

UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

**LICENCIRANJE TEHNOLOGIJE – POSLOVNI IN
PRAVNI VIDIKI**

Ljubljana, junij 2005

DEJAN BOŽIČ

IZJAVA

Študent Dejan Božič izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom dr. Boruta Stražišarja in dovolim objavo diplomskega dela na fakuletnih spletnih straneh.

V Ljubljani, dne 24.06.2005

Podpis: _____

KAZALO

| | |
|---|----|
| UVOD | 3 |
| 1. LICENCIRANJE KOT STRATEGIJA VSTOPA NA TUJE TRŽIŠČE | 4 |
| 1.1. RAZLIČNE STRATEGIJE VSTOPA NA TUJE TRŽIŠČE | 4 |
| 1.2. TEHNOLOGIJA | 5 |
| 1.2.1. Pojem tehnologije | 5 |
| 1.2.2. Pravice intelektualne lastnine | 6 |
| 1.2.3. Cena tehnologije | 6 |
| 1.2.4. Licenciranje | 7 |
| 1.2.5. Prenos in licenciranje tehnologije | 8 |
| 1.2.6. Tržišča tehnologije | 9 |
| 1.3. ODLOČITEV ZA LICENCIRANJE | 10 |
| 1.3.1. Nagibi za licenciranje | 10 |
| 1.3.2. Prednosti in pomanjkljivosti licenciranja | 12 |
| 2. LICENČNA POGODBA | 13 |
| 2.1. PRAVNI VIRI | 13 |
| 2.2. POJEM IN ZNAČILNOSTI LICENČNE POGODBE | 14 |
| 2.3. VRSTE LICENC | 15 |
| 2.4. OBLIKA IN SKLENITEV LICENČNE POGODBE | 16 |
| 3. SESTAVINE LICENČNE POGODBE ZA PRENOS TEHNOLOGIJE | 17 |
| 3.1. UVODNA DOLOČILA | 17 |
| 3.2. OPREDELITEV PREDMETA IN OBSEGA LICENČNE POGODBE | 18 |
| 3.2.1. Identifikacija in opis predmeta licence | 18 |
| 3.2.2. Obseg licence | 20 |
| 3.2.3. Izključnost | 20 |
| 3.3. OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE | 21 |
| 3.3.1. Izročitev predmeta licence ter dajanje navodil in obvestil | 21 |
| 3.3.2. Odgovornost dajalca licence za stvarne in pravne napake predmeta licence | 22 |
| 3.4. OBVEZNOSTI JEMALCA LICENCE | 24 |
| 3.4.1. Obveznost izkoriščanja predmeta licence | 24 |
| 3.4.2. Izkoriščanje poznejših izpopolnitev predmeta licence | 24 |
| 3.4.3. Varovanje zaupnosti predmeta licence | 25 |
| 3.4.4. Znamke in zaznamovanje blaga ter kontrola kvalitete | 27 |
| 3.4.5. Nabava surovin, reprodukcijskih materialov, polizdelkov ter opreme | 27 |
| 3.4.6. Plačila | 28 |
| 3.5. KRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB, PODLICENCA IN DOLOČILO O UGODNOSTIH ZA JEMALCA LICENCE | 32 |
| 3.6. TRAJANJE IN PRENEHANJE LICENČNE POGODBE | 33 |
| 3.6.1. Trajanje licence | 33 |
| 3.6.2. Pretek pogodbenega roka in odpoved pogodbe | 34 |
| 3.6.3. Pravice in obveznosti strank po izteku oz. prenehanju licenčne pogodbe | 34 |
| 3.7. SPLOŠNA POGODBENA DOLOČILA | 35 |
| 3.7.1. Materialno pravo in reševanje sporov | 35 |
| 3.7.2. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in druga pogodbena določila | 36 |
| 4. OMEJITVENA POGODBENA DOLOČILA | 36 |
| 4.1. OMEJITVENA POGODBENA DOLOČILA | 36 |
| 4.2. PREPOVED UPORABE OMEJITVENIH POGODBENIH DOLOČIL PO KONKURENČNEM PRAVU EVROPSKE UNIJE | 38 |
| 4.3. SKUPINSKA IZJEMA ZA LICENČNE POGODBE O PRENOSU TEHNOLOGIJE | 39 |
| 4.3.1. Dopustna omejitvena pogodbena določila | 39 |
| 4.3.2. Nedopustna omejitvena pogodbena določila | 42 |
| SKLEP | 44 |
| LITERATURA | 45 |
| VIRI | 46 |

UVOD

V zadnjih desetletjih je opazna naraščajoča potreba podjetij po čimbolj intenzivnem vključevanju v mednarodno trgovino, bodisi zaradi potrebe po preživetju in zaščiti pred vse bolj agresivno konkurenco, ali pa zaradi iskanja možnosti za dodaten dobiček. Pri tem imajo podjetja na voljo številne možne strategije mednarodnega poslovanja, med katerimi sta vsekakor najpogostejši neposredni izvoz izdelkov na eni ter neposredne naložbe kapitala na tujem na drugi strani. Vendar pa tovrstne oblike zahtevajo bodisi znatne človeške ali kapitalske resurse, ali pa jih zaradi drugih vzrokov podjetja ocenjujejo za neprimerne. Alternativo predstavljajo posredne oblike vstopa na mednarodno tržišče, kjer se namesto izdelkov ali kapitala prenašajo v tujino drugi resursi, predvsem nematerialne intelektualne stvaritve, kot so patenti, tehnična in poslovna znanja in izkušnje, znamke itd., z eno besedo – tehnologijo.

Med strategijam posrednega vstopa na tuje tržišče, ki v ospredje postavljajo prenos tehnologije, je vsekakor po pomenu in razširjenosti na prvem mestu licenciranje tehnologije. Ta strategija je primerna tako za velika, kakor tudi za majhna podjetja. Tako se lahko malo podjetje odloči za licenciranje svoje tehnologije tujemu partnerju in s tem na hiter in enostaven način razširi svoje poslovanje, ne da bi za to moralo investirati veliko kapitala ali angažirati množico ljudi. Po drugi strani pa se lahko velika korporacija odloči za strategijo licenciranja, da hitro vstopi na tuje tržišče in tako hitro izkoristi nove tržne priložnosti ali pa potencialnim konkurentom oteži vstop na neko tržišče.

V osrčju vsakega licenčnega posla pa je licenčna pogodba, t.j. dokument, ki natančno ureja medsebojne obveznosti in pravice udeleženih strank, torej dajalca in jemalca oz. prejemnika licence. Sestava licenčne pogodbe je zapletena naloga, na katero se morata skrbno pripraviti obe stranki, ob tem pa morata upoštevati ustrezno zakonodajo.

Namen tega diplomskega dela je predstaviti licenciranje tehnologije kot oblike vstopa na tuje tržišče in sicer tako s poslovnega vidika, kakor tudi s pravnega vidika. Poslovni vidik razkriva najpomembnejše vidike licenciranja kot strategije mednarodnega poslovanja, vključujoč prednosti in pomanjkljivosti te strategije, tako za eno, kakor tudi za drugo stranko, medtem ko pravni vidik obravnava predvsem licenčno pogodbo in njene sestavine ter vpliv na konkurenco, s poudarkom na pravni ureditvi v Evropski Uniji.

V prvem poglavju obravnavam licenciranje tehnologije kot možno strategijo vstopa na tuje tržišče, kar obsega tudi opredelitev pojma tehnologije, njene cene ter vloge pravic intelektualne lastnine. Drugo poglavje je namenjeno obravnavi licenčne pogodbe, ki je osnova vsakemu licenčnemu poslu, in sicer z navedbo pravnih virov, splošnih značilnosti in pravnega pomena licenčne pogodbe. V tretjem poglavju podajam nekatere najznačilnejše sestavine licenčne pogodbe za prenos tehnologije, upoštevaje tudi slovensko zakonodajo. Četrto poglavje je posvečeno problematiki omejitvenih pogodbenih določil ter njihovi ureditvi v Evropski Uniji. V zadnjem poglavju se nahaja sklep diplomskega dela, ki ga zaključujeta seznama uporabljene literature ter drugih virov.

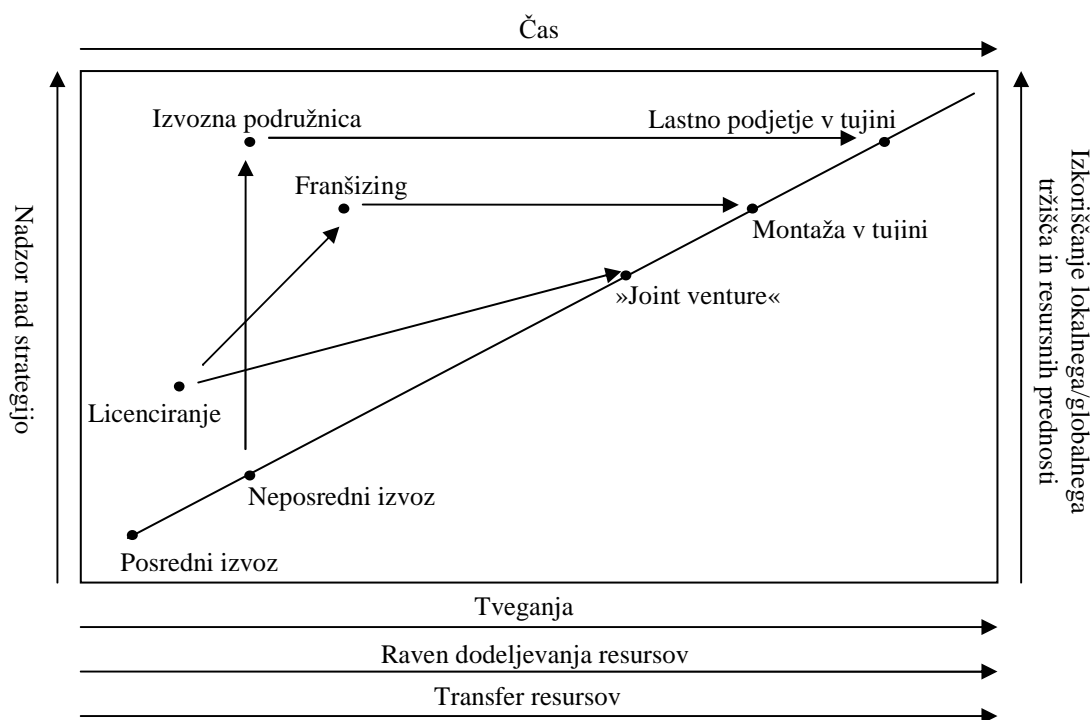
1. LICENCIRANJE KOT STRATEGIJA VSTOPA NA TUJE TRŽIŠČE

1.1. RAZLIČNE STRATEGIJE VSTOPA NA TUJE TRŽIŠČE

Podjetja vse pogosteje usmerjajo soje tržne aktivnosti tudi onkraj meja lokalnega tržišča. Vzroki so v osnovi trije. Prvič, prodaja izdelkov tudi na tuja tržišča omogoča doseganje ugodnih učinkov ekonomije obsega s tem pa večjo stroškovno učinkovitost od konkurentov. Drugič, prodor na tuja tržišča omogoča večanje obsega prodaje in dobička. In tretjič, pritisk konkurentov (tudi tujih) na lokalnem trgu je vse višji, zaradi česar so podjetja prisiljena iskati nove tržne priložnosti na tujih tržiščih. Pri tem je osnovno vprašanje, ki si ga more zastaviti sleherno podjetje, ki si želi ekspanzije na mednarodnem trgu, izbira pravilne strategije vstopa na tuje tržišče oz. strategije mednarodnega trženja ali poslovanja; v grobem lahko ločimo tri osnovne skupine strategij vstopa na tuje tržišče (Jurše, 1993, str. 259):

- **izvoz izdelkov:** posredni izvoz, neposredni izvoz s posredniki in zastopniki v tujini, izvoz iz lastnih enot v tujini itd.;
- **pogodbene oblike:** licenciranje, franšizing, tehnični sporazumi, pogodbe o storitvah, pogodbeno vodenje, pogodbeno proizvodnja, pogodbe o inženiring poslih, kooperacija itd.;
- **neposredne naložbe:** lastni obrati v tujini, skupne naložbe oz. »joint venture« itd.

Slika 1: Različne strategije vstopa na tuje tržišče



Vir: Jurše, 1993, str. 257.

Od prvega do tretjega tipa strategij se večja stopnja nadzora nad mednarodnim poslovanjem, večja se izkoristek tržnih priložnosti ali cenejših proizvodnih tvorcev v tujini, povečuje pa se tudi

izpostavljenost tveganjem, ki izvirajo iz mednarodnega okolja ter prenosa aktivnosti in resursov v tujino. Slika 1 prikazuje različne strategije vstopa na tuje tržišče v povezavi z osnovnimi parametri, ki opredeljujejo posamezno strategijo z vidika njenih osnovnih dimenzij. Razvoj mednarodnega trženja se običajno prične s strategijo izvoza izdelkov, ki se s časom kombinira in nadomešča z novimi, razvitejšimi oblikami strategij poslovanja na tujem.

Medtem ko strategija izvoza obsega prodajo izdelkov in storitev tujim kupcem ali posrednikom, strategija neposrednih naložb obsega izvoz kapitala, človeških virov in proizvodnih zmogljivosti v tujino. Med obema skrajnima oblikama strategij se nahajajo pogodbene oblike vstopa na tuje tržišče, ki temeljijo na prenosu proizvodnje v tujino. Ta prenos proizvodnje je lahko posreden ali pa neposreden; razlika je v tem, da se pri slednjem prenaša tudi kapital. Posredni prenos proizvodnje brez prenosa kapitala temelji na pogodbenem razmerju med udeleženiimi strankami - od tod tudi naziv pogodbene oblike vstopa na tuje tržišče (Jurše, 1993, str. 265). Prevladujoča oblika posrednega vstopa na tuje tržišče pa je licenciranje.

1.2. TEHNOLOGIJA

1.2.1. Pojem tehnologije

Ker je v tem delu predvsem govora o tehnologiji, verjetno ne bo odveč, če najprej podamo opredelitev tega pojma. Beseda tehnologija izvira iz grščine in je sestavljena iz besed *techne* in *logos*; *techne* pomeni tehnika, veščina, umetnost, način, znanje, sredstvo, orodje, *logos* pa veda, znanje. Iz tega lahko povzamemo, da tehnologija pomeni znanost o tehniki. Pretnar tehnologijo opredeljuje kot »zaloga znanja o načinih in metodah spreminjanja proizvodnih vložkov v izdelke« (Pretnar, 2002, str. 196). Pri tem je potrebno ločiti med materialno ter nematerialno tehnologijo. Med *materialno tehnologijo* sodijo predvsem kapitalne dobrine, ki omogočajo proizvodnjo določene dobrine (npr. stroji, oprema, orodja), ki pa nimajo neposredne povezave z znanjem in se prenašajo enostavno s kupoprodajo. Človeško delo, običajno visoko specializirano in potrebno zaradi ustrezne uporabe tehnološke opreme, racionalizacije in organizacije proizvodnega procesa, upravljanja poslovnega sistema in raziskovanja ter informacije tehničnega in poslovnega pomena pa predstavljajo t.i. *nematerialno tehnologijo* (Vezjak, Zbašnik, 1980, str. 20).

Na tehnologijo lahko gledamo v širšem in ožjem smislu. Po *ožjem vidiku* je tehnologija znanje za proizvodnjo točno določene dobrine z uporabo preverjenega delovnega postopka, po katerem se z vlaganjem in uporabo določenih tvorcev proizvodnega procesa (npr. formule, recepti, surovine, delovna orodja, strokovno delo, znanja in izkušnje) pride do blaga, ki ima vnaprej določene lastnosti in uporabno vrednost. Če se vsebino tega pojmovanja razširi izven proizvodnega procesa in se vnese vrsto spremljajočih dejavnosti (npr. delitev dela, organizacija delovnih procesov, upravljanje kadrov, tržne raziskave), potem vse to skupaj z vsebino ožjega pojma pomeni tehnologijo v *širšem smislu*.

1.2.2. Pravice intelektualne lastnine

Tehnologija je znanje, lastnost znanja pa je, da se z uporabo ne troši. To pomeni, da znanje ni ekonomska, redka dobrina, pač pa ima zaradi svoje neizčrpljivosti naravo javne, proste dobrine, ki jo lahko sočasno izkorišča poljubno število subjektov (Pretnar, 2002, str. 196). To pomeni, da mora obstajati nek mehanizem, ki preprečuje zastojnarsko uporabo tehnologije tretjim osebam. Ta mehanizem so pravice intelektualne lastnine (v nadaljevanju PIL). PIL podeljujejo lastniku tehnoloških dosežkov monopol nad temi dosežki - samo nosilec teh pravic je upravičen do njihovega gospodarskega izkoriščanja in sme preprečiti drugim, da bi neupravičeno izkoriščali njegovo intelektualno lastnino. To obenem pomeni, da so PIL tiste, ki dajejo tehnologiji naravo redke dobrine in s tem tudi naravo blaga, ki ima svojo vrednost in ceno (Pretnar, 1988, str. 54). Kljub njihovi izključnosti, pa so PIL vendarle omejene v štirih pogledih:

- **vsebinsko:** tehnološki dosežek mora za pridobitev zaščite izpolnjevati določene kriterije;
- **časovno:** trajanje zaščite je časovno omejeno;
- **ozemeljsko:** PIL veljajo le na ozemlju, na katerem ima jurisdikcijo upravni organ, ki te pravice podeljuje;
- **zakonsko:** PIL so omejene s številnimi zakoni in pravnimi predpisi.

V splošnem lahko PIL delimo v dve skupini (Intellectual Property, 1999):

- **avtorska in sorodne pravice**, ki ščitijo knjige, glasbene posnetke, računalniške programe in druge otipljive oblike avtorskih del pred nepooblaščenim kopiranjem in prisvajanjem;
- **industrijska lastnina**, ki se naprej deli v dve podskupini:
 - znaki razlikovanja:
 - ↳ *znamke*, ki ščitijo razpoznavne znake, ki so jih podjetja razvila, da bi potrošniki identificirali njihovo blago in storitve;
 - ↳ *označbe porekla blaga*, ki ščitijo geografska imena proizvodov;
 - pravice, ki spodbujajo inovacije, načrtovanje ter kreacijo tehnoloških dosežkov:
 - ↳ *patenti*, ki ščitijo izume;
 - ↳ *modeli*, ki ščitijo nove oblike telesa, slike ali risbe;
 - ↳ *poslovne skrivnosti*, ki ščitijo tajne tehnične in poslovne informacije s konkurenčno vrednostjo (know-how oz. znanja in izkušnje).

1.2.3. Cena tehnologije

Ker tehnologija ni klasična ekonomska dobrina, ni mogoče uporabiti klasične mikroekonomske analize pri določanju njene ravnotežne cene. Pri tem namreč naletimo na dve težavi. Prva je v tem, da ni mogoče izmeriti količine potrošene tehnologije, saj se tehnologija ne troši, kar pa pomeni, da ne moremo narisati krivulj ponudbe in povpraševanja na klasičen način - ti namreč prikazujeta pripravljenost ponudnikov oz. povpraševalcev za prodajo oz. nakup določene količine blaga pri različnih cenah (Pretnar, 1988, str. 54). Druga težava pa je v tem, da tehnologija praviloma ni namenjena prodaji in se ne pojavlja na trgu kot blago, ki se ponuja

neznanemu kupcu (Pretnar, 1988, str. 54). Večina podjetij proizvede tehnologijo za lastne potrebe in so jo pripravljena odstopiti drugemu podjetju le na izrecno povpraševanje le-tega.

Prenos tehnologije je torej menjava med le dvema partnerjema. To pa pomeni, da imamo opravka z dvostranskim monopolom, v katerem nastopata po en prodajalec in po en kupec. Iz ekonomske teorije pa je znano, da ravnotežna cena v dvostranskem monopolu ni določljiva. Ker pa vemo, da je s tehnologijo vendarle mogoče trgovati in da torej tehnologija ima svojo ceno, kaže sklepati, da trgovina s tehnologijo poteka po zakonitostih, ki so drugačne od klasičnih. Kupec tehnologije bo ceno le-te ocenjeval kot investicijo, ki vpliva na stroške in torej tudi na ceno izdelkov, ki jih bo proizvajal s pomočjo nakupljene tehnologije (Pretnar, 1988, str. 55). Prodajalec tehnologije pa bo za izhodiščno ceno svoje tehnologije vzel ceno, s katero bo lahko pokrival tako stroške prodaje tehnologije (spremenljivi stroški povezani s prodajo tehnologije), kakor tudi stroške, ki jih je imel z razvojem tehnologije ter oportunitetne stroške, ki predstavljajo oceno dobička, ki bi ga ustvaril, če bi sam izkoriščal tehnologijo na tržišču, katerega bo po prodaji tehnologije pokrival pridobitelj le-te (Czinkota, Ronkainen, 2001, str. 376-377).

S tem je določen razpon cene – dejanska cena se bo oblikovala nekje vmes, na kar pa bodo vplivali razni dejavniki, npr.: (1) stopnja novosti tehnologije (novejša tehnologija ima praviloma višjo ceno); (2) velikost tržišča (večje tržišče pomeni tudi višjo ceno); (3) hitrost ter stroški aplikacije nove tehnologije (čim hitreje ter ceneje je možno uvesti novo tehnologijo na trg oz. v proizvodnjo, tem višja je cena zanjo); (4) dejstvo, ali je tudi sam dajalec tehnologije njen uporabnik; (5) dejstvo, ali prejemnik tehnologije že proizvaja sorodne izdelke; (6) (davčna) politika, zakonodaja in administrativni predpisi ter ukrepi v državi prejemnika; (7) možnosti, ki jih ima prejemnik tehnologije za nadaljnji razvoj le-te ter izmenjavo tehnoloških izboljšav; (8) drugi dejavniki: praksa v industrijski panogi, gospodarske razmere, konkurenca, pogajalski položaj itd. (Vezjak, Zbašnik, 1980, str. 66).

1.2.4. Licenciranje

Kot že rečeno, je licenčno poslovanje oz. licenciranje¹ prevladujoča oblika posrednega oz. pogodbenega vstopa na tuje tržišče. V osrčju tega načina poslovanja je licenca. Beseda licenca izhaja iz latinske besede *licentia*, ki pomeni dovoljenje. Za našo obravnavo je primernejša opredelitev licence, kot jo podaja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino WIPO, ki licenco pojmuje kot dovoljenje, ki ga da nosilec določene PIL (dajalec licence²) drugi osebi (jemalcu licence³) za opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti, ki so zasnovane z navedeno PIL (Licensing of Intellectual Property Rights, 2002). Licenca torej lahko obsega patente, znamke, modele ter poslovni in tehnični know-how (znanja in izkušnje) ali pa katerokoli kombinacijo navedenih PIL. Z licenco se torej ne prenaša lastništvo nad intelektualno lastnino – dajalec licence ostane izključni lastnik PIL, vendar se začasno odreče monopolni pravici do

¹ V ang. »licensing«.

² V ang. »licensor«.

³ V ang. »licensee«.

izkoriščanja PIL (Pretnar, 1982, str. 58). Zato tudi ne moremo enačiti licence s kupoprodajo ali prenosom patenta, know-howa itd., pri katerih prejemnik postane izključni lastnik patentnih pravic oz. materialnopravnih pravic na preneseni know-how itd.; s tega vidika je licenca v bistvu poseben tip rabokupa oz. najema ali zakupa (Bohinc, Mežnar, 1996, str. 251).

Torej lahko licenciranje tehnologije opredelimo kot *dogovor med dvema strankama, po katerem en subjekt (dajalec licence) dovoli drugemu (jemalcu licence), da pod dogovorjenimi pogoji izkorišča oz. uporablja njegovo tehnologijo*; osnova tega dogovora je licenčna pogodba, ki navaja pogoje in okvire izkoriščanja oz. uporabe licencirane tehnologije (Technology Licensing, 2002). Temeljne obveznosti jemalca licence so, da proizvaja izdelke (licenčne izdelke) na podlagi dajalčeve tehnologije v dogovorjenem obsegu, da te izdelke prodaja na dogovorjenem tržišču (licenčnem ozemlju), ki je lahko tržišče jemalca, več tržišč ali tržišče tretje države oz. več njih ter da za to dajalcu licence da dogovorjeno plačilo, katere najpogostejša oblika je licenčnina⁴ (Hrastelj, 1995, str. 132). Po drugi strani pa dajalec s podelitvijo licence sprejema obveznost, da bo jemalcu dovolil uporabo njegove tehnologije ter da bo omogočil, da bo jemalec to tehnologijo lahko čim bolj učinkovito in uspešno izkoriščal.

1.2.5. Prenos in licenciranje tehnologije

Pogosto se pojma prenos (transfer) tehnologije in licenciranje tehnologije medsebojno zamenjujeta, kar je v večini primerov sicer tudi dopustno, vendar velja opozoriti na osnovno razliko med obema pojmomoma. Najprej velja ločiti med vertikalnim ter horizontalnim prenosom tehnologije. Pri vertikalnem transferu se tehnologija lahko prenaša znotraj podjetja od enega oddelka do drugega, med matičnim podjetjem ter njenimi podružnicami v tujini, med neko raziskovalno institucijo ter podjetjem itd. Nasprotno poteka vertikalni prenos tehnologije na isti ravni poslovnega procesa, se pravi med neodvisnimi ter potencialno konkurenčnimi podjetji – temu, za našo obravnavo zanimivejšemu prenosu tehnologije, pravimo tudi *pogodbeni ali komercialni prenos tehnologije* – v tem diplomskem delu s prenosom tehnologije mislimo izključno na komercialni prenos tehnologije.

Komercialni prenos tehnologije lahko opredelimo kot odstop izkoriščanja materialnih pravic do tehnologije in proizvodno-tehnične dokumentacije s spremljajočimi znanji in izkušnjami pri izvajanju in organizaciji delovnih postopkov za proizvodnjo ter trženje izdelkov oz. storitev. Mogoče je ločiti tri osnovne oblike komercialnega prenosa tehnologije (Agmon, Von Glinow, 1991, str. 8):

- **materialni prenos (pasivni prenos):** obsega prenos materialov, komponent, končnih izdelkov, opreme ali t.i. projektov »na ključ«. V to skupino spada tudi subkontrahiranje postopkov predvsem v države v razvoju, ki potem sestavljajo komponente. V navedenih primerih prenos tehnologije ne podeljuje prejemniku sposobnosti, da prejeta znanje reproducira na višji ravni, lahko ga le porabi ali uporabi. Glavni cilj tega prenosa je dobaviti fizične kapacitete za proizvodnjo ali pa same izdelke;

⁴ V ang. »royalty«.

- **prenos kapacitete (aktivni prenos):** obsega prenos know-howa ne le za proizvodnjo obstoječih izdelkov, pač pa tudi za inoviranje in prilagajanje obstoječih tehnologij in izdelkov, naposled celo za razvoj novih izdelkov. Ta prenos dopušča prejemniku, da prejeta znanje reproducira, spreminja ter prilagaja specifičnim pogojem ciljnega tržišča, s tem pa mu omogoča, da doseže konkurenčne prednosti in vstopi v fazo samostojne rasti;
- **prenos načrtov:** je oblika med obema skrajnostma in obsega prenos know-howa za izdelavo izdelkov in opreme. Prejemnik lahko proizvaja stroje ali izdelke, toda ostane odvisen od dajalca tehnologije za vse naknadne spremembe v tehnologiji. Glavni cilj je dobaviti osnovno znanje potrebno pri ustvarjanju zelenih kapacitet.

Pretnar navaja drugi dve generični obliki prenosa tehnologije (Pretnar, 2002, str. 198-202):

- **prenos proizvodnje:** skupaj s tehnologijo se prenaša tudi znamko, ki jo jemalec uporablja pri trženju svojih izdelkov. S tem jemalec ostaja anonimen, saj potrošniki v njegovih izdelkih vidijo izdelke dajalca – primernejša oblika za kapitalno povezana podjetja;
- **prenos industrijskega znanja:** prenaša se zgolj tehnologija, s čimer jemalec ohranja svojo tržno identiteto - primernejša oblika za lastninsko neodvisne prejemnike tehnologije.

Tehnologija se prenaša od dajalca na prejemnika po različnih poteh oz. kanalih: (1) neposredne naložbe; (2) licenčne pogodbe; (3) tehnološki paketi oz. prenos tehnologije »na ključ«; (4) drugi kanali, kot so npr. distributerske pogodbe, franšizing, nakup kapitalne opreme, pogodbe o tehnični pomoči, »joint venture« sporazumi, pogodbeno vodenje, svetovalne pogodbe itd. Izbira ustreznega kanala prenosa tehnologije je odvisna predvsem od ciljev dajalca tehnologije ter absorpcijske sposobnosti prejemnika - če je ta nizka, je prenos tehnologije »na ključ« ustrenejši npr. od licenčne pogodbe (Agmon, Von Glinow, 1991, str. 86). Torej je licenciranje le ena od možnih oblik prenosa tehnologije; ker pa je licenca najpogostejša ter najpomembnejša oblika prenosa tehnologije, je razumljivo in do nekatere mere dopustno, da se pojma medsebojno zamenjuje.

1.2.6. Tržišča tehnologije

Obstajala naj bi vsaj tri različna tržišča za tehnologijo (Hrastelj, 1995, str. 135-136):

- **franšizinske storitve:** franšizorji so podjetja, ki razpolagajo s posebnimi znanji z organizacijskega in predvsem marketinškega področja, pa niso zainteresirana ali pa ne zmorejo samostojnih naložb. Zato za ta znanja podelijo licenco drugemu podjetju, s tem da zadržijo pravico usmerjanja oskrbe ter kontrole. Franšizing prevladuje na storitvenem področju (npr. restavracije s hitro pripravljeno hrano, hotelske storitve, najem avtomobilov), je pa prisoten tudi v proizvodnji (npr. polnilnice brezalkoholnih pijač);
- **konvencionalna tehnologija:** gre za tehnologijo, ki se uporablja predvsem pri izdelkih namenjenih osebni potrošnji (npr. obutev) ter pri nekaterih repromaterialih (npr. cement), ki so krajše življenjske dobe oz. so na koncu le-te. Gre za stabilno in široko uporabno tehnologijo, ki jo jemalec relativno enostavno absorbira (npr. vodstvene storitve v izgradnji proizvodnih objektov, prenos postopkov, šolanje lokalne delovne sile). Takšno tehnologijo

pogosto dobavljajo tretje osebe in ne podjetja, ki so to tehnologijo dejansko razvila. Prenos te tehnologije je povezan s tehnično pomočjo dajalca tehnologije;

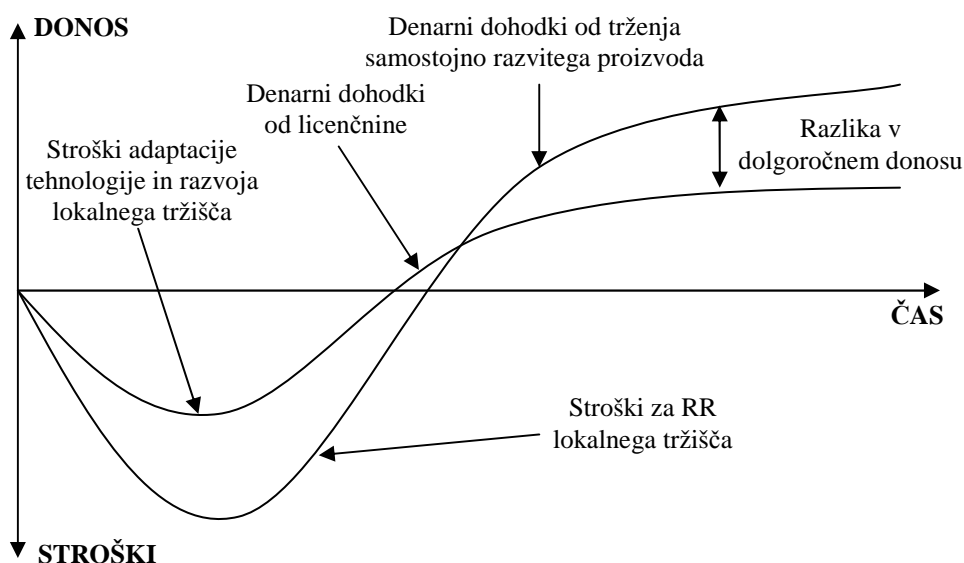
- **razvita tehnologija:** ta nastaja kot rezultat velikih naložb v raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljevanju RR). Zanj so značilna patentirana in nepatentirana znanja, zapletena tehnologija, hitre tehnološke spremembe, znatne zahteve po kapitalu, posebni dobički itd. Sem spadajo izdelki elektronike, informacijske tehnologije, farmacevtski izdelki itd. – gre za izdelke daljše življenjske dobe. Razvito tehnologijo je težko dobiti in kupiti; večinoma se jo prenaša z naložbami kot večinske deleže v nova podjetja, ki se ustanovijo skupaj z jemalcem.

1.3. ODLOČITEV ZA LICENCIRANJE

1.3.1. Nagibi za licenciranje

Licenciranje naj bi bila primerna strategija predvsem za tista podjetja, ki nimajo dovolj finančnih sredstev in mednarodnih izkušenj, da bi lahko uporabila zahtevnejše oblike vstopa na tuje tržišče. Po tej opredelitvi naj bi to bila predvsem mala in srednje velika podjetja, čeprav praksa tega ne potrjuje - bolj kot velikost podjetja, je pomembnejša pripadnost neki tehnološki grupaciji (Hrastelj, 1995, str. 132).

Slika 2: Življenjski cikel proizvoda in primernost licenciranja



Vir: Ješovnik, 2001, str. 150.

Iz slike 2 je razvidno, da licenciranje podjetju omogoči znižanje stroškov RR proizvodov prilagojenih lokalnemu trgu, saj podjetje ne potrebuje posebnih izkušenj za oblikovanje lastnega mednarodnega prodajnega osebja in ne potroši veliko energije za snovanje posebnega tržnega spleta za tuje tržišče. Zaradi tega licenciranje izboljša finančni tok podjetja, saj omogoči podjetju

hiter dotok sredstev od prodaje. Po drugi strani pa licenciranje podjetju na dolgi rok ne zagotavlja takšnih tržnih prednosti, kot bi jih doseglo s samostojno obdelavo tržišča. To zmanjša donosnost licenciranja kot strategije vstopa na mednarodna tržišča (Ješovnik, 2001, str. 149).

V grobem ločimo dve vrsti nagibov dajalca licence za licenciranje (Vezjak, 1987, str. 96-97):

- **defenzivni:** na nekatera tuja tržišča (npr. Indija) je zaradi raznih uvoznih omejitev (npr. carine, kontingenti, uvozne kvote, uvozna dovoljenja, administrativni postopki) težje prodreti s strategijo neposrednega izvoza izdelkov. V takšnih primerih licenciranje ponuja dobro alternativo za vstop. Vendar se bo dajalec v tem primeru odpovedal določenemu obsegu prodaje njegovih izdelkov na tem tržišču in s tem določenemu dobičku. Vseeno je licenciranje boljša strategija od neposrednega izvoza takrat, ko je seštevek licenčnin vsaj enako visok kot seštevek »izgubljenih« dobičkov od neposrednega izvoza v istem obdobju in na istem trgu;
- **profitni:** te dajalec uresničuje s tem, da neposrednemu prihodku od licence dodaja razne posredne stroške. Ti izvirajo predvsem iz jemalčeve obveznosti, da od dajalca nabavlja opremo, surovine, repromateriale, sestavne dele itd. po ceni, ki je veliko višja od tržne ali pa da koristi določene dajalčeve storitve po nenormalno visokih cenah itd.

Licenciranje je za dajalca smotrna strategija tudi v naslednjih primerih (Ješovnik, 2001, str. 149):

- če ciljno tržišče zaradi svojih specifičnosti terja znatno prilagoditev izdelka;
- če na lokalnem tržišču vladajo nestabilne politične razmere;
- ko je lokalno tržišče premajhno za samostojen nastop;
- če gre za izdelke z nizko ceno, ki zahtevajo visoke stroške transporta ali pa gre za izdelke, ki potrebujejo znatno poprodajno podporo (npr. servis);
- če ne razpolaga s prodajnim osebjem in/ali proizvodnjo, ki bi pokrivala globalno tržišče;
- v primeru hitrega tehnološkega razvoja je licenciranje zastarele tehnologije lahko dragocen vir sredstev (za investiranje v razvoj nove tehnologije);
- če pričakuje, da bo od jemalca dobil koristne povratne informacije;
- če lahko odda v najem le posamezne, praviloma manj zahtevne dele tehnologije, bistveni del tehnologije pa obdrži zase.

Jemalca licence k licenciranju vodita predvsem dva nagiba (Vezjak, Zbašnik, 1980, str. 98):

- **odpravljanje tehnoloških oz. prodajnih vrzeli:** ta vrzel se pojavi, ko podjetje zaostaja za nekim ugotovljenim stanjem na trgu, npr. ne razpolaga s tehnologijo enake stopnje razvitosti kot neposredni konkurenti, zaradi neustrezne tehnologije ne uspe izkoriščati zaznanih poslovnih priložnosti itd. V kolikor ne razpolaga z lastnimi inovacijskimi dosežki, mu iskanje dajalca v tujini ponuja dobro rešitev za zapolnitev takšnih vrzeli. Največje tveganje, ki mu je pri tem izpostavljen, je, da bo prejel tehnologijo, ki je tržno že zastarela;
- **vzpostavitev lastne RR dejavnosti:** dolgoročni nagibi jemalca za licenciranje so povezani z možnostjo, da si s prevzemom licence zagotovi dostop do že razvite in preizkušene tehnologije, na podlagi katere ima možnost začeti svojo RR dejavnost. Seveda takšen nagib terja od jemalca, da najde dajalca, ki bo pripravljen vsestransko sodelovati z njim.

1.3.2. Prednosti in pomanjkljivosti licenciranja

Licenciranje tehnologije ima številne prednosti ter pomanjkljivosti, tako za dajalca, kakor tudi za jemalca licence; najočitnejše med njimi prikazujemo v tabeli 1.

Tabela 1: Prednosti in pomanjkljivosti licenciranja za dajalca in jemalca licence

| | + PREDNOSTI | - POMANJKLJIVOSTI |
|------------------------|--|--|
| DAJALEC LICENCE | <p>+ hiter in enostaven vstop na novo tržišče, ki ne zahteva veliko lastnih kapitalskih in drugih sredstev;</p> <p>+ pridobivanje izkušenj na tujem tržišču za kasnejše, bolj razvite oblike mednarodnega trženja;</p> <p>+ maksimalen izkoristek in unovčenje tehnologije ter s tem poplačilo sredstev vloženi v RR;</p> <p>+ pot do novih tržišč, ki jih sam ne bi uspel pokrivati neposredno in s tem zagotovljena prodaja na teh tržiščih;</p> <p>+ v kolikor lokalni trg zahteva prilagoditve izdelka, se pretežni del stroškov prilagoditve prenese na jemalca;</p> <p>+ lokalne oblasti pogosto z večjo naklonjenostjo gledajo na licenciranje kot npr. na neposredne tuje naložbe, kar se lahko pozna v določenih davčnih prednostih;</p> <p>+ izogibanje administrativnim ukrepom, ki ovirajo vstop na tuje tržišče (carine, kvote, kontingenti itd.);</p> <p>+ večja zaščita PIL na ciljnem trgu ob aktivni vlogi jemalca licence;</p> <p>+ manjše tveganje izpostavljanja intervencijam vlade, saj je v večini primerov jemalec lokalno podjetje;</p> <p>+ hitra zapolnitev tržišča pred vstopom konkurentov;</p> <p>+ manjša politična tveganja zaradi omejenega neposrednega angažiranja lastnih sredstev v tujini;</p> <p>+ prenos plačil za licenco je praviloma preprostejši od npr. prenosa obresti ali dividend itd.</p> | <p>– nevarnost, da bo vzgojil konkurenta za enake izdelke na tujem tržišču po izteku licenčne pogodbe - po poteku pogodbe partnerju ostanejo tehnološko znanje, poslovne zveze in vodilni položaj v poznavanju lokalnega tržišča, zato obstaja velika možnost, da jemalec dajalca sčasoma izrine iz nekaterih mednarodnih tržišč;</p> <p>– jemalec je relativno neodvisen, zaradi česar dajalec nima neposrednega nadzora nad trženjem na lokalnem tržišču ter s tem nima možnosti, da bi jemalca vključil v njegov razvojni in trženjski koncept;</p> <p>– težavna kontrola kvalitete licenčnih izdelkov</p> <p>– težaven nadzor nad prodajo licenčnih izdelkov in s tem nad obračunom licenčnine;</p> <p>– v primeru izključne licence se odreka tudi vsem alternativnim oblikam vstopa na tuje tržišče za čas trajanja pogodbe;</p> <p>– relativno nizek donos - v povprečju 5%, medtem ko neposredne naložbe v tujini dosežajo tudi 20% donos, nenazadnje tudi neposreden izvoz praviloma prinaša večje dobičke itd.</p> |
| JEMALEC LICENCE | <p>+ hitrejšje uvajanje novega izdelka v proizvodnjo in na tržišče;</p> <p>+ odpadejo visoki izdatki in tveganja lastne RR dejavnosti ter možnost za pojav proizvodnih in prodajnih napak;</p> <p>+ pridobitev sodobne tehnologije na cenen in hiter način;</p> <p>+ povišanje stopnje izobrazbe lastnega kadra;</p> <p>+ ohranitev relativno visoke ekonomske samostojnosti;</p> <p>+ večina licenčnih pogodb obsega nadaljnjo pomoč in sodelovanje dajalca, kar jemalcu omogoča dostop do morebitnih novih razvojnih dosežkov dajalca itd.</p> | <p>– tveganje, da bo prejel zastarelo tehnologijo;</p> <p>– posredni stroški povezani z različnimi omejitvami, ki jih postavlja dajalec, npr. izvozne omejitve, obveznost nakupa licence v paketu, določila o vezani trgovini itd.;</p> <p>– nekritično posnemanje dajalca, predvsem na področjih organizacije in marketinga;</p> <p>– tveganje, da bo ohromel lastno RR dejavnost in s tem postal odvisen od dajalca in njegove tehnologije itd.</p> |

Vir: Hrastelj, 1995, str. 132-133; Kenda, Hazabent, 1992, str. 82.

Da bo licenciranje uspešno, mora dajalec (Hrastelj, 1977, str. 203):

- izbrati jemalca na podlagi analize njegovega profila in bonitete. Medtem ko je potreba po ugotavljanju slednje samoumevna, mora dajalec za namen analize profila jemalca pridobiti informacije o njegovih kapitalskih in drugih resursih, njegovih znanjih in izkušnjah, poznavanju ciljnega tržišča in marketinški usposobljenosti. Priporočljivo je, da od jemalca

zahteva pripravo formalnega poslovnega plana, ki bo navajal korake, ki bodo podvzeti za popolno izkoriščanje tehnologije, ocene stroškov ter napoved dohodka;

- skrbno sestaviti licenčno pogodbo, ki naj upošteva interese obeh pogodbenih strank. Poskušati mora tudi vsestransko sodelovati z jemalcem. To lahko pomeni, da mu bo moral pomagati pri uporabi tehnologije ali mu izročiti morebitne tehnološke izboljšave, vendar naj se po drugi strani dogovori za povratno informiranje o morebitnih jemalčevih izboljšavah licenčne tehnologije;
- kolikor mogoče jemalcu omejiti področje uporabe tehnologije ter ozemlje prodaje licenčnih izdelkov. Pri tem mora paziti, da mu ne bo nalagal nezakonitih omejitvenih pogodbenih določil.

Jemalec ima na voljo določene ukrepe, s katerimi lahko ublaži potencialne nevarnosti, ki mu jih predstavlja licenciranje tehnologije. Vsekakor bi kazalo vsakemu potencialnemu jemalcu licence svetovati, da pred sklenitvijo licenčne pogodbe opravi temeljito analizo (Pučnik, 1988, str. 26):

- dajalca licence: analiza profila (glede na druge potencialne dajalce podobne tehnologije), ocena dostopa do njegovih izkušenj in njegove sposobnosti za zagotavljanje tehnične pomoči, analiza dajalčevih referenc ter eventualnih drugih licenc, ki jih je podelil, pridobitev informacij o obsegu in naravi proizvodnje takrat, ko je tudi dajalec proizvajalec itd.;
- licenčne tehnologije: analiza potrebnih repromaterialov in njihove dostopnosti, ugotovitev tržne vrednosti in stopnje svežosti tehnologije, analiza alternativnih tehnologij, ki jih je mogoče uporabiti za doseganje istih ciljev itd.;
- lastnih možnosti: analiza potrebnih in razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti, razpoložljivosti ustrezno kvalificiranega lastnega kadra, potencialnega povpraševanja in pričakovanih proizvodnih stroškov itd.

2. LICENČNA POGODBA

2.1. PRAVNI VIRI

Države različno urejajo licenčne pogodbe s svojimi zakonodajami, vendar lahko za večino njih ugotovimo, da se licenčne pogodbe ureja predvsem s tremi zakoni: zakoni o obligacijskih razmerjih, zakoni o zaščiti PIL ter zakoni, ki preprečujejo dejanja omejevanja proste konkurence. Ponekod je možno posamezne določbe, ki se nanašajo na licenčne pogodbe, najti tudi v zakonih, ki urejajo tuje naložbe, raznih davčnih predpisih, zakonih o zunanjetrgovinskem poslovanju itd. Ne glede na to pa omenjeni trije zakoni veljajo za temeljne pravne vire licenčnih pogodb, ki jih je moč najti v vseh razvitih državah.

Temeljni pravni vir, ki ureja licenčno pogodbo pri nas je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01; v nadaljevanju OZ). Licenčna pogodba je v OZ sicer podrobno urejena, vendar so določbe OZ dispozitivne narave, kar pomeni, da se uporabljajo le v primeru, če pogodbeni stranki v pogodbi določenih vprašanj ne uredita. Zakon ne predpisuje podrobno sestavin pogodbe, ravno nasprotno - sklenitev licenčne pogodbe je prepuščena prosti volji pogodbenih strank. Po drugi

strani pa Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK) tej prostosti pogodbenih strank pri sklepanju licenčne pogodbe vendarle postavlja določene omejitve – prepoveduje vključevanje v licenčno pogodbo določil, ki imajo za neposredno ali posredno posledico omejevanje proste konkurence (t.i. omejitvena pogodbeno določila). Sicer pa isti zakon pod določenimi pogoji vseeno dopušča uporabo tovrstnih določil. Ker pa gre pri licenčni pogodbi za prenos pravice do izkoriščanja PIL, je pomemben pravni vir tudi Zakon o Industrijski Lastnini (Uradni list RS, št. 54/01; v nadaljevanju ZIL), ki ureja institute industrijske lastnine, postopke pridobitve pravic pred Uradom RS za intelektualno lastnino ter različne sodne postopke v zvezi s temi pravicami. Ob ZIL velja omeniti tudi številne podzakonske predpise, ki jih je RS sprejela na podlagi ZIL, npr. pravilnik o postopku podelitve patenta, pravilnik o postopku za priznanje znamke itd.

Sicer pa je licenčna pogodba pomemben pravni in poslovni instrument zlasti v mednarodnem prometu, zato so pri urejanju licenčne pogodbe pomembni mednarodni pravni viri. Po osamosvojitvi je RS sprejela večino konvencij in sporazumov s področja varstva intelektualne lastnine, ki jih je bila predhodno sprejela SFRJ. Med temi velja izpostaviti predvsem Konvencijo o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86; Uradni list RS-MP, št. 9/92 in 3/01), Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS, št. 24/92), Sporazum o sodelovanju na področju patentov med vlado RS in evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) ter Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95). S polnopravnim članstvom v Evropski Uniji pa se kot izjemno pomemben pravni vir za licenčno pogodbo pojavlja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (Consolidated Version of the Treat Establishing the European Community, 1997; v nadaljevanju PES), katerega določbe so tudi sestavni del nacionalnega prava držav članic EU in jih je pri nas mogoče najti v ZPOmK.

2.2. POJEM IN ZNAČILNOSTI LICENČNE POGODBE

Licenčno pogodbo lahko v splošnem ter upošteva 704. člen OZ opredelimo kot pogodbo, s katero se dajalec licence zavezuje, da bo njenemu jemalcu v celoti ali delno odstopil pravico do izkoriščanja patenta, znanja in izkušenj, znamke ter modela⁵, jemalec pa se zavezuje, da bo v zameno za pravico do izkoriščanja odstopljenega predmeta dajalcu dal dogovorjeno plačilo (Pivka, Puharič, 1999, str. 252). Ob tem je potrebno ločiti pojma licenca in licenčna pogodba. Licenca je zgolj dovoljenje za uporabo neke PIL, medtem ko je licenčna pogodba dokument, ki licenco uteleša, ali drugače povedano, licenčna pogodba je tista, ki opredeljuje, kako bo ta uporaba potekala (Wilkof, 1995, str. 5). Vendar je z vidika poenostavitve vsekakor dopustno enačenje obeh pojmov, licence in licenčne pogodbe.

⁵ Dejansko OZ govori o podelitvi pravice izkoriščanja tudi vzorca, vendar je novi ZIL, sprejet leta 2001 ukinil vzorec, saj se ta že v starem zakonu v pravnem smislu ni razlikoval od modela. Vzorec je bil opredeljen kot slika ali risba, torej dvodimenzionalni videz izdelka, medtem ko je model predstavljal obliko, torej tridimenzionalni izgled izdelka. Oba sta pod novim ZIL združena pod institutom modela, ki je lahko dvo ali tridimenzionalen (ZIL, 2001).

Nosilec PIL ima izključno pravico do uporabe predmetov varstva zavarovanih s PIL; njegova pravica je predvsem v tem, da ima pravico prepovedati drugim, da bi v svoji proizvodnji izkoriščali njegove pravno zavarovane intelektualne stvaritve. Z licenčno pogodbo je dan pravni instrument, s katerim se zagotavlja pogodbeni prenos PIL od njihovih nosilcev na morebitne interese (Puharič, 1993, str. 163). Licenčna pogodba torej omogoča pravno urejen odstop uporabe PIL in tako prispeva k širši uporabi tehnoloških dosežkov in tako posredno spodbuja ustvarjalnost ter tudi medsebojno sodelovanje podjetij (Puharič, 1993, str. 163).

Sicer pa naziv licenčna pogodba počasi izginja. Namesto njega se najpogosteje uporablja izraz pogodba o prenosu tehnologije. Razlogi so predvsem vsebinske narave. Pojem licenčne pogodbe se je namreč dolgo časa navezoval na odstop patentiranih izumov, vse ostalo, posebej know-how, pa je veljalo za nekaj nepomembnega, spremljajočega. Situacija se je s časom spremenila in patentirane inovacije so postale manj pomemben del pogodbe, medtem ko je nepatentirana tehnologija prerasla svoje prejšnje okvire in vse pogosteje postajala samostojen predmet teh pogodb. A licenčna pogodba ostaja pogodba, s katero se odstopa pravica do izkoriščanja patenta, znamke, modela ter tehničnih znanj in izkušenj, ki omogoča imetniku teh pravic njihovo uporabo zaradi pridobivanja ekonomskih učinkov (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 16).

2.3. VRSTE LICENC

Licence oz. licenčne pogodbe lahko razvrstimo po različnih kriterijih, npr. po (Puharič et al., 1994, str. 209-210):

- **pravnem temelju:**
 - *pogodbena licenca*: z njo nosilec ene ali več pravno zavarovanih PIL ali imetnik znanja in izkušenj pooblašča jemalca, da lahko odplačno gospodarsko izkorišča predmet njegove pravno zavarovane intelektualne lastnine, npr. patentiran izum;
 - *prisilna licenca*: se podeli, če nosilec pravic iz patenta svoje pravice zlorablja, npr. če patenta sploh ne izkorišča ali pa ga ne izkorišča v zadostnem obsegu, pa pri tem noče drugemu odstopiti pravice do izkoriščanja ali pa za odstop postavlja neupravičene pogoje itd.;
 - *javno ponujena licenca*: bistvo te je, da z njo nosilec patenta ponudi vsem možnim zainteresiranim jemalcem podelitev neizključne licence za gospodarsko izkoriščanje zadevnega patentiranega izuma. Javno ponujena licenca ima naravo t.i. splošne ponudbe;
- **obsegu pooblastila:**
 - *izključna (ekskluzivna) licenca*: jemalec izključne licence ima v času in prostoru, za katerega mu je bila licenca dana, izključno pravico izkoriščanja oz. uporabe predmeta licence, kar pomeni, da dajalec lahko ta predmet licence izkorišča sam in daje licence zanj še drugim osebam samo zunaj pogodbeno določenega ozemlja⁶;

⁶ Navezovanje izključnosti zgolj na določeno pogodbeno ozemlje se vendarle zdi preozko, saj se izključna pravica do uporabe predmeta licence lahko podeli tudi za natančno določeno (specializirano) tehnično področje ali pa za dobavo licenčnega proizvoda določeni skupini porabnikov.

- *neizključna (neekskluzivna, navadna) licenca*: dajalec navadne licence si pridrži pravico dati licenco več jemalcem hkrati in da hkrati tudi sam izkorišča predmet te licence⁷;
- **predmetu licence**:
 - *patentna licenca*: zagotavlja jemalcu pravico izkoriščanja patentiranega izuma v prostorsko in časovno opredeljenih mejah;
 - *licenca za know-how*: zagotavlja jemalcu pravico izkoriščanja tajnih poslovnih ter tehničnih znanj in izkušenj v prostorsko in časovno opredeljenih mejah;
 - *licenca za znake razlikovanja*:
 - ↳ *licenca za dosežke industrijskega oblikovanja*: daje jemalcu pravico do izkoriščanja zavarovanega modela;
 - ↳ *licenca za znamke*: omogoča jemalcu, da pri zaznamovanju svojih izdelkov ali storitev uporablja z znamko zavarovan znak razlikovanja dajalca;
 - *mešana licenca*: ta oblika prevladuje, predvsem v kombinaciji know-how in patenti ter znamke in know-how;
- **trajanju licence**:
 - *kratkoročna licenca*: temelji na prenosu neke tehnološke rešitve v danem trenutku in za določeno obdobje in ne obsega nikakršnih tesnejših povezav med pogodbenikoma;
 - *dolgoročna licenca*: temelji na kooperativnem odnosu med pogodbenikoma, s katerim je jemalcu zagotovljena stalna dobava novih tehnoloških rešitev s strani dajalca;
- **drugih kriterijih**:
 - *po načinu plačevanja licenčnine*: minimalna, kosovna, pavšalna, neodplačna licenca itd.;
 - *po nacionalnosti pogodbenikov*: nacionalna (lokalna) in mednarodna licenca itd.

2.4. OBLIKA IN SKLENITEV LICENČNE POGODBE

Kot že rečeno, so določbe OZ večinoma dispozitivne narave. Ena redkih izjem je 705. člen OZ, ki za licenčno pogodbo izrecno predpisuje *pisno obliko*. Pri tem gre za izjemo od 51. člena OZ, ki za pogodbe ne zahteva posebne obličnosti. Razlog je v temu, da licenčna pogodba ureja zelo sestavljene in specifične pravne odnose med dajalcem licence in jemalcem, ki obsegajo številna vprašanja tehnične, gospodarske in pravne narave in je zato zaradi pravne varnosti ene in druge stranke, da bi preprečili spore o pogodbenih obveznostih, in za razlago pogodbe, potrebna pisna oblika (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 31).

Pisnost licenčne pogodbe je bistvenega pomena tudi za njeno *registracijo*. V nekaterih državah je namreč potrebno vsako licenčno pogodbo - še posebej, ko gre za državo, kjer ima sedež jemalec - vpisati v ustrezen register. Še več - v nekaterih od teh držav je potrebno licenčno pogodbo še pred registracijo predložiti pristojnemu organu v pregled, ki preveri njeno skladnost z nacionalno zakonodajo. Takšen pristop je v veljavi predvsem v manj razvitih državah, od kjer

⁷ Mogoče je naleteti še na dve različici licence glede na obseg pooblastila, in sicer na *edino* ter *enostavno* licenco. Z edino licenco dajalec jemalcu jamči, da za isto licenčno ozemlje ter za čas trajanja edine licence ne bo podelil druge licence, medtem ko enostavna licenca tega jamstva ne predvideva, pač pa obsega zgolj dovoljenje za uporabo predmeta licence.

sicer tudi izvira večina prejemnikov tehnologije. Vlade teh držav želijo s takšnim nadzorom preprečiti, da bi se npr. na njihovo ozemlje prenašalo zastarelo in ekološko sporno tehnologijo, ali pa da bi tuji dajalci licence nepravilno izkoriščali lokalne pridobitelje licence, ali pa da se prepreči špekulantske prenose dobičkov v tujino itd. Druga skrajnost so države, kjer licenčnih pogodb sploh ni mogoče registrirati. Večina držav pa se nahaja nekje med obema poloma – registracija licenčne pogodbe ni obvezna, je pa mogoča.

Sicer pa registracija licenčne pogodbe prinaša določene prednosti, npr. jemalcu licence je z registracijo dano dodatno zagotovilo, da je dajalec dejanski imetnik PIL, ki je predmet licenčne pogodbe, saj urad, ki vodi register licenc, pogodbo praviloma temeljito pregleda. Če bo tako npr. tretja oseba s tožbo dosegla, da se jo razglasi za nosilca PIL, ki je predmet zadevne licence, bo jemalec tudi v takem primeru obdržal vse svoje pravice, ki jih je pridobil od prejšnjega nosilca pravic na podlagi licence, če so bile vpisane v ustreznih register (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 31).

3. SESTAVINE LICENČNE POGODBE ZA PRENOS TEHNOLOGIJE

3.1. UVODNA DOLOČILA

Uvodna določila⁸ opredeljujejo pogodbeni stranki, opisujejo njuno poslovno ozadje, pojasnjujejo razloge, zaradi katerih pogodbeni stranki sklepata licenčno pogodbo, opisujejo postopek pogajanja ter navajajo morebitne predhodne sporazume, predstavljajo nosilca PIL, sposobnost in strokoven pristop strank k sklenitvi pogodbe, izražajo željo in pripravljenost strank, da skleneta licenčno pogodbo ter njuno prepričanje, da pogodba doprinaša k gospodarskemu napredku (Pučnik, 1988, str. 30). K temu je potrebno dodati, da v pravni teoriji ne obstaja soglasje o pravni potrebi in pomenu uvodnih določil, zato imajo v primeru različnih opredelitev večjo težo določila zapisana v nadaljevanju teksta licenčne pogodbe (Pučnik, 1988, str. 30).

V uvodnem delu licenčne pogodbe se najprej čimbolj natančno *identificira osebe*, ki bodo sklenile licenčno pogodbo – pogodbene stranke. Ta identifikacija obsega ponavadi vsaj navedbo njihovega točnega naziva, pravno obliko ter sedež, lahko pa tudi še davčno številko, številko registracije podjetja pri nacionalnem uradu, ki vodi register gospodarskih družb, bančne podatke, priporočljivo pa je dodati tudi imena oseb, ki predstavljajo posameznega pogodbenika (ponavadi so to osebe, ki pogodbo podpišejo) itd. Opredelitev pogodbenih strank je potrebna za zagotovitev uspešne realizacije licenčne pogodbe ter predvsem za identifikacijo odgovornosti posamezne stranke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (Pučnik, 1988, str. 29). Natančna identifikacija pogodbenikov je še zlasti pomembna pri kompleksnejših transakcijah, npr. takrat, ko sta stranki iz različnih držav, ali pa ko na posamezni strani nastopa več kot ena pravna oseba ali pa ko gre za odstop licence znotraj iste poslovne skupine itd.

Uvodna določila so lahko tudi pomembna *navezna okoliščina*, ki napoti na materialno pravo, po katerem se bo presojal licenčno pogodbo, v kolikor pogodba ne vsebuje posebnega določila o

⁸ V ang. »whereas clauses«.

veljavnem materialnem pravu. Tako se bo običajno, če pogodba ne določa drugače, licenčno pogodbo presojalo po nacionalnem pravu države, iz katere je jemalec licence.

Datum sklenitve licenčne pogodbe je prav tako lahko del uvodnih določil. Pogosto pa je datum, ko ena stranka podpiše pogodbo, različen od datuma, ko jo podpiše tudi druga stranka. V tem primeru se morata stranki sporazumeti o enotnem datumu, kar prepreči poznejše dileme okoli dejanskega datuma sklenitve pogodbe; to je predvsem takrat, ko je za odobritev pogodbe potrebno dovoljenje vladnih organov (Pučnik, 1988, str. 29).

V preambulo je mogoče vključiti tudi splošen opis *cilja* licenčne pogodbe. Gre za zapis osnovnih obveznosti posamezne pogodbene stranke, t.j. obveznosti dajalca, da jemalcu podeli licenco za izkoriščanje njegovih tehnoloških stvaritev ter obveznost jemalca, da bo te stvaritve uporabljal skladno s pogodbeno določenimi omejitvami ter pogoji in da bo za to dajalcu dal dogovorjeno plačilo. Opredelitev osnovnih obveznosti pogodbenikov že v uvodnih določilih je značilna za anglosaksonski pravni sistem. Osnovna predpostavka za sklenitev licenčne pogodbe je, da je določena tehnologija potrebna za proizvodnjo nekega izdelka oz. za uporabo v določenem postopku, katerega rezultat je določen izdelek ali drug učinek (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 179). Drugače povedano, cilj sklenitve licenčne pogodbe je ureditev prenosa tehnoloških stvaritev od nosilca PIL, ki nosilcu podeljujejo pravico, da drugim prepove izkoriščanje njegove pravno zaščitene intelektualne lastnine, na potencialnega uporabnika teh pravic (Pučnik, 1988, str. 31).

Najpogosteje se že v uvodnih določilih poda vsaj splošne *opredelitve ključnih pojmov*, ki nastopajo v licenčni pogodbi. Terminologija uporabljena v licenčni pogodbi mora biti jasna in natančna, to pa je mogoče doseči z dosledno uporabo natančno opredeljenih ključnih pojmov, npr. licenčnih izdelkov, licenčnega ozemlja itd. Že sam postopek dogovarjanja pogodbenih strank glede opredelitve ključnih pojmov pripomore k izogibanju morebitnim kasnejšim sporom, saj stranki prisili, da si tako pri sebi kakor tudi medsebojno razčistita ideje o pojmih uporabljenih v licenčni pogodbi. Je pa možno tudi, da teh opredelitev v uvodnih določilih sploh ni in se vse pojme uporablja v kontekstu specifičnih pogodbenih določil v nadaljevanju teksta licenčne pogodbe (Hearn, 1987, str. 294).

3.2. OPREDELITEV PREDMETA IN OBSEGA LICENČNE POGODBE

3.2.1. Identifikacija in opis predmeta licence

Predmet licenčne pogodbe mora biti jasno opredeljen, kar obsega predvsem natančno opredelitev izdelkov oz. storitev, ki se bodo proizvajali oz. nudile s pomočjo uporabe licenčne tehnologije ali opredelitev postopka, katerega aplikacija bo dala določen izdelek, ki se bo ga uporabljalo ali prodajalo, opredelitev izuma oz. izumov, ki jih vsebujejo licenčni izdelki oz. postopki, kakor tudi morebitnih znanj in izkušenj, ki so potrebna pri proizvodnji oz. prodaji licenčnih izdelkov ali pri aplikaciji licenčnih postopkov itd. Te opredelitve se lahko nahajajo že v uvodnih določilih, t.j. v

sklopu definicij ključnih pojmov in izrazov, ali pa – najpogosteje – v posebnih določilih v nadaljevanju teksta licenčne pogodbe (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 180).

Licenčna tehnologija je lahko zelo različne narave, zato je lahko tudi zelo različna njena opredelitev. Npr. licenca za prenos tehnologije za proizvodnjo papirja lahko, poleg opredelitve procesa uporabe tehnologije, navaja tudi repromateriale in druge izdelke, ki so potrebni v tem procesu. Ko gre za licenco sestavljive narave, ki vsebuje tudi določila o tehnični pomoči, bi morala pogodba opredeljevati tudi obseg in naravo tehnične pomoči, vključno z načinom prenosa znanj, prostorske in časovne omejitve tega prenosa na vsaki stopnji in posledice morebitnih zamud. V primeru, da mora jemalec od dajalca nabaviti tudi določeno opremo, je priporočljivo te nabave vključiti v posebne kupoprodajne pogodbe. Ob sklenitvi licenčne pogodbe je potrebno, da stranki soglašata o dejanskem stanju licenčne tehnologije. Ko stranki enkrat opredelita tehnologijo, ki obstaja v danem časovnem trenutku, jo je potrebno čim podrobneje opisati, kar se običajno izvrši s specifikacijo v prilogah, ki tvorijo sestavni del licenčne pogodbe.

Končni cilj jemalca je povezan z določenim izdelkom (*licenčnim izdelkom*) ali postopkom (*licenčnim postopkom*). Licenčne izdelke se lahko opredeli na široko (npr. instrumenti za pisanje, kar lahko obsega kemične svinčnike, navadne svinčnike, nalivna peresa itd.), ali pa zelo podrobno (npr. ena ali več vrst pisal, vendar ne vse vrste pisal). Licenčni postopek pa je lahko opredeljen npr. kot kemijska formula, po kateri določeni kemijski elementi medsebojno učinkujejo, ko se jim doda druga sestavina, rezultat te interakcije pa je določen izdelek⁹ (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 180). V kolikor licenčni izdelki obsegajo uporabo patentiranih izumov, je lahko za identifikacijo licenčnega izdelka mogoče uporabiti opis izuma, ki se nahaja v patentni prijavi¹⁰.

Ko licenčna tehnologija obsega patentiran izum, je le-tega mogoče identificirati v obliki specifikacije, ki se jo doda pogodbi in ki obsega vse relevantne podatke o patentu, npr. številka patenta oz. številka patentne prijave, država oz. države, kjer je bil patent podeljen ali registriran oz. je bila vložena patentna prijava, datum podelitve patentnih pravic oz. datum vložitve patentne prijave, naziv izuma oz. status patentne prijave, če patent še ni bil podeljen itd. (Pučnik, 1988, str. 32). Kjer licenčna tehnologija vključuje več izumov, se relevantne informacije v zvezi s posameznimi izumi ponavadi združi ter se jih navede podrobneje v posebnem seznamu priloženem licenčni pogodbi (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 181).

Poseben problem predstavlja tehnologija v obliki tehničnih oz. poslovnih znanj in izkušenj. Te je mogoče opisati v posebni specifikaciji, ki obsega vse dokumentarne priloge, npr. skice, fotografije, načrte razmestitve opreme v prostoru, projekte, opise strojne opreme, sezname in specifikacije reprodukcijskih materialov ter sestavnih delov, navodila za upravljanje strojev, navodila za sestavo komponent, navodila za pakiranje ter skladiščenje, opisi delovnih mest,

⁹ V nadaljevanju bomo govorili zgolj o licenčnih izdelkih, vendar se vse navedene ugotovitve smiselno nanašajo tudi na licenčne postopke.

¹⁰ Večina držav v svojih zakonih o varovanju industrijske lastnine od prijavitelja patenta zahteva, da v zameno za podelitev patenta v veliki meri razkrije podrobnosti izuma v obliki načrtov, skic, podrobnih opisov itd., kar je potem lahko tudi osnova za opredelitev patenta, ki je predmet licenčne pogodbe.

informacije o vplivih uporabe licenčne tehnologije na okolje, sezname strank, navodila in gradivo za promocijo itd. V navedenih primerih gre za prenos znanj in izkušenj v otipljivi, materialni obliki, zato se za ta znanja in izkušnje pogosto uporablja naziv *tehnične informacije* oz. *tehnični podatki*. Dejansko pa se velik del tehničnih znanj in izkušenj prenaša v nematerialni obliki, npr. ko inženir dajalca licence razlaga tehnološki postopek inženirju jemalca, ko si inženir jemalca licence ogleduje proizvodni postopek v obratu dajalca, tekom šolanja jemalčevega kadra itd.

3.2.2. Obseg licence

Dajalec licence ima običajno pravico in možnost, da jemalcu postavi vsaj tri omejitve pri obsegu izkoriščanja licencirane tehnologije, in sicer omejitve:

- **področja uporabe tehnologije:** vsako tehnologijo je mogoče uporabljati na različnih tehničnih področjih, ki so lahko različno opredeljena, največkrat z izdelčnim trgom (npr. licenca za uporabo licenčne tehnologije pri proizvodnji določenega tipa pisal). Dajalčev interes je, da podeli licenco za vsako možno aplikacijo tehnologije in s tem tržišče organizira kot zbirko izoliranih podtržišč, saj bo v tem primeru maksimalni dohodek od licence. Gre za skrajni primer, saj so dejanske možnosti uporabe vsake tehnologije omejene s praktičnimi vidiki ter potencialnimi jemalci, ki so na razpolago ter njihovimi sposobnostmi. Vseeno pa omejitve področja uporabe svoje tehnologije dajalcu omogoči, da poveča dohodek od licence, regulira izkoriščanje svoje tehnologije, preuči možnosti njene uporabe na novih področjih, ugotovi specifičnim potrebam posameznega jemalca ter popolnoma izkoristi njegove sposobnosti;
- **ozemlja proizvodnje oz. prodaje licenčnih izdelkov (licenčno ozemlje):** opredelitev licenčnega ozemlja je rezultat različnih dejavnikov, predvsem pa konkurenčnega položaja pogodbenih strank, tako medsebojnega, kakor tudi proti tretjim osebam. Če je npr. jemalec licence sposoben določeno ozemlje boljše pokrivati kot sam nosilec PIL, potem je smiselno, da slednji podeli licenco za to ozemlje jemalcu. Licenčno ozemlje je tako lahko celotno ali del ozemlja države, kjer ima sedež jemalec, tretja država ali več držav;
- **distribucijskih kanalov:** dajalec lahko jemalcu omeji obseg uporabe predmeta licence tudi tako, da mu podeli licenco za uporabo licenčne tehnologije pri prodaji licenčnih izdelkov samo določeni skupini porabnikov oz. samo po določeni distribucijski poti (npr. samo trgovcem na drobno, samo preprodajalcem itd.).

3.2.3. Izključnost

Opredelitev obsega uporabe licencirane tehnologije je tesno povezano z vprašanjem izključnosti licence. Pogodbenika se namreč lahko dogovorita za dve različici: *izključno* (ekskluzivno) ali *neizključno* (neekskluzivno, navadno) licenco. Z izključno licenco pridobi jemalec za obdobje, za katerega mu je bila izključna licenca podeljena, monopolno pravico do izkoriščanja predmeta licence na dogovorjenem geografskem področju ali na dogovorjenem področju uporabe ali pri oskrbovanju dogovorjene skupine porabnikov. Navadna licenca za razliko od izključne dajalca

ne omejuje pri podelitvi nadaljnjih licenc drugim jemalcem ter pri lastnem izkoriščanju predmeta licence za isto licenčno ozemlje oz. področje uporabe oz. skupino porabnikov.

Gre za uskladitev dveh nasprotujočih si interesov: interesa dajalca za dajanje čim večjega števila neizključnih licenc ter interesa jemalca prejeti izključno licenco. Dajalec želi čim bolj intenzivno izkoristiti svojo lastnino in s tem povečati dohodek od licence. To mu omogoča podeljevanje neizključnih licenc, saj tako lahko prosto podeljuje licence za isto tehnologijo tudi drugim jemalcem na istem ozemlju oz. za isto področje uporabe oz. za oskrbo iste skupine porabnikov. V skrajnem primeru bi dajalec podelil licenco za vsako možno ozemlje, za vsako možno področje uporabe licencirane tehnologije ter za vsako možno skupino porabnikov ter s tem svojo intelektualno lastnino maksimalno unovčil. Vendar pa gre za skrajni primer, ki je v realnosti zaradi praktičnih razlogov nedosegljiv. Interes jemalca je ravno nasproten, saj je njegov tržni položaj boljši v primeru izključne licence; jemalec je namreč investiral čas, energijo in denar v tvegano naložbo in zato potrebuje določeno stopnjo zaščite pred konkurenco, kar mu omogoča izključna licenca. Sicer pa velja, da mora biti izključna licenca izrecno dogovorjena v pogodbi, sicer se šteje, da je dajalec jemalcu podelil neizključno, navadno licenco (707/3. člen OZ).

3.3. OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE

3.3.1. Izročitev predmeta licence ter dajanje navodil in obvestil

Do nedavnega je v pravni praksi prevladovalo mnenje, da dajalec s podelitvijo licence ne sprejema nikakršnih obveznosti, saj naj bi se s podelitvijo licence začasno odrekal edino svoji pravici, da tretjim osebam prepove uporabo njegovih PIL - govorimo o negativni naravi licenčne pogodbe (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 33). Sčasoma pa je pričelo prevladovati mnenje o pozitivni naravi licenčne pogodbe, ki dajalcu nalaga tudi določene obveznosti do jemalca - predvsem gre za to, da mu ne dovoli samo uporabe predmeta licence, ampak mu to uporabo tudi omogoča (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 34).

Prva in osnovna obveznost dajalca licence je, da jemalcu v dogovorjenem roku in na dogovorjen način izroči predmet licence (708/1. člen OZ). Vendar pa ta obveznost ni izpolnjena zgolj z izročitvijo formalnega dovoljenja za uporabo predmeta licence, pač pa je dolžan jemalcu izročiti tudi vso tehnično in drugo dokumentacijo, ki je potrebna, da bo le-ta licenčno tehnologijo lahko tudi praktično uporabljal (708/2. člen OZ). V bistvu gre za načelo, da mora dajalec licence njenemu jemalcu z vsemi sredstvi omogočiti, da bo lahko izkoriščal oz. uporabljal predmet licence (Cigoj, 1991, str. 257).

Zaradi hitrega razvoja znanosti in tehnike, ki smo mu priča danes, jemalcu ne zadošča zgolj pravica do izkoriščanja predmeta licence, ampak potrebuje tudi podrobna navodila o tem, kako naj uporablja in izkorišča predmet licence (Puharič, 2000, str. 199). Zato OZ od dajalca zahteva, da jemalcu posreduje tudi vsa navodila in obvestila, ki so slednjemu potrebna za uspešno izkoriščanje predmeta licence (709. člen OZ). Med ta navodila in obvestila spadajo npr. informacije o uvajanju tehnologije, stroških, instalaciji ustrezne strojne opreme, spiski potrebnih

surovin in rezervnih delov, opredelitev tokov blaga, postopkov testiranja, kontrole kvalitete in količin izdelkov, navodila za embalaranje in promocijo ter distribucijo, načrti strojne opreme ter njene razmestitve v proizvodnem obratu itd.

Pogosta sestavina licenčnih pogodb, zlasti pri prenosu kompleksnejših tehnologij, so razne oblike tehnične pomoči, šolanja in drugih storitev dajalca, ki lahko presegajo obseg tiste pomoči in navodil, ki jih je dajalec licence dolžan po zakonu posredovati jemalcu za uspešno izkoriščanje licenčne tehnologije (Pučnik, 1988, str. 46-47):

- **tehnična pomoč:** pojem tehnična pomoč pokriva tisti del tehničnih informacij in storitev, ki ležijo izven domene know-howa in patenta. Tehnična pomoč je v bistvu osnovna oblika prenosa tehnologije. Med tehnično pomoč štejemo inženirske, tehnološke, trženjske, prodajne ter vodstvene storitve. Z njimi je jemalcu omogočen hiter in gospodaren izkoristek proizvodnih zmogljivosti in učinkovito izkoriščanje trga. Poglavitna vprašanja v zvezi s tehnično pomočjo, o katerih se morata pogodbenika dogovoriti, so oblika in obseg tehnične pomoči, kakor tudi pričakovan rezultat ter seveda stroški;
- **šolanje:** šolanje jemalčevega kadra je osnova za uspešno absorpcijo licenčne tehnologije in s tem za njeno učinkovito izkoriščanje. Šolanje lahko poteka v državi jemalca, v državi dajalca, v obeh državah ali pa v kakšni tretji državi. Zaželeno je, da programe šolanja vodi kvalificirano osebje dajalca, ki lahko šolanje izkoristi tudi za to, da oceni in selekcionira jemalčeve kadre glede na njihove sposobnosti. V pogodbenem določilu o šolanju je potrebno opredeliti kraj šolanja, obseg in naravo izobraževanja, število in potrebne kvalifikacije oz. profil kadra, ki se bo šolal, čas trajanja izobraževanja in seveda ceno programov šolanja. Ta mora biti jasno opredeljena in mora obsegati npr. stroške potovanja, dnevnice, stroške zavarovanja in zdravljenja ter druge stroške, ki so neizbežni pri šolanju v tujini;
- **druge storitve:** v licenčne pogodbe se pogosto vključi tudi klasično svetovanje v primerih montaže oz. servisiranja licenčne opreme. Takšna pomoč je zaželeno vsaj v začetku izvajanja licenčne pogodbe, ko se dejansko jemalec šele seznanja z licenčno tehnologijo. Posebna pomoč se od dajalca pričakuje na področju trženja - dajalčeve izkušnje so zlasti pomembne z vidika promocijskih aktivnosti, distribucijskih kanalov, tehnik prodaje, plačilnih metod itd. Pri tem velja poudariti, da bolj kot je prenos tehnologije »pakiran«, se pravi, da se prenaša tehnologijo v paketu, več tovrstnih storitev pričakuje jemalec od dajalca licence.

V takšne storitve sta zainteresirani obe pogodbeni stranki; jemalec na takšen način lahko hitreje osvoji licenčno tehnologijo ter s tem hitreje poplača naložbo v pridobitev licence, dajalec pa bo te storitve praviloma posebej zaračunal ter tako prejemal dodaten dohodek od licence.

3.3.2. Odgovornost dajalca licence za stvarne in pravne napake predmeta licence

Dajalec licence mora jemalcu jamčiti za tehnično izvedljivost in uporabnost predmeta licence (710. člen OZ). Garancija za tehnično izvedljivost pomeni, da bo lahko jemalec s tehničnim postopkom dosegel želeni izdelek ali drugi rezultat naveden v licenčni pogodbi v predvidenem roku, če bo ravnal po dajalčevih navodilih oz. v kolikor navedeni rezultati ne bodo doseženi,

dajalec jamči, da bo izvedel določene ukrepe, da se predvidene rezultate doseže. Tehnična uporabnost pa pomeni, da ima izdelek, ki bo pridobljen na podlagi uporabe predmeta licence (npr. izuma), takšne lastnosti, da ustrezajo določenemu tehničnemu namenu (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 35). Dajalec mora jemalcu jamčiti tudi, da uporaba licenčne tehnologije ne vpliva škodljivo na življenje in zdravje ljudi in človekovo okolje oz. da posreduje jemalcu licence navodila za varstvo pred takšnimi vplivi, če bi do njih lahko prišlo pri izkoriščanju te tehnologije.

Narava jamstva je odvisna od narave licenčne tehnologije; tako bodo jamstva dajalca licence v primeru pogodbe »na ključ« ali novih tehnologij obsežnejša. Poleg običajnih jamstev, je v pogodbe mogoče vključiti tudi jamstva kvalitete in količine, ki naj bi jih licenčna tehnologija zagotavljala. Vendar pa je pogoje tovrstnega jamstva težko natančno opredeliti, zato je tudi težko opredeliti posledice neizpolnjevanja jamstev dajalca; težko je namreč opredeliti, kdaj je nedoseganje predpisane kvalitete oz. obsega proizvodnje posledica dajalčevega neizpolnjevanja jamstev in kdaj posledica neustreznega izkoriščanja licenčne tehnologije s strani jemalca licence.

V zvezi z jamstvom za pravne napake predmeta licence mora dajalec licence njenemu jemalcu jamčiti, da pravica izkoriščanja, ki je predmet licenčne pogodbe, pripada zgolj njemu, da na njej ni bremen ter da ni omejena v korist koga tretjega (711/1. člen OZ). Namen tega jamstva je omogočiti jemalcu nemoteno uporabo licenčne tehnologije med trajanjem licence, kar je nenazadnje tudi v interesu dajalca licence, predvsem če je plačilo za licenco odvisno od stopnje izkoriščanja predmeta licence. Tako mora dajalec licence za patent njenemu jemalcu jamčiti za veljavnost patenta. Možno je npr., da jemalec tovrstne licence naknadno ugotovi, da je sklenil pogodbo za patent, ki je med tem časom potekel ali pa sploh ni bil nikoli podeljen, ali pa je bila naknadno v korist tretje osebe ugotovljena prednostna pravica uporabe zadevnega izuma. V takšnih primerih ima pravico, da pogodbo razdre, ali pa zahteva znižanje plačil. Vendar pa v tem primeru velja, da ni upravičen do vračila dajalcu že plačanih zneskov za čas od sklenitve pogodbe pa do trenutka pravnomočne ugotovitve pravne napake, npr. prenehanja trajanja patentnega varstva izuma, saj neobstoj patentnega varstva jemalcu ni preprečil izkoriščanja izuma in s tem uživanja koristi od izkoriščanja vse do trenutka ugotovitve prenehanja pravnega varstva (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 36).

Licenčna pogodba mora obsegati jasna določila glede ravnanja v primerih poseganja tretjih oseb v pravice jemalca. Običajno je dajalec licence tisti, ki mora aktivno varovati in braniti pravico, ki jo je odstopil jemalcu, pred vsemi zahtevami tretjih oseb, ki bi lahko posegle v pravice slednjega (711/3. člen OZ). Možno je tudi, da ima jemalec izključne licence pravico, da v imenu nosilca PIL ukrepa zoper kršitelje. Sicer pa je vsak jemalec zaščiten pred pasivnostjo dajalca v primeru kršitev pravic s strani tretjih oseb, saj ima pravico sprožiti ustrezne ukrepe zoper kršitelje v svojem imenu, v kolikor kljub pozivu dajalec tega ne stori v določenem roku. Sicer pa imata stranki več možnosti, da se dogovorita, kako ukrepati v primeru posegov tretjih oseb, npr. (Wilkof, 1995, str. 306-307):

- skupno ukrepanje zoper kršitelje - v tem primeru se morata dogovoriti o deljenju s tem povezanih stroškov, kakor tudi o delitvi morebitno iztrženih odškodnin;

- dogovor, da ima jemalec licence pravico ukrepati zoper kršitelje na lastne stroške ter v lastnem imenu, ne da bi za to potreboval soglasje dajalca;
- absolutna prepoved dajalca licence jemalcu kakorkoli ukrepati zoper kršitelje itd.

V kolikor dajalec podeli jemalcu izključno licenco za čas trajanja le-te ne sme podeliti licence drugemu jemalcu za isto ozemlje ali področje uporabe oz. skupino odjemalcev, kakor tudi ne sme sam izkoriščati predmeta licence v navedenih okvirih, ne deloma ne v celoti (711/2. člen OZ). Sicer pa vse druge možnosti za izkoriščanje predmeta licence, ki niso predmet izključne licence, obdrži dajalec zase. Pri tem pa mora dajalec jemalcu jamčiti, da pravice do izkoriščanja predmeta licence ni odstopil nobeni drugi osebi, ne popolnoma, ne deloma (712. člen OZ).

3.4. OBVEZNOSTI JEMALCA LICENCE

3.4.1. Obveznost izkoriščanja predmeta licence

Jemalec licence je dolžan izkoriščati predmet licence na dogovorjen način, v dogovorjenem obsegu ter v dogovorjenih mejah (713. člen OZ). V kolikor jemalec krši katero od navedenih prvin, se ga obravnava kot tretjo osebo, ki nepooblaščno izkorišča tujo zaščiteno pravico in je torej odgovorna po splošnih pravilih obveznostnega prava in jo zadanejo civilnoppravne in kazenske sankcije (Puharič, 2000, str. 200). Tako ima nosilec pravic zahtevati od jemalca opustitev dejanj, s katerimi krši njegove pravice, ustrezno odškodnino in objavo sodbe na toženčeve stroške (Puharič, 2000, str. 200).

Vendar se z navedeno obveznostjo jemalca licence pojavlja vprašanje, koliko intenzivno je jemalec zares dolžan izkoriščati predmet licence. V teoriji prevladuje mnenje, da obstoji dolžnost izkoriščanja predmeta licence ne glede na to, ali je plačilo za licenco odvisno od tega, ali se predmet licence izkorišča ali ne, če v posameznem primeru iz volje strank ob sklenitvi pogodbe ne izhaja kaj drugega (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 37). Praviloma bo ta dolžnost jemalca izključne licence še toliko bolj očitna, saj je dajalcu takšne licence onemogočena vsaka uporaba predmeta licence. Po prevladujočem mnenju teorije pa jemalec navadne licence ni dolžan dejansko izkoriščati predmeta licence, saj ima dajalec takšne licence vedno na razpolago možnost, da predmet licence izkorišča sam ali pa podeli več navadnih licenc drugim jemalcem (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 38)¹¹.

3.4.2. Izkoriščanje poznejših izpopolnitev predmeta licence

Zaradi nenehnega razvoja znanosti in tehnike se povečuje možnost, da bosta bodisi dajalec ali pa jemalec za čas trajanja licenčne pogodbe dosegla večje ali manjše izpopolnitve oz. izboljšave predmeta licence, bodisi licencirane tehnologije ali pa licenčnih proizvodov, ki se proizvajajo ali

¹¹ Seveda dolžnost izkoriščanja predmeta licence ne more iti v nemogoče meje, ko bi ta dolžnost postala že nesmiselna (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 38).

prodajajo s pomočjo uporabe licencirane tehnologije¹². Izboljšavo licenčne tehnologije lahko opredelimo kot vsak napredek v razvoju licenčne tehnologije od stanja, ki sta ga stranki ugotovila v določbah o identifikaciji predmeta licence (Pučnik, 1988, str. 42). Pri tem je potrebno poudariti, da takšne izboljšave niso zgolj tiste, ki prispevajo k večjemu obsegu proizvodnje ali prodaje licenčnih izdelkov oz. učinkovitejši uporabi licenčne tehnologije, pač pa tudi tiste, ki prispevajo k zmanjšanju proizvodnih, trženjskih in drugih stroškov (Pučnik, 1988, str. 43).

Praviloma je vsaka pogodbeni stranka zainteresirana pridobiti dostop in pravico uporabe vseh izpopolnitev predmeta licence, ki jih doseže druga stranka. Praviloma je sicer dajalec licence močnejši v RR in s tem tudi pogostejši vir tovrstnih izboljšav, ni pa to nujno (npr. na področju informatike, elektronskega poslovanja, računalniških programov itd.). Po določilih OZ velja, da če pravica jemalca do izkoriščanja naknadnih izboljšav predmeta licence ni izrecno dogovorjena ali določena z zakonom, potem ni upravičen izkoriščati poznejših izpopolnitev predmeta licence (714. člen OZ). Pristopi do izboljšav in možnosti dostopa do njih so lahko zelo različni od ene licenčne pogodbe do druge. Tako so možni npr. naslednji pristopi (Pučnik, 1988, str. 42):

- možnost izmenjave izboljšav na recipročni¹³ ali nerecipročni ravni;
- izmenjava oz. dostop do izboljšav v zameno za plačilo;
- brezplačen dostop do izboljšav po preteku določenega časovnega obdobja;
- stranki lahko povsem izključita možnost obveščanja in izmenjave izboljšav itd.

Izboljšava licencirane tehnologije je lahko tolikšna, da izpolnjuje pogoje za pridobitev patentnega varstva. V tem primeru ni več mogoče govoriti o izboljšanju, pač pa o razvoju nove tehnologije. V takšnem primeru je prvo vprašanje to, ali je mogoče takšne izboljšave vključiti v domeno izboljšav, ki sta jih stranki dolžni sporočiti ena drugi (Pučnik, 1988, str. 43). Priporočljivo je, da takrat, ko nova tehnologija presega okvir sklenjene licenčne pogodbe, stranki za novo tehnologijo skleneta novo licenčno pogodbo. Drugo vprašanje je povezano s postopkom prijave nove tehnologije za patentno zaščito. Stranki se npr. lahko dogovorita, da druga stranka izvede postopek prijave izuma za patentno zaščito v imenu in na stroške izumitelja.

3.4.3. Varovanje zaupnosti predmeta licence

Znanja in izkušnje črpajo svojo vrednost iz dejstva, da so drugim osebam neznana in zato nedostopna, zaradi česar prinašajo njihovemu lastniku določeno konkurenčno prednost. Čim je ta tajnost izgubljena in ta znanja in izkušnje postanejo javno znana, je izgubljena tudi njihova vrednost. Zato je jasno, da bo vsakemu lastniku takšnih tajnih informacij s konkurenčno vrednostjo ohranjanje njihove tajnosti primarnega pomena.

¹² Razlikovanje med izboljšavami licencirane tehnologije in licenčnih proizvodov je pomembno predvsem z vidika pravne zaščite izboljšav; izboljšave licenčnih proizvodov namreč praviloma niso patentabilne, medtem ko so izboljšave licencirane tehnologije pogosto primerne za patentiranje.

¹³ Brezplačna izmenjava tehnoloških izboljšav na recipročni ravni se imenuje navzkrižno licenciranje.

Tajnost informacij pa je pred veliko preizkušnjo, ko se prenašajo na jemalce licence. Zato bo dajalec pripravljen podeliti licenco za njegov tajni know-how le, če se bo jemalec licence obvezal, da bo skrbno varoval tajnost teh informacij (715. člen OZ). Pogosto licenčne pogodbe o tajnem know-howu vsebujejo določilo, s katerim se jemalcu nalaga dolžnost, da po izteku licenčne pogodbe vrne dajalcu vso dokumentacijo pridobljeno tekom izvajanja licenčne pogodbe, npr. slike, načrte, formule itd. z namenom, da se še naprej obvaruje tajnost informacij.

Poudariti pa je potrebno, da ima od ohranjanja tajnosti teh znanj in izkušenj koristi tudi jemalec, saj bo s tem tudi sam deležen dela konkurenčnih prednosti, ki jih prinašajo. Sicer pa velja, da je naloga dajalca licence, da opredeli ukrepe varovanja tajnosti informacij, kar lahko obsega npr. naslednje ukrepe: (1) določitev postopkov za identificiranje tajnih informacij; (2) določitev načinov, kako bo jemalec varoval tajnost prejetih informacij; (3) omejitev področij in obsega uporabe tajnih informacij; (4) prenos odgovornosti za dejanja jemalčevega osebja na delodajalca; (5) seznanitev jemalca z dejanji, ki pomenijo nepooblaščen pristop do tajnih informacij; (6) skrb za učinkovitost ukrepov varovanja tajnosti tudi po izteku licenčne pogodbe (Gutterman, Anderson, 1997, str. 39).

Posebno tveganje za kršitev tajnosti licenčnih informacij so zaposleni pri jemalcu ter tretje osebe, ki prihajajo v stik s tajnimi informacijami, npr. kooperanti, podizvajalci ali jemalci podlicence. Seveda mora biti posredovanje tajnih informacij slednjim izrecno dovoljeno s strani dajalca licence, jemalec pa je dolžan, da prevzame odgovornost za ravnanje s tajnimi informacijami s strani teh oseb. Najenostavnejša zaščita pred morebitno kršitvijo tajnosti s strani teh oseb je omejitev njihovega dostopa do tajnih informacij, najučinkovitejša metoda pa je sklenitev z vsemi osebami, ki bodo v stiku s tajnimi informacijami, bodisi posebne pogodbe o varovanju tajnosti ali pa se v pogodbe o sodelovanju, ki so jih sklenile z jemalcem licence, vključi določila, ki navajajo: (1) pravne predpise s področja varovanja tajnosti; (2) podrobnosti o naravi informacij, ki jih bo potrebno varovati; (3) načine zaščite takih informacij; (4) sankcije za primere kršitve (Hearn, 1987, str. 149).

Poseben problem pri znanjih in izkušnjah je, da pred sklenitvijo licenčne pogodbe potencialni jemalec ni seznanjen do potankosti z njihovo naravo, zato zelo težko oceni njihovo primernost in ustreznost ter dobičkonosnost. Ena od možnih rešitev je, da se mu med pogajanja o sklenitvi licenčne pogodbe ne posredujejo posamezni elementi informacije, pač pa se mu opisuje zgolj končne rezultate, ki mu jih bo omogočila uporaba licenciranih znanj in izkušenj (Pučnik, 1988, str. 45). Druga možnost je, da se s potencialnim jemalcem licence podpiše predpogodbo, s katero se omejenemu krogu jemalčevih strokovnjakov omogoči popoln dostop do licenciranih znanj in izkušenj. Ti strokovnjaki lahko tako ocenijo, ali obstaja zanimanje za zadevno tehnologijo. Po drugi strani pa takšne predpogodbe odpirajo številna vprašanja, med katerimi izstopa vprašanje plačila v primeru neskenitve licenčne pogodbe ter vprašanje odškodnine v primeru kršitve določil predpogodbe, predvsem tistih povezanih z ohranjanjem zaupnosti predmeta licence (Pučnik, 1988, str. 45).

3.4.4. Znamke in zaznamovanje blaga ter kontrola kvalitete

V kolikor dajalec licence razpolaga z uveljavljeno znamko, ima jemalec interes, da to znamko uporablja pri trženju licenčnih izdelkov, saj bo tako lahko povečal njihovo prodajo ter skrajšal čas uvajanja licenčnih izdelkov na ciljno tržišče. Za ta namen mora od dajalca pridobiti poleg licence za uporabo licenčne tehnologije tudi licenco za uporabo njegove znamke. Vendar pa je v tem primeru jemalcu licence dovoljeno dajati v promet blago označeno s to znamko le, če je to blago enake kakovosti, kot je blago, ki ga proizvaja dajalec licence (716. člen OZ). To je v trojnem interesu (Višner, Burgar, Vrhunec, 2002, str. 21):

- potrošnikov, ki z nakupom licenčnih izdelkov (torej izdelkov jemalca licence) enake kakovosti kot so izdelki dajalca izpolnijo svoja pričakovanja glede kakovosti izdelkov;
- dajalca licence, saj bi prodaja licenčnih izdelkov slabše kakovosti, kot so njegovi izdelki, škodila njegovemu dobremu imenu in ugledu;
- jemalca licence, ki s prodajo licenčnih izdelkov enake kakovosti, kot so izvorni izdelki dajalca, izpolni pričakovanja svojih potrošnikov in si s tem zagotovi pogoje za tržni uspeh.

Vezava uporabe znamke na kakovost proizvoda je potrebna tudi z vidika pravne zaščite znamke¹⁴, zato dajalci pogosto točno določijo metode uporabe znamke oz. predpišejo vezavo na licenčne izdelke in sicer tako, da navedejo obliko črk, velikost, vrsto pisave, barve, znak ter njegovo mikrolokacijo na proizvodu ali promocijskih materialih (npr. katalogu, spletni predstavitveni strani). Poleg tega morajo dajalci licence poskrbeti tudi za ustrezno kontrolo kvalitete, ki jo je mogoče izvajati na različne načine, vse od občasnega pregleda proizvodnih prostorov jemalca, pregled licenčnih izdelkov ipd. Ne glede na to, bo jemalec licence moral upoštevati določene lokalne predpise oz. mednarodne standarde s področja tehnične (ali kakšne drugačne) ustreznosti licenčnih izdelkov. Poleg teh neposrednih oblik nadzora in zagotavljanja kvalitete obstajajo tudi nekatere posredne oblike, predvsem predpisovanje uporabe točno določenih reprodukcijskih materialov, sestavnih delov, komponent, surovin, opreme, strojev itd. pri proizvodnji licenčnih izdelkov.

Upoštevaje OZ, je jemalec licence dolžan licenčne izdelke označiti z navedbo, da so proizvedeni po licenci (717. člen OZ). Zadošča npr. že izjava oblike »... *proizvedeno po licenci podjetja ABC*...«. S to določbo je predvsem varovana moralna pravica imetnika PIL, pomeni pa tudi enačenje licenčnega izdelka z izdelki dajalca (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 40).

3.4.5. Nabava surovin, reprodukcijskih materialov, polizdelkov ter opreme

Poleg plačila za uporabo predmeta licence, je drugi najpomembnejši vir dohodka dajalca licence možnost dobave jemalcu določenih surovin, repromaterialov, sestavnih delov, polizdelkov itd.,

¹⁴ Tako npr. po zakonodaji nekaterih držav (ZDA, Šri Lanka) dajalec, ki je podelil licenco za uporabo njegove znamke drugi osebi, tvega izgubo pravic iz znamke, če jemalec daje na trg izdelke slabše kvalitete od dajalčeve in pri tem dajalec ni oz. ni dovolj odločno ukrepal zoper jemalca, da bi zagotovil doseganje standarda kvalitete.

oz. mu to blago dobavlja od dajalca licence določen dobavitelj. Dajalec se odloča za tovrstne dobave predvsem iz treh razlogov (Pučnik, 1988, str. 48):

- ko želi obdržati določeno stopnjo nadzora nad jemalcem s tem, da ohranja njegovo odvisnost od teh dobav;
- ko je le z uporabo surovin, repromaterialov, sestavnih delov ipd., ki jih dobavlja dajalec (oz. od njega določen dobavitelj), mogoče doseči predvidene rezultate pri izkoriščanju licenčne tehnologije, tako z vidika obsega proizvodnje, kot tudi z vidika kvalitete;
- tovrstne dobave nudijo dajalcu licence vir dodatnega dohodka.

V splošnem velja, da je cena tako dobavljenega blaga višja od tržne, še toliko bolj, če gre za blago, ki ga ni mogoče enostavno dobiti na odprtem trgu ali pa je njegova kakovost bistvenega pomena pri zagotavljanju učinkovitosti licenčne tehnologije. Kljub temu pa je pričakovati, da bo jemalec licence vseeno pristal na takšne »neugodne« nabave vsaj v začetnih fazah izkoriščanja licenčne tehnologije oz. bo pristal na dobave vsaj tistega blaga, ki je ključno za čim hitrejšo doseganje zelenih rezultatov pri izkoriščanju licenčne tehnologije.

S prenašanjem tehnologije se pogosto prenaša tudi opremo, stroje in podobno blago, vse do najkompleksnejših oblik - to je značilno predvsem za prenos tehnologije »na ključ«. V primeru prodaje opreme že sama instalacija le-te predstavlja določeno obliko prenosa tehnologije¹⁵ (Pučnik, 1988, str. 49). Razlogi za takšne dobave so povsem analogni tistim, ki smo jih navedli zgoraj; gre torej predvsem za skrb za nadzor nad jemalcem licence ter zagotavljanje optimalnega delovanja licenčne tehnologije.

3.4.6. Plačila

Jemalec licence je dajalcu dolžan dati dogovorjeno plačilo tedaj in tako, kot je to določeno v licenčni pogodbi (718. člen OZ). Ta plačila se delijo v dve osnovni skupini (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 184):

- **neposredna denarna plačila:** pavšal, licenčnina, kombinacija obeh ter plačila storitev;
- **posredna in nedenarna plačila.**

Osnovna lastnost **pavšala** je, da je plačilo postavljeno fiksno in ni odvisno od obsega izkoriščanja licenčne tehnologije. Pavšal je primerna oblika plačila predvsem takrat, ko je mogoče licenčno tehnologijo prenesti naenkrat in jo je jemalec sposoben takoj osvojiti, torej predvsem takrat, ko gre za enostavnejšo tehnologijo (Pučnik, 1988, str. 59). Pavšalno plačilo se lahko izvede naenkrat ali pa (praviloma) v več obrokih.

Če pavšal za jemalca predstavlja fiksen strošek, potem je nasprotno **licenčnina** variabilni strošek. Licenčnina je namreč spremenljivo plačilo, katerega znesek je odvisen od intenzivnosti

¹⁵ S tem v zvezi se pojavlja problem ločitve pravice do razpolaganja z opremo, ki jo je pridobitelj kupil in s tem postal njen izključni lastnik ter intelektualno lastnino, ki jo ta oprema vsebuje in je torej last nosilca PIL.

izkoriščanja predmeta licence. Licenčna se lahko obračunava v absolutnem znesku ali v odstotku od neke osnove, ki je lahko:

- *prodaja*: ta je najpogostejša osnova, predvsem zaradi lažje dostopnosti podatkov. Za osnovo se lahko uporablja neto ali bruto prodajno ceno. Licenčna na neto prodajno ceno jemalcu poenostavi obračunavanje; neto cena je bruto cena, od katere se odbijejo stroški določenih storitev oz. aktivnosti, ki niso neposredno povezani z izkoriščanjem licenčne tehnologije¹⁶;
- *dobiček*: če se licenčna veže na dobiček jemalca, je ta ni dolžan plačati, dokler ne doseže določene ravni dobička. V tem primeru dajalec licence tvega, da bo prodaja licenčnih izdelkov omejena na minimalen dobiček ali celo na izgubo;
- *proizvodnja*: ta alternativa je redkejša, predvsem zaradi težav pri zajemanju podatkov o proizvodnji. Ta različica je privlačnejša predvsem za jemalca, saj z naraščajočim obsegom proizvodnje proizvodni stroški po enoti izdelka padajo, s tem pa tudi licenčna.

Licenčna je lahko tudi *spremenljiva*, in sicer se njena stopnja oz. znesek spreminja v odvisnosti od tega, ali jemalec pri izkoriščanju licenčne tehnologije doseže določene mejne količine oz. vrednost (prodaje ali proizvodnje) licenčnih izdelkov, pri čemer je licenčna lahko progresivna (naraščajoča), če z naraščanjem obsega prodaje oz. proizvodnje licenčnih izdelkov narašča, ali obratno regresivna (padajoča) (Wilkof, 1995, str. 297).

S pojmom licenčnine se pogosto povezuje tudi pojma minimalne in maksimalne licenčnine. *Minimalna licenčna* predstavlja znesek, ki ni odvisen od obsega proizvodnje, prodaje ali dobička. Gre za nek zajamčen prihodek dajalca licence, ki ga bo prejel ne glede na dejanski obseg izkoriščanja licenčne tehnologije - v bistvu je po svojem učinku minimalna licenčna enaka pavšalnemu plačilu. Praviloma se obračunava pri izključnih licencah, s čimer želi dajalec licence doseči neko gotovo raven prihodka. Lahko se jo določi tudi v obliki rastoče lestvice, ki pokriva začetno obdobje z nižjo proizvodnjo, prodajo in dobičkom in raste z njihovim porastom (Pučnik, 1988, str. 61). Minimalna licenčna tudi pogosto služi kot merilo intenzivnosti izkoriščanja licenčne tehnologije s strani jemalca. *Maksimalna licenčna* je druga skrajnost. Gre za zgornjo mejo nadomestila za licenco – jemalec je dolžan dajalcu licence plačati licenčnino le do te meje, četudi je njegova prodaja, proizvodnja ali dobiček prerasel to mejo. Maksimalna licenčna v bistvu ščiti interese jemalca licence v primeru, ko obseg prodaje oz. proizvodnje licenčnih izdelkov naraste preko določenih okvirov.

Če se pogodbenika dogovorita o plačilu v obliki licenčnine, je jemalec licence dolžan *redno poročati* dajalcu o doseženem obsegu prodaje oz. proizvodnje, in sicer vsaj enkrat letno (719. člen OZ). Poročila morajo vsebovati vse podatke potrebne za to, da bo lahko dajalec licence izdelal obračun licenčnine. Sicer pa si dajalec licence praviloma zadrži pravico, da lahko v

¹⁶ Neto prodajna cena se lahko izračuna po naslednji formuli:

| | |
|---|--|
| | BRUTO PRODAJNA CENA (cena dosežena pri prodaji licenčnih izdelkov) |
| - | davek od prodaje (npr. davek na dodano vrednost, prometni davek) |
| - | stroški standardnih nabavljenih komponent |
| - | stroški komponent in materialov nabavljenih od dajalca ali od njega določenega vira |
| - | <u>stroški prevoza, špedicije, carine, zavarovanj itd. (po prevoznih klavzulah Incoterms 2000)</u> |
| = | NETO PRODAJNA CENA (= osnova za obračun licenčnine) |

vsakem trenutku pregleda knjigovodske listine jemalca in s tem preveri verodostojnost poročanja slednjega.

Očitna prednost pavšala pred licenčnino je, da ni potrebe po nadzoru nad obračunavanjem, dajalcu licence pa nudi neko gotovo raven prihodka. Poleg tega je možno, da pavšal v nekaterih državah uživa določene davčne prednosti pred licenčnino, saj se nanjo lahko gleda kot na dohodek, medtem ko bi lahko po določenih zakonodajah na pavšalno plačilo gledali kot na plačilo od kupoprodajne transakcije. Pavšal vodi do navidez bolj pravične razdelitve ekonomskih učinkov med strankama, v kolikor gre za prenos enostavne tehnologije, katere rezultate je mogoče bolj ali manj natančno predvideti. Če tako pride npr. do nepričakovano visoke prodaje licenčnih izdelkov, sistem pavšala dajalca licence nagradi le v tolikšni meri, kolikor je bilo dogovorjeno pred sklenitvijo pogodbe in je za dajalca predstavljalo zadostno protivrednost za odstop licence. Po drugi strani pa pavšal predstavlja tveganje za jemalca licence, če proizvodnja oz. prodaja licenčnih izdelkov zaostaja za pričakovanji. Prednost licenčnine je predvsem v tem, da je v primeru uspeha jemalca licence pri izkoriščanju licenčne tehnologije dajalec sorazmerno nagrajen in obratno. Največja pomanjkljivost pa je v pogosto težavnem nadzoru nad obračunavanjem licenčnine.

Licenčna pogodba lahko traja daljše obdobje in med trajanjem licence se lahko razmere na tržišču bistveno spremenijo, kar ima lahko vpliv tudi na pogoje izkoriščanja predmeta licence in s tem na plačila za uporabo predmeta licence. V primeru nepričakovanega povišanja prodaje licenčnih izdelkov zaradi ugodnega razvoja tržišča bo dajalec licence utrpel posredno škodo, če je njegovo plačilo bilo dogovorjeno na skromnejših predpostavkah. Podobno bo oškodovan jemalec licence, v kolikor se prodaja licenčnih izdelkov zaradi negativnega razvoja na ciljnim tržišču ne bo razvila v smeri, ki je bila pričakovana ob sklenitvi licenčne pogodbe. Zato je OZ predvidel pravico tako ene, kakor tudi druge pogodbene stranke, da zahteva *spremenbo dogovorjenega plačila*, v kolikor bi le-to postalo očitno nesorazmerno s prihodkom, ki ga ima jemalec licence od uporabe oz. izkoriščanja predmeta licence (720. člen OZ).

Sicer pa se v večini primerov pogodbenika dogovorita za **kombinacijo pavšala in licenčnine**. Pavšal se lahko uporabi kot začetno plačilo za razkritje informacij, ki omogočajo potencialnemu jemalcu licence, da oceni tehnologijo, ki mu jo ponuja dajalec. Na pavšal je mogoče gledati tudi kot na zajamčeno licenčnino ali pa kot na avans za plačilo licenčnine. V kolikor bo v skupni strukturi pavšalni del plačila narasel, bo seveda ustrezno manjši tisti del plačil, ki se obračunava kot licenčnina in obratno. Odločitev o deležu pavšala oz. licenčnine v skupnih plačilih za licenco bo vplivala predvsem na finančni oz. denarni tok jemalca licence. Npr. visok delež pavšala bo lahko pomenil visoke stroške financiranja v obliki obresti, medtem ko bo visok delež tekoče licenčnine v primerjavi s pavšalom pomenil višje denarne odlive in s tem slabšo plačilno sposobnost jemalca licence.

Četrta oblika neposrednih denarnih plačil so **plačila za tehnične storitve**, ki jih dajalec nudi jemalcu licence v zameno za plačilo. Tovrsten dohodek lahko dajalcu predstavlja znaten vir dodatnega zaslužka. Pomen teh plačil je pogosto neupravičeno zanemarjen s strani jemalca

licence v času pogajanja in sklepanja licenčne pogodbe, vendar se pogosto izkaže, da ta plačila lahko po znesku celo presežejo znesek drugih oblik neposrednih plačil.

Poleg neposrednih in denarnih plačil, je dajalec licence deležen tudi t.i. **posrednih ter nedenarnih plačil**, kamor štejemo (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 186-188):

- *prihodek od povezanih dejavnosti*: npr. provizija na prodajo licenčnih izdelkov preko distribucijskih kanalov dajalca licence, dobički od prodaje izdelka, ki ga dobavlja jemalec dajalcu po izključnih nabavnih pogojih, dobički od prodaje jemalcu drugih izdelkov dajalca, ki dopolnjujejo jemalčev prodajni program, dobiček od prodaje jemalcu surovin, repromaterialov in delov, najemnina od strojev, opreme ali drugih sredstev danih v najem jemalcu itd.;
- *dividende*: če dajalec licence pridobi finančno udeležbo v podjetju jemalca ali če stranki ustanovita skupno podjetje, bo v primeru uspešnega poslovanja dajalec deležen dividend;
- *deljenje stroškov*: ukrepi delitve stroškov med pogodbenikoma (npr. stroškov vzdrževanja veljavnosti patenta) vplivajo na znižanje stroškov dajalca licence;
- *povratne tehnične informacije*: tehnična znanja in izkušnje jemalca, ki jih mora posredovati dajalcu licence, so vsekakor oblika dohodka slednjega;
- *pridobitev trženjskih podatkov*: dajalec licence se bo lahko okoristil od podatkov, ki mu jih bo posredoval jemalec v zvezi s trženjem licenčnih izdelkov na lokalnem tržišču – te podatke lahko dajalec licence prenese tudi na lastno tržišče itd.

Poleg opredelitve oblike ter višine plačil za odstopljeno pravico do uporabe predmeta licence, morata pogodbenika opredeliti še druge, na videz manj očitne vidike plačil, ki pa pomembno vplivajo na izvajanje pogodbenih obveznosti ter uspešnost sodelovanja. Med te sodijo tudi določitev nosilca obveznosti plačila davkov, določitev valute plačila in valute obveznosti. (Pučnik, 1988, str. 56). Pri *opredelitvi valute plačil* je potrebno ločiti med valuto, v kateri se bo merila obveznost plačila ter valuto, v kateri bodo plačila tudi dejansko izvedena, saj ne gre nujno za isto valuto. Valuta je lahko nacionalna valuta države dajalca ali jemalca licence, ali pa kakšna tretja valuta. Načeloma je izbira valute prepuščena pogodbenim strankam, vendar je pri tem vseeno potrebno upoštevati tudi lokalno zakonodajo, ki to svobodo strank lahko tudi omejuje (npr. v nekaterih državah v razvoju je za izvajanje plačil v tujino potrebno pridobiti dovoljenje centralne banke). V primeru, da se valuta, v kateri se meri obveznost plačila, razlikuje od valute, v kateri se plačilo tudi dejansko izvede, običajno pogodbeni stranki določita menjalniški tečaj, po katerem se bo opravljalo konverzije iz ene valute v drugo, npr. uradni menjalniški tečaj določene mednarodne monetarne ustanove ali pa srednji podjetniški menjalniški tečaj ugledne poslovne banke itd. (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 189).

Pomembno vprašanje je tudi vprašanje *obdavčitve plačil*, ki ima vsaj tri dimenzije. Ena je povezana predvsem z vprašanjem, kako so plačila za licenco obravnavana v državi jemalca licence. Npr. v nekaterih državah so predpisane obdavčitve plačil v tujino. Seveda bo v takšnem primeru dajalec licence želel, da te dajatve plača jemalec. Drug vidik je povezan s tem, kako se licenčni prenos tehnologije obravnava v konkretni državi. Npr. možno je, da se na licenčno pogodbo gleda kot na prodajo kapitala in se zato tudi ustrezno obdavčuje prejeme od licence

(torej kot dobiček od kapitala). Tretji problem je povezan z lokacijo pogodbenih strank. V takšnih primerih je potrebno ugotoviti, kdo je, glede na veljavno davčno zakonodajo, nosilec davčnih obveznosti.

3.5. KRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB, PODLICENCA IN DOLOČILO O UGODNOSTIH ZA JEMALCA LICENCE

Z izkoriščanjem predmeta licence se lahko zgodi, da bodisi jemalec, bodisi dajalec licence namerno ali pa nenamerno posežeta v pravice tretje osebe, ki ima tako pravico zahtevati od kršitelja poplačilo nastale škode. Glavna vprašanja povezana s tem so: (1) ugotavljanje škode povzročene z nedovoljenim poseganjem; (2) opredelitev odgovornih oseb; (3) opredelitev oseb, ki so imele od takšne kršitve koristi; (4) omejitev višine odškodnin itd. (Pučnik, 1988, str. 65). Če imata pogodbenika interes, da se dogovorita o reševanju vprašanja škode povzročene s kršitvijo pravic tretjih oseb, potem je potrebno s pogodbo opredeliti (Pučnik, 1988, str. 65):

- katera stranka bo prevzela odgovornost za kršitve;
- kako se bo obravnavalo odgovornost;
- kakšne odškodnine se bo ponudilo prizadeti tretji osebi;
- kako se bosta stranki obveščali o takšnih primerih.

Podlicenca je v bistvu licenca, ki jo podeli drugi osebi jemalec licence, ki je pravico do izkoriščanja predmeta licence prejel od izvirnega lastnika predmeta licence, t.j. dajalca licence. Razlogi, da se jemalec licence odloča za podelitev licence drugemu, so povezani predvsem z zagotavljanjem večjega obsega proizvodnje, hitrejšimi dobavami, reševanjem problema nezadostnih proizvodnih zmogljivosti, doseganjem posebne kvalitete licenčnih izdelkov itd. V splošnem velja, da pravica do podelitve podlicence pripada zgolj jemalcu izključne licence (721/1. člen OZ). Sicer pa se lahko pogodbenika dogovorita tudi drugače, in sicer, da jemalec licence sploh ne sme dati drugemu podlicence ali pa da jemalec ne sme podeliti podlicence brez dovoljenja dajalca licence. Jemalec navadne (neizključne) licence pa ima pravico do podelitve podlicence le, če je ta izrecno dogovorjena v licenčni pogodbi.

Medtem ko sme dajalec odreči jemalcu izključne licence pravico do podelitve podlicence samo iz resnih razlogov, npr. zaradi strokovne neusposobljenosti ali tehnološke neprimernosti opreme predvidenega jemalca podlicence, pa lahko jemalcu navadne licence odreče dovoljenje za podelitev podlicence tudi, če za to nima upravičenih razlogov (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 42). Če je za podelitev podlicence potrebno dovoljenje dajalca licence, pa jemalec kljub temu podeli podlicenco, ima dajalec pravico, da odpove licenčno pogodbo brez odpovednega roka (723. člen OZ). Sicer pa velja, da s podelitvijo podlicence ne nastane nikakršno pravno razmerje med dajalcem licence in jemalcem podlicence – pravno razmerje obstaja le med dajalcem podlicence in njenim jemalcem (724/1. člen OZ). Ima pa dajalec licence pravico, da za poplačilo svojih terjatev iz licence neposredno od jemalca podlicence zahteva plačilo zneskov, ki jih ta dolguje dajalcu podlicence iz uporabe podlicence (724/2. člen OZ).

Z določilom o ugodnostih za jemalca licence¹⁷ si jemalec licence zagotovi, da bo v primeru, da bo dajalec licence podelil drugemu jemalcu boljše pogoje, kot jih je deležen po njegovi licenčni pogodbi, tudi on avtomatično deležen enakih, ugodnejših pogojev. Tej lahko zadevajo npr. višino plačil, ceno repromaterialov in sestavnih delov, ki jih dobavlja dajalec licence ali od njega pooblaščen dobavitelj, plačilne pogoje, področja prodaje, trajanje licence itd. Sicer pa sploh ni nujno, da je takšno določilo izrecno vključeno v licenčno pogodbo, saj je ponekod takšna uzanca vključena v poslovno prakso in njeno ignoriranje s strani dajalca licence se lahko šteje za obliko diskriminacije in torej nelojalne konkurence.

3.6. TRAJANJE IN PRENEHANJE LICENČNE POGODBE

3.6.1. Trajanje licence

Trajanje licenčne pogodbe je odvisno od številnih dejavnikov, med katerimi seveda izstopa narava licenčne tehnologije. Tako mora biti trajanje licenčne pogodbe dovolj dolgo, da bo jemalec licence lahko uspešno absorbiral prejeta tehnologijo. Ob tem se kaže potreba tudi po natančni opredelitvi, od katerega trenutka dalje se šteje trajanje licenčne pogodbe, npr. od podpisa pogodbe, od spuščanja obrata v pogon itd. O trajanju licenčne pogodbe se sicer dogovorita pogodbeni stranki, vendar v splošnem licenčne pogodbe ni mogoče skleniti za daljši čas kot traja pravno varstvo PIL, ki so predmet licence (706. člen OZ). Razlog za to omejitev je v tem, da po izteku pravnega varstva predmeta licence preneha monopolna pravica nosilca PIL in s tem njegova intelektualna lastnina postane prosto dostopna javnosti – to pomeni, da jemalec licence ne potrebuje več dovoljenja nosilca PIL za uporabo te intelektualne lastnine, saj jo lahko prosto uporablja.

Če npr. pravno varstvo izuma s patentom traja 20 let (šteto od datuma vložitve patentne prijave), potemtakem licenca za patent ne more trajati dlje (če je seveda bila sklenjena točno na dan vložitve patentne prijave). Pri tajnih znanjih in izkušnjah je trajanje pravnega varstva pogojeno s trajanjem njihove tajnosti – dokler so ta znanja in izkušnje tajne, ima njihov imetnik monopolno pravico nad njimi in jemalec licence mora za njihovo uporabo lastniku plačevati dogovorjen znesek; takoj ko ta znanja in izkušnje postanejo javna, njihov imetnik izgubi svojo monopolno pravico nad njimi, s tem pa jemalec licence nima več nobenega formalnega razloga za nadaljnje plačevanje licence, saj so ta znanja in izkušnje postala prosto dostopna. To obenem pomeni tudi to, da lahko licenca za tehnična znanja in izkušnje traja neskončno dolgo, če je njihov nosilec ustrezno uspešen pri varovanju njihove tajnosti. Ko pa licenca obsega več različnih PIL, katerih pravno varstvo traja različno dolgo, velja, da s pretekom pravnega varstva nad eno od pravic, ki e predmet licenc, ne preneha veljavnost celotne licenčne pogodbe, pač pa preneha veljavnost pogodbe zgolj v tistem njenem delu, ki se nanaša na tisto pravico, katere pravna veljavnost je pretekla, medtem ko licenčna pogodba v tistem delu, ki se nanaša na še zaščitene PIL, ostaja še naprej veljavna (Wilkof, 1995, str. 3). Tako bo npr. pri mešani licenčni pogodbi za patent ter

¹⁷ V ang. »most favoured licensee« določilo.

znamko po izteku pravnega varstva izuma jemalec licence izum lahko prosto uporabljaj, ne da bi bil prisiljen prositi nosilca patenta za dovoljenje, medtem ko pa bo za pravico do uporabe znamke še vedno moral spoštovati določila iz licenčne pogodbe, ki se nanašajo na licenčno znamko.

3.6.2. Pretek pogodbenega roka in odpoved pogodbe

Licenčna pogodba se izteče z iztekom dogovorjenega roka in je ni potrebno odpovedati (725. člen OZ). V primeru, da po preteku časa, za katerega je bila sklenjena licenčna pogodba, jemalec licence še naprej uporablja predmet licence, dajalec pa temu ne nasprotuje, se šteje, da je sklenjena nova licenčna pogodba za nedoločen čas, ob enakih pogojih kot prejšnja – t.i. *molče obnovljena licenca* (726/1. člen OZ). Licenčna pogodba lahko vsebuje tudi določilo o obnovitvi pogodbe; obstajajo vsaj trije načini obnovitve licenčne pogodbe (Wilkof, 1995, str. 296):

- licenčna pogodba ne vključuje nikakršnega določila o obnovitvi in licenčna pogodba traja le za pogodbeno določen rok, po izteku katerega stranki lahko skleneta novo ali obnovita staro pogodbo;
- obnovitev licenčne pogodbe je pogojena z jemalčevim doseganjem določenih kriterijev, predvsem doseganje določenega obsega prodaje oz. minimalne licenčnine;
- licenčna pogodba lahko traja nedoločeno časovno obdobje, pri čemer je zgornja meja trajanja pogojena s trajanjem pravnega varstva predmeta licenčne pogodbe.

Če pa trajanje licenčne pogodbe ni izrecno dogovorjeno, pa pogodba preneha z odpovedjo, ki jo lahko vsaka stranka da drugi, pri čemer mora spoštovati odpovedni rok, ki je upošteva določila OZ, v kolikor v pogodbi ni drugače določeno, šest mesecev, pri čemer dajalec licence ne more odpovedati pogodbe v prvem letu njene veljavnosti (727. člen OZ). Sicer pa OZ ne vsebuje posebne določbe o formalnem razdrtju pogodbe, zato je potrebno uporabljati določila 53. člena, po katerem je oblične pogodbe mogoče razvezati z neobličnim sporazumom, razen če je za določen primer z zakonom predvideno kaj drugega - ker je za licenčno pogodbe predpisana pisna oblika, kaže uporabiti pisno obliko tudi za razdrtje pogodbe (Dobrovnik-Zima, 1994, str. 44). V primeru smrti katere od pogodbenih strank, se licenčna pogodba nadaljuje z dediči pokojne stranke; če pa pride jemalec licence v stečaj ali likvidacijo, lahko dajalec licenčno pogodbo preprosto razdre (728. člen OZ).

3.6.3. Pravice in obveznosti strank po izteku oz. prenehanju licenčne pogodbe

Ne glede na to, ali licenčna pogodba preteče z iztekom pogodbeno določenega roka ali pa predčasno, se pogodbenikoma priporoča, da v licenčno pogodbo vključita določila, s katerimi se opredeli pravice in obveznosti strank po izteku oz. prenehanju licenčne pogodbe. Tako običajno v primeru prekinitve pogodbe dajalec licence od njenega jemalca zahteva, da mu vrne vso dokumentacijo oz. vse tehnične informacije, ki mu jih je tekom izvajanja licenčne pogodbe izročil oz. zahteva zagotovilo, da jih po prekinitvi ne bo več izkoriščal ter da jih bo varoval v tajnosti.

Po prenehanju licenčne pogodbe mora jemalec licence plačati nadomestilo za licenco v celoti, torej tudi zaostale zneske (Pučnik, 1988, str. 70). V primeru, da je razlog za prekinitve pogodbe napačna poslovna odločitev jemalca, je dajalcu licence vseeno dolžan plačati celotno nadomestilo. Sicer pa ima jemalec licence običajno pravico, da po izteku licenčne pogodbe v določenem časovnem roku odproda preostale zaloge licenčnih izdelkov, pri čemer pa praviloma dajalec od njega zahteva, da se ta prodaja vrši po ustaljenih prodajnih pogojih ter da se licenčne izdelke dobavi le tistim porabnikom, ki so licenčne izdelke naročili še za čas veljavnosti licenčne pogodbe – namen takšnega določila je preprečiti razprodajo velikih količin licenčnih izdelkov in s tem ustvarjanje zmede na trgu, od katere bodo škodo trpeli dajalec ter morebitni drugi jemalci licence za enake licenčne izdelke, ki imajo sklenjeno veljavno licenčno pogodbo.

3.7. SPLOŠNA POGODBENA DOLOČILA

3.7.1. Materialno pravo in reševanje sporov

Licenčna pogodba naj vsebuje napotilo na pravni red, ki naj se ga uporablja pri tolmačenju licenčne pogodbe. Najpogosteje se uporablja pravo države jemalca licence, kar praviloma zahtevajo tudi zakonodaje nekaterih držav, ki gostijo jemalce licence (WIPO Intellectual Property Handbook, 2001, str. 183). V kolikor je jemalcu podeljena licenca za proizvodnjo oz. prodajo licenčnih izdelkov na ozemlje druge države, potem je mogoče, da se za materialno pravo uporabi pravo te druge države, lahko pa se uporabi tudi pravo kakšne tretje države.

V licenčni pogodbi je potrebno opredeliti postopke reševanja morebitnih sporov med pogodbenikoma. Priporočljivo je, da se najprej poseže po izvensodnih postopkih, kot so npr. mediacija ali pa pogajanja med vodilnim osebjem obeh pogodbenih strank. Najpogosteje uporabljen postopek pa je arbitražna. Ena od pglavitnih prednosti arbitraži je, da omogoča pogodbenikom, da prosto oblikujeta svoje lastne postopke in pravila reševanja spora. Ostale prednosti arbitraže so (Gutterman, Anderson, 1997, str. 33):

- če se spor presoja po pravu države, kjer se odvija arbitražni postopek, obstaja večja verjetnost, da bo arbitražna rzsodba uveljavljena;
- če ima spor izrazito tehnično konotacijo, je arbitražna primernejša pot od sodnih postopkov, saj omogoča, da se za arbitre imenuje strokovnjake z zadevnega tehničnega področja;
- zagotavljanje zaupnosti tajnih informacij razkritih med postopkom reševanja spora je v primeru arbitraže višje;
- v primeru pomanjkanja arbitražnega določila bosta pogodbeni stranki težje napovedali, po zakonodaji katere države in s tem kje se bo reševal njun spor;
- uveljavitev arbitražne rzsodbe je veliko bolj verjetna kot pa uveljavitev rzsodbe sodišča, še toliko bolj, ko želi zmagovita stranka uveljaviti rzsodbo izven države, kjer je bila izrečena.

Pri oblikovanju določila o arbitraži se morata pogodbenika dogovoriti o številnih vprašanjih. Tako morata dogovoriti obseg sporov, ki se lahko predložijo arbitraži, kraj arbitraže, pravila arbitraže in pristojno sodišče, število in selekcijo arbitrov, merodajno pravo, obliko arbitražne

razsodbe, stroške in pravne pristojbine, možnost sodne revizije arbitražnega postopka, uveljavljanje arbitražne razsodbe itd. (Gutterman, Anderson, 1997, str. 34).

3.7.2. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznostih in druga pogodbeno določila

V kolikor ne pride do zadostnega prenosa informacij oz. dajalec licence ne razpolaga z zadovoljivimi strokovnimi znanji za prenos tehnologije, lahko jemalec zahteva vračilo že vplačanih zneskov. Priporočljivo je, še posebej, ko gre za licenčno pogodbo med subjekti, ki se medsebojno ne poznajo najbolje, da se predvidi določeno odškodnino v primeru neustreznega prenosa tehnologije. Seveda velja tudi obratno: opredeliti je potrebno primere, v katerih se izključi odgovornost dajalca licence, če do prenosa tehnologije ni prišlo zaradi razlogov, ki niso neposredno povezani z njim. Poseben problem je, ko do prenosa tehnologije sicer pride, vendar z zamudo. V takšnih primerih je možno uporabiti penale za zamudo, ki so lahko določeni na določen odstotek od nadomestila za licenco za vsak dan zamude, vendar pa v skupni višini penali ne smejo preseči določenega odstotka skupne višine nadomestila za licenco.

V kolikor jemalec licence zamuja s plačili, ima dajalec pravico zahtevati takojšnje plačilo skupaj z ustreznimi zamudnimi obrestmi. Zamuda pri plačilih je lahko tudi razlog za zavlačevanje s prenosom tehnologije s strani dajalca licence, ali pa celo za odpoved licenčne pogodbe. Bistvena sprememba pogojev poslovanja v obliki višje sile oprošča pogodbeno stranko izpolnitve pogodbenih obveznosti. Opredelitev pojma višje sile se razlikuje od države do države, vendar pa mora obsegati vsaj primere vojne, terorizma, demonstracij, naravnih nesreč itd.

Med **druga pogodbeno določila** lahko štejemo npr.: (1) jezik pogodbe in jezik, v katerem se opisuje licenčno tehnologijo - če je pogodba prevedena v več jezikov, se v pogodbi ponavadi opredeli, katera različica bo imela največjo težo; (2) način sprejemanja naknadnih sprememb ali dodatkov (aneksov) k licenčni pogodbi (običajno na enak način, kot se sprejema licenčno pogodbo); (3) kontaktne osebe in način komuniciranja (npr. po faksu, pošti itd.); (4) pričetek veljavnosti licenčne pogodbe - praviloma, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki z navedbo datuma in kraja podpisa pogodbe itd.

4. OMEJITVENA POGODBENA DOLOČILA

4.1. OMEJITVENA POGODBENA DOLOČILA

Jemalec licence bo prejeto tehnologijo uporabljal praviloma za proizvodnjo enakih izdelkov kot dajalec, kar pomeni, da dajalcu predstavlja potencialnega konkurenta, zato bo dajalec poskušal omejiti njegovo konkurenčno sposobnost. Prva in najbolj očitna ovira je že samo plačilo za pridobljeno pravico do uporabe licenčne tehnologije, saj bo le-ta vplivala na stroške in torej konkurenčnost licenčnih izdelkov jemalca licence. Vendar pa ta ovira ne bo nujno zadoščala, saj jo bo lahko jemalec kompenziral z višjo stroškovno učinkovitostjo (npr. z nižanjem stroškov

delovne sile), zato bo skušal dajalec licence, sklicujoč se na svoje izključne pravice, omejiti jemalca s t.i. omejitvenimi pogodbenimi določili.

Pivka in Puharič opredeljujeta omejitveno pogodbeno določilo kot pogodbeno določilo, ki jemalcu licence postavlja omejitve, ki »ovirajo udejanjanje konkurenčne funkcije pogodbene pravice, sočasno pa ne izhajajo iz pravice, ki je predmet zadevne licenčne pogodbe, ter tudi vse tiste omejitve, ki niso nujne ali potrebne za ohranitev pravice intelektualne lastnine« (Pivka, Puharič, 1999, str. 257). Omejitvena pogodbeno določila so tako tista določila, s katerimi se omejuje npr. (Pivka, Puharič, 1999, str. 257):

- **razvojna dejavnost jemalca licence in obseg uporabe njegovih lastnih dosežkov oz. njihov (ne)odplačni prenos na dajalca**¹⁸, npr. omejevanje jemalca licence pri:
 - uporabi, izboljševanju ali nadaljnjem razvoju licenčne tehnologije;
 - varstvu novih lastnih stvaritev;
 - spremembi uporabe ali razširitvi uporabe licenčne tehnologije itd.;
- **obseg, trajanje in ozemeljska uporaba predmeta licence**, npr. če:
 - si dajalec pridrži pravico, da za isto tehnologijo podeli licenco tudi drugim v isti državi;
 - se jemalcu licence prepove uporabo licenčne tehnologije po izteku pogodbe oz. preteku določenega časa, odkar je dajalec jemalcu prepustil pravico do uporabe zadnje izboljšave licenčne tehnologije;
 - se jemalcu prepove ali omeji izvoz v tretje države (npr. določanje kvot, zaračunavanje dodatnih pristojbin za prekoračenje kvot, plačevanje dodatne licenčnine za izvoz itd.);
 - je pogodba sklenjena za dalj časa, kot traja zakonito varstvo predmeta licence;
- **vzpostavljanje poslovnih odnosov z drugimi osebami**, npr.:
 - vezno določilo za nabavo¹⁹, po katerem je jemalec licence dolžan nabavljati surovine, repromateriale, sestavne dele, opremo itd. potrebno pri uporabi licenčne tehnologije od dajalca ali od drugega v pogodbi določenega vira;
 - vezno določilo za prodajo²⁰, po katerem je jemalec licence dolžan prodajati licenčne izdelke predpisanim kupcem ali pa se mu prepoveduje nakup, proizvodnjo ali prodajo enakih oz. podobnih izdelkov. V to skupino omejitvenih določil spada tudi določilo, s katerimi se jemalcu licence prepove pridobitev drugih licenc za podobne izdelke;
 - če se jemalca licence omejuje pri pridobitvi podobne tehnologije od drugih oseb;
- **druga** omejitvena pogodbeno določila, npr.:
 - določilo o licenčnem paketu, s katerim je jemalec licence prisiljen vzeti licenco tudi za tiste PIL dajalca, ki jih sploh ne potrebuje;
 - plačilo licenčnine tudi za tiste izdelke jemalca licence, ki niso rezultat uporabe licenčne tehnologije;
 - omejevanje jemalca licence pri določanju prodajnih cen ter drugih poslovnih pogojev;
 - plačevanje licenčnine po prenehanju pogodbe oz. izteku pravic, ki so predmet pogodbe;

¹⁸ V ang. »grant-back« določilo.

¹⁹ V ang. »tie-in« določilo.

²⁰ V ang. »tie-out« določilo.

- omejitev preprodaje, po kateri kupec licenčnih izdelkov ne sme prosto razpolagati s temi izdelki;
- če se jemalcu prepoveduje izpodbijati veljavnost licenčnih PIL itd.

4.2. PREPOVED UPORABE OMEJITVENIH POGODBENIH DOLOČIL PO KONKURENČNEM PRAVU EVROPSKE UNIJE

Omejitvena pogodbeno določila vplivajo neposredno na jemalčevo nastopanje na tržišču. Toda pravice PIL vendarle niso takšen absolutni monopol, da bi lahko dajalec licence po lastni volji postavljaj omejitve tržnemu udejstvovanju jemalca. Tako mnoge zakonodaje prepovedujejo vključevanje vsakršnih omejitvenih določil v licenčne pogodbe, druge pa nekatera omejitvena pogodbeno določila ob izpolnjevanju določenih pogojev dovoljujejo (Pretnar, 1982, str. 60).

Zagotavljanje prostega pretoka blaga med državami članicami je eno od temeljnih načel EU. Vsakršno omejevanje proste konkurence je zato po določbah PES strogo prepovedano. Seveda licenčne pogodbe med subjekti znotraj EU niso nikakršna izjema in so prav tako kot druge pogodbe podvržene strogim določbam PES, predvsem njenemu 81. členu, ki prepoveduje vsa tista dejanja, katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na skupnem trgu. Tako je prepovedano, da pogodbenika: (1) neposredno ali posredno določata cene ali druge prodajne in nakupne pogoje; (2) omejujeta ali nadzorujeta trg, proizvodnjo, tehnični napredek ali naložbe; (3) si delita trge in vire dobav; (4) uvajata neenake pogoje za enakovredne posle z drugimi poslovnimi partnerji, s čimer jih postavljajo v konkurenčno slabši položaj; (5) pogojujeta sklenitev pogodbe s tem, da druge stranke sprejemajo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na poslovne običaje nimajo nobene zveze s predmetom teh pogodb (Moussis, 1999, str. 251-252). Vsa takšna določila so nična, pri čimer so nične tudi pogodbe, ki vsebujejo vse ali pa zgolj nekatere od zgoraj navedenih določil ali pa določila s podobnim učinkom (Bavcon, Pučnik, 1998, str. 26).

Kljub zelo ostri prepovedi vseh sporazumov in ravnanj, ki delujejo zaviralno na konkurenco, pa PES vendarle predvideva izjeme od prepovedi uporabe omejitvenih pogodbenih določil v treh oblikah (Bavcon, Pučnik, 1998, str. 26-41; Moussis, 1999, str. 253):

- **posamične izjeme:** te podeljuje Komisija EU na podlagi prijave, ki jo vložita pogodbenika. Za posamično izjemo bodo primerna tista omejitvena določila, ki prispevajo k izboljšavi proizvodnje ali distribucije blaga ali če pospešujejo tehnični in gospodarski razvoj, pri tem pa zagotavljajo potrošnikom pravičen delež doseženih koristi. Ob tem pa morajo biti omejitve nepogrešljive za doseganje teh koristi in ne smejo onemogočati konkurence²¹;
- **pravilo majhne škode**²²: od prepovedi uporabe omejitvenih določil so oproščene pogodbe, ki imajo znake protipravnosti, imajo pa majhen pomen, obseg, trajanje, tako da pomenijo le

²¹ V kolikor pogodba, ki jo pogodbenika predložita v presojo, ne krši 81. člena PES, Komisija izda t.i. »negativni izvid« (Moussis, 1999, str. 253). V kolikor pa Komisija meni, da sicer pogodba krši zadevno določbo, vendar hkrati meni, da so izpolnjeni vsi pogoji za izjemo iz 3. odstavka 81. člena, sprejme odločitev o posamični izjemi, ki je praviloma odobrena za določen čas (Moussis, 1999, str. 253).

²² To pravilo je znano tudi kot pravilo »de minimis«.

neznatno nevarnost za konkurencu in so zato dopustna²³. Vseeno pa so vseeno prepovedana omejitvena določila v takšnih pogodbah, ki določajo cene, omejujejo proizvodnjo ali prodajo ali delijo prodajne ali nabavne trge;

- **skupinske izjeme:** te predstavljajo avtomatizem, ki določenim tipom pogodb, ki navkljub temu, da pomenijo kršitev predpisov o korektnem konkurenčnem poslovanju, ob pogojih, določenih v uredbi o skupinskih izjemah, podeljujejo izjemo od prepovedi zaradi svoje splošne koristi. Uredbe o skupinskih izjemah izdaja Komisija EU in sicer za posamezne skupine sporazumov. Pogodbe, ki izpolnjuje pogoje iz skupinske izjeme, ni potrebno prijaviti, temveč izjema velja avtomatično.

4.3. SKUPINSKA IZJEMA ZA LICENČNE POGODBE O PRENOSU TEHNOLOGIJE

Za našo obravnavo je zanimiva predvsem uredba evropske komisije št. 240/96, ki se nanaša na skupinske izjeme za sporazume o prenosu tehnologije, ki jo je za obdobje veljavnosti 10 let sprejela komisija EU leta 1996 (Commission Regulation (EC) no. 240/96 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements, Official Journal št. L 031, 9.12.1996, str. 2-13; v nadaljevanju Uredba). Uredba se nanaša na čiste patentne ali čiste licence za uporabo know-howa ter na mešane licenčne pogodbe, ki vsebujejo tako določila o licenciranju patentov, kakor tudi know-howa.

4.3.1. Dopustna omejitvena pogodbeno določila

1. člen Uredbe obsega seznam pogodbenih določil, ki so sicer omejevalne narave, vendar v splošnem ne kršijo 81. člena PES in je zato njihova uporaba dovoljena (t.i. *beli seznam*). Tako je dopustna raba naslednjih omejitvenih določil (Weatherhill, Beaumont, 1999, str. 971):

- obveznost dajalca licence, da na licenčnem ozemlju ne bo dal licence za isto licenčno tehnologijo drugim subjektom in/ali je ne bo niti sam izkoriščal;
- obveznost jemalca licence, da ne bo izkoriščal licenčne tehnologije na območjih skupnega trga, ki so rezervirani za dajalca in/ali druge jemalce;
- obveznost jemalca licence, da na območjih skupnega trga, ki so odstopljeni drugim jemalcem, ne bo aktivno oglaševal in prodajal licenčnih izdelkov in da na teh območjih ne bo ustanavljal podružnic ali postavljajal distribucijskih skladišč;
- obveznost jemalca licence, da na območjih skupnega trga, ki so odstopljeni drugim jemalcem, ne prodaja licenčnih izdelkov kot odziv na spontana naročila za čas, ki ne presega 5 let od dne, ko so bili licenčni izdelki prvič dani na trg skupnega trga s strani dajalca ali enega od jemalcev licence;
- obveznost jemalca licence, da uporablja zgolj znamko dajalca, pri čemer mu ni preprečeno, da se identificira kot proizvajalec licenčnih izdelkov;

²³ To je predvsem takrat, ko gre za pogodbe med podjetji, katerih skupni tržni delež na relevantnem trgu ne presega 5% (Moussis, 1999, str. 253).

- obveznost jemalca licence, da omeji obseg proizvodnje licenčnih izdelkov na obseg, ki ga potrebuje za proizvodnjo lastnih izdelkov ter obseg prodaje licenčnih izdelkov kot sestavnega ali nadomestnega dela za njegove lastne izdelke ali v drugi povezavi s prodajo njegovih lastnih izdelkov, pri čemer mu mora biti dovoljeno, da ta obseg določi samostojno.

Dopustnost rabe navedenih omejitvenih določil je odvisna od vrste licence. Tako so takšne omejitve dopustne pri patentnih licencah dokler je patent v veljavi na zadevnih območjih. Za know-how licence je raba takšnih omejitev dopustna za obdobje 10 let od dne, ko so bili licenčni izdelki prvič dani na trg skupnega trga s strani dajalca licence ali enega od njegovih jemalcev. Pri mešanih licencah za patente in know-how pa je dopustnost rabe omejitev časovno omejena na trajanje veljavnosti patenta ali pa 10 let, odvisno od tega, katero obdobje se prej izteče.

2. člen Uredbe pa navaja omejitvena pogodbeno določila, ki v splošnem ne omejujejo konkurence in torej sploh niso v nasprotju s 81. členom PES, vendar se jih zaradi izogibanju nejasnosti vseeno posebej navaja (t.i. *sivi seznam*). Med ta določila spadajo npr. naslednja pogodbeno določila:

- obveznost jemalca, da varuje tajnost know-howa dajalca, med ter po izteku licence;
- obveznost jemalca, da ne podeljuje podlicenc ali prenaša pravic iz licence na tretje osebe;
- obveznost jemalca licence, da ne izkorišča licenčnega know-howa ali patentov po izteku pogodbe, v kolikor je know-how še vedno tajen oz. so patenti še v veljavi;
- obveznost jemalca licence, da dajalcu podeli licenco za njegove izboljšave ali nove možnosti uporabe licenčne tehnologije, ob pogoju, da je ta licenca neizključna (jemalec ima pravico, da svoje izboljšave prosto uporablja ali zanje podeljuje licence tretjim osebam)²⁴ ter da dajalec sprejme dolžnost, da bo podelil (izključno ali neizključno) licenco jemalcu za njegove lastne izboljšave licenčne tehnologije;
- obveznost jemalca licence, da spoštuje standarde kakovosti licenčnih izdelkov ali da bo od dajalca oz. od njega določenega vira nabavil blago in storitve, ki so nujne za ustrezno izkoriščanje licenčne tehnologije ter za zagotavljanje, da bodo licenčni izdelki ustrezali minimalnim kakovostnim zahtevam, ki jih izpolnjujejo dajalec licence in drugi jemalci ter da bo dajalcu omogočil ustrezno kontrolo;
- obveznost jemalca licence, da bo dajalca obvestil o nezakoniti prisvojitvi know-howa ali o kršitvi patentov s strani tretjih oseb ter da bo ukrepal ali sodeloval z dajalcem pri ukrepanju zoper vsaki takšni prisvojitvi ali kršitvi;
- obveznost jemalca licence, da plača licenčnino, čeprav je know-how postal javno znan (ne po krivdi dajalca licence) oz. da plača dodatno odškodnino, če je know-how postal javno znan po njegovi krivdi;
- obveznost jemalca licence, da plača licenčnino za patentno licenco, čeprav se je pravno varstvo patenta izteklo, če gre za odlog plačila;
- obveznost jemalca licence, da bo omejil izkoriščanje licenčne tehnologije na eno ali več tehničnih področij uporabe licenčne tehnologije ali na eno ali več izdelčnih tržišč;

²⁴ V kolikor to ne ogrozi tajnosti know-howa dajalca licence.

- obveznost jemalca, da plačuje minimalno licenčnino ali da proizvaja minimalno količino licenčnih izdelkov ali da izvaja minimalno število operacij, ki izkoriščajo licenčno tehnologijo;
- obveznost dajalca licence, da jemalcu podeli ugodnejše pogoje, ki bi jih dajalec utegnil podeliti drugemu jemalcu po sklenitvi zadevne pogodbe;
- obveznost jemalca, da označi licenčne izdelke z navedbo dajalčevega imena ali naziva licenčnega patenta;
- obveznost jemalca licence, da ne bo uporabljal licenčne tehnologije za izgradnjo obratov za tretje osebe; to ne vpliva na njegovo pravico, da poveča zmogljivosti lastnega obrata ali da postavi dodatne obrate za lastno uporabo po normalnih komercialnih pogojih, vključno s plačilom dodatne licenčnine;
- obveznost jemalca licence, da določenemu kupcu dobavi le omejeno količino licenčnih izdelkov, v kolikor ima kupec možnost izbire drugega vira dobave na licenčnem ozemlju;
- obveznost jemalca licence, da proizvaja in trži licenčne izdelke po svojih najboljših močeh;
- pravica dajalca licence, da z izvajanjem patentne pravice ovira izkoriščanje tehnologije izven licenčnega ozemlja;
- pravica dajalca licence, da prekine pogodbo, v kolikor jemalec oporeka tajnosti ali uporabnosti licenčnega know-howa ali izziva veljavnost licenciranih patentov na območju znotraj skupnega trga, ki so last dajalca ali z njim povezanih podjetij;
- pravica dajalca licence, da prekine pogodbo za patent, v kolikor jemalec zatrjuje, da zadevni patent ni potreben;
- pravica dajalca, da prekine izključnost podeljeno jemalcu ter da prekine licenciranje izboljšav jemalcu, če ta prične konkurirati dajalcu na trgu znotraj skupnega trga ali s podjetji povezanimi z dajalcem, pri RR, proizvodnji, uporabi ali distribuciji konkurenčnih izdelkov;
- pravica dajalca licence, da od jemalca zahteva dokazilo, da licenčna tehnologija ni uporabljana pri proizvodnji izdelkov in izvajanju storitev, ki niso licenčni.

Kljub izpolnjevanju pogojev za skupinsko izjemo, pa bodo v vsakem primeru prepovedane naslednje licenčne pogodbe o prenosu tehnologije (Bavcon, Pučnik, 1998, str. 55):

- pogodbe med udeleženci patentnega ali know-how kartela;
- pogodbe med konkurenti, ki imajo delež v skupnih podjetjih ali če se pogodbe sklepajo med enim od konkurentov in skupnim podjetjem, če se licenčna pogodba nanaša na aktivnosti tega skupnega podjetja;
- pogodbe, pri katerih ena stranka daje drugi licenco za patent in/ali know-how, pri čemer druga stranka, čeprav v ločenih pogodbah ali skozi povezana podjetja, daje prvi licenco oz. pravico do patenta, znamke ali know-howa ali izključnih prodajnih pravic za še nezaščitene proizvode, stranki pa sta konkurenta glede na proizvode zajete s temi pogodbami;
- pogodbe, ki vsebujejo določila o drugih PIL poleg patentov, ki niso pomožne narave;
- pogodbe sklenjene izključno z namenom prodaje.

Sicer pa lahko Komisija naknadno prekliče ugodnosti skupinske izjeme iz Uredbe za licenčne pogodbe, ki sicer izpolnjujejo pogoje za skupinsko izjemo, vendar so očitno v nasprotju s pogoji

iz 3. odstavka 81. člena PES, ki omogoča izjeme od prepovedi uporabe omejitvenih določil. Takšen preklic lahko Komisija izreče predvsem takrat, ko:

- je učinek licenčne pogodbe ta, da onemogoči konkurenco za licenčne izdelke na licenčnem ozemlju (tako z vidika identičnih izdelkov, kakor tudi izdelkov, ki jih potrošniki smatrajo za zamenljive z vidika njihovih lastnosti, cene in namena uporabe), kar je še posebej verjetno, ko delež jemalca na relevantnem trgu presega 40%;
- jemalec licence brez upravičenega razloga ne želi izpolniti spontana naročila porabnikov ali preprodajalcev s trga drugih jemalcev licence;
- stranki brez upravičenega razloga ne želita izpolniti naročil porabnikov ali preprodajalcev z njihovega ozemlja, ki bi (pre)prodali izdelke na drugih ozemljih skupnega trga;
- stranki ovirata porabnike ali preprodajalce pri pridobivanju izdelkov od drugih preprodajalcev znotraj skupnega trga, predvsem takrat, ko se sklicujeta na PIL ali sprejemata ukrepe, katerih namen je preprečitev uporabnikom ali preprodajalcem, da pridobivajo ali prodajajo na licenčnem ozemlju licenčne izdelke, ki so bili zakonito dani na trg znotraj skupnega trga s strani dajalca ali z njegovim dovoljenjem;
- sta bili stranki ob sklenitvi licence konkurenta in obveznost jemalca, da proizvaja minimalen obseg licenčnih izdelkov, preprečuje slednjemu, da uporablja konkurenčne tehnologije.

4.3.2. Nedopustna omejitvena pogodbeno določila

3. člen Uredbe obsega seznam določil, katerih uporaba ni v nobenem primeru dopustna (t.i. *črni seznam*). Tako bo vsaka licenčna pogodba o prenosu tehnologije, ki sicer izpolnjuje pogoje za skupinsko izjemo, nična, v kolikor vsebuje katero izmed naslednjih določil (Bavcon, Pučnik, 1998, str. 53-55):

- omejevanje ene stranke pri določanju cen, sestavin cen ali popustov za licenčne izdelke;
- omejevanje ene stranke tako, da ne sme konkurirati drugi stranki ali s podjetji povezanimi z le-to pri RR, proizvodnji ali prodaji;
- obveznost ene stranke, da brez upravičenega razloga zavrne naročila porabnikov ali trgovcev, ki bi dali licenčne izdelke na druga območja skupnega trga;
- obveznost ene stranke, da ovira porabnike in trgovce pri pridobivanju izdelkov od drugih prodajalcev na skupnem trgu, posebej pa še, da ukrepa tako, da prepreči porabnikom ali trgovcem pridobitev ali plasm licenčnih izdelkov izven licenčnega ozemlja, pri čemer so bili licenčni izdelki dani na trg skupnega trga zakonito ali s soglasjem upravičenca;
- če sta bili stranki pred podelitvijo licence konkurenta in je ena stranka omejena glede porabnikov licenčnih izdelkov tako, da le-te določa druga stranka, še posebej če spravlja v neenak položaj določene porabnike, ali če je dolžna uporabljati določene načine distribucije in pakiranja z namenom diskriminacije;
- omejevanje obsega licenčnih izdelkov, ki ga ena stranka proizvaja ali prodaja, ali števila operacij pri izkoriščanju licenčne tehnologije, ki jih izvaja;
- obveznost jemalca licence, da odstopi vse ali del pravic glede izboljšav ali novih aplikacij licenčne tehnologije dajalcu;

- obveznost dajalca licence, da ne podeli licence za licenčno tehnologijo drugim podjetjem za licenčno ozemlje po obdobju, ki je daljše od veljavnosti patenta pri patentni licenci oz. 10 let pri know-how licenci oz. po kateremkoli od obeh navedenih obdobj, ki se prej izteče v primeru mešane licence za patent in know-how.

4. člen Uredbe navaja pogodbeno določila, ki prav tako delujejo omejevalno na konkurenco, vendar pa jih 3. člen izrecno ne omenja. Takšna določila oz. pogodbo, ki vsebuje takšna določila, je potrebno priglasiti Komisiji EU; v kolikor le-ta v roku štirih mesecev ne izda t.i. negativne odločitve, velja, da takšna omejitvena določila ustrezajo pogojem za skupinsko izjemo. To velja predvsem za naslednja omejitvena določila:

- obveznost jemalca licence, da sprejme standarde kakovosti ali nadaljnje licence ali da nabavlja blago in storitve, ki so potrebne za tehnično zadovoljivo izkoriščanje licenčne tehnologije ali za zagotovitev, da proizvodnja jemalca izpolnjuje standarde kakovosti, ki jih dosega dajalec licence in drugi jemalci;
- prepoved jemalcu, da dajalcu licence oz. z njim povezanim podjetjem spodbija tajnost ali uporabnost licenčnega know-howa oz. spodbija veljavnost licenčnih patentov na skupnem trgu.

SKLEP

Licenciranje tehnologije je vmesna oblika mednarodnega poslovanja, kjer se namesto izdelkov in kapitala v tujino prenaša znanje, tehnologijo. Ta strategija zahteva od dajalca tehnologije manj naložb kapitala ali poznavanja tujega tržišča, kot ga zahtevajo ostale oblike mednarodnega poslovanja, medtem ko jemalcu omogoči, da na hiter in cenen način pridobi pomembno konkurenčno prednost. Kritiki licenciranja očitajo dve hibi. Prvič, licenciranje naj bi bilo v domeni predvsem razvitih držav. To bi sicer lahko še pred desetletjem potrdili, vendar pa temu danes ni tako. Z globalizacijo in razvojem informacijske tehnologije se v ospredje dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o strategiji mednarodnega poslovanja, postavlja pripadnost določeni industriji, nacionalnost pa izgublja pomen. S tem je tudi podjetjem iz manj razvitih držav omogočeno, da se z uporabo strategij mednarodnega poslovanja kot je licenciranje uveljavijo na mednarodnem tržišču. Drugi problematični vidik licenciranja naj bi bil povezan z vprašanjem svežosti tehnologije, ki se prenaša. Takšne skeptike velja opomniti, da ima vsako podjetje na voljo različne strategije zmanjševanja tehnološke vrzeli za konkurenti, od katerih je licenciranje tehnologije le ena od možnosti. Vsakemu podjetju je prepuščena prosta izbira ustrezne strategije - upošteva lastne omejitve in možnosti bo podjetje svobodno izbralo sebi najustreznejšo, ki je prav lahko tudi licenciranje.

Da ima licenciranje tehnologije pomembno mesto v mednarodnem poslovanju dokazuje tudi velika pozornost, ki jo je temu področju posvetila Komisija EU. Komisija se je pri licenciranju PIL znašla pred dilemo. Ker so v svojem bistvu PIL monopolne pravice, bi kazalo sklepati, da je njihovo izvajanje v nasprotju z enim od temeljnih načel EU, t.j. načelom proste konkurence. Vendar je Komisija ob spoznanju pomena PIL za gospodarski napredek EU priznala obstoj nacionalnih zakonodaj, ki zagotavljajo PIL, a je hkrati omejila njihovo izvajanje na način, ki omejuje konkurenco znotraj EU. Zato je tudi prepovedala vključevanje omejitvenih pogodbenih določil v licenčne pogodbe. Vendar je Komisija zaradi potrebe po zagotavljanju pogojev za čim hitrejši gospodarski napredek ter širitev blaginje razvila sistem izjem, s katerim je strankam licenčnih pogodb omogočeno, da v pogodbe vseeno vključujejo določene omejitve, v kolikor so pri doseganju omenjenega namena nepogrešljive. Tako je nastala tudi Uredba o skupinskih izjemah za licenčne pogodbe o prenosu tehnologije, kateri pa se 10-letno življenje izteka v prihodnjem letu. Kakšne ukrepe bo Komisija EU podvzela po tem obdobju, je težko napovedati. Podjetja, ki se aktivno ukvarjajo z licenciranje tehnologije, si bržkone želijo, da bo Komisija pripravila nov splet pravil licenciranja, ki bodo manj kompleksna, formalistična ter ozko usmerjena, kot jih vsebuje ugašajoča uredba.

LITERATURA

1. Agmon Tamir, Von Glinow Mary Ann: Technology Transfer in International Business. Oxford : Oxford University Press, 1991. 285 str.
2. Bavcon Edvard, Pučnik Janko: Slovensko podjetje in konkurenčno pravo EU. Ljubljana : Inštitut za delničarstvo, Zavod za raziskave delničarstva, 1998. 153 str.
3. Bohinc Rado, Mežnar Drago: Gospodarsko pravo. Ljubljana : GEA College, 1996. 302 str.
4. Cigoj Stojan: Institucije obligacij. Ljubljana : Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, 1991. 388 str.
5. Czinkota R. Michael, Ronkainen A. Ilkka: International marketing. Fort Worth : The Dryden Press, 2001. 815 str.
6. Dobrovnik-Zima Tadeja: Licenčna pogodba. Plavšak Nina, urednik, Gospodarske pogodbe. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1994, str. 11-48.
7. Gutterman S. Alan, Anderson J. Bentley: Intellectual Property in Global Markets: A Guide for Foreign Lawyers and Managers. London : Kluwer Law, 1997. 483 str.
8. Hearn Patrick: International business agreements: A practical guide to the negotiation and formulation of agency, distribution and intellectual property licensing agreements. Hants : Gower Publishing Company Limited, 1987. 222 str.
9. Hrastelj Tone: Mednarodno poslovanje. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1990. 422 str.
10. Hrastelj Tone: Načini in oblike mednarodnega poslovanja. Maribor : Obzorja, 1977. 311 str.
11. Hrastelj Tone: Podjetniški izzivi mednarodnega poslovanja. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1995. 514 str.
12. Ješovnik Peter: Osnove mednarodnega trženja. Koper : Visoka šola za management, 2001. 189 str.
13. Jurše Milan: Mednarodni marketing. Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1993. 355 str.
14. Kenda Vladimir, Hazabent Andrej: Kako uspeti v zunanji trgovini. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1992. 159 str.
15. Moussis Nicolas: Evropska unija – pravo, ekonomija, politike. Ljubljana : Littera picta, 1999. 575 str.
16. Pivka Hilda Marija, Puharič Krešo: Pravo mednarodne trgovine. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1999. 365 str.
17. Pretnar Bojan: Industrijska lastnina v ekonomskih odnosih s tujino. Ljubljana : Center za samoupravno normativno dejavnost, 1982. 90 str.
18. Pretnar Bojan: Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju. Ljubljana : GV založba, 2002. 228 str.
19. Pretnar Bojan: Politika mednarodnega prenosa industrijske tehnologije v deželah v razvoju. Doktorska disertacija. Ljubljana : Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, 1988. 240 str.
20. Pučnik Janko: Ugovori o licenci. Ljubljana : Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR, 1988. 120 str.
21. Puharič Krešo: Gospodarsko pravo z osnovami prava. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000. 298 str.

22. Puharič Krešo: Gospodarsko pravo z osnovami prava. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1993. 235 str.
23. Puharič Krešo et al.: Zakon o industrijski lastnini s komentarjem. Ljubljana : ČZ Uradni list Republike Slovenije, 1994. 530 str.
24. Vezjak Danilo: Mednarodno trženje. Maribor : Založba Obzorja, 1987. 430 str.
25. Vezjak Danilo, Zbašnik Dušan: Metodologija planiranja prenosa tehnologije v združenem delu. Maribor : Visoka ekonomsko komercialna šola, 1980. 72 str.
26. Višner Vladimir, Burgar Janko, Vrhunec Miha: Upravljanje intelektualne lastnine. Ljubljana : Agencija POTI, 2002. 111 str.
27. Weatherhill Stephen, Beaumont Paul: EU Law. London : Penguin Books, 1999. 1132 str.
28. Wilkof J. Neil: Trade mark licensing. London : Sweet & Maxwell, 1995. 333 str.
29. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Geneva : WIPO, 2001. 460 str.
[URL: <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>], 12.4.2002.

VIRI

1. Commission Regulation (EC) no. 240/96 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements (Official Journal št. L 031, 9.12.1996, str. 2-13).
2. Consolidated Version of the Treat Establishing the European Community. Office for Official Publications of the European Communities, 1997.
3. Intellectual Property.
[URL: <http://www.wto.org/wto/intelec/intell1.htm>], 23.4.1999.
4. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86; Uradni list RS-MP, št. 9/92 in 3/01).
5. Licensing of Intellectual Property Rights.
[URL: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/licensing/licensing.htm], 13.4.2002.
6. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01).
7. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS, št. 24/92).
8. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95).
9. Technology licensing.
[URL: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/licensing/technology_license.htm], 3.4.2002.
10. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 54/01).
11. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99).