

PI - VEHICUL AL INOVĂRII

Transferul de tehnologie și transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală (III)

ec. Alexandru-Liviu **ȘTRENC**
ANCS - IPA Craiova

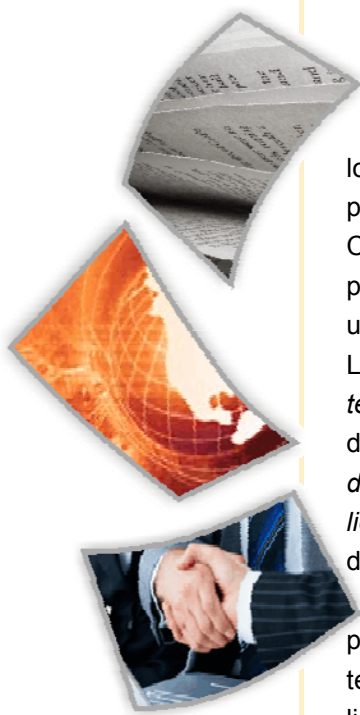
Licențierea drepturilor de proprietate intelectuală - PI -

1. Preliminarii

În continuarea articolelor precedente care au abordat transferul de tehnologie, pașii de bază și modalitățile de realizare a acestuia, acest articol focalizează pe cel mai direct mod și mijloc de transmitere a drepturilor de PI: licențierea. Cuvântul "licență" înseamnă în esență permisiunea acordată terților de către proprietarul drepturilor de PI de a le utiliza în termenii și condițiile convenite, pentru un anumit scop, într-un anumit teritoriu și pentru o perioadă convenită de timp. Licențierea PI este adesea încadrată în trei mari categorii, și anume: *licențe de tehnologie*, care în cea mai mare parte sunt licențe de brevet și licențe de know-how, dar se pot referi și la alte drepturi de proprietate industrială, *licențe de publicare și de divertisment*, care se referă în esență la licențele de drept de autor, precum și *licențe de comerț* care, din punct de vedere al drepturilor de PI, sunt licențe de mărci de produse și servicii.

Acordarea licențelor de brevete joacă un rol important în crearea de venituri pentru titularul unui brevet, în promovarea diseminării și în continuarea dezvoltării tehnologiilor care fac obiectul soluțiilor brevetate de către un grup mai mare de licențiați și, ca urmare, facilitează comercializarea de produse inovative. Având în vedere că afacerea cu privire la transferul de tehnologie se încheie între un licențiator și un licențiat care sunt diferiți în fiecare situație, orice contract de licență de brevete are, prin particularitățile implicate, un caracter unic.

O licență poate fi exclusivă, unică sau neexclusivă. O licență exclusivă garantează că licențiatul va fi singura parte care exploatează brevetul în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în contract (chiar dacă licențiatorul nu va exploata brevetul). O licență unică îi garantează licențiatului că licențiatorul nu va acorda nicio licență altor părți de pe teritoriul contractual. Sub o licență neexclusivă, licențiatorul își rezervă dreptul de a acorda alte licențe neexclusive.



În cazul în care un produs complex implică mai multe brevete deținute de un număr de titulari de brevete diferiți, costul rezultat din evaluarea acestor brevete și din negocierea contractelor de licență cu fiecare titular în parte poate fi extrem de ridicat.

Unele legi naționale de brevete oferă un mecanism care să permită unui titular de brevet să depună în mod voluntar o declarație la Oficiul de brevete, în care el oferă permisiunea oricărei persoane interesate să utilizeze invenția în calitate de licențiat neexclusiv. O astfel de declarație se publică în Buletinul Oficial și de obicei titularul brevetului beneficiază de o reducere a taxei de menținere în vigoare (în jur de 50%, în funcție de legislația națională aplicabilă). Menționez că legea română nu are o prevedere similară.

Pentru titularii de brevet care sunt interesați în primul rând de venituri din drepturi de autor, de exemplu, instituții de cercetare și universități, sau cei care nu au în mod clar vreo intenție de fabricare a invenției brevetate, o licență de drepturi de autor poate fi o opțiune importantă de luat în considerare, deoarece ar crește vizibilitatea intențiilor acestora de a acorda o licență și, în același timp, ar reduce costurile de menținere în vigoare a brevetelor.



2. De ce se utilizează licențierea?

2.1 Licențierea și competitivitatea companiilor

Într-o economie de piață globalizată, avantajul poate fi obținut numai de către companiile competitive și profitabile, care continuă să ofere produse și servicii din ce în ce mai bune, la un preț mai mic. Fiindcă mijloacele tradiționale de natură materială, de creștere economică: terenul, forța de muncă și capitalul, nu mai sunt suficiente pentru a asigura și garanta un avantaj competitiv, realizarea

diferenței între companiile asemănătoare se bazează pe tehnologii noi sau îmbunătățite, dezvoltate de companiile inovative.

O licență poate fi necesară unei companii în situația în care un produs dezvoltat de aceasta și considerat nou sau îmbunătățit încalcă din necunoaștere sau din neatenție drepturile de PI deținute de altă companie. În această situație, prima companie poate, pentru a evita un proces în contrafacere pentru drepturile încălcate, să solicite celei de-a doua, printr-un contract de licență, acordarea unui drept de utilizare în condiții specificate.

Într-o altă abordare, o companie care a intrat pe piață cu un produs sau procedeu nou sau îmbunătățit va exploata mai bine faptul că pot exista alte persoane care caută o astfel de soluție și aceasta ar putea fi o bună posibilitate ca din transferul de cunoștințe să obțină o sursă suplimentară importantă de venit.

Nu în ultimul rând, sunt situații în care o companie care, din diverse motive, nu reușește să se mențină satisfăcător pe piață, solicită o licență de tehnologie de la firma cunoscută. Deși pentru această achiziție compania trebuie să plătească o sumă importantă, aceasta speră să-și mențină astfel oportunitățile de afaceri și, pe baza experienței dobândite, să reintre în competiția de piață.



2.2 Este licențierea strategia corectă?

Înainte de licențierea unei tehnologii este important pentru compania furnizoare de tehnologie să aibă răspunsul la întrebarea preliminară, și anume, dacă licențierea este strategia corectă care trebuie adoptată.

Opțiunea inițială ar putea fi aceea că pentru un proprietar al drepturilor de PI, cea mai bună strategie este de a fabrica și de a vinde produsul el însuși. Din această exploatare de unul singur a tehnologiei dezvoltate, proprietarul va avea beneficiul exclusivității producției, dar și posibilul

dezavantaj al limitelor producției, amplorii piețelor de desfacere etc.

Altă opțiune este vânzarea/cesiunea completă a drepturilor de PI pentru o anumită tehnologie. Totuși, de multe ori vânzarea drepturilor de PI nu poate fi o soluție adecvată și practică, pentru că simpla achiziționare a unor drepturi de PI nu este atractivă fără capital uman, un produs, o piață dezvoltată și/sau o afacere bine pusă la punct.

La vânzarea sau cumpărarea drepturilor de PI cu privire la o tehnologie, drepturile de proprietate pentru acea tehnologie trec, total sau parțial, de la vânzător la cumpărător. Tehnologia este vândută sau cumpărată pentru un preț convenit pe bază de contract, ceea ce implică precizarea unor obligații permanente în relația dintre vânzător (cedent) și cumpărător (cesionar), și un transfer de fonduri. Sunt și situații în care proprietarul tehnologiei nu are experiență în aducerea unui produs pe piață și nu este interesat să se implice mereu într-o asemenea activitate, și, în consecință, poate considera că soluția ideală este de a găsi un cumpărător pentru tehnologie și de a finaliza ulterior întreaga tranzacție.

În contrast cu situația anterioară, un contract de licențiere transferă de la licențiator la licențiat dreptul de a utiliza o parte sau toate drepturile de PI incluse în tehnologia oferită și de a face, utiliza și vinde produse care încorporează tehnologia, într-o anumită perioadă de timp și regiune. Emitentul licenței continuă să dețină drepturi de proprietate asupra tehnologiei și permite doar un anumit drept de utilizare a acelei tehnologii. Prin licențierea drepturilor de PI, titularul va avea posibilitatea de a primi un venit suplimentar. În plus, un contract de licență presupune o continuă interacțiune între licențiator și licențiat, în scopul realizării obiectivului lor comun, de a utiliza în mod eficient tehnologia în beneficiul reciproc. Dacă totul funcționează bine, atât licențiatorul, cât și licențiatul vor beneficia de o satisfacție de natură financiară, în principal, sub forma unui flux continuu de venituri.



2.3 Avantajele licențierii

a) Pentru licențiator:

- sunt situații în care în domeniul de cercetare și dezvoltare a produsului să fie mai eficientă licențierea noilor produse decât producția acestora;
- prin acordarea către licențiat a dreptului de a comercializa și de a distribui produsul, titularul brevetului sau al altui drept de PI poate penetra mai bine piețele;

- permite încheierea simultană de mai multe contracte de licență pentru aceeași tehnologie (ubicuitatea drepturilor de PI);
- poate oferi un mijloc pentru licențiator de a obține drepturile asupra unor îmbunătățiri, know-how-ul și produsele conexe dezvoltate de licențiat, pe durata contractului;
- un contrafăcător sau un concurent poate fi transformat într-un aliat sau un partener de soluționare a litigiilor de PI în instanțe;
- o licență poate fi esențială în cazul în care un produs se vinde cel mai bine doar atunci când produsul este încorporat în, sau vândut pentru a fi utilizat cu un alt produs, sau în cazul în care un număr de active de PI, de exemplu, brevete deținute de diferite firme, sunt necesare simultan, pentru a eficientiza fabricarea sau desfacerea unui produs;
- permite licențiatorului să-și mențină dreptul de proprietate asupra PI și, în același timp, să primească venituri în plus față de veniturile provenite din exploatarea proprie, din produsele și serviciile pe care le vinde.

b) Pentru licențiat:

- compania licențiatului poate ajunge mai repede pe piață cu o tehnologie inovativă, deoarece contractul de licență oferă acces la tehnologii deja concepute și imediat disponibile;
- licența permite un acces direct la progrese tehnologice și tehnice unor companii care nu au în general resurse pentru a efectua activități de cercetare și dezvoltare, necesare pentru a dezvolta și oferi produse noi sau de calitate superioară;
- oferă posibilitatea creării de noi produse, servicii și oportunități de piață atunci când se asociază cu portofoliul curent de tehnologie al companiei.



3. Pregătirea licențierii unei tehnologii

• Verificarea potențialului mediu de afaceri

Ambii parteneri trebuie să recurgă la verificarea potențialului mediu de afaceri, care este un prim pas necesar și deosebit de important atunci când se începe o relație de afaceri pe termen lung, cum ar fi un contract de licență. După ce s-au identificat obiective strategice pe termen scurt și lung, și modul de realizare a unui contract de licență, este necesară efectuarea unui exercițiu de verificare. Un astfel de exercițiu constă în procesul de

colectare a unui volum cât mai mare de informații cu privire la potențialul licențiator sau, respectiv, licențiat, la tehnologia în speță și la alte tehnologii similare disponibile pe piață sau în curs de dezvoltare, la mediul legal și de afaceri, precum și orice alte informații care ar permite potențialilor licențiator și licențiat să fie mai bine informați. Aceste informații au în vedere, de cele mai multe ori:

- dreptul de proprietate asupra tehnologiei și, în primul rând, drepturile de PI înglobate în tehnologie;
- procedurile adecvate pe care proprietarul trebuie să le aibă în vedere pentru a-și asigura protecție pe piețele relevante;
- drepturile de proprietate intelectuală solicitate de către terți.

● Informația din documentația de brevet

Tehnologia care urmează să fie licențiată poate fi protejată prin unul sau mai multe brevete, să fie sub protecția dreptului de autor, sau poate fi protejată ca secret comercial. Pot exista și alte drepturi de PI, cum ar fi mărcile comerciale, care protejează brandul sau numele companiei, numele produsului sau al tehnologiei, sau ale serviciilor oferite, în legătură cu tehnologia.

Deoarece, cu excepția unor situații care nu fac obiectul lucrării de față, sistemul de brevetare impune solicitanților de brevet să facă publică dezvăluirea invenției lor, toate invențiile care conțin informații publice și pentru care a fost solicitată protecție prin brevet sunt documentate, catalogate și puse la dispoziția publicului. Legislația națională și internațională în materie de brevete impune ca dezvăluirea să fie făcută într-un mod suficient de clar și complet, pentru ca invenția să poată fi realizată de către o persoană de specialitate în domeniu.

Cu privire la utilizarea informațiilor din brevet și activitatea tehnologică, trebuie spus că există mai multe moduri de implementare utilă a tehnologiei, precum și de identificare a partenerilor de afaceri.

Fără îndoială, pentru a realiza o documentare mai bună a tehnologiilor brevetate, cele mai indicate sunt informațiile disponibile prin intermediul documentelor de brevet. Informațiile cu privire la fiecare tehnologie posibil de aplicat pot fi ușor de accesat și reprezintă o sursă informațională directă pentru potențiale noi tehnologii utile de dezvoltat, precum și pentru mulți furnizori potențiali și utilizatori ai tehnologiei.

● Păstrarea confidențialității

Purtarea negocierilor nu ar trebui să fie bazată doar pe buna-credință între parteneri. Pentru evitarea unei situații în care una dintre părți, în special potențialul licențiator, acuză potențialul licențiat de abuz cu privire la încrederea acordată în timpul negocierilor, există o practică standard pentru convenirea unui contract reciproc de nedivulgare, cunoscut și sub denumirea de contract de confidențialitate sau contract secret. Orice astfel de contract trebuie să se bazeze pe faptele și circumstanțele unei anumite situații particulare în care se găsesc partenerii și ar trebui să fie analizat de către o entitate juridică profesională.

● Memorandumul de înțelegere sau Scrisoarea de intenție

Dacă ambele părți sunt pregătite în mod adecvat pentru negociere, se poate trece la semnarea unui contract de licență fără a fi necesară o înțelegere preliminară sub forma unui Memorandum de înțelegere sau a unei Scrisori de intenție. În România practica juridică o constituie antecontractul, un acord prin care părțile se obligă să încheie în viitor un contract.

În ciuda eforturilor depuse de către părți, există însă situații în care acestea devin necesare înainte de semnarea contractului. Această situație poate apărea înainte de negocierile formale sau, uneori, în timpul negocierilor prelungite, când, de exemplu, este nevoie să se anunțe în mod public lansarea unui nou produs sau punerea în aplicare a finanțării.

Asemenea unui contract de confidențialitate, orice Memorandum de înțelegere sau Scrisoare de intenție trebuie să se bazeze pe faptele și circumstanțele unei anumite situații și ar trebui să fie analizat de către o entitate juridică profesională.



4. Evaluarea tehnologiei licențiate

Având în vedere că evaluarea poate fi subiectivă și depinde de datele utilizate în modelul de evaluare, evaluările făcute în baza fiecăruia dintre criteriile nu vor fi aceleași. Cu toate acestea, ele ar trebui să ofere unele orientări clare în stabilirea anumitor parametri prin care pot fi negociate aranjamente financiare, nu numai sumele de bani, dar și modul în care plățile urmează să fie efectuate.

Există trei modalități principale de evaluare a unei tehnologii:

Abordarea prin cost

Investiția licențiatorului în tehnologie este apreciată a fi reprezentată prin acele costuri asociate cu dezvoltarea, protecția și comercializarea tehnologiei. Aceste cheltuieli sunt cunoscute licențiatorului și pot fi estimate în mod rezonabil de potențialul licențiat. Ele reprezintă baza sau minimumul pe care licențiatorul va dori să-l recupereze în mod expres.

Uneori, abordarea prin cost este utilizată pentru a estima toate costurile care vor fi suportate dacă licențiatul va dori să obțină, de la o altă sursă, tehnologia care ar putea conduce la un anumit procedeu sau produs. Abordarea prin cost este, de asemenea, utilizată pentru a stabili costurile care ar putea fi implicate în realizarea unei tehnologii similare, care să ia în calcul prețurile și ratele de plată la data de evaluare (costul reproducerii/reintegrării tehnologiei).

Abordarea prin venituri

Implică efectuarea uneia sau mai multor aproximări succesive privind valoarea veniturilor estimate a fi generate de noua tehnologie. Problema este de a determina modul cum se va distribui beneficiul către fiecare parte și de a găsi o procedură potrivită pentru efectuarea acestui calcul. Unii profesioniști în domeniu încep calculele de evaluare plecând de la o abordare "empirică". Potrivit acesteia, licențiatorul ar trebui să primească în jur de un sfert până la o treime din beneficiile sporite ale licențiatului, fiind adesea denumită "regula de 25". Această regulă are avantajul de a fi cunoscută și reprezintă punctul de plecare al negocierilor pentru majoritatea licențiatorilor și licențiatilor.

Abordarea de piață

Vânzătorii și cumpărătorii de bunuri imobiliare și de vehicule uzate știu sau pot constata ușor modul în care s-au înțeles alte părți pentru locuințe similare în aceeași zonă sau pentru aceeași mașină produsă în același an de fabricație. Tranzacții de piață comparabile reprezintă un mijloc convenabil și util de a determina valoarea unui activ înainte de negocierea unui act de cumpărare sau de vânzare. Aceeași abordare este benefică și în licențiere, deși poate că nu este la fel de utilă deoarece rareori există elemente identice cu tehnologia oferită și drepturile de proprietate intelectuală implicate. În concluzie, utilizarea abordării prin piață este adesea foarte limitată.



5. Componentele de bază ale unui contract de licență

a) *Obiectul contractului*

Este prima secțiune principală a unui contract de licență și va avea o influență importantă asupra conținutului contractului. Poate include creații cum ar fi invenții, informații confidențiale, creativitatea exprimată în romane, filme, jocuri, muzică, numele de bunuri și servicii. Acestea pot fi deținute și protejate în temeiul legislației PI, care cuprinde brevete

de invenție, modele de utilitate înregistrate, secrete comerciale, mărci, indicații geografice, desene și modele, drepturi de autor, topografiile de produse semiconductoare, precum și cele care oferă protecție împotriva anumitor tipuri de concurență neloială.

Este important să se includă în contract una sau mai multe clauze care asigură confidențialitatea contractului înainte de începerea negocierilor. Astfel de clauze pot să ia în considerare următoarele:

- să definească ce se înțelege prin informații confidențiale;
- să asigure că licențiatul s-a angajat să pună în aplicare procedurile de restricționare a utilizării informațiilor;
- să dispună răspunderea în cazul dezvăluirii accidentale sau din neatenție a informațiilor către terți;
- să clarifice cât timp vor continua aceste prevederi după încetarea contractului și să precizeze când ar trebui informațiile să fie restituite sau șterse.

b) *Definirea drepturilor*

Definirea drepturilor de licență se referă la domeniul de aplicare a dreptului de a fi licențiat, dacă licența este exclusivă, unică sau neexclusivă, totală sau parțială, inclusiv teritoriul geografic pentru care se acordă licența. Domeniul de aplicare ar putea include, de asemenea, îmbunătățiri aduse tehnologiei pe durata contractului de licență.

În cazul în care de aceeași licență beneficiază mai mulți licențiați cu care licențiatorul a încheiat contracte de utilizare și exploatare a tehnologiei, opțiunea preferată a celor mai mulți licențiatori este licența neexclusivă.

O licență exclusivă descrie de obicei situația în care drepturile acordate licențiatului exclud chiar și drepturile licențiatorului în teritoriu. O licență unică descrie de obicei situația în care atât licențiatorul, cât și licențiatul sunt singurele persoane care pot utiliza tehnologia în teritoriu. Dacă licența se referă la mai mult de un teritoriu, aceasta ar putea fi exclusivă într-unul și neexclusivă în altul. Exclusivitatea poate fi limitată, de exemplu, la un domeniu de utilizare sau la o perioadă de timp, sau legată de realizarea unor succese.

În ceea ce privește teritoriul geografic, drepturile ar putea fi acordate la nivel internațional, pentru anumite țări sau chiar pentru anumite regiuni.

c) *Considerente comerciale și financiare (preț)*

Un factor important pentru aceste considerente este reprezentat, pe lângă evaluarea tehnologiei, de diversele tipuri de plată care sunt aplicate în contractele de licență. Părțile vor încerca să ajungă la o formă și structură de plată care să reflecte natura și circumstanțele contractului, precum și termenii și condițiile convenite. Unii

factori care influențează stabilirea unor rate de redevență sunt puterea și domeniul de aplicare a drepturilor de PI, gradul teritorial al drepturilor, exclusivitatea drepturilor, nivelul de inovare, durabilitatea tehnologiei, gradul de concurență/disponibilitate al altor tehnologii, riscul inerent, nevoia strategică, portofoliul potrivit, stadiul de dezvoltare etc. În plus, această secțiune va lua în considerare problema inflației, precum și administrarea financiară, care acoperă costurile și înregistrările licențiatului. Se va referi, de asemenea, și la chestiuni legate de nerespectarea termenelor și obligațiilor stipulate în contract, și de garanția produsului.

Plățile către licențiator pentru achiziționarea și utilizarea tehnologiei sunt, de obicei, clasificate în două categorii:

- sume forfetare, care sunt plătite în cazul în care este posibil să se întâmple un eveniment deosebit pe durata contractului;
- redevențe, ce reprezintă plăți regulate către licențiator, reflectând nivelul de utilizare a tehnologiei de către licențiat.

Multe contracte prevăd ambele modalități de plată.

d) Considerente generale (efectele contractului)

Includ aspecte cum ar fi:

- reprezentări și garanții referitoare la o anumită chestiune sau poziție relevantă a unui contract de licență;
- obligații specifice ale licențiatorului și licențiatului. Licențiatorul ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a transfera tehnologia și a asista licențiatul pentru a începe producția comercială, iar licențiatul ar trebui să producă și să comercializeze produsul licențiat în teritoriu;
- probleme legate de renunțare, de forță majoră, de soluționare a litigiilor și problemele care decurg din încetarea sau rezilierea contractului de licență.

6. Bazele negocierii unui contract de licență

Negocierea unui contract de licențiere a tehnologiei se bazează pe capacitatea părților de a ajunge la un contract în care licențiatorul acordă și licențiatul dobândește dreptul de utilizare a tehnologiei licențiatorului în termenii și condițiile specificate. Obiectivul este de a stabili baza pentru o reciprocitate satisfăcătoare, care să se concretizeze într-o relație de perspectivă.

Procesul de negociere implică patru etape distincte: pregătirea, discutarea, propunerea și negocierea.

a) Faza de pregătire

Este, probabil, faza cea mai importantă, în care este aproape imposibil să se recupereze sau să se depășească situația unei pregătiri neadecvate. Atât licențiatorul, cât și licențiatul urmează să stabilească motivele pentru care un contract de licență este în concordanță cu obiectivele lor de afaceri. În calitate de parteneri, ei vor trebui să identifice potențialul de a-și completa, consolida și îndeplini reciproc aspirațiile de afaceri.





Licențiatorul și licențiatul vor stabili o întâlnire în care să clarifice și să se concentreze pe următoarele probleme:

1. care este scopul încheierii contractului de licență și cum poate fi atins acesta;
2. ce se așteaptă să obțină cele două părți în urma discuțiilor;
3. negociatorul principal va fi, de preferință, cel care înțelege strategia globală de afaceri și care, în mod ideal, ar trebui să fie asistat de un grup de experți din domeniile financiar, juridic și tehnic;
4. pregătirea unui rezumat al problemelor comerciale cheie care urmează să fie incluse în contractul de licență și poziția părților pentru fiecare astfel de problemă. Acest document permite stabilirea unei poziții de maxim (cea mai bună) și de minim (cea mai proastă), inițierea și progresul negocierilor, ușurința și rapiditatea cu care se negociază problemele.

b) Faza de discuție

Este caracterizată de licențiator ca promovând meritele și oportunitatea oferite de tehnologia sa, iar potențialul licențiat revizuieste documentele și informațiile în cadrul unui contract de confidențialitate. Licențiatul poate, de asemenea, să-și spună punctele de vedere cu privire la valoarea de licență pentru activitățile și interesele sale. Această conversație rămâne generală.

c) Fazele de propunere și negociere

În faza de propunere, părțile explorează posibila lor relație și principalele condiții comerciale. În această fază sunt formulate întrebări-cheie, cum ar fi: De ce ar trebui acordată o licență exclusivă la nivel mondial?, sunt testate ipoteze, se stabilesc obiective strategice și se identifică limitele negocierii.

Există diferite soluții posibile în rezolvarea unei probleme sau pentru realizarea unui contract acceptat de ambele părți. Toți termenii-cheie ai contractului, cum ar fi exclusivitatea licenței/teritoriile geografice/domeniul de licență/sumele de plată și calendarul/redevențele, sunt variabile, la care se pot adăuga noi variabile suplimentare. Toate acestea pot fi gestionate în mod creativ, astfel încât să se ajungă la un rezultat care să fie pe măsura așteptărilor celor două părți și să corespundă obiectivelor de afaceri ale acestora, care înseamnă câștigul reciproc.

Bibliografie

- 1) OMPI - *Exchanging value - Negotiating technology licensing agreements*, Geneva, 2005.
- 2) OMPI - *Licensing Guide for developing countries*, Geneva, 1977.
- 3) SCP/14/4 - *Transfer of Technology* - http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17461