

Lana Bubalo*

NAKNADA KAO BITAN ELEMENT UGOVORA O LICENCI

SAŽETAK

U ovom radu se analiziraju različiti aspekti naknade, kao jednog od bitnih elemenata ugovora o licenci. Naknada (licencna pristojba) je protuvrijednost iskorištavanja ustupljenog prava industrijskog vlasništva i osnovni je razlog zbog kojeg se nosilac patenta, žiga, industrijskog dizajna, *know-how*-a, topografije integrisanih kola ili novih biljnih sorti odlučuje za njihovo ustupanje. Bosanskohercegovačko pozitivno pravo ne poznaje *gratis licence*, a s obzirom na to da se u praksi može pojaviti potreba za zaključenjem takvih ugovora, predlaže se njihovo normiranje *de lege ferenda*. Da bi ugovor o licenci zadovoljio ekonomske interese obje ugovorne strane, naknada mora biti optimalno određena. U praksi su stoga razvijeni brojni modaliteti plaćanja licencne naknade, koji se u radu posebno obrađuju. Paušalna naknada se može plaćati odjednom ili u ratama, tantijeme (*royalty*) se mogu vezivati za prodaju, dobit ili proizvodnju, a moguća je i kombinacija paušalne naknade i tantijema. Kao jedan od specifičnih načina plaćanja obrađuje se i uzajamno licenciranje, koje podrazumijeva razmjenu industrijskog vlasništva, što velike kompanije danas preferiraju.

Ključne riječi: ugovor o licenci, naknada, faktori koji utječu na visinu naknade, paušalna naknada, tantijeme, uzajamno licenciranje.

* Mr. sci., Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

UVOD

Nosilac prava industrijskog vlasništva može odlučiti da ga sam iskoristava ili da ga, ako ne raspolaže sredstvima za privrednu eksploataciju, ustupi drugom uz naknadu. Pravni promet industrijskog vlasništva ostvaruje se instrumentima obligacionog prava, od kojih je najznačajniji ugovor o licenci. Prema Zakonu o obligacionim odnosima,¹ ugovorom o licenci se davatelj licence obavezuje da stjecatelju licence ustupi u cjelini ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecatelj licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.²

Svrstavajući ugovor o licenci među tipske (imenovane) ugovore, naš je zakonodavac potvrdio značaj i učestalost ovih ugovora u praksi, te odredio njihove bitne elemente (*essentialia negotii*). U bitne elemente ovog ugovora ubrajaju se subjekti, predmet ugovora, naknada i forma.³

Međutim, pitanje da li je naknada bitan element ugovora o licenci nije posve nesporno u pravnoj teoriji. Postoje tako mišljenja⁴ da obavezu plaćanja naknade ne treba uvijek smatrati esencijalnim dijelom licencnog ugovora, s obzirom da davatelj licence u praksi često ne traži naknadu, naročito ako licencni ugovor čini sastavni dio opsežnijeg ugovornog kompleksa. Drugi⁵ pak smatraju da je ugovor ništav ukoliko se stranke nisu sporazumjele o naknadi. Treći⁶ ističu da se ugovor, za koji nije ugovorena naknada, ne bi mogao smatrati ugovorom o licenci, već bi imao karakter neimenovanog ugovora.

Prema pojedinim autorima naknada je nesporno bitan element ugovora o licenci i pretpostavlja se i onda kad nije izričito ugovorena na osnovu odgovorajućih poslovnih običaja, naročito u pogledu visine, vremena i načina njene isplate.⁷

¹ Zakon o obligacionim odnosima (ZOO), „Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 46/85, 45/89, 57/89, „Službeni list RBiH“ br. 2/29, 13/93, 13/94 i „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 29/03.

² Čl. 686. ZOO.

³ Tako: M. Trifković/ M.Simić/ A. Sultanović, *Poslovno pravo*, Šahinpašić, Sarajevo 1997, 244. Pojedini autori (K. Damjanović/V. Marić, *Intelektualna svojina*, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd 2007, 189) od bitnih elemenata izdvajaju samo predmet i naknadu.

⁴ A. Verona, *Licencni ugovor*, 354, navedeno prema Bukljaš-Vizner, *Komentar Zakona o obveznim odnosima*, Knjiga IV, Zagreb 1979, 2244.

⁵ Vidjeti; M. Janjić, *Licenca* u Enciklopediji imovinskog prava i prava udruženog rada, tom II, „Službene novine SFRJ“, Beograd 1978, 899.

⁶ S. M. Marković, *Pravo intelektualne svojine*, Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2007, 230.

⁷ V. Kapor/ S. Carić, *Ugovori robnog prometa*, Naučna knjiga, Beograd 1990, 493.

Ako bi se kvalifikacija ugovora o licenci bez naknade vršila isključivo na osnovu posebnih pravila Zakona o obligacionim odnosima, koja se odnose na licencni ugovor, moglo bi se zaključiti da bi ugovor o licenci bez naknade bio ništav, odnosno da naknada za ustupljeno pravo mora biti određena ili barem odrediva.⁸ Naime, u samoj se definiciji ovog ugovora naglašava njegova naplatnost, a zakonodavac plaćanje naknade predviđa i kao jednu od obaveza stjecatelja licence.

U prilog tome da je naknada bitan elemenat ugovora o licenci govori i činjenica da se ovi ugovori zaključuju uglavnom u privredi, pa je naknada zapravo jedan od osnovnih motiva stupanja vlasnika industrijskog vlasništva u ugovorni odnos sa trećim licima.

S obzirom na to da zakonodavac nije propisao kako se naknada utvrđuje ako se stranke nisu drugačije sporazumjele,⁹ odnosno nije izričito predvidio mogućnost davanja tzv. *gratis licence* (licence bez naknade), postavlja se pitanje da li se nepostojanje odredbi o naknadi može smatrati dovoljnim razlogom da se ugovor o licenci proglašni ništavim, odnosno bez pravog dejstva?

U skladu sa načelom slobode uređivanja ugovornih odnosa, kao jednim od osnovnih načela obligacionog prava, ugovorne strane mogu same da određuju sadržaj i vrstu budućih ugovora, odnosno mogu da odstupe od osnovnih tipova ugovora predviđenih u zakonu i svojom voljom kreiraju novi, neimenovani ugovor. Ugovor o licenci bez naknade mogao bi se smatrati takvim *sui generis*, neimenovanim ugovorom na koji se shodno primjenjuju načela i opća pravila obligacionog prava, te kombinacija posebnih pravila koja važe za neke druge imenovane ugovore, čiji su elementi zastupljeni u ugovoru o licenci bez naknade.

Ipak, iz razloga pravne sigurnosti, smatramo da bi bilo opravdano *gratis licence* izričito normirati *de lege ferenda*,¹⁰ s obzirom da se i u porednom

⁸ Smatra se da je cijena odrediva kad ugovor sadrži dovoljno elemenata na osnovu kojih se cijena može odrediti.

⁹ Takva odredba sadržana je u čl. 462. st. 2. ZOO kod ugovora o prodaji u privredi. Kad ugovorom o prodaji među poduzetnicima cijena nije određena, niti u njemu ima dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključivanja ugovora, a kad ove cijene nema razumnu cijenu. U zemljama *Common lawa*, cijena nije bitan elemenat ugovora o licenci. U tim zemljama, ako naknadu nisu odredile stranke, odredit će je sud, imajući u vidu sve okolnosti posla, a pogotovo uobičajenu naknadu za takvu vrstu licenci.

¹⁰ Ugovor o licenci bi se mogao regulirati na sličan način kao što je to učinjeno kod ugovora o zajmu (vidjeti čl. 557. i dalje ZOO). Naime, ugovor o zajmu je dvostrano obavezan, ali može biti, kako teretan, tako i dobročin. Za ugovor o licenci bi tako mogla vrijediti pretpostavka naplatnosti, dok bi se besplatnost, odnosno *gratis licence* morala izričito ugovoriti.

pravu, iako rijetko, sklapaju ugovori o licenci bez naknade.¹¹ Besplatna (slobodna ili negativna licenca) je jednostrano - obavezan ugovor, kojim titular prava daje dozvolu ili dopuštenje drugom licu ili licima za korištenje njegovog industrijskog vlasništva. *Gratis licence* u pravilu ne sadrže tehniološki značajna znanja i iskustva, kao ni zaštićena prava i predstavljaju određene oblike kompenzacije ili ispunjenja neke druge obaveze davatelja licence, a što ne mora biti vidljivo iz samog ugovora o licenci.¹²

Na ugovore o licenci bez naknade, koji bi bili izuzetak od pravila o naplatnosti privrednopravnih ugovora i koji bi se kao takvi morali izričito ugovoriti, primjenjivala bi se pravila obligacionog prava koja inače važe za besplatne/dobročine ugovore. Tako davatelj licence ne bi garantovao korisniku, ni za materijalne nedostatke (tehničku izvodljivost¹³ i tehničku upotrebljivost¹⁴), ni za pravne nedostatke¹⁵. Također, ugovor o licenci bez naknade bi se tumačio u smislu koji je manje težak za dužnika (davatelja licence).¹⁶

1. Faktori koji utječu na visinu licencne naknade

Optimalno određivanje iznosa naknade, uz sagledavanje svih faktora i okolnosti koje mogu utjecati na to da naknada bude viša ili niža, ključ je za uspješnu realizaciju ugovora o licenci. Naime, ako je naknada previsoko postavljena, onda je licenca neprofitabilna za stjecatelja licence. Uz to, previsoko određena naknada ohrabruje neovlaštenu upotrebu industrijskog vlasništva.¹⁷ Zahtjevanjem razumne naknade za korištenje industrijskog vlasništva, davatelj licence bi omogućio da ona bude pristupačna što širem krugu zainteresiranih stjecalaca, što bi za posljedicu moglo imati ubiranje višestrukih naknada i u konačnici generirati veći profit.

¹¹ Nedavno je kompanija *Apple* ponudila gratis licence za svoje nano - SIM patente, pod uslovom da budu prihvaćeni kao standardi za slijedeću generaciju SIM kartica od strane Evropskih instituta za telekomunikacijske standarde(ETSI). Tako se *gratis licence* mogu koristiti i za postizanje određenih poslovnih ciljeva.

¹² B. Masnjak, *Licencni odnosi s inostranstvom*, Suvremeno poduzetništvo, 7/2003, 60.

¹³ **Tehnička izvodljivost** je mogućnost proizvesti određeni predmet tehničkim putem ili primijeniti određeni postupak.

¹⁴ Pod **tehničkom upotrebljivošću** podrazumijevamo garanciju da će određeni postupak ili proizvod služiti predviđenom tehničkom cilju, odnosno da proizvod dobijen primjenom predmeta licence odgovara cilju koji su strane imale u vidu prilikom zaključenja ugovora.

¹⁵ Odgovornost za pravne nedostatke znači da davatelj licence garantira da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist trećih lica. Ako je predmet ugovora isključiva licenca, davatelj licence garantira da predmet ugovora nije ustupio drugom, ni potpuno ni djelomično. S tim u vezi, davatelj licence dužan je čuvati i braniti prava ustupljena stjeciocu licence od svih zahtjeva trećih osoba, istovremeno se sam uzdržavajući od svakog uznemiravanja.

¹⁶ Čl. 101. ZOO.

¹⁷ Naknada bi trebala biti postavljena tako da je zainteresiranom licu isplattnije platiti licencu, nego naknadu štete zbog povrede prava industrijskog vlasništva.

S druge strane, prenisko određena naknada uskraćuje davatelju licence adekvatnu kompenzaciju za uloženi trud, i obezvrijeđuje industrijsko vlasništvo koje je predmet licence.

Pošto ne postoji čarobna formula za određivanje optimalne licencne naknade kojom bi sve strane bile u potpunost zadovoljne, njeno definisanje ostaje jedno od najvažnijih pitanja o kojem se mora postići saglasnost kako bi ugovor o licenci ostvario svoju svrhu.

Pri određivanju visine i načina plaćanja naknade treba uzeti u obzir više faktora¹⁸, koje možemo podijeliti u tri grupe.

1. 1. Svojstva pravā koja se prenose

Specifičnosti vezane za trajanje određenih oblika industrijskog vlasništva mogu utjecati na visinu licencne naknade. Tako, što je žig stariji, njegova je vrijednost veća, a što je patent stariji, vrijednost mu je manja. Naime, patent traje ukupno 20 godina, bez mogućnosti produženja,¹⁹ pa visina naknade zavisi od toga koliki je preostali period zaštite. Žig traje 10 godina i može se produžavati neograničen broj puta,²⁰ a što je duže u upotrebi, postaje poznatiji i samim tim vrijedniji.

1. 2. Svojstva tržišta na koje će se proizvodi dobiveni po licenci plasirati

Veličina tržišta u znatnoj mjeri utječe na visinu licencne naknade. Cijena dozvole za korištenje industrijskog vlasništva za njemačko tržište koje ima 81,8 miliona stanovnika²¹ i bosanskohercegovačko tržište sa cca. 4 miliona, logično je, ne bi trebala biti ista.

Pri određivanju licencne naknade, u obzir se mora uzeti i to da li je proizvod dobiven po licenci namijenjen masovnoj prodaji ili je za njega zainteresovan samo uski krug specijaliziranih korisnika. Dakle, ako je proizvod namijenjen široj populaciji, naknada će biti manja, jer će obim prodaje biti veći. Ako je pak riječ o specijaliziranoj opremi, naknada će biti veća, s obzirom da se ne očekuje veliki promet.

Naknada može zavistiti i od toga kolika je potražnja, odnosno kolika

¹⁸ O ovome vidjeti više u: WIPO, *Exchanging value, Negotiating technology licensing agreements*, WIPO/ITC, 2005, 35, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf, (15.02.2012.)

¹⁹ Čl. 55. st. 1. Zakona o patentu, "Službeni glasnik BiH" br. 53/2010.

²⁰ Čl. 53. st. 2. Zakona o žigu BiH, "Službeni glasnik BiH" br. 53/2010.

²¹ Izvor: <http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/Nemacka-belezi-porast-broja-stanovnika.lt.html> (18.02.2012).

se u budućnosti može očekivati potražnja za licenciranim proizvodom, tj. radi li se o tržištu koje je u ekspanziji ili o onome koje stagnira.²²

Činjenica postojanja ili nepostojanja konkurentskih proizvoda na tržištu također može utjecati na to da naknada bude manja ili veća. Ako je tehnologija jedinstvena tj. ako nema supstituta na relevantnom tržištu, naknada će biti veća, jer u tom slučaju davatelj stjecatelju daje monopolno pravo da proizvodi i prodaje proizvod dobiven po licenci.

Ako je davatelj licence već ustupao pravo industrijskog vlasništva ili ga je sam koristio, također može tražiti veću naknadu. Naime, već dokazani uspjeh licencirane tehnologije smanjuje za stjecatelja licence rizik izlaska na tržište sa proizvodom dobivenim po licenci. Ovakva tehnologija, vrijedi više od tehnologije koja je do licenciranja samo primjenjivana i ispitivana u laboratorijskim uslovima.²³

Veće naknade se mogu ostvariti na tržištima zemalja u kojima postoji jača zaštita industrijskog vlasništva. Tako će u zemljama gdje je zaštita efikasnija (razvijene zemlje Zapada), za ustupanje istog prava industrijskog vlasništva, naknada biti veća, nego u zemljama gdje je zaštita i provedba ovih prava općenito slabija i gdje isključivost primjene prava stjecatelju licence nije zagarantovana (zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje).²⁴

Pri određivanju visine licencne naknade često se polazi od industrijskih standarda, odnosno uobičajenih naknada za licence u pojedinim industrijama. Jako vrijedan izvor podataka o uobičajenim naknadama za određene industrije jesu internet stranice poput www.royalty.com, www.royaltystat.com i sl., a neke države, kao npr. Njemačka, imaju kartoteku licenci koja sadrži podatke o prosječnoj visini licencne naknade po pojedinim djelatnostima. Bazirane su na uzorku od 1400 licencnih ugovora i predstavljaju orijentir poreznoj upravi kod utvrđivanja realne visine naknade, u smislu kontrole i mogućeg dodatnog oporezivanja.²⁵

Pri ugovaranju naknade obje se strane mogu pozivati na druge postojeće ugovore o licenci (kojih i sami mogu ili ne moraju biti ugovorne strane), za ista ili slična prava industrijskog vlasništva.

²² Na tržišnu stagnaciju utječu: hiperprodukcija, zasićenost tržišta određenim proizvodima, previše konkurenata, promjene u preferencijama i ukusima potrošača i tehnološka prevaziđenost. Navedeno prema R. Goldschneider, *The Negotiation of Royalties and Other Sources of Income from Licensing*, IDEA - The Journal of Law and Technology, 1995, br. 1 vol. 36.

²³ G.Smith/R.L.Parr, *Intellectual Property – Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, John Wiley & Sons, Hoboken 2005, 22.

²⁴ R.L. Parr, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*, John Wiley & Sons, Hoboken 2007, 63.

²⁵ B.Masnjak, 61.

1. 3. Svojstva ugovora o licenci

Pod svojstvima ugovora o licenci misli se na to radi li se o isključivoj ili neisključivoj licenci, postoji li mogućnost davanja podlicence, koji su tehnički i privredni efekti koji se očekuju od iskorištavanja predmeta licence, visina poreza koji se plaća za licencu i sl.

Isključive licence su „skuplje“ iz razloga što se zaključivanjem takvih ugovora davatelj licence odriče mogućnosti ubiranja prihoda po nekom drugom osnovu, tj. ne može ustupati licencu drugima, niti sam može ubirati dobit od primjene licencnih prava. Tako se u literaturi navodi primjer da je uslijed izmjene ugovora u pogledu isključivosti, naknada umanjena za čak 27%.²⁶

Ako je jednim ugovorom o licenci ustupljeno više oblika industrijskog vlasništva, primjerice, ako se uz patent ustupa i žig (tzv. hibridne licence), naknada će u pravilu biti veća. U tom slučaju će se, istekom perioda zaštite nekog od prava industrijskog vlasništva koja su predmet licence, umanjiti i licencna naknada.²⁷

Teritorijalna ograničenja također mogu utjecati na iznos naknade, jer umanjuju profit koji stjecatelju može ostvariti po osnovu ugovora o licenci. Teritorijalno šira licenca daje veće prodajne mogućnosti. Stoga se veća naknada plaća za teritorijano neograničene licence.

Ako postoji mogućnost davanja podlicence, davatelj će u pravilu tražiti veću naknadu, jer će stjecatelj licence moći ostvarivati prihod i od podlicence, pa je logično da dio tog prihoda pripadne i davatelju licence. Zakon o obligacionim odnosima je čak predvidio izuzetak od pravila da je ugovor *res inter alios acta*, pa je davatelju licence omogućio da interveniše u ugovorni odnos između stjecatelja licence i stjecatelja podlicence i neposredno od lica s kojim nije ni u kakvom pravnom odnosu (stjecatelja podlicence), zahtijeva isplatu naknade za podlicencu, koju duguje stjecatelju licence.²⁸

Kad se u obzir uzmu svi ovi faktori, proizilazi da za isti patent, žig ili npr. industrijski dizajn može, zavisno od okolnosti, naplaćivati različita naknada prilikom njihovog ustupanja.

²⁶ R.L. Parr, 65.

²⁷ Prava industrijskog vlasništva čiji je period zaštite istekao, postaju opće dobro dostupno svima, pa plaćanje naknade za njihovo korištenje postaje suvišno.

²⁸ Čl.707. ZOO.

2. Modaliteti plaćanja naknade

Stjecatelj licence je dužan isplatiti davatelju licence ugovorenu naknadu²⁹ u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.³⁰ Modaliteti plaćanja licencne naknade su brojni. Naknada se može plaćati ne samo u novcu, već i u nenovčanom obliku.

Licencne naknade mogu se podijeliti na sljedeći način³¹:

1. paušalna naknada
2. tantijeme (*royalty*)
3. kombinacija paušalne naknade i tantijema
4. ostali načini plaćanja.

2 . 1. Paušalna naknada

Paušalna naknada (engl. *lump sum payment*) rijetka je u praksi. Ovdje se iznos i način plaćanja određuje unaprijed pri sklapanju ugovora, te je u potpunosti nezavisan o obimu i uspjehu iskorištavanja licence. U praksi se u pravilu određeni iznos (npr. 50%) plaća avansno, a ostatak u jednakim ratama za vrijeme trajanja ugovora o licenci.³² Paušalna naknada primjenjuje se u slučaju kad je u pitanju jednostavna tehnologija i kada je stjecatelj sam u stanju primjenjivati tehnologiju koja je predmet ugovora.³³ Najčešća je pri licenciranju *know-how*a i tehnologije koja davatelju više nije potrebna (npr., uslijed promjene politike poslovanja), te kod plaćanja naknade za preostali period važenja patenta.³⁴

Plaćanje paušalne naknade može se ugovoriti na tri načina;

- plaćanje cjelokupnog iznosa jednokratno (npr. odmah po potpisivanju ugovora)
- plaćanje ugovorne svote u ratama (mjesečno, polugodišnje, godišnje i sl.)
- plaćanje u ratama zavisno od određenih okolnosti definiranih ugo-

²⁹ Kod ugovora o licenci umjesto izraza *cijena* za označavanje protuvrijednosti prava iskorištavanja predmeta licence upotrebljava se izraz *naknada* (engl. *fee*), iz razloga što se ugovorima o licenci ne prenosi vlasništvo nad predmetom licence, nego samo pravo iskorištavanja predmeta licence za vrijeme određeno ugovorom.

³⁰ Čl. 701. ZOO.

³¹ J. Mutabdžija, *Klauzule plaćanja kod ugovora o licenci*, Pravo i porezi, br.5/2005, 10.

³² Z. Miladinović, *Pravo industrijske svojine*, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2007, 396.

³³ *Ibid.*

³⁴ W.Anson, et. al., *The Fundamentals on Intellectual Property Valuation*, The American Bar Association, Chicago 2005, 147.

vorom (npr. nakon dostizanja određenog broja proizvedenih jedinica).

Paušalno plaćanje više odgovara davatelju nego primatelju licence, jer naknada ni na koji način nije vezana za rentabilnost, odnosno uspjeh iskorištavanja predmeta licence, pa se sav rizik prebacuje na stjecatelja licence. S obzirom da postoji sigurnost naplate, davatelj licence ne mora nadzirati poslovanje stjecatelja licence. Iz ovih i sličnih razloga paušalna se naknada u pravilu ugovara s poslovnim partnerima koji su manje poznati, koji u poslovnom svijetu ne uživaju veliki ugled³⁵ ili koji, po mišljenju davatelja licence, ne pružaju dovoljno garancija da će naknada biti isplaćena. Također, u slučajevima kada se industrijsko vlasništvo ustupa stjecatelju licence u drugoj državi, davatelji licence tada obično preferiraju paušalno plaćanje, da bi izbjegli troškove konverzije valuta koji bi se morali plaćati za svaku uplatu tantijema.

Uz to, paušalna naknada olakšava nosiocu prava industrijskog vlasništva upoređivanje konkurentnih licencnih ponuda.³⁶

Međutim, ovakav način plaćanja ima i određene nedostatke za davatelja licence. Naime, iznos ugovorene naknade neće se povećati ako se iskorištavanje licence pokaže uspješnijim nego što je bilo predviđeno.

Prednost paušalnog načina plaćanja za stjecatelja licence ogleda se u tome što on unaprijed zna koliko će "potrošiti" za licencu, a oslobađa se i obaveze trpljenja nadzora nad poslovanjem i kontrole poslovnih knjiga od strane davatelja licence.

Ipak, za stjecatelja licence nedostaci su veći od prednosti ugovaranja paušalne naknade. On plaća veliku svotu novca prije nego je uopće imao priliku upoznati se s predmetom licence, njegovim prednostima i nedostacima. Dodatni nedostatak se ogleda u tome da davatelj licence, s obzirom na to da je plaćen unaprijed, nerijetko gubi interes za uspješnost iskorištavanja licence i unapređivanje primjene industrijskog vlasništva.

2. 2. Tantijeme

Tantijeme (engl. *royalties*) jesu oblik plaćanja vezan za određeni ekonomski rezultat, odnosno uspjeh iskorištavanja licence. Radi se o svojevrsnom učešću davatelja licence u profitu stjecatelja licence. Ugovaraju se najčešće kada se licenca odnosi na širok krug nestandardizovane robe

³⁵ M. Janjić, 899.

³⁶ J. Senečić, *Viši oblici privredne saradnje sa inozemstvom*, Informator, Zagreb 1982, 36.

i kada stjecatelj licence u poslovnom prometu ima veći ugled. Ako se naknada određuje u zavisnosti od obima iskorištavanja industrijskog vlasništva, stjecatelj licence je dužan podnijeti davatelju licence izvještaj o obimu iskorištavanja i obračunati naknadu godišnje, ako ugovorom nije određen kraći rok.³⁷

Prednosti ovih klauzula plaćanja ogledaju se u tome što se može mijenjati visina naknade zavisno od uspješnosti poslovanja u toku trajanja ugovora, te što se, u slučaju prestanka poslovanja na bazi licence, automatski obustavlja i plaćanje naknade.

Neki ugovori o licenci predviđaju mogućnost pregovaranja o iznosu tantijema u toku trajanja ugovora, kako bi se visina naknade prilagodila promijenjenim uvjetima na tržištu. Tokom izvršenja ugovora može doći do promijenjenih okolnosti, koje dovode do očigledne nesrazmjere pa je, npr., prihod stjecatelja licence nesrazmjerno mali u odnosu na licencnu naknadu ili je prihod veći u odnosu na ugovorenu naknadu. Zakonodavac je predvidio specijalno pravilo za ugovor o licenci po kojem očigledna nesrazmjera predstavlja osnov za ugovornu stranu koja je njom pogođena da traži reviziju ugovornih odredbi o licencnoj naknadi³⁸. Tako se pojačava garancija za održavanje ekvivalentnosti uzajamnih činidbi, odnosno ostvarivanje načela jednake vrijednosti davanja.

U praksi se često ugovara i varijanta da stjecatelj isplati licencu nakon određenog vremena, npr. nakon 15 godina proizvodnje ili nakon isplaćenog ukupno dogovorenog iznosa naknade (zavisno od toga koja od ovih okolnosti prva nastupi).³⁹

Iako su nedostaci određivanja naknade u obliku tantijema što nije moguće pouzdano procijeniti budući prihod davatelja licence, svako povećanje cijene usljed inflacije ili usljed većih fiskalnih opterećenja proizvodnje, povećava prihode davatelja licence bez ikakvog njegovog doprinosa uspjehu poslovanja.⁴⁰

Tantijeme se mogu kretati od 1% pa čak do 50%. Postotak od 5-6% smatra se prosječnom stopom naknade, iako prosjek za određene industrije može biti i viši ili niži.⁴¹

³⁷ Čl. 702. ZOO.

³⁸ Vidjeti čl. 703. ZOO.

³⁹ WIPO, 59.

⁴⁰ M. Janjić, 899.

⁴¹ J. Dratler, Jr., *Licensing of Intellectual Property*, Law Journal Press, 2006, 4-43.

Sve je veća tendencija da se država uključi u pregovore o visini naknade i da pokuša utjecati na nju (npr. u Indiji i Japanu).⁴² Tako neke vlade zahtijevaju da tantijeme ne prelaze određeni procenat.⁴³

U praksi se upotrebljavaju tri načina obračunavanja tantijema:

2. 2. 1. Tantijeme vezane za prodaju

Ove se tantijeme izračunavaju u postotku od prodajne cijene proizvoda. Tako se prihodi davatelja licence vežu za količinu prodatih proizvoda, a ne za količinu koja se nalazi na zalih. Na taj se način stjecatelj licence oslobađa plaćanja naknade za proizvedene, ali neprodane proizvode. U slučaju tantijema vezanih za prodaju bitno je odrediti prema kojoj će se vrsti cijene licencna naknada obračunavati: bruto, neto ili po pravičnoj tržišnoj cijeni. Ako ništa drugo nije ugovoreno, u obzir se uzima čista (neto) cijena.⁴⁴

U praksi se obično postoci naknade razlikuju ovisno o vrsti licencnog proizvoda. Za luksuzne i potrošačke proizvode prevladavaju manji postoci od 1 do 2%, a za tehnološki značajne proizvode kreću se od 5 do 6 %.⁴⁵ U pravilu, što je očekivani promet veći, procenat je manji i obrnuto.

2. 2. 2. Tantijeme vezane za proizvodnju

Tantijeme vezane za proizvodnju (*per use royalty*) se određuju prema obimu proizvodnje, prema proizvedenom komadu, prema proizvedenoj težini (kilogram, tona), zapremini (litar, m³) ili prema količini proizvedene energije (kW, MW i sl.).⁴⁶ Npr. 1 € za svaki proizvedeni komad ili 1 \$ za 5 litara hemikalije X.⁴⁷

Vezivanje tantijema za obim proizvodnje uobičajen je kada se indu-

⁴² Oliveros, Carolita, Options for developing a foreign market, http://files.aliaba.org/thumbs/datastorage/skoobesruoc/source/CK068_CK06822AoliverosInternatio_thumb.pdf (16.02.2012.)

⁴³ Brazilijski Ured za patente i žigove (BPTO) je tako prilikom registracije ugovora intervenisao i smanjio naknadu u ugovoru o licenci patenta i *know how* zaključenom između kompanija Koninklijke Philips Electronics-a i Novodisc Brasilia Fonographica LTD. Licencna naknada koju je trebala platiti brazilska kompanija umanjena je na iznos od 5% od neto prodaje CD-ova, što je pravdano činjenicom da bi po tržišnim uslovima (smanjenje cijene CD-ova zbog pojavljivanja novih MP3 formata) ugovorna cijena bila pretjerano visoka (primjer naveden prema: A. Gorini/ C. E. Elizario de Lima, *Licensing IP Rights in Brazil*, The Licensing Journal, mart 2010, 4.).

⁴⁴ Neto cijena je vrijednost koja se izvodi iz bruto cijene. Ona se dobiva tako što se od bruto cijene oduzmu popusti, porezi i troškovi.

⁴⁵ D. Mlikotin-Tomić, *Ograničavajući uvjeti uvjeti ugovora o licenci patenta: dopušteni i zabranjeni sadržaji*, Računovodstvo i finansije, 1/1994, 155.

⁴⁶ *Ibid.*, 396.

⁴⁷ G.J. Battersby/C.W. Grims, *Licensing update 2010*, Aspen Publishers, 390.

strijsko vlasništvo odnosi na izum koji se primjenjuje u procesu proizvodnje, pa se i naknada određuje prema tome koliko je isti korišten u tom procesu.

Naknada se obično ugovara po proizvedenom komadu i kada se radi o proizvodima čija vrijednost na tržištu brzo opada (npr. tehnologija), odnosno kada bi vezivanje naknade za postotak od prodajne cijene za davatelja licence značilo i brzo smanjivanje naknade. Uz to, davatelju licence lakše je nadzirati proizvodnju nego prodaju, jer je za obračun često dovoljno poznavati proizvodne kapacitete stjecatelja licence.

2. 2. 3. Tantijeme vezane za dobit koja proizlazi iz iskorištavanja tehnologije

Tantijeme mogu predstavljati postotak od dobiti stjecatelja licence ostvarene prodajom proizvoda dobivenih primjenom licenciranog prava. Kod ovog načina obračuna tantijema mogu se pojaviti određeni problemi. Naime, davatelj licence neće ostvariti prihod ako kod stjecatelja licence dođe do bilo kakvih teškoća u proizvodnji, prodaji ili nečem trećem. Davatelj licence mora redovno nadzirati poslovne knjige i račune stjecatelja licence kako bi provjerio dobit koji mu je stjecatelj licence prijavio. Također, ako se stjecatelj bavi aktivnostima koje nisu vezane za licencu, teško je utvrditi koliki je prihod ostvaren od licence, a koliki od tih drugih aktivnosti.

Naknada se može vezivati za neto ili bruto dobit, što je naročito važno definisati ugovorom. Bruto dobit se dobije tako što se od bruto prodaje oduzmu troškovi proizvodnje, rada, amortizacije, sirovina i sl. Od bruto dobiti se, međutim, ne mogu odbiti operativni troškovi, npr. troškovi najma, administrativni troškovi, troškovi marketinga koji su stalni i ne zavise od broja proizvedenih jedinica.

Naknada prema dobiti rjeđe se ugovara, upravo zbog kompliciranog načina utvrđivanja dobiti.

U literaturi se navodi i „Pravilo 25%“ (25% Rule) koje je predložio prof. Goldscherider kao način za lakše određivanje pravične naknade u licencnim ugovorima. Prema ovom pravilu, stjecatelju licence pripada 75 % dobiti, a davatelju 25%, s obzirom na činjenicu da stjecatelj licence snosi veći dio rizika u vezi sa komercijalizacijom proizvoda i izlaskom na tržište.⁴⁸

Prema načinu plaćanja tantijema razlikujemo:

⁴⁸ R. Goldschrider, *The classic 25 % Rule and the Art of Intellectual Property Licensing*, Duke Law & Technology Review, 006/ 2011.

a) Varijabilne tantijeme

Procenat naknade ne mora biti jednak za sve vrijeme trajanja ugovora.⁴⁹ Ako je ugovorena varijabilna tantijema, naknada se može mijenjati (smanjivati ili povećavati) tokom trajanja ugovora. Iznos tantijema se može mijenjati svake godine ili uslijed određenih okolnosti poput inflacije. U slučaju varijabilnih tantijema (*sliding royalty*), početni postotak naknade može biti manji, a u sljedećim se godinama povećavati. Moguće je i obrnuto rješenje, tj. povećanje naknade s povećanjem obima proizvodnje. Nasuprot tome, može se ugovoriti i smanjenje tantijeme u ugovorenim razdobljima ili nastupanjem određenih okolnosti, najčešće uslijed očekivnog pada vrijednosti prenesene tehnologije. Npr., naknada od 10% može se smanjiti na 7,5% nakon 5 godina ili nakon 10 miliona prodatih jedinica, zatim na 5% nakon 10 godina ili 5 miliona jedinica itd.

Naknada se može smanjivati uslijed povećanja prodaje (*wedding cake royalties*) kako bi se podstaklo širenje tržišta ili marketinške i promotivne aktivnosti sticatelja licence⁵⁰. Suprotno tome, tantijeme se mogu povećavati s povećanjem prodaje ili profita (*escalating royalty*), jer se tada i profit stjecatelja licence povećava.⁵¹ Multitržišne tantijeme (*multimarket royalty*) su različite, specifične tantijeme koje se koriste kada se industrijsko vlasništvo primjenjuje za različite proizvode ili djelatnosti na istim geografskim područjima.

Davatelj licence može tražiti i isplatu naknade za tzv. kolateralnu prodaju, tj. prodaju dodatnih proizvoda i usluga stjecatelja licence koju ovaj može očekivati kao posljedicu prodaje proizvoda po licenci. Npr. prodaja držača papira koji se proizvodi po licenci je dovela do porasta prodaje papira koji stjecatelj licence proizvodi. Slična naknadi za kolateralnu prodaju je tzv. *spin-off* tantijema. Naime, ako stjecatelj licence koristi industrijsko vlasništvo za druge proizvode ili dijelove proizvoda, biti će dužan platiti naknadu. Npr. uz naknadu za patent automobila - igračke, stjecatelj licence može ubirati tantijeme i za prodaju majica sa slikom tog automobila.

b) Kumulativne tantijeme

Kod kumulativnih tantijema iznos tantijema ovisi o obimu proizvodnje, a ne o vremenu iskorištavanja licence. Npr., za prvih 1.000 proizvede-

⁴⁹ Z. Miladinović, 397.

⁵⁰ i.d., *Licensing best practices, the LESI guide to strategic issues and contemporary realities*, John Wiley & Sons, 2002, 32.

⁵¹ G.J. Battersby/ i C.W. Grimes, *Licensing Royalty Rates*, Aspen publishers Online, 2009, 240.

nih komada tantijema može iznositi 1 KM po komadu, za drugih 1.000 - 0, 80 KM itd. Tada se često ugovaraju i tzv. minimalne tantijeme.

c) Izuzete tantijeme

Kada se očekuje da će stjecatelj licence iskusiti početne probleme pri probijanju na novo tržište, određeni obim prodaje može biti izuzet od obračunavanja naknade.

d) Minimalne tantijeme

U određenim slučajevima ugovara se minimum naknade koju će primiti davatelj licence neovisno o proizvodnji, prodaji ili dobiti od korištenja predmeta licence.⁵² Na taj način davatelj licence onemogućava stjecatelju da dobije licencu koju uopće ne namjerava koristiti, nego samo želi ukloniti sa tržišta eventualnu konkurenciju za svoje proizvode. Minimalna naknada se u pravilu praktikuje kad je ugovorena isključiva licenca i služi kao neka vrsta garancije davatelju licence da će stjecatelj iskoristavati predmet ugovora o licenci.⁵³ Susreću se i u industrijama slabije razvijenih zemalja, gdje država određuje minimum licencne naknade.

Minimalna naknada može se platiti unaprijed ili u toku trajanja ugovora.

Dvije su vrste ovih tantijema:

- **Minimalne tantijeme s garancijom** znače da će davatelj licence, bez obzira na prodaju, dobiti određeni minimalni iznos tantijeme, pa čak iako taj iznos mora sam nadomjestiti iz vlastitih sredstava.
- **Proste ili minimalne tantijeme bez garancije** jesu takve tantijeme gdje stjecatelj ne garantira davatelju određenu sumu novca. Ako ne ostvari minimalnu tantijemu, davatelj licence imao bi pravo raskinuti ugovor ili tražiti preinačenje ugovora o isključivoj licenci, u ugovor o neisključivoj licenci.⁵⁴

e) Maksimalne tantijeme

To je najveća svota tantijema koja može biti plaćena u određenom razdoblju ili čak najveća ukupna svota tantijema. Davatelj licence ne može preko tog iznosa tražiti ništa više.

⁵² O ovome vidjeti više kod: G. Battersby/C. Grims(2009).

⁵³ Z. Miladinović, 397.

⁵⁴ J. Battersby /C. Grimes, (2009), 14.

3. Kombinacija paušalne naknade i tantijema

Ovdje je riječ o kombiniranom načinu plaćanja naknade, gdje se dio naknade plaća unaprijed (avansno) obično prilikom potpisivanja ugovora, a ostatak u obliku tantijema.⁵⁵ Naknada koja se plaća unaprijed u tom se slučaju zove i pristupnina, koja je najčešće simbolična, npr., 1 US \$.

Kombinacijom ova dva načina plaćanja omogućava se davatelju licence da odmah nadoknadi dio troškova (predugovorne troškove i sl.). Ova vrsta naknade najčešća je pri licenciranju izuma vezanih za biotehnologiju.

4. Ostali načini plaćanja

Kapitalizacija tehnologije je takav oblik plaćanja gdje davatelj licence umjesto licencne naknade u novcu dobija udio u određenom trgovačkom društvu ili zajedničkom poduhvatu (*joint venture*), tako da postaje dioničar ili član trgovačkog društva. Tako posredno, kroz dobit koja je srazmjerna ulogu dobiva naknadu za ustupljeno industrijsko vlasništvo.

Kupovina sirovina od davatelja licence također je jedan od indirektnih načina plaćanja.

Plaćanje može biti ugovoreno tako da stjecatelj od davatelja kupuje razne gotove proizvode, rezervne dijelove, komponente ili sirovine, tako da je licencna naknada skrivena u cijeni tih sirovina (kupcu njena visina nije poznata).⁵⁶

Nenovčana naknada može se sastojati u obavezi stjecatelja da davatelju isporuči određene količine proizvoda izrađene po licenci, obavezi saopćavanja povratnih tehničkih i drugih informacija (npr., svojih iskustava u primjeni predmeta licence) i sl.⁵⁷

5. Uzajamno licenciranje

Ako dva subjekta posjeduju svaki svoje industrijsko vlasništvo, ono se može i razmijeniti, a umjesto plaćanja odvojenih licencnih naknada naknade se kompenziraju (*cross-licensing*).⁵⁸ Obično se radi o dvije kompanije koje imaju komplementarnu tehnologiju, pa jedna drugoj omogu-

⁵⁵ B. Andrić, *et. al.*, *Ugovor o licenci*, Informator, 5588/ 2007, 12.

⁵⁶ R. Parr, 64.

⁵⁷ S. Marković, 231.

⁵⁸ J. Mutabžija, 7-14.

ćavaju njihovu razmjenu, odnosno aktivni dvosmjerni protok tehničkih informacija, znanja i iskustva koji omogućava objema da bolje konkurišu na tržištu.⁵⁹ Velike kompanije danas čak preferiraju da umjesto naknade u novcu za svoju licencu dobiju drugu licencu. Naime, poslovni subjekti sve se više specijaliziraju, a tehnologija postaje sve kompleksnija. Tako vlasnik određenog patenta, npr., može blokirati drugog u korištenju drugog patenta, što se može prevazići upravo zaključivanjem ugovora o uzajamnom licenciranju.⁶⁰

ZAKLJUČAK

Ako bi se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o licenci tumačile *stricto iure*, onda bi se prava industrijskog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, topografija integrisanih kola, nove biljne sorte ili znanje i iskustvo) mogla ustupati samo uz naknadu, odnosno nedostatak odredbi o naknadi u ugovoru o licenci bi za posljedicu imao ništavost ugovora.

Međutim, ako se u praksi pojavi potreba za zaključivanjem ugovora o licenci bez naknade, poštujući načelo slobode uređivanja ugovornih odnosa, takvom ugovoru ne bi bilo opravdano oduzeti pravnu valjanost, već bi ga trebalo tretirati kao *sui generis*, neimenovani ugovor obligacionog prava.

Kako bi se zakonom obuhvatili svi oblici ovog ugovora koje poznaje poslovna praksa, a naše zakonodavstvo uskladilo sa savremenim trendovima u uporednom pravu, potrebno je razmotriti mogućnost da se u budućim izmjenama Zakona o obligacionim odnosima predvidi i ugovor o licenci bez naknade (*gratis licenca*), koji bi se, kao specifičan oblik licencnog ugovora, uklopio u postojeću sistematiku posebnog dijela obligacionog prava.

Jedno od najsloženijih pitanja pri zaključivanju licencnog ugovora jeste kako odrediti pravičnu cijenu (naknadu) za imovinu koja nije materi-

⁵⁹ A. Weston, *et. al*, 148.

⁶⁰ Npr. preduzeće X dobilo je patent za motor s unutrašnjim sagorijevanjem. Preduzeće Y kupuje automobil u kojem je sadržan takav motor i razvija znatno napredniju verziju pumpe za ubrizgavanje goriva koji se može primijeniti samo na motoru firme X. Čak i da Y dobije patent za navedenu pumpu, ne može ga staviti na tržište, a da ne povrijedi patent preduzeća X. Ako ove kompanije ne daju licencu jedna drugoj, preduzeće Y morat će čekati da istekne patent za motor prije nego komercijalizira svoj izum, što može biti i do 20 godina, nakon čega će takva pumpa vjerovatno već biti prevaziđena (Primjer preuzet od: R.E. Shechter/ J. R. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patens and Trademarks*, Thomson/West 2003, 462.).

jalizovana, opipljiva, odnosno koja je tvorevina ljudskog duha?

Naknada zavisi od brojnih faktora koji utječu na to da ona u konkretnom slučaju bude manja ili veća (svojstva tržišta, svojstva prava koje se ustupa i svojstva ugovora o licenci), pa je poznavanje istih neophodno kako bi se što efikasnije izvršila transformacija industrijskog vlasništava, kao nematerijalne imovine u realno bogatstvo.

U praksi su se iskristalizirali brojni načini plaćanja licencne naknade, od kojih su neki povoljniji za stjecatelja, a drugi za davatelja licence, pa je važno opredijeliti se za onaj modalitet plaćanja koji će, u konkretnom slučaju, biti prihvatljiv i najbolje odgovarati objema ugovornim stranama.

Zbog svega navedenog, s naročitom pažnjom valja formulirati ugovorne klauzule kako bi se izbjegle nejasnoće i poteškoće u njihovom tumačenju i preduprijedili eventualni sporovi koji mogu nastati u vezi s obavezama plaćanja iz ugovora o licenci.

COMPENSATION AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE LICENSING AGREEMENT

SUMMARY

This paper analyses various aspects of compensation, as one of the essential elements of a license agreement. The compensation (license fee) is the equivalent for the right to use the intellectual property rights, and is the main reason why the holder of the patent, trademark, industrial design, know how, integrated circuit topographies and plant breeders rights decides to transfer them to others. The Law of Bosna and Hercegovina does not prescribe *gratis* (free) licenses, and since a need to for such a contract may occur in practice, it is suggested that they should be regulated *de lege ferenda*. In order for the license agreement to meet the economic interests of both parties, the fee must be optimally determined. There are a number of ways to determine the license fee, which are dealt with in this paper. Lump-sum payments can be payed at once or partially, royalties can be connected to sale, profit or production, and it is also possible to combine lump-sum payments and royalties. Cross-licensing involves the exchange of industrial property, and is one of the specific forms of payment which large companies prefer.

Key words: license agreement, compensation, factors influencing compensation, lump sum payments, royalties, cross-licensing.