

به نام خدا

قرارداد لیسانس مالکیت فکری : بخشهای کلیدی در تدوین قرارداد

کانون پتنت ایران

تهیه کننده: لیلازارعی

فهرست

2.....	مقدمه
2.....	بند مربوط به مشخص کردن موضوع لیسانس
4.....	مالک پتنت کیست
5.....	بند مربوط به چشم انداز حقوق کسبی از طریق لیسانس
6.....	محدودیت جغرافیایی و لیسانس
7.....	لیسانس فرعی
7.....	بند مربوط به پرداخت در قرارداد لیسانس
10.....	نحوه پرداخت مجوز گیرنده چگونه است؟
11.....	لیسانس متقاطع (cross license)
12.....	بند مربوط به کسب امتیاز در آینده
13.....	شامل نمودن سرویس و خدمات در قرارداد لیسانس

در هر قرارداد لیسانس معمولاً بندها و شروط کلیدی متعدد، بسته به نوع فناوری مورد نظر در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله، برای درک اهمیت این مسائل، مفاهیم، شرایط و حتی عبارتهای که پیرامون تدوین یک قرارداد لیسانس مطرح می‌باشد، در 4 بخش اصلی طبقه‌بندی و تعریف شده‌اند که عبارتند از: 1- بخش مربوط به تعاریف و بیان موضوع؛ 2- بخش مربوط به چشم انداز حقوق کسب شده از طریق قرارداد برای طرفین؛ 3- بخش مالی یا نحوه‌ی پرداخت‌ها؛ 4- بخش مربوط به کسب و تقسیم امتیازات توسط طرفین.

1- بند مربوط به مشخص کردن موضوع لیسانس

در این بند تعریف(های) لازم پیرامون تکنولوژی مد نظر لیسانس، ارائه می‌گردد. اگرچه ممکن است موارد این قسمت به نظر واضح و بدیهی برسد، اما غالباً یکی از دلایل اصلی دعاوی حقوقی بعد از امضا بر سر این تعاریف یا ابهامات موجود در آن می‌باشد. لذا این قسمت، اولین بخش مهم یک قرارداد لیسانس بوده و بر روی محتوای قرارداد تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در یک قرارداد لیسانس علائم تجاری، باید توجه ویژه‌ای به استفاده‌ی مناسب از آن علائم تجاری در تبلیغات، بازاریابی و حفظ کیفیت محصولات یا خدمات مرتبط با آن علائم تجاری داشت. از این روی، در قرارداد لیسانس یک علائم تجاری، به مجوزدهنده این اجازه داده می‌شود که برای بررسی، بازرسی و اطمینان از درستی کار، نمونه‌هایی را از گیرنده مجوز طلب کند.

از منظر یک مجوز گیرنده، یکی از معمولترین نکات ضعف (به اصطلاح دام‌ها) این است که همه‌ی حقوق مرتبط برای استفاده از تکنولوژی در نظر گرفته نشود. برای مثال، گاهی مجوز گیرنده از اینکه همه کپی رایت و پتنت‌های یک فناوری طلب کند، صرف‌نظر کند. یا اینکه ممکن است مجوز گیرنده، لیسانس را در مورد پتنت یا گروهی از پتنت‌ها به دست آورد ولی مسائل مربوط به دانش فنی مورد نیاز، آموزش و مشاوره در قرارداد نیامده باشد.

از دیگر خطاهای معمول در قراردادهای لیسانس عدم درج و تعریف جامع و درست موضوع در قرارداد است.. برای مثال در قرارداد لیسانس یک پتنت فناوری محور، فقط به نوشتن "لیسانس برای فناوری XXX" اکتفاء می‌شود، در حالیکه شماره‌ی پتنت، یا توضیحات مربوط به پتنت ضمیمه نشده است.

در یک قرارداد ليسانس، موضوع (شامل محصول، استفاده از نرم افزار، اسناد، تركيب دارويي، پروتكل، متن و يا هر مورد ديگري)، بايد براي طرفين قرارداد كاملا واضح، شفاف و مشخص باشد. از طرف ديگر، كامل بودن يا در مرحله ي توسعه بودن مالكي فكري فناوري را مد نظر قرارداد. مسئوليت و وضعيت هريك از طرفين ليسانس نيز بايد مشخص گردد؛ به عنوان مثال، توسعه ي بعدي فناوري مربوطه بر عهده كدام طرف قرارداد خواهد بود؟ بسياري از اين مسائل مي توانند در بند تعريف كه تعاريف را مشخص مي كند، آورده شوند.

اسرار تجاري هم از جمله مواردی است که می تواند در این قسمت لیست شود. از آنجا که موضوع قرارداد معمولاً شامل اطلاعات محرمانه همراه اختراع است، به همان میزان که به ليسانس پتنت توجه می شود، بايد به اطلاعات محرمانه ي مربوطه نظير دانش فني و اسرار تجاري نيز توجه داشت. به همين دليل بايد در قراردادهای ليسانس، يك يا دو بند هم در رابطه با قرارداد محرمانه ای كه قبل از ورود به مذاكره منعقد شده گنجانند. اين بندها بايد موارد زير را در نظر بگيرند:

تعريف اينكه اطلاعات محرمانه چيست. اين قسمت نبايد فقط شامل قسمتي باشد كه براي دريافت كننده افشا مي شود، بلكه بايد حاوي اطلاعاتي باشد كه ممكن است بعدا دريافت شود يا مواردی كه برای آگاهی از تبعات قرارداد لازم است در متن گنجايد شود.

محدود ساختن استفاده از اطلاعات توسط مجوز گیرنده با توجه به هدفی كه در قرارداد آمده، جهت اطمینان از عدم افشاسازی اطلاعات بايد كاملا در متن قرارداد شفاف باشد.

از جنبه های ديگر **قبول مسئوليت در هنگام افشای تصادفی يا ناخودآگاه اطلاعات** براي شخص سومي است كه موضوع هيچ يك از بندهای اين قرارداد نيست و كسي است كه در هر حال، در مورد محرمانه بودن اين گونه اطلاعات نبايد آگاه باشد.

موارد جرائم، تنبهات و پيامد های احتمالی نيز بايد مشخص باشد. مثلا هنگامی كه اطلاعات در اختيار عموم قرار مي گيرد؛ اينكه قبل از اين اطلاعات در دسترس عموم بوده است يا اينكه شخص دريافت كننده باعث اين كار شده است.

مشخص نمودن اينكه مفاد اين قرارداد تا چه زماني ادامه مي يابد و مشخص كردن اينكه اطلاعات چه موقع بايد بازپس گرفته شوند يا به طور كلي لغو گردد.

برای فهمیدن اینکه چه مواردی را در این رابطه باید در قرارداد گنجانند لازم است که با همکاران یا مشاوران خبره مشورت کرد تا بتوان بیشترین بهره را از قرارداد برد. اینکه آیا به ليسانس پتنت نیاز است؟ یا اینکه قرار است حق استفاده از محصول بخصوص یا فناوری بخصوصی که در یک پتنت به کار برده می‌شود مد نظر قرار گیرد؟ آیا به کد منبع (در مورد ليسانس نرم افزار) نیاز است یا کد هدف (object code) کافی است؟ چه نسخه‌ای از نرم افزار نیاز می‌شود؟ آیا به اطلاعات تست کردن نیاز می‌شود؟ آیا به نمونه یا پروتوتایپ نیاز است؟ آیا به دانش فنی یا آموزش برای استفاده از فناوری نیاز است؟

در تدوین و مذاکرات ليسانس باید مراقب ارجاعات و رفرنس‌های مبهم بود و از شفاف و کامل بودن آنها اطمینان حاصل کرد. مثلاً استفاده از عبارت "the state of the art XXX technology" مبهم است. ارجاع به ضمايم در متن قرارداد برای اینکه منابع بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد امری معمول است. (مثلاً آوردن متنی به این صورت که: این فناوری و این فناوری در قسمت A، به طور کامل توضیح داده شده‌اند). اما از اینکه در قسمت A توضیحات کامل درج شده و به قدر کافی شفاف است باید اطمینان حاصل نمود.

مالک پتنت کیست؟

مشخص بودن مالک فناوری یا پتنتی که قرار است ليسانس شود اهمیت زیادی دارد. آیا مجوز دهنده مالک واقعی موضوع تحت ليسانس می‌باشد؟ آیا این حق ليسانس کردن را دارد؟ آیا حق ليسانس کردن سایر فناوری‌هایی که برای بکار گرفتن تکنولوژی مورد ليسانس لازم هست را دارد؟

زمانیکه هم مجوز دهنده و هم مجوز گیرنده با هم بر روی یک پروژه فناوری یا تولید محصول کار می‌کنند (به صورت سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه‌ی یک محصول)، مشخص کردن مالکیت فناوری در قرارداد اهمیت زیادی دارد. مشخص بودن مالکیت فناوری بخصوص در حالتی که مجوز گیرنده در برخی فناوری‌ها حق توسعه و ارتقا دارد، در پیش‌گیری از اختلافات و دعاوی قضایی بعدی اهمیت زیادی دارد.

در موقعیتی که سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد، قرارداد ليسانس باید به طور واضح مشخص کند که چه کسی مالک فناوری است و چه کسی مالک محصول نهایی خواهد بود و درصد مالکیت هر یک کاملاً مشخص شود. باید در نظر داشت که عبارت "مالکیت مشترک" در قوانین کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد، بنابراین سعی نکنید که برای راحت کردن کار

نوشتن قرارداد، عبارت مالکیت مشترک را بدون تفکر و شفاف سازی‌های مربوطه درج کنید. برای مثال، طبق قوانین برخی کشورها، در یک "مالکیت مشترک" باید طرفین بر روی یکدیگر به خاطر هر منفعت کوچکی که از مالکیت فکری حاصل می‌شود، حساب کنند. این موقعیت در صورتی که طرفین نخواهند یا تمایلی نداشته باشند دوباره با هم کار کنند، موقعیت دشواری را در آینده خواهد ساخت.

2- بند مربوط به چشم انداز حقوق کسب شده از طریق لیسانس

بعد از روشن شدن دقیق مفاد یک قرارداد لیسانس، چشم انداز لیسانس باید مورد توجه قرار گیرد. یک قرارداد لیسانس با چشم انداز وسیع نه تنها امکانات زیاد، بلکه انعطاف کافی را فراهم می‌سازد. در حالی که قرارداد لیسانس با چشم انداز محدود، انعطاف کمتری را دارد، اگرچه ممکن است از نظر قیمت و ارزش در سطحی پایین‌تر قرار گیرد.

لیسانس مالکیت فکری امتیازات مختلفی را، بسته به نیاز طرفین، می‌تواند در برداشته باشد. البته این موضوع به قوانین مالکیت فکری که در قرارداد استفاده می‌شود، نیز بستگی دارد. مواردی که در ادامه آورده شده‌اند، از معمولترین امتیازات مالکیت فکری هستند که در قراردادها ممکن است آورده شوند.

- امتیاز بازتولید فناوری
- امتیاز نمایش آن
- امتیاز اصلاح
- امتیاز ایجاد نسخه‌ی جدید یا امتیاز ایجاد محصول کاملاً جدید امتیاز استفاده برای تحقیق و توسعه‌ی محصول
- امتیاز ساخت (برای مجوز گیرنده)
- امتیاز توزیع یا فروش
- امتیاز واردات و صادرات
- امتیاز قراردادهای فرعی لیسانس (sub-license) با دیگری (که ممکن است شامل هر کدام یا تمام موارد بالا باشد).

کسب این امتیازات بستگی به نیاز و ضرورت آن از طرف شما دارد. ممکن است شما فقط به توزیع فناوری، به همان حالتی که وجود دارد، نیاز داشته باشید. یا اینکه ممکن است مهندسین شرکت شما به تغییرات اساسی بر روی فناوری لیسانس شده

نیاز داشته باشند و بخواهند نسخه‌ی جدید از فناوری را تولید کرده و این نسخه‌ی جدید را به گروه‌هایی تحت لیسانس فرعی توزیع کنند که حق تولید مجدد و تطبیق فناوری را داشته باشند. لذا بهتر است لیست امتیازاتی که در بالا آمد، از نظر کارشناسان فنی و بازار طرف گیرنده‌ی مجوز نیز به دقت مرور شود - به چه حق و حقوقی شما نیاز دارید تا با لیسانس نمودن فناوری مورد نظر، منفعتی حاصل شود؟

قرارداد لیسانس یک وسیله بیزینس بسیار منعطف است؛ لیسانس ممکن است فقط بخشی از یک حق مالکیت فکری را در

برداشته باشد (نظیر ساخت محصولی که تحت پوشش پتنت ایجاد می‌شود، بدون دادن حق تولید آن به دیگران ؛ یا حق باز تولید

یک خصوصیت محصول، بدون ایجاد اصلاحاتی در آن).

آیا شما برای استفاده در تحقیقات، قصد لیسانس یک فناوری یا پتنت را دارید؟ حق انجام تحقیق و استفاده از فناوری بدون حق ساخت و فروش محصول بر پایه‌ی آن، ندرتا اتفاق می‌افتد. هنگامی که شما اصلاحاتی را بر روی فناوری انجام می‌دهید، پاسخ مناسب به این سوال را نیز باید در قرارداد منعقد کنید: چه کسی صاحب اصلاحات انجام شده شناخته می‌شود؟ آیا شخص مجوز دهنده حق استفاده از اصلاحات و محصولات مشتق تولید شده توسط لیسانس گیرنده را دارد؟ اگر مجوز اصلاح و ساخت مشتقات را دارد، یا حق بهبود یک اختراع حتی در صورتی که تغییرات کوچک باشند، شما باید در قرارداد وضعیت صاحب مالکیت فکری اصلاح شده و چگونگی برخورد با این تغییرات را قید نمایید.

محدودیت جغرافیایی و لیسانس

مالکیت فکری دارای محدودیت جغرافیایی است. این بدان معنی است که شما در یک منطقه‌ی جغرافیایی یا یک کشور مجاز به استفاده از آن فناوری خاص هستید. بنابراین باید مشخص شود که : در چه کشور یا منطقه‌ای شما قصد استفاده از فناوری را دارید؟ هنگامی که هدف شما تولید محصول است، کار تولید در کجا قرار است به انجام برسد؟ در صورتی که قصد فروش دارید یا قصد صادرات فناوری یا محصول مرتبط با فناوری و یا اینکه برنامه‌ی توزیع محصولی مد نظر شماست،، فروش و صادرات و توزیع قرار است در کدام منطقه‌ی جغرافیایی انجام شود؟

در قرارداد لیسانس باید مشخص شود که حق استفاده و فروش و توزیع، بین المللی است یا محدود به یک کشور یا منطقه‌ی خاص است. به عنوان مثال، در خصوص لیسانس علائم تجاری، شما قصد توزیع محصول را در کدام منطقه دارید که علائم تجاری مربوطه در آن جا ثبت شده است؟ قرارداد لیسانس باید به طور شفاف مشخص کند که آیا شما حق نمایش علامت

را هنگام فروش محصول در منطقه‌ی جغرافیایی مورد نظر دارید یا خیر. برای محصولاتی که باید از طریق اینترنت یا در شکل دیجیتال توزیع شوند، باید کاملاً در قرارداد لایسنس مشخص شود که حق توزیع محصول یا فناوری به شکل الکترونیک و از طریق اینترنت انجام می‌شود.

لیسانس فرعی (Sub-license)

مجوز گیرنده، بخصوص هنگامی که لایسنس انحصاری است، ممکن است تمایل داشته باشد تا در منطقه‌ی خودش، از طریق لایسنس فرعی، منفعتی برای خود کسب کند. در این صورت، این مورد باید مورد مذاکره قرار گرفته و در قرارداد حتماً به صورت شفاف قید گردد. ضمناً در قرارداد حتماً باید مشخص شود که آیا اجازه‌ی کتبی برای لایسنس فرعی از مجوز دهنده نیاز است یا خیر. علاوه بر این، شرایطی که در آن لایسنس فرعی اعطا می‌شود، باید کاملاً مشخص گردد. علاوه بر اینها باید در قرارداد مشخص نمود که آیا لایسنس فرعی، هنگام به اتمام رسیدن لایسنس اصلی، منقضی می‌شود یا خیر.

نمونه‌ای از بندهای قرارداد در رابطه با لایسنس فرعی:

- مجوز گیرنده ممکن است حق انحصاری برای اعطای لایسنس فرعی به سایرین، با میزان رویالتی برابر یا کمتر از آنچه در بند XYZ قرارداد آمده است داشته باشد.
- با توجه به اعطای حق لایسنس فرعی تحت این ماده، مجوز گیرنده باید برای جبران لایسنس فرعی به مجوز دهنده، 20٪ از عایدی را به صورت قیمت مقطوع (lump sums) و یا به صورت رویالتی اعطا کند.
- فسخ قرارداد لایسنس تحت هر یک از مواد بند ABC، موجب فسخ تمامی لایسنس‌های فرعی خواهد شد که توسط مجوز گیرنده اعطا شده است.

3- بند مربوط به پرداخت در قرارداد لایسنس

بخش مالی قرارداد لایسنس غالباً اولین موضوعی است که در هنگامی که کسب منفعت از طریق لایسنس مد نظر است ذهن را مشغول می‌کند. با این حال، همانگونه که در بخش‌های قبل گفته شد، قسمت مالی در قرارداد بستگی به این دارد که شما چگونه موضوع مورد لایسنس را تعریف کرده باشید و چشم انداز شما از لایسنس چه باشد. یکی از مواردی که باعث متفاوت شدن لایسنس با فروش یک فناوری می‌شود این است که: "قیمت" در قرارداد لایسنس مهمترین بخش نیست؛ این کم شدن اهمیت به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که در قرارداد لایسنس دخیل هستند و بر روی ارزش و یا به عبارتی قیمت آن تاثیر می‌گذارند. برای

مثال، هنگام خرید یک CD، شما میدانید که چه چیزی را خرید می کنید، چه کارهایی با آن می توانید انجام دهید و چه کارهایی را نمی توانید. از طرف دیگر، شما میدانید که قیمت آن چیست چون بازار برای فروش یک CD، یک بازار عمومی است. در مقابل، در لیسانس حق و حقوقی که محتوای CD را تشکیل می دهند، یا تکنولوژی به کار رفته در تولید آن بر روی قیمتی که شما می پردازید تاثیر می گذارد. به این معنا که ممکن است شما تمامی حق و حقوق مربوط به مالکیت فکری آن CD را خریداری کنید، یا اینکه حق باز تولید یا اصلاح، یا توزیع آن را از طریق لیسانس خریداری می کنید. علاوه بر اینها، شما ممکن است لیسانس بسته بندی، طراحی، با پتنت هایی که بر کیفیت صدا تاثیر میگذارند را خواهان باشید. جوانب مختلف IP در یک قرارداد لیسانس، گزینه هایی را برای معامله ارائه می دهند که مثل تفاوت شب و روز، با هم متفاوتند. با اینحال، اطلاعات مالی در مورد ارزش حقوق مالکیت فکری، چیزی نیست که در اختیار همه باشد و همه ی اینها باعث دشوارتر ساختن کار ارزشگذاری می شود.

ارزشگذاری مالکیت فکری هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی انجام می شود. روشهای کیفی بیشتر به مرتب کردن نتایج حاصل از بررسی همه جانبه (due diligence) و دادن امتیاز و رتبه بر اساس نتایج به دست آمده معروف هستند و روشهای کمی اعداد و ارقامی را ارائه می دهند با این توضیح که یافتن این اعداد و ارقام بر اساس فرمولهایی مشخص صورت می پذیرد ولی در مورد مالکیت فکری، ارقام و داده هایی که در این فرمولها قرار میگیرند، اعداد کاملاً مطلق و دقیقی نمیتوانند باشند. در ارزشگذاری مالکیت فکری، هم فاکتورهای کیفی و هم فاکتورهای کمی باید مورد مذاقه قرار گیرند تا نتایج دقیق تری حاصل شود.

در ادامه، مهم ترین و کاربردی ترین روشهای کمی ارزشگذاری توضیح داده شده است:

روش هزینه محور

روش هزینه محور مبتنی بر برآورد هزینه ایجاد یا آفرینش فناوری است. طبق این رویکرد ارزش یک فناوری ارتباط نزدیکی با مخارج آفرینش و توسعه آن دارد. به عبارت دیگر در این رویکرد، ارزش یک فناوری به خاطر هزینه های صرف شده برای آفرینش آن فناوری است. بنابراین ارزش آن، متناسب با این هزینه ها نیز افزایش یا کاهش می یابد.

روش مبتنی بر هزینه، با وجود پتانسیل بسیار زیاد آن در سایر زمینه ها، در حوزه ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری و مالکیت فکری به طور گسترده استفاده نمی شود، زیرا که روش یاد شده ارزش ذاتی و اقتصادی فناوری مورد نظر را منعکس

نمی‌کند. در حقیقت یکی از مهمترین ایراداتی که می‌توان به این روش گرفت این است که برآورد ارزش بدون در نظر گرفتن سودی که ممکن است از پتنت حاصل شود ممکن نیست و باید سود و هزینه‌ها را در کنار هم آورد تا به یک نتیجه‌ی نسبتاً جامع رسید.

روش بازارمحور

در روش بازارمحور، قیمت‌گذاری مبتنی بر سایر معاملات فناوری انجام شده در بازاری آزاد و کاراست که با فناوری موردنظر قابل مقایسه باشد. به عبارت دیگر در این روش، بازار به عنوان پایه‌ای برای به دست آوردن ارزش یک فناوری خاص استفاده می‌شود.

داشتن قابلیت قیاس با فناوری‌های مشابه که در بازار معامله شده‌اند، اصلی‌ترین مشکل روش بازارمحور به شمار می‌رود. تعداد کم معاملات و فقدان شفافیت در باره ویژگی‌های آنها موجب کاهش اطمینان و دقت این روش می‌شود. از سوی دیگر، حتی در حالت دسترس‌پذیری اطلاعات درباره چنین مبادلاتی ارزش‌گذاری صحیح فناوری در این مبادلات نیز خود مورد تردید است. داده‌ها و اطلاعات مربوط به معاملات مشابه و قابل مقایسه با پتنت می‌تواند از منابعی نظیر گزارش‌های سالانه شرکت، نشریات و پایگاه‌های داده حق امتیاز تخصصی، پرونده‌های دادگاهی در مورد خسارت‌های مربوطه استخراج گردد.

روش مبتنی بر درآمد

در روش‌های مبتنی بر جریان درآمدها یا جریان‌های مالی ورودی، تلاش بر آن است تا ارزش فعلی درآمدهای موردنظر در طول عمر اقتصادی آن فناوری محاسبه شود به عبارت دیگر، منافع مالی که در آینده از فناوری بدست می‌آید را به نرخ حال محاسبه کرده و براساس آن ارزش فناوری محاسبه می‌گردد. پس از ارزشیابی فناوری با در نظر گرفتن فاکتورهایی از قبیل عمر فناوری، سهم فناوری در سرمایه‌گذاری و...؛ ارزش فناوری تعیین می‌گردد.

روش درآمدمحور به دلیل در نظر گرفتن جریان درآمدهای آتی مربوط به یک دارایی، که با نرخ‌های مناسب تنزیل شده و ارزش فعلی آن محاسبه می‌شود، بهتر از دو روش بازارمحور و هزینه‌محور است. با این حال در این روش، انعطاف‌پذیری در تصمیمات مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. خالق فناوری مختار است تا در آینده با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن برهه تصمیم بگیرد که از حق خود برای استفاده از فناوری استفاده کند یا نه.

(مبحث ارزشگذاری، فواید و روشها در مقاله‌ای جدا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است)

نحوه‌ی پرداخت مجوز گیرنده چگونه است؟

معمولا دو روش پرداخت برای ليسانس فناوری وجود دارد. روش رويالتي؛ و روش قيمت مقطوع (lump sum). اين دو روش ممكن است به صورت توام هم به كار روند كه نحوه‌ی پرداخت آنها نياز به محاسبات خواهد داشت. رويالتي مي‌تواند بر اساس فروش هرواحد باشد. به اين صورت كه مجوز گیرنده يك مبلغ مشخصی را به ازای فروش هر واحد محصول به مجوز دهنده می‌دهد. روش ديگر پرداخت رويالتي به صورت درصدي از سود حاصل از فروش محصول یا ليسانس فرعي است.

ميزان رويالتي مي‌تواند بر اساس قيمت خالص یا سود (بعد از كم كردن هزینه‌هایی نظير حمل و نقل و گمرک) برآورد شود ولی آنچه مسلم است چگونگی محاسبه‌ی رويالتي بايد در قرارداد قيد شود، به اين صورت كه نحوه‌ی محاسبات با مثال روشن شود.

غالبا مجوز گیرندگان تمايل دارند كه ماده‌ای تحت عنوان "سقف" رويالتي قابل پرداخت را، در قرارداد بگنجانند؛ به اين معنی كه مجوز گیرنده، X٪ از فروش محصول خود را تارسيدن به يك سقف مشخصی به مجوز دهنده پرداخت می‌كند. سقف قابل پرداخت می‌تواند سالانه تجديد شود یا اينكه در تمام طول قرارداد ثابت باقی بماند. دليل مجوز گیرنده به استفاده از "سقف قابل پرداخت در قرارداد" اين است كه به او، بعد از دوره‌ی معين كه به موفقيت در فروش محصول مرتبط با فناوری ليسانس شده كسب شد، احساس آزادي عمل می‌دهد. علاوه بر اين، اين كار باعث تدوين دقيق‌تر بيزنس مدل (business model) او می‌شود به اين دليل كه مجوز گیرنده متوجه می‌شود سقف پرداخت او بابت رويالتي چه مقدار خواهد بود. از سوی ديگر، شخص مجوز دهنده، علاقه‌ای به اين بند ندارد به اين دليل كه اين ماده‌ی قانونی، موقعيت "از بالا"ی او را خدشه دار خواهد كرد و شانس او را برای رسيدن به رويالتي بيشتتر، محدود خواهد نمود.

از سوی ديگر، بندي با مضمون "حداقل" یا "كف" هم در قراردادهای ليسانس می‌تواند گنجانده شود كه اين قسمت بيشتتر مورد علاقه‌ی مجوز دهنده است. به اين دليل كه اين بند، مجوز گیرندگان را به صورت "پايين دست"، برای او حفظ خواهد كرد. به عبارت ديگر، حتی اگر فناوری یا بازار آن نااميد كننده باشد، اين بند كسب حداقلی را برای او تضمين می‌كند. بند مربوط به "حداقل" عموما در قراردادهای ليسانس انحصاری استفاده می‌شود.

رویالتی می‌تواند بر اساس متغیرهای زیادی تنظیم و تعدیل شود. متغیرهایی نظیر زمان یا فروش محصول یا سود. برای مثال، یک رویالتی ممکن است از 2٪ سود سالیانه شروع شود ولی این میزان با گذشت زمان ممکن است به 0.5٪ برسد و دلیل این کاهش می‌تواند به دلیل کاهش ارزش فناوری در طول زمان باشد.

پرداخت از طریق قیمت مقطوع، می‌تواند به جای رویالتی، و یا همراه با رویالتی باشد. پرداخت از طریق قیمت مقطوع ممکن است در ابتدای قرارداد یا در آخرین مرحله از قرارداد صورت بگیرد. این روش پرداخت ممکن است به صورت اقساط هم باشد.

روش پرداخت قیمت مقطوع به صورت پیش پرداخت (در ابتدای قرارداد) در برخی موارد در اولویت طرفین می‌باشد؛ زمانی که مجوز گیرنده از نظر مالی، موقعیت بهتری نسبت به مجوز دهنده دارد (مجوز دهنده در این حالت می‌تواند یک استارت آپ -start up- باشد)، گاهی اوقات مجوز گیرنده مبلغ مقطوع را پیشاپیش پرداخت می‌کند تا مجوز دهنده را در آغاز کارش پشتیبانی کرده باشد و یا اینکه به او کمک کند تا مرحله‌ی مالی سختی عبور کند و بتواند با این مبلغ، مخارج کار و تحقیق خود را تامین کند. روش پیش پرداخت ممکن است در مقابل رویالتی قرار گیرد که مجوز گیرنده در هر صورت مجبور به پرداخت به مجوز دهنده است. در این حالت‌ها، طرفین معمولاً در مورد اینکه فناوری نهایی متعلق به چه کسی است با هم مذاکره می‌کنند: آیا مجوز گیرنده پول را پیشاپیش پرداخت کرده تا مالک دارایی فکری باشد؟ یا پولی که پیشاپیش پرداخت شده به عنوان وامی پرداخت شده است که بعد از اینکه جریان رویالتی به راه افتاد، باز پس گرفته شود؟

لیسانس متقاطع (cross license)

لیسانس متقاطع زمانی روی می‌دهد که هیچکدام از طرفین، به دیگری به خاطر حق لیسانس چیزی پرداخت نمی‌کند، ولی هر دو طرف، امتیاز لیسانس را با ارزش یکسان به یکدیگر واگذار کرده اند. مثالی برای این موضوع: زمانی که طرفین، هر دو پتنت دارند و پتنت هریک می‌تواند توسط طرف دیگر، مورد دعوی قضایی قرار گیرد، در این حالت، آنها توافق می‌کنند تا حق و حقوق خود را با هم مبادله نمایند. به این ترتیب هیچکدام از طرفین موفق به تعقیب قضایی طرف دیگر نمی‌شود. این حق ممکن است به مشتریان و توزیع کنندگان هریک از طرفین هم داده شود.

برای وارد شدن به چنین قراردادی، مهم این است که متوجه باشیم که این نوع قرارداد هم یک قرارداد مالی نظیر سایر قراردادهای لیسانس است. به این دلیل که شما با واگذاری حق خود برای جمع آوری رویالتی از طرف دیگر موافقت کرده‌اید. از

سوی دیگر، چنین قراردادی معمولاً اساس شراکت تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک است که منجر به کسب منفعت برای طرفین می‌شود.

4- بند مربوط به کسب امتیاز در آینده

مجوز گیرنده نگران است که به محض اینکه او لیسانس را در یک فناوری جدید کسب کرد، مجوز دهنده، با نسخه‌ی جدیدی از محصولات و فعالیت‌های دیگر ظاهر شود و آنها را به رقبای مجوز گیرنده پیشنهاد دهد. از طرف دیگر، ممکن است پیشنهاد جدید مجوز دهنده، کاهش اعتبار محصول فناوری که قبلاً لیسانس شده را به دنبال داشته باشد بخصوص هنگامی که مجوز گیرنده هزینه‌ی زیادی برای توسعه فناوری لیسانس شده صرف کرده است. مجوز گیرنده تمایل دارد که حق بهبود، استفاده از نسخ جدید و فناوریهای مربوطه را داشته باشد. این در حالی است که مجوز دهنده تمایل دارد تعهد خود نسبت به مجوز گیرنده را به خاطر حفظ سلامت بیزینس و استقلال خود، کاهش دهد و بتواند نوآوری داشته و مسیر را به دلخواه خود در آینده تغییر دهد.

بنابراین ضروری است که این موضوع در قرارداد به طور شفاف قید شود که آیا مجوز گیرنده حق دستیابی به نسخ جدید محصولات و فناوری را دارد یا خیر.

به طور معمول، در لیسانس مالکیت فکری، باید مشخص شود که آیا گیرنده‌ی مجوز؛ لیسانسی برای بهبود یا فعالیت‌های متوجه دارد یا خیر. آیا چنین نسخه‌ی یا محصولات جدیدی، نیاز به پرداخت جداگانه دارند؟ اگر بله، آیا امکان دارد که مبلغ پرداخت را در این زمان ثابت فرض کرد و بر آن توافق داشت؟ غالباً این مورد برای پیش‌بینی و مذاکره در مورد مبلغ غیر ممکن است. در چنین موقعیتهایی، وارد شدن به یک قرارداد برای توسعه‌ی آتی ممکن نیست.

نکته: از قراردادهایی که موافقت با کاری را در آینده طلب می‌کنند، اجتناب کنید. اینگونه تعهدات بدون یک قرارداد

مالی شفاف، قابل اجرا نیستند. مسئله‌ی دیگر در این رابطه این است که آیا مجوز گیرنده به تمام نسخ جدید همزمان با سایر مجوز

گیرندگان دست یافته است یا خیر. قراردادها غالباً دسترسی برابری را برای مجوز گیرندگان فراهم می‌کند به این معنی که دست

یابی همزمان در شرایط قابل مقایسه به نسخ جدید محصول و توسعه را مهیا می‌نمایند.

شامل نمودن سرویس و خدمات در قرارداد لیسانس

مواردی که باید در این مورد هنگام نوشتن قرارداد لیسانس مد نظر داشت عبارتند از: آیا مجوزدهنده، خدمات و پشتیبانی را برای استفاده از فناوری یا محصولات مرتبط فراهم می‌کند؟ آیا مجوز دهنده برای پایش و سرویس نمودن فناوری لیسانس شده اقدامی انجام می‌دهد. برای مثال، در یک فناوری مرتبط با اینترنت، آیا مجوز دهنده برای پاسخ‌گویی در شرایطی که دسترسی به اینترنت قطع می‌شود، آماده است؟ آیا تعداد مشخصی از کارمندان برای اصلاح خطاها تخصیص یافته‌اند تا سیستم‌ها را به وضعیت اولیه برگردانند و نواقص را رفع کنند؟ آیا سرویس و خدمات هزینه‌ی بیشتری می‌طلبند؟ گاهی اوقات، این مسائل در قرارداد پشتیبانی جداگانه‌ای مطرح می‌شود.

پایان

در این مقاله سعی شد تا به اهم نکات کلیدی در مفاد قرارداد لیسانس به طور مختصر پرداخته شود. هر یک از بخش‌های فوق به دلیل گستردگی مفاهیم، همچنان قابل بسط دادن هستند که در مجال و هدف این مقاله نمی‌گنجد.

منابع:

انتشارات سازمان جهانی مالکیت فکری Exchanging value: Negotiation Technology Licensing Agreement

2005

Commercialization IP: Licensing Agreement انتشارات European IPR Helpdesk