

Александра Васић,*
Асистент Правног факултета,
Универзитет у Нишу

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД
10.5937/zrpfno-29303

UDK: 347.77.43:061.1EU
347.4

Рад примљен: 09.11.2020.
Рад прихваћен: 11.01.2021.

**ПРАВНИ ТРЕТМАН КЛАУЗУЛЕ О ИСКОРИШЋАВАЊУ
НАКНАДНИХ УСАВРШАВАЊА ПРЕДМЕТА
ЛИЦЕНЦЕ У УГОВОРУ О ЛИЦЕНЦИ СА АСПЕКТА
ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ****

Апстракт: Аутор се у раду бави питањем допуштености уговарања клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце у уговорима о лиценци. Клаузула о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце се може дефинисати као клаузула којом се бар једна од уговорних страна код уговора о лиценци обавезује да другој страни омогући приступ будућим иновацијама које се односе на предмет уговора. Законитост уговарања поменуте клаузуле у уговорима о лиценци је анализирана са аспекта комунитарног права конкуренције, будући да у позитивном праву Републике Србије овај институт још увек није регулисан.

Кључне речи: накнадна усавршавања, уговор о лиценци, трансфер технологије, право конкуренције.

* saska@prafak.ni.ac.rs

** Рад је резултат истраживања на пројекту “Усклађивање права Републике Србије са правом ЕУ” који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу.

1. Увод

Уговор о лиценци је у праву Републике Србије уређен Законом о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО).

ЗОО дефинише уговор о лиценци као уговор којим се давалац лиценце обавезује да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства¹, жига, узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду.²

Лиценцирање у пракси има позитивно дејство на поспешивање укупног привредног развоја. Наиме, уговори о лиценци доприносе ширењу технологија, у функцији су подстицања иновација, избегавања дуплирања истраживања и др. Међутим, с обзиром на то да је предмет уговора о лиценци уступање једног или више имовинскоправних овлашћења из субјективног права индустријске својине, које по својој природи представља монополско право, то у пракси може створити одређене проблеме са аспекта права конкуренције. У том смислу, у пракси врло често наилазимо на супростављене интересе титулара права индустријске својине и друштвеног интереса очувања конкуренције на тржишту (Марковић, 1997: 321,322).

Наиме, будући да титулари права интелектуалне својине располажу искључивим имовинскоправним овлашћењима, они су често у позицији да та овлашћења уступају другим лицима под знатно рестриктивнијим условима него што је то уобичајено за пренос других права. У том смислу, титулари права интелектуалне својине, користећи свој супериорнији положај, настоје да стицаоце лиценци ставе у што зависнији положај. То се у пракси може постићи уношењем у уговор о лиценци различитих рестриктивних клаузула које ограничавају привредну слободу стицаоца лиценце и утичу на његову конкурентност на тржишту (Миљковић, Васић, 2017: 637-644).

У том смислу уговор о лиценци може представљати рестриктивни споразум са аспекта права конкуренције.³ Као такав може довести до ограничавања

1 Домаћи законодавац је предвидео да *know-how* (знање и искуство) може бити предмет уступања путем уговора о лиценци. С друге стране, домаћа права теорија је на становишту да *know-how* не може бити предмет уговора о лиценци, с обзиром на то да не представља искључиво право индустријске својине. (Марковић, Поповић, 2013: 218).

2 Чл. 686 Закона о облигационим односима, ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

3 Уговор о лиценци не представља рестриктиван споразум *per se*. Шта више, велики број уговора о лиценци има позитиван утицај на конкуренцију на тржишту. На пример,

или нарушавања слободне конкуренције на тржишту.⁴ Право конкуренције толерише оне врсте ограничења у уговорима о лиценци које давалац лиценце ставља стицаоцу, уколико та ограничења произилазе из самог изворног права даваоца (Марковић, 1997: 323).⁵ У том смислу, забрана рестриктивних споразума не спречава титулара права интелектуалне својине да овлашћења која чине садржину његовог субјективног права врши на уобичајени начин. С друге стране, право конкуренције толерише и неке облике ограничења у уговорима о лиценци која излазе ван поменутог оквира. Наиме, право конкуренције у одређеним случајевима допушта изузећа уговора о лиценци од забране рестриктивних споразума.

Аутор у даљем тексту рада анализира допуштеност уговарања клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце (енг. *grant-back clause*) у уговорима о лиценци са аспекта права конкуренције. С обзиром на то да позитивно право конкуренције Републике Србије не регулише поменути институт, у раду је анализирана законитост уговарања клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце са аспекта комунитарног права конкуренције.

2. Правни оквир за регулисање клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце у праву Европске уније

Политика заштите конкуренције на унутрашњем тржишту регулисана је Уговором о функционисању Европске уније (у даљем тексту УФЕУ).⁶ С обзиром на тему рада, за нашу анализу ће од посебног значаја бити уредбе Европске комисије о колективном изузећу споразума о преносу технологије.⁷ Колективно изузеће од забране споразума о преносу технологије регулисано је Уредбом Комисије бр. 316/2014 од 21. марта 2014.

уговори о лиценци у пракси могу допринети ширењу нових технологија. Вид. тач. 9 Смерница о споразумима о преносу технологије.

4 Аутор се определило да за потребе овог рада користи термин рестриктивни споразуми који је прихваћен у позитивном праву Републике Србије. Наиме, у комунитарном праву су споразуми којима се ограничава, нарушава или спречава конкуренција означени као забрањени споразуми који су неспојиви са унутрашњим тржиштем (вид. чл. 101 ст. 1 Уговора о функционисању Европске уније).

5 То се односи на ограничења у погледу начина, обима, количине, територије и времена коришћења предмета лиценце.

6 Политика заштите конкуренције на унутрашњем тржишту регулисана је чл. 101 до 106 УФЕУ.

7 Уредбом Савета бр. 19/65/ЕЕЗ је Комисији дато овлашћење за примену чл. 101 ст. 3 УФЕУ (некадашњи чл. 85 Римског уговора) те је Комисија овлашћена да ближе уреди услове под којима се чл. 101 УФЕУ не примењује на одређене категорије споразума.

године о примени чл. 101, ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије (у даљем тексту Уредба ТТБЕР).⁸ Европска комисија је усвојила и пратеће Смернице о примени чл. 101 ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије (у даљем тексту Смернице о споразумима о преносу технологије).⁹

У комунитарном праву конкуренције налазимо да је питање колективног изузећа уговора о лиценци од забране рестриктивних споразума врло детаљно регулисано. У том смислу, Уредбом ТТБЕР прописани су строги услови које уговор о лиценци мора испуњавати како би био изузет од забране рестриктивних споразума.

С друге стране, Уредбом ТТБЕР прописане су две врсте ограничења на које се не примењује колективно изузеће и које, стога, захтевају појединачну оцену њихових учинака на конкуренцију на тржишту. Наиме, реч се о уговорним клаузулама садржаним у уговорима о лиценци које захтевају појединачну оцену у смислу да ли доприносе или штете конкуренцији на тржишту.¹⁰

Прво, ТТБЕР прописује ограничење које се односи на клаузулу о искључивом уступању или преносу права на искоришћавање накнадних усавршавања предмета лиценце.¹¹

8 *Службени лист ЕУ*, 2014, бр. L 93/17. Скраћено од *Technology Transfer Block Exemption Regulation*.

9 Смернице о примени чл. 101 ст. 3 Уговора о функционисању Европске уније на споразуме о преносу технологије, *Службени лист ЕУ*, 2014, бр. С 89. Споразум о преносу технологије је у комунитарном праву конкуренције дефинисан тако да се састоји из два појма, и то: уговора о лиценци и уговора о цесији. Вид. чл. 1 Уредбе ТТБЕР. Аутор у раду анализира уговор о лиценци као саставни део појма споразума о преносу технологије. У домаћој правној теорији налазимо да поједини аутори изједначавају ова два института (Поповић, 2013: 56).

10 Уредба ТТБЕР, чл. 5. Домаће право конкуренције, за разлику од права ЕУ, допушта појединачна изузећа рестриктивних споразума од забране. Наиме, појединачно изузеће подразумева систем обавезне претходне нотификације рестриктивног споразума. У праву ЕУ је систем појединачних изузећа постојао од 1962. до 2004. године, када је, након значајне реформе правног оквира за примену чл. 101 УФЕУ, уведен систем самопроцене. Самопроцена подразумева да учесници на тржишту непосредно и директно примењују чл. 101 УФЕУ и сами оцењују испуњеност услова из чл. 101 ст. 3 УФЕУ. Вид. више Сандра Фишер Шобот, Да ли је време за увођење самопроцене рестриктивних споразума у право конкуренције Републике Србије?, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 3/2019, стр. 955-972.

11 Уредба ТТБЕР, чл. 5 ст. 1 тч. 1.

Друго, колективно изузеће од забране рестриктивних споразума није могуће применити на клаузуле о неоспорувању ваљаности права интелектуалне својине даваоца лиценце.¹²

3. Појам и врсте клаузула о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце

Клаузула о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце се може дефинисати као клаузула у која се уговара приликом закључивања уговора о лиценци којом се бар једна од уговорних страна обавезује да другој страни омогући приступ будућим иновацијама које се односе на предмет уговора (Chevigny, 1966: 569). У том смислу, клаузула о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце односи се на интелектуалну својину која још увек не постоји.¹³ У пракси се, по правилу, уговарањем клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце намеће обавеза стицаоцу лиценце да даваоцу уступи или пренесе побољшања предмета лиценце до којих је дошао у току коришћења предмета лиценце.

У домаћем праву не налазимо дефиницију накнадних усавршавања предмета лиценце. ЗОО прописује да, у случају да уговором о лиценци није предвиђено другачије, стицалац лиценце нема право на коришћење накнадних усавршавања предмета лиценце.¹⁴ Оваквим законским решењем се пружа заштита легитимном интересу даваоца лиценце да не дозволи да стицалац лиценце постане његов технолошки конкурент.¹⁵

Пракса уговарања клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце је са технолошким напретком све више добија на значају. Наиме, чак око 43% закључених уговора о лиценцирању садржи поменуто клаузулу.¹⁶

12 Уредба ТТБЕР, чл. 5 ст. 1 тч. 2. О правном режиму клаузуле без оспорувања у уговорима о лиценци са аспекта права конкуренције вид. више Александра Васић, Правни третман клаузуле без оспорувања у уговору о лиценци са аспекта права конкуренције, *Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу*, бр. 85, 2019, стр. 371-385.

13 Вид. више Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and IPR protection, Competition Reports, European Commission, 2011, стр. 38.

14 Вид. чл. 697 ЗОО.

15 Подразумева се да уговорне стране могу уговорити другачије.

16 Вид. више *supra* фуснота 14, стр. 39.

Уговарање клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања је најчешће у интересу даваоца лиценце. Наиме, циљ уговарања ове клаузуле је спречавање могућности да давалац лиценце, уколико стицалац лиценце у току трајања уговора дође до значајних побољшања лиценциране технологије, буде истиснут са тржишта будући да би технологија коју је лиценцирао била превазиђена.¹⁷

У пракси налазимо различите моделе поменуте клаузуле. Наиме, стицалац лиценце може бити у обавези да уступи (лиценцира) даваоцу лиценце накнадна усавршавања до којих је дошао у току коришћења лиценциране технологије, или пак може бити у обавези да даваоцу лиценце пренесе права, у целости или делимично, која се односе на његова накнадна усавршавања предмета лиценце или на његове нове примене лиценциране технологије. Дакле, стицалац лиценце се обавезује да ће са даваоцем лиценце закључити уговор о лиценци или уговор о цесији права на искоришћавање накнадних усавршавања предмета лиценце до којих је дошао током коришћења предмета лиценце. У случају лиценцирања права на накнадна усавршавања, у пракси је могуће уговорити искључиву или неискључиву лиценцу за накнадна усавршавања до којих је дошао стицалац лиценце (Cross, 2016: 2). Уговарањем искључиве лиценце за накнадна усавршавања предмета лиценце, стицалац лиценце не би био у могућности да се користи побољшањима, нити да побољшања до којих је дошао уступа или преноси трећим лицима. Када је реч о неискључивом уступању права на накнадна усавршавања, тада би приступ побољшањима, поред даваоца и стицаоца лиценце, имали и сви остали стицаоци лиценце са којима је давалац закључио уговоре о лиценци (Stedman, 196: 209). Такође, накнадна усавршавања предмета лиценце могу бити предмет уступања или преноса са или без накнаде. Правни третман поменуте клаузуле са аспекта права конкуренције, између осталог, зависи и од тога да ли се ради о искључивом или неискључивом уступању или преносу и да ли је уговорена накнада.¹⁸

У правној теорији наилазимо на различита мишљења о ефектима уговарања ове клаузуле са аспекта права конкуренције. С једне стране, поједини теоретичари заступају становиште да уговарање поменуте клаузуле подстиче ширење технологија и има позитиван ефекат на конкуренцију на тржишту. У том смислу заступају став да даваоцу лиценце мора бити омогућено њено уговарање, будући да би у супротном био демотивисан за

17 На пример, стицалац лиценце за патент може у току коришћења лиценциране технологије доћи до значајних побољшања патента, таква побољшања (уколико се ради о одвојивим побољшањима) може патентирати и на тај начин истиснути са тржишта даваоца лиценце.

18 Вид. више *supra* фуснота 14, стр. 39.

лиценцирање. На пример, уколико титулар права интелектуалне својине не би могао да уговори клаузулу о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце, врло је вероватно да би одбио да лиценцира своју технологију због страха да би могао бити истиснут са тржишта уколико би стицалац лиценце могао да самостално искоришћава накнадна усавршавања предмета лиценце до којих дође у току искоришћавања лиценциране технологије. Таква одлука би се негативно одразила на конкуренцију на тржишту. Наиме, титулар би био приморан да самостално оствари комерцијалну експлоатацију своје заштићене технологије. На тај начин би стекао монопол на тржишту и успориле би се иновације, будући да не би дошло до ширења технологије, а потенцијалним конкурентима би био онемогућен улазак на тржиште (Murray, 2012: 307).

С друге стране, у правној теорији је распрострањен став да уговарање поменуте клаузуле може успорити иновације и имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту тако што ће даваоцу лиценце омогућити да задржи монопол над одређеном технологијом или да свој монопол прошири и на накнадна усавршавања предмета лиценце до којих дође стицалац лиценце. Поједини теоретичари сматрају да се у великом броју случајева поменута клаузула уговара са циљем заштите монопола титулара права интелектуалне својине (DeLisio, 1962: 256). Шта више, уговарање ове клаузуле омогућава титулару права интелектуалне својине да на тај начин прошири опсег свог монополског права које му је признато на основу објективних норми права интелектуалне својине (Schmalbeck, 1975: 733)

4. Правни режим клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце у праву конкуренције Европске уније

Посматрано са аспекта права конкуренције, правни режим клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања зависи од тога да ли поменута клаузула има искључив или неискључив карактер. Уговарање клаузуле о искључивом искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце може се негативно одразити на конкуренцију између учесника на тржишту на више начина. Наиме, у случају уговарања клаузуле на искључиво уступање права на накнадна усавршавања, поставља се питање да ли би стицалац лиценце уопште био заинтересован за улагање сопствених средстава у истраживање и развој лиценциране технологије. У том случају би стицалац лиценце био у обавези да сва побољшања до којих је дошао за време трајања уговорног односа, пренесе или уступи даваоцу

лиценце. Јасно је да стицалац лиценце не би био мотивисан за истраживање и развој, што би несумњиво утицало на смањени обим иновација, што у крајњем доводи до мањег благостања потрошача. Такође, уговарање поменуте клаузуле може довести и до затварања тржишта за потенцијалне конкуренте, будући да стицалац лиценце не би био у прилици да трећим лицима лиценцира накнадна усавршавања предмета лиценце до којих је дошао (Murray, 2012: 308).

С друге стране, када је реч о уговарању клаузуле на неискључиво искоришћавање накнадних усавршавања, у праву Европске уније прихваћен је блажи став по питању правног режима поменуте клаузуле, те је њено уговарање начелно дозвољено.

Правни режим поменуте клаузуле уређен је Уредбом ТТБЕР и пратећим Смерницама о споразумима о преносу технологије.

Чл. 5 ст. 1 тач. (а) Уредбе ТТБЕР као изричито забрањено ограничење наводи „сваку непосредну или посредну обавезу стицаоца лиценце да даваоцу лиценце или трећем лицу које је именовано давалац лиценце изда искључиву лиценцу или додели права, у целини или делимично, за властита побољшања или властите нове примене лиценциране технологије.¹⁹ У Смерницама о споразумима о преносу технологије налазимо да се чл. 5 ст. 1 тач. 1 ТТБЕР односи на искључиво уступање права на накнадна усавршавања или на пренос накнадних усавршавања лиценциране технологије даваоцу лиценце.²⁰ Искључиво уступање права на накнадна усавршавања предмета лиценце је у Смерницама о споразумима о преносу технологије дефинисано као уступање права на накнадна усавршавања које стицаоца лиценце (који је иноватор и давалац лиценце за побољшања у овом случају) спречава да искоришћава побољшања, било за властиту производњу или за лиценцирање трећим лицима.²¹

У односу на решење које је прописивала претходна Уредба ТТБЕР 772/04, важећом Уредбом ТТБЕР је уклоњена разлика између одвојивих и неодвојивих накнадних усавршавања предмета лиценце. Наиме, важећа Уредба ТТБЕР третира сва побољшања, било да су одвојива или неодвојива у односу на лиценцирану технологију или поступак примене лиценциране технологије, на јединствен начин. У том смислу, све клаузуле о искључивом

19 Чл. 5 ст. 1 тч. (а) ТТБЕР. Аутор ће даљем тексту рада, ради доследности у терминологији, користити термин уступање права на накнадна усавршавања, без обзира што се чл. 5 ст. 1 тач. (а) Уредбе ТТБЕР односи и на пренос, односно цесију, накнадних усавршавања.

20 Вид. тач. 129 Смерница о споразумима о преносу технологије.

21 *Ibid.*

уступању права на накнадна усавршавања сматрају се ограничењима конкуренције на тржишту у смислу чл. 101 ст. 1 УФЕУ, било да се ради о одвојивим или неодвојивим побољшањима.²²

22 Уредба ТТБЕР прописује да се све клаузуле о искључивом уступању права на накнадна усавршавања третира као ограничења конкуренције на тржишту у смислу чл. 101 ст. 1 УФЕУ, било да се ради о одвојивим или неодвојивим накнадним усавршавањима лиценциране технологије. За разлику од важеће Уредбе ТТБЕР, претходна Уредба 772/04 је на овакав начин третира само клаузуле о искључивом уступању права на одвојива накнадна усавршавања предмета лиценце. Међутим, будући да у пракси није увек било лако направити разлику између одвојивих и неодвојивих накнадних усавршавања предмета лиценце, Комисија је била на становишту да је неопходно да се све клаузуле о искључивом уступању права на побољшања третирају на јединствен начин и да буду подвргнуте појединачној процени, а у циљу да се обезбеди подстицај стицаоцима лиценце за даља улагања у истраживање и развој лиценциране технологије (Rab, 2014:440). Одвојива накнадна усавршавања предмета лиценце су она побољшања која се могу искоришћавати без употребе лиценциране технологије. С друге стране, неодвојиво накнадно усавршавање је оно побољшање које се не може користити без лиценциране технологије, односно, без повреде права титулара интелектуалне својине, тј. даваоца лиценце. У том смислу, стицалац лиценце не може користити неодвојиво побољшање без дозволе даваоца лиценце. Уредбом 772/2004 је било прописано да колективно изузеће није могуће применити на клаузуле о искључивом уступању одвојивих накнадних усавршавања лиценциране технологије, док су клаузуле о искључивом уступању неодвојивих накнадних усавршавања биле допуштене са аспекта права конкуренције. Мишљења смо да је решење које налазимо у важећој Уредби ТТБЕР умногоме боље и правичније посматрано из визуре стицаоца лиценце. Наиме, будући да се клаузула о искључивом уступању права на неодвојива побољшања сматра ограничењем конкуренције на тржишту у смислу чл. 101 ст. 1 УФЕУ, те такву клаузулу давалац лиценце не може наметнути стицаоцу лиценце, уговорним странама преостаје могућност да на неки други начин уреде своја права и обавезе у вези неодвојивих накнадних усавршавања лиценциране технологије. С обзиром да стицалац лиценце не може користити неодвојиво накнадно усавршавање лиценциране технологије без дозволе даваоца лиценце, а да давалац лиценце има за циљ да се користи побољшањима до којих је дошао стицалац лиценце, може се очекивати да уговорне стране постигну споразум о заједничком економском искоришћавању неодвојивих накнадних усавршавања. Вид. Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and IPR protection, Competition Reports, European Commission, 2011, стр. 50. У том смислу, стицалац лиценце би био у много бољем положају у односу на ситуацију да је уговорена клаузула искључивог уступања права на неодвојива побољшања. Такође, овакво решење не умањује подстицај стицаоца лиценце да улаже у истраживање и развој лиценциране технологије. Стога смо мишљења да решење у важећој Уредби ТТБЕР којим је изједначен правни третман клаузула на искључиво уступање одвојивих и неодвојивих накнадних усавршавања правично и има проконкурентно дејство. О правном третману клаузуле на искључиво уступање неодвојивих побољшања вид. више Jesper Markvar, The Treatment of Exclusive Grant Backs in EU Competition Law, *Journal of European Competition Law & Practice*, 6/2018, 368.

Примена чл. 5 ст. 1 тач. (а) Уредбе ТТБЕР не зависи ни од чињенице да ли давалац лиценце плаћа накнаду стицаоцу лиценце за искључиво уступање или пренос права на властита побољшања.²³ Међутим, будући да уговори о лиценци који садрже напред поменуте клаузуле, могу бити предмет појединачне процене у складу са чл. 101 УФЕУ, уговарање накнаде коју би давалац лиценце плаћао стицаоцу би могло бити од значаја у овом поступку. Наиме, када стицалац лиценце преноси или лиценцира право на властита побољшања уз накнаду, мања је вероватноћа да ће ова обавеза стицаоца лиценце одвратити од улагања у иновације лиценциране технологије. Такође, у Смерницама о споразумима о преносу технологије налазимо да је приликом појединачне процене поменуте клаузуле важно имати у виду и положај даваоца лиценце и стицаоца лиценце на тржишту технологије.²⁴ Што је супериорнији положај даваоца лиценце, изгледније је да ће обавеза стицаоца лиценце на искључиво уступање права на накнадна усавршавања имати ограничавајуће дејство на конкуренцију на тржишту, будући да стицалац лиценце неће бити мотивисан за улагање у истраживање и развој лиценциране технологије. Што је јача позиција даваоца лиценце на тржишту технологије, то је важније да стицалац лиценце може постати значајан извор иновација и будуће конкуренције на поменутом тржишту (Gilbert, Shapiro, 1997: 325). Такође, важан фактор приликом појединачне процене допуштености клаузуле о искључивом уступању права на накнадна усавршавања је и број учесника на тржишту одређене технологије. Наиме, када доступну технологију контролише ограничен број даваоца лиценци који стицаоцима лиценци намећу обавезу искључивог уступања права на накнадна усавршавања, већи је ризик од негативних учинака по конкуренцију на тржишту.²⁵ Насупрот томе, у случају када велики број учесника на тржишту има доступну технологију, а само ограничен број примењује клаузуле о искључивом уступању права на накнадна усавршавања, ризик од негативних учинака по конкуренцију на тржишту је знатно мањи, будући да су они стицаоци лиценци који немају обавезу искључивог уступања права на накнадна усавршавања мотивисани за истраживање и развој лиценциране технологије и такмичење са другим учесницима на тржишту. Комисија би све напред наведено требало да има у виду приликом појединачне оцене сваког конкретног уговора о лиценци. Такође, мишљења смо да је битно да се приликом појединачне процене посебна пажња обрати и на то да ли би евентуално недопуштање уговарања клаузуле на искључиво уступање

23 Вид. тач. 130 Смерница о споразумима о преносу технологије.

24 Тач. 130 Смерница о споразумима о преносу технологије.

25 Тач. 130 Смерница о споразумима о преносу технологије.

права на накнадна усавршавања умањило подстицај даваоца лиценце да иницијално улаже у иновације и лиценцирање технологије, будући да не би био у прилици да контролише даљи развој технологије коју је лиценцирао и економску експлоатацију побољшања до којих је дошао стицалац лиценце.²⁶

С друге стране, обавезе које се односе на неискључиво уступање права на накнадна усавршавања предмета лиценце нису обухваћене ограничењем прописаним у чл. 5. ст. 1 Уредбе ТТБЕР 2014. Наиме, Смернице прописују да су клаузуле неискључивог уступања права на накнадна усавршавања предмета лиценце изузета од примене чл. 101. ст. 1 УФЕУ.²⁷ На исти начин регулисана је и ситуација у случају када је обавеза повратног уступања (повратна лиценца) неузајамна, односно наметнута само стицаоцу лиценце, и када према уговору давалац лиценце има право да накнадна усавршавања преноси другим стицаоцима лиценце (клаузула даљег уступања).²⁸ Овакво решење је прихваћено будући да подстиче ширење технологије и на тај начин позитивно утиче на конкуренцију између учесника на тржишту. Сваки стицалац лиценце у тренутку закључивања уговора о лиценци са даваоцем лиценце зна да ће бити у једнаком положају као и сви други стицаоци лиценце, те да ће моћи да користи побољшања до којих дођу други стицаоци лиценце (Curley, 2004: 132). На тај начин су стицаоци лиценце стимулисани да улажу у истраживање и развој лиценциране технологије, будући да међу њима постоји константан конкурентски притисак. Такође, мишљења смо да овакво решење иде на руку и потенцијалним конкурентима и да не постоји ризик од затварања тржишта.

Међутим, у правној теорији налазимо на став да неискључива уступања права на накнадна усавршавања предмета лиценце могу имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту. Наиме, у случају уговарања неискључивог уступања права на накнадна усавршавања, стицалац лиценце би био у обавези да побољшања до којих је дошао уступи даваоцу лиценце. Такође, могао би да побољшања до којих је дошао лиценцира и трећим лицима. Међутим, очигледно је да би се у оваквој ситуацији давалац лиценце појавио као конкурент стицаоцу лиценце, будући да би и давалац лиценце могао да лиценцира иста побољшања трећим лицима. Поставља се питање да ли би стицалац лиценце, који је свестан могућих последица

26 Сличан став налазимо и код Jacques-Philippe Gunther, *Introductory remarks and concerns, The new EU Technology Transfer Regulation and Guideline, Law & Economics workshop organized by Concurrences*, јул 2014.

27 Тач. 131 Смерница о споразумима о преносу технологије.

28 Тач. 131 Смерница о споразумима о преносу технологије.

услед уговарања неискључивог уступања права на накнадна усавршавања предмета лиценце, био заинтересован да улаже у истраживање и развој лиценциране технологије, будући да не би могао да самостално економски искоришћава своје унапређење (Curley, 1981: 358). Мишљења смо да би овај проблем у пракси могао да се превазиђе уговарањем одређене накнаде коју би давалац лиценце био дужан да плаћа стицаоцу лиценце на име накнадних усавршавања предмета лиценце.

5. Закључак

У комунитарном праву конкуренције је правни третман клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце уређен двојако. Наиме, све клаузуле о искључивом искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце сматрају се ограничењима конкуренције на тржишту у смислу чл. 101 ст. 1 УФЕУ, било да се ради о одвојивим или неодвојивим побољшањима. У том смислу, представљају ограничења на која се не може применити колективно изузеће.

Наиме, у случају уговарања клаузуле о искључивом искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце стицалац лиценце би био у обавези да сва побољшања до којих буде дошао у току коришћења лиценциране технологије уступи или пренесе на даваоца лиценце. То би, без сумње, у великој мери умањило подстицај стицаоца лиценце да инвестира у истраживање и развој лиценциране технологије, што би се у крајњем негативно одразило на конкуренцију на релевантном тржишту, будући да давалац лиценце не би имао конкурента.

С друге стране, клаузуле о неискључивом искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце нису обухваћене ограничењем прописаним у чл. 5. ст. 1 Уредбе ТТБЕР. Наиме, Смернице о споразумима о преносу технологије прописују да су поменуте клаузуле изузете од примене чл. 101. ст. 1 УФЕУ будући да могу имати позитиван утицај на конкуренцију на тржишту. Клаузула о неискључивом искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце омогућава стицаоцу лиценце да и самостално користи побољшања лиценциране технологије, као и да побољшања уступи трећим лицима. На тај начин се ствара подстицај да стицалац лиценце улаже сопствена средства у побољшање лиценциране технологије.

У праву конкуренције Републике Србије још увек не постоји правни оквир за изузимање уговора о лиценци од забране рестриктивних споразума. Научној и стручној јавности је доступан Нацрт Уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране. Између осталог, чл. 7

Нацрта уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране предвиђа изричито забрањена уговорна ограничења у уговорима о лиценци. Управо у поменутом члану налазимо одредбу која би требало да регулише правни третман клаузуле о искоришћавању накнадних усавршавања предмета лиценце у домаћем праву конкуренције.

Литература/References

Васић А., Правни третман клаузуле без оспоравања у уговору о лиценци са аспекта права конкуренције, *Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу*, бр. 85, 2019.

Gilbert R., Shapiro C., Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the Nineties, *Brookings Papers on Economic Activity*, 2/1997, 283-349.

Gunther J.P., Introductory remarks and concerns, The new EU Technology Transfer Regulation and Guideline, *Law & Economics workshop organized by Conferences*, јул 2014.

DeLisio S., Prospective Use of the Grant-Back Clause in Domestic and Foreign Patent Licensing Agreements, *Albany Law Review*, 2/1962, 256-275

Markvar J., The Treatment of Exclusive Grant Backs in EU Competition Law, *Journal of European Competition Law & Practice*, 6/2018, 361-372.

Марковић С., Поповић Д., *Право интелектуалне својине*, Београд, 2013.

Марковић С., *Патентно право*, Сарајево, 1997.

Миљковић С., Васић А., On (un)enforceability of restrictive clauses in patent license agreement, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 3/2017, 637-644.

Murray J., Antitrust and Patent License Agreements: A New Look at the Grantback Clause in High Technology Markets, *Journal of Law, Technology & the Internet*, 2/2012, 299-330.

Поповић Д., *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Београд, 2013.

Rab S., New EU Technology Transfer Block Exemption: A Note of Caution, *Journal of European Competition Law & Practice*, 7/2014, 436-450.

Stedman J., Acquisition of Patents and Know-How by Grant, Fraud, Purchase and Grant-Back, *Antitrust Bulletin*, 1/1967, 199-224.

Schmalbeck R., The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, *The University of Chicago Law Review*, 4/1975, 733-748.

Фишер Шобот С., Да ли је време за увођење самопроцене рестриктивних споразума у право конкуренције Републике Србије?, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 3/2019, 955-972.

Cross J., Antitrust and the Licensing of Intellectual Property: The Application of Basic Antitrust Principle, *The Licensing Journal*, 4/2016, 1-10.

Curley D., *Intellectual Property Licences and Technology Transfer*, Oxford, 2004.

Curley J., Grantback Clauses, *APLA Quarterly Journal*, 4/1981, 357-359.

Chevigny P., The Validity of Grant-Back Agreements Under the Antitrust Laws, *Fordham Law Review*, 4/1966, 569-592.

Правни извори

Закон о облигационим односима, (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

Закон о патентима, “Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 113/2017 - други закон.

Закона о жиговима, “Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 - др. закон.

Закон о заштити конкуренције, “Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 95/2013.

Нацрт Уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране (текст је доступан на сајту Комисије за заштиту конкуренције).

Смернице о примени чл. 101 ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије.

Уговор о функционисању Европске уније.

Уредба Комисије бр. 316/2014 од 21. марта 2014. године о примени чл. 101, ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије.

Уредба Комисије бр. 772/2004 од 7. априла 2004. године о примени чл. 81, ст. 3 Уговора о оснивању Европске заједнице на категорије споразума о преносу технологије.

Aleksandra Vasić,
*Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš*

**LEGAL TREATMENT OF GRANT-BACK CLAUSES IN LICENCE
AGREEMENTS FROM THE ASPECT OF EU COMPETITION LAW**

Summary

In this paper, the author explores the legal treatment of no-challenge clauses in license agreements. A grant-back clause obligates the licensee to grant the rights on future advances or improvements in the licensed technology to the licensor. The author analyzes the legality of contracting the aforementioned clause in license agreements from the aspect of European Union Competition Law, considering that the positive law of the Republic of Serbia still does not include legal norms regulating this institute.

Keywords: *grant-back clause, license agreements, technology transfer, competition law.*

