

Увод

Лицензионната сделка има за цел да осъществи трансфер на права (разрешение) от лице, под чийто законен контрол е един интелектуален ресурс, поради което свободното му използване е забранено (обект на права на интелектуална собственост) или невъзможно (поради ограничаване на достъпа до информацията, която не е известна) към друго лице, което да използва този интелектуален ресурс при определени условия, да осъществи трансфер на самия интелектуалния ресурс, обект на контрол, както и трансфер на допълнителни интелектуални и материални ресурси за неговото ефективно използване.

Лицензионната сделка е възможна поради ограничения на свободното използване на стопански ценен интелектуален ресурс. Тези ограничения се изразяват в наличието на права на интелектуална собственост (законови и фактически бариери). Ето защо правата на интелектуална собственост са необходима предпоставка за лицензиране. Ако притежателят на интелектуалния резултат няма контрол върху него, свободното използване би било възможно, а лицензионната сделка не би била необходима.

Същевременно съдържанието и обхватът на правата на интелектуална собственост очертават границите на лицензирането. Всички права на интелектуална собственост имат ограничения на своето съдържание и обхват и отвъд тези ограничения лицензирането не е необходимо по горните съображения. В този смисъл границите на правата на интелектуална собственост са и границите на лицензиране.

Предпоставка за лицензиране могат да бъдат различни права на интелектуална собственост. Познаването на техния произход и естество, тяхното съдържание и обхват е необходимо за изясняване както на бариерите за свободно използване, така и за границите на лицензирането.

Разрешението е задължителен елемент на лицензионната сделка. При определени ситуации сделката може да се ограничи само до получаване на разрешение от притежателя на права на интелектуална собственост за осъществяване на определена дейност в рамките на неговите права. При тези сделки действителен трансфер на ресурси не се осъществява. Обикновено лицензионните сделки имат за цел трансфер на интелектуални ресурси – технологии, дизайни, репутация, асоциирана с търговските марки, и др. Този трансфер потенциално съдържа неопределеност относно стойността на интелектуалния ресурс, успеха на трансфера, поведенческата неопределеност на страните по сделката. Трансферът на технологии и знания изисква размяна на много ресурси в допълнение

на правото да се използва един обект на права на интелектуална собственост.¹ В общия случай купувачът се нуждае от допълнително коопериране с продавача, за да получи пълни ползи от придобитото знание, доколкото цялото знание и опит на този, който го е създал, не могат да бъдат предадени в кодифицирана форма. Естеството на знанието предполага факта, че то никога не може да бъде напълно кодифицирано.

Някои специфични лицензии неизбежно съдържат трансфер на материални ресурси. Например правото за производство на репродуктивен материал при новите породи животни и сортове растения се придобива от семепроизводителите въз основа на лицензия, която освен разрешение за производство и продажба трябва да предостави и самия репродуктивен материал, произведен от селекционерите на съответната порода или сорт. Лицензията може да включва и разнообразно ноу-хау за постигане на най-ефективно семепроизводство, както и за производство на продукти за крайния потребител.

Компаниите придобиват и предоставят лицензии по различни причини. Лицензирането е начин за глобализация на бизнеса на една компания. Лицензополучателят поема рискове и прави инвестиции в съоръжения за производство, както и за управление на други връзки на веригата за доставки. Основните мотиви за лицензодателя са малко инвестиции и по-лесен начин да се превърне в международна или глобална компания.

Интензивно лицензират фирми, опериращи в индустрии, в които продуктите се състоят от множество елементи, всеки от които може да бъде самостоятелен обект на патентоване. Такива са компютрите, интегралните схеми, електрониката, автомобилостроенето и самолетостроенето. Обикновено тези фирми патентоват интензивно и се стремят да поддържат големи патентни портфейли, които да бъдат атрактивни за конкурентите с цел крослицензиране. Гъстотата на патентите в тези индустрии е толкова голяма, че е трудно и дори невъзможно на пазара да се предложи продукт, който да не нарушава чужди патентни права. Ето защо всяка от фирмите в тази индустрия се нуждае от множество лицензии от притежатели на патенти, като същевременно конкурентите също се нуждаят от множество лицензии на нейните патенти.

В индустрии, за които са характерни широки по обхват научни изследвания и по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, каквато е химическата промишленост, е обичайно страничните за дейността изобретения да бъдат лицензирани. За целта те не трябва да бъдат игнорирани, а изискват доразработване до етап,

¹ Brousseau, E., C., Chasserant, C. Bessy, R. Coeurderoy. The Diversity of Technology Licensing Agreements and Their Causes. Les Nouvelles, December 2005, p. 183.

подходящ за предоставяне на лицензия и придобиване на права на интелектуална собственост.²

Лицензирането осигурява на лицензодателя достъп до допълващи активи или до активи, които иноваторът не притежава и намира тяхното закупуване или създаване скъпо и/или продължително във времето, ако не и невъзможно. Стойността на иновацията се максимизира чрез свързването ѝ с други технологии и използването на най-ефективна комбинация от активи и способности за нейната комерсиализация в най-кратък период.

Предоставянето на лицензии е основна стратегия за комерсиализация на нови технологии за университети, индивидуални изобретатели, други изследователски организации, които нямат собствен ресурс за производство, новосъздадени технологично базирани фирми, които нямат собствен финансов ресурс и допълващи активи за собствено използване на технологичните си резултати или нямат интереси в производството на краен продукт за пазара.

Във високотехнологичните индустрии – като биотехнологии, интегрални схеми, софтуер и химически технологии, оперират фирми, специализирани в изследователска и развойна дейност, които нямат производство на крайни изделия по създаваните от тях технологии, а създават нови технологии с цел лицензиране.

Същевременно важен аспект на иновационния мениджмънт е оптималното интегриране на технологии от външни източници в иновационните стратегии на фирмата. Иновациите заемат централно място във фирмената конкурентоспособност в нарастващо глоболизиращата се икономика. Фирмите, конкуриращи се на глобалния пазар, са изправени пред непрекъсната технологична промяна, по-кратък жизнен цикъл на технологиите, нарастващо значение на комплексните и мултидисциплинарните технологии. Традиционният модел на "затворена иновация", при който фирмите сами разработват технологиите, които използват, за да произведат своите продукти, категорично отстъпва място на модела на "отворена иновация".³ Моделът на отворена иновация се основава на разбирането, че полезното знание съществува в разнообразни форми и източници и компаниите, дори най-големите, трябва да идентифицират, да се свързват и да ползват външни източници на технологии.

Ето защо фирмите разчитат все повече на външни източници на технологии. Няма съмнение в необходимостта от външно придобиване на технологии. Традиционната представа за необходимостта от избор между собствени разработки и външно придобиване на технологии вече не е актуална. За да може успешно

² Parr, R., R. Sullivan. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value*. John Wiley & Sons. 1996. Chapter 5. Strategic Objectives Supported by Licensing. By Jack Nickerson, p. 79-80.

³ Chesbrough, H. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business Press. 2003.

да иновира, фирмата съчетава различни иновационни източници. В допълнение към собствената научноизследователска и развойна дейност фирмите обикновено придобиват знания на пазара на технологии и си сътрудничат активно в изследователската и развойната дейност с други фирми и научноизследователски организации. Така те постигат взаимно допълване между различните иновационни източници.

Лицензирането на нови технологии може да генерира разнообразни конкурентни предимства, които да максимизират стойността на технологията и да минимизират времето и разходите за нейната комерсиализация. Лицензирането е неразделна част от конкурентния арсенал и трябва да бъде разглеждано като различни стратегии за постигане на конкурентни предимства – с много стратегически цели.

Същевременно лицензионната сделка за технологии крие специфични рискове. Технологичното знание е ресурс с висока степен на неопределеност относно стойността му, когато се трансферира между икономически субекти.⁴ Стойността на технологията зависи от ефективността и успеха на трансфера, а от там от поведението на страните в лицензионната сделка.

Всяка трансакция на информация се характеризира с определена степен на двустранна информационната асиметрия. Информационната асиметрия е ситуация, в която едната страна в трансакцията има повече информация от другата. Това означава, че неопределеността на стойността на технологията може да е разпределена асиметрично – един тип неопределеност да е в по-голяма степен за едната страна по сделката, а друг тип неопределеност да е в по-голяма степен за другата страна. Този диспропорция в информацията на страните по лицензионната сделка създава редица рискове. При информационната асиметрия е предизвикателство да се намерят стимули и за двете фирми за минимизиране на техните възможности и мотивация за опортюнистично поведение.

Наличието на информационна асиметрия дава възможност за опортюнистично поведение и от двете страни – двустранен опортюнизъм, който значително да увреди ефективността на трансфера и оттам – да намали стойността на технологията.⁵ Опортюнистичното поведение се изразява в стремеж на едната страна в трансакцията да максимизира своите собствени цели, като действа срещу интересите на другата страна.

За да елиминират или поне да балансират многобройните рискове, страните по лицензионната сделка разполагат с разнообразни механизми за управление на сделката.

⁴ Bessy, C., Brousseau, E. Technology Licensing Contracts. Features and Diversity. *International Review of Law and Economics*. 18/1998, 451-489.

⁵ Mendi, P. Contractual Implications of International Trade in Tacit Knowledge. Working Paper N. 11/04. Universidad de Navarra.

Преди сключване на договора средствата за справяне с рисковете на лицензионната сделка са платежните схеми и предпазните мерки. Платежните схеми дават възможност за предпазване от рисковете и за двете страни. Предпазните мерки са два вида – ограничения и гаранции. Лицензополучателят трябва да се защити срещу неопределеността на икономическата стойност на технологията, неопределеността на правата и опортюнистичното поведение на лицензодателя чрез платежните схеми и гаранциите. От своя страна лицензодателят трябва да се защити срещу неопределеността относно потенциалното използване на технологията и опортюнистичното поведение на лицензополучателя чрез платежните схеми, ограниченията в използването и клаузите за конфиденциалност.

След сключване на договора средствата за справяне с рисковете на лицензионната сделка са предоговаряне, арбитраж и контрол.

Учебникът цели да запознае студентите, изучаващи дисциплината "Лицензионни сделки" с базови комплексни знания относно сложната природа на технологичната лицензия, естеството на технологичното знание, правата на интелектуална собственост, стратегическите цели, които могат да бъдат реализирани чрез лицензионна сделка, и рисковете, пред които са изправени страните, както и средствата, с които те разполагат за елиминирание или минимизиране на тези рискове.

Учебникът също цели да подпомогне практикуващите в сферата на технологичния трансфер иноватори, предприемачи, отдели по интелектуална собственост и технологичен трансфер в компании, университети и изследователски институти, посредници на зараждащия се у нас технологичен пазар и други специалисти, имащи отношение към разгледаната проблематика.

Първа глава

ВЪВЕДЕНИЕ В ЛИЦЕНЗИОННИТЕ СДЕЛКИ

1. Понятие за лицензионна сделка

Лицензионната сделка (сделка с интелектуална собственост) е **сделка**, която включва **трансфер на права** (разрешение) от лице, под чийто законен контрол е един интелектуален ресурс, поради което свободното му използване е забранено (обект на права на интелектуална собственост) или е невъзможно (поради ограничаване на достъпа до информацията, която не е известна) този интелектуален ресурс да бъде използван от друго лице при **определени условия** и **трансфер на интелектуалния ресурс**, обект на контрол, както и **трансфер на допълнителни интелектуални и материални ресурси** за неговото ефективното използване.

Лицензионен договор е договор, по силата на който едно лице (лицензополучател) получава: 1. разрешение да извършва дейности, които биха нарушили правата на интелектуална собственост на друго лице (лицензодател); 2. трансфер на интелектуални и материални ресурси за осъществяване на тези дейности.

В контекста на казаното по-горе лицензионната сделка има следните **основни предпоставки**:

- ✓ едно лице притежава интелектуален ресурс, създаден в резултат от негови целенасочени усилия и инвестиции, който притежава реална или потенциална стопанска ползност;
- ✓ това лице има легитимен интерес да контролира комерсиалното използване на този интелектуален ресурс, като разрешава използването му от други лица срещу възнаграждение и при определени условия;
- ✓ този легитимен интерес може да намери закрила чрез придобиване на права на интелектуална собственост (ИС)/комплекс от права на ИС;
- ✓ съществуват лица, които искат да използват стопанската ползност на този интелектуален ресурс в своята стопанска дейност;
- ✓ лицето, под чийто законен контрол е интелектуалният ресурс, прехвърля част от своите права върху интелектуалния ресурс, като разрешава използването му при определени условия; нематериалният характер на обекта на лицензията предполага договаряне на **конкретни параметри на трансфера на права**, именно за какъв срок, за каква територия, за каква област и начин на използване и др.;