći boljem razumijevanju pitanja licenciranja, učinkovitom vođenju diskusije sa svojim stručnim savjetnicima te pregovorima o licenciranju intelektualnog vlasništva.

2. Osnove licenciranja

2.1. Što je licenca?

Licenca ili licencija je dozvola da se učini nešto što bi učinjeno bez te dozvole predstavljalo povredu nečijeg intelektualnog vlasništva. Osoba koja daje licencu naziva se davatelj licence, a osoba koja prima licencu se naziva stjecatelj licence.

Ugovor o licenci je takva vrsta ugovora kojom se davatelj licence obvezuje ustupiti stjecatelju licence, u cjelini ili djelomično, pravo iskorištavanja nekog intelektualnog vlasništva, a stjecatelj licence obvezuje se platiti mu za to određenu naknadu. Da bi ugovor o licenci bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku.

U licenčnim ugovorima može biti više davatelja i više stjecatelja licence.

Uobičajen primjer licence je ona koju steknete kad kupite primjerak softvera koji koristite u vašem poslovanju.

Odredbe i uvjeti pod kojima se intelektualno vlasništvo licencira mogu biti vrlo različiti. Davatelj i stjecatelj licence se tijekom pregovora obično usuglašavaju oko uvjeta licenciranja. Rezultat ovih pregovora značajno će ovisiti o pregovaračkoj snazi svake strane. Veća je vjerojatnost da ćete se izboriti za povoljne uvjete licenciranja ako ste nositelj intelektualnog vlasništva koje štiti značajnu i razlikovnu inovaciju ili djelo, nego ako potencijalni stjecatelj

licence ima na izbor nekoliko podjednako atraktivnih alternativa.

Vi možete biti davatelj ili stjecatelj licence. Tako na primjer, vi možete dati licencu drugom poduzeću ili organizaciji u zamjenu za naknadu koja može biti financijske prirode, ali i neke druge vrste, kao i neka kombinacija obje. S druge strane, vi možete odabrati koristiti intelektualno vlasništvo drugog poduzeća kako bi unaprijedili svoje poslovanje i proizvode.

Prava intelektualnog vlasništva koja se najčešće licenciraju su: autorska prava, patenti, žigovi i industrijski dizajn

Ponekad ćete morati prihvatiti činjenicu da vaše intelektualno vlasništvo nije baš toliko privlačno potencijalnim stjecateljima licence koliko bi vi to željeli.

2.2. Zašto davati i stjecati licence?

Neki od razloga u prilog davanja ili stjecanja licenci su:

Dijeljenje rizika: kad davatelj licence licencira pravo na proizvodnju i prodaju

proizvoda on prima prihode od tog licenciranja a da pritom ne snosi rizike proizvodnje, promocije i prodaje tih proizvoda. S druge strane, stjecatelj licence dobiva pravo korištenja intelektualnog vlasništva bez rizika i troška istraživanja i razvoja proizvoda.

Stvaranje prihoda: nositelj može komercijalizirati svoje intelektualno vlasništvo samostalno, ali može ostvariti i dodatan prihod licencirajući to intelektualno vlasništvo nekome tko ga može komercijalizirati u drugom području.

Povećan prodor na tržište: nositelj prava intelektualnog vlasništva može licencirati svoje intelektualno vlasništvo na područja koja sam ne može pokriti.

Snižavanje troškova: poduzeće može kupiti pravo na korištenje tuđe inovacije i na taj način smanjiti svoje troškove istraživanja i razvoja.

Ušteda vremena: poduzeće može kroz stjecanje licence za korištenje postojećeg intelektualnog vlasništva brže plasirati svoje proizvode ili usluge na tržište, umjesto da ponovo otkriva ono što je već izumljeno.

Pristup stručnom znanju: stjecanjem licence poduzeće može dobiti stručno znanje koje inače ne posjeduje.

Stjecanje konkurentne prednosti: stjecanjem licence za korištenje intelektualnog vlasništva poduzeće može ostvariti prednost pred konkurentima

Suradnja: poduzeća koja su ili žele biti u

licenčnom odnosu mogu raditi zajedno na razvoju novih proizvoda i usluga.

Ako razmišljate o davanju ili stjecanju licence na bilo koje intelektualno vlasništvo, prvi korak bi trebala biti procjena potreba i ciljeva vašeg poduzeća te kako mu licenciranje može pomoći. Stjecanje licence za korištenje tuđeg intelektualnog vlasništva će biti neophodno ako to intelektualno vlasništvo želite koristiti bez povrjeđivanja tuđih prava. Često će davanje ili stjecanje licence vašem poduzeću donijeti prednosti u obliku novca ili novog intelektualnog vlasništva. Novo intelektualno vlasništvo može postati kamen temeljac vašeg poslovanja, kao na primjer u slučaju kad isporučujete proizvode ili usluge koje se u svojoj osnovi baziraju na nečijem tuđem intelektualnom vlasništvu.

No, valja imati na umu da davanje i stjecanje licence ne moraju uvijek biti najbolje rješenje za razvoj vašeg poslovanja, kao u sljedećim situacijama:

- poduzeće koje ima sposobnost komercijalizirati svoje intelektualno vlasništvo često može bolje ostvariti svoje ciljeve ako to intelektualno vlasništvo čuva za sebe
- poduzeće treba biti obazrivo prema licenciranju svog intelektualnog vlasništva u uvjetima kad vrijednost tog intelektualnog vlasništva licenciranjem može biti umanjena
- potencijalni davatelj licence može tražiti

previsoke naknade i na taj način ograničiti rast vašeg poduzeća

- ako je intelektualno vlasništvo koje se licencira slabo zaštićeno te ga konkurenti mogu lako zaobići i tako vam oduzeti tržišni udjel, možda vam se neće isplatiti ulagati u licencu
- ako intelektualno vlasništvo koje želite

licencirati nije u potpunosti pravno valjano (npr. kad je patent osporavan od trećih strana ili kad davatelj licence nije nositelj svih prava)

2.3. Priprema i pregovaranje licenciranja

Ova brošura kao i Kontrolna lista na njenom



Slika 1. Neke od prednosti davanja ili stjecanja licenci

kraju, prikazuju najčešća pitanja na koja ćete trebati odgovoriti ukoliko se odlučite za licenciranje. Prije nego što pristupite pregovorima s drugom stranom pobrinite se da razumijete tržište intelektualnog vlasništva i potencijalne prednosti koje bi licenciranje moglo donijeti vašem poduzeću, a u idealnom slučaju i drugim stranama.

Ako ste davatelj licence trebate razmišljati i o naknadama koje ćete primiti kao naknadu za davanje licence. Očekujete li samo novčani povrat (paušal i naknade), ili imate na umu i neke druge komercijalne koristi ili oboje? Također, razmislite o tome hoćete li morati osiguravati pomoć i podršku stjecateljima licence, i ako da, hoćete li to posebno naplaćivati.

Procjena vrijednosti intelektualnog vlasništva nije jednostavna stoga ćete možda morati zatražiti pomoć osobe s iskustvom u tom području.

Sve stranke trebaju istražiti posjeduje li davatelj licence sva prava za licenciranje određenog intelektualnog vlasništva. To će od stjecatelja licence zahtijevati određenu dozu istraživanja. U slučajevima kad je intelektualno vlasništvo podobno za registraciju, stjecatelj licence bi trebao pretražiti relevantne registre. Internetske stranice nacionalnih i međunarodnih zavoda i ureda za intelektualno vlasništvo pružaju takve informacije.

Računajte da će pregovori oko licenciranja

zahtijevati dosta vremena te da mogu imati i negativan završetak. Potencijalne iznimke od tog pravila mogu biti situacije kad prije početka pregovora imate jasnu i realističnu ideju o opsegu licence i vrijednosti intelektualnog vlasništva koje je predmet licence.

Prije iznošenja bilo kakvih podataka o predmetu licence davatelj licence treba zatražiti sklapanje ugovora o tajnosti i povjerljivosti podataka od potencijalnih stjecatelja licence. Ovo je naročito važno u slučajevima kad izum tek treba biti patentiran. U takvom slučaju prerano otkrivanje izuma može biti razlog za odbijanje patentne zaštite. Ugovori o povjerljivosti (tajnosti) će također biti od važnosti u slučajevima kad je jedini način zaštite određenog intelektualnog vlasništva u tome da se čuva u tajnosti, kao što je to slučaj kod poslovne tajne.

Konačno, ukoliko ne volite pregovarati, ili niste vješt pregovarač, savjetujemo vam da pronađete stručnjaka iz ovog područja koji će pregovarati za vas. Pregovaranje licenčnih ugovora zahtijeva strategiju i vještine. Pregovori o licenci mogu biti stresni, no isto tako mogu vam pružiti zadovoljstvo.

3. Elementi licenčnih ugovora

3.1. Uvjeti licenci

Nekad licence čine sastavni dio ugovora o prodaji proizvoda i usluga, dok su u drugim slučajevima neovisne od bilo kakve kupnje. Prije nego se stranke upuste u pregovore o licenciranju uobičajeno je potpisivanje Ugovora o povjerljivosti (tajnosti) podataka. Nakon toga stranke obično zajednički dogovore najvažnije uvjete ili poglavlja budućeg ugovora, da bi na temelju njih napravili nacrt ugovora i usuglasili se prije potpisivanja. Davatelj licence najčešće upravlja tim procesom.

Uvjeti bilo koje licence trebaju uvijek biti pismeno zabilježeni. Sve dok se ugovor o licenci ne potpiše, sva prepiska i pregovori vezani uz uvjete licence trebaju biti izraženi na neobvezujući način. Pismeno bilježenje uvjeta zahtjeva da se bude potpuno jasan o tome što davatelj i stjecatelj licence žele postići i oko čega su se usuglasili. Kod prijenosa usmenih dogovora u pisani oblik ponekad se pojavljuju područja nesporazuma, a koja treba razriješiti prije konačnog potpisivanja ugovora.

Kontrolna lista na kraju ove knjižice stavlja pred vas najčešća pitanja o kojima se stranke trebaju usuglasiti prije sklapanja licenčnog ugovora. Uštedjet ćete vrijeme i novac ako istu iskoristite kao pomoć pri određivanju vaših poslovnih potreba od licenciranja,

a prije no što krenete u sastavljanje nacrta licenčnog ugovora ili uključite profesionalnog savjetnika. Kontrolna lista ne može pokriti sva potencijalna pitanja te stoga vaša specifična situacija može



uključivati i neka druga pitanja koja nisu u njoj navedena. Ukoliko niste sigurni, potražite profesionalnu pomoć. Zapamtite da Kontrolna lista nije zamjena za licenčni ugovor te da njezin sadržaj nije obvezujući ni za davatelja ni za stjecatelja licence.

3.2. Koje se intelektualno vlasništvo licencira?

Predmetom licence mogu biti patenti, materijali zaštićeni autorskim pravima, žig, dizajn, poslovna tajna te znanje i iskustvo.

Možete licencirati više od jednog oblika intelektualnog vlasništva. Na primjer, licencirati možete vaš softver i pripadajući žig. U takvom slučaju možete tražiti da se



različita prava i ograničenja primjenjuju na različite oblike intelektualnog vlasništva.

Možete licencirati nečije intelektualno vlasništvo te željeti to intelektualno vlasništvo dalje licencirati zajedno s vašim intelektualnim vlasništvom nekom drugom poduzeću, na primjer, kao paket međusobno povezanih tehnologija. U takvom slučaju, trebate provjeriti dozvoljava li vam licenca koju uzimate daljnje licenciranje. Možete također stjecatelju licence dozvoliti korištenje vašeg znanja i iskustva koje želite držati u tajnosti. No, valja imati na umu da licenca za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti sklopljena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava.

Strana koja je davatelj licence, dužna

je stjecatelju licence u ugovorom određenom roku predati predmet licence, dokumentaciju, upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licence, kao i jamčiti za izvodljivost i uporabljivost predmeta licence.

3.3. Tko može koristiti intelektualno vlasništvo?

Stjecatelj licence može biti poduzeće, grupa poduzeća, druga vrsta organizacija, pojedinac ili udruga pojedinaca. Učestala pogreška, naročito kad se licenciranje odvija putem interneta je zamijeniti pojedinca koji sjedi za računalom i preuzima materijale s njegovom organizacijom.

Ukoliko ulazite u licenciranje između poduzeća (B2B), a stjecatelj licence nije trgovac pojedinac, tada licencu za korištenje intelektualnog vlasništva dajete organizaciji, a ne pojedinom zaposleniku i stoga ta licenca treba glasiti na organizaciju, a ne na pojedinca.

Neke licence međutim mogu pokrivati cijele korporacije te obvezivati ne samo poduzeća, već i pojedinačne korisnike tih proizvoda. Kad licencirate poduzećima pobrinite se da u licenčnim ugovorima navedete njihov OIB. Poduzeća mijenjaju svoje nazive i sjedišta, no njihov OIB se daleko rjeđe mijenja.

3.4. Kako se intelektualno vlasništvo može koristiti?

Stjecatelji licence mogu koristiti licencirano intelektualno vlasništvo samo na onaj način kako im je to dopušteno u licenci. Budite vrlo specifični u određivanju što stjecatelj licence može učiniti s vašim intelektualnim vlasništvom koje licencira.

biti preneseni na bilo koju podlicencu?

- je li stjecatelj licence ograničen u korištenju intelektualnog vlasništva samo za pojedine svrhe, kao što su osobne, akademske, istraživačke ili neprofitne?
- je li stjecatelj licence ograničen na jedno ili više specifičnih područja korištenja ili na korištenje određenog distribucijskog kanala?

- postoji li teritorijalno ograničenje licence (npr. jedna ili više regija ili država)?

**Neisključiva
nositelj intelektualnog vlasništva
može davati licencu većem broju stjecatelja**

Postoje dvije glavne vrste licenci:

- isključiva (ekskluzivna) – kod koje samo stjecatelj licence može iskorištavati licencirano intelektualno vlasništvo, dok davatelj licence više ne može koristiti intelektualno vlasništvo koje je licencirao
- neisključiva (neekskluzivna) – kod koje nositelj intelektualnog vlasništva može davati licencu većem broju stjecatelja

Razmotrite sljedeća pitanja:

- hoće li stjecatelj licence moći dalje davati licence drugima za korištenje intelektualnog vlasništva koje je predmet licence (podlicenciranje)?
- ako da, postoje li kakvi uvjeti koji moraju

**Isključiva
samo stjecatelj licence može iskorištavati
licencirano intelektualno vlasništvo**

Slika 2. Vrste licenci

- može li se licenca prenijeti na nekog drugog?
- može li stjecatelj licence ovlastiti druge na proizvodnju i prodaju proizvoda?
- može li stjecatelj licence uvoziti proizvode zaštićene licenciranim intelektualnim vlasništvom?
- može li stjecatelj licence uključiti intelektualno vlasništvo u cijelosti ili određenom dijelu u drugi proizvod ili ga kombinirati s drugim intelektualnim vlasništvom?

- može li stjecatelj licence praviti poboljšanja na izumu? Ako da, treba razmisliti tko će biti nositelj intelektualnog vlasništva na takvim poboljšanjima.



- ima li davatelj licence pravo licencirati nazad davatelju licence bilo koje poboljšanje, prijevod i slično.
- može li se proizvod koristiti samo na određenoj platformi ili uređaju?

Važno je znati:

- stjecatelj licence ugovorom stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence samo ako je to izričito ugovoreno. Ako u ugovoru o licenci nije naznačeno o kakvoj je vrsti licence riječ, smatra se da je dana neisključiva licenca.
- ako je ugovorena isključiva licenca, davatelj licence ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licence, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog

važnja licence.

- stjecatelj licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu te u ugovorenim granicama.
- stjecatelj licence dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenci
- kad postoje teritorijalna ograničenja predmeta licence važno je paziti da takva teritorijalna ograničenja ne budu u suprotnosti s važećim propisima
- ako ugovorom o licenci nije prostorno ograničeno pravo iskorištavanja predmeta licence, smatra se da licenca nije prostorno ograničena.
- stjecatelj licence nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licence ako to zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno

Što je dogovor konkretniji i jasniji, to je ujedno i bolji. Nakon što ste konkretno i jasno odredili dozvoljenu uporabu intelektualnog vlasništva, davatelj licence zadržava sva ostala prava za sebe.

3.5. Podlicenciranje

Ako ugovorom nije drukčije određeno, stjecatelj isključive licence može pravo iskorištavanja predmeta licence ustupiti drugom (podlicencirati). Stjecatelj neisključive licence ne može dati podlicencu trećoj osobi bez dopuštenja davatelja licence.

Podlicenciranjem se ne stvara poseban pravni odnos između stjecatelja podlicence i davatelja licence, čak ni kad je davatelj licence dao potrebno dopuštenje.

No, davatelj licence može radi naplate svojih tražbina od stjecatelja licence nastalih iz licence zahtijevati neposredno od stjecatelja podlicence isplatu iznosa koje ovaj duguje davatelju podlicence po osnovi podlicence.

Važno je znati:

- u slučajevima kad je to prema ugovoru potrebno, davatelj licence može bez otkaznog roka otkazati ugovor o licenci ako je podlicenca dana bez njegova dopuštenja

3.6. Trajanje i prestanak licenčnog ugovora

Razmotrite sljedeća pitanja:

- koliko dugo želite da licenca traje i na koji način može biti raskinuta.
- koje okolnosti mogu uvjetovati raskid ugovora? (npr. neuspjeh u ispunjenju postavljenih prodajnih ciljeva, kršenje uvjeta ugovora ili nelikvidnost stjecatelja)

- daje li se licenca na određeno ili neodređeno vrijeme? Trebate provjeriti trajanje zaštite registriranog intelektualnog vlasništva.

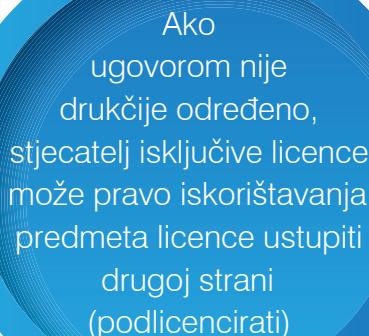
Dok patenti traju najduže dvadeset godina, žigovi potencijalno mogu trajati vječno uz uvjet da se redovno obnavljaju.

- koja prava ćete izgubiti? Da li ćete i dalje moći održavati postojeće poslovanje?

- postoje li određena prava ili obveze koje vrijede i nakon raskida ili prestanka ugovora? (npr. obveze tajnosti?)

Važno je znati:

- ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme prestaje protekom vremena za koje je sklopljen te ga nije potrebno otkazivati
- u slučajevima kad nakon proteka vremena za koje je ugovor o licenci bio sklopljen stjecatelj licence nastavi iskorištavati predmet licence, a davatelj licence se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen novi ugovor o licenci neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prijašnji. Osiguranja što su ih treće osobe dale za prvi ugovor prestaju protekom vremena za koji je bio sklopljen.
- ugovor o licenci čije trajanje nije određeno



Ako ugovorom nije drukčije određeno, stjecatelj isključive licence može pravo iskorištavanja predmeta licence ustupiti drugoj strani (podlicencirati)

prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući ugovorom određeni otkazni rok. Ako otkazni rok ugovorom nije određen, smatra se da otkazni rok iznosi šest mjeseci.

Način plaćanja ili naplate naknada često ovisi o ustaljenim navikama na tržištu na kojem poslujete.

- u slučaju smrti davatelja licence, licenca se nastavlja s njegovim nasljednicima, ako drukčije ne bude ugovoreno. U slučaju smrti stjecatelja licence, licenca se nastavlja s njegovim nasljednicima koji nastavljaju njegovu djelatnost. U slučaju smrti, prestanka pravne osobe i otvaranja stečaja stjecatelja licence, davatelj licence može raskinuti ugovor.

3.7. Jamstva

Kako bi stjecatelj licence bio siguran da će moći mirno iskorištavati predmet licence, davatelj licence mu treba dati određena jamstva. Jamstva mogu biti razna i može ih biti više, no minimalna su da:

- davatelj licence mora jamčiti da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekoga trećeg

- ako je predmet ugovora isključiva licenca, davatelj licence mora jamčiti i da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično.
- davatelj licence je dužan čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju licence od svih zahtjeva trećih osoba.

3.8. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova

Ako ulazite u licenciranje s partnerom koji je iz druge države trebat ćete odrediti državu čiji će se propisi primjenjivati u slučaju spora. Kad licencirate s međunarodnim partnerom preporučljivo je uzeti u obzir kulturna i pravna obilježja svojih partnera. Razmislite kako ćete u licenčnom ugovoru razraditi mehanizme za rješavanje sporova.

3.9. Naknade i plaćanja

Trebate uzeti u obzir na koji način ćete ostvariti prihod od licence ili što i koliko ćete trebati platiti. Stoga, razmislite koje ćete kriterije uzeti za procjenu vrijednosti intelektualnog vlasništva koje se licencira. Tijekom pregovora će vam biti od pomoći ako imate osmišljenu ideju o vrijednosti intelektualnog vlasništva i prije no što se s potencijalnim partnerom upustite u raspravljanje o naknadama. Kako ćete naknade naplatiti ili platiti često će ovisiti o ustaljenim navikama na tržištu na kojem poslujete.

Pitanja koja treba uzeti u obzir su:

- hoćete li naplaćivati ili platiti paušalnu svotu ili neku drugu vrstu jednokratne naknade?
- hoćete li naplatiti ili platiti naknadu na temelju korištenja ili na temelju broja proizvedenih ili prodanih jedinica, ili pak neku kombinaciju oboje?
- hoćete li naplatiti ili platiti unaprijed utvrđenu periodičnu naknadu (npr. mjesečnu, tromjesečnu ili godišnju naknadu, ili niz naknada koje nastupaju na određene događaje)?
- hoće li biti bilo kakvih povećanja u bilo kojim povremenim naknadama ili naknadama za korištenje?
- hoće li naknade biti vezane uz određeni indeks, i da li će biti postavljen minimalni iznos naknade?
- hoće li biti postavljeni kakvi prodajni ili drugi ciljevi te određene posljedice ako ih stjecatelj licence ne dostigne?
- hoće li biti naknada ili plaćanja za odustajanje od licence ili za neuspjeh u komercijalizaciji?
- kakav će biti odnos prema vraćenim predmetima i greškama u proizvodu?
- hoće li se naplaćivati ako se licencirano intelektualno vlasništvo poveže s drugim intelektualnim vlasništvom ili distribuira kao dio drugog proizvoda?
- što se događa na kraju licenčnog razdoblja kad intelektualno vlasništvo više

nije u upotrebi ili kod raskida licence?

- kad i kako ćete platiti ili naplatiti naknade te koje mehanizme imate na raspolaganju za provjeru da ste primili točan iznos.

Imajte na umu sljedeće:

- stjecatelj licence dužan je isplatiti davatelju licence ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.
- ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licence, stjecatelj licence dužan je podnijeti davatelju licence izvješće o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok.



- ako je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecatelj licence ima od iskorištavanja predmeta licence, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade.

3.10. Specifičnosti licenciranja određenih vrsta intelektualnog vlasništva

Specifičnosti licenciranja autorskih prava

Prije sklapanja ugovora o licenciranju autorskih prava dobro je razmotriti može li stjecatelj licence:

- napraviti kopije autorskog djela
- distribuirati djela zaštićena autorskim pravima
- objavljivati materijale zaštićene autorskim pravima. Ako može, u kojem obliku ili putem kojih medija?
- prevesti, izmijeniti ili prilagoditi autorska djela. Ako može, tko će biti nositelj intelektualnog vlasništva na prijevodima, izmjenama ili prilagodbama?
- utvrditi broj pojedinačnih korisnika materijala zaštićenih autorskim pravima.

Specifičnosti licenciranja patenata

Prije sklapanja ugovora o licenciranju patenta dobro je razmotriti može li stjecatelj licence:

- koristiti bilo koji proces kako bi proizveo proizvod zaštićen patentom
- proizvoditi i prodavati proizvode zaštićene patentom
- proizvesti opremu ili mješavinu koja koristi elemente zaštićene patentom.

Imajte na umu:

- patent može biti prenesen u potpunosti ili djelomično
- licenca i prijenos prava imaju učinak prema trećima od datuma upisa ugovora o licenci u patentni registar
- za zaključivanje ugovora o licenci zajedničkog patenta potreban je pristanak svih nositelja prava.

Specifičnosti licenciranja žigova

Ako je uz licencu za proizvodnju ustupljena i licenca za uporabu žiga, stjecatelj licence može stavljati u promet robu označenu tim žigom samo ako je njezina kakvoća ista kao što je kakvoća robe koju proizvodi davatelj licence.

Imajte na umu:

- žig može biti licenciran za sve proizvode ili usluge za koje je registriran ili samo za dio njih
- licencija žiga ima učinak prema trećim stranama nakon njenog upisa u registar žigova. Upis mogu zatražiti davatelj ili stjecatelj licence ako uz zahtjev prilože i ugovor o licenci.

Specifičnosti licenciranja neregistriranog intelektualnog vlasništva

Ako predmet licence čine nepatentirani izum ili tajno znanje i iskustvo, stjecatelj licence dužan je čuvati ga u tajnosti.

3.11. Kako smanjiti rizike?

Većina licenci sadrži odredbe koje ograničavaju ili isključuju odgovornost davatelja licence, no morate biti svjesni da one ne moraju uvijek biti djelotvorne. Zakoni nameću složena pravila o učinkovitosti ograničenja i odredbi o isključenju odgovornosti te bi stoga takve licence trebale biti sastavljene od strane stručnjaka.

Ako ste stjecatelj licence tada ćete očekivati od davatelja licence jamstva koja se odnose na njegovo pravo davanja licence, da je intelektualno vlasništvo pravno valjano te da će davatelj licence biti odgovoran za bilo kakve zahtjeve trećih strana u odnosu na intelektualno vlasništvo koje je predmet licence. Također možete očekivati od davatelja licence odgovornost za financijske posljedice takvih zahtjeva (odštetu). Ako ste davatelj licence pružat ćete otpor davanju širih jamstava i prava na odštetu.

Kao davatelj licenci željet ćete biti sigurni u poštene namjere onih kojima licencirate. Težit ćete osigurati da oni posjeduju

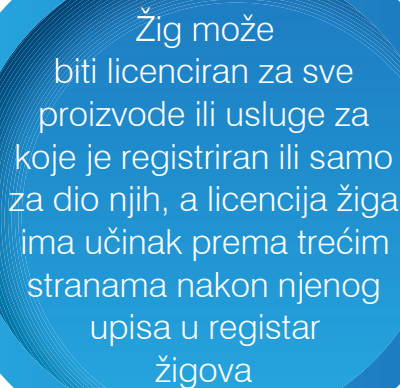
potrebne sustave kako bi se vaše intelektualno vlasništvo na ispravan način koristilo unutar uvjeta propisanih licencom. Na primjer, ako licencirate žig uzet ćete u obzir hoće li percepcija vašeg brenda biti narušena proizvodima koji će se njime označavati. Dobra je zamisao popisati sve situacije koje mogu poći po zlu za vaše poslovanje, procijeniti

kakav utjecaj mogu imati te kako je moguće te rizike umanjiti.

Na primjer, ako dajete isključivu licencu u zamjenu za kratkoročnu naknadu, razmislite je li vam je to dugoročno najbolja strategija.

Budite oprezni vezano uz pravila tržišnog natjecanja.

Pravo tržišnog natjecanja može imati utjecaj na licenciranje intelektualnog vlasništva, a kršenje odredbi o zaštiti tržišnog natjecanja može imati za posljedicu visoke kazne i naknade. Profesionalni savjetnik vam u tome može pomoći.



Žig može biti licenciran za sve proizvode ili usluge za koje je registriran ili samo za dio njih, a licencija žiga ima učinak prema trećim stranama nakon njenog upisa u registar žigova

4. Korisni izvori

Između različitih industrija postoji ogroman potencijal za licenciranje različitih oblika intelektualnog vlasništva i ova brošura može tek zagrebati površinu ove važne i složene discipline. U nastavku su navedene

poveznice na odabrane resurse koji u više detalja raspravljaju o intelektualnom vlasništvu i licenciranju.

Popis patentnih zastupnika:

<http://www.dziv.hr/hr/zastupanje/zastupnici-upisani-u-registar/patentni-zastupnici/>



Popis zastupnika za žigove:

<http://www.dziv.hr/hr/zastupanje/zastupnici-upisani-u-registar/zastupnici-za-zigove/>



Imenik odvjetnika:

<http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=20>



Priručnik o pregovaranju kod licenciranja tehnologija (na engleskom):

http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf



5. Kontrolna lista

Ova Kontrolna lista sadrži najvažnija pitanja o kojima trebate razmisliti prije licenciranja intelektualnog vlasništva. Možete je koristiti za organiziranje svojih misli prije razgovora s pravnim savjetnikom, razvijanje pregovaračke strategije, za vašu osobnu upotrebu ili za definiranje glavnih pojmova suradnje prije izvršavanja ugovora. Također, prilikom razmišljanja o licenciranju preporuča se pregledati vlastiti portfelj intelektualnog vlasništva te obveze koje idu uz njega.

Napomena: Ovaj dokument je popis načela oko kojih bi bilo dobro usuglasiti se s potencijalnim partnerom prije nego krenete u izradu licenčnog ugovora. Lista je istovremeno prikladna i za davatelje i za stjecatelje licenci. Namjena mu je pomoći i jednoj i drugoj strani u procesu identificiranja glavnih pitanja za raspravu u ranoj fazi pregovora.

Kontrolna lista na narednim stranicama oslanja se na brošuru "Licencing Intellectual Property – Checklist", objavljenu od strane Ureda za intelektualno vlasništvo Ujedinjenog Kraljevstva.



Pitanja

Stranke

- Naziv tvrtke, OIB, sjedište, ime i prezime te funkcija ovlaštene osobe davatelja licence
- Naziv tvrtke, OIB i sjedište, ime i prezime te funkcija ovlaštene osobe stjecatelja licence
- Ako je stjecatelj licence član grupe tvrtki, hoće li ostali članovi stjecateljeve grupe tvrtki moći koristiti licencirano intelektualno vlasništvo?
- Ako da, hoće li davatelj licence dati pravo korištenja izravno ostalim članovima stjecateljeve grupe tvrtki ili će stjecatelj licence dodjeljivati podlicence za svoju grupu tvrtki?

Predmet licence

- Koje je najvažnije intelektualno vlasništvo koje se licencira?
- Može li se intelektualno vlasništvo koje je predmet licence registrirati, i treba li to učiniti prije nego što se nastavi s postupkom licenciranja?
- Postoji li neko drugo intelektualno vlasništvo koje stjecatelj licence prethodno treba imati pravo koristiti kako bi se mogao služiti ovom licencom?
- Koje znanje i iskustvo (know-how) ili druge povjerljive materijale stjecatelj licence ima dopuštenje koristiti?
- Postoji li osim davatelja licence i drugi nositelji prava intelektualnog vlasništva? Ako da, ima li davatelj licence pravo licencirati to intelektualno vlasništvo?

Odgovori

A large light blue rectangular area containing 25 horizontal blue lines for writing answers.



Pitanja

Predmet licence

- Postoje li neki uvjeti koji se primjenjuju na bilo koji dio intelektualnog vlasništva koje se licencira, a koji se moraju provesti prije licenciranja?
- Ako je intelektualno vlasništvo podijeljeno između davatelja licence i druge osobe, ima li davatelj licence pravo licencirati intelektualno vlasništvo?

Prava / ograničenja prava

(Ova pitanja treba postaviti u odnosu na svaki segment intelektualnog vlasništva koje se licencira)

Hoće li licenca biti:

- isključiva (davatelj licence više ne smije koristiti licencirano intelektualno vlasništvo);
- neisključiva (davatelj licence i dalje može koristiti licencirano intelektualno vlasništvo te davati daljnje licence)?

Može li stjecatelj licence davati podlicence drugima?

Hoće li stjecatelj licence biti ograničen u korištenju samo za:

- osobne/privatne svrhe;
- akademsku upotrebu/istraživanje;
- neprofitne svrhe;
- druge ograničene svrhe?

Hoće li pravo na korištenje intelektualnog vlasništva biti ograničeno na:

- jedno ili više posebnih područja uporabe;
- jedan ili više distribucijskih kanala;
- jedan ili više specifičnih područja?

Odgovori

Pitanja

Prava / ograničenja prava

Može li stjecatelj licence prenijeti pravo na licencu slobodno ili samo uz dopuštenje davatelja?

Može li stjecatelj licence koristiti intelektualno vlasništvo za pružanje usluga drugima?

Može li stjecatelj licence proizvoditi i prodavati proizvode?

Može li stjecatelj licence uvoziti proizvode?

Koja prava i ograničenja će se primjenjivati u odnosu na:

- kopiranje djela;
- izmjene, prilagodbe ili prijevode djela;
- poboljšanja;
- spajanje s drugim intelektualnim vlasništvom
- objavljivanje i distribuciju;
- dijeljenje s drugima;
- korištenje samo na specifičnim platformama ili uređajima?

Kako će poboljšanja biti identificirana?

Tko će biti nositelj intelektualnog vlasništva na bilo kojim poboljšanjima, razvoju, izmjenama ili prijevodima ?

Hoće li biti povratnog licenciranja u odnosu na poboljšanja, razvoj, izmjene ili prijevode?

Hoće li propisi koji se odnose na reguliranje tržišnog natjecanja utjecati na odredbe licence?

Odgovori



Pitanja

Tajnost (povjerljivost)

Podliježe li kod licenciranja bilo koja od stranaka zakonskim odredbama vezano uz propise o tajnosti podataka?

Jamstva i odgovornost stranaka

Hoće li davatelj licence dati jamstva:

- da je nositelj intelektualnog vlasništva, ili da ima puno pravo licencirati intelektualno vlasništvo;
- da licencirano intelektualno vlasništvo ne povrjeđuje prava trećih strana;

Hoće li postojati bilo kakva financijska zaštita od odgovornosti davatelja licence?

Je li isključena odgovornost za gubitak zarade, poslovanja, ugovora i slično?

Druga pitanja

Je li licenca:

- dana na neodređeno vrijeme (za vrijeme trajanja intelektualnog vlasništva);
- za određeno razdoblje (ako da, za koje razdoblje?)
- raskidiva putem obavijesti od bilo koje strane drugog (ako da, pod kojim uvjetima)?

Pretpostavlja li se da će licenca biti raskinuta u slučaju kršenja ugovora ili insolventnosti stranke?

Može li davatelj licence raskinuti licenčni ugovor ako je došlo do promjene u vlasništvu na strani davatelja licence?

Odgovori

Pitanja

Druga pitanja

Što će se dogoditi u slučaju raskida licenčnog ugovora ili isteka licence?

Vrijede li neke odredbe iz licenčnog ugovora i nakon prestanka licence, i u kojem razdoblju?

Tko će biti kontaktna točka svake stranke, i kako ih se može kontaktirati?

Koju podršku i obuku će osigurati davatelj licence za stjecatelja licence?

Odgovori

A large light blue rectangular area containing horizontal lines for writing answers.





Europa pred vratima vaše tvrtke

BICRO



**Poslovno-inovacijska agencija
Republike Hrvatske - BICRO**

Planinska 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 2352 601

Faks: 01 2352 602

een@bicro.hr

www.bicro.hr