

Александра Васић,*
Асистент Правног факултета,
Универзитета у Нишу

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД
10.5937/zrpfm0-23361

UDK: 347.77.043:339.137(497.11)
339.137

Рад примљен: 28.09.2019.
Рад прихваћен: 27.11.2019.

ПРАВНИ ТРЕТМАН КЛАУЗУЛЕ БЕЗ ОСПОРАВАЊА У УГОВОРУ О ЛИЦЕНЦИ СА АСПЕКТА ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ**

Апстракт: Предмет интересовања аутора у раду је правни третман клаузула без оспоравања у уговорима о лиценци. Наиме, ради се о клаузулама којима се забрањује стицаоцу лиценце да оспорава ваљаност права интелектуалне својине које је предмет уговора о лиценци током одређеног времена, обично током трајања уговора. У раду аутор анализира законитост уговарања поменуте клаузуле у уговорима о лиценци са аспекта права конкуренције Европске уније, будући да у домаћем праву још увек не постоје позитивноправне норме којима се овај институт уређује.

Кључне речи: клаузула без оспоравања, уговор о лиценци, трансфер технологије, право конкуренције.

1. Увод

У праву Републике Србије уговор о лиценци је уређен општим и посебним прописима. Општи пропис којим је у домаћем позитивном праву регулисан уговор о лиценци је Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) из 1978. године. Посебна правила за уговор о лиценци садржана су у законима којима се уређују права интелектуалне својине (Закон о патентима, Закон о жиговима и др).

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 искуства, жига, узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену

* aleksandra@prafak.ni.ac.rs

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

накнаду.¹ Уговор о лиценци је двостранообавезујући уговор, пошто обе уговорне стране заснивањем међусобног односа преузимају одређене обавезе. Будући да уговор о лиценци подразумева обавезу стицаоца да плаћа уговорену накнаду за привредно искоришћавање предмета лиценце, овај уговор спада у теретне уговоре. Поједини аутори уговор о лиценци често сврставају у алеаторне уговоре, пошто економски исход искоришћавања предмета лиценце зависи од ситуације на тржишту, која је за уговорне стране у моменту закључења уговора непредвидива (Поповић, 2015: 395).

Предмет уступања код уговора о лиценци могу бити сва преносива права индустријске својине (патент, жиг и др), као и права у фази пријаве, под условом да захтев за признавање одговарајућег права индустријске својине код надлежног националног органа буде прихваћен и да то право буде на прописан начин регистровано (Васиљевић, 2012: 328).

Посебна правила за уговор о лиценци налазимо у законима којима се регулише правни режим предмета уговора о лиценци, као што је то нпр. Закон о патентима² (надаље: ЗОП), Закон о жиговима, Закон о правној заштити индустријског дизајна и др. (Шогоров, Арсић 2017: 129).

Уступање једног или више имовинскоправних овлашћења из субјективног права индустријске својине путем уговора о лиценци је у функцији подстицања иновација, ширења технологија, избегавања дуплирања истраживања, побољшања квалитета, смањења трошкова производње и др. На тај начин се уговором о лиценци могу постићи позитивни ефекти на укупан привредни развој.

Међутим, с обзиром на то да је предмет уговора о лиценци уступање једног или више имовинскоправних овлашћења из субјективног права индустријске својине,³ које по својој природи представља монополско право

1 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).

2 Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/2011 и 113/2017 – други закон. Тако, на пример, чл. 46 ЗОП прописује да права из пријаве, као и право на патент или мали патент могу, са ограничењима или без њих, бити предмет уступања на основу уговора о лиценци. Уговор о лиценци нарочито садржи: датум закључења, име и презиме или пословно име уговорних страна, пребивалиште, боравиште или седиште уговорних страна, број пријаве или регистарски број признатог права, време трајања лиценце и обим лиценце. ЗОП прописује да уговор о лиценци мора бити уписан у одговарајући регистар надлежног органа како би производио правно дејство према трећим лицима.

3 ЗОП изричито наводи *know-how* (знање и искуство) као могући предмет уговора о лиценци. Међутим, будући да уговор о лиценци подразумева промет права, а *know-how* није предмет искључивог права индустријске својине, у домаћој правној теорији

признато титулару на основу норми објективног права интелектуалне својине, то у пракси може створити одређене проблеме са аспекта права конкуренције. Наиме, у пракси врло често наилазимо на супротстављене интересе титулара права интелектуалне својине и друштвеног интереса очувања здраве тржишне утакмице (Марковић, 1997: 321, 322). У домаћем праву предмет уговора о лиценци могу бити имовинскоправна овлашћења из корпуса субјективног права индустријске својине, као и *know-how*. Међутим, у праву конкуренције је предмет уговора о лиценци одређен на шири начин, будући да је прописано да предмет уговора о лиценци у праву конкуренције Европске уније може бити и ауторско право на софтверу. На исти начин је дефинисан и предмет уговора о лиценци у домаћем праву конкуренције, о чему ће бити речи у даљем тексту рада. Будући да предмет уговора о лиценци у праву конкуренције може бити и софтвер, који се у домаћем праву штити и ауторским правом, аутор у раду користи термин интелектуална својина као генерички назив за право индустријске својине и ауторско право, као и права сродна ауторском праву.

Будући да искључива права интелектуалне својине гарантују свом титулару монополско право на искоришћавање за време трајања правне заштите, титулар је у позицији да другим лицима преноси то право под знатно рестриктивнијим условима него што је то уобичајено за пренос других права. Користећи свој супериорнији положај, титулар права интелектуалне својине – давалац лиценце, настоји да стицаоца лиценце стави у што зависнији положај, што се 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: 537, 538).

У том смислу, уговор о лиценци може представљати рестриктивни споразум са аспекта права конкуренције.⁴ Као такав може довести до ограничавања или нарушавања слободне конкуренције на тржишту.⁵ Право конкуренције

преовладава схватање да не може бити предмет уговора о лиценци (Марковић, Поповић, 2013: 218).

4 Не постоји претпоставка да уговори о лиценци *per se* имају негативан утицај на конкуренцију на тржишту. Већина уговора о лиценци позитивно утиче на конкуренцију на тржишту будући да доприносе ширењу нових технологија и подстичу иновације. Вид. тач. 9 Смерница о споразумима о преносу технологије.

5 У праву ЕУ 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), док домаћи законодавац користи термин рестриктивни споразуми (вид. чл. 10, ст. 1 Закона о заштити конкуренције). Аутор ће у раду користити искључиво термин рестриктивни споразуми, без обзира да ли се ради о праву ЕУ или домаћем праву.

толерише оне врсте ограничења у уговорима о лиценци које давалац лиценце ставља стицаоцу, уколико та ограничења произилазе из самог изворног права даваоца (Марковић, 2008: 323). То се односи на ограничења у погледу начина, обима, количине, територије⁶ и времена коришћења⁷ предмета лиценце. Са становишта права конкуренције, посебну пажњу изазива уговор о искључивој лиценци као рестриктивни споразум.⁸ Основна карактеристика искључиве лиценце је да давалац лиценце не сме сам вршити нити уступати трећим лицима овлашћења која је већ уступио стицаоцу лиценце.⁹ Уговорне одредбе о искључивости, које су неопходне за вршење овлашћења која је предмет уговора о лиценци, могу бити допуштене прописима о заштити конкуренције. У том смислу, забрана рестриктивних споразума не спречава титулара права интелектуалне својине да овлашћења која чине садржину његовог субјективног права врши на уобичајени начин.¹⁰ С друге стране, право конкуренције толерише и неке облике ограничења у уговорима о лиценци која излазе ван поменутог оквира.¹¹ Дакле, право конкуренције у одређеним случајевима допушта изузећа уговора о лиценци од забране рестриктивних споразума.

Једна од уговорних одредаба која се често уговара приликом закључивања уговора о лиценци је клаузула без оспоравања (енг. *no challenge clause*). У даљем тексту рада, аутор ће анализирати законитост уговарања поменуте клаузуле у уговорима о лиценци са аспекта права конкуренције Европске уније, будући да у домаћем праву још увек не постоје позитивноправне норме којима се овај институт уређује.

6 На пример, када је реч о просторном ограничавању права искоришћавања предмета лиценце, нацртом ГЗ се такво ограничење допушта само ако то није противно прописима о заштити конкуренције. Тиме се правни режим уговора о лиценци доводи у везу са правом конкуренције. Вид. чл. 1044 Нацрта ГЗ.

7 Чл. 688 ЗОО прописује да лиценца за искоришћавање патентираног проналаска, узорка или модела не може бити закључена на време дуже од трајања законске заштите тих права.

8 Уговором о искључивој лиценци стицалац лиценце стиче искључиво право искоришћавања предмета лиценце. Вид. чл. 689, ст. 1 ЗОО.

9 У том смислу, уговор о искључивој лиценци може, на пример, представљати споразум којим се дели тржиште.

10 Тако, на пример, уговор о искључивој лиценци не представља рестриктивни споразум *per se*.

11 Савремено право конкуренције прописује изузетке који су различито формулисани у зависности од тога да ли је уговор о лиценци закључен између конкурената или не. Тако, на пример, право конкуренције у појединим случајевима допушта клаузуле о подели тржишта у уговорима о лиценци.

2. Правни оквир за регулисање клаузуле без оспоравања у праву Европске уније

Основни извор права Европске уније у области права конкуренције је Уговор о функционисању Европске уније (у даљем тексту УФЕУ).¹² С обзиром на тему рада, за нашу анализу ће од посебног значаја бити уредбе Европске комисије о колективном изузећу споразума о преносу технологије.¹³ Европска комисија је до сада усвојила пет уредби о колективном изузећу споразума о преносу технологије.¹⁴ Тренутно важећи пропис који представља правни оквир за колективно изузеће од забране споразума о преносу технологије је Уредба Комисије бр. 316/2014 од 21. марта 2014. године о примени чл. 101, ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије (у даљем тексту Уредба ТТБЕР).¹⁵ Такође, Европска комисија је донела Смернице о примени чл. 101, ст. 3 УФЕУ на категорије споразума о преносу технологије (надаље Смернице о споразумима о преносу технологије).¹⁶

У праву конкуренције Европске уније споразум о преносу технологије дефинисан је као: а) споразум о лиценцирању права на технологију између два учесника на тржишту како би стицалац лиценце и/или његов подизвођач/његови подизвођачи могли производити уговорене производе; или б) уступање права на технологију при којем део ризика у вези са коришћењем лиценциране технологије и даље сноси преносилац.¹⁷

12 Чл. 101 до 106 УФЕУ представљају правни оквир за регулисање политике конкуренције на нивоу Европске уније.

13 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.

14 Уредба (ЕЕЗ) бр. 2349/84 од 23. јула 1984. године о примени члана 85, ст. 3 Уговора на одређене категорије уговора о лиценци патента, *Службени лист ЕЕЗ*, 1985, бр. L 113.; Уредба (ЕЕЗ) бр. 556/89 од 30. новембра 1989. године о примени члана 85, ст. 3 Уговора на одређене категорије уговора о *know-how*, *Службени лист ЕЕЗ*, 1989, бр. L 61.; Уредба (ЕЕЗ) бр. 240/96 од 31. јануара 1996. године о примени члана 85, ст. 3 Уговора на одређене категорије споразума о преносу технологије, *Службени лист ЕЕЗ*, 1996, бр. L 31.; Уредба (ЕЕЗ) бр. 772/2004 од 31. јануара 1996. године о примени члана 81, ст. 3 Уговора на споразуме о преносу технологије, *Службени лист ЕУ*, 2004, бр. L 123, (надаље: ТТБЕР 772/2004), и Уредба (ЕУ) бр. 316/2014 од 21. марта 2014. године о примени чл. 101, ст. 3 Уговора на споразуме о преносу технологије, *Службени лист ЕУ*, 2014, бр. L 93/17.

15 Краћено од *Technology Transfer Block Exemption Regulation*.

16 Смернице о примени чл. 101, ст. 3 Уговора о функционисању Европске уније на споразуме о преносу технологије, *Службени лист ЕУ*, 2014, бр. C 89.

17 Чл. 1 ц Уредбе ТТБЕР.

Из оваквог појмовног одређења произилази да појам споразума о преносу технологије садржи уговор о лиценци и уговор о цесији као два саставна појма споразума о трансферу технологије. Предмет анализе у раду биће уговор о лиценци како саставни део појма споразума о преносу технологије.¹⁸

У том смислу, Уредба ТТБЕР прописује да предмет уговора о лиценци могу бити знање и искуство (*know-how*) и следећа права или њихова комбинација, укључујући и права из пријаве: патенти, корисни модели, право на дизајн, топографија полупроводничких производа, патентирани лекови и средства за заштиту биља заштићени сертификатом о додатној заштити, право оплемењивача биљних сорти и ауторско право на софтверу.¹⁹ Из наведене одредбе произилази да је у праву конкуренције Европске уније предмет уговора о лиценци одређен на шири начин у односу на одредбе нашег ЗОО.²⁰

Колективно изузеће уговора о лиценци од забране рестриктивних споразума је у праву Европске уније врло детаљно регулисано. Мишљења смо да је колективно изузеће уговора о лиценци умногоме компликованије у односу на колективна изузећа других врста споразума.²¹ То је разумљиво уколико се има у виду чињеница да се у обзир морају узети и бројни правни институти који карактеришу споразуме о преносу технологије уопште. Тако, Уредба ТТБЕР предвиђа да се уговор о лиценци у пракси може закључити између учесника на тржишту који су конкуренти, као и између учесника који нису конкуренти на тржишту. Уговор о лиценци може се у пракси појавити и као хоризонтални и као вертикални рестриктивни споразум. Од значаја је и да ли су уговори о лиценци закључени између конкурената узајамни или неузајамни, те да ли је лиценца искључива, обична или јединствена.

18 Будући да се пренос технологије у пракси најчешће врши закључивањем уговора о лиценци, поједини аутори изједначавају ова два института. Тако, на пример, др Душан Поповић сматра да „појам преноса технологије уобичајено обухвата давање лиценце патентираног проналаска, заштићеног корисног модела, заштићене топографије полупроводничког производа, заштићене биљне сорте или пренос пословне тајне“ (Поповић, 2012: 56).

19 Вид. чл. 1 б Уредбе ТТБЕР.

20 Вид. *supra*, стр. 3.

21 Приликом прописивања услова за групно изузеће од забране, Европска комисија је рестриктивне споразуме квалификовала у четири категорије: вертикални споразуми, хоризонтални споразуми, вертикални споразуми о дистрибуцији и сервисирању моторних возила и споразуми о преносу технологије.

Да би уговор о лиценци био изузет од забране рестриктивних споразума, мора испуњавати услове који су прописани Уредбом ТТБЕР. С тим у вези, прописани су прагови тржишног удела, како на релевантном тржишту технологија, тако и на тржишту производа, чија вредност не сме бити премашена како би одређени уговор могао бити изузет од забране, као и остали услови који морају бити испуњени.²² Ови услови су у Уредби ТТБЕР постављени врло рестриктивно.

С друге стране, ТТБЕР прописује две групе ограничења на које се не може применити колективно изузеће од забране рестриктивних споразума. Наиме, ради се о уговорним одредбама у уговорима о лиценци које захтевају појединачну оцену у смислу да ли доприносе или штете конкуренцији на тржишту.²³

Прво, ТТБЕР прописује ограничење које се односи на искључиво уступање права на властита побољшања или на додељивање побољшања лиценциране технологије даваоцу лиценце.²⁴

Друго ограничење које је искључено од примене групног изузећа од забране рестриктивних споразума односи се на одредбе о неоспоревању, односно, непосредне или посредне обавезе неоспоревања ваљаности права интелектуалне својине даваоца лиценце, не доводећи у питање могућност, у случају искључиве лиценце, да давалац лиценце раскине споразум о трансферу технологије у случају да стицалац лиценце оспорава ваљаност било ког лиценцираног права на технологију.²⁵ Ради се, дакле, о клаузули без оспоревања ваљаности права даваоца лиценце.

3. Појам, врсте и главна обележја клаузуле без оспоревања

Предмет интересовања аутора у овом раду је правни третман клаузуле без оспоревања у уговорима о лиценци. Наиме, ради се о клаузули којом се забрањује стицаоцу лиценце да оспорава ваљаност права интелектуалне својине која је предмет уговора о лиценци током одређеног времена, обично током трајања уговора (Cheng, 2016: 440). Циљ уговарања поменуте клаузуле у уговорима о лиценци је спречавање стицаоца лиценце да оспорава ваљаност права интелектуалне својине које је признато даваоцу лиценце на основу норми објективног права интелектуалне својине. Поједини правни теоретичари истичу да је циљ уговарања клаузуле без

²² Уредба ТТБЕР, чл. 3, ст. 1 и 2.

²³ Уредба ТТБЕР, чл. 5.

²⁴ Уредба ТТБЕР, чл. 5, ст. 1 тч. 1.

²⁵ Уредба ТТБЕР, чл. 5, ст. 1 тч. 2.

оспоровања да се „учврсти позиција даваоца лиценце коју му је одобрио закон“ (Orstavik 2005: 83).

У правној теорији налазимо да се клаузуле без оспоровања могу поделити у две групе: директне клаузуле без оспоровања, које изричито забрањују стицаоцима лиценце да оспоравају право даваоца лиценце које је предмет уговора о лиценци, и казнене клаузуле у случају оспоровања. Као пример казнене клаузуле у случају оспоровања у правној теорији наводи се клаузула о раскиду уговора у случају оспоровања права. Наиме, ова клаузула омогућава даваоцу лиценце да одмах раскине уговор у случају да стицалац оспори његово право интелектуалне својине (Taylor, 1993: 230).

У пракси не постоји типска клаузула без оспоровања. Поједини теоретичари су мишљења да се ради о термину који у ствари описује широк спектар уговорних одредаба које се могу користити како би се стицалац лиценце одвратио од иницирања поступка за оспоровање права даваоца лиценце (Gal, Miller, 2017: 1482).

Главно обележје клаузула без оспоровања је дестимулишуће дејство на стицаоце лиценци да оспоравају права давалаца лиценци која су предмет уговора о лиценци. У том смислу, очигледан је антиконкурентни ефекат поменутих клаузула. Наиме, у пракси се може десити да надлежни државни орган погрешно приликом одобравања неког права индустријске својине. Њихови титулари, будући да се ради о искључивим правима, имају монопол над њиховим искоришћавањем. Уколико се ради о правима која су призната титуларима, а за то нису били испуњени сви прописани услови, уклањање тако неоснованих монополских права је несумњиво у јавном интересу.²⁶ Тако је на нивоу Европске уније искристалисан став да „јавни интерес за обезбеђивањем суштински слободног система конкуренције, а самим тим и уклањање монопола који је можда погрешно додељен даваоцу лиценце, мора превладати над било којим другим разматрањем”.²⁷

Циљ уговарања клаузуле без оспоровања је да се учврсти супериорнији положај даваоца лиценце. Међутим, клаузуле без оспоровања не пружају апсолутну „заштиту“ носиоцима права. Наиме, права интелектуалне

26 Тако је, на пример, Законом о патентима прописано да надлежни орган може огласити ништавим решење о признавању патента или малог патента, делимично или у целини, на предлог сваког лица ако се утврди да: 1. предмет заштите није проналазак; 2. предмет заштите је изузет из патентне заштите; 3. проналазак није описан на јасан начин; 4. признат је шири обим права од обима који је могао бити подржан пријавом проналаска; 5. проналазак не испуњава материјалноправне услове за патентну заштиту. Вид. чл. 128 Закона о патентима.

27 Case C-193/83 *Windsurfing Int'l, Inc. v. Commission* (1986), ECLI:EU:C:1986:75. пар. 91.

својине могу бити оспорена и од стране трећих лица са којима титулар права не стоји у уговорном односу.²⁸ У том смислу, ове клаузуле имају ограничен домет. Степен заштите коју ова клаузула пружа титулару права зависиће од вероватноће и спремности трећих лица да оспоравају право даваоца лиценце.

4. Став Суда правде ЕУ и Европске комисије о клаузули о неоспоравању

Као што је напред речено, у праву Европске уније је клаузула без оспоравања у уговорима о лиценци регулисана прописима о заштити конкуренције на тржишту. У позитивном праву конкуренције Европске уније уговарање клаузуле без оспоравања сматра се, генерално, антикомпетитивном праксом. У делу рада који следи аутор ће анализирати став Суда правде ЕУ и Европске комисије по питању клаузула без оспоравања у уговорима о лиценци.

Став суда према клаузулама без оспоравања развијао се временом кроз праксу. Тако је, на пример, у предмету *Windsurfing* Суд правде стао на страну Европске комисије и нашао да је давалац лиценце патента у конкретном случају наметао другим уговорним странама уношење клаузуле без оспоравања у уговоре о лиценци патента.²⁹ Наиме, Европска комисија је у поменутом предмету заузела став да су ове клаузуле у супротности са чл. 101, ст. 1 УФЕУ (раније чл. 85, ст. 1 Римског уговора). Суд правде је, без улажења у анализу ефеката које ова клаузула може имати на конкуренцију на тржишту, пресудио да уношење ове клаузуле у уговоре о лиценци ограничава конкуренцију на тржишту, као и да таква клаузула не може бити изузета од забране рестриктивних споразума у складу са чл. 101, ст. 3 УФЕУ. У конкретном случају Суд правде је заузео став да је клаузула без оспоравања незаконита *per se*.

Став Суда правде је донекле измењен у каснијем предмету *Bayer AG v. Süllhöfer*.³⁰ Наиме, Суд правде је у поменутом предмету био становишта да би приликом оцењивања законитости клаузуле без оспоравања требало узети у обзир „правни и економски контекст“. У том смислу, Суд

28 На пример, жиг се може огласити ништавим за све време трајања заштите, и то на предлог заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца. Вид. чл. 60 Закона о жиговима, „Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 – др. закон. Решење о признању патента или малог патента може се огласити ништавим за време трајања правне заштите делимично или у целини, на предлог сваког лица. Вид. чл. 128 ЗОП.

29 Case C-193/83 *Windsurfing Int'l, Inc. v. Commission* (1986), ECLI:EU:C:1986:75.

30 Case 65/86, *Bayer AG v. Süllhöfer* (1988). E.C. Reports 1988, стр. 5249.

је истакао две ситуације у којима би клаузула без оспоравања могла да буде допуштена и то: у случају бесплатних лиценци и када се лиценца односи на технички застарео поступак који корисник лиценце није користио.

Значајан допринос у формирању става о законитости клаузуле без оспоравања у праву Европске уније несумњиво је имала Европска комисија. Као што смо напред истакли, Европска комисија је 2014. године донела Уредбу ТТБЕР у којој је правни режим поменуте клаузуле прецизно одређен.

Тако, чл. 5 ТТБЕР прописује да клаузула без оспоравања спада у ограничења конкуренције на која се не примењују колективна изузећа од забране рестриктивних споразума. Као разлог за искључивање одредаба о неоспоравању из подручја примене колективног изузећа од забране је чињеница да су стицаоци лиценци обично у најбољем положају да утврде ваљаност права интелектуалне својине, као и да је у интересу фер тржишне утакмице неопходно огласити ништавим сва права интелектуалне својине која за то испуњавају услове.³¹ Сматра се да права интелектуалне својине која нису ваљана не подстичу иновације, већ да имају супротан ефекат. У пратећим Смерницама о споразумима о преносу технологије, Европска комисија је заузела став да ће се на уговорене клаузуле о неоспоравању примењивати чл. 101, ст. 1 УФЕУ у оним случајевима када је предмет уговора о лиценци вредна технологија. Наиме, сматра се да лиценцирање вредне технологије ствара конкурентске предности за даваоце лиценци, те би у таквим случајевима привредни субјекти који ту технологију не могу користити или би је могли користити само уз плаћање накнаде, били доведени у неповољан положај.³² У таквим ситуацијама услови за колективно изузеће од забране из чл. 101, ст. 3 УФЕУ не би били испуњени. С друге стране, уколико је реч о лиценцираној технологији која је повезана са технички застарелим поступцима које стицалац лиценце не користи или ако се ради о бесплатној лиценци, Комисија стоји на становишту да онда не долази до ограничавања конкуренције на тржишту.³³ Европска комисија сматра да у наведеним случајевима уговарање клаузуле без оспоравања не би негативно утицало на конкуренцију на тржишту. У том смислу, налазимо да је Европска комисија инкорпорисала у Смернице о споразумима о преносу технологије став Суда правде изнет у случају *Bayar AG v. Süllhöfer*.

31 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 134.

32 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 134.

33 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 134.

У ограничења која су искључена од примене групних изузећа од забране рестриктивних споразума, Европска комисија је убројила и клаузулу којом се овлашћује давалац лиценце у уговорима о неискључивим лиценцама да уговор о лиценци раскине у случају да стицалац лиценце оспори ваљаност било ког права интелектуалне својине које давалац лиценце има на територији ЕУ. Такво право на раскид уговора о лиценци може имати исти учинак као и клаузула без оспоравања, поготово ако би прелазак с технологије даваоца лиценце на другу технологију узроковао знатне губитке стицаоцу лиценце (на пример, када је стицалац лиценце већ уложио у специфичну опрему или алате који се не могу користити за производњу према другој технологији) или када је технологија даваоца лиценце неопходан инпут за производњу стицаоца лиценце.³⁴ Као пример, Европска комисија у Смерницама наводи случај стандардних патената. Наиме, у овом случају стицалац лиценце који производи производ у складу са стандардом нужно мора користити све патенте који су део тог стандарда. У том случају оспоравање ваљаности патента који је део стандарда од стране стицаоца лиценце може проузроковати значајне губитке у случају раскида уговора о лиценци. На овај начин Европска комисија потврђује став да је стицалац лиценце у најбољој позицији да оцени ваљаност права интелектуалне својине које је предмет уговора о лиценци и поменутом одредбом штити стицаоца неискључиве лиценце од евентуалног раскида уговора од стране даваоца лиценце у случају оспоравања неког права признатог даваоцу лиценце на територији Европске уније. У супротном би стицалац неискључиве лиценце био дестимулисан да покрене поступак оспоравања права јер би услед раскида уговора који би уследио, имао потешкоће да пронађе алтернативну технологију.

У случају искључивих лиценци, Комисија стоји на становишту да одредбе о раскиду уговора о лиценци услед оспоравања неког права интелектуалне својине које давалац лиценце има на територији ЕУ од стране стицаоца искључиве лиценце обично ретко имају штетне последице по конкуренцију на тржишту.³⁵ Наиме, с обзиром на то да се ради о искључивим лиценцама, давалац лиценце може бити у зависном положају у односу на стицаоца лиценце, будући да су накнаде за лиценцу које му плаћа стицалац лиценце практично његов једини извор прихода од лиценциране технологије.³⁶ Мало је вероватно да би давалац лиценце, у случају да стицалац лиценце покрене поступак оспоравања права, био у супериорнијем положају и тражио раскид уговора о лиценци. То је разлог зашто Уредба ТТБЕР на

34 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 136.

35 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 139.

36 Вид. Commission decision *Moosehead/Whitbread* (1990).

одредбе о раскиду уговора о искључивој лиценци услед оспоравања неког права интелектуалне својине које давалац лиценце има на територији ЕУ од стране стицаоца искључиве лиценце примењује колективно изузеће од забране, док год су испуњени и други услови, као што је поштовање прага тржишних удела.³⁷

Надаље, Комисија има блажи став према одредбама о неоспоравању и раскиду у вези са *know-how*. Будући да *know-how* карактерише тајност, у случају евентуалног откривања тајности од стране стицаоца лиценце, знање и искуство које је предмет уговора о лиценци би изгубило сваку вредност. Тако клаузуле о неоспоравању у уговорима о лиценци, које се односе на знање и искуство, нису искључене из подручја примене ТТБЕР.³⁸ Комисија је заузела став да у оваквим ситуацијама обавеза стицаоца лиценце да не оспорава лиценцирано знање и искуство доприноси ширењу нових технологија, посебно из разлога што уговарање поменуте клаузуле подстиче даваоце лиценци да закључују уговоре са економски снажнијим стицаоцима лиценци, без страха да ће њихово знање и искуство бити оспорено када га стицалац лиценце апсорбује (Korah, 1996: 187). Стога одредбе о неоспоравању и раскиду након оспоравања, које се односе само на знање и искуство нису искључене из подручја примене ТТБЕР-а.

5. Правни режим клаузуле без оспоравања у домаћем праву

Основни извор права којим се у Републици Србији уређује заштита конкуренције на тржишту је Закон о заштити конкуренције (у даљем тексту ЗЗК).³⁹

Као што је напред речено, уговор о лиценци може представљати рестриктиван споразум који ограничава или нарушава слободну конкуренцију на тржишту. Ради се о споразумима између учесника на тржишту који имају за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије.⁴⁰ Законодавац *exempli causa* наводи неке облике рестриктивних споразума: уговори, поједине одредбе уговора, изричитни или прећутни договори, усаглашене праксе, као и одлуке облика удруживања учесника на тржишту.⁴¹ У домаћем праву конкуренције, рестриктивни споразуми могу бити изузети од

37 Вид. *supra*, стр. 6.

38 Вид. Смернице о споразумима о преносу технологије, тач. 140.

39 „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013.

40 Чл. 10, ст. 1 Закона о заштити конкуренције.

41 Чл. 10, ст. 2 Закона о заштити конкуренције.

забране уколико доприносе унапређењу производње и промета, односно подстицању техничког или економског напретка, а потрошачима обезбеђују правичан део користи под условом да не намећу учесницима на тржишту ограничења која нису неопходна за постизање циља споразума, односно да не искључују конкуренцију на релевантном тржишту или његовом битном делу.⁴² ЗЗК познаје изузеће од забране по категоријама споразума (колективно изузеће) и појединачно изузеће.

У Републици Србији још увек не постоји правни оквир за изузимање од забране споразума о преносу технологије. Научној и стручној јавности је доступан Нацрт Уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране.⁴³ Будући да је домаће право конкуренције у области изузећа од забране споразума о преносу технологије још увек у повоју, као и да је Република Србија преузела обавезу усклађивања постојећих закона и будућег законодавства из области права конкуренције са правним тековинама ЕУ,⁴⁴ не би требало да чуди чињеница да одредбе поменутог Нацрта уредбе представљају правни трансплант из европског у домаће право.

Тако Нацрт уредбе у чл. 7 предвиђа изричито забрањена уговорна ограничења. Управо у поменутом члану налазимо одредбу која би требало да регулише правни третман клаузуле без оспоравања у домаћем праву. Наиме, Нацрт уредбе предвиђа да се од забране рестриктивних споразума не могу изузети они уговори о лиценци који садрже посредне или непосредне обавезе једне уговорне стране да не оспорава заштиту интелектуалне својине другој уговорној страни која је носилац права у Републици Србији, при чему се ово ограничење не односи на могућност уговарања раскида споразума о трансферу технологије у случају да стицалац искључиве лиценце оспорава ваљаност било ког уступљеног (лиценцираног) права на технологију.⁴⁵ Поменути члан је домаћи законодавац дословце преузео из Уредбе ТТБЕР.⁴⁶ Овако предложено решење је у сагласности са обавезом усклађивања домаћег права конкуренције са правним тековинама ЕУ. Међутим, мишљења смо да, с обзиром на то да је право конкуренције

42 Вид. чл. 11 Закона о заштити конкуренције.

43 Текст Нацрта Уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране доступан је на официјелном сајту Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије.

44 Вид. чл. 72 и 73 Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (ССП), који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године.

45 Вид. чл. 7, ст. 1 тч. 2 Нацрта уредбе.

46 Вид. чл. 5, ст. 1. тч. 2. Уредбе ТТБЕР.

релативно млада грана права у нас, као и то да не постоји пракса у области изузимања од забране споразума о преносу технологије, уколико Нацрт уредбе буде усвојен у предложеном облику, то може имплицирати одређене проблеме у пракси, у смислу тумачења правних норми садржаних у Нацрту уредбе. Наиме, право конкуренције Европске уније у области колективних изузећа од забране споразума о преносу технологије има дугу правну традицију. Подсећања ради, прва уредба која је регулисала ову област усвојена је 1984. године. Такође, Европска комисија је, уз важећу Уредбу ТТБЕР, донела и одговарајуће Смернице о споразумима о преносу технологије⁴⁷ које у пракси, поред богате судске праксе, могу бити коректив примене непрецизних или нејасних норми. Будући да у нас не постоји судска пракса у овој области, мишљења смо да би истраживања правних теоретичара у овој области могла да представљају значајан допринос у смислу тумачења појединих клаузула које спадају у дозвољена или искључена ограничења од забране, што би несумњиво омогућило уговорним странама код уговора о лиценци већи степен сигурности у погледу поштовања прописа о заштити конкуренције.

6. Закључак

У позитивном праву конкуренције Европске уније, уговарање клаузуле без оспоравања у уговорима о лиценци сматра се, генерално, антикомпетитивном праксом. Због тога су у праву Европске уније клаузуле без оспоравања забрањене прописима којима се регулише конкуренција на унутрашњем тржишту. Међутим, право Европске уније познаје изузетке од овог правила. Наиме, иако је Уредбом ТТБЕР прописано да се од забране рестриктивних споразума не могу изузети уговори о лиценци који садрже одредбе о неоспоравању, односно, непосредне или посредне обавезе неоспоравања ваљаности права интелектуалне својине даваоца лиценце, Европска комисија је у Смерницама о споразумима о преносу технологије, које прате поменути уредбу, предвидела изузетке од овог правила. Комисија сматра да би у случају бесплатних лиценци и када се лиценца односи на технички застарео поступак који корисник лиценце није користио, клаузула без оспоравања могла да буде допуштена. Такође, у ограничења која су искључена од примене групних изузећа од забране рестриктивних споразума, Комисија је сврстала и клаузулу о раскиду уговора у случају оспоравања било ког права интелектуалне својине које давалац лиценце има на територији ЕУ, будући да такво право на раскид уговора о лиценци може имати исти учинак као и клаузула без оспоравања.

⁴⁷ Смернице које је донела Европска комисија обавезују само ту институцију, али их се, по правилу, придржавају и Општи суд ЕУ и Суд правде.

У праву 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 предвиђа изричито забрањена уговорна ограничења у уговорима о лиценци. Управо у поменутом члану налазимо одредбу која би требало да регулише правни третман клаузуле без оспоравања у домаћем праву конкуренције.

Литература/References

Васиљевић, М. (2012). Трговинско право, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Gal, M., Miller, A. D. (2017). Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense, *Iowa Law Review*, vol. 102, No. 14. p. 1477–1532.

Korah, V. (1996). *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford: Clarendon press.

Марковић, С., Поповић, Д. (2013). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

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

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

Orstavik, I. (2005). Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation, 36 (1) *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 36.1. p. 83–112.

Поповић, Д. (2015). Уговор о лиценци – Прилог јавној расправи о Нацрту Грађанског законика Републике Србије. *Право и привреда*. 4–6. 393–411.

Поповић, Д. (2012). Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција. Београд. Правни факултет Универзитета у Београду.

Chadd Taylor, C. (1993). No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law. *Indiana Law Journal*, vol. 69, issue 1, p. 215–253.

Cheng, T. (2016). Antitrust Treatment of the No Challenge Clause, *NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, vol. 5, No. 2. p. 437–512.

Шогоров, С., Арсић, З. (2017). *Уговори трговинског права*, Нови Сад.

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.

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.

Судска пракса

Case 65/86, Bayer AG v. Sülhhofer (1988). E.C. Reports 1988, стр. 5249. ECLI:EU:C:1988:448.

Case C-193/83 Windsurfing International Inc. v. Commission (1986). ECLI:EU:C:1986:75.

Одлуке Европске Комисије

Commission decision Moosehead/Whitbread (1990). Decision 90/186/EEC of 23 March 1990 in Case Moosehead/Whitbread (1990) OJ L100/32.

Aleksandra Vasić, LL.M.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš

**LEGAL TREATMENT OF NO CHALLENGE CLAUSES IN LICENCE
AGREEMENTS FROM THE ASPECT OF COMPETITION LAW**

Summary

In this paper, the author explores the legal treatment of no challenge clauses in license agreements. In effect, these clauses prohibit a licensee to challenge the validity of intellectual property rights which are the subject matter of a license agreement for a specified period, usually within the duration of the contract. The author analyzes the legality of contracting the no challenge clause in license agreements from the aspect of European Union Competition Law, given the fact that there are still no positive legal norms governing this institute in Serbian competition law.

Keywords: *no challenge clauses, license agreements, technology transfer, EU competition law.*

