

UGOVOR O LICENCI

Uvod

Budući kreativno biće, čovek potrebu za duhovnim ispoljavanjem ličnosti realizuje kroz različite oblike stvaralaštva. Kada proizvodi ljudskog duha postanu objektivno vidljivi, materijalno opredmećeni, u vezi s njima nastaju društveni odnosi u pogledu kojih postoji potreba za pravnim regulisanjem, a radi obezbeđenja ostvarenja i zaštite prava stvaralaca duhovnih dobara. Zaštita prava stvaralaca duhovnih dobara se primarno vrši pravnim normama prava intelektualne svojine različito u zavisnosti da li se radi o proizvodima ljudskog duha u oblasti književnosti, nauke i umetnosti (autorsko pravo) ili u oblasti industrije i privrede uopšte (pravo industrijske svojine). I u jednom i u drugom slučaju pravna zaštita obuhvata kako lično, tako i materijalno-pravnu komponentu duhovnog stvaralaštva. Od svega toga ćemo pravnoj analizi u ovom radu podvrgnuti segment materijalnog iskorišćavanja proizvoda ljudskog duha upotrebljivih u obavljanju privredne delatnosti i to proučavajući ugovor o licenci što je jedan od najvažnijih pravnih instituta ugovornog privrednog prava kojim se vrši pravno regulisanje materijalnog iskorišćenja pronalazaka i drugih privredno primenljivih proizvoda ljudskog duha.

Pojam ugovora o licenci

Opstanak preduzeća u tržišnoj utakmici uslovljen je, između ostalog, inoviranjem proizvodnog tj. uslužnog procesa, a radi sniženja troškova, poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga i uopšte sticanja kompetitivnih prednosti u odnosu na konkurente. Inovacije mogu biti rezultat ulaganja u sopstvena istraživanja. Međutim, investiranje u istraživanje i razvoj može u nekim situacijama biti skuplje od pribavljanja već postojeće tuđe tehnologije. U takvim slučajevima se nova tehnologija može pribaviti ugovorom o licenci.

Ugovor o licenci je imenovani, teretan, dvostrano-obavezan, komutativan, formalan, *intuitu personae* ugovor u privredi sa trajnim ispunjenjem prestacije.

Ugovor o licenci je imenovani ugovor jer je imenom i sadržinom regulisan čl. 686-711. (glava XV) Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78...); teretan, jer se za činidbu jedne ugovorne strane ugovara plaćanje ugovorne naknade druge ugovorne strane; dvostran-obavezan, jer obe ugovorne strane preuzimaju obaveze zaključenjem ovog ugovora; komutativan, jer je u momentu zaključenja ugovora poznata vrednost prestacija ugovornih strana; formalan, jer je punovažnost ovog ugovora uslovljena ispunjenjem zakonom propisanih uslova u pogledu forme; *intuitu personae*, jer se zaključuje s obzirom na posebna lična svojstva ugovornih strana; ugovor s trajnim ispunjenjem prestacije, jer se ne izvršava u momentu zaključenja ili neposredno nakon toga već se između ugovornih strana zasniva trajan ugovorni odnos.

* Docent Privredne Akademije u Novom Sadu.

Iako se ugovori o licenci najčešće zaključuju radi korišćenja pravom zaštićenog pronalaska (patent) zbog čega je i teorija ugovora o licenci najviše razvijena baš imajući u vidu pronalazačko pravo, koje se među pravima industrijske svojine najranije razvilo, u našem pravu je prihvaćeno šire shvatanje ugovora o licenci po kojem se pod ugovorom o licenci podrazumeva ugovor kojim se jedna ugovorna strana, davalac licence, obavezuje da u celini ili delimično ustupi drugoj ugovornoj strani pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a druga ugovorna strana, sticalac licence, se obavezuje da za to plati ugovorenu naknadu.

Treba razlikovati ugovor o licenci u unutrašnjem robno-novčanom prometu, od ugovora o licenci u spoljnotrgovinskom robno-novčanom prometu. Preciznije rečeno, “ugovor o licenci sa elementom inostranosti podvrgnut je posebnoj pravnoj režimu”¹ propisanom Zakonom o spoljnotrgovinskom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 46/92...) u kome je ugovor o licenci označen ugovorom o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine i znanja i iskustva (know-how). Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju sadrži norme imperativnog karaktera, kojima se određuju čvrsti pravni okviri za autonomiju volje ugovornih strana pri zaključivanju ugovora o licenci s elementom inostranosti. Pravne norme kojima se u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju reguliše ugovor o licenci čine “deo ekonomskog javnog poretka”² naše zemlje. Za razliku od ZOO čije su pravne norme, izuzev zakonskih odredaba o formi, teritorijalnom i vremenskom dejstvu ugovora o licenci, dispozitivnog karaktera, pravne norme sadržane u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju su kogentne pravne prirode i moraju se u celosti ispoštovati onako kako glase da bi ugovor o licenci mogao da proizvodi puno pravno dejstvo.

S obzirom da se ugovori o licenci u materiji tzv. industrijske svojine zaključuju uglavnom sa elementom inostranosti, to ćemo ugovoru o licenci u spoljnotrgovinskom prometu posvetiti posebnu pažnju, mada će osnovu rada činiti tumačenje pravnih normi ugovora o licenci sadržanih u ZOO.

Zaključenje ugovora o licenci

Ugovor o licenci se zaključuje između ustupioca odn. davaoca licence (licencodavca) i primaoca odn. sticaoca licence (licencoprimalca).

Davalac licence može biti fizičko ili pak pravno lice. Fizičko lice kao davalac licence je pronalazač, dok je pravno lice – davalac licence, preduzeće koje je razvilo novu tehnologiju ili pak primarni sticalac licence koji daje podlicencu. “Sa zakonske tačke gledišta davalac licence uživa ista prava bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.”³ U svojstvu sticaoca licence se može pojaviti domaće pravno i strano fizičko i pravno lice.⁴

U ugovornoj praksi naših preduzeća ima slučajeva da je “propušteno da se naведу lica, ovlašćena da ugovor potpišu u ime ugovornih strana, uz navođenje njihove funkcije u preduzeću; ovakvih slučajeva ima bar 10% od ukupnog broja registrovanih

¹ Pravna enciklopedija, Beograd, 1989. god., str. 728, pod odrednicom: licenca.

² Draškić, Mlade, Međunarodno privredno pravo, Beograd, 1990. god., str. 343.

³ Kojić, Dragomir, Ugovor o licenci u pravnoj teoriji i poslovnoj praksi, Novi Sad, 2001. god., str. 48.

⁴ Komentar ZOO, gl. red. Perović, Slobodan i Stojanović, Dragoljub, Kragujevac, 1980. god., str. 471. Ne vidimo pravnih prepreka da se u svojstvu sticaoca licence pojavi domaće fizičko lice – preduzetnik.

ugovora”.⁵ Pomenuti nedostatak može izazvati komplikacije u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza i eventualnih sporova, ako se dogodilo da potpisano lice nije imalo ovlašćenje za zaključenje ugovora, odn. zastupanje i predstavljanje preduzeća.

Punovažnost ugovora o licenci je u našem pravu uslovljena postojanjem i trajanjem zakonske zaštite patentiranog pronalaska, uzorka ili modela.⁶ To znači da kada je u pitanju patentirani pronalazak, uzorak ili model, ugovor o licenci ne može biti zaključen na vreme koje je duže od trajanja zakonske zaštite tih prava. Inače je u pogledu roka trajanja ugovora o licenci poželjno da vreme na koje se zaključuje ovaj ugovor ne bude duže od dve do tri godine. Međutim, za obimnije kooperacije se smatra da ovaj rok može biti duži, pa i do pet godina. Rokovi duži od pomenutih “nisu poslovni, pa prema tome su nepoželjni”⁷ i mogu biti prihvaćeni samo izuzetno, ako specifičnost razvoja odnosno tehnologije, putem dužeg roka trajanja ugovornog odnosa, pogoduje domaćem preduzeću ili ako takvim dužim rokovima domaće preduzeće postiže naročito povoljne efekte.

Ugovor o licenci mora biti zaključen u zakonom propisanoj formi. S obzirom na složenost uslova koji su u pogledu forme propisani za punovažnost ugovora o licenci, pogotovo ako se radi o ugovoru sa elementom inostranosti, to ćemo pravnu analizu forme ugovora o licenci izložiti u posebnom odeljku rada, a nakon što naučno obradimo temu koja se odnosi na predmet ugovora o licenci.

Predmet ugovora o licenci

Predmet ugovora o licenci je licenca. Licenca je reč latinskog porekla i potiče od reči *licentia*, -ae, f. – sloboda. U vezi sa predmetom ugovora o licenci se još jednom, po ko zna koji put, potvrđuje pravilo da je najjednostavnije pojmove najteže objasniti. Mi smo, međutim, odlučili da se uhvatimo u koštac s ovim problemom jer se u stručnoj literaturi, sa ili bez prethodne napomene, obrada ove teme uglavnom svodi na razmatranje prava industrijske svojine. Smatramo da je stoga važno ukazati da postoji razlika između predmeta ugovora o licenci i predmeta licence i da ovi pojmovi nisu istovetni.

Licenca je **pravo korišćenja** (*ius utendi*) pronalaska, znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela. “Bez prava iskorišćavanja ugovor o licenci bi... bio bespredmetan.”⁸ Ugovorom o licenci se, dakle, na sticac licence prenosi jedno od ovlašćenja koja pripadaju davaocu licence kao titularu prava industrijske svojine – pravo korišćenja, dok ostala ovlašćenja koja iz prava industrijske svojine proizilaze, uključujući i pravo raspolaganja, ostaju u imovini davaoca licence.

Pronalazak, znanje i iskustvo, žig, uzorak ili model, kao i svi ostali objekti prava industrijske svojine koji se mogu materijalizovati, uključujući tu i topografiju integrisanih kola, ali ne i oznaku porekla,⁹ su predmet licence odnosno predmet prava korišćenja koje se ugovorom o licenci ustupa.

⁵ Cerović, Dragomir, Pravne osnove prometa industrijske svojine putem transfera tehnologije, u okviru: “Pravo industrijske svojine”, Beograd, 1990. god., str. 276.

⁶ Kapor, Vladimir i Carić, Slavko, Ugovori robnog prometa, Novi Sad, 1996. god., str. 474.

⁷ Cerović, Dragomir, Op. cit., str. 276.

⁸ Komentar ZOO, gl. red. Blagojević, Borislav i Krulj, Vrleta, Beograd, 1980. god., II tom, str. 187.

⁹ Oznaka porekla je istoimeno pravo industrijske svojine na geografski naziv zemlje, regiona ili mesta kojim se označava proizvod koji iz njih potiče i čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili pretežno uslovljeni geografskom sredinom koja obuhvata prirodne i ljudske faktore i čija se proiz-

Pronalazak je novo tehničko rešenje određenog problema koje ima inventivni nivo i koje je primenljivo. Pronalazak se štiti patentom u roku od 20 godina od podnošenja prijave pod uslovima i na način predviđen Zakonom o patentima ("Sl. list SRJ", br. 15/95). Zakonom o patentima je regulisan mali patent kojim se u periodu od deset godina štiti pronalazak koji ima niži inventivni nivo.

Know-how je tajno, prenosivo i privredno upotrebljivo tehničko i tehnološko, kao i poslovno i finansijsko znanje i iskustvo.¹⁰

Žig je predmet istoimenog prava industrijske svojine na znak koji u poslovnom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica, koje se može grafički predstaviti. Zakonom o žigovima ("Sl. list SRJ", br. 15/95) je predviđeno da zaštita žiga traje 10 godina i da se može obnoviti, odnosno produžavati u istim vremenskim intervalima neograničeno.

Uzorak je predmet istoimenog prava industrijske svojine na sliku ili crtež koji može da se prenese na određeni industrijski ili zanatski proizvod, odnosno njegov deo. Model je predmet istoimenog prava industrijske svojine na spoljni oblik određenog industrijskog ili zanatskog proizvoda, odnosno njegovog dela. Zaštita uzoraka i modela traje 15 godina u skladu sa Zakonom o uzorcima i modelima ("Sl. list SRJ", br. 15/95).

Topografija integrisanih kola je predmet istoimenog prava industrijske svojine na gotov proizvod ili međuproizvod u kome se ostvaruje određena elektronska funkcija i u kome su elementi, od kojih je najmanje jedan aktivan, i međuveze integralno formirani u ili/i na komadu materijala. Osnovni izvor prava je Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola ("Sl. list SRJ", br. 12/98).

Forma ugovora o licenci

U većini zemalja, naročito industrijski razvijenih, ugovor o licenci je neformalan, konsensualan ugovor i može se zaključiti čak i putem *facta concludentia*.¹¹ I pored toga, ugovor o licenci se po pravilu zaključuje u pismenoj formi jer je reč o ugovoru kojim se dugoročno regulišu izuzetno složeni privredno-pravni odnosi velike vrednosti zbog čega su tekstovi ugovora o licenci napisani na nekoliko desetina stranica, čemu treba pridodati anekse sa tehničkom dokumentacijom. Osim toga, često se ugovara arbitražno rešavanje eventualnih sporova.

Prema čl. 687. ZOO ugovor o licenci mora biti zaključen u pismenoj formi. "Pismena forma ugovora o licenci uslovljava punovažnost ovog ugovora".¹² Opšta pravila o zaključenju formalnih ugovora iz čl. 38. i 67. ZOO primenjuju se na zaključenje ugovora o licenci. Izjave o izmenama i raskidu ovog ugovora se takođe moraju dati u pismenom obliku.

vodnja, prerada ili dorada odvijaju na određenom ograničenom području. Pravo korišćenja oznake porekla se ne može prenositi jer se radi o pravu koje pripada neodređenom mnoštvu lica, originerno, po osnovu ispunjenja propisanih uslova za korišćenje geografske oznake porekla proizvoda i upisa u registar. Izvor prava je Zakon o geografskim oznakama porekla ("Sl. list SRJ", br. 15/95).

¹⁰ "...know how obuhvata prenosiva tehnička znanja i iskustva koje poseduje određeni privredni subjekt, a koja se mogu primenjivati u industrijskoj ili zanatskoj proizvodnji" (Besarović, Vesna, Intelktualna prava, industrijska svojina i autorsko pravo, Beograd, 1993. god., str. 81).

¹¹ Janjić, Miodrag, Ugovori o licenci (posebno međunarodni ugovori o licenci), Beograd, 1967. god., str. 25. i Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, 1978. god., str. 898.

¹² Komentar ZOO, gl. red. Perović, Slobodan i Stojanović, Dragoljub, Kragujevac, 1980. g., str. 471.

Osim obavezne pismene forme za ugovore o licenci sa elementom inostrano-
sti je propisana obaveza upisa u registar. U većini zemalja je upis licence u regi-
star predviđen radi zaštite savesnog pribavioca tehnologije od prava drugih titula-
ra licence, odnosno od raspolaganja budućih nosilaca prava industrijske svojine.
U mnogim zemljama je, međutim, (Italija, Grčka, Indija, Australija, Meksiko, Či-
le) obaveza upisa u registar proisana jedino iz fiskalnih razloga.

U našem pozitivnom pravu je propisano da se ugovor o pribavljanju i ustupa-
nju prava industrijske svojine i znanja i iskustva, kao i njegove izmene i dopu-
ne, prijavljuje nadležnom organu za poslove održavanja ekonomskih odnosa sa
inostranstvom u roku od 30 dana od dana potpisivanja i smatra se punovažnim da-
nom upisa u registar.

Nadležni organ uprave je dužan da o podnetom zahtevu reši u roku od 30 da-
na od dana podnošenja zahteva za upis u registar. Protiv rešenja nije dozvoljena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Ukoliko rešenje ne bude doneto u zako-
nom propisanom roku ugovor se smatra punovažnim.

Razmatrajući zahtev za upis u registar, nadležni organ uprave utvrđuje da li
je ugovor o licenci sačinjen u skladu sa zakonom, a naročito da li sadrži odredbe
koje po Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju mora da sadrži i odrede koje po
tom zakonu ne sme da sadrži (tzv. restriktivne klauzule).

Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju ugovor o pribavljanju pa-
tenta, znanja i iskustva mora da sadrži:

- 1) obavezu davaoca patenta i znanja i iskustva da će se primenom patenta,
odnosno znanja i iskustva proizvesti roba ugovorenog kvaliteta, kao i oba-
vezu da se za vreme važenja ugovora primaocu stavljaju na raspolaganje
poboljšanja na patentu, znanju i iskustvu;
- 2) obavezu davaoca patenta i znanja i iskustva da njihovo korišćenje ne uti-
če štetno na život i zdravlje ljudi, odnosno stvari i životnu sredinu;
- 3) klauzulu da se stavljanjem u promet proizvoda proizvedenih po pribavlje-
nom patentu i znanju i iskustvu ne povređuju prava trećih lica ili obaveza
davaoca da će nadoknaditi štetu nastalu povredom prava trećih lica.

S druge strane, ovim ugovorom se ne može predvideti zabrana da:

- 1) sticalac licence primenjuje unapređuje, dopunjuje i dalje razvija pribavlje-
ni patent i znanje i iskustvo i da u svoje ime štiti inovacije do kojih je do-
šao sopstvenim istraživanjem;
- 2) sticalac licence samostalno odlučuje o nabavci ili korišćenju sirovina, re-
produkcionog materijala, rezervnih delova i opreme;
- 3) sticalac licence izvozi proizvode i usluge u pojedine zemlje, osim u zemlje
u kojima davalac patenta i znanja i iskustva ima ili je ustupio isključivo
pravo proizvodnje, odnosno vršenja usluga za iste proizvode i usluge;¹³
- 4) patent, znanje i iskustvo, čiji je rok važnosti istekao za vreme važenja ugo-
vora, koristi i posle prestanka ugovora, odnosno obaveza preduzeća i dru-
gog pravnog lica da plaća naknadu za korišćenje patenta i znanja i isku-
stva posle prestanka ugovora.

¹³ U unutrašnjem robno-novčanom prometu, ugovor o licenci može biti prostorno ograničen samo
pod uslovom da to nije u suprotnosti sa propisima o jedinstvenom tržištu. "Prostorno ograničena
mogućnost iskorišćavanja predmeta licence, postoji samo onda kada je to izričito ugovoreno"
(Kapor, Vladimir i Carić, Slavko, Op. cit., str. 475).

U stručnoj literaturi se preporučuje da ugovor o licenci sadrži preambulu “u kojoj bi ugovorne strane izložile svoje ciljeve koje zaključenjem ugovora žele da postignu, kao i razloge koji su ih podstakli da zaključe ugovor”.¹⁴ Ovo naročito za slučaju da dođe do spora u tumačenju pojedinih ugovornih klauzula.

Konačno, što se tiče jezika na kome se piše tekst ugovora o licenci najveću sigurnost pruža postizanje saglasnosti da se ugovor sačini na jezicima i davaoca i sticaoca licence i da se primerci ugovora i na jednom i na drugom jeziku smatraju autentičnim i jednake pravne snage. U slučaju da domaće preduzeće ne uspe da ishoduje pristanak stranog preduzeća da se ugovor sačini i na srpskom jeziku, neophodno je angažovati konsultanta, lice proverene stručnosti, koje će voditi računa o formulisanju ugovornih klauzula na stranom jeziku.

Vrste ugovora o licenci

Ugovori o licenci se mogu klasifikovati po osnovu raznih kriterijuma. Tako po kriterijumu vremena razlikujemo vremenski ograničene i vremenski neograničene ugovore o licenci. Po osnovu teritorije razlikujemo prostorno ograničene i prostorno neograničene ugovore o licenci. Po kriterijumu količine proizvoda razlikujemo kvantitativno ograničene i kvantitativno neograničene ugovore o licenci. Po kriterijumu objekta prestacije ugovora razlikujemo ugovor o licenci patenta; uzorka ili modela (licenca industrijskog oblikovanja); robnog ili uslužnog žiga; i ugovor o licenci znanja i iskustva (know-how).¹⁵

U nastavku rada ćemo, zbog značaja, detaljnije obraditi ugovore o prostoj licenci, isključivoj licenci i podlicenci.

Osnovno je pravilo da davalac licence nakon zaključenja ugovora o licenci zadržava pravo da lično iskorišćava predmet licence, kao i da ga ustupa radi korišćenja drugim sticaocima licence. Reč je o ugovoru o prostoj, odnosno neisključivoj licenci. Suprotno ovome, ugovorom o isključivoj licenci primalac licence stiče isključivo pravo iskorišćenja predmeta licence za vreme trajanja ugovora i na teritoriji predviđenoj ugovorom.¹⁶ To znači da u granicama vremena i prostora određenih ugovorom o isključivoj licenci, davalac licence nema ovlašćenja niti da pravo korišćenja predmeta licence ustupa drugim licima, niti da predmet licence sam iskorišćava. Isključiva licenca mora biti izričito ugovorena jer će se u suprotnom smatrati da je zaključen ugovor o neisključivoj licenci.¹⁷ “U sumnji se ugovor o licenci uvek tumači u korist proste licence.”¹⁸

U poslovnoj praksi su ugovori o isključivoj licenci izuzetak.¹⁹ Zapaženo je, naime, da se za istu teritoriju i za isto vremensko važenje najčešće ustupa nekoliko, ali najviše četiri do pet licenci.²⁰ Ugovor o isključivoj licenci se zaključuje obično onda kada je reč o malom tržištu ili o robi koja se proizvodi u malim koli-

¹⁴ Kojić, Dragomir, Op. cit., str. 53.

¹⁵ O pomenutim klasifikacijama videti više kod: Vasiljević, Marko; Rajčević, Marko; Popović, Vitoimir, Ugovori u privredi, Banja Luka, 2002. god., str. 36-388.

¹⁶ Ekonomska i poslovna enciklopedija, Beograd, 1994. god., str. 718.

¹⁷ Kapor, Vladimir i Carić, Slavko, Op. cit., str. 475.

¹⁸ Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 25.

¹⁹ Kojić, Dragomir, Op. cit., str. 45.

²⁰ Komentar ZOO, gl. red. Blagojević, Borislav i Krulj, Vrleta, Beograd 1980. god., II tom, str. 189.

činama. Za proizvodnju robe široke potrošnje, kao i onda kada je reč o velikim tržištima, zaključuje se ugovor o prostoj, neisključivoj, licenci.²¹

Ugovor o podlicenci je ugovor o licenci zaključen između prethodnog sticaoca licence, u ovom slučaju davaoca stečene licence i novog sticaoca licence. Ovlašćenje za zaključenje ugovora o podlicenci ima sticalac isključive licence, a sticalac proste licence samo onda kada je za njega takvo ovlašćenje izričito ugovoreno. Ugovorom o podlicenci se između davaoca licence iz primarnog ugovora o licenci i sticaoca podlicence ne uspostavlja nikakav pravni odnos, pa čak ni onda kada je propisano ili ugovoreno da je zaključenje ugovora o podlicenci uslovljeno davanjem odobrenja ustupioca licence. Ali, ukoliko sticalac licence nije ispunio obavezu plaćanja ugovorene naknade, davalac licence može neposredno od sticaoca podlicence zahtevati, do visine svog potraživanja i ne više od duga sticaoca podlicence, isplatu ugovorene naknade koju ovaj duuguje davaocu podlicence.

Obaveze davaoca licence

Dve osnovne obaveze davaoca licence su obaveza predaje predmeta licence i obaveza garantovanja. Osim pomenutih, davalac licence može preuzeti i druge obaveze poput obaveze stavljanja na raspolaganje docnijih usavršavanja na prenetoj tehnologiji, obaveze isporuke rezervnih delova, alata ili sirovina potrebnih za iskorišćavanje predmeta licence i dr.

Obaveza predaje predmeta licence

Obaveza predaje predmeta licence je kompleksna. Kako bi sticaocu licence omogućio praktično iskorišćavanje predmeta licence, davalac licence je dužan da ovome preda tehničku dokumentaciju i druga tehnička sredstva koja se odnose na predmet licence i da mu saopšti sva neophodna uputstva i obaveštenja, odnosno sve potrebne operativne instrukcije.

Tehnička dokumentacija i druga tehnička sredstva, “što se u svetu tehnike naziva *engineering designs*”,²² predstavlja sredstvo materijalizacije (*corpus mechanicum*) predmeta licence čijom se predajom zapravo vrši predaja predmeta licence. Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumevaju: crteži, planovi, skice, tehnička dosijea, opisi, liste materijala, te priručnici za proizvodne i procesne tehnike itd., a pod drugim tehničkim sredstvima se podrazumevaju: uzorci, modeli, kalupi, mere, matrice, prototipovi i dr.

Vrlo je važno da ugovor o licenci sadrži detaljan spisak tehničke dokumentacije i drugih tehničkih sredstava koja je davalac licence dužan predati sticaocu. Uz to je neophodno u ugovor o licenci inkorporirati klauzulu o kompletnosti isporučene dokumentacije na osnovu koje se davalac licence obavezuje na predaju predmeta licence u celosti.

Davalac licence je predmet licence dužan predati u ugovorenom roku. Ako ugovorom o licenci rok za predaju predmeta licence nije određen, davalac licence je predmet licence dužan predati neposredno po zaključenju ugovora²³ i pada u dužničku docnju kada ga sticalac licence pozove da mu preda predmet licence.²⁴

²¹ Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 25.

²² Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, 1978. god., str. 898.

²³ Besarović, Vesna, Op. cit., str. 150.

²⁴ Komentar ZOO, gl. red. Perović, Slobodan i Stojanović, Dragoljub, Kragujevac, 1980. g., str. 476.

Opšte je poznato da patentna dokumentacija nije dovoljna za industrijsku primenu predmeta licence. Stoga je davalac licence dužan da sticaocu licence pruži operativne instrukcije pod kojima se podrazumevaju informacije koje se odnose na “detalje o postupku primene predmeta licence u postupku proizvodnje (iskorišćavanja) i na recepturu”.²⁵ Smatramo da ne postoje pravne prepreke za ugovaranje da se obaveza davaoca licence na predaju predmeta izvrši putem tehničke pomoći, uključujući i obuku kadrova sticaoca licence.

Obaveza garantovanja

Obaveza garantovanja je takođe složena obaveza davaoca licence koja obuhvata dve osnovne obaveze: garantovanje za tehnička svojstva predmeta licence i garantovanje za pravna svojstva predmeta licence.

Pod garantovanjem za tehnička svojstva predmeta licence se podrazumevaju garancija za tehničku izvodljivost i garancija za tehničku upotrebljivost. Tehnička izvodljivost je mogućnost da se tehničkim putem proizvede predmet ili primerni postupak predviđen ugovorom. Drugim rečima, “garantovanje za tehničku izvodljivost svodi se na mogućnost iskorišćavanja predmeta licence industrijskim, odnosno zanatskim putem”.²⁶ Pod tehničkom upotrebljivošću se podrazumeva garantovanje da će ugovorom određen proizvod ili postupak služiti predviđenom tehničkom cilju. “Ova garancija se u suštini svodi na garanciju rezultata.”²⁷

Garancija za pravna svojstva predmeta licence obuhvata: jemstvo, zaštitu od evikcije i očuvanje monopolnog prava.

Davalac licence, zaključenjem ugovora o licenci, jemči da pravo iskorišćavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekog trećeg, a ako je predmet ugovora isključiva licence, da pravo iskorišćavanja nije ustupljeno drugome, ni potpuno ni delimično.

Ukoliko se u toku trajanja ugovora o licenci ipak pojave pravne mane, davalac licence je dužan štititi sticaoca licence od zahteva trećih lica upravljenih na ograničavanje ili onemogućavanje korišćenja predmeta licence. Aktivno legitimisan na podnošenje tužbe je samo davalac licence, a sticalac licence jedino u slučaju da je zaključen ugovor o isključivoj licenci.

Konačno, garancija za pravna svojstva predmeta licence obuhvata očuvanje monopolnog prava davaoca licence, što se pre svega odnosi na uredno plaćanje registracionih taksa.

Obaveze sticaoca licence

Za sticaoca licence iz ugovora o licenci proizilaze dve osnovne obaveze, i to obaveza iskorišćavanja predmeta licence i obaveza plaćanja ugovorene naknade. Osim ovih, u pojedinim slučajevima, mogu biti ugovorene i druge obaveze poput čuvanja u tajnosti nepatentiranog znanja i iskustva i dr.

Obaveza iskorišćavanja predmeta licence

Sticalac licence je dužan iskorišćavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenom obimu i ugovorenim granicama. Sticalac licence je dužan robu proiz-

²⁵ Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 31.

²⁶ Komentar ZOO, gl. red. Blagojević, Borislav i Krulj, Vrleta, Beograd, 1980. god., II tom, str. 191.

²⁷ Pavić, Milan, Ugovor o transferu tehnologije i sukob zakona, Beograd, 1994. god., str. 55.

vedenu po ugovoru o licenci obeležiti znakom o proizvodnji po licenci, a ako je uz licencu za proizvodnju ustupljeno i pravo upotrebe žiga, sticalac licence može robu proizvedenu po licenci obeležavati tim žigom i stavljati je tako označenu u promet jedino ako je njen kvalitet isti kao što je kvalitet robe koju proizvodi davalac licence.²⁸

Obaveza plaćanja ugovorene naknade

Sticalac licence je dužan davaocu licence ugovorenu naknadu isplatiti u roku, na način i u visini kako je to ugovorom određeno.

Ako u ugovoru o licenci nije određeno vreme u kome treba da se isplati ugovorena naknada, tada se pretpostavlja da davalac licence stiče pravo na ugovorenu naknadu u trenutku kad je izvršio svoje ugovorne obaveze. Ako u ugovoru o licenci nije određen način isplate, primenjuju se mesni poslovni običaji mesta plaćanja – *lex loci solutionis*.²⁹

Na utvrđivanje visine ugovorne naknade utiče više faktora koji se svi mogu razvrstati u tri osnovne grupe: faktori proizvodnje, faktori tržišta i faktori monopola.³⁰

Visina ugovorene naknade može biti određena na nekoliko načina: paušalno, u zavisnosti od obima iskorišćavanja i kombinovano.

Paušalno utvrđivanje ugovorene naknade se odnosi na ugovaranje plaćanja apsolutno određenog, fiksnog, novčanog iznosa, odjednom ili u ratama. Ako je ugovoreno da se paušalno određena ugovorena naknada plaća u ratama onda se obično “jedan deo naknade (50%) plaća po zaključenju ugovora, a ostatak u jednakim ratama za svaku godinu važenja ugovora o licenci”.³¹ Naknadu u paušalnom iznosu ugovaraju obično davaoci licence sa preduzećima koja ne uživaju veći ugled u poslovnom svetu, sa malim preduzećima i sa preduzećima iz zemalja koje ne pružaju dovoljnu sigurnost da bi naknada ugovorena na drugi način bila isplaćena.³² Paušalno plaćanje može ugovoriti i sticalac licence kada “ne želi da davalac licence ima uvida u njegovo poslovanje u vezi sa licencom”,³³ Jedna od negativnih odlika paušalno određene ugovorene naknade je rizik koji za sticaoca licence postoji da sa davaocem licence neće biti uspostavljena dovoljno intenzivna saradnja i da ovaj neće biti zainteresovan za rezultate iskorišćavanja predmeta licence.

Ugovorena naknada u zavisnosti od obima iskorišćavanja predmeta licence, odnosno rezultata, može biti obračunata prema broju proizvedenih ili prodatih komada proizvoda, prema ostvarenom prometu ili prema ostvarenoj odbiti.³⁴

Ugovorena naknada koja se plaća prema količini predmeta proizvedenih po licenci se najčešće zaključuje kad je reč o standardizovanoj robi masovne proizvodnje, kao i u slučajevima kada sticalac licence nije dovoljno poznat davaocu i kada je lakše kontrolisati obim proizvodnje nego utvrditi obrt ili zaradu.³⁵ Nakna-

²⁸ Pravna norma kojom se reguliše upotreba žiga je imperativne prirode i sprotan sporazum strana-ka ne bi imao pravno dejstvo (Draškić, Mladen, Op. cit., str. 346).

²⁹ Komentar ZOO, gl. red. Perović, Slobodan i Stojanović, Dragoljub, Kragujevac, 1980. g., str. 484.

³⁰ Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 51.

³¹ Besarović, Vesna, Op. cit., str. 159.

³² Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 52.

³³ Komentar ZOO, gl. red. Blagojević, Borislav i Krulj, Vrleta, Beograd, 1980. god., II tom, str. 196.

³⁴ Pavić, Milan, Op. cit., str. 73.

³⁵ Janjić, Miodrag, Op. cit., str. 52/53.

da se određuje u fiksnom iznosu ili u procentu od prodajne cene po jedinici proizvedene ili prodane robe.

Naknada prema ostvarenom prometu se ugovara kada proizvodi nisu standardizovani, kao i u slučaju kad tehnologiju pribavlja solidno, renomirano preduzeće u koje davalac licence ima veliko poverenje.³⁶ Obračun se vrši prema fakturiranoj ceni, neto ili bruto uz odbitak troškova ambalaže, carinskih i poreskih dažbina, troškova prevoza i osiguranja; od 5% do 10% od ostvarenog prometa.

Visina ugovorene naknade prema ostvarenoj dobiti se najređe ugovara jer je uslovljena visokim stepenom poverenja između ugovornih strana, pa se obično predviđa prilikom zaključenja ugovora o dugoročnoj kooperaciji, poslovno-tehničkoj saradnji ili zajedničkom ulaganju.

U slučaju da se ugovorena naknada obračunava prema rezultatima postignutim iskorišćavanjem predmeta licence, moguće je ugovoriti minimalni (radi zaštite interesa davaoca licence) ili maksimalni (radi zaštite interesa sticaoca licence) iznos naknade.

Ako se ugovorena naknada obračunava prema obimu iskorišćavanja predmeta licence, sticalac licence je dužan da svake godine, ako ugovorom nije određen kraći rok, davaocu licence podnosi izveštaj o obimu iskorišćavanja. Smatramo da davalac licence ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu relevantnu poslovnu dokumentaciju, a radi provere podataka o obimu iskorišćavanja predmeta licence.

Da bi se izbegli nedostaci dvaju prethodno pojašnjenih načina obračuna visina ugovorene naknade, sve češće se kod ugovora o licenci primenjuje tzv. kombinovani ili mešoviti način obračuna visine ugovorene naknade. Jedan deo naknade (oko 50%) ugovara se u unapred određenom, paušalnom iznosu i taj deo se obično plaća po zaključenju ugovora, dok se drugi deo ugovorene naknade vezuje za obim korišćenja predmeta licence.³⁷

Odredbama člana 703. ZOO uvedeno je, što je novost za naše pravo, u pogledu visine ugovorene naknade načelo *rebus sic stantibus*. Davalac i sticalac licence mogu, naime, zatražiti izmenu ugovorene naknade ako je ona postala očigledno neraszumerena koristima koje sticalac korišćenjem predmeta licence postiže.³⁸

Naknada za korišćenje predmeta licence može biti ugovorena u naturalnom obliku u vidu obaveze sticaoca licence da davaocu licence isporuči ugovorom utvrđenu količinu robe proizvedene po licenci, ili neke druge robe, sirovine i dr.

Uredno izvršenje obaveze plaćanja ugovorene naknade o licenci se obezbeđuje davanjem bankarske garancije, mada i davalac licence, s druge strane, može biti obavezan da pribavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Prestanak ugovora o licenci

Ugovor o licenci može prestati usled:

- 1) proteka roka,
- 2) otkaza, ili
- 3) raskida ugovora.

³⁶ Pavić, Milan, Op. cit., str. 73.

³⁷ Besarović, Vesna, Op. cit., str. 160.

³⁸ Verona, Albert, Licencni ugovor u jugoslovenskom, inozemnom i međunarodnom pravu, Zagreb, 1981. god., str. 89.

Ako je ugovor o licenci bio zaključen na određeno vreme, prestaje istekom ugovorenog roka. Ali, kad po proteku vremena za koje je ugovor o licenci bio zaključen, sticalac licence nastavi da iskorišćava predmet licence, a davalac licence se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o licenci, pod istim uslovima, osim što se smatra da se na taj način, prečutno, trajanje ugovora produžava na neodređeno vreme, a do isteka roka zakonske zaštite prava (korišćenja) industrijske svojine koje se ugovorom o licenci ustupa.

Ugovor o licenci neodređenog trajanja može prestati usled otkaza bilo koje ugovorne strane, uz poštovanje otkaznog roka, ugovorenog, ili u odsustvu ovog, zakonom određenog otkaznog roka od šest meseci. Davalac licence ne može otkazati ugovor u toku prve godine njegovog važenja.

Ugovor o licenci može biti raskinut ukoliko neka od ugovornih strana izvrši povredu ugovora. Davalac licence može raskinuti ugovor i u slučaju stečaja ili redovne likvidacije sticaoca licence.

Zaključak

Ugovor o licenci je jedan od najvažnijih ugovora kojima se vrši transfer tehnologije. To je imenovani, teretan, dvostrano obavezan, komutativan, formalan, *intuitu personae* ugovor u privredi sa trajnim izvršenjem prestacija.

Ugovorom o licenci, sticalac licence pribavlja nedostajuću tehnologiju potrebnu radi ostvarivanja kompetitivnih prednosti u odnosu na konkurente i radi opstanka u tržišnoj utakmici. Davalac licence, osim sticanja zarade, ustupanjem prava korišćenja licence u isti mah osvaja tržište na kome nije u mogućnosti da prodaje robu proizvedenu po licenci koja je predmet konkretnog ugovora o licenci ili bi to bilo vrlo otežano i skopčano sa velikim troškovima i rizicima.

Većina ugovora o licenci, u kojima se kao jedna od ugovornih strana pojavljuje naše preduzeće, ali i inače u uporednom pravu, sadrži element inostranosti.

Siniša Varga. LL.D.

The Licence Agreement

Abstract

The licence agreement is one of the most important business contracts used for transfer of technology. It serves that licensee gets an appropriate technology and obtains competitive advantages over its competitors in order to survive on market contest. At the other side licensor acquires a licence fee that is financial satisfaction for its innovative efforts.

The licence agreement is a charged, bi-partially binding and lasting agreement *intuitu personae* with name and contents regulated in accordance to the Law on Contracts and Torts (LCT) and the Law on Foreign Trade Operations (LFTO). Both laws require a written form for the Licence Agreement. In a case it is a licence agreement with a foreign element, the LFTO requires registration of the agreement at the respective body as well. The LFTO also prescribes causes, which must and must not be included within a licence agreement.