

UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO
LICENČNO POSLOVANJE

Ljubljana, avgust 2006

KATJA SMOLE

IZJAVA

Študentka Katja Smole izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Krešimirja Puhariča in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

V Ljubljani, 28. avgust 2006

Podpis:

KAZALO

1. UVOD	1
2. LICENČNO POSLOVANJE	2
3. PRAVNI VIRI	3
3.1. NOTRANJI PRAVNI VIRI	3
3.2. MEDNARODNI PRAVNI VIRI	4
4. INTELEKTUALNA LASTNINA	10
4.1. INDUSTRIJSKA LASTNINA	10
4.1.1. GOSPODARSKI POMEN PRAVNEGA VARSTVA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE	11
4.1.2. POMEN IN UPORABA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE PRI NASTOPANJU NA TUJEM TRGU	12
4.1.3. KNOW – HOW	13
4.1.4. PATENT	14
4.1.5. BLAGOVNA IN STORITVENA ZNAMKA	15
4.1.6. MODEL	16
4.2. POSLOVNI CILJI INTELEKTUALNE LASTNINE	16
5. LICENČNA POGODBA	17
5.1. NAMEN IN FUNKCIJA LICENČNE POGODBE	17
5.2. RAZVRSTITEV LICENČNIH POGODB	18
5.3. OBLIKA LICENČNE POGODBE	19
5.4. SESTAVINE LICENČNE POGODBE	20
5.5. OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE	21
5.6. IZKLJUČNA LICENCA	23
5.7. OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA LICENCE	24
5.8. PRISILNA LICENCA	25
5.9. PODLICENCA	26
5.10. TRAJANJE IN PRENEHANJE LICENČNE POGODBE	27
6. RESTRIKTIVNE DOLOČBE V LICENČNI POGODBI PO VELJAVNI SLOVENSKI ZAKONODAJI	29
6.1. UREDITEV NA OBMOČJU EU	29
6.2. UREDBA ES 240/96 O POGODBAH O PRENOSU TEHNOLOGIJE	30
6.2.1. FORMALNE IZJEME	30
6.2.2. BELA LISTA KLAUZUL	31
6.2.3. ČRNA LISTA KLAUZUL	33
7. IZZIVI ZA PRIHODNOST LICENČNEGA POSLOVANJA	34
8. PRIMER LICENČNE POGODBE MED PODJETJEM APEJRON D.O.O. IN PODJETJEM KEEP TRADE D.O.O.	35
9. SKLEP	37
LITERATURA	39
VIRI	40

1. UVOD

V svojem diplomskem delu bom obravnavala licenčno poslovanje ter licenčno pogodbo, njene značilnosti in njen namen, obliko licenčne pogodbe, njene bistvene sestavine, restriktivne določbe v licenčni pogodbi ter na koncu analizirala praktičen primer licenčne pogodbe. Namen diplomskega dela je proučiti bistvo licenčnega poslovanja.

Pojem licenca pomeni dovoljenje za ekonomsko izkoriščanje ali uporabo pravic industrijske lastnine in znanja, s katerim razpolaga dajalec licence (Leksikon Cankarjeve založbe, 1998, str. 578).

Licenčno poslovanje je eno izmed najbolj uveljavljenih in tudi najbolj razširjenih oblik mednarodnega poslovanja oziroma vstopa na tuje trge. Z licenčnim poslovanjem se srečujemo tedaj, ko podjetje, ki je dajalec licence, odstopi določene pravice pridobitelju licence, le-ta pa v zameno dajalcu licence plačuje licenčnino.

Z licenčno pogodbo se nosilec pravice industrijske lastnine oziroma dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence odstopil pravico do izkoriščanja s patentom zavarovanega izuma, vzorca ali modela ali pravico do uporabe blagovne in storitvene znamke ter znanja in izkušenj oziroma know-how-a. V licenčnem poslovanju prevladujejo neposredni stiki med dajalcem in pridobiteljem licence. Ena izmed najpomembnejših nalog pred sklenitvijo licenčnega razmerja je poiskati primerne licenčnega partnerja.

Licenčno poslovanje je bistvenega pomena za prenos tehnologije in znanja, ki je potrebno za proizvodnjo izdelkov, kateri temeljijo na izumih oziroma patentih, ter drugih pravic industrijske lastnine, npr. blagovnih in storitvenih znamk in modelov.

V diplomskem delu namenjam posebno poglavje tudi intelektualni lastnini. Intelektualna lastnina se deli na industrijsko lastnino ter na avtorske in sorodne pravice. Med pravice intelektualne lastnine know-how ne sodi.

Del diplomskega dela bom namenila notranjim in mednarodnim pravnim virom.

Pri notranjih pravnih virih bom obravnavala Zakon o industrijski lastnini - ZIL-1, Obligacijski zakonik - OZ ter Zakon o varstvu konkurence – ZVK.

Pri mednarodnih pravnih virih pa bom obravnavala Pariško konvencijo, ki vsebuje materialnopravna določila, organizacijska in upravna določila ter skupna določila, ki zavezujejo vse članice Pariške unije, nato Svetovno organizacijo za

intelektualno lastnino - WIPO, Pogodbo o sodelovanju na področju patentov - PCT, Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine - TRIPS ter Konvencijo o evropskem patentu - EPK.

V diplomskem delu bom analizirala primer licenčne pogodbe, ki sta jo sklenili podjetji Apejron d.o.o., ki je dajalec licence, ter podjetje Keep Trade d.o.o., ki je pridobitelj licence. Podjetje Apejron d.o.o. je zastopnik za programe skupinske vadbe aerobike Les Mills International Body Training Systems - LMI v Sloveniji. Podjetje Keep Trade d.o.o. je storitveno podjetje, ki izvaja vadbo programov LMI v prostorih fitnes-a Moj Fit.

2. LICENČNO POSLOVANJE

Kot sem opredelila v uvodu, pomeni licenca dovoljenje za opravljanje gospodarskih dejavnosti oziroma dovoljenje upravičenca, da nekdo drug izkorišča določeno pravico.

Licenca je dovoljenje imetnika patenta, znamke, modela, know-how-a drugi osebi, da predmet te pravice gospodarsko izkorišča pod pogoji, ki so dogovorjeni v pogodbi (Pretnar, 2002, str. 195).

Licenčno poslovanje velja za eno izmed najbolj dinamičnih področij svetovne trgovine. Podjetje, ki ima v lasti patentiran izum, registrirano blagovno znamko ali določeno znanje oziroma know-how, lahko stopi v licenčno razmerje z drugim podjetjem, ki proizvaja in trži njihove izdelke, ter v zameno za odstop teh pravic plačuje licenčnino.¹

Licenčno poslovanje je torej eden izmed načinov prenosa znanja in tehnologije med podjetji.

Posebna oblika licenčnega poslovanja je navzkrižno licenčno poslovanje. Podjetje licencira pravice intelektualne lastnine tujemu partnerju, ki mu v zameno poleg plačila licenčnine posreduje tudi svoj know-how. V tem primeru sta v licenčnem razmerju stranki, ki izmenjujeta tehnološko, organizacijsko ter trženjsko znanje. Navzkrižno licenčno poslovanje bistveno zniža tveganje, ki je povezano z licenciranjem tehnološkega know-how-a (Hill, 1997, str. 408).

¹ Več glej pri: Bennett, 1995, str. 66.

Na podlagi zgoraj opredeljenih definicij licenčnega poslovanja lahko rečem, da je licenčno poslovanje eden izmed načinov poslovanja, pri katerem se podjetje, ki je dajalec licence, sporazume z drugim podjetjem, to je pridobiteljem licence, za odstop zaščitene pravice in znanja, ki imajo zanj neko vrednost, in za to prejema licenčnino, kot na primer podjetje Apejron d.o.o., ki je podelilo pravico za uporabo programov vadbe aerobike Les Mills podjetju Keep trade d.o.o., le-ta pa mu v zameno za odstopljeno pravico mesečno plačuje že vnaprej določen znesek.

Licenčno poslovanje je kot oblika mednarodnega poslovanja primerna predvsem, ko so stroški transporta previsoki, ko je zaradi domače proizvodnje možno povečanje prodaje, ko v državi obstaja zaščita intelektualne lastnine ter ko dajalec licence že izvažata na veliko število trgov in jih težko obvladuje (Bennett, 1995, str. 66).

Komercialni prenos tehnologije je v razcvetu in ima velik vpliv na sodobno tržno družbo znanja. Oblike tehnološkega prenosa so številne, kot npr. prenos običajne patentne licence, prenos licence za tehnološko znanje ali know-how ter prenos vseh oblik tujih vlaganj (Pretnar, 2002, str. 195).

3. PRAVNI VIRI

3.1. NOTRANJI PRAVNI VIRI

ZIL-1, ki je začel veljati dne 07.12.2001 (Ur. l. RS, št. 45/2001), po 1. členu določa vrste pravic industrijske lastnine po tem zakonu in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu.

V 1. členu ZIL-1 sta opredeljena vsebina in predmet zakona, ki ju ureja ZIL-1. Ta zakon po 1. členu ZIL-1 določa vrste pravic industrijske lastnine in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic ter zastopanje strank v postopkih po tem zakonu. Pravice industrijske lastnine po ZIL-1 so patent, model, znamka ter geografska označba (Puharič, 2003, str. 31).

Obligacijski zakonik OZ je stopil v veljavo s 01.01.2002 (Ur. l. RS, št. 83/2001). 14. poglavje OZ, to je od člena 704. do 728. člena, vsebuje določbe, ki urejajo licenčno pogodbo. To so splošne določbe, obveznosti dajalca in pridobitelja licence ter določila v zvezi s prenehanjem pogodbe. OZ vsebuje tudi določila v zvezi s podlicenco.

Pri Zakonu o varstvu konkurence ZVK (Ur. l. RS, št. 18/1993), ki je začel veljati 24.04.1993, bom opredelila pojem oziroma dejanje nelojalne konkurence.

Po 74. členu Ustave RS so prepovedana dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco. Dejanja nelojalne konkurence so splošno prepovedana, pri omejevanju konkurence pa se ustavna prepoved nanaša zgolj na takšna dejanja, ki omejujejo konkurenco v nasprotju z zakonom. Zakon lahko torej ureja primere dovoljenega omejevanja konkurence oziroma takšnega omejevanja konkurence, ki ni ustavno prepovedano.

Pravna ureditev varstva industrijske lastnine mora biti v funkciji inovacijske konkurence. Na eni strani mora zavarovati premoženjski položaj inovatorja, na drugi strani pa vzpostaviti pogoje, v katerih bo svobodna konkurenca vzpodbujala ustvarjalnost. Poleg premoženjskega položaja inovatorja je pravno potrebno urediti predvsem trg pravic industrijske lastnine ter druge pogoje za vzpodbude raziskovanja in razvoja, kot temeljev tehnološkega napredka. Predmet varstva industrijske lastnine so patenti za izume, uporabni modeli, industrijski vzorci in modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe (Bohinc, Mežnar, 1996, str. 177).

Pojem industrijske lastnine obsega dvoje velikih področij, kot so:

- tehnične inovacije, kot npr. izum, kjer gre za stvaritve, ki pomenijo novost,
- znaki razlikovanja, torej blagovne in storitvene znamke, vzorci, modeli.

Industrijska lastnina je prav tako sestavni del intelektualne lastnine, kamor poleg varstva tehničnega napredka in znakov razlikovanja sodijo še varstvo književnih in umetniških del ter avtorske in njim sorodne pravice.²

3.2. MEDNARODNI PRAVNI VIRI

Zunaj naših meja se je konkurenčna funkcija pravic industrijske lastnine široko uveljavila. Uveljavila se je v razvojni, poslovni in trženjski politiki večine podjetij. Nove tehnične, tehnološke in oblikovalske stvaritve pa niso pravno zavarovane takoj ob nastanku, temveč se jih mora v skladu z določenimi postopkovnimi določili pravilno in pravočasno pravno zavarovati (Pivka, Puharič, 1999, str. 145).

Gospodarske družbe in podjetniki morajo pred zahtevo varstva izumov in znakov razlikovanja v tujini vložiti zahtevo za priznanje ustrezne pravice, s katero se

² Obširneje glej pri: Bohinc, Mežnar, 1996, str. 177.

zavarujejo izumi in znaki, pri Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine, ki posluje v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo (Pivka, Puharič, 1999, str. 145).

Diplomatska konferenca je zasedala leta 1883 v Parizu in sprejela predlog Pariške konvencije. To je mednarodna Konvencija za varstvo industrijske lastnine.

Po 1. členu Pariške konvencije države, za katere prihaja v poštev Pariška konvencija, sestavljajo unijo za varstvo industrijske lastnine. Po Pariški konvenciji so predmet varstva industrijske lastnine patenti za izume, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora ter zatiranje nelojalne konkurence.³

Dve pomembni določbi Pariške konvencije sta (Pivka, Puharič, 1999, str. 146):

- države podpisnice si pridružujejo pravico sklepati ločeno med seboj še posebne sporazume za varstvo pravic industrijske lastnine,
- vsaka država Pariške unije mora ustanoviti tudi poseben upravni organ za industrijsko lastnino ter urad za obveščanje javnosti o patentih, uporabnih modelih, industrijskih vzorcih ali modelih in tovarniških ali trgovskih znamkah.

Pripadniki države unije uživajo v drugih državah unije, če gre za varstvo industrijske lastnine, tiste koristi, ki jih ustrezni zakoni dajejo svojim državljanom, toda z omejitvijo, da s tem ne smejo biti kršene pravice, ki jih določa konvencija (Puharič, 2003, str. 658). Sporazum o sodelovanju na področju patentov med vlado Republike Slovenije in evropsko patentno organizacijo je bil sprejet leta 1993 (Ur. l. RS, št. 48/93).

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino WIPO je bila ustanovljena s Pariško konvencijo leta 1967. Slovenija je leta 1991 pristopila h Konvenciji o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Puharič, 2003, str. 1148).

Naloga te organizacije je pospeševati pravno varstvo vseh kategorij intelektualne lastnine v svetu, in sicer na podlagi sodelovanja med državami in z mednarodnimi organizacijami, ter zagotoviti posodobitev upravne ureditve in sodelovanja med vsemi unijami Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

WIPO si prizadeva pospešiti sprejemanje ukrepov, ki naj bi izboljšali varstvo pravic intelektualne lastnine v svetu, ter ukrepov za zagotovitev ustrezne podlage pri

³ Glej podrobneje pri: Puharič, 2003, str. 657.

usklajevanju nekaterih določil nacionalnih zakonodaj intelektualne lastnine. Prav tako spodbuja sprejetje vsake mednarodne obveznosti, katere namen je pospeševanje varstva pravic intelektualne lastnine (Pivka, Puharič, 1999, str. 150).

Slovenija je k tej pogodbi pristopila leta 1994 (Puharič, 2003, str. 1160).

Razlogi za sprejetje te pogodbe s strani držav pogodbenic so:

- izpopolnitev pravnega varstva izumov ter prispevek k razvoju znanosti in tehnologije,
- da bi se poenostavilo in sočasno omogočilo bolj gospodarno varstvo izumov tedaj, kadar se le-to zahteva v več državah,
- da bi se vsem zainteresiranim osebam omogočil lažji in hitrejši dostop do tehničnih informacij, ki jih vsebujejo listine, v katerih so opisani novi izumi.⁴

Namen te pogodbe je tudi spodbuditev in pospešitev gospodarskega napredka držav v razvoju s sprejetjem ukrepov, s katerimi bi se povečala učinkovitost njihovih državnih ali regionalnih pravnih sistemov za varstvo izumov, ter da bi jim bil omogočen dostop do informacij, ki se nanašajo na dostopne tehnične rešitve in do vedno bolj obsežne moderne tehnologije. Na temelju te pogodbe države pogodbenice sestavljajo Mednarodno unijo za sodelovanje na področju patentov PCT. Gre za unijo za sodelovanje na področju vlaganja prijav, poizvedbe in preizkušanja prijav za varstvo izumov in tudi za opravljanje osebnih tehničnih storitev. S PCT je uveden sistem, katerega namen je, da v interesu uporabnikov patentnega sistema in državnih patentnih uradov poenostavi patentno varstvo za isti izum v več državah, pravno varstvo patentov pa ga poceni in naredi bolj učinkovitega (Pivka, Puharič, 1999, str. 154).

Urad sprejema mednarodne prijave, katerih vložniki so slovenski državljani ali pa osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kar je navedeno v 32. členu ZIL-1 (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

TRIPS je sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki celovito ureja vse ključne prvine zagotavljanja pravnega varstva najpomembnejših pravic intelektualne lastnine. Članica TRIPS-a je tudi Slovenija, ki je sporazum ratificirala leta 1995 (Puharič, 2003, str. 1152).

Osrednji del je namenjen ubeseditvi vseh tistih določb, ki zadevajo udejanjanje spoznanja potrebe po večstranskem mednarodnem okviru za preprečevanje mednarodne trgovine z blagom, ki je označeno, kot da je bilo izdelano v obratih oziroma podjetjih nosilca zadevne pravice industrijske lastnine. Zasnova TRIPS-a

⁴ Več glej pri: Pivka, Puharič, 1999, str. 154.

sloni na predpostavki, da so pravice intelektualne lastnine zasebne pravice.⁵

Vsebinsko najpomembnejše določbe TRIPS-a so razdeljene na 8 podpoglavij:

- avtorske in sorodne pravice (9. člen – 14. člen),
- znamke (15. člen - 21. člen),
- geografske označbe (22. člen – 24. člen),
- industrijski vzorci in modeli (25. člen – 26. člen),
- patenti (27. člen – 34. člen),
- topografije integriranih vezij (35. člen – 38. člen),
- varstvo neobjavljenih informacij (39. člen),
- nadzor nad protikonkurenčno prakso pri pogodbenih licencah (40. člen).

Zgoraj naštetih kategorij intelektualne lastnine so obravnavane v določbah TRIPS-a, pri čemer se upoštevata dve pomembni načeli, to sta načelo nacionalne obravnave ter načelo obravnave države z največjimi ugodnostmi (Pivka, Puharič, 1999, str. 158).

V nadaljevanju bom po (Pivka, Puharič, 1999, str. 158) opredelila nekatere člene TRIPS-a.

Po 3. členu TRIPS-a je bistvo načela nacionalne obravnave v tem, da glede varstva pravic intelektualne lastnine vsaka članica TRIPS-a zagotovi državljanom drugih članic enake ugodnosti kot svojim lastnim državljanom.

Bistveno za načelo obravnave držav z največjimi ugodnostmi je, da mora glede varstva intelektualne lastnine država članica vsako prednost, ugodnost, privilegij, ki se jo odobri državljanu katerekoli druge članice, takoj in brezpogojno odobriti tudi državljanom vseh drugih članic TRIPS-a, kar je navedeno v 4. členu tega sporazuma.

Po 15. členu TRIPS-a znamka lahko postane vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi ali storitvami drugega podjetja. Znaki, ki imajo razlikovalno naravo, besede, ki vključujejo osebna imena, črke, številke, figurativne elemente in kombinacije barv kakor tudi kombinacije takih znakov, se lahko registrirajo kot znamke. Če znaki sami po sebi ne omogočajo razlikovanja določenih proizvodov ali storitev, lahko članice registracijo pogojujejo z razločljivostjo, pridobljeno na podlagi uporabe. Isti člen tudi navaja, da članice TRIPS-a vsako znamko objavijo ali pred registracijo ali takoj po njej in tudi zagotavljajo ustrezne razmere za vložitev zahtevka za preklic njene registracije.

⁵ Več glej pri: Pivka, Puharič, 1999, str. 157.

Po 16. členu TRIPS-a ima lastnik oziroma nosilec registrirane znamke izključno pravico preprečiti tretjim osebam, da na trgu uporabljajo enake ali podobne znake za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila znamka registrirana, če bi taka uporaba znamke pri tretjih osebah na trgu utegnila povzročiti zmedo.

Po 18. členu TRIPS-a je varstvo znamke možno neskončno objavljati.

Geografske označbe so oznake, ki označujejo, da blago izvira iz ozemlja članice ali iz regije ali lokacije na tem ozemlju, če so dana kakovost, sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisne od njegovega geografskega porekla, kar določa 22. člen TRIPS-a.

V 25. členu TRIPS-a so urejeni tudi pogoji za varstvo neodvisno ustvarjenih industrijskih vzorcev in modelov, ki so novi ali izvirni. Vzorci in modeli niso novi ali izvirni tedaj, če se bistveno ne razlikujejo od znanih vzorcev in modelov ali kombinacij le-teh.

Lastnik pravno zavarovanega industrijskega vzorca ali modela ima po 26. členu TRIPS-a pravico preprečiti tretjim strankam, ki nimajo njegove privolitve, da izdelujejo, prodajajo ali uvažajo predmete, ki nosijo ali vsebujejo vzorec ali model, ki je kopija ali v veliki meri kopija varovanega vzorca ali modela, če so taka dejanja storjena v trgovinske namene.

Pravno varstvo industrijskih vzorcev in modelov traja najmanj 10 let, kar opredeljuje 26. člen TRIPS-a.

27. člen TRIPS-a določa, da se patent lahko pridobi za katerikoli izum ali proizvod ali postopek na vseh področjih tehnologije pod pogojem, da so izumi novi, da so na ravni izumiteljstva in jih je možno uporabiti v industriji.

Po 28. členu TRIPS-a imajo lastniki patenta pravico prenesti ali z dedovanjem prenesti patent in sklepati licenčne pogodbe. Varstvo patenta traja 20 let od datuma vložitve prijave, kar je napisano v 33. členu TRIPS-a.

Z vidika potreb poslovne in pravne prakse pa so pomembne tudi tako imenovane regionalne konvencije, ki urejajo vprašanja v zvezi s posameznimi pravicami industrijske lastnine na določenem ozemeljsko zaokroženem območju. Sem spada tudi Konvencija o evropskem patentu, ki je začela veljati leta 1973. S to Konvencijo je uvedeno skupno pravo držav pogodbenic na področju izdajanja patentov za izume. Članica te konvencije je leta 2002 postala tudi Slovenija (Ur. l. RS-MP, št. 19/2002).

Patenti, izdani na podlagi te konvencije, so tako imenovani evropski patenti. Evropski patent ima v vsaki državi pogodbenici, za katero je izdan, enake učinke in zanj veljajo enaki predpisi kot za državni patent, kar določa 2. člen Evropske patentne konvencije – EPK (Evropska patentna konvencija, 2002).

Cilj te konvencije je olajšati, poceniti in okrepiti varstvo izumov v državah pogodbenicah na temelju uporabe enotnega evropskega postopka podelitve patenta in enotnega materialnega patentnega prava. Evropski patent zagotavlja nosilcu v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen, enake pravice, kot bi mu jih zagotavljal nacionalni patent, podeljen v zadevni državi. Evropska patentna organizacija - EPO deluje v skladu z Evropsko patentno konvencijo kot prejemni, imenovani in izbrani urad in kot mednarodna ustanova za poizvedbo ter predhodni preizkus. Evropski postopek ne ukinja nacionalnih postopkov podelitve patentov (Pivka, Puharič, 1999, str. 162).

S konvencijo o podeljevanju evropskih patentov se vzpostavi pravni sistem za podeljevanje patentov za izume, ki je skupen za vse države pogodbenice. Patente, podeljene na podlagi te konvencije, imenujemo evropski patenti, le-ti pa imajo v vsaki državi pogodbenici, za katero so podeljeni, enak učinek kot državni patent, ki ga podeli ta država, ter zanje veljajo enaki pogoji, razen če dotična konvencija ne določa drugače.⁶

V vsaki državi pogodbenici ima Organizacija najširšo pravno sposobnost, ki jo ta država po državnem pravu priznava pravnim osebam (Puharič, 2003, str. 780).

Evropsko patentno prijavo lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, ne glede na državljanstvo. Vendar pa mora prijavitelj ob vložitvi evropske patentne prijave imenovati države pogodbenice, v katerih želi pridobiti patentno varstvo. Evropska patentna prijava se lahko nanaša le na en izum ali na skupino izumov, ki pa morajo biti med seboj tako povezani, da predstavljajo enotno izumiteljsko zamisel.⁷

Po 87. členu ZIL-a s komentarjem, ima oseba, ki je v eni ali za eno od držav pogodbenic Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine vložila prijavo za patent, pri vložitvi evropske patentne prijave za isti izum prednostno pravico v obdobju enega leta od datuma vložitve prijave.⁸

Po 26. členu ZIL-1 je evropska patentna prijava, s katero se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, enakovredna nacionalni patentni prijavi, seveda ob

⁶ Glej obširneje pri: Puharič, 2003, str. 779.

⁷ Več glej pri: Pivka, Puharič, 1999, str. 165.

⁸ Glej podrobneje pri: Puharič, 2003, str. 808.

upoštevanju morebitne zahtevane prednostne pravice za evropsko patentno prijavo (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Po 52. členu ZIL-a s komentarjem se evropski patenti podelijo za izume, ki so industrijsko uporabljivi, novi ter na inventivni ravni (Puharič, 2003, str. 797).

4. INTELEKTUALNA LASTNINA

V tem poglavju bom opredelila intelektualno lastnino, katero delimo na industrijsko lastnino ter na avtorske in sorodne pravice. Med intelektualno lastnino pa formalno ne sodi know-how oziroma znanje, izkušnje in sposobnosti podjetja.

Definicija intelektualne lastnine po Pretnar-ju je, da »je intelektualna lastnina področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg, pridobitev, uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic na določenih oblikah intelektualnih stvaritev s področja industrije, znanosti, književnosti in umetnosti ter na določenih oblikah podjetniških identifikatorjev, z namenom določitve pravil za njihovo gospodarsko izkoriščanje na trgu v konkurenčnem okolju« (Pretnar, 2002, str. 23).

Vse pravice intelektualne lastnine so zavarovane izključno v ekonomski oziroma gospodarski sferi (Puharič, 2003, str. 144).

4.1. INDUSTRIJSKA LASTNINA

Vrste pravic industrijske lastnine določa 1. člen Pariške konvencije z dne 20.03.1883 za varstvo industrijske lastnine, ki kot predmet varstva v okviru te konvencije predvideva naslednje pravice industrijske lastnine:

- patent, s katerim se zavaruje izum, ki je nov, je dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva in je industrijsko uporabljen (Puharič, 2003, str. 78),
- model, ki se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo; novost ter individualna narava zadevne oblikovne stvaritve sta dve določujoči sodili, ki morata biti izpolnjeni kot podlaga za registracijo videza zadevnega izdelka z modelom (Puharič, 2003, str. 143),
- blagovne in storitvene znamke, s katerimi se zavaruje blagovni in storitveni znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oziroma

storitev iste ali podobne vrste; konkurenčni boj na svetovnem trgu, ki je vedno močnejši, zahteva oblikovanje ustreznega pravnega varstva za znake, ki bodo potrošniku pomagali razlikovati med blagom oziroma storitvami enake ali podobne vrste (Puharič, 2003, str. 164),

- trgovsko ime, s katerim se zavaruje ime gospodarske družbe, torej podjetje (Bohinc, Mežnar, 1996, str. 179),
- geografska označba, ki se lahko registrira, pomeni oznako, ki označuje, da blago izvira z določenega ozemlja, če sta npr. kakovost ali sloves tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla (Puharič, 2003, str. 229),
- zatiranje nelojalne konkurence (Bohinc, Mežnar, 1996, str. 179).

4.1.1. GOSPODARSKI POMEN PRAVNEGA VARSTVA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

Pravice industrijske lastnine zagotavljajo nosilcem izključno in prepovedno pravico za določeno časovno obdobje ter le v državah, v katerih so registrirane. V vseh gospodarsko razvitejših državah pravice industrijske lastnine, torej patente za izume, uporabne modele, industrijske vzorce in modele, blagovne in storitvene znamke imajo formalnopravno za sestavni del kapitala.⁹

Intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega razuma, intelektualna stvaritev pa je kot takšna neopredmetena. Kadar pa je opredmetena v blagu ali storitvah, pa jo lahko imetnik pravice komercialno izkorišča (Pretnar, 2002, str. 19).

Torej se pri intelektualni lastnini ukvarjamo z ekonomskimi pravicami, ki določajo lastništvo neopredmetenih intelektualnih stvaritev v okviru njihovega ekonomskega izkoriščanja.

Zunaj naših meja v uspešnih podjetjih namenjajo posebno skrb predvsem ustvarjanju inovacijskih dosežkov, nato pa še strategiji njihovega pravnega varstva in trženja, saj drugi blagovni proizvajalci v zadevni državi lahko uporabljajo identičen izum v svoji proizvodnji le na podlagi licence. Nosilci omenjenih pravic imajo torej tedaj, če so njihove stvaritve tehnološko in oblikovno sodobne in pravno zavarovane, pomembno konkurenčno prednost pred drugimi blagovnimi proizvajalci, najprej na domačem trgu, zatem pa tudi na svetovnem trgu, in sicer v

⁹ Glej podrobneje: Pivka, Puharič, 1999, str. 168.

vseh tistih državah, v katerih so pravočasno in pravno pravilno zavarovali svoje stvaritve (Pivka, Puharič, 1999, str. 168).

Pravice intelektualne lastnine so razdeljene v več skupin. Dve skupini, ki vzbujata največ razprav, sta intelektualna industrijska lastnina (patenti) ter literarna ali umetnostna intelektualna lastnina (avtorske pravice) (Pretnar, 2002, str. 56).

4.1.2. POMEN IN UPORABA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE PRI NASTOPANJU NA TUJEM TRGU

Bistvo ekonomske vsebine in učinkovanja pravno zavarovanih predmetov varstva industrijske lastnine je razvidno iz kroga pravic, ki jih imajo nosilci patentov, vzorcev, modelov in znamk. Tako lahko po določitvi večine zakonskih predpisov nosilci patenta, modela ali vzorca prepovedo vsem drugim izkoriščati v proizvodnji zavarovane izume, oblike teles, slike. Nosilci teh pravic imajo torej pravico izključnega gospodarskega izkoriščanja zavarovanih predmetov varstva. Te pravice pa so časovno in ozemeljsko omejene (Pivka, Puharič, 1999, str. 169).

Po ZIL-1 varstvo patentov v splošnem traja 20 let od datuma vložitve prijave, patent s skrajšanim trajanjem pa traja 10 let od datuma vložitve prijave, varstvo modelov in vzorcev pa eno ali več 5-letnih obdobj od datuma vložitve prijave, vendar za obdobje največ 25 let, znamka traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za obdobje naslednjih desetih let. Blagovne znamke trajajo časovno neomejeno, prav tako tudi časovno trajanje registrirane geografske označbe ni omejeno (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Pri opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa morajo delavci naših gospodarskih družb skrbno paziti, da pri nastopanju na tujih trgih ne bodo kršili pravic industrijske lastnine, s katerimi so zavarovani določeni konkurenčni predmeti varstva. Tako je potrebno pred nastopom na tujem trgu preveriti, ali z izvoženim izdelkom ne kršimo tujih veljavnih patentov, vzorcev ali blagovnih oziroma storitvenih znamk. Za dejanje nelojalne konkurence gre v primeru pravno zavarovanih pravic industrijske lastnine tedaj, če naša gospodarska družba pri izvozu v tuje države uporablja tuje znake razlikovanja ali tuje izume, ki so zavarovani s pravicami industrijske lastnine (Pivka, Puharič, 1999, str. 170).

Pravne in fizične osebe morajo za izume in znake razlikovanja po ZIL-1 pri Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine vložiti zahtevek za priznanje ustrezne pravice, s katero se zavarujejo izumi in znaki razlikovanja v naši državi, nato pa še v tujini (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Za vsak izum, obliko telesa, sliko ali risbo oziroma znak se vloži posebna prijava. Urad vsako prijavi in za patent, model, vzorec ali znamko zaznamuje datum in številko prejema prijave in prijavitelju izda potrdilo. Prijava mora vsebovati podatke o prijavitelju in o pravici, za katero se zahteva varstvo. Pravni sistem intelektualne lastnine lahko prepoznamo kot institucionalni sistem, ki zagotavlja želeno ustvarjanje zasebnega lastništva nad nekaterimi vrstami znanja. Tako so patenti opredeljeni kot mehanizem za izključevanje posameznikov iz skupine ali deljene porabe določenega znanja, kar pa velja tudi za ostale pravice intelektualne lastnine, kot npr. za znamke, industrijske modele itd. (Pretnar, 2002, str. 40).

Nosilec patenta, modela ali vzorca ima štiri izključne pravice:

- izkoriščati v proizvodnji zavarovani izum,
- dajati v promet predmete, izdelane po zavarovanem izumu,
- pravico razpolagati s patentom, modelom ali vzorcem,
- pravico preprečiti izkoriščanje zavarovanega izuma, vzorca ali modela v proizvodnji in v pravnem prometu tretjim osebam, ki za takšno izkoriščanje niso pridobile njegovega dovoljenja.

Nosilec znamke ima izključno pravico uporabljati znak v gospodarskem prometu za označevanje svojih proizvodov oziroma storitev (Pivka, Puharič, 1999, str. 172).

4.1.3. KNOW – HOW

S pojmom know-how razumemo skupek sodobnih tehničnih in tehnoloških znanj in izkušenj ter spretnosti (Finec, 1996, str. 2). Z znanjem trženja lahko podjetje pridobi boljši položaj svojih izdelkov na trgu. Vodstveno znanje, kamor se uvršča organizacijska struktura, sistem kontrole in načrtovanja, pa zagotavljajo podjetju bolj učinkovito izkoriščanje sredstev (Hill, 1997, str. 186). Licenčno poslovanje je najpogostejši način prenosa znanj, kot so znanje trženja, tehnoloških znanj ter vodstvenega znanja v mednarodnih okvirih.

Pogosto gre za skrivnosti, kar pa ni pogoj. Poleg tehniških znanj se prenašajo tudi trgovska, marketinška znanja, oziroma znanja, ki kakorkoli omogočajo obrtno dejavnost, organizacijo, upravljanje, trženje itd. (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 701).

V poslovni praksi razmeroma redko srečamo samostojno pogodbo o prenosu know-how-a. Določbe o pridobitvi in odstopu know-how-a so povečini uvrščene v okvir neke druge pogodbe, npr. licenčne pogodbe.

Prenos know-how-a je v pogodbeni obliki mogoč na dva načina: z licenco in z odstopom ali prenosom celotne pravice. Pri prenosu z licenco je značilno, da

pridobitelj dobi pravico, da know-how določen čas izkorišča ob upoštevanju določenih pogojev in na določenem ozemlju. Dajalec licence pa si pridrži pravico, da lahko pogodbeni know-how še naprej izkorišča. Bistveno za to vrsto prenosa je, da se dajalec know-how-a pod določenimi pogoji in v določenem času ne odreče pravici, da bo še naprej razpolagal s know-how-om in ga izkoriščal. Z odstopom ali prenosom know-how-a pa imamo opravka takrat, ko pridobitelj s pogodbo pridobi neomejeno pravico do izkoriščanja in razpolaganja s prenesenim know-how-om, hkrati pa se dajalec know-how-a zaveže, da bo odstopljeni know-how ohranil v tajnosti. Gre torej za popolni prenos upravičenj iz know-how-a, ki jo imenujemo cesija (Finec, 1996, str. 8).

Najpogosteje med sestavljeno pogodbo uvrščamo tisto, ki ima poleg know-how-a za predmet še neko pravo industrijsko lastnino. Sestavljene pogodbe so v praksi pogost pojav. Glavna sestavljena pogodba je tista, ki ima za predmet know-how in patent. Pri tem je ena od oblik industrijske lastnine glavni predmet pogodbe, druga pa ima dopolnilno naravo.¹⁰

4.1.4. PATENT

Uspešna gospodarska rast v sodobnem svetu temelji na znanju in izumih. Za vsako tehnično izboljšavo ali izum je potrebno veliko raziskav ter dela, pri čemer se porabi veliko finančnih sredstev. Zato je osnovni cilj vsakega izumitelja, da za izum pridobi ustrezno finančno nagrado ter da ga zaščiti tako, da bo dolgoročno prinašal prihodke (Patentno varstvo v Evropi, 2006).

Patent je pravica, ki jo podeli država izumitelju, da za omejeno časovno obdobje prepove drugim gospodarsko uporabo, in sicer kot nadomestilo za razkritje izuma, tako da lahko tudi drugi pridobijo korist. Patenti v celoti razkrivajo patentiran izum. Vsak patent se sme prosto uporabljati kot informacijski vložek v procesu razvoja novih izumov.¹¹

Po 10. členu ZIL-1 se patent podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Patentiran izum je lahko predmet licenčne pogodbe (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

¹⁰ Več glej pri: Finec, 1996, str. 9.

¹¹ Obširneje glej: Pretnar, 2002, str. 54.

4.1.5. BLAGOVNA IN STORITVENA ZNAMKA

Tržnega gospodarstva si ni mogoče predstavljati brez blagovnih in storitvenih znamk, firm ter drugih podobnih instrumentov, s katerimi identificiramo proizvajalce in prodajalce in ki omogočajo razlikovanje blaga in storitev od blaga, ki ga ponuja konkurenca na trgu (Pretnar, 2002, str. 63). Kot znamka se lahko registrira kakršenkoli znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev med podjetji. Te znake pa je mogoče prikazati grafično, in sicer kot črke, številke, tridimenzionalne podobe in podobno.¹²

Oblikovanje blagovne znamke zahteva poleg privlačnega izdelčnega spleta stabilne pogoje gospodarjenja ter racionalno oblikovane in izpeljane programe trženja (Hrastelj, 2001, str. 306).

Po 42. členu ZIL-1 se z blagovno oziroma storitveno znamko zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste. Po ZIL-1 se sme z znamko zavarovati samo znak, ki je primeren za razlikovanje blaga oziroma storitev v gospodarskem prometu, to je slika, risba, beseda (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Vedno ostrejši konkurenčni boj in vedno večje število proizvodov in storitev na trgu terja oblikovanje ustreznega pravnega varstva za znake, ki bodo potrošniku proizvodov oziroma uporabniku storitev pomagali razlikovati med blagom in storitvami enake ali podobne vrste. Tako se gospodarski subjekti želijo individualizirati in ločiti svoje blago ter storitve od blaga in storitev konkurentov. Ključna funkcija znamke je razlikovalna funkcija, kar pomeni, da se morajo izdelki ter storitve, ki nosijo določeno znamko, razlikovati od konkurenčnih izdelkov ali storitev. Obstoj znamke je namenjen spodbujanju kreativnosti (Pretnar, 2002, str. 64).

Svetovni trend dopušča najsodobnejše oblike znakov v obliki gesel in rekov, ki so primerno sredstvo za pridobivanje potrošnikov, hkrati pa pomemben instrument pri promociji podjetja. Licenciranje blagovne znamke si razlagamo kot nek dogovor, pri katerem da ena stranka drugi stranki v poslu privolitev za uporabo svoje blagovne znamke v skladu s specifičnimi pogoji (Wilkof, 1995, str. 1).

¹² Več glej pri: Puharič, 2004, str. 280.

4.1.6. MODEL

Po 33. členu ZIL-1 se model registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Z modelom se zavaruje vsakomur vidna nova zunanja oblika določenega industrijskega ali obrtnega izdelka oziroma njegovega dela (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Gre za objektivno novost videza izdelka, kar pomeni, da je, če je prijavitelj modela vedel, da zadevna oblikovalska stvaritev ni nova, njegovo ravnanje protipravno posnemanje videza izdelka nekoga tretjega. Pravno naravo individualnosti ima oblikovalska stvaritev zadevnega izdelka tedaj, če uporabnik lahko ločuje med videzom prvega izdelka, ki je nov, ter videzom drugega izdelka, ki je bil javnosti dostopen pred vložitvijo prijave modela za prvi izdelek.¹³

Imetnik modela ima po 37. členu ZIL-1 izključno pravico do uporabe modela, ki se nanaša na njegovo, predvsem gospodarsko izkoriščanje, katero obsega izdelovanje in ponujanje ter dajanje predmetov varstva za varovanje z modelom na trg, uvažanje ali izvažanje. Imetnik modela ima prav tako pravico, vsebinsko poimenovano kot prepovedna pravica, saj lahko prepreči tretjim osebam uporabo njegovega modela, v primeru, ko nimajo njegovega soglasja (Puharič, 2003, str. 153).

4.2. POSLOVNI CILJI INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravice intelektualne lastnine so zasebne ekonomske pravice. Zato jih morajo njihovi imetniki primerno upravljati.¹⁴

Cilj prejemnika licence je pravilna izbira med generičnima oblikama prenosa tehnologije. Če se skupaj s tehnologijo prenese tudi znamka dajalca licence, je predmet transakcije poleg prenosa tehnologije tudi tržna identiteta dajalca tehnologije in v tem primeru govorimo o prenosu proizvodnje. Druga oblika prenosa tehnologije pa je, če prejemnik tehnologije z licenco pridobi samo tehnologijo, ki ji nato doda svojo tržno identiteto, to je svojo znamko ali model. Ta oblika prenosa se imenuje prenos industrijskega znanja (Pretnar, 2002, str. 199).

¹³ Več glej pri: Puharič, 2003, str. 146.

¹⁴ Glej podrobneje pri: Pretnar, 2002, str. 181.

5. LICENČNA POGODBA

Licenčna pogodba ima v sodobnem poslovnem svetu bistveni pomen, ki pa se še vseskozi povečuje. Z licenčno pogodbo se dosega izboljšanje kakovosti proizvodov, uvajanje in razvoj novih produktov ter produkcijskih procesov pa tudi produktivnosti dela, povečanje izvoza v države, v katerih dajalec licence sam ne proizvaja izdelkov in s tem zmanjšanje uvoza (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 701).

Licenčna pogodba opredeljuje pravice ter odgovornosti obeh strani, tako dajalca kot tudi pridobitelja licence, ki sta vključena v licenčno razmerje. Licenčna pogodba temelji na dveh vrstah prava, in sicer na eni strani na pogodbenem pravu ter na drugi strani na civilnem pravu (The Patent Licence Agreement, 2006).

Licenčna pogodba je dvostransko obvezna, odplačna, oblična pogodba, s katero se dajalec licence zaveže pridobitelju licence, da bo v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja predmeta licence. Pridobitelj licence pa se zaveže dajalcu licence, da bo za odstop pravice plačal licenčnino (Juhart, Plavšak, 2004, str. 61).

Za gospodarski razvoj podjetij ter tudi gospodarstva v celoti je uporaba novih proizvodnih tehnologij in tehnološko tehničnih rešitev sredstvo za povečanje učinkovitosti poslovanja in tudi za napredovanje v neprestani gospodarski tekmi s konkurenco. Poleg marketinških, organizacijskih izboljšav, izboljšav dela nudijo nove tehnične rešitve gospodarskim subjektom konkurenčnost ter poslovni uspeh. Tehnični napredek je eden izmed glavnih elementov splošnega gospodarskega napredka.

5.1. NAMEN IN FUNKCIJA LICENČNE POGODBE

Z licenčno pogodbo se prenaša le dovoljenje za izkoriščanje ali uporabo pravic industrijske lastnine v določenih teritorialnih in časovnih mejah, ki so predmet pogodbe, ne prenaša pa se pravice sama. Namen sklepanja licenčnih pogodb s tujeppravno sestavino je dvojen. V primeru, ko smo dajalci licenc, tujim pridobiteljem odstopamo pravico do izkoriščanja in uporabe naših tehnično-tehnoloških in oblikovalskih dosežkov oziroma blagovnih znamk. Ko pa smo pridobitelji licence, poskušamo na njihovi podlagi zagotoviti tudi:

- izboljšanje kakovosti proizvodov,

- povečanje produktivnosti dela,
- povečevanje izvoza v države, v katerih dajalec licence sam ne proizvaja izdelkov na podlagi zadevne licence,
- oziroma proizvajalcem v teh državah ni dal izključne licence
- zmanjšanje uvoza in
- izboljšanje preskrbljenosti domačega trga (Pivka, Puharič, 1999, str. 252).

Lahko rečem, da se z licenco opredeli dovoljenje za ekonomsko izkoriščanje ali uporabo pravic industrijske lastnine in znanja, s katerim razpolaga dajalec licence. Licenčna pogodba ima v modernem poslovnem svetu pomembno vlogo.

Razlogi za sklepanje licenčnih pogodb so različni. Imetnik pravice morda nima dovolj finančnih sredstev ali ustreznih znanj ali pa ustrezne infrastrukture, da bi sam lahko izkoriščal patent za proizvodnjo. V tem primeru izkoriščanje patenta proti plačilu prepusti pridobitelju licence, ki lahko zagotovi ustrezne pogoje za rentabilno uporabo patenta. Enako velja za stroške dela, saj bo imetnik patenta prepustil izkoriščanje predmeta licence pridobitelju licence, če ta deluje v okolju, kjer so stroški dela – delovne sile nižji, kakor tudi v primeru, ko proizvodni postopek na podlagi patentiranega izuma zahteva uporabo surovin, ki so v državi imetnika patenta dražje kot v državi pridobitelja licence (Juhart, Plavšak, 2004, str. 63).

5.2. RAZVRSTITEV LICENČNIH POGODB

V splošnem licenčne pogodbe razvrščamo oziroma delimo po (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 702):

- vsebini, obliki in pravnem naslovu,
- glede na vrsto in obseg pooblastila na izključne ter neizključne oziroma navadne licence,
- po načinu plačevanja licenčnine na minimalne, kosovne, pavšalne in neodplačne,
- glede na predmet na patentne licence, licence za znake razlikovanja, licence za odstop uporabe znaka, zavarovanega z blagovno oziroma storitveno znamko,
- po pravnem temelju na pogodbene, prisilne licence in tudi javno ponujene licence.

Po njihovem pravnem temelju lahko razvrstimo licenčne pogodbe v tri kategorije, in sicer: pogodbeno licenco, javno ponujeno licenco in prisilno oziroma obvezno licenco.¹⁵

Pri pogodbeni licenci imetnik pravice industrijske lastnine pooblašča tretjo osebo, da zaradi gospodarskih koristi uporablja predmet zaščitene pravice industrijske lastnine. Se pravi, da nosilec ene ali več pravno zavarovanih pravic industrijske lastnine ali imetnik znanja in izkušenj – know-how-a, pooblašča pridobitelja licence, da lahko odplačno gospodarsko izkorišča objekt njegove pravno zavarovane pravice. Pri tej vrsti licence se uporabljajo tudi pravni predpisi tistega področja industrijske lastnine, ki je predmet licenčne pogodbe. Zaščita patenta, vzorca in modela, blagovne znamke in storitvene znamke ter označbe porekla blaga so znane pravne kategorije. Posebej pa je kot predmet licenčne pogodbe potrebno omeniti tehnično znanje in izkušnje – know-how. Nosilec patenta oziroma druge pravice pridobi zaradi priznanja pravic negativna upravičenja, ki mu omogočajo, da glede gospodarskega izkoriščanja patentiranega izuma ustvari monopolni položaj na trgu in izključi druge iz njegove uporabe. Kot dajalec licence pa se nosilec patenta zavezuje, da v času trajanja licenčne pogodbe ne bo tudi sam izkoristil svojih upravičenj, ampak bo uporabo izuma v gospodarske namene dovolil tudi drugemu.

Javno ponujena licenca je posebna vrsta pogodbene licence, ki pomeni javno ponudbo imetnika patenta, da bo podelil vsaki zainteresirani osebi neizključno licenco. Zanj je značilno, da za določen čas upravičuje prijavitelja patenta tudi do oprostitve plačila pristojbin za vzdrževanje veljavnosti patenta. Bistvo javno ponujene licence, ki ima pravno naravo tako imenovane splošne ponudbe, je v tem, da z njo nosilec patenta ponudi vsem možnim zainteresiranim podelitev neizključne licence za gospodarsko izkoriščanje zadevnega patentiranega izuma.

Prisilno licenco bom podrobneje obravnavala v nadaljevanju diplomskega dela.

5.3. OBLIKA LICENČNE POGODBE

705. člen OZ-ja določa, da mora biti licenčna pogodba sklenjena v pisni obliki. Licenčne pogodbe ni mogoče skleniti ustno. Pismena oblika licenčne pogodbe predstavlja pogoj za veljavnost te pogodbe. S pismenostjo licenčne pogodbe se posledično zmanjša število spornih vprašanj ter olajša reševanje sporov. Prav tako po 705. členu OZ pismenost varuje dajalca licence (Obligacijski zakonik, 2001).

¹⁵ Obširneje glej pri: Pivka, Puharič, 1999, str. 253, 254.

Licenčne pogodbe so zapletene pogodbe in imajo veliko število določb oziroma določenih klavzul.¹⁶ OZ v poglavju o licenčni pogodbi ne predvideva posebne sankcije za napake obličnosti. Licenčna pogodba, ki ni v pisni obliki, je nična.

Oblika je v primeru licenčne pogodbe pomembna tudi kot pogoj za vpis pogodbe v register, kar ureja 107. člen ZIL-1. Dokler pogodba ni zapisana, je ni mogoče vpisati v register, kar pomeni, da lahko dajalec licence sklene nadaljnje pogodbe z drugimi pridobitelji licence (Juhart, Plavšak, 2004, str. 65).

5.4. SESTAVINE LICENČNE POGODBE

Licenčna pogodba vsebuje predvsem določila, s katerimi se čimbolj natančno opredelijo cilji pridobitelja licence ter razmere, v katerih se bodo preneseno znanje in izkušnje ter izum uporabljali.

Licenčna pogodba po OZ-ju vsebuje:¹⁷

- podatke o pogodbenih strankah,
- predmet licence; lahko je patentiran izum, znamka, tehnično znanje ali izkušnje in model (708. člen OZ),
- čas trajanja licence; licenčna pogodba v smislu obravnavanega člena ne more biti sklenjena za čas, ki je daljši od zakonskega varstva patentiranega izuma, vzorca ali modela (706. člen OZ),
- obseg licence, pri katerem se lahko pogodbenika dogovorita za dve različici; pridobitelj licence lahko na podlagi izrecnega dogovora pridobi izključno pravico izkoriščanja oziroma uporabe predmeta licence; če pa se o tem pogodbenika nista izrecno dogovorila, in v licenci zato ni navedeno, za kakšno licenco gre, tedaj se po 707. členu OZ-ja šteje, da je dajalec licence pridobitelju podelil neizključno licenco; ta licenca pa dajalca ne omejuje pri nadaljnjih odstopih pravice do izkoriščanja oziroma uporabe patentiranega izuma ali drugih omenjenih pravic industrijske lastnine,
- navedbo, ali je licenca izključna (707. člen OZ),
- višino nadomestila za odstopljeno uporabo pravice, če je bilo dogovorjeno plačilo; za odstop pravice do izkoriščanja oziroma uporabe predmeta licence mora pridobitelj licence njenemu dajalcu plačevati takšno in tolikšno licenčnino ter takrat, kot sta se pogodbenika dogovorila s pogodbo (718. člen OZ); če pa bi dogovorjeno plačilo postalo očitno nesorazmerno v primerjavi s prihodkom,

¹⁶ Več glej pri: Šinkovec, Tratar, 2001, str. 703.

¹⁷ Obširneje glej: Juhart, Plavšak, 2004, str. 63-87.

ki ga ima pridobitelj licence od izkoriščanja oziroma uporabe predmeta licence, lahko zainteresirana stranka zahteva spremembo dogovorjenega plačila (720. člen OZ),

- navedke o tehnični dokumentaciji; ta določba je namenjena zagotavljanju doseganja temeljnega namena licenčne pogodbe, to je normalnega izkoriščanja predmeta licence s strani pridobitelja licence (710. člen OZ),
- način in pogoje izmenjave izboljšav predmeta licence; dajalec licence, ki v času trajanja licenčne pogodbe izboljša ali izpopolni predmet licence, mora biti upravičen do teh izpopolnitev oziroma izboljšav (714. člen OZ),
- način označevanja licenčnih proizvodov; z zaznamovanjem blaga z označbo o proizvodnji po licenci se med udeleženci na trgu doseže vedenje o poreklu proizvodnje; pridobitelj licence mora blago z označbo o proizvodnji po licenci zaznamovati na nedvoumen način, to pomeni, da mora biti označba potrošniku prepoznavna, jasna in dobro vidna (717. člen OZ),
- garancija pogodbenikov, da bosta podatke, ki so po licenčni pogodbi zaupni, šteli za poslovno tajnost; eden temeljnih standardov v gospodarstvu je varovanje poslovne zaupnosti; pridobitelju pravice iz licenčne pogodbe dolžnost varovanja podatkov kot poslovno zaupnih nalaga zakon, ki pravi da jih mora varovati ves čas trajanja pogodbe (715. člen OZ).

Licenčna pogodba se vpiše v register, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine. Urad vodi registre patentov, modelov, znamk in geografskih označb, kateri so javni, razen če zakon ne določa drugače. Minister, ki je pristojen za področje intelektualne lastnine, s podzakonskim predpisom natančno določi vsebino registrov, postopek vpisa spremembe v register, vsebino zahtev za vpis spremembe v register, vsebino potrdil iz registra in postopek izdaje potrdil iz registra.¹⁸

5.5. OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE

Dajalec licence mora pridobitelju licence v določenem roku izročiti predmet licence, ki je lahko patent, tehnično znanje, model, vzorec, itd., da bo lahko z njim razpolagal v smislu možnosti izkoriščanja predmeta licence. Tako je v 708. členu OZ-ja določeno, da je dajalec licence dolžan izročiti predmet licence v določenem roku, ki je določen v pogodbi. V primeru da rok izročitve predmeta licence v

¹⁸ Obširneje glej pri: Puharič, 2003, str. 371.

pogodbi ni določen, pa je dolžan to storiti v najkrajšem roku (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 705).

Poleg predmeta licence je za doseganje namena, zaradi katerega je bila sklenjena licenčna pogodba, potrebno tudi, da dajalec licence izroči pridobitelju licence tudi vso tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za praktično uporabo predmeta licence. Praktična uporaba predmetov licenc je zaradi njihovih značilnosti pogosto zapletena, zato pridobitelj licence predmeta licence, ki je bil izročen brez tehnične dokumentacije, ne bi mogel v celotnem obsegu praktično uporabljati. Obveznost dajalca licence, da izroči tehnično dokumentacijo, je izraz načela, da mora pridobitelju z vsemi sredstvi omogočiti, da izkorišča licenco, ki jo je pridobil z licenčno pogodbo (Juhart, Plavšak, 2004, str. 70).

Se pravi, da mora dajalec licence storiti vse, da pridobitelju licence omogoči izvrševanje pravice, ki je predmet licenčne pogodbe.

V 709. členu OZ-ja je določena dodatna obveznost dajalca licence iz licenčne pogodbe. Dajalec licence ima tako tudi dolžnost, da pridobitelju licence posreduje vsa potrebna navodila in obvestila, ki so potrebna za uspešno izkoriščanje predmeta licence (Obligacijski zakonik, 2001). Smisel določbe je v tem, da dajalec ve, katera obvestila in navodila mora dati pridobitelju, in jih je zato dolžan dati. Iz dajalčeve dolžnosti izhaja tudi brezplačnost navodil in obvestil, brez katerih se namena pogodbe ne more doseči (Juhart, Plavšak, 2004, str. 72).

Dajalec licence jamči pridobitelju licence, da ima predmet licence določene tehnične lastnosti, to so tiste tehnične lastnosti, za katere je s pogodbo jamčil, da res obstajajo. Prav tako dajalec licence jamči pridobitelju licence za obstoj tehnične izvedljivosti in tehnične uporabnosti predmeta licence.¹⁹ Tako je tudi določba 710. člena OZ-ja namenjena zagotavljanju doseganja normalnega izkoriščanja predmeta licence s strani pridobitelja licence (Obligacijski zakonik, 2001).

Po 711. členu OZ-ja z odstopom licence odgovarja dajalec licence pridobitelju licence za neomejeno izkoriščanje za ves čas trajanja licenčne pogodbe. To pa pomeni, da je dajalec licence odgovoren za to, da pravica, ki predstavlja predmet licence, pripada samo njemu. Prav tako dajalec licence odgovarja, da na predmetu licence ni bremen. Če pa pridobitelj licence zaradi pravne napake ne more izkoriščati licence, se prizna odškodnina za škodo, ki je v izgubi koristi zaradi napak (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 707).

¹⁹ Več glej pri: Šinkovec, Tratar, 2001, str. 706.

Dajalec licence torej odgovarja za pravne napake predmeta licence, katere nastopijo v času izvrševanja pogodbe.

5.6. IZKLJUČNA LICENCA

Pojem izključne licence pomeni, da lahko licenco uporablja samo tisti, kateremu je prepuščena. Takšen dogovor mora biti izrecen, saj šele potem pridobi pridobitelj licence izključno pravico do izkoriščanja predmeta licence (707. člen OZ). Pravica pridobitelja izključne licence, da izkorišča predmet licence v prostoru in času, za katerega je bila izključna licenca podeljena, učinkuje tudi proti tretjim osebam.²⁰

Tako izključna pravica izkoriščanja predmeta licence za obdobje in na območje, za katerega je podeljena, onemogoča nadaljnje dajanje licence, pa tudi izkoriščanje predmeta licence s strani dajalca licence. Izključnost pravice izkoriščanja pa je lahko pogodbeno omejena na določeno področje in za določeno obdobje. Dajalec izključne licence tako lahko izkorišča predmet licence zunaj prostorskih ali časovnih omejitev, znotraj katerih je dana izključna licenca (Juhart, Plavšak, 2004, str. 68).

Ker izključna licenca deluje proti vsem, gre v tem primeru za absolutno pravico. Lahko pa se z isto licenčno pogodbo istočasno odstopi tako izključno kot tudi neizključno pravico izkoriščanja, pri čemer gre za t. i. mešane licence, kar pa pomeni takšne licenčne pogodbe, pri katerih dajalec licence podeli pridobitelju licence izključno licenco za določen teritorij, neizključno licenco pa za kakšne druge države, katere pa morajo biti točno določene (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 705).

Ministrstvo, pristojno za obrambo ima po 17. členu ZIL-1 izključno pravico izkoriščati zaupni izum in z njim razpolagati. To pomeni, da veljajo posebna določila za patent za zaupni izum (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Patentne prijave domačih pravnih in fizičnih oseb, ki se nanašajo na obrambo Republike Slovenije, se štejejo za zaupne in se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za obrambo. O pogojih izkoriščanja zaupnega izuma, zlasti o plačilu se neposredno dogovorita izumitelj in Ministrstvo, pristojno za obrambo, kar obravnava 17. člen ZIL-1 (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

²⁰ Glej podrobneje: Juhart, Plavšak, 2004, str. 67.

5.7. OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA LICENCE

Po 47. členu ZIL-1 daje znamka imetniku izključno pravico do njene uporabe. V 713. členu OZ-ja je določen obseg izkoriščanja predmeta licence s strani pridobitelja. Pridobitelj licence lahko predmet licence izkorišča samo na način, v obsegu ter v mejah, dogovorjenih z licenčno pogodbo. Za morebitne kršitve pridobitelj odgovarja v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava.²¹

Tako je pridobitelj licence dolžan izkoriščati predmet licence v primernem obsegu in lahko preneha izkoriščati predmet licence, če to postane ekonomsko nesprejemljivo.

Z licenčno pogodbo se prenašajo tudi tehnična znanja in izkušnje. Če predstavlja predmet licence tajni know-how, je pridobitelj licence dolžan, tudi kadar to s pogodbo ni določeno, varovati zadevni izum oziroma tehnično znanje in izkušnje v tajnosti, in sicer za čas, za katerega je licenčna pogodba sklenjena, pa tudi po prenehanju licenčne pogodbe, če izum in tehnično znanje in izkušnje ostajajo tajne še po prenehanju licenčne pogodbe, in to za ves čas, dokler tajnost obstaja, kar opisuje 715. člen OZ-ja (Obligacijski zakonik, 2001).

Ko pridobitelj licence pridobi licenco za proizvodnjo blaga, ki je na tržišču pridobilo določen ugled pri potrošnikih, pogosto poleg licence za proizvodnjo pridobi tudi licenco za uporabo znamke, zato da bi čimbolj popolno izkoristil prednosti, ki jih je dajalec licence že dosegel pri potrošnikih. Torej sme pridobitelj licence dajati v promet blago s to znamko le, če je blago enake kakovosti kot blago, ki ga proizvaja dajalec licence. Ta določba 716. člena OZ-ja je zapisana v interesu varstva potrošnikov (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 710).

Tako znamka izdelkom, ki jih najdemo na trgu, ki je nasičen ter globaliziran, omogoča, da le-ti pridobijo lastno tržno identiteto. Pri tem pa je, če gre za znamko, ki že ima ugled na trgu, pridobitelju omogočeno, da poleg same pravice do izkoriščanja predmeta licence pridobi tudi vse poslovne prednosti, ki jih prinaša znamka. Gre za zaupanje potrošnikov v kakovost izdelka. Izdelki, ki jih pridobitelj proizvaja na podlagi licenčne pogodbe, morajo ustrezati kakovosti izdelkov, ki jih proizvaja dajalec licence.²²

²¹ Obširneje glej pri: Juhart, Plavšak, 2004, str. 78.

²² Več glej pri: Juhart, Plavšak, 2004, str. 81.

Določba 718. člena OZ-ja je izpeljava 704. člena OZ-ja. Pridobitelj licence namreč dajalcu za izkoriščanje predmeta licence plača v enkratnem znesku ali plačuje v daljšem časovnem obdobju dogovorjeno nadomestilo oziroma licenčnino. Licenčnina se lahko plačuje tudi za vsak izdelani produkt posebej ali pa glede na promet (Juhart, Plavšak, 2004, str. 83).

Povzemam, da je ekonomski interes dajalca licence, na podlagi licenčne pogodbe, tudi pridobitev pravice do plačila, katero je določeno s pogodbo.

5.8. PRISILNA LICENCA

Glede na dolžnost izkoriščanja predmeta licence se na sicer pogodbeno licenco navezuje po pravnem temelju drugačna licenca, to je prisilna ali zakonita licenca. Urejena je v posebni točki v poglavju o prenosu pravic in odstopu uporabe pravic po ZIL-1, in sicer v 10. poglavju (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Pri prisilni licenci gre za licenco neprostoVOLjne narave. Upravičenost podlage zanjo je v tem, da je bilo ravnanje imetnika patenta v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo. Temeljni namen prisilne licence je, da bi se uresničil eden izmed gospodarskih ciljev patentnega sistema. To pa pomeni, da bi se s patentom zavarovani izum tudi dejansko izkoriščal v gospodarstvu države.²³

Bistvo podelitve prisilne licence je v tem, da vložnik zahteve za pridobitev prisilne licence dokaže, da si je prizadeval skleniti licenčno pogodbo z imetnikom patenta pod razumnimi poslovnimi pogoji ter da ta prizadevanja v razumnem obdobju niso bila uspešna. Tako lahko Sodišče na omenjeni podlagi odloči, da se brez soglasja imetnika patenta dovoli tretji osebi ali Vladi Republike Slovenije izkoriščanje zadevnega izuma (Puharič, 2004, str. 287).

Pri prisilni licenci je omejena v javnem interesu izključnost pravice, dati ustvarjalcu priznanje za obogatitev družbe. Avtorjev monopol namreč ne more biti absoluten. V ZIL-1 sta vsebina ter terminologija prisilne licence povzeta po določbah Pariške konvencije. Podelitev prisilne licence se lahko dovoli le, če si je predlagani uporabnik pred uporabo prizadeval pridobiti dovoljenje od imetnika pravic pod razumnimi pogoji. Prisilno licenco imamo lahko za najpomembnejši varstveni ukrep zoper neuporabo oziroma zlorabo pravic, ki jih ima imetnik patenta, kot npr. njegove izključne pravice, da v primeru, če je predmet patenta proizvod, prepreči

²³ Podrobneje glej: Puharič, 2003, str. 443.

tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, uporabljati ta proizvod (Puharič, 2003, str. 433). Tako je pri prisilni licenci v ospredju predvsem javni interes, saj odstop pravice do izkoriščanja patenta ni odvisen od volje dajalca licence.

Glede pogojev za podelitev prisilne licence po 126. členu ZIL-1 naj povem, da morata biti obseg in trajanje prisilne licence omejena glede na namen podelitve prisilne licence, kar pomeni, da mora biti v licenci izrecno določeno, za katero področje proizvodnje je podeljena in v kakšnem obsegu se bo lahko izkoriščal izum, zavarovan s patentom. Čas trajanja prisilne licence mora biti določen znotraj trajanja veljavnosti patenta. Tovrstna licenca ne more biti izključna, temveč je lahko samo neizključna. Predmet prisilne licence mora biti z vidika njegovega izkoriščanja namenjen pretežno oskrbovanju domačega trga, kar tudi določa 126. člen ZIL-1 (Zakon o industrijski lastnini, 2006).

Po 127. členu ZIL-1 ima imetnik patenta ob dodelitvi prisilne licence pravico do plačila zaradi posega v njegovo izključno pravico. Višino plačila določita imetnik patenta ter pridobitelj licence, ki pa mora biti določena sporazumno, pri čemer se uporabljajo splošna načela, ki se uporabljajo za določitev licenčnine (Puharič, 2003, str. 443).

5.9. PODLICENCA

Podlicenca se lahko opredeli kot taka licenca, ki jo podeli nekomu drugemu pridobitelj licence. Podlicenca je lahko preprosta licenca, lahko pa se prizna kot izključna licenca nasproti drugim, razen proti dajalcu licence. Če ni drugače dogovorjeno, dajalec neizključne licence nima pravice dati podlicence, kar lahko stori pridobitelj izključne licence. Kljub temu, da ima pridobitelj izključne licence pravico, da lahko podeli podlicenco, se lahko z licenčno pogodbo določi, da pridobitelj licence nima te pravice, oziroma da mora dobiti dovoljenje od dajalca licence (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 713).

Gre za takšno obliko licence, ki je ne daje tisti, ki ima izvirno upravičenje do odstopa pravice izkoriščanja oziroma uporabe patentiranega izuma, temveč jo daje tisti, ki si je to pravico pridobil od dajalca licence, se pravi pridobitelj licence.

Z licenčno pogodbo je lahko določeno pooblastilo dajalca licence, da v vsakem primeru da ali ne da dovoljenja pridobitelju licence glede odstopa podlicence drugi osebi. Temeljni pomen 722. člena OZ-ja je, da se omejujejo pooblastila dajalca licence glede dajanja dovoljenja za podeljevanje podlicence s strani pridobitelja licence, seveda v primeru ko gre za izključno licenco. Dajalec licence lahko odreče

dovoljenje glede podlicence samo iz resnih razlogov, pri katerih mora iti za objektivne in dokazane posebne ekonomske interese dajalca licence (Obligacijski zakonik, 2001).

Naj omenim primere: pridobitelj podlicence ne izpolnjuje zahtev kakovosti ali zahtev glede varovanja poslovne tajnosti ali pa dajalec izključne licence meni, da bo pridobitelj podlicence patentirani izum, ki je predmet licenčne pogodbe, uporabljal v nemoralne namene.

Kot sankcijo za nedovoljeno sklenitev podlicenčne pogodbe zakon določa odpoved zaradi nedovoljene podlicence, ko v 723. členu OZ-ja opredeljuje, da dajalec licence lahko odpove licenčno pogodbo brez odpovednega roka, če je bila podlicenca dana brez njegovega dovoljenja, seveda kadar je bilo to potrebno po zakonu ali po pogodbi (Obligacijski zakonik, 2001).

Med dajalcem licence in pridobiteljem podlicence ne nastane nobeno posebno pravno razmerje. Pogodba vzpostavlja neposredni pravni odnos le med dajalcem in pridobiteljem podlicence, v katerem določita vsebino podlicence, kot je lahko obseg, prostorska omejenost, trajanje ter način izkoriščanja. Kljub temu pa 724. člen OZ-ja uvaja nastanek neposrednega razmerja glede plačila zneskov, ki jih je dajalcu licence dolžan pridobitelj licence. Tako si lahko dajalec licence zagotovi plačilo svojih terjatev do pridobitelja licence na ta način, da od pridobitelja podlicence zahteva plačilo, ki je nastalo na podlagi podlicenčnega razmerja (Juhart, Plavšak, 2004, str. 89).

Tako se vzpostavlja neposredno razmerje med dajalcem licence in pridobiteljem podlicence samo glede plačila zneskov, ki jih je dolžan pridobitelj licence. Plačati mora namreč tisti, ki ima korist posredno, tistemu, ki je dobroto dal na razpolago, namesto vmesni osebi, ki sama ni izpolnila dolžnosti glede izkoriščanja te dobrine.

5.10. TRAJANJE IN PRENEHANJE LICENČNE POGODBE

Licenčna pogodba je trajno pogodbeno razmerje, ki pa ga ni treba odpovedovati, ker preneha veljati, ko preteče rok trajanja licenčnega razmerja, ki sta ga določili pogodbeni stranki. Imenujemo jo tudi licenčna pogodba za določen čas. Lahko pa licenčna pogodba preneha tudi pred pretekom roka, za katerega se dogovorita stranki. Licenčne pogodbe pa ni mogoče skleniti za čas, ki je daljši od trajanja varstva pravic industrijske lastnine. Vse zgoraj obravnavano je določeno v 725. členu OZ-ja (Obligacijski zakonik, 2001).

Licenčna pogodba za določen čas pa se molče obnavlja, če pridobitelj licence po preteku tega časa še naprej izkorišča predmet licence, seveda če dajalec licence temu ne nasprotuje. Torej se licenčna pogodba za določen čas molče podaljšuje, tako pa ta licenčna pogodba postaja licenčna pogodba za nedoločen čas, in sicer pod enakimi pogoji ter z enako vsebino kot licenčna pogodba za določen čas. V tem primeru gre za novo licenčno pogodbo za nedoločen čas, in ne za podaljševanje predhodne licenčne pogodbe za določen čas (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 716).

Določba 727. člena OZ-ja obravnava splošno pravilo obligacijskega prava o prenehanju pogodbenih razmerij, katerih čas trajanja ni določen. V primeru, ko se stranki nista medsebojno dogovorili glede časa trajanja, licenčna pogodba preneha z odpovedjo dajalca ali pa pridobitelja licence. Če pa do odpovedi ne pride, preneha licenčna pogodba avtomatično. Namen določbe je varovanje položaja stranke, ki ji je bila dana odpoved (Obligacijski zakonik, 2001).

Zakonsko določen odpovedni rok je šest mesecev, če se stranki v pogodbi ne dogovorita drugače. Dajalec licence pogodbe ne sme odpovedati pred pretekom prvega leta njene veljavnosti, kar pomeni varovalo za pridobitelja licence. Za pridobitelja licence je prvo leto veljavnosti licenčne pogodbe za nedoločen čas vedno najtežje v gospodarskem in finančnem pogledu. Smisel tega pravila je povezan z ekonomskim pomenom licenčne pogodbe, saj je uspešno izkoriščanje predmeta licence mogoče le, če se izvršuje določeno daljše obdobje.²⁴

Smrt dajalca licence, po 728. členu OZ-ja, praviloma nima učinka na usodo licence. V primeru smrti pridobitelja licence preneha licenca, samo če pridobitelj licence nima svojih naslednikov, ki bi nadaljevali njegovo dejavnost (Šinkovec, Tratar, 2001, str. 718). Iz zgoraj povedanega je licenca vezana na podjetje oziroma na dejavnost pridobitelja licence.

V 728. členu OZ-ja (Obligacijski zakonik, 2001) je tudi določeno, da dajalec licence lahko odstopi od licenčne pogodbe, če pride pridobitelj licence v stečaj ali likvidacijo. Do prenehanja licenčne pogodbe pride tudi v primeru, ko preneha obstajati dajalec licence zaradi stečaja ali likvidacije.

²⁴ Glej podrobneje pri: Juhart, Plavšak, 2004, str. 92.

6. RESTRIKTIVNE DOLOČBE V LICENČNI POGODBI PO VELJAVNI SLOVENSKI ZAKONODAJI

Naravo omejitvene klavzule ima tisto pogodbeno določilo, ki pridobitelju licence postavlja takšne ovire, ki dejansko pomenijo omejevanje konkurence pridobiteljeve pogodbene pravice, hkrati pa ne izhajajo iz predmeta pogodbe oziroma niso potrebne za ohranitev pravice (Repas, 2000, str. 719).

111. člen ZIL-1 določa, da lahko vsakdo pri pristojnem sodišču vloži tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, modela ali znamke. Tu lahko govorimo o popularni tožbi, saj je krog oseb, ki so legitimirane za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti vseh pravic industrijske lastnine, razen za geografske označbe, širok. Tožniki so lahko domače ter tuje pravne in fizične osebe pa tudi državni organi in združenja pravnih in fizičnih oseb (Puharič, 2003, str. 390).

6.1. UREDITEV NA OBMOČJU EU

Pogodba Evropske skupnosti PES v 1/81. členu določa, da so že avtomatično prepovedani vsi dogovori, s katerimi se preprečuje, omejuje ali izkrivlja konkurenca na skupnem trgu. Na podlagi te določbe sodijo splošne oblike licenčnih sporazumov s področja intelektualne lastnine v okvir te določbe in so kot takšne prepovedane.

Vendar pa 3/81. člen PES-a pooblašča komisijo EU, da določi nekatere tipe teh sporazumov za veljavne zaradi tehničnega napredka. Gre za tako imenovane skupinske izjeme. Tovrstne izjeme so dovoljene le pod pogojem, da pripomorejo k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga ali spodbujajo tehnični napredek v smislu, da imajo potrošniki pošten delež pri teh koristih ter da so klavzule, ki omejujejo konkurenco, nujne za ta namen, če pogodba ne izključuje konkurence za pomemben del zadevnega blaga ali storitev.²⁵

²⁵ Več glej pri: Repas, 2000, str. 721.

Izjeme so torej določene zaradi izboljšanja proizvodnje in distribucije blaga ter prispevanja k tehnološkemu in ekonomskemu napredku. Pravila know-how-a in patentnih licenc naj bi bila poenostavljena v največji meri, in sicer vse z namenom spodbuditi širjenje tehnološkega znanja na območju Skupnosti in pospešitvi proizvodnje (Repas, 2000, str. 721).

6.2. UREDBA ES 240/96 O POGODBAH O PRENOSU TEHNOLOGIJE

Uredba se uporablja za odstop uporabe nacionalnih patentov držav članic, patentov Skupnosti, evropskih patentov ter prav tako za tako imenovane čiste licenčne pogodbe, čiste licenčne pogodbe know-how, mešane licenčne pogodbe kakor tudi za pogodbe o odstopu uporabe nepatentiranih tehničnih informacij. Obseg uporabe se razširja tudi na tiste licenčne pogodbe, pri katerih gre za odstop uporabe drugih pravic intelektualne lastnine. Glede na interes prenosa tehnologije in izboljšanja proizvodnje se Uredba uporablja le tam, kjer pridobitelj sam po licenci proizvaja proizvode ali jih da proizvajati za lasten račun oziroma tedaj, ko gre za storitve, da le-te zagotovi sam ali jih da zagotoviti za svoj račun neodvisno od tega, ali je pridobitelj tudi upravičen, da uporabi zaupne informacije dajalca za promocijo ter prodajo (Repas, 2000, str. 722).

Uredba se uporabi tudi za pogodbe, pri katerih dajalec licence ni tudi imetnik know-how-a ali patenta, vendar pa ima pooblastilo imetnika, da podeli licenco. Uporaba se razteza tudi na prenos know-how-a, patentov ali obojega hkrati, kjer riziko izkoriščanja ostane pri odstopniku pravice, še posebej kjer je licenčna odvisna od prejemnikovega prihodka, proizvedene količine ali števila določenih opravil. Uporabi pa se tudi pri licenčnih pogodbah, v katerih pravice ali obveznosti pridobitelja ali dajalca licence prevzamejo subjekti, ki so z njim povezani. V primeru, ko čiste ali mešane licenčne pogodbe vsebujejo ne le obveznosti, ki se nanašajo na območje skupnega trga, temveč tudi obveznosti, ki se nanašajo na države nečlanice, prisotnost slednjih ne prepreči uporabe Uredbe za obveznosti, ki se nanašajo na območje skupnega trga.²⁶

6.2.1. FORMALNE IZJEME

Formalne izjeme so klavzule, ki so splošno dopustne, saj se šteje, da ne omejujejo ali izkrivljajo konkurence in so zato izvzete iz 1/81. člena PES-a. V večini primerov gre za klavzule, ki vključujejo teritorialne omejitve, ki so v vseh licenčnih pogodbah splošno dopustne (Repas, 2000, str. 723, 724, 725).

²⁶ Glej podrobneje pri: Repas, 2000, str. 723.

Tako 1. člen Uredbe ureja klavzule, ki jih uvrščamo v t. i. formalne izjeme.

- Po določbi Uredbe je v licenčni pogodbi dopustna klavzula, po kateri se dajalec zavezuje, da na pogodbenem območju ne bo podelil licence za izkoriščanje tehnologije neki tretji osebi ter da prav tako tudi sam na tem območju ne bo izkoriščal predmeta licence tako dolgo, dokler licenčna pogodba velja. Gre za teritorialne omejitve, ki se nanašajo na dajalca licence. Z vidika pridobitelja licence pa se tovrstne omejitve razdelijo na teritorialne omejitve glede proizvodnje ter na teritorialne omejitve glede dajanja proizvodov v promet.
- Pridobitelju licence se lahko naloži obveznost, da ne sme izkoriščati odstopljene tehnologije na območju, ki je rezervirano za samega dajalca licence, kakor tudi obveznost, da ne proizvaja ali uporablja proizvodov ali licenciranega postopka na območjih, ki pripadajo drugim pridobiteljem licence.
- Naslednja obveznost pridobitelja licence se nanaša na teritorialne omejitve glede dajanja proizvodov v promet, in sicer na območjih, na katerih je bila pravica do uporabe odstopljena drugim pridobiteljem. S tem je povezana tudi prepoved izvajanja reklame na teh območjih.
- Naslednja obveznost, ki sodi med formalne izjeme, je obveznost uporabljati le dajalčevo blagovno znamko ali njegov znak za razlikovanje licenciranih proizvodov za čas, ko velja pogodba, s čimer se pridobitelju prepreči, da sebe označi kot proizvajalca tega proizvoda.
- Omejitev proizvodnje na količino, ki je potrebna za pridobiteljevo lastno proizvodnjo, prav tako ne sodi med obveznosti, ki bi omejevale konkurenco in bile zaradi tega nedovoljene v sami licenčni pogodbi, če pridobitelj sam določi takšno količino.

Vse formalne izjeme iz 1. člena Uredbe so pri čistih patentnih licencah dovoljene le tako dolgo, dokler je proizvod varovan s paralelnim patentom na območju pridobitelja licence, dajalca licence in drugih pridobiteljev licence. To pomeni, da če proizvod ne bo več varovan s paralelnim patentom na območju dajalca licence, bo lahko pridobitelj izkoriščal licencirano tehnologijo tudi na dajalčevem območju. Enako velja za dajalca licence, kakor tudi za pridobitelje (Repas, 2000, str. 725).

V nadaljevanju bom obravnavala belo listo klavzul za katere lahko rečemo, da na splošno ne omejujejo konkurence. Določbe, ki sodijo v belo listo klavzul so dovoljene, čeprav nekatere izmed njih le ob izpolnjevanju določenih pogojev.

6.2.2. BELA LISTA KLAVZUL

Za belo list klavzul, ki so navedene v 2. členu Uredbe velja, da gre za takšne obveznosti, ki na splošno ne omejujejo konkurence, čeprav zaradi posebnih pravnih in ekonomskih okoliščin spadajo v 1/81. člen PES-a. Te obveznosti pa niso izčrpno navedene, kar pomeni, da bodo dovoljene tudi klavzule, ki bodo vsebovale obveznosti s podobno naravo kot tiste, ki so izrecno navedene.²⁷ Repas, 2000, str. 726, 727, 728 omenja nekaj najpomembnejših obveznosti, ki se lahko pojavijo v licenčni pogodbi, ne da bi bile pretirano restriktivne in zato nične.

- Dopustna je klavzula z obveznostjo pridobitelja licence, da ne razširja dajalčevega know-how-a.
- V zvezi s tem naj v vrsti časovnih omejitev omenim še drugo klavzulo, s katero se pridobitelj zaveže, da ne bo izkoriščal z licenco odstopljenega know-how-a ali patenta po prenehanju pogodbe, če je know-how še tajen ali patent še vedno v veljavi oziroma varovan.
- Dopustna je klavzula z obveznostjo pridobitelja licence, s katero se zavezuje, da ne bo podelil podlicence ali odstopil licence drugi osebi, kar pomeni, da če je v licenčni pogodbi vsebovana klavzula s takšno vsebino, le-ta ne bo imela omejitvene narave v tolikšni meri, da bi bila prepovedana.
- Naslednja dopustna klavzula je obveznost, s katero se pridobitelj zaveže v primeru svojih lastnih izpopolnitev ter morebitne nove uporabe licencirane tehnologije odstopiti licenco svojemu dajalcu na teh izpopolnitvah.
- Prav tako je dopustno pridobitelja omejiti tudi v načinu izkoriščanja tehnologije, ki mu je bila odstopljena z licenčno pogodbo, na enega ali več tehniških področij uporabe.
- Naj omenim še obveznost pridobitelja licence, da upošteva predpisano minimalno kakovost, vključno s tehničnimi specifikacijami za licencirani proizvod ali nakup blaga ali storitev.
- Po Uredbi so dopustne tudi omejitve v zvezi s plačevanjem licenčnine. Dopustna je klavzula z obveznostjo, s katero se pridobitelj licence zaveže, da plača minimalno licenčnino, ter prav tako tudi zaveza, da proizvede minimalno količino proizvodov na podlagi tehnologije, ki je predmet licenčne pogodbe, kakor tudi da proizvede minimum opravi pri izkoriščanju odstopljene tehnologije. Tako so v pravu ES-ja dopustne tudi tako imenovane količinske omejitve, vendar le minimalne količinske omejitve. Vse druge količinske omejitve so prepovedane in zato vključene v črno listo klavzul. V skladu z 28. ter 29. členom PES-a so med državami članicami EU-ja prepovedane vse količinske omejitve za uvoz. Vendar pa 30. člen PES-a odpravlja to prepoved, tako da so dovoljene omejitve uvoza, izvoza ali tranzita blaga iz nekaterih posebej pomembnih razlogov notranje ureditve posamezne države članice, kamor se uvršča tudi zaščita industrijske lastnine.

²⁷ Več glej pri: Repas, 2000, str. 726.

- Dovoljena je tudi klavzula, po kateri se pridobitelj zaveže proizvesti proizvode minimalne kakovosti ali se zaveže, da nabavi blago in storitev pri dajalcu licence ali pri osebi, ki jo določi dajalec licence. Vendar pa je klavzula s takšno vsebino dopustna pod pogojem, da je to potrebno za tehnično ustrezno izkoriščanje odstopljene tehnologije ter ob zagotovitvi ustreznosti proizvodov minimalni kakovosti.

Naslednje klavzule, ki so opredeljene v 4. členu Uredbe, se nanašajo na dajalca licence. V njih si ta pridrži pravico razdreiti pogodbo, če pridobitelj izpodbija tajno ali bistveno naravo z licenco odstopljenega know-how-a ali veljavnost patenta na skupnem trgu, ki pripada dajalcu licence. Dajalec si lahko tudi pridrži pravico do razdora patentno licenčne pogodbe, če pridobitelj zatrjuje, da patent sploh ni potreben, kakor tudi pravico, da razdre ekskluzivteto in da pridobitelju ne daje več licence na izpopolnitvah v primeru, da pridobitelj na skupnem trgu vstopi v konkurenčno razmerje z dajalcem ali osebo, ki je z njim povezana glede raziskovanja, razvoja, proizvodnje ali distribucije.

V naslednjem poglavju obravnavam črno listo klavzul za katere velja, da omejujejo konkurenco.

6.2.3. ČRNA LISTA KLAVZUL

3. člen Uredbe vsebuje črno listo klavzul, ki so takšne narave, da zanje ne moremo trditi, da sodijo med skupinske izjeme, saj v veliki meri omejujejo oziroma izkrivljajo konkurenco in so zaradi tega nedovoljene. Tovrstne omejitve se lahko priznajo kot izjeme le z individualno odločitvijo (Repas, 2000, str. 729, 730, 731).

Torej so klavzule, ki sodijo v črno listo, nedopustne, saj imajo naravo omejevanja, preprečevanja ter izkrivljanja konkurence.

- Tako ni dovoljena klavzula, po kateri je ena stranka omejena v določanju cen za posamezni proizvod, ki se proizvede po licenci, kakor tudi pri določanju samih komponent cene ter za popust pri ceni.
- Stranka pogodbe ne sme biti omejena v konkuriranju z drugo stranko na skupnem trgu. Glede na to, da je med formalne izjeme vključena klavzula z obveznostjo pridobitelja licence, da na območju dajalca licence ne bo uporabljal licencirane tehnologije, so v primeru zgoraj omenjene klavzule v črni listi mišljena območja, na katerih predmet licence ni varovan.
- Med tovrstne klavzule, s katerimi se omejuje konkurenca, sodi še obveznost, ko se od obeh strank zahteva, da brez kakršnegakoli objektivno opravičljivega

razloga zavrneta naročila uporabnikov ali preprodajalcev na njihovih območjih, ki bi tržili proizvode na drugih območjih skupnega trga, ali da otežita uporabnikom in preprodajalcem pridobitev proizvodov znotraj skupnega trga.

- Prav tako je restriktivna klavzula, ki vsebuje obveznost, s katero se ena stranka zaveže proizvesti ali prodati določeno količino proizvodov, ki so izdelani po licenci. V tem primeru gre za maksimalno količino, medtem, ko je pri klavzulah, ki so uvrščene v belo listo in se prav tako nanašajo na količinske omejitve, mišljena minimalna količina.
- Kadar je pridobitelj zavezan, da v celoti ali delno odstopi dajalcu pravico do izpopolnitev ali nove uporabe licencirane tehnologije, to prav tako sodi med nedovoljene klavzule, saj v tem primeru ne obstaja vzajemnost kot v primeru bele liste, sicer dovoljenih klavzul.
- Klavzula z obveznostjo dajalca licence, da ne bo odstopil uporabe tehnologije na območju, za katerega je že podelil licenco, je nedopustna, če je dogovorjena. Ker je pridobitelj licence ponavadi oziroma vedno šibkejša stranka te pogodbe glede na to, da se bo dajalec za takšen način odstopa tehnologije odločil le takrat, ko sam v nobenem primeru ne bo mogel prodreti na drugi trg, jasno v zvezi s tem nastajajo razne omejitve pridobitelja licence, med katerimi so nekatere dovoljene, druge pa ne.

Vendar pa v teh pogodbah ne gre le za omejevanje pridobitelja licence, saj nastajajo tudi omejitve pri samem dajalcu licence (Repas, 2000, str. 731).

7. IZZIVI ZA PRIHODNOST LICENČNEGA POSLOVANJA

Zaradi procesa ekonomske globalizacije bodo zahteve po globalnem sistemu varstva intelektualne lastnine vse večje. Dejstvo je, da zgodovina kaže tesno soodvisnost med razvojem mednarodnega sistema intelektualne lastnine ter rastjo mednarodne trgovine (Pretnar, 2002, str. 92).

Prav tako licenčno poslovanje za dajalca licence ne zahteva naložb v denarni obliki, zato so stroški vstopa na tuje trge majhni.

Pridobitelj licence pa na trgu nastopa z že uveljavljenimi ter preizkušenimi produkti. Pri tem pa mu dajalec licence nudi podporo in sodelovanje.

8. PRIMER LICENČNE POGODBE MED PODJETJEM APEJRON D.O.O. IN PODJETJEM KEEP TRADE D.O.O.

Podjetje Keep Trade d.o.o. je podjetje, ki je registrirano kot storitveno in proizvodno podjetje. Njegova glavna dejavnost je fitnes Moj Fit, kot stranske dejavnosti pa ima še solarije ter salon za nego telesa. V prostorih fitnesa Moj Fit se izvajajo tudi programi aerobike, ki vključujejo Les Mills programe skupinske vadbe ter aerobike.

Les Mills International Body Training Systems, LMI, je podjetje, ki je razvilo koreografirane programe za skupinske vadbe aerobike, ki se izvajajo v prostorih za skupinsko vadbo in aerobiko.

Vadbi so dodali zabavo in dobili rezultat, ki v zmagoviti kombinaciji preplavlja svet. Sedem ob glasbi vodenih programov skupinskih vadb zagotavlja vadečim zelene rezultate. Les Mills programi se trenutno izvajajo v več kot 80 državah. Les Mills je razvil mnogo več kot inovativno in učinkovito vadbo; pravijo, da so razvili globalni trend, ki postavlja standarde na področju skupinskih vadb.

Les Mills programi skupinske vadbe so licenčno zaščiteni programi. Tako je vsako nepooblaščno izvajanje programov kaznivo.

Strokovnjaki v Novi Zelandiji se trudijo in vsako četrletje skrbno pripravijo novo koreografijo za vsak posamični program.

Pri uvodnih določbah, v 1. členu licenčne pogodbe je opredeljena določba, da želi podjetje Keep Trade d.o.o. izvajati določene licenčne programe v svojih prostorih, ki so namenjeni za organizirano vadbo. Podjetje Apejron d.o.o. pa je zastopnik za LMI programe v Sloveniji, ki ima sklenjeno licenčno pogodbo s podjetjem Keep Trade d.o.o., ki prejema od podjetja Apejron d.o.o. določene LMI programe, kar pa je tudi v pogodbi določena obveznost dajalca licence.

Obveznosti dajalca licence, podjetja Apejron d.o.o., po 2. odstavku 2. člena licenčne pogodbe so, da daje podjetje Apejron d.o.o. podjetju Keep Trade d.o.o.

za čas veljavnosti te licenčne pogodbe na razpolago tudi LMI znake za lastno reklamiranje licenčnih programov.

Prav tako poskrbi, da podjetje Keep Trade d.o.o. prejme vso potrebno dokumentacijo za LMI programe ter za usposabljanja, kar predpisuje 3. odstavek 2. člena licenčne pogodbe z naslova obveznosti dajalca licence.

Podjetje Apejron d.o.o. v licenčni pogodbi svojemu licenčnemu partnerju zagotavlja, da se ekonomska vrednost med trajanjem licenčnega sporazuma ne spreminja (2. člen licenčne pogodbe, 4. odstavek).

Podjetje Keep Trade d.o.o. pa se obvezuje, v 1. odstavku 3. člena licenčne pogodbe z naslova dolžnosti licenčnega partnerja, da bo dopuščalo poučevanje LMI programov izključno po izobraževalnih vsebinah LMI, prav tako pa mora za svoje reklamiranje uporabiti ime programa s popolnim logom in uradno LMI pisavo.

Pri dolžnostih licenčnega partnerja bom omenila še dolžnost, da je podjetje Keep Trade d.o.o. dolžno uporabljati le licenčno LMI glasbo ter koreografijo, kar določa 2. odstavek 3. člena licenčne pogodbe.

V primeru kršitev določb te licenčne pogodbe s strani podjetja Keep Trade d.o.o. ima podjetje Apejron d.o.o. pravico odpovedati pogodbo, kar opredeljuje 5. člen licenčne pogodbe. Prav tako mora podjetje Keep Trade d.o.o. v primeru kakršnekoli kršitve določb plačati pogodbeno kazen.

V licenčni pogodbi je v 2. odstavku 6. člena pod splošnimi določbami navedeno, da pravice do imena in licence za LMI programe niso prenosljive in jih podjetje Keep Trade d.o.o. ne more prenesti na tretjo osebo.

Licenčna pogodba vsebuje tudi določbo o trajanju pogodbe med pogodbenima strankama, kar opredeljuje 8. člen licenčne pogodbe. Dogovorjeno je, da licenčna pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh sodelujočih strani ter da je sklenjena za nedoločen čas (8. člen licenčne pogodbe, 1. odstavek).

Prav tako je Les Mills razvil sistem trženja in izobraževanja inštruktorjev, ki centru omogoči povečanje članstva, zmanjšanje odhodov članov, poveča dobičkonosnost centra, itd. Da bi center lahko uporabil tovrstno znanje in tehnologijo, je potrebno za izvajanje Les Mills programov skupinske vadbe plačevati določeno licenčnino. Podjetje Apejron d.o.o. podjetju Keep Trade d.o.o. mesečno izstavlja račun za svoje storitve za tekoči mesec. Licenčnina je odvisna od števila programov, ki jih center izvaja v svojih prostorih. Med obema pogodbenikoma je v 4. in 5. odstavku 9. člena licenčne pogodbe sklenjeno, da ima podjetje Apejron d.o.o. pravico

enostransko prekiniti pogodbo, brez odpovednega roka, če bo podjetje Keep Trade d.o.o. zamujalo s plačevanjem licenčnine, kar opredeljuje določba o stroških in plačilnih obveznostih.

Pri končnih določbah naj omenim, da sta podjetji v 2. odstavku 10. člena licenčne pogodbe sklenili, da morajo biti vsi sporazumi, odobritve in posebne določbe v pisni obliki.

Med končnimi določbami je v 4. odstavku 10. člena navedeno, da bosta podjetji morebitne medsebojne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

9. SKLEP

V svojem diplomskem delu sem obravnavala licenčno poslovanje ter licenčno pogodbo.

V svojem diplomskem delu sem ugotovila, da je licenčno poslovanje način mednarodnega poslovanja. Pri tem se dajalec licence sporazume s pridobiteljem licence za odstop zaščiteneh pravic in znanja, ki imajo za jemalca licence določeno vrednost.

Iz obravnavane teme diplomskega dela lahko rečem, da licenca lahko obsega predmete, ki so praviloma natančno določeni. To so lahko patenti, s katerimi se zavarujejo izumi, blagovne in storitvene znamke, s katerimi se zavarujejo znaki, ki so v gospodarskem prometu namenjeni razlikovanju blaga ali storitev, modele, s katerimi se zavarujejo zunanje oblike določenega izdelka in know-how, ki pomeni znanje in izkušnje.

Poudarila bi, da je licenčno poslovanje pogosto začetek za samostojne naložbe ali skupna vlaganja, tako da dajalec licenčnino vlaga v podjetje licenčne stranke v celoti ali delno.

Z licenčno pogodbo se dajalec licence zavezuje, da do pridobitelju licence odstopil pravico do izkoriščanja s patentom zavarovanega izuma, vzorca ali modela ali pravico do uporabe blagovne oziroma storitvene znamke ter znanja in izkušenj.

Industrijska lastnina spada pod intelektualno lastnino, ta pa vsebuje tudi avtorske in sorodne pravice, vendar ne vsebuje know-how-a. Pravice industrijske lastnine so podjetniške pravice in so sestavni del trženja podjetij.

Na splošno lahko rečem, da je licenčno poslovanje bistvenega pomena za prenos tehnologije in znanja, ki je potrebno za proizvodnjo izdelkov, kateri temeljijo na patentih.

Na koncu sem podala še praktičen primer licenčne pogodbe, s katerim sem podkrepila teorijo licenčne pogodbe, med podjetjema Apejron d.o.o. ter Keep Trade d.o.o., ki sta v licenčnem razmerju. Podjetje Keep Trade d.o.o. trži storitve skupinske vadbe in aerobike programov LMI, in je pridobitelj licence, katerih zastopnik v Sloveniji je podjetje Apejron d.o.o., ki je dajalec licence.

LITERATURA

1. Bohinc Rado, Mežnar Drago: Gospodarsko pravo. Ljubljana : Visoka strokovna šola za podjetništvo, 1996. 302 str.
2. Bennett Roger: International marketing: strategy, planning, market entry and

implementation. London : Kogan Page, 1995. 368 str.

3. Hill Charles W. L.: International business. Homewood : Business one Irwin, 1997. 630 str.
4. Finec Metka: Know-how pogodba. Diplomaska naloga. Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 1996. 21 str.
5. Hrastelj Tone: Mednarodno poslovanje v vrtincu novih priložnosti. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2001. 338. str.
6. Juhart Miha, Plavšak Nina: Obligacijski zakonik s komentarjem. 4. knjiga. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2004. 1307 str.
7. Pivka Hilda Marija, Puharič Krešo: Pravo mednarodne trgovine. Tretja spremenjena izdaja. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1999. 365 str.
8. Pretnar Bojan: Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2002. 228 str.
9. Puharič Krešo: Gospodarsko pravo z osnovami prava. 8. spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2004. 369 str.
10. Puharič Krešo: Zakon o industrijski lastnini s komentarjem. Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2003. 1189 str.
11. Repas Martina: Restriktivne določbe v licenčni pogodbi. Pravna praksa, Ljubljana, 2000, 24/25, str. 18-20.
12. Repas Martina: Restriktivne določbe v licenčni pogodbi. Podjetje in delo, Ljubljana, 2000, 5, str. 717-731.
13. Šinkovec Janez, Tratar Boštjan: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. Lesce : Oziris, 2001. 1176 str.

VIRI

1. Evropska patentna organizacija (Uradni list RS, št. 48/93).
2. Evropska patentna konvencija (Uradni list RS-MP, št. 19/2002).

3. Leksikon Cankarjeve založbe. Tretja dopolnjena izdaja. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1998. 1216 str.
4. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001).
5. Patentno varstvo v Evropi. [URL: <http://www.gzs.si>], 30.05.2006.
6. The Patent Licence Agreement. [URL: <http://tenonline.org>], 20.06.2006.
7. Urad RS za intelektualno lastnino. [URL: <http://www.uil-sipo.si>], 05.06.2006.
8. Zakon o industrijski lastnini ZIL-1-UPB-3 (Uradni list RS, št. 51/2006).
9. Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/1993, 99/2004, 110/2002).

PRILOGA



LICENČNA POGODBA ŠT. 22/2005

o programih vadbe Les Mills International Body Training System,

ki jo skleneta

Apejron, športni menedžment, d.o.o., Omersova 44, 1000 Ljubljana, ID za DDV št. SI41193059, matična št. 2143542, ki jo zastopa Eduard Žalar, v nadaljevanju dajalec licence

in

_____ (naziv podjetja)

_____ (naslov podjetja)

_____ (ime in priimek zastopnika podjetja)

_____ (ID za DDV številka)

_____ (št. poslovnega računa)

_____ (telefonska številka)

_____ (faks številka)

_____ (naslov spletne strani)

- Internetni link s stranmi BTS SI: DA NE

_____ ;
(elektronski naslov)

v nadaljevanju licenčni partner.



LICENČNA POGODBA 2005

(vse do sedaj predložene pogodbe z izdajo te pogodbe izgubijo veljavnost)

I. UVODNE DOLOČBE:

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- Les Mills International Body Training Systems (v nadaljevanju LMI) je podjetje, ki je razvilo pred-koreografirane programe za skupinske vadbe (BodyPump®, BodyAttack®, BodyCombat®, BodyBalance®, BodyStep®, BodyJam®, RPM®), ki se za izvajajo v prostorih za skupinsko vadbo in aerobiko. Podjetje Bonsport GmbH, Bonn, ima vse prodajne pravice teh programov za izvajanje v določenih državah v Evropi, med katerimi je tudi Slovenija;
- Vsi programi vadbe so licenčno zavarovani. Vsako nepooblaščen izvajanje programov je kaznivo;
- Podjetje Bonsport GmbH, Bonn, je določilo za zastopnika LMI programov na območju celotne Slovenije podjetje BTS SI LLC, 2120 Carey Avenue, Cheyenne, WY 82001, U.S.A.. Podjetje BTS SI LLC. pa je nadalje določilo Apejron, športni menedžment, d.o.o. za posrednika oziroma zastopnika v Sloveniji.
- Licenčni partner želi izvajati določene licenčne programe v svojih prostorih, ki so namenjeni za organizirano vadbo.

II. OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE

1. Licenčni partner prejme glede na želje in čas veljavnosti te licenčne pogodbe od dajalca licence naslednje LMI programe (ustrezno prekržaj)
 - BODYPUMP ®
 - BODYATTACK ®
 - BODYBALANCE ®
 - RPM ®
 - BODYCOMBAT ®
 - BODYSTEP ®
 - BODYJAM ®
 - PLATINASTA LICENCA*

* Platinasta licenca zajema vse LMI programe, ki se izvajajo na področju Slovenije v času podpisa licenčne pogodbe.

2. Dajalec licence daje za čas veljavnosti te pogodbe licenčnemu partnerju na razpolago uradne LMI znake in odgovarjajočo pisavo izključno za potrebno lastno reklamiranje licenčnih programov. Kršitve tega bo dajalec licence po neuspešnem predhodnem opominu preganjal tako civilnopravno kot po potrebi tudi kazenskopravno.
3. Dajalec licence poskrbi da jemalec licence prejme:
 - originalno LMI dokumentacijo za četrletno izobraževanje (CD, DVD in koreografija);
 - ustrezna usposabljanja za inštruktorje.
4. Dajalec licence licenčnemu partnerju zagotavlja, da se ekonomska protivrednost vsakokratnega paketa med trajanjem licenčnega sporazuma ne spreminja in da je dajalcu licence prepuščena vsebinska sprememba obsega opreme zgolj v okviru vsakokratnih reklamnih ukrepov. Dajalec licence ima možnost, da celovitost licenčnega paketa pripravi v delnih pošiljkah, v kolikor s tem ni ogroženo organiziranje vadbenih ur LMI programa. Vsebina licenčnega paketa ostane tudi med trajanjem licenčne pogodbe last dajalca licence.



5. Ime in naslov studia se vključi v spisek studiev na internetnih straneh podjetja LES MILLS SLOVENIJA. V kolikor želi licenčni partner tudi povezavo z internetnimi stranmi podjetja LES MILLS SLOVENIJA se mu to brezplačno omogoči.
6. Licenčni partner lahko naroči reklamni material, v kolikor je ta dosegljiv tudi dajalcu licence s strani Bonsporta, BTS SI LLC oziroma Les Mills International. Ta material se lahko uporablja za promoviranje licenčnih programov.

III. DOLŽNOSTI LICENČNEGA PARTNERJA

1. Licenčni partner se obvezuje, da bo dopuščal poučevanje izključno po izobraževalnih vsebinah LMI in da bo spoštoval vse termine šolanja in nadaljevalnega usposabljanja kot tudi redno pošiljanje video posnetkov svojih inštruktorjev, aktivnih za vsakokratne LMI programe. Vsa dokumentacija licenčnega paketa mora biti nedostopna tistim, ki niso licenčni partnerji. Ob morebitni kraji materiala služi za razbremenitev licenčnega partnerja policijski zapisnik.
2. Licenčni partner je dolžan pri urah LMI programa uporabljati le licenčno originalno LMI-glasbo ter koreografijo in svoje inštruktorje opozarjati na uporabo predpisane glasbe ter koreografije. Razmnoževanje, posojanje, dajanje v najem, rezanje in prilagajanje originalnega LMI-materiala ni dovoljeno. Javna projekcija in predvajanje LMI- glasbe in video posnetkov je dovoljena le v zgoraj navedene namene ob urah LMI programov v licenčnih studiih. Uporaba glasbe in koreografije, ki programu ni lastna, med LMI-urami ni dovoljena in lahko povzroči takojšen odvzem licenčnega sporazuma. Obveznosti studija do SAZAS-a in drugih pooblaščenih agencij ostanejo nespremenjene.
3. Licenčni partner mora za svoje reklamiranje znotraj vsakokratnega sklenjenega LMI programa uporabiti ime programa s popolnim logom in uradno LMI-pisavo, v urniku studia mora biti vsakokratni LMI program naveden z dodatkom ®. Druga uporaba LMI logov oz. LMI pisave za reklame ali drugačna oprema je dovoljena le s privolitvijo dajalca licence.
4. Če licenčni partner izve informacije o studiih oziroma lokaciji, na kateri se izvaja LMI program-e brez licenčnega sporazuma ali program-e, izpeljane iz originalnih LMI programov oziroma pod kombinacijami imen, ki so izpeljane iz LMI programov (vsebujejo besede, ki so del blagovnih znamk LMI programov), mora o tem nemudoma obvestiti dajalca licence, da ta lahko v zavarovanje vseh licenčnih partnerjev vloži kazensko ovadbo zaradi kršenja pravic dajalca licence oziroma Zakona o intelektualni lastnini.

IV. IZOBRAŽEVANJE INŠTRUKTORJEV

1. Licenčni partner se obvezuje, da bo izvajanje LMI programov dovolil le LMI inštruktorjem in le njim omogočil dostop in vpogled v prejeto LMI dokumentacijo oziroma jim jo dal na razpolago. Licenčni partner skrbi za to, da vsi njegovi LMI inštruktorji prejmejo informacije o vsakokratnem LMI programu (programih), ki so dane na razpolago licenčnemu partnerju in da jih obravnavajo zaupno. Posledica kršitve tega je takojšnja odpoved pogodbe. Poleg tega mora licenčni partner za vsako kršitev 3. člena te pogodbe plačati pogodbeno kazen 5.000 EUR. Neodvisno od tega si dajalec licence v vsakem posameznem primeru pridruže pravico do uveljavljanja in dokazovanja odškodninskega zahtevka, še posebej zaradi izgubljenih licenčin.
2. Licenčni partner brez predhodnega pisnega dovoljenja dajalca licence ne sme nobene LMI dokumentacije razmnoževati in/ali izročiti nepooblaščenim tretji osebi. Če ima licenčni partner več studiev oziroma lokacij na katerih bo izvajal LMI programe, mora za vsak studio skleniti posebno licenčno pogodbo.
3. Inštruktorje za izvajanje LMI programov v licenčnem studiu, lahko prijavi le licenčni partner na za to predpisanih prijavnica do najkasneje 5 dni pred terminom prireditve. To velja tako za osnovno kot tudi za vsa nadaljevalna usposabljanja. še posebej pa mora licenčni partner takoj pisno obvestiti dajalca licence, če eden ali več licenčnih inštruktorjev zapusti studio.



4. Inštruktorji, ki niso predložili video posnetka svoje ure in nimajo še podpisanega sporazuma, se nadaljevalnega šolanja ne morejo udeležiti, torej brez inštruktorske pogodbe udeležba ni mogoča.
5. Pogoji za naziv LMI inštruktorja so sledeči:
 - najmanj vaditelj fitnesa ali aerobike ali skupinskih vadb,
 - uspešno opravljeni začetni tečaj za posamezni LMI BTS program,
 - inštruktor se mora udeležiti kvartalnega usposabljanja vsaj trikrat na leto,
 - podpisana »Inštruktorska pogodba«,
 - uspešno opravljena letna ocena inštruktorja (t.j. oddana videokaseta z njegove ure vadbe).
6. Dajalec licence si pridržuje pravico odvzeti inštruktorju naziv LMI inštruktor zaradi kršitve kateregakoli zgoraj navedenega pogoja, kakor tudi zaradi drugih objektivnih razlogov (t.j. kršenje LMI inštruktorske pogodbe) o čemer se dajalec licence zavezuje nemudoma obvestiti vse licenčne studie.
7. Dajalec licence vodi register LMI inštruktorjev. Dajalec licence mora omogočiti licenčnemu partnerju vpogled v register LMI inštruktorjev.

V. POGODBENA KAZEN

Dajalec licence ima pravico v primeru kakršnihkoli kršitev določb te licenčne pogodbe s strani licenčnega partnerja, odpovedati pogodbo. Poleg tega mora licenčni partner za vsako kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR. Neodvisno od tega si dajalec licence v vsakem posameznem primeru pridržuje pravico do uveljavljanja in dokazovanja odškodninskega zahtevka, še posebej zaradi izgubljenih licenčin.

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Licenčni partner se obvezuje, da bo izobraževanje za pred-koreografirane programe vadbe Les Mills International priznaval, podpiral in da ne bo deloval na noben način, ki bi bil v nasprotju s cilji tega koncepta. Dajalec licence si pridržuje pravico, da pri ravnanju, ki škoduje pogodbi ali pri kršitvi smernic ali kriterijev izobraževanja, to pogodbo predčasno odpove, licenčnemu partnerju odvzame pravice do imena in naziva za vsakokratni LMI program in uveljavlja letne licenčnine, ki jo plača licenčni partner. V posameznih primerih si dajalec licence pridržuje pravico do uveljavitve dokazljive višje škode. Odškodninski zahtevki proti dajalcu licence so omejeni na zakonsko najnižjo možno mero.
2. Pravice licenčnega partnerja do imena in licence za LMI programe niso prenosljive in jih ne more prenesti na tretjo osebo. Pri spremembi lastninskih in premoženjskih odnosov licenčnega partnerja, se ta obvezuje, da bo dajalca licence o temu nemudoma obvestil. Dajalec licence se odloči ali bo z novim lastnikom pogodbeni odnos nadaljeval ali prekinil. Ne glede na to se bo licenčni partner trudil, da bo njegov pravni naslednik sklenil pogodbeni odnos z dajalcem licence.
3. Če uporaba imen LMI programov iz pravnih razlogov ne bi bila možna, se licenčni partner obvezuje, da bo ta pogodbeni sporazum nadaljeval tudi pod novim imenom in ga izpolnjeval v celotnem obsegu.

VII. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DAJALCA LICENCE

1. Dajalec licence priporoča licenčnemu partnerju sklenitev zavarovanja za primer odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.



2. Vsi odškodninski zahtevki napram licenčnemu partnerju zaradi poškodb vadečih, ki so se zgodile v prostorih licenčnega partnerja pri izvajanju LMI programov, v nikakršnem primeru ne bremenijo dajalca licence.

VIII. TRAJANJE POGODBE

1. Licenčna pogodba prične veljati z dnevom podpisa obeh strani, licenčnina se prične plačevati z dnevom 27.11.2005. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pogodbo lahko odpovesta obe stranki z odpovednim rokom 3 mesecev.
2. Dajalec licence mora biti takoj obveščen o uvedbi stečajnega ali poravnalnega postopka nad premoženjem licenčnega partnerja. Dajalec licence ima pravico do takojšnje odpovedi te pogodbe v primeru, če je na premoženje licenčnega partnerja uveden postopek stečaja ali poravnave ali če licenčni partner svojih plačilnih obveznosti do dajalca licence ne poravnava dalj od 1 meseca.

IX. STROŠKI IN PLAČILNE OBVEZNOSTI

1. Dajalec licence bo zaračunal svoje storitve po svojem ceniku, ki je dodatek in sestavni del te pogodbe.
2. Dajalec licence se zavezuje, da bo do 5. v mesecu izdal račun za svoje storitve za tekoči mesec.
3. Licenčni partner bo poravnal račun v roku določenem v izdanem računu na poslovni račun Apejron, športni menedžment, d.o.o. Za zamudo pri plačilu računa se zaračunavajo zakonsko določene obresti.
4. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v kolikor licenčni partner zamudi s plačilom kateregakoli izstavljenega računa po tej pogodbi za več kot 1 mesec, je dajalec licence brez dodatnega roka ali opomina, upravičen izterjati terjatev po sodni poti.
5. V primeru da licenčni partner zamudi s plačilom kateregakoli izstavljenega računa po tej pogodbi, mora od takrat naprej plačevati licenčnino za najmanj tri mesece vnaprej. Dajalec licence mu v tem primeru izstavlja ustrezne račune (za tri mesece vnaprej). Če tudi v tem primeru zamudi s plačilom, ima dajalec licence pravico enostransko prekiniti pogodbo, brez odpovednega roka.
6. Začetni licenčni paket in kvartalne posodobitve se pošljejo proti plačilu stroškov. Alternativno lahko inštruktor studia s pisnim pooblastilom licenčnega partnerja prevzame licenčni paket ob usposabljanju.

X. KONČNE DOLOČBE

1. Če bi ena ali več določb te pogodbe postala neveljavna, se to ne nanaša na veljavnost pravnih določb na splošno. Stranki se obvezujeta, da bosta v takem primeru pristali na novo določbo, ki bo ekonomskemu namenu neveljavne določbe čim bližja in kakršno bi sklenili, če bi neveljavnost poznali pred tem.
2. Vsi sporazumi, posamezne odobritve in posebne določbe morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori ne utemeljujejo pravnomočnosti.
3. Licenčni partner se obvezuje, da po koncu veljavnosti te pogodbe dajalcu licence vrne vso dokumentacijo, video posnetke in glasbo, ki jo je prejel.
4. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe skušali rešiti sporazumno, če pa to ne mogoče je pristojno sodišče v Ljubljani.



5. Ta pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejme licenčni partner en izvod, dajalec licence pa dva izvoda.

Ljubljana, _____

Ljubljana, _____

Licenčni partner

(naziv podjetja)

(ime in priimek direktorja)

(podpis direktorja)

Dajalec licence

Apejron, športni menedžment d.o.o.
Eduard Žalar
direktor

DODATEK 1 – CENIK.