Predložak osnovnih odredbi (*Term Sheet*-a) – Ugovor o licenciranju

|  |
| --- |
| ***Odricanje od odgovornosti***  *Ovaj predložak pravne dokumentacije na raspolaganje stavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, isključivo u informativne svrhe. On ne predstavlja oglašavanje, zahtjev ili pravni savjet.*  *Prijenos ovih predložaka pravne dokumentacije odnosno prenošenje informacija s njima u vezi, a koje se nalaze na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, nisu namijenjeni uspostavljanju odnosa između stranke i odvjetnika (pravnog savjetnika).* |

*Uvodne napomene*

**Ovaj dokument služi kao predložak osnovnih odredbi (*term sheet*-a) ugovora o licenciranju.** On čini polazište i sadržava opću strukturu i elemente koji se obično mogu naći u takvom dokumentu. Međutim, važno je razumjeti da ovaj predložak ne rješava sve situacije i nije primjeren svim situacijama. Svaki ugovor o licenciranju poseban je i ovisi o specifičnim okolnostima, planovima i potrebama ugovornih strana. To znači da je ovaj predložak potrebno prilagoditi situaciji u kojoj se nalazite. Neki dijelovi mogu biti mijenjani, dodani ili uklonjeni u potpunosti ovisno o specifičnim potrebama i kontekstu. Ključno je imati na umu da ovaj predložak ne može sadržavati sve moguće odredbe ili teme koje mogu biti relevantne za određeni predmet.

**Prije dovršekta ugovora o licenciranju, snažnose preporučuje strankamada se posavjetuju s iskusnim odvjetnikom, konzultantom ili drugim stručnjakom za problematiku koji razumije vaše potrebe.** Pravni savjet prilagođen vašoj specifičnoj situaciji ključan je za zaštitu vaših interesa kao i za jasno određenje vaših prava i obveza. Jako je važno da u potpunosti razumijete prava, obveze i moguće odgovornosti povezane s ugovorom o licenciji koji namjeravate sklopiti.

**Molimo vas da uzmete u obzir da je namjena ovog predloška istaknuti očekivane odnose i obveze.** Ugovorne strane trebale bi pripremiti osnovne odredbe (*term sheet*) u ranoj fazi vođenja pregovora, a svakako prije faze ugovaranja. Osnovne odredbe važan su alat u bilježenju osnovnih prava i obveza, u skladu s kojima će se formirati pravni odnos. One mogu činiti i dio ugovora o licenciji, npr. kao memorandum o razumijevanju u prilogu ugovora, ali ne bi trebale zamijeniti ugovor o licenciji.

**Osnovne odredbe ne bi trebale biti obvezujuće za ugovorne strane, osim u slučaju da one izrijekom pristanu na njihov obvezujući karakter.** Konačna prava i obveze trebaju biti određena ugovorom o licenciji, koji sadrži i pravna pravila i postupke usklađene s pravom Republike Hrvatske i treba biti prilagođen specifičnim potrebama ugovornih strana. Ukoliko niste sigurni kakva je namjena pojedinih dijelova ovog dokumenta ili kako bi ga trebalo prilagoditi situaciji u kojoj se nalazite, molimo da zatražite profesionalni pravni savjet.

*Kako upotrebljavati predložak*

**Ovaj predložak sadrži mjesta za unošenje podataka, koja treba popuniti od slučaja do slučaja.** Mjesta namijenjena unošenju podataka označena su **[zadebljanim uglatim zagradama]**. Uz to, mjesta namijenjena unošenju podataka mogu odražavati određena razmišljanja ili alternative za koje je preporučljivo da ih Ugovorne strane uzmu u obzir. Mjesta za unošenje podataka ne bi trebala činiti dio ovog dokumenta (niti tijekom pregovora s potencijalnim stjecateljem licencije niti nakon potpisivanja osnovnih odredbi) te bi ih Ugovorne strane trebale izbrisati čim bude dovršen interni nacrt ovog dokumenta.

*<MOLIMO IZBRISATI PO DOVRŠETKU>*

**Ugovor o licenciji – Osnovne odredbe**

|  |  |
| --- | --- |
| UVODNE ODREDBE **[MOLIMO ŠTO JASNIJE OPIŠITE SVRHU SURADNJE I OČEKIVANJA UGOVORNIH STRANA]** | Ugovorne strane izražavaju zajednički interes u komercijalizaciji tehnologije **[unijeti naziv tehnologije]** (dalje u tekstu: “Tehnologija“) koju je razvio **[unijeti ime istraživačke organizacije ili institucije]**. Cilj predmetne komercijalizacije je primijeniti rezultate istraživanja na sljedeći način: **[unijeti svrhu licencije, primjerice osnivanje *start-up*-a, njegovu evaluaciju, naknadnu prodaju strateškom partneru].**  **[Navesti ime prve ugovorne strane]** očekuje sljedeće koristi od suradnje:  • Praktičnu primjenu tehnologije kroz njeno licenciranje društvu **[navesti ime druge ugovorne strane i/ ili mjerodavne pravne osobe, primjerice, povezanog *start-up*-a ili izdvojenog društva (*spin-off*)]**  • Osiguranje sredstava za pokrivanje troškova razvoja, patentne zaštite, naknade originatoru i daljnjeg istraživanja, u obliku **[unijeti sve što je primjenjivo, npr.**   * **Tantijema (naknada),** * **dijela prihoda ostvarenih prodajom proizvoda/usluga,** * **udjela u uspjehu *start-up*-a (u slučaju prodaje društva i sl.),** * **prihoda od ugovora o istraživanju za *start-up*].**   **[unijeti ime druge ugovorne strane]** od suradnje očekuje:  • Sudjelovanje **[navesti ime prve ugovorne strane odnosno relevantne pravne osobe]** u razvoju tehnologije  • Podršku **[navesti ime prve ugovorne strane odnosno relevantne pravne osobe]** u adresiranju i savjetovanju u pogledu izazova *start-up*-a(npr. postizanje ključnih pokazatelja poslovanja (*KPI*) itd. |
| DAVATELJ LICENCIJE | **[unijeti ime i detalje]** |
| STJECATELJ LICENCIJE | **[unijeti ime i detalje]** |
| PROJEKT | * Stjecatelj licencije pripremit će Plan korištenja Tehnologije u kojem se opisuje evaluacija od strane **[unijeti podatak o drugoj strani i/ ili mjerodavnoj pravnoj osobi]** i patent iz prijave broj [●] sve u skladu s Ključnim fazama o kojima je postignut dogovor * **[Unijeti podatak o drugoj strani i/ ili mjerodavnoj pravnoj osobi]** organizirat će redovito sastanke na kojima će Davatelja licencije upoznati s provedbom Plana korištenja Tehnologije odnosno s njime prodiskutirati moguće izmjene tog plana. |
| KLJUČNE FAZE | * Ključna faza 1: **[opisati, npr. sklapanje Ugovora o licenciji]** (**[naznačiti koja je strana za to odgovorna],** u roku od **[unijeti rok]**) * Ključna faza 2: **[opisati, npr. zaštita patenta na području/a X,]** (**[naznačiti koja je strana za to odgovorna],** u roku od **[unijeti rok]**) * Ključna faza 3:… |
| PREDMET PRAVA LICENCIJE | * prava iz **[unijeti patent ili prijavu patenta]** * prava na **[unijeti druga prava, npr. *know-how* koji se odnosi na Tehnologiju]** |
| SADRŽAJ LICENCIJE | **[unijeti odredbe o mogućem sadržaju i ograničenjima licencije, kao što su**   * **neisključivost** * **neprenosivost** * **samo za komercijalnu upotrebu** * **omogućena proizvodnja proizvoda, pružanje usluga i prodaja angažiranjem vlastitih resursa** * **omogućena proizvodnja proizvoda uz pomoć pod-dobavljača** * **obvezivanje Stjecatelja na korištenje** * **Davatelj licencije pridržava pravo korištenja u nekomercijalne svrhe (u svrhu istraživanja)]** |
| PODRUČJE LICENCIJE I LICENCIRANI PROIZVOD | * Polje korištenja   + **[unijeti polje korištenja, npr. bioplastika]** * Proizvod   + **[navesti konkretnu tehnologiju]** * Područje   + **[unijeti zemljopisna područja na kojima će Stjecatelj licencije iskorištavati licenciranu tehnologiju i/ ili područja na kojima je ovlašten to činiti]** |
| DRUGA MOGUĆA PODRUČJA PRIMJENE | **[moguće – kao u gornjem tekstu]** |
| PODLICENCIJE | * **[Neobavezno– Stjecatelj licencije može odobriti podlicenciju po prethodnoj pisanoj suglasnosti Davatelja licencije]** |
| OPCIJE | * predmet opcije: **[unijeti opciju, npr. isključiva, neisključiva itd.]** licencija u specifičnom polju korištenja u pogledu prava koja proizlaze iz **[unijeti podatke o patentu ili prijavama patenta, npr. međunarodne PCT (*eng. Patent Cooperation Treaty*) prijave na područjima obuhvaćenim Ključnom fazom 2 i s njima povezani *know-how*]** * **[unijeti trajanje opcije, npr. od Ključne faze 2 do Ključne faze 3]**   **[U obzir možete uzeti sljedeće opcije:**   * **naknada za iskorištavanje opcije odgovara troškovima patentne zaštite u nacionalnim fazama (odabrana zemljopisna područja) te je plativa prije obveze plaćanja troškova ulaska u fazu zaštite pri nadležnim patentnim uredima** * **za vrijeme trajanja opcije, očekuje se da će se ispregovarati komercijalni uvjeti za druga moguća polja korištenja** * **Davatelj licencije također je zainteresiran za licenciranje drugih tehnologija koje će omogućiti razvoj Tehnologije te će o nastanku takvog intelektualnog vlasništva dovoljno rano obavijestiti Stjecatelja licencije.]** |
| TANTIJEME I NAKNADE | * **[unijeti preliminarne odredbe o tantijemama i naknadama, npr. fiksna naknada koja se plaća unaprijed u iznosu od 100.000 EUR, plativa do 31.12.2023.** * **Tantijeme u vrijednosti od 6% prihoda od iskorištavanja predmeta Licencije, uz osiguranje u vidu minimalne godišnje naknade koja će se platiti do šestog mjeseca svake godine (100 tisuća: 2024., 110 tisuća: 2025., 120 tisuća: 2026., 200 tisuća: 2027. itd. za vrijeme trajanja patentne zaštite)]** * "Izlazna naknada" koja se temelji na "Ulasku strateškog investitora i smanjenje udjela u **[unijeti ime mjerodavne pravne osobe i/ ili pravnog subjekta]** plativa je Davatelju licencije za svaki prijenos udjela ili interesa u kapitalu Stjecatelja licencije i određuje se u iznosu od **[unijeti vrijednost Izlazne naknade, npr. 10%]** kupoprodajne cijene udjela koji se prenosi. Izlazna naknada plaća se Davatelju licencije samo u slučaju prijenosa udjela u **[unijeti ime mjerodavne pravne osobe i/ ili drugog subjekta]** kao takvog; ona se ne primjenjuje na druga ulaganja u **[unijeti ime mjerodavne pravne osobe i/ ili drugog subjekta]**, npr. povećanja temeljnog kapitala ili druge činidbe koje ne ulaze u taj kapital. Izlazna naknada se ne plaća u slučaju prijenosa udjela između članova društva. |
| POBOLJŠANJA PREDMETA LICENCIJE (*FOREGROUND*) | * Dovede li suradnja ugovornih strana do intelektualnog vlasništva kojim se poboljšava predmet licencije, te će poboljšice biti u vlasništvu Davatelja licencije; novonastala prava će, bez naknade, postati dio predmeta licencije. |
| PODRUČJE POKRIVENO PATENTOM | * Davatelj licencije pokušat će zaštititi patent na sljedećim teritorijama **[unijeti ključne faze ili vremenski raspon, npr. do Ključne faze 2 ili unutar 12 mjeseci od davanja u licenciju]** |
| TROŠKOVI ZAŠTITE PATENTA | * **[navesti koja ugovorna strana snosi troškove patentne zaštite, opseg tih troškova, ključne faze i vremenski okvir npr. Stjecatelj licencije snosit će sve troškove od trenutka kada PCT prijava uđe u nacionalne faze (u državama navedenim u sklopu Ključne faze 2)]** * pronađe li Davatelj licencije drugog stjecatelja licencije u području primjene koje se razlikuje od onoga u kojem djeluje Stjecatelj licencije, ugovorne će se strane dogovoriti o tome kako će se podmiriti troškovi zaštite na tom području. |
| ZAŠTITA U SLUČAJU POVREDE | * [●] |
| KORIŠTENJE INFRASTRUKTURE DAVATELJA LICENCIJE | * [●] |
| ODNOSI S JAVNOŠĆU/PR (PUBLICITET) | * Obostrano dogovorene PR aktivnosti uključuju **[unijeti dogovorene aktivnosti, npr. kampanje na društvenim medijima, objave u znanstvenim časopisima, na internetskim stranicama]** * **[ako je primjenjivo, pozovite se na postojeće PR upute (na način da iz njih preuzmete načela kojima se štiti ugled kako davatelja tako i stjecatelja licencije)]** |
| TRAJANJE | * **[Navesti trajanje patentne zaštite zajedno s brojem patenta/ patentne prijave]** |
| JAMSTVA | * Davatelj licencije neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili druge posljedice koje pretrpi Stjecatelj licencije u vezi s korištenjem Tehnologije. |
| UPOZORENJA (DAVATELJ LICENCIJE) | * nepoštivanje Planakorištenja Tehnologije (ključnih faza) * neiskorištavanje Tehnologije * povreda ugovornih odredbi od strane Stjecatelja licencije * Stečaj **[unijeti ime ugovorne strane]** |
| UPOZORENJA (STJECATELJ LICENCIJE) | * povreda ugovornih odredbi od strane Davatelja licencije * **[Navedite dodatne moguće razloge zbog kojih je moguće uputiti upozorenje]** |
| MJERODAVNO PRAVO / RJEŠAVANJE SPOROVA | **[Unijeti odredbe o mjerodavnom pravu i nadležnosti, npr.,**   * **Mjerodavno je hrvatsko pravo** * **Nadležni su hrvatski sudovi]** * **[Unijeti druge mehanizme u pogledu mjerodavnog prava, nadležnih sudova i/ ili postupaka, npr. mehanizama alternativnog rješavanja sporova]** |
| OSOBE ZA KONTAKT | * Davatelj licencije [●] * Stjecatelj licencije [●] |