

JELENA ČERANIĆ

## UGOVOR O LICENCI U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

### U V O D

Srbija je svoj prvi Građanski zakonik donela davne 1844. godine kao četvrta zemlja u Evropi (posle Francuske, Austrije i Holandije) koja je pristupila kodifikaciji građanskopravne materije. Srpski građanski zakonik bio je zapravo prevod Austrijskog građanskog zakonika i, uprkos svim manjkavostima, odigrao je važnu ulogu u afirmisanju pravne svesti i značaja pravne kulture. Ovaj zakonik označavao je veliko dostignuće, već i samom činjenicom što je Srbiju svrstao među malobrojne evropske zemlje koje su u to doba imale kodifikovano građansko pravo.<sup>1</sup> Zakonik je bio na snazi sto godina, sve dok nije ukinut 1946. godine Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije.<sup>2</sup> Zbog takvog spleta istorijskih okolnosti Srbija je danas jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema svoj građanski zakonik.

Iako se donošenje građanskih kodifikacija vezuje, pre svega, za period između retkih zemalja u Evropi koja se odigrala u Evropi u 18. veku, a koja se bazira na projektnoj revulucije koja se odigrala u Evropi u 18. veku, a koja se bazira na projektnoj

---

Dr Jelena Čeranić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci; viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

<sup>1</sup> Vid. M. Vasiljević, "Privreda i novi Građanski zakonik Srbije", *Pravo i privreda*, 4-6/2015, 19.

<sup>2</sup> Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije, *Sl. list FNRJ*, br. 86/1946.

svetiteljstvu, racionalizmu, prirodnom pravu, buržoaskom liberalizmu i nacionalizmu, čini se da vreme velikih kodifikacija nije prošlo.<sup>3</sup> U prilog tome svedoče primeri brojnih zemalja u Evropi danas. Neke od njih sprovele su delimičnu reformu svojih starih kodifikacija u pojedinim oblastima,<sup>4</sup> dok su druge donele potpuno nove zakone.<sup>5</sup> Osim toga, nekolicina vanevropskih zemalja takođe je donele građanske kodifikacije.<sup>6</sup>

Potreba za donošenjem građanskog zakonika prepoznata je i u Republici Srbiji. Stoga je Odlukom Vlade od 16. novembra 2006. obrazovana Komisija za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije. Rad na donošenju građanskog zakonika u Srbiji mora se pozdraviti, pošto on, ne samo u simboličnom smislu, jeste rad na vraćanju državno-pravnoj tradiciji Srbije.<sup>7</sup>

Komisija je rad na izradi Prednacrta Građanskog zakonika (dalje: Prednacrt GZ) završila tokom 2014. godine, a krajem iste tekst je upućen na javnu raspravu. Prednacrt GZ obuhvata klasična područja građanskog prava, stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, kao i druge izvedene discipline koje su u tesnoj vezi sa klasičnim građanskim pravom, a koje su se u srpskom pravnom sistemu razvile do stepena mogućnosti njihove kodifikacije.<sup>8</sup>

Što se tiče prava intelektualne svojine, kao specifične vrste svojine koja za predmet ima nematerijalna, intelektualna dobra, Radna grupa zauzela je stanovište da ovu materiju u principu ne treba uključivati u Građanski zakonik. Reč je o materiji koja je uređena posebnim zakonima koji se često menjaju, tj. prilagođavaju potrebama savremenog života, prateći snažnu dinamiku razvoja tehnologije, što je u suprotnosti sa zamišljenom prirodom normi Građanskog zakonika.

Kada je u pitanju deo Prednacrta koji se odnosi na obligacije kao osnova za izradu ovog dela teksta Prednacrta sasvim razumljivo poslužio je važeći tekst Zakona o obligacionim odnosima (1978) koji je u svojoj vitalnosti od 36 godina nadživio sve ideološke dogme i koji je dobio opšte priznanje domaće i inostrane

<sup>3</sup> Vid. J. Čirić, "Da li se život može kodifikovati? Povodom donošenja Građanskog zakonika Srbije", *Pravo i privreda*, 4-6/2015, 97-98.

<sup>4</sup> Francuska, Nemačka, Belgija, Italija, Švajcarska i Španija sprovele su delimičnu reformu svojih starih kodifikacija.

<sup>5</sup> Holandija je donela Građanski zakonik koji je stupio na snagu 1992. godine. Rumunija je novi Građanski zakonik dobila 2011. godine, Poljska 2006. godine, dok je Građanski zakonik u Češkoj donet 2012. godine, a stupio je snagu 2014. godine.

<sup>6</sup> Neke vanevropske zemlje nedavno su donele svoje kodifikacije: Kvebek (1994), Venecuela (1982), Peru (1984), Paragvaj (1987).

<sup>7</sup> J. Čirić, 97.

<sup>8</sup> Komisija za izradu građanskog zakonika, *Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije. Izveštaj Komisije sa otvorenim pitanjima*, Beograd, 2007, 13.

pravničke javnosti. Odredbe ovog Zakona nastavile su da žive u svim bivšim republikama Jugoslavije, često sa pokojom inovacijom, ali sa suštinskom istovetnošću. Možda bi se moglo reći: država se raspala, a Zakon o obligacionim odnosima preživeo.

Sve ovo ukazuje na okolnost da su odredbe postojećeg Zakona o obligacionim odnosima, kroz ovaj Prednacrt kao delo beogradske pravne škole, doživele još jednu mladost. Počev od Skice profesora Mihajla Konstantinovića, pa preko oslobođenja ovog Zakona od ideoloških stega vremena i prostora na kome je važio (1993), evo ga i danas u kontekstu Prednacrta Građanskog zakonika, sa različitim alternativnim rešenjima koja u jednogodišnjoj javnoj raspravi o Prednacrtu, čekaju eho praktičnog i teorijskog života.<sup>9</sup>

Prednacrtom Građanskog zakonika, u okviru dela koji se odnosi na obligacije, regulisani su izvesni imenovani ugovori. Jedan od njih je i ugovor o licenci, regulisani su posvećena Glava XXX Prednacrta GZ, a koji je predmet ovog rada. Uci kome je posvećena Glava XXX Prednacrta GZ, a koji je predmet ovog rada. U radu su najpre razmorene opšte karakteristike ugovora o licenci predviđen Prednacrtom GZ i ukazano na potrebu da se izvrše određene izmene.<sup>10</sup> Autor posebno skreće pažnju na terminološku konfuziju kada je reč o definiciji predmeta ovog ugovora, koja je preuzeta iz Zakona o obligacionim odnosima.

#### O UGOVORU O LICENCI UOPŠTE

Ugovorom o licenci vrši se konstitutivni promet prava industrijske svojine. Drugim rečima, ovim ugovorom se iz subjektivnog prava industrijske svojine izvodi (derivira) jedno ili više imovinskopravnih ovlašćenja koja se, kao novo subjektivno pravo, konstituišu na ime sticaoca licence. Dakle, izraz "licenca" označava to novo subjektivno pravo sticaoca.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> S. Perović, "Prirodno pravo i autonomija ličnosti", *Pravni život*, 9/2015, 131-132.

<sup>10</sup> Na nedoslednosti pravnog režima ugovora o licenci predviđenog Prednacrtom GZ (koji je u gotovo neizmenjenom obliku preuzet iz Zakona o obligacionim odnosima) i potrebu izmene istog ukazuje i prof. dr Dušan V. Popović, vanredni profesor Pravog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prof. Popović je o tome detaljno pisao u radu predstavljenom na XXIV savetovanju pravnika u Privredi, održanom u Vrnjačkoj Banji 2015. godine (Vid. D. V. Popović, "Ugovor o licenci - prilog javnoj raspravi o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije", *Pravo i privreda*, 4-6/2015, 394-395.). Idejna rešenja izneta u ovom članku preuzeta su iz rada prof. Popovića. U tom smislu, ovaj članak predstavlja još jedan pokušaj da se skrene pažnja Radne grupe na potrebu izmene pravnog režima ugovora o licenci.

<sup>11</sup> S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 217.

U poslovnoj praksi, ugovor o licenci javlja se u 19. veku, najpre kao ugovor o licenci patentiranog pronalaska. U to vreme, pravna nauka je ugovor o licenci smatrala modalitetom kupoprodajnog ugovora. Međutim, dok je kupoprodajni ugovor usmeren na prenos prava svojine, ugovorom o licenci se imovinskoppravna ovlašćenja samo ustupaju, a davalac licence i dalje ostaje titular prava industrijske svojine. U novije vreme, ugovor o licenci je smatran modalitetom ugovora o zakupu. Sličnost između ova dva ugovora ogleda se u činjenici da se i jednim i drugim ugovorom vrši ustupanje, a ne prenos. Ono što, međutim, suštinski razlikuje ugovor o licenci i ugovor o zakupu jeste predmet prestacije. Ugovor o zakupu ima za predmet stvar kao materijalno dobro, a ugovor o licenci intelektualno, nematerijalno dobro. Zbog toga je danas dominantni pravac u teoriji onaj koji se zalaže za tretiranje ugovora o licenci kao *sui generis* ugovora.<sup>12</sup>

Osim toga, ugovor o licenci je dvostrano obavezujući ugovor. Prilikom zasnivanja međusobnog odnosa, obe ugovorne strane preuzimaju određene obaveze. Ugovor o licenci je i teretan ugovor, jer podrazumeva da sticalac licence plaća određenu naknadu koja korespondira ekonomskom iskorišćavanju predmeta licence. Najzad, ovaj ugovor se može okarakterisati i kao aleatorni. Ekonomski ishod iskorišćavanja licence zavisi, pre svega, od situacije na tržištu, koja u momentu zaključenja ugovora o licenci ne može da se predvidi.

U Republici Srbiji su ugovori o prometu prava intelektualne svojine uređeni opštim i posebnim propisima. S jedne strane, opšti propis je Zakon o obligacionim odnosima,<sup>13</sup> koji sadrži opšta pravila ugovornog prava. Ovim zakonom je posebno regulisan i ugovor o licenci. S druge strane, posebna pravila sadržana su u nizu zakona kojima se uređuju različita prava intelektualne svojine. To su: Zakon o patentima,<sup>14</sup> Zakon o žigovima,<sup>15</sup> Zakon pravnoj zaštiti industrijskog dizajna,<sup>16</sup> Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda,<sup>17</sup> Zakon o za-

<sup>12</sup> D. Popović, "Ugovor o licenci – prilog javnoj raspravi o Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije", *Pravo i privreda*, 4–6/2015, 394–395.

<sup>13</sup> Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije (dalje: ZOO RS), *Sl. list SFRJ*, br. 29/78, 39/85, 45/89, *Sl. list SRJ*, br. 31/93, *Sl. list SCG*, br. 1/2003.

<sup>14</sup> Zakon o patentima Republike Srbije (dalje: ZP RS), *Sl. glasnik RS*, br. 99/2011.

<sup>15</sup> Zakon o žigovima Republike Srbije (dalje: ZŽ RS), *Sl. glasnik RS*, br. 104/2009 i 10/2013.

<sup>16</sup> Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna Republike Srbije (dalje: ZID RS), *Sl. glasnik*, br. 104/2009.

<sup>17</sup> Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda Republike Srbije (dalje: ZTPP RS), *Sl. glasnik*, br. 55/2013.

štiti prava oplemenjivača biljnih sorti,<sup>18</sup> i dr. I u oblasti prava intelektualne svojine primenjuje se opšte pravilo *Lex specialis derogat legi generali*. Dakle, na konkretan ugovorni odnos primenjuje se specijalni propis, a opšti propis se primenjuje supsidijarno.

Kada je reč o ugovorima o prometu prava intelektualne svojine, zakonom o obligacionim odnosima uređen je samo ugovor o licenci, dok je Prednacrta GZ regulisan, pored ugovora o licenci, i izdavački ugovor.<sup>19</sup> Međutim, pravni režim ugovora o licenci je, uz neznatne izmene, preuzet iz Zakona o obligacionim odnosima što nam se ne čini kao dobro rešenje.

## PRAVNI REŽIM UGOVORA O LICENCI

### *Premet ugovora o licenci – Terminološka konfuzija*

Važećim Zakonom o obligacionim odnosima RS ugovor o licenci definisan je kao ugovor kojim se davalac licence obavezuje da sticaocu licence ustupi, u celini ili delimično, pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.<sup>20</sup>

Prednacrta Građanskog zakonika ugovor o licenci definisan je kao ugovor kojim se davalac licence obavezuje da sticaocu licence ustupi, u celini ili delimično, pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, patenta, dizajna, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.<sup>21</sup>

Upoređujući ove dve odredbe dolazi se do zaključka da je zakonodavac gotovo u potpunosti preuzeo rešenje iz Zakona o obligacionim odnosima, još ga je i proširio. Međutim, opredeljujući se za ovakav pristup zakonodavac je napravio dvostruki propust. S jedne strane, kao predmet ugovora o licenci naveo je određena intelektualna dobra koja to uopšte ne mogu biti, a s druge strane, propustio je da kao mogući predmet ugovora o licenci navede određena intelektualna dobra koja to mogu biti.

<sup>18</sup> Zakon o zaštiti oplemenjivača biljnih sorti Republike Srbije (dalje: ZBS RS), *Sl. glasnik*, br. 88/2011.

<sup>19</sup> Vid. S. Ivanović, "Autorski honorar u izdavačkom ugovoru", *Pravo i privreda*, 4–6/2015, 573–589.

<sup>20</sup> Čl. 686 ZOO RS.

<sup>21</sup> Čl. 1040 Prednacrta GZ.

Pre nego se upustimo u razmatranje svakog od intelektualnih dobara koja su navedena u definicijama, trebalo bi dati nekoliko terminoloških pojašnjenja. Naime, u pravu intelektualne svojine, u konkretnom slučaju industrijske svojine, razlikujemo predmet zaštite (npr. pronalazak) od samog prava industrijske svojine (npr. žig). Dakle, predmet ugovora o licenci jeste promet jednog ili više imovinskopravnih ovlašćenja iz subjektivnog prava industrijske svojine (patenta, žiga i dr.). Međutim, predmet licence mogu biti samo ona intelektualna dobra koja su zaštićena ili za koja je pokrenut postupak zaštite.<sup>22</sup>

Uzimajući u obzir gore navedeno, kada ispitujemo redom intelektualna dobra iz pomenutih zakonskih definicija, dolazimo do zaključka da je napravljena konfuzija. Najpre, zakonodavac je morao da precizira da se norma ne odnosi na "pronazak", već na "patentirani pronalazak". Isto važi i za korišćenje termina "uzorak ili model" umesto "zaštićeni dizajn".<sup>23</sup> Dakle, terminološka konfuzija već prisutna u Zakonu o obligacionim odnosima, sada je proširena propisivanjem, kao predmeta licence, i "pronazak" i "patenta", kao i "dizajna" i "modela ili uzorka".<sup>24</sup>

Dalje, Zakon o obligacionim odnosima i Prednacrta GZ kao mogući predmet licence navode poslovnu tajnu (engl. *know-how*), tj. tehničko znanje i iskustvo. Međutim, poslovna tajna ne može biti predmet ugovora o licenci. Ugovor o licenci podrazumeva promet prava, a poslovna tajna nije predmet nijednog isključivog prava industrijske svojine, pa se ne može govoriti o raspolaganju pravom na korišćenje poslovne tajne. Naime, poslovna tajna je korisna poslovna informacija koja nije dostupna zainteresovanim licima.<sup>25</sup> Kao takva, ona jeste predmet faktičkog (ekonomskog prometa) tako što se može saopštiti (preneti) drugom licu. U praksi je ovaj faktički promet najčešće praćen ugovorom o uslovima pod kojima se poslovna tajna saopštava, međutim to ne znači da sticalac tajne postaje pravni sledbenik prenosioca tajne. Ovaj ugovor sadrži odredbe o iznosu naknade za korišćenje tajne, predmetna, sadržinska, teritorijalna i vremenska ograničenja u pogledu korišćenja poslovne tajne od strane sticaoca, kao i obavezu obe

<sup>22</sup> Za pomenuta intelektualna dobra je karakteristično da zaštita počinje od dana podnošenja prijave, naravno pod uslovom da pravo bude zaiste priznato. To znači da ova intelektualna dobra mogu biti predmet licence i u periodu između podnošenja prijave i priznanja prava. Vid. S. Marković, D. Popović, 118-120.

<sup>23</sup> U pravu intelektualne svojine odavno je napušten koncept prema kome se pravi razlika između dvodimenzionalnog dizajna (uzorak) i trodimenzionalnog dizajna (model). Stoga bi tekst Prednacrta GZ trebalo uskladiti sa time.

<sup>24</sup> D. Popović, 397.

<sup>25</sup> Vid. S. Marković, D. Popović, 281.

ugovorne strane da čuvaju tajnu.<sup>26</sup> Ono što je ovde bitno naglasiti jeste da ni prenosilac ni sticalac nemaju subjektivno pravo na korišćenje tajne; oni samo faktički koriste tajnu. Ako se, pak, dogodi da sticalac tajne saopštene informacije koristi izvan ugovornih ograničenja, on time ne povređuje "pravo na tajnu", jer ono ne postoji, već samo povređuje svoje ugovorne obaveze.<sup>27</sup> Međutim, u praksi se često pribegava kombinovanju patenta i poslovne tajne. Naime, složenije nove tehnologije se raščlane na patentibilne pronalazke i prateća tehnička znanja. Pronalazci se zaštićuju patentnom, a prateća tehnička znanja koja ne ispunjavaju uslove za patentnu zaštitu se čuvaju kao poslovna tajna. Time se pojačava ukupan efekat zaštite. Lice koje je zainteresovano za korišćenje ovakve tehnologije mora da pribavi ne samo licencu za patentirani pronalazak, već i prateću tajnu informaciju da bi taj pronalazak moglo efikasno, ekonomično i sigurno da primeni.<sup>28</sup>

Isto tako, ni oznake koje nisu predmet žiga ne mogu biti predmet licence. Prema domaćoj, u zakonu utemeljenoj pravnoj terminologiji, "žig" je naziv za subjektivno pravo industrijske svojine, koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, robnu marku) kojom nosilac žiga obeležava svoju robu ili uslugu u privrednom prometu u cilju njihovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluge drugog subjekta. Pod pravom žiga podrazumevamo skup pravnih propisa kojima se uređuje materija pravne zaštite oznake žigom.<sup>29</sup> Stoga bi prilikom definisanja predmeta licence u Prednacrta GZ trebalo da se koristi termin "žigom zaštićena oznaka", umesto "oznaka" ili "žig". Lice koje za obeležavanje svojih proizvoda koristi ne registrovanu oznaku, takvu oznaku može zaštititi samo na osnovu propisa o suzbijanju nelojalne konkurencije. Kako se ovim propisima ne utemeljuje isključivo subjektivno pravo na oznaku, već zakonom zaštićeni pravni interes, nema ni pravnog prometa. Dakle, zbog nepostojanja subjektivnog prava na intelektualnom dobru, u pravu suzbijanja nelojalne konkurencije ne postoji ni pravni promet. Ukoliko se neki subjekt saglasio s tim da drugi subjekt koristi njegovu registrovanu robnu oznaku (uz odgovarajuću naknadu ili bez nje), to ne znači da mu je on ustupio ovlašćenje na korišćenje oznake, već samo da mu je za to dao dozvolu. Takva dozvola, pak, ima dejstvo *inter partes* i svodi se na to da je davalac dozvole obavezan da drugom subjektu toleriše korišćenje oznake, odnosno da se uzdrži od podizanja tužbe protiv njega zbog nelojalne konkurencije.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, 283-284.

<sup>27</sup> D. Popović, 398.

<sup>28</sup> S. Marković, D. Popović, 283.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>30</sup> Vid. S. Marković, D. Popović, 277; D. Popović, 399.

Osim što kao moguće predmete ugovora o licenci zakonodavac navodi određena intelektualna dobra koja to ne mogu biti, on pravi još jedan ozbiljan propust. Kao mogući predmet ugovora o licenci zakonodavac ne navodi ni zaštićenu biljnu sortu ni zaštićenu topografiju integrisanog kola. Ostaje nejasno iz kog se razloga Radna grupa opredelila za ovakvo rešenje, naročito ako se uzme u obzir da i Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti<sup>31</sup> i Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda<sup>32</sup> predviđaju ustupanje ovih prava putem ugovora o licenci.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, kao predmet licence trebalo bi definisati patentirani pronalazak, žigom zaštićenu oznaku, zaštićeni dizajn, zaštićenu biljnu sortu i zaštićenu topografiju integrisanog kola. Dakle, reč je o predmetima svih prava industrijske svojine, izuzev zaštite oznake geografskog porekla.

Kada je reč o oznakama geografskog porekla, subjektivno pravo oznake geografskog porekla nije u prometu, te ne može biti predmet prava ugovora o cesiji, licenci, franšizi ili zalozi. Dakle, zakonodavac je ispravno postupio što nije naveo zaštićenu oznaku geografskog porekla kao predmet licence.

#### *Forma ugovora, vremenska i prostorna ograničenja*

Kao što je opšteprihvaćeno u uporednom pravu, i Prednactom GZ predlaže se zadržavanje važećeg režima pisane forme ugovora o licenci.<sup>33</sup>

Kada je reč o trajanju licence, Prednact GZ predviđa da licenca za iskorišćavanje patenta i dizajna ne može da bude zaključena za vreme duže od trajanja zakonske zaštite tih prava.<sup>34</sup> Dakle, i ovde se ponavljaju terminološke greške na koje je već ukazano. Stoga bi ova odredba trebalo da glasi da licenca za iskorišćavanje patentiranog pronalaska, zaštićenog dizajna, žigom zaštićene oznake, zaštićene biljne sorte ili zaštićene topografije integrisanog kola ne može biti zaključena na vreme duže od trajanja zakonske zaštite tih intelektualnih dobara.

U vezi sa prostornim ograničenjem prava iskorišćavanja predmeta licence, Prednactom GZ se takvo ograničenje dopušta samo pod uslovom da nije protivno propisima o zaštiti konkurencije. Takođe je predviđeno da, ako ugovorom o li-

<sup>31</sup> Čl. 30, st. 1 ZBS RS: "Nosilac prava oplemenjivača može pravo korišćenja zaštićene sorte (u daljem tekstu: licenca), u celini ili delimično, da ustupi drugom licu na osnovu ugovora o licenci."

<sup>32</sup> Čl. 15, st. 2 ZTPP RS: "Pojedina ili sva ovlašćenja iz prava na topografiju mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci."

<sup>33</sup> Čl. 1041 Prednacrta GZ.

<sup>34</sup> Čl. 1042 Prednacrta GZ.

cenci nije prostorno ograničeno pravo iskorišćavanja predmeta licence, smatra se da je licenca prostorno neograničena.<sup>35</sup>

#### *Obaveze ugovornih strana*

U delu koji se odnosi na obaveze davaoca licence, Prednact GZ gotovo u potpunosti preuzima odredbe iz važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

*Obaveze davaoca licence.* – Prednactom GZ predviđeno je da je davalac licence dužan da sticaocu licence u određenom roku preda predmet licence, kao i svu dokumentaciju potrebnu za praktičnu primenu predmeta licence.<sup>36</sup> Osim toga, davalac licence dužan je da sticaocu licence daje sva uputstva i obaveštenja koja su potrebna za uspešno iskorišćavanje predmeta licence.<sup>37</sup> Davalac licence garantuje sticaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku primenljivost predmeta licence.<sup>38</sup> Dakle, ovde je po sredi najniži nivo garancije, koji podrazumeva da zaštićeno intelektualno dobro koje je predmet licence može da se materijalizuje u industrijskim uslovima, kao i da se sa njim zaista rešava naznačeni tehnički problem. Prilikom izrade Prednacrta GZ ispravno je odabrano da se obaveze za informisanja ne uređuje detaljnije. Naime, određivanje granice informisanja je za faktičko pitanje, prilikom čijeg razmatranja moraju biti uzeti u obzir interesi obe ugovorne strane. Ti interesi su, naravno, suprotstavljeni – interes davaoca licence jeste da zadrži konkurenstku prednost nad sticaocem licence, dok je interes sticaoca da mu davalac, svojim informacijama, omogući delotvorno korišćenje predmeta licence.<sup>39</sup>

Odredbe o jemstvu u Prednactu GZ u neizmenjenom obliku su preuzete iz Zakona o obligacionim odnosima. Davalac licence jemči da pravo iskorišćavanja pripada njemu, da na tom pravu nema tereta i da ono nije ograničeno u korist trećeg. Ako je predmet ugovora isključiva licenca, davalac licence jemči da pravo iskorišćavanja nije ustupio drugom, ni potpuno ni delimično. Isto tako, davalac licence dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno sticaocu licence od svih zahteva trećih lica.<sup>40</sup>

Što se tiče ograničenja davaoca isključive licence, prvobitno je u Prednactu GZ alternativno predloženo brisanje odredbe važećeg Zakona o obligacionim

<sup>35</sup> Čl. 1044 Prednacrta GZ.

<sup>36</sup> Čl. 1045 Prednacrta GZ.

<sup>37</sup> Čl. 1046 Prednacrta GZ.

<sup>38</sup> Čl. 1047 Prednacrta GZ.

<sup>39</sup> D. Popović, 401–402.

<sup>40</sup> Čl. 1048 Prednacrta GZ.

odnosima, kojim se propisuje da davalac licence ne može sam iskorišćavati predmet licence, u celini ili delimično, niti to može poveriti drugom licu u granicama prostornog važenja licence.<sup>41</sup> Ovo brisanje ocenjeno je kao celishodno, pošto je isključiva licenca već definisana opštim odredbama kojima se uređuje ugovor o licenci.<sup>42,43</sup> Ipak, u konačnoj verziji Prednacrta GZ ova odredba nije izbrisana. Tako je predviđeno da ako je ugovorena isključiva licenca, davalac licence ne može ni u kom vidu sam iskorišćavati predmet licence, niti njegove pojedine delove, niti to poveriti nekom drugom u granicama prostornog važenja licence.<sup>44</sup>

*Obaveze sticaoca licence.* – Prednacrtnom GZ predviđeno je da je sticalac licence dužan iskorišćavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenim obimu i u ugovorenim granicama.<sup>45</sup> Ukoliko sticalac licence prekorači sadržinski, predmetni, vremenski i prostorni okvir korišćenja predmeta licence, koji je određen ugovorom, povrediće ugovorne obaveze, ali i subjektivno pravo davaoca licence, iz koga je ta licenca izvedena. Sticalac licence nije ovlašćen da iskorišćava naknadna usavršavanja predmeta licence.<sup>46</sup> Na taj način štiti se legitimni interes davaoca licence da ne dozvoli da sticalac licence postane njegov tehnološki konkurent.<sup>47</sup>

Odredba iz Prednacrta GZ u vezi sa obavezom čuvanja predmeta licence u tajnosti preuzeta je iz važećeg Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, ovim zakonom je, kao što je već ukazano, nepravilno definisan predmet ove obaveze. Predviđeno je da ako predmet licence sačinjava nepatentirani pronalazak ili tajno tehničko znanje i iskustvo, sticalac licence je dužan da ga čuva u tajnosti.<sup>48</sup> S obzirom na to da predmet licence ne može biti nepatentirani pronalazak, kao ni tajno tehničko znanje ili iskustvo, obaveza čuvanja određenih informacija u tajnosti ne odnosi se na predmet licence. Inače, sam predmet licence može biti samo patentirani pronalazak ili pronalazak za čiju zaštitu je podneta patentna prijava ili pak drugo zaštićeno intelektualno dobro koje je predmet prava industrijske svojine. Shodno tome, ova obaveza se odnosi na poverljive informacije koje je sticalac licence saznao od davaoca licence, a koje čine poslovnu tajnu davaoca. Inače, oba-

<sup>41</sup> Čl. 695 ZOO.

<sup>42</sup> Čl. 1043 Prednacrta GZ.

<sup>43</sup> Vid. D. Popović, 402.

<sup>44</sup> Čl. 1049 Prednacrta GZ.

<sup>45</sup> Čl. 1050 Prednacrta GZ.

<sup>46</sup> Čl. 1051 Prednacrta GZ.

<sup>47</sup> Vid. D. Popović, 403.

<sup>48</sup> Čl. 1052 Prednacrta GZ.

veza čuvanja određenih informacija u vezi sa predmetom licence traje i posle isteka ugovora o licenci, sve dok one imaju status poslovne tajne davaoca licence.<sup>49</sup>

I Zakonom o obligacionim odnosima i Prednacrtnom GZ na gotovo identičan način predviđen je slučaj istovremenog ustupanja licence patentiranog pronalaska ("licence za proizvodnju") i licence žigom zaštićene oznake ("licence za upotrebu žiga, sticalac licence može stavljati u promet robu sa tim žigom samo ako je njen kvalitet isti kao što je kvalitet robe koju proizvodi davalac licence. Suprotan sporazum nema pravno dejstvo.<sup>50</sup> Naime, ugovorom o licenci žigom zaštićene oznake uvećava se broj korisnika te oznake. Tako se u privrednom prometu javlja ista vrsta robe obeležena istom oznakom, ali različitog porekla. Na taj način bi mogla da bude ugrožena osnovna funkcija oznake u privrednom prometu, a to je ukazivanje na poreklo robe.

Dok je nekada postojala apsolutna zabrana licenciranja žigom zaštićene oznake, danas se, u uporednom pravu, ovaj problem (mogućnost da bude ugrožena osnovna funkcija oznake, a to je ukazivanje na poreklo robe) rešava na drugačiji način. Predviđena su tri mehanizma zaštite interesa potrošača. Najpre se propisuje obaveza označavanja na ambalaži činjenice da je roba proizvedena "po licenci". Zatim, propisima o suzbijanju nelojalne konkurencije se ovlašćuju udruženja potrošača da tuže i sticaoca i davaoca licence za radnju nelojalne konkurencije, ukoliko kvalitet robe označene licenciranjem žigom zaštićenom oznakom nije jednak kvalitetu robe označene "izvornom" oznakom. Naposljetku, propisima o obligacionim odnosima uređuje se obaveza sticaoca licence žigom zaštićene oznake da održava kvalitet proizvoda jednakim kvalitetu proizvoda koji potiču od davaoca licence.<sup>51</sup> Pravo Republike Srbije, takođe, poznaje i primenjuje sva tri mehanizma zaštite potrošača. Samim Prednacrtnom GZ predviđeno je da je sticalac licence dužan da robu obeleži oznakom o proizvodnji po licenci.<sup>52</sup>

Ni Zakonom o obligacionim odnosima ni Prednacrtnom GZ nije predviđen slučaj samostalnog licenciranja žigom zaštićene oznake. Obaveza održavanja kvaliteta proizvoda označenog licenciranjem žigom zaštićenom oznakom odnosi se samo na sticaoca licence koji je istovremeno stekao i licencu pronalaska postupka proizvodnje odnosne robe. Pod takvim okolnostima davalac licence svakako je zainteresovan da ugovori obavezu sticaoca da poštuje standard kvaliteta proizvodnje. Stoga je ovakva odredba ograničenog domašaja. Dakle, važenje ove odredbe

<sup>49</sup> Vid. D. Popović, 403–404.

<sup>50</sup> Čl. 1053 Prednacrta GZ.

<sup>51</sup> Vid. D. Popović, 404.

<sup>52</sup> Čl. 1054 Prednacrta GZ.

bi trebalo proširiti i na slučaj samostalnog licenciranja žigom zaštićene oznake ili pak u potpunosti ukinuti obavezu sticaoca licence da održava kvalitet proizvoda. Ukoliko bi došlo do ukidanja ove obaveze, to bi značilo da se zakonodavac opredelio za potpunu liberalizaciju prometa žigom zaštićene oznake. Eventualni sporovi u vezi sa kvalitetom robe proizvedene "po licenci" bili bi rešavani u skladu sa propisima o suzbijanju nelojalne konkurencije.<sup>53</sup>

Naposletku, kada je reč o plaćanju licencne naknade, Prednacrom GZ je, isto kao i Zakonom o obligacionim odnosima, ostavljeno ugovornim stranama da se sporazumeju o vremenu i načinu plaćanja licencne naknade.<sup>54</sup> Takođe je predviđeno da ako je ugovorena naknada postala očigledno nesrazmerna u odnosu na prihod, koji sticalac licence ima od iskorišćavanja predmeta licence, zainteresovana strana može zahtevati izmenu ugovorene naknade.<sup>55</sup>

### Podlicenca

U pozitivnom pravu Republike Srbije načelno je dozvoljeno davanje podlicence. Zakonom o obligacionim odnosima predviđeno je da sticalac isključive licence može dalje ustupiti pravo iskorišćavanja predmeta licence, s tim da se ugovorom može predvideti da sticalac licence ne može drugom dati licencu ili mu je ne može dati bez dozvole davaoca licence.<sup>56</sup>

Prednacrtom je prvobitno alternativno predloženo brisanje odredbe kojom se propisuje da sticalac isključive licence može pravo korišćenja predmeta licence ustupiti drugome. Brisanjem ove odredbe, davanje podlicence bilo bi načelno dopušteno, nezavisno od toga da li je reč o licenci koja se izvodi iz isključive ili neisključive licence. Čini se da bi ovakvo rešenje odgovaralo privrednopravnom karakteru ovog ugovora koji nije tipičan ugovor *intuitu personae*. Ugovor o licenci zaključuje se s obzirom na lična svojstva ugovornika, međutim ta svojstva se prevashodno odnose na privredne kapacitete kojima raspolažu ugovornici, a koji su opet potrebni za delotvorno iskorišćavanje predmeta licence. Ipak, u međuvremenu se od ovog rešenja odustalo, te je Prednacrtom GZ predviđeno da sticalac isključive licence može pravo iskorišćavanja predmeta licence ustupiti drugome (podlicenca).<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Vid. D. Popović, 404-405.

<sup>54</sup> Čl. 1055 Prednacra GZ.

<sup>55</sup> Čl. 1057 Prednacra GZ.

<sup>56</sup> Čl. 704 ZOO.

<sup>57</sup> Čl. 1058, st. 1 Prednacra GZ.

Zakonodavac, ipak, uvažava legitiman interes davaoca licence da ima uticaja na dalje privredno iskorišćavanje svog zaštićenog intelektualnog dobra i to na dva načina. S jedne strane, davalac licence može u samom ugovoru da predvidi da sticalac licence ne može dati drugom podlicencu. Na taj način davalac licence ima mogućnost da u potpunosti kontroliše privredno iskorišćavanje predmeta licence, u smislu da sam bira lica koja će iskorišćavati njegovo zaštićeno intelektualno dobro. S druge strane, ukoliko pak davalac licence ne isključi ugovorom mogućnost davanja podlicence, on može kontrolisati iskorišćavanje predmeta licence tako što će ugovorom predvideti da je za davanje podlicence potrebna njegova dozvola.<sup>58</sup>

Prednacrtom GZ je dalje predviđeno da u slučaju kada je za davanje podlicence potrebna dozvola davaoca licence, on je može odbiti sticaocu isključive licence samo iz ozbiljnih razloga.<sup>59</sup> To znači da čak i kada je davanje podlicence uslovljenu saglasnošću davaoca licence, on ne može uvek sprečiti sticaoca licence da podlicencu da. Čini se da ovo pravilo odstupanja od opšteg režima podlicence. Ukoliko davalac licence generalno može ugovorom da isključi mogućnost davanja podlicence, nezavisno od toga kakve je prirode razlog za to isključenje, ne deluje logično da se, u slučaju kada je davanje podlicence uslovljeno dozvolom davaoca licence, ograniče mogućnosti davaoca licence u smislu da može da odbije da dozvolu da samo iz "ozbiljnih razloga".<sup>60</sup>

Kako bi maksimalno zaštitio interese davaoca licence, zakonodavac predviđa i mogućnost raskida ugovora o licenci ukoliko je podlicenca data bez njegove dozvole. Davalac licence može otkazati ugovor o licenci bez otkaznog roka ako je podlicenca data bez njegove dozvole, kad je ova prema zakonu ili ugovoru potrebna.<sup>61</sup>

Naposletku, Prednacrt GZ predviđa da se ugovorom o podlicenci ne stvara nikakav poseban pravni odnos između davaoca licence i sticaoca podlicence, čak i u slučaju kada je davalac licence dao potrebnu dozvolu za zaključenje podlicence.<sup>62</sup> Ovakva odbredba preuzeta je iz važećeg Zakona o obligacionim odnosima. Ugovor o podlicenci je ugovor kojim se stvara neposredni pravni odnos samo između davaoca i sticaoca podlicence, koja može biti vremenski, sadržinski ili prostorno ograničena. U tom smislu, za druga lica, uključujući i davaoca licen-

<sup>58</sup> Čl. 1058, st. 2 Prednacra GZ.

<sup>59</sup> Čl. 1059 Prednacra GZ.

<sup>60</sup> Vid. D. Popović, 407.

<sup>61</sup> Čl. 1060 Prednacra GZ.

<sup>62</sup> Čl. 1061, st. 1 Prednacra GZ.

ce, ugovor o podlicenci je *res inter alios acta*.<sup>63</sup> Međutim, u jednom slučaju davalac licence može se obratiti sticaocu podlicence. Radi naplate svojih potraživanja od sticaoca licence nastalih iz licence, davalac licence može zahtevati neposredno od sticaoca podlicence isplatu iznosa koji ovaj duguje davaocu podlicence po osnovu podlicence.<sup>64</sup>

#### *Prestanak ugovora*

Kada je reč o prestanku ugovora o licenci, Prednacrtom GZ preuzete su odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima. Najpre, kada je ugovor o licenci zaključen na određeno vreme, on prestaje samim protokom vremena za koje je zaključen. U tom slučaju uopšte nije potrebno da bude otkazan.<sup>65</sup> Međutim, u zavisnosti od sadržine samog ugovora, prava i obaveze ugovornih strana traju sve dok se poslovi ne privedi logičnom kraju.<sup>66</sup> Kada i po proteku vremena za koje je ugovor o licenci bio zaključen sticalac licence produži da iskorišćava predmet licence, a davalac licence se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o licenci neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni. Ipak, obezbeđenja koja su treća lica dala za prvu licencu prestaju sa protekom vremena za koje je bila zaključena.<sup>67</sup> Kada je, pak, reč o ugovoru koji je zaključen na neodređeno vreme, njegovo trajanje može prestati otkazom koji svaka strana može dati onoj drugoj, poštujući određeni otkazni rok. Ako otkazni rok nije ugovorom određen, iznosi šest meseci, s tim što davalac licence ne može otkazati ugovor tokom prve godine njegovog važenja.<sup>68</sup> Ova odredba je zaštitničkog karaktera. Naime, ugovorom o licenci se ustupaju određena imovinskopravna ovlašćenja koja čine sadržinu nekog od prava industrijske svojine, za čije privredno iskorišćavanje je potrebno da protekne više vremena. Da bi sticalac licence mogao, od iskorišćavanja predmeta licence, da stekne izvesnu korist, predviđeno je da davalac licence ne može otkazati ugovor tokom prve godine njegovog važenja.<sup>69</sup> Najzad, licenca prestaje smrću, stečajem ili likvidacijom. U slučaju smrti davaoca licence, licenca se nastavlja sa njegovim naslednicima, ako drugačije nije

<sup>63</sup> B. Glagojević, V. Krulj, *Komentar zakona o obligacionim odnosima*, Savremena administracija, Beograd 1983, 1645.

<sup>64</sup> Čl. 1061, st. 2 Prednacrt GZ.

<sup>65</sup> Čl. 1062 Prednacrt GZ.

<sup>66</sup> Vid. D. Popović, 408.

<sup>67</sup> Čl. 1063 Prednacrt GZ.

<sup>68</sup> Čl. 1064 Prednacrt GZ.

<sup>69</sup> Vid. D. Popović, 408.

ugovoreno. Ukoliko dođe do smrti sticaoca licence, licenca se nastavlja sa njegovim naslednicima koji produžavaju njegovu delatnost. U slučaju stečaja ili likvidacije sticaoca licence, davalac licence može raskinuti ugovor. Dakle, za zaključenje ugovora o licenci nisu bitna lična svojstva davaoca licence, te njegova smrt nema uticaja na sudbinu licence, osim ako drugačije nije ugovoreno. Međutim, kada je reč o sticaocu licence, određena lična svojstva sticaoca jesu bitna, pa u slučaju njegove smrti, ugovor prestaje ukoliko on nema naslednika koji nastavljaju njegovu delatnost. To znači da su relevantna ona lična svojstva koja se odnose na njegovu privrednu delatnost.<sup>70</sup>

#### ZAKLJUČAK

Rad na donošenju Građanskog zakonika Republike Srbije od istorijskog je značaja za našu zemlju. Srbija je nekada bila četvrta zemlja u Evropi koja je donela svoj Građanski zakonik što samo potvrđuje pripadnost Srbije evropskim civilizacijskim tekovinama i kulturnoj baštini.

Kada je reč konkretno o ugovoru o licenci, rad na kodifikaciji je idealna prilika da se isprave neki nedostaci pravog režima ovog ugovora prema važećem Zakonu o obligacionim odnosima. Međutim, čini se da ova prilika, za sada, nije iskorišćena na adekvatan način. Nakon detaljne analize odredbi Prednacrt GZ iskristalisala su se tri ključne stvari koje bi trebalo izmeniti.

Prvo, kada je reč o samoj definiciji predmeta ugovora o licenci, primetna je svojevrsna terminološka konfuzija, preuzeta iz Zakona o obligacionim odnosima. Najpre, ne bi trebalo mešati termine kojima se označavaju predmeti prava industrijske svojine (konkretna intelektualna dobra) i sama prava industrijske svojine. Zatim, ugovorom o licenci se vrši ustupanje imovinskopravnih ovlašćenja koja čine sadržinu nekog od subjektivnih prava industrijske svojine. Shodno tome, u definiciji predmeta ugovora ne može biti uključen promet poslovne tajne (tehničkih znanja). Osim toga, potrebno je da definicijom bude obuhvaćen promet određenih prava industrijske svojine, prava zaštite biljne sorte i prava zaštite topografije integrisanog kola.

Drugo, što se tiče licenciranja žigom zaštićene oznake, obavezu održavanja kvaliteta proizvoda označenog licenciranom žigom zaštićenom oznakom, koja se prema Zakonu o obligacionim odnosima i Prednacrtu GZ odnosi samo na sticaoca licence koji je istovremeno stekao i licencu pronalaska postupka proizvodnje odnosne robe, trebalo bi proširiti i na slučaj samostalnog licenciranja žigom zaštićene oznake, ili pak u potpunosti ukinuti obavezu sticaoca licence da održava

<sup>70</sup> *Ibid.*, 409.



va kvalitet proizvoda. Zadržavanjem postojećeg pravila kojim se uređuje obaveza održavanja kvaliteta proizvoda kao da se ponovo izbegava zauzimanje načelnog stava prema slobodnom ustupanju žigom zaštićene oznake. Opredeljivanjem za potpunu liberalizaciju prometa žigom zaštićene oznake zakonodavac ne bi lišio potrošače zaštite, jer bi se eventualni sporovi u vezi sa kvalitetom robe proizvedene "po licenci" rešavali u skladu sa propisima o suzbijanju nelojalne konkurencije.<sup>71</sup>

Treće, kada je reč o podlicenci, njen pravni režim bi takode trebalo da bude usklađen sa opredeljenjem zakonodavca o karakteru ugovora o licenci kao ugovora koji nije ugovor *intuitu personae*. S obzirom na to da ovaj ugovor samo do izvesne mere angažuje lična svojstva strana ugovornica, trebalo bi dopustiti sticaju licence da slobodno dalje ustupa pravo privrednog iskorišćavanja predmeta licence.

---

<sup>71</sup> Vid. D. Popović, 410.