

Др Душан В. ПОПОВИЋ  
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

## УГОВОР О ЛИЦЕНЦИ – ПРИЛОГ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДНАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ\*

### Резиме

*У раду се анализира правни режим лиценце у Закону о облигационим односима и Преднацрту Грађанског законика Србије. Аутор се залаже за друшачије дефинисање предмета уговора о лиценци, које би искључило промет и словне тајне, а обухватило усвојање имовинскоправних овлашћења која чине садржину свих права индустријске својине, осим права заштитне ознаке географског порекла. Такође, у раду се указује на потребу свеобухватније уређивања обавезе стицаоца лиценце жиом заштитене ознаке да одржава квалитет производа. Најзад, аутор се залаже за слободно усвојање подлиценце, независно од тога да ли је она изведена из искључиве или неискључиве лиценце, имајући у виду да уговор о лиценци само до извесне мере ангажује лична својства страна уговорница.*

**Кључне речи:** *право интелектуалне својине, права индустријске својине, лиценца, уговор, усвојање.*

### І Увод

Србија је данас међу ретким државама које немају свој Грађански законик, иако је својевремено била међу првим државама које су у девет-

\* Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“.

наестом веку приступиле кодификацији грађанског права.<sup>1</sup> Стога је Влада Републике Србије донела 16. новембра 2006. године одлуку о формирању Комисије за израду Грађанског законика. Комисија је рад на изради Преднацрта Грађанског законика (надаље, Преднацрт ГЗ) окончала 2014. године, а крајем те године текст је упућен на јавну расправу. Преднацрт ГЗ обухвата класична подручја грађанског права – установе општег дела грађанског права, стварно право, облигационо право, наследно право, породично право, као и друге изведене дисциплине које су у тесној вези са класичним грађанским правом, а које су се у српском правном систему развиле до степена могућности њихове кодификације.<sup>2</sup>

У позитивном праву Србије, уговори о промету права интелектуалне својине уређени су општим и посебним прописима. Општи пропис је Закон о облигационим односима,<sup>3</sup> који садржи општа правила уговорног права и којим је посебно уређен уговор о лиценци. Посебна правила су садржана у законима којима се уређују права интелектуалне својине (Закон о патентима,<sup>4</sup> Закон о жиговима<sup>5</sup> и др.). Према правилу *Lex specialis derogat legi generali*, на конкретни уговорни однос примењује се специјални пропис, а општи пропис се примењује супсидијерно. За разлику од важећег Закона о облигационим односима, Преднацртом ГЗ се, поред уговора о лиценци, уређује и издавачки уговор. И док је правни режим издавачког уговора у Преднацрту ГЗ значајно измењен, одредбе Закона о облигационим односима којима је уређен уговор о лиценци су уз мање измене преузете у текст Преднацрта ГЗ.

Уговором о лиценци врши се конститутивни промет права интелектуалне својине (прецизније, права индустријске својине).<sup>6</sup> Овим уговором се из субјективног права индустријске својине деривира једно или више имовинскоправних овлашћења, која се потом, као ново субјективно право, конституишу на име стицаоца лиценце. То ново субјективно право означавамо појмом лиценце.<sup>7</sup> У пословној пракси,

1 Грађански законик из 1844. године био је на снази све до 1946. године када је извршена аброгација до тада важећег правног система Србије.

2 Комисија за израду грађанског законика, *Рад на изради Грађанског законика Републике Србије. Извештај комисије са ојвореним ијијањима*, Београд, 2007, стр. 13.

3 Закон о облигационим односима (надаље, ЗОО РС), *Сл. лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, *Сл. лист СРЈ*, бр. 31/93, *Сл. лист СЦГ*, бр. 1/2003.

4 Закон о патентима (надаље, ЗП РС), *Сл. лист РС*, бр. 99/2011.

5 Закон о жиговима (надаље, ЗЖ РС), *Сл. лист РС*, бр. 104/2009 и 10/2013.

6 У српском праву, као и у већини држава европског континенталног права, уступање имовинскоправних овлашћења која чине садржину субјективног ауторског права врши се ауторским уговором, а не уговором о лиценци. У англосаксонском праву не чини се ова разлика, већ се свако уступање имовинскоправних овлашћења из субјективног права интелектуалне својине врши уговором о лиценци.

7 Реч „лиценца“ је латинског порекла (*licentia*) и изворно означава слободу, дрскост, самовољу. У савременим језицима је добила нешто другачије значење. У енглеском

уговор о лиценци јавља се од деветнаестог века, најпре као уговор о лиценци патентираног проналаска. У то време, правна наука је уговор о лиценци сматрала модалитетом купопродајног уговора.<sup>8</sup> Међутим, док је купопродајни уговор усмерен на пренос права својине, уговором о лиценци се имовинскоправна овлашћења само уступају, а давалац лиценце и даље остаје титулар права индустријске својине. У новије време, уговор о лиценци је сматран модалитетом уговора о закупу. Сличност између ова два уговора се огледа у чињеници да се обама уговорима врши уступање, а не пренос. Оно што, међутим, суштински разликује уговор о лиценци и уговор о закупу јесте предмет престације. Уговор о закупу има за предмет ствар као материјално добро, а уговор о лиценци интелектуално, нематеријално добро. Због тога је данас доминантни правац у теорији онај који се залаже за третирање уговора о лиценци као уговора *sui generis*.<sup>9</sup> Уговор о лиценци је двостранообавезујући уговор, пошто обе уговорне стране заснивањем међусобног односа преузимају одређене обавезе. Уговор о лиценци је теретан уговор, јер се подразумева обавеза стицаоца да плаћа накнаду за привредно искоришћавање предмета лиценце. Уговор о лиценци се често сврстава у алеаторне уговоре, пошто економски исход искоришћавања предмета лиценце зависи од ситуације на тржишту, која је за уговорне стране у моменту закључења уговора непредвидива.

У раду ће правни режим уговора о лиценци бити анализиран с обзиром на структуру релеватних одредаба Закона о облигационим односима и Преднацрта ГЗ. Тако ће најпре бити анализирана правила о предмету и форми уговора о лиценци, потом временска и просторна ограничења лиценце, затим обавезе даваоца и стицаоца лиценце, правни режим подлиценце, и најзад правила о престанку уговора о лиценци.

## II Предмет и форма уговора о лиценци

Важећим Законом о облигационим односима уговор о лиценци дефинисан је 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 стица-

---

језику (*licence/license*) означава дозволу, слободу, необузданост. Слично значење има и у француском (*licence*) и немачком (*die Lizenz*) језику. Подробније о овом појму: Сања Радовановић, *Уговор о лиценци софтвера*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 48–49.

8 И данас се често могу привредници који користе термин „купити лиценцу“.

9 За подробнију анализу правне природе уговора о лиценци вид. С. Радовановић, *Уговор о лиценци софтвера*, стр. 50–54.

лац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду.<sup>10</sup> Нажалост, дефинишући предмет лиценце законодавац је помешао предмете заштите у праву индустријске својине (нпр. проналазак) са самим правима индустријске својине (нпр. жиг). Предмет уговора о лиценци јесте промет једног или више имовинскоправних овлашћења из субјективног права индустријске својине (патента, жига, права заштите дизајна и др.). С друге стране, предмет лиценце јесу интелектуална добра која се штите неким од права индустријске својине (патентирани проналазак, жигом заштићена ознака, заштићени дизајн и др.). Предмет лиценце могу бити само интелектуална добра која су заштићена или за која је покренут поступак заштите,<sup>11</sup> због чега је законодавац морао прецизирати да се норма не односи на „проналазак“ већ на „патентирани проналазак“.<sup>12</sup> Иста примедба може се изнети и у вези са коришћењем термина „узо-

10 ЗОО РС, чл. 686. Иста дефиниција предмета уговора о лиценци задржана је и у хрватском праву (вид. Закон о обвезним односима, *Народне новине РХ*, бр. 35/05, 41/08, 125/11, чл. 699), као и у босанско-херцеговачком праву (Закон о облигационим односима ФБиХ и РС, *Сл. лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, *Сл. лист РБиХ*, бр. 2/92, 13/93 и 13/94, *Сл. гласник РС*, бр. 17/93 и 3/96, чл. 686). У бившим југословенским републикама убрзо по проглашењу независности донети су закони о преузимању Закона о облигационим односима СФРЈ. Касније су усвајани закони о његовим изменама и допунама или су усвајани нови закони о облигационим односима. На пример, у Црној Гори је 2008. године усвојен нови ЗОО, али је дефиниција уговора о лиценци остала непромењена (вид. Закон о облигационим односима, *Сл. лист Црне Горе*, бр. 47/08 и 04/11, чл. 778).

11 Пошто код поменутих интелектуалних добара заштита почиње од дана подношења пријаве (под условом да право касније буде заиста и признато), ова интелектуална добра могу бити предмет лиценце и у периоду између подношења пријаве и признања права. У случају да право не буде признато, примењује се опште правило о ништавости правних аката због располагања непостојећим правом. Ипак, постоји неколико изузетака који су прописани законом и којима се штити пуноважност уговора о лиценци под одређеним условима. Најпре, уговор о лиценци мора бити извршен у тренутку доношења решења којим се одбија захтев за признање права индустријске својине. Заштићен је онај део уговора који је извршен, у мери у којој је извршен. Надаље, давалац лиценце мора бити савестан. Њему, у тренутку закључења уговора о лиценци, нису смеле бити познате околности због којих субјективно право индустријске својине неће бити признато. Најзад, решење којим се одбија захтев за признање права индустријске својине не сме бити донето из разлога што интелектуално добро које је предмет пријаве не може бити сматрано интелектуалним добром које се по закону штити, или због тога што интелектуално добро које је предмет пријаве припада оној категорији интелектуалних добара које су законом искључене из заштите. Вид. С. М. Марковић, Д. В. Поповић, *Право интелектуалне својине*, стр. 129–130.

12 Вид. нпр. Законик о интелектуалној својини Републике Француске (чл. L.613-8, ст. 2), где се уговор о лиценци дефинише као уговор о уступању, у целини или делимично, имовинскоправних овлашћења која чине садржину патента или права из пријаве. За лиценцу жигом заштићене ознаке у француском праву вид. чл. L.714-1 Законика.

рак или модел“ уместо термина „заштићени дизајн“, уз додатну напомену да је у праву интелектуалне својине одавно напуштено разликовање дизајна на дводимензионални (узорак) и тродимензионални (модел).<sup>13</sup>

Упоређујући цитирану одредбу Закона о облигационим односима са дефиницијом уговора о лиценци у Преднацрту ГЗ можемо закључити да већина до сада изнетих замерки и даље стоји. Наиме, у Преднацрту ГЗ уговор о лиценци дефинисан је као уговор којим се давалац лиценце обавезује да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, патента, дизајна, жига, узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду.<sup>14</sup> Терминолошка конфузија, већ присутна у Закону о облигационим односима, сада је употпуњена помињањем, као предмета лиценце, и „проналаска“ и „патента“, и „дизајна“ и „модела или узорка“. Уместо тога, као предмет лиценце требало је дефинисати патентирани проналазак, жигом заштићену ознаку, заштићени дизајн, заштићену биљну сорту и заштићену топографију интегрисаног кола. Реч је, дакле, о предметима свих права индустријске својине осим права заштите ознаке географског порекла.<sup>15</sup> У Преднацрту ГЗ се, исправно, као предмет лиценце не наводи заштићена ознака географског порекла, али се неоправдано пропушта да се као могући предмет лиценце пропишу предмети права сродних патенту – права заштите биљне сорте и права заштите топографије интегрисаног кола. Овакав избор чланова радне групе која је израдила текст Преднацрта ГЗ још је теже разумети, ако се има у виду чињеница да и Закон о заштити топографија полупроводничких производа<sup>16</sup> и Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти<sup>17</sup> допуштају уступање права путем уговора о лиценци.

13 Ни у Закону о правној заштити индустријског дизајна (надаље, ЗИД РС) више се не користе термини „узорак“ и „модел“. Вид. дефиницију дизајна: ЗИД РС, *Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, чл. 2, ст. 1.

14 Преднацрт ГЗ, чл. 921.

15 Подсетимо, субјективно право заштите ознаке географског порекла није у промету. Оно, дакле, не може бити предмет уговора о цесији, лиценци, франшизи или залози. Исто важи и за колективни жиг и жиг гаранције. Постоје два разлога због којих законодавац забрањује промет ових права. Најпре, на овај начин законом се не допушта да деривативни корисник права постане лице које не испуњава услове за коришћење ознаке порекла, односно услове из општег акта о колективном жигу или жигу гаранције, постане оригинарни корисник. Други разлог тиче се чињенице да свако лице које испуњава те услове може постати оригинарни корисник у поступку стицања својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла, односно на основу акта о колективном жигу или жигу гаранције, ако је титулар жига са тиме сагласан.

16 Закон о заштити топографија полупроводничких производа (надаље, ЗТПП РС), *Сл. гласник РС*, бр. 55/13, чл. 15, ст. 2: „Поједина или сва овлашћења из права на топографију могу, са ограничењима или без њих, бити предмет уступања на основу уговора о лиценци.“

У Преднацрту ГЗ понавља се пропуст учињен приликом дефинисања уговора о лиценци важећим Законом о облигационим односима. Наиме, као могући предмет лиценце наводи се пословна тајна, тј. техничко знање и искуство.<sup>18</sup> Пословна тајна (енгл. *know how*), међутим, не може бити предмет лиценце. Уговор о лиценци подразумева промет права, а пословна тајна није предмет ниједног искључивог права индустријске својине, па се не може говорити о располагању правом на коришћење пословне тајне.<sup>19</sup> Пословна тајна је предмет фактичког промета, тако што се може саопштити другом лицу. Овакав фактички промет је често праћен уговором о условима под којима се пословна тајна саопштава (нпр. уговором о преносу пословне тајне), што, међутим, не значи да стичалац тајне постаје правни следбеник преносиоца тајне. Уговор о условима под којима се другом лицу саопштава пословна тајна по правилу садржи предметна, временска, садржинска и територијална ограничења коришћења тајне од стране стичаоца, као и обавезу обе уговорне стране да чувају тајну. Ни преносилац, ни стичалац немају субјективно право на коришћење тајне; они само фактички користе тајну. Уколико стичалац тајне користи саопштене информације изван уговорених ограничења, тиме не повређује „право на тајну“, јер оно не постоји, већ (само) повређује своје уговорне обавезе. У пракси су, међутим, чести сложени уговори о преносу (трансферу) технологије, где се другом лицу уступа право на коришћење патентираног проналаска, уз пренос пословне тајне, односно пренос необјављених информација техничке природе. Такви уговори имају природу уговора о лиценци комбинованог са елементима уговора о преносу пословне тајне.

Нејасноће у погледу појма лиценце, тј. предмета лиценце могу се делом објаснити чињеницом да уговор о уступању тајног техничког знања („тајног проналаска“, тј. проналаска који није патентиран и за кога није поднета пријава за заштиту) може да се трансформише у уговор о лиценци уколико, током трајања уговора о уступању тајног тех-

17 Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти (надаље, ЗБС РС), *Сл. гласник РС*, бр. 88/2011, чл. 30, ст. 1: „Носилац њрава оплемењивача може њраво коришћења заштићене сорте (у даљем тџексту: лиценца), у целини или делимично, да уступи другом лицу, на основу уговора о лиценци.“

18 Пословна тајна је корисна пословна информација која није доступна заинтересованим лицима. Реч је, дакле, о информацији која има пословни карактер (технички, организациони, финансијски и др.), која је корисна за друго лице јер може унапредити његов пословни положај, и која је тајна, односно није слободно доступна. У пракси се често прибегава комбинованој заштити оваквих информација путем патента и пословне тајне. Наиме, сложеније технологије се „раздвоје“ на патентбилне проналаске и на пратећа техничка знања. Пратећа техничка знања која не испуњавају услове за патентну заштиту се чувају као пословна тајна.

19 Тако и: С. М. Марковић, Д. В. Поповић, *нав. дело*, стр. 236, 308.

ничког знања, титулар проналазачког права поднесе патентну пријаву. У том тренутку, настанком (искључивог) права из пријаве, уговорени облици коришћења проналаска од стране стицаоца постају овлашћења која су деривирана из искључивог права уступиоца. На тај начин мења се природа почетног уговорног односа и настаје лиценца.<sup>20</sup>

Осим пословне тајне, ни ознаке које нису предмет жига не могу бити предмет лиценце. Због тога би приликом дефинисања предмета лиценце у Преднацрту ГЗ требало користити термин „жигом заштићена ознака“ а не „ознака“ или „жиг“. Наиме, лице које користи нерегистровану ознаку за обележавање својих производа такву ознаку може заштитити само на основу прописа о сузбијању нелојалне конкуренције. Овим прописима не утемељује се искључиво субјективно право на ознаку, већ законом заштићени правни интерес. Пошто не постоји одговарајуће субјективно право на интелектуалном добру, нема ни правног промета. У случају када се одређени привредни субјект сагласио да неко лице користи његову нерегистровану ознаку, није дошло до уступања овлашћења на коришћење ознаке, већ до давања дозволе за такво коришћење.<sup>21</sup> Таква дозвола делује *inter partes* а њена суштина своди се на обавезу даваоца дозволе да толерише коришћење нерегистроване ознаке од стране другог лица, као и да се уздржи од подизања тужбе због нелојалне конкуренције против тог лица.<sup>22</sup>

У Преднацрту ГЗ предлаже се задржавање важећег режима писане форме уговора о лиценци, што је већински прихваћено решење у упоредном праву.<sup>23</sup> Законом о патентима прописано је да уговор о искључивој лиценци производи дејство према трећим лицима само уколико је уписан у регистар Завода за интелектуалну својину.<sup>24</sup> Исто је прописано и Законом о жиговима, Законом о правној заштити индустријског дизајна, Законом о заштити топографија полупроводничких производа и Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти.<sup>25</sup> Упис се врши на захтев титулара права, подносиоца пријаве или стицаоца права. Уговор о лиценци чији предмет је заштићена биљна сорта не уписује се у регистар Завода за интелектуалну својину, већ у регистар Министарства пољопривреде. Поменути законима о заштити интелектуалних добара прописано је да уговор о лиценци нарочито садржи: датум закључења,

20 У српској правној теорији овај став заступа проф. С. Марковић. Вид. С. М. Марковић, *Патентно право*, Номос, Београд, 1997, стр. 317.

21 Исто важи и у случају давања дозволе за коришћење непатентираних проналаска.

22 За подробнију анализу вид. С. М. Марковић, Д. В. Поповић, *нав. дело*, стр. 301.

23 Преднацрт ГЗ, чл. 922; ЗОО РС, чл. 687.

24 ЗП РС, чл. 46.

25 ЗЖ РС, чл. 52; ЗИД РС, чл. 51; ЗТПП РС, чл. 15; ЗБС РС, чл. 30.

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.

### III Временска и просторна ограничења

Важећим Законом о облигационим односима прописано је да лиценца за искоришћавање патентираног проналаска, узорка или модела не може бити закључена на време дуже од трајања законске заштите тих права.<sup>26</sup> Преднацртом ГЗ се предлаже уношење мањих, али погрешних термилолошких измена. Наиме, уместо помињања „патентираног проналаска“ сада се користи термин „патент“, а уместо „узорка или модела“ – „дизајн“.<sup>27</sup> У складу са нашим претходним напоменама, ову одредбу требало би изменити тако да гласи да лиценца за искоришћавање патентираног проналаска, заштићеног дизајна, жигом заштићене ознаке, заштићене биљне сорте или заштићене топографије интегрисаних кола не може бити закључена на време дуже од трајања законске заштите тих интелектуалних добара.

У погледу просторног ограничавања права искоришћавања предмета лиценце, Преднацртом ГЗ се такво ограничење допушта само ако то није противно прописима о заштити конкуренције.<sup>28</sup> Тиме се напушта превазиђено упућивање на прописе о јединственом југословенском тржишту, а правни режим уговора у лиценци доводи у везу са правом конкуренције. У савременом праву конкуренције, уговори о искључивој лиценци могу бити изузети од забране рестриктивних споразума, под одређеним условима. Основни услов односи се на допринос унапређењу производње и промета, односно на подстицање економског развоја, до чега може доћи због тога што стицалац искључиве лиценце има подстицај да инвестира у развој нових технологија. Изузећем од забране рестриктивних споразума, по правилу, могле су бити обухваћене само тзв. отворене искључиве лиценце.<sup>29</sup> Допуштеност ограничења лиценце

26 ЗОО РС, чл. 688.

27 Преднацрт ГЗ, чл. 923.

28 Упор. Преднацрт ГЗ, чл. 925, ст. 1; ЗОО РС, чл. 690, ст. 1.

29 Код отворених искључивих лиценци, искључивост се односи само на уговорни однос између даваоца и стицаоца лиценце. Давалац се, тако, једино обавезује да на одређеном подручју неће сам вршити, нити уступати трећим лицима, овлашћења која је већ уступио стицаоцу лиценце. Насупрот томе, постоје искључиве лиценце које пружају стицаоцу потпуну територијалну заштиту, тако што се уговорне стране обавезују да потпуно искључе конкуренцију на резервисаном подручју, на пример, тако што ће предузети мере у циљу спречавања паралелне трговине. Разликовање отворених и затворених искључивих лиценци, које се чини у праву Европске уније, сматрамо недовољно утемељеним. Наиме, с једне стране се



у домаћем праву конкуренције требало би ценити с обзиром на опште услове за изузеће од забране рестриктивних споразума, прописаних чл. 11 Закона о заштити конкуренције,<sup>30</sup> као и с обзиром на одредбе одговарајуће уредбе о групном изузећу од забране (у зависности од тога да ли је реч о хоризонталном или вертикалном споразуму).<sup>31</sup>

#### IV Обавезе даваоца лиценце

Преднацрт ГЗ преузима готово у целини важећа решења из Закона о облигационим односима приликом уређивања обавеза даваоца лиценце. Давалац лиценце дужан је да стицаоцу лиценце преда предмет лиценце, као и да му даје сва упутства и обавештења која су потребна за успешно искоришћавање предмета лиценце. Такође, давалац лиценце гарантује стицаоцу техничку изводљивост и техничку употребљивост предмета лиценце.<sup>32</sup> То је најнижи ниво гаранције, који подразумева да заштићено интелектуално добро које је предмет лиценце може да се материјализује у индустријским условима, као и да се њим заиста решава назначени технички проблем. Приликом израде Преднацрта ГЗ исправно је одабрано да се обавеза информисања не уређује детаљније. Наиме, одређивање границе информисања је фактичко питање, приликом чијег разматрања морају бити узети у обзир интереси обе уговорне

допушта искључиви промет овлашћења на уговорној територији која се подудара са државним границама, док се, с друге стране, санкционише свака радња која се предузима према трећим лицима у циљу поштовања клаузуле о искључивости. Предузимање таквих радњи би се, по правилу, сматрало незаконитим спречавањем паралелне трговине. Вид. подробније. Душан Поповић, *Искључива њрава интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 31-72.

30 *Сл. гласник РС*, бр. 51/2009 и 95/2013. Од забране се могу изузети споразуми који 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 не искључују конкуренцију на релевантном тржишту или његовом битном делу.

31 Вид. Уредба о споразумима о специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране, *Сл. гласник РС*, бр. 11/2010; Уредба о споразумима између учесника на тржишту који послују на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране, *Сл. гласник РС*, бр. 11/2010; Уредба о споразумима о истраживању и развоју између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране, *Сл. гласник РС*, бр. 11/2010. У праву Европске уније усвојен је посебан пропис о условима за групно изузеће од забране споразума о преносу технологије (Уредба бр. 316/2014, *Сл. лист ЕУ*, бр. L93 од 28. марта 2014. год.).

32 Упор. Преднацрт ГЗ, чл. 926-928; ЗОО РС, чл. 691-693.

стране. Ти интереси су, наравно, супротстављени – интерес даваоца лиценце јесте да задржи конкурентску предност над стицаоцем лиценце, док је интерес стицаоца да му давалац, својим информацијама, омогући делотворно коришћење предмета лиценце. Обавеза информисања никада не подразумева да је давалац лиценце једини одговоран за успешно коришћење предмета лиценце.<sup>33</sup> У вези са поменутиим обавезама даваоца лиценце, у односу на текст важећег Закона о облигационим односима једина измена састоји се у извршеном прецизирању дужности даваоца лиценце да стицаоцу лиценце преда *сву* документацију која је потребна за практичну примену предмета лиценце. Сматрамо, међутим, да се ни важећа одредба не може тумачити другачије. Наиме, и по важећем закону давалац лиценце је дужан да преда ону документацију која омогућава искоришћавање предмета лиценце. Јасно је да се одредба односи на *сву* ону документацију којом се такво искоришћавање омогућава.

Најзад, давалац лиценце јемчи да право искоришћавања предмета лиценце припада њему, да на том праву нема терета и да оно није ограничено у корист трећег. Ова одредба такође је преузета у неизмењеном облику из важећег Закона о облигационим односима.<sup>34</sup> Сматрамо да би одређене језичке интервенције ипак биле пожељне. Наиме, уместо помињања права искоришћавања које „припада“ даваоцу лиценце, било би адекватније прописати да „давалац лиценце гарантује стицаоцу да право из ког се лиценца изводи постоји“.

У Преднацрту ГЗ се као алтернатива предлаже брисање чл. 695 важећег Закона о облигационим односима, којим се прописује да давалац лиценце не може сам искоришћавати предмет лиценце, у целини или делимично, нити то може поверити другом лицу у границама просторног важења лиценце. Слажемо се да је целисходно брисати овај члан, пошто је искључива лиценца већ дефинисана општим одредбама којима се уређује уговор о лиценци.<sup>35</sup>

## V Обавезе стицаоца лиценце

У позитивном праву Србије, стицалац лиценце има обавезу да користи предмет лиценце. Ако није уговорено другачије, коришћење

33 Тако и: С. М. Марковић, Д. В. Поповић, *нав. дело*, стр. 237. Обавеза информисања се у пракси испуњава на различите начине. На пример, када су информације садржане у софтверу, сматра се да је обавеза извршена када се стицаоцу лиценце испоручи телесни носач на коме је софтвер забележен. Понекад се информације пружају тако што се организује обука кадрова, сервисирање уређаја и сл.

34 Преднацрт ГЗ, чл. 929; ЗОО РС, чл. 694.

35 Вид. Преднацрт ГЗ, чл. 930 (ЗОО РС, чл. 695); Преднацрт ГЗ, чл. 924, ст. 1 (ЗОО РС, чл. 689, ст. 1).

предмета лиценце није само право, већ и дужност стицаоца лиценце.<sup>36</sup> Уколико стицалац лиценце прекорачи садржински, предметни, временски и просторни оквир коришћења предмета лиценце, који је одређен уговором, не само да ће повредити уговорне обавезе, већ ће повредити и субјективно право даваоца лиценце, из кога је лиценца изведена. У Преднацрту ГЗ, коришћење предмета лиценце није више дефинисано као обавеза, већ као право стицаоца лиценце.<sup>37</sup> Посматрано из угла заштите јавног интереса, ако је закључен уговор о искључивој лиценци, а стицалац лиценце не искоришћава предмет лиценце, надлежни државни орган свакако може издати принудну лиценцу у јавном интересу.<sup>38</sup>

У погледу коришћења накнадних усавршавања, задржано је правило по коме стицалац лиценце није овлашћен да искоришћава накнадна усавршавања предмета лиценце, осим уколико законом или уговором није другачије одређено.<sup>39</sup> На тај начин се штити легитимни интерес даваоца лиценце да не дозволи да стицалац лиценце постане његов технолошки конкурент. Ипак, у пракси није неуобичајено да се уговори другачије.

Надаље, Преднацртом ГЗ уређује се обавеза чувања предмета лиценце у тајности. Нажалост, одредбом која је преузета из текста важећег Закона о облигационим односима неправилно је дефинисан предмет ове обавезе.<sup>40</sup> Наиме, у складу са нашим ранијим појашњењима, предмет лиценце не може бити непатентирани проналазак, нити тајно техничко знање и искуство. Због тога се ни обавеза чувања одређених информација у тајности не односи на предмет лиценце, што може бити само патентирани проналазак или проналазак за чију заштиту је поднета патентна пријава, односно друго заштићено интелектуално добро које је предмет права индустријске својине. Ова обавеза се, пак, односи на поверљиве информације које је стицалац лиценце сазнао од даваоца лиценце, а који чине пословну тајну даваоца. Реч је о тзв. пратећим информацијама. Из истог разлога требало би у самом наслову чл. 933 Преднацрта ГЗ преименовати обавезу чувања предмета лиценце у тајности у обавезу чувања у тајности одређених информација у вези са предметом лиценце. Обавеза чувања поверљивости одређених

36 Искоришћавање предмета лиценце представља обавезу стицаоца лиценце патентираног проналазак и у француском праву. За подробнију анализу вид. Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 2003, стр. 117.

37 Упор. Преднацрт ГЗ, чл. 931; ЗОО РС, чл. 696.

38 У Закону о патентима ова врста принудне лиценце означава се као „принудна лиценца која се издаје у случају када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана“. Вид. ЗП РС, чл. 26, ст. 8.

39 Преднацрт ГЗ, чл. 932; ЗОО РС, чл. 697.

40 Преднацрт ГЗ, чл. 933; ЗОО РС, чл. 698.

информација у вези са предметом лиценце траје и после истека уговора о лиценци, све док оне имају статус пословне тајне даваоца лиценце.

Законом о облигационим односима посебно је уређен случај истовременог уступања лиценце патентираног проналаска („лиценце за производњу“, како је назива законодавац) и лиценце жигом заштићене ознаке („лиценце за употребу жига“<sup>41</sup>). Наиме, уговором о лиценци жигом заштићене ознаке умножава се број њених корисника, због чега се у привредном промету јавља иста врста робе обележена истом ознаком, али различитог порекла. Због тога може бити угрожена основна функција ознаке – функција указивања на порекло робе. У ранијем периоду, овај проблем је решаван прописивањем апсолутне забране лиценцирања жигом заштићене ознаке. Некадашња забрана лиценцирања жигом заштићене ознаке у међувремену је напуштена у упоредном праву, па се проблем могуће угрожености функције указивања на порекло робе уобичајено решава на следећи начин:

1. прописује се обавеза означавања на амбалажи чињенице да је роба произведена „по лиценци“;
2. прописима о сузбијању нелојалне конкуренције се овлашћују удружења потрошача да туже и стицаоца и даваоца лиценце за радњу нелојалне конкуренције, уколико квалитет робе означене лиценцираном жигом заштићеном ознаком није једнак квалитету робе означене „изворном“ ознаком;
3. прописима о облигационим односима уређује се обавеза стицаоца лиценце жигом заштићене ознаке да одржава квалитет производа једнаким квалитету производа који потичу од даваоца лиценце.

У српском праву прописана су сва три механизма заштите интереса потрошача. Најпре, Законом о облигационим односима прописана је обавеза обележавања на роби чињенице да је произведена „по лиценци“.<sup>42</sup> Потом, и давалац и стицалац лиценце жигом заштићене ознаке могу бити тужени за радњу нелојалне конкуренције.<sup>43</sup> Најзад, прописује се обавеза стицаоца лиценце да одржава квалитет производа, али је та обавеза ограниченог домашаја.

Наиме, Законом о облигационим односима, као и Преднацртом ГЗ који у неизмењеном облику преузима релевантну одредбу, не уређује се случај самосталног лиценцирања жигом заштићене ознаке.<sup>44</sup> Наиме,

41 Поново се не разликује жиг и жигом заштићена ознака.

42 ЗОО РС, чл. 700. Ова одредба преузета је и у тексту Преднацрта ГЗ (вид. чл. 935).

43 Закон о трговини, *Сл. гласник РС*, бр. 53/2010 и 10/2013, чл. 50а.

44 Преднацрт ГЗ, чл. 934; ЗОО РС, чл. 699.

обавеза одржавања квалитета производа означеног лиценцираном жигом заштићеном ознаком односи се само на стицаоца лиценце који је истовремено стекао и лиценцу проналаска поступка производње односне робе. У описаним околностима давалац лиценце свакако је мотивисан да уговори обавезу стицаоца да поштује стандарде квалитета производа. Због тога је важећа, односно предложена одредба ограниченог домашаја, те би требало или проширити њен обухват и на случај самосталног лиценцирања жигом заштићене ознаке, или у потпуности укинути обавезу стицаоца лиценце да одржава квалитет производа. У последњем случају, законодавац би се определио за потпуну либерализацију промета жигом заштићене ознаке, а евентуални спорови у вези са квалитетом робе произведене „по лиценци“ били би решавани у складу са прописима о сузбијању нелојалне конкуренције.

Најзад, Преднацртом ГЗ обавеза плаћања лиценчне накнаде уређује се на исти начин као и важећим Законом о облигационим односима.<sup>45</sup> Препуштено је уговорним странама да се споразумеју о конкретном начину плаћања накнаде (паушална свота, ројалти, комбинација паушалне своте и ројалтија, приход од трансакција повезаних са уступањем лиценце, дивиденда од заједничког подухвата у ком се улог састоји од лиценце, неновчана накнада и др.).<sup>46</sup> Уговор о лиценци је дефинисан као теретни уговор. Стога, уколико не би била уговорена обавеза плаћања накнаде, уговор не би имао карактер уговора о лиценци, већ неименованог уговора који је уређен општим правилима облигационог права. У случају да је неспорно да је уговор теретан, али се стране нису сагласиле о износу лиценчне накнаде, сматрало би се да уговор о лиценци није ни закључен, јер нема сагласности страна о битном елементу уговора.<sup>47</sup>

## VI Подлиценца

Стицаоцу лиценце би могло одговарати да право искоришћавања предмета лиценце уступи другоме. На тај начин, искоришћавање предмета лиценце могло би се уступити лицу које има додатне производне капацитете који недостају стицаоцу лиценце, или би пак помоћу подлиценце стицалац могао остварити додатни приход и тако лакше исплатити лиценцну накнаду. Позитивним правом Србије начелно се допуш-

45 Преднацрт ГЗ, чл. 936-938; ЗОО РС, чл. 701-703.

46 Више о приходима од привредног искоришћавања предмета лиценце, као и о утврђивању износа лиценчне накнаде: Michael Z. Brooke, John M. Skilbeck, *Licensing: The International Sale of Patents and Technical Knowhow*, Gower, Vermont, 1994, стр. 191-205.

47 Тако и: С. М. Марковић, Д. В. Поповић, *нав. дело*, стр. 240.

та давање подлиценце. Наиме, стицалац *искључиве* лиценце може даље уступити право искоришћавања предмета лиценце, али се уговором може предвидети да стицалац лиценце не може другоме дати лиценцу или му је не може дати без дозволе даваоца лиценце.<sup>48</sup> Треба сматрати да је по закону потребна дозвола даваоца лиценце за уступање подлиценце у случају када је реч о *неискључивој* лиценци.<sup>49</sup>

У Преднацрту ГЗ (алтернативно) се предлаже брисање одредбе којом се прописује да стицалац *искључиве* лиценце може право коришћења предмета лиценце уступити другоме. Брисањем ове одредбе, давање подлиценце било би начелно допуштено, независно од тога да ли је реч о подлиценци која се изводи из *искључиве* или *неискључиве* лиценце. Свакако, могло би се уговорити да стицалац лиценце не може другоме дати подлиценцу или да му је не може дати без дозволе даваоца лиценце.<sup>50</sup> Предложено решење, иако не сасвим задовољавајуће, у већој мери кореспондира са привредноправним карактером овог уговора, који није типични уговор *intuitu personae*. Наиме, иако се уговор о лиценци закључује с обзиром на одређена лична својства уговорника, та својства тичу се пре свега привредних капацитета којима располажу уговорници, који су неопходни за делотворно искоришћавање предмета лиценце. Због тога у домаћем праву уговор о лиценци не престаје смрћу стицаоца лиценце, уколико наследници настављају да обављају исту привредну делатност. „Прави“ уговор *intuitu personae* престао би смрћу уговорника.<sup>51</sup>

Имајући у виду да уговор о лиценци само до извесне мере ангажује лична својства страна уговорница,<sup>52</sup> сматрамо да би требало допустити стицаоцу лиценце да слободно даље уступа право привредног

48 ЗОО РС, чл. 704.

49 Вид. Борислав Т. Благојевић, Врлета Круљ (ур.), *Коментар Закона о облигационим односима*, Савремена администрација, Београд, 1983, стр. 1645.

50 Преднацрт ГЗ, чл. 939.

51 За неке врсте уговора се без већих тешкоћа може утврдити да ли су закључени с обзиром на лична својства стране уговорнице/страна уговорница. Међутим, стране уговорнице могу један уговор који у принципу није уговор *intuitu personae* (нпр. уговор о закупу) закључити управо с обзиром на лична својства. Тада је дужност суда да оцени праву вољу страна уговорница. Ипак, треба имати у виду да готово сваки уговор на неки начин ангажује својства уговорника, што није довољно за квалификацију уговора *intuitu personae*. За ту квалификацију је потребно утврдити већи степен ангажованости личних својстава у уговору – да су стране уговорнице управо закључиле уговор имајући у виду лична својства и то са намером да уговор изврши баш оно лице које је уговор закључило. Вид. Слободан Перовић, *Облигационо право*, Службени лист СФРЈ, Београд, 1990, стр. 234.

52 Поједини аутори у већој мери признају *intuitu personae* карактер уговору о лиценци. Вид. нпр. Весна Бесаровић, *Дерегулација виших облика привредне сарадње са иностранством*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990, стр. 53 *et*

искоришћавања предмета лиценце. Ипак, законодавац уважава и легитимни интерес даваоца лиценце да одлучује о привредном искоришћавању свог заштићеног интелектуалног добра. Тако, даваоцу лиценце најпре се допушта да уговором искључи могућност давања подлиценце. На тај начин се даваоцу лиценце омогућава да „управља“ привредним искоришћавањем предмета лиценце, уколико то жели, као и да за себе резервише право избора свих лица која могу искоришћавати заштићено интелектуално добро. Уколико уговором не искључи могућност давања подлиценце, давалац лиценце „контролу“ над искоришћавањем предмета лиценце може извршити тако што ће уговорити да је за давање подлиценце најпре потребно прибавити његову дозволу. Када је таква дозвола потребна, давалац лиценце је може ускратити само из озбиљних разлога.<sup>53</sup> Давалац лиценце, дакле, не може увек спречити стицаоца лиценце да уступи подлиценцу, чак и када је даље уступање условљено његовом сагласношћу. Ово правило чини нам се неусклађеним са општим режимом подлиценце. Наиме, уколико давалац лиценце може уговором искључити могућност давања подлиценце независно од тога какве природе је разлог таквог искључења, нелогично је, у случају уговарања обавезе стицаоца лиценце да прибави дозволу од даваоца, ограничити могућност одбијања давања дозволе само на постојање „озбиљних разлога“.

У појединим, пак, законодавствима *intuitu personae* карактер уговора о лиценци у већој мери је утицао на правни режим подлиценце. Тако, на пример, у француском праву стицалац лиценце патентнираног проналаска може дати подлиценцу само уколико се давалац лиценце са тиме изричито сагласио приликом закључења уговора о лиценци или накнадно.<sup>54</sup>

Најзад, у Преднацрту ГЗ преузима се одредба важећег Закона о облигационим односима којом се прецизира да се уговором о подлиценци не ствара никакав посебан правни однос између даваоца лиценце и стицаоца подлиценце, чак и у случају када је давалац лиценце дао потребну дозволу за закључење подлиценце. Уговор о подлиценци је уговор којим се ствара непосредни правни однос само између даваоца и стицаоца подлиценце, која може бити временски, садржински или просторно ограничена. За друга лица, укључујући и даваоца лиценце, уговор о подлиценци је *res inter alios acta*.<sup>55</sup> Ипак, давалац лиценце може у једном случају упутити непосредан захтев стицаоцу подлиценце. Наиме, давалац лиценце може, ради наплате својих потраживања од стицаоца

*seq.*; Миодраг Јањић, *Уговори о лиценци (йосебно међународни уговори о лиценци)*, Институт за упоредно право, Београд, 1967, стр. 11.

53 Преднацрт ГЗ, чл. 940; ЗОО РС, чл. 705.

54 За подробнију анализу вид. J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, *нав. дело*, стр. 111.

55 Тако и: Б. Т. Благојевић, В. Круљ, *нав. дело*, стр. 1645.

лиценце насталих из лиценце, захтевати непосредно од стицаоца подлиценце исплату износа који овај дугује даваоцу подлиценце по основу подлиценце.<sup>56</sup> По правилу, реч је о наплати доспеле неплаћене накнаде за лиценцу, када се давалац лиценце непосредно обраћа стицаоцу подлиценце са захтевом да му овај плати оно што дугује даваоцу подлиценце по основу подлиценце, до висине његове тражбине.

## VII Престанак уговора о лиценци

Преднацртом ГЗ преузимају се у неизмењеном облику све одредбе Закона о облигационим односима којима се уређује трајање и престанак уговора о лиценци.<sup>57</sup> Уговор о лиценци може бити закључен на одређено и на неодређен временски период. Уговор о лиценци закључен на одређено време престаје самим протеком времена за који је закључен, те није потребно да буде отказан. Ипак, зависно од садржине и предмета лиценце, узајамна права и обавезе уговорних страна трају док се послови не приведу логичном крају. На пример, стицалац лиценце овлашћен је да стави у промет већ произведену робу и након престанка уговора о лиценци. Када је, пак, уговор о лиценци закључен на неодређено време, он се окончава отказом једне од страна, уз поштовање примереног отказног рока. Пошто се уговором о лиценци уступају имовинскоправна овлашћења која чине садржину неког од права индустријске својине, а за привредно искоришћавање заштићеног интелектуалног добра је потребно да протекне више времена како би стицалац лиценце могао да од искоришћавања предмета лиценце стекне извесну корист, важећи Закон о облигационим односима садржи одредбу заштитног карактера. Наиме, давалац лиценце не може отказати уговор током прве године његовог важења, чиме законодавац пружа стицаоцу лиценце прилику да барем делимично привредно искористи предмет лиценце. Такође, ако отказни рок није одређен уговором, износи шест месеци. Најзад, предвиђа се и могућност прећутног продужења рока трајања уговора. До тога долази када, након истека уговореног рока трајања уговора, стране уговорнице наставе да се понашају као да је уговор још на снази. Тада ће се сматрати да је закључен нови уговор са неодређеним роком трајања, који је у осталоме исти као претходни.

За разлику од класичних уговора *intuitu personae*, уговор о лиценци по правилу не престаје у случају смрти даваоца и стицаоца лиценце. Наиме, у случају смрти даваоца лиценце, лиценца се наставља са његовим наследницима, ако другачије није уговорено. С друге стране,

56 Преднацрт ГЗ, чл. 942; ЗОО РС, чл. 707.

57 Преднацрт ГЗ, чл. 943–946; ЗОО РС, чл. 708–711.



у случају смрти стицаоца лиценце, лиценца се наставља са његовим наследницима који продужавају његову привредну делатност. У случају стечаја или ликвидације стицаоца лиценце, давалац лиценце може раскинути уговор.<sup>58</sup> Из претходних одредаба, које су преузете и у Преднацрту ГЗ,<sup>59</sup> може се закључити да се уговор о лиценци не закључује с обзиром на својства даваоца лиценце. Због тога његова смрт по правилу нема дејстава на судбину лиценце, осим уколико супротно није уговорено. Међутим, у случају смрти стицаоца лиценце, уговор о лиценци ће престати уколико стицалац није за собом оставио наследнике који настављају његову делатност. Уговор о лиценци се, дакле, закључује с обзиром на лична својства стицаоца лиценце, али се та релевантна својства стицаоца заправо односе на његову привредну делатност. Према томе, лиценца прати делатност стицаоца.

### VIII Завршне напомене

Рад на кодификацији грађанског права Републике Србије пружио је идеалну прилику да се још једном промисли о правном режиму уговора о лиценци. Мишљења смо да та прилика није у пуној мери искоришћена. Одредбе којима се уређује уступање права индустријске својине су у мањој мери измењене, а предложеним изменама не отклањају се раније уочене недоследности законодавца. Као што је наша анализа показала, већ предмет уговора о лиценци мора бити дефинисан на другачији начин, имајући у виду чињеницу да се овим уговором врши уступање имовинскоправних овлашћења која чине садржину неког од субјективних права индустријске својине. Стога у дефиницију уговора о лиценци не може бити укључен промет пословне тајне (техничких знања), а мора бити укључен промет права заштите биљне сорте и права заштите топографије интегрисаног кола. Надаље, релевантне одредбе морају бити термилошки уједначене, чиме би било избегнуто постојеће мешање термина којима се означава предмет права индустријске својине (конкретних интелектуалних добара) и самих права индустријске својине. Имајући у виду да уступање техничких знања и искуства не може предмет уговора о лиценци, пошто та

58 Упор. Закон о стечају, *Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 и 83/2014, чл. 94. Престанак правног лица стицаоца лиценце даје право даваоцу лиценце да раскине уговор, за разлику од општег правила стечајног права где је то право стечајног управника. Према општим правилима стечајног права, давалац лиценце не би имао ово право уколико је стицалац лиценце извршио своју уговорну обавезу на време. Вид. Мирко Васиљевић, *Трговинско право*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 336.

59 Вид. Преднацрт ГЗ, чл. 946.

знања нису предмет ниједног искључивог права индустријске својине, обавеза чувања тајности треба бити дефинисана тако да се односи на информације које су у вези са предметом лиценце, а не, као што је сада случај, на информације које су предмет лиценце.

Надаље, у погледу лиценцирања жигом заштићене ознаке сматрамо да би обавезу одржавања квалитета производа означеног лиценцираном жигом заштићеном ознаком, која се према Закону о облигационим односима и Преднацрту ГЗ односи само на стицаоца лиценце који је истовремено стекао и лиценцу проналаска поступка производње односне робе, требало проширити и на случај самосталног лиценцирања жигом заштићене ознаке, или пак у потпуности укинути обавезу стицаоца лиценце да одржава квалитет производа. Задржавањем постојећег правила којим се уређује обавеза одржавања квалитета производа као да се поново избегава заузимање начелног става према слободном уступању жигом заштићене ознаке. Опредељивањем за потпуну либерализацију промета жигом заштићене ознаке законодавац не би лишио потрошаче заштите, јер би се евентуални спорови у вези са квалитетом робе произведене „по лиценци“ решавали у складу са прописима о сузбијању нелојалне конкуренције.

Најзад, правни режим подлиценце требало би да буде измењен у складу са коначним опредељењем законодавца и законодавца у погледу (не)постојања *intuitu personae* карактера уговора о лиценци. Имајући у виду да уговор о лиценци само до извесне мере ангажује лична својства страна уговорница, сматрамо да би требало допустити стицаоцу лиценце да слободно даље уступа право привредног искоришћавања предмета лиценце.

**Dušan V. POPOVIĆ, PhD**

**Associate Professor at the Faculty of Law University of Belgrade**

## **LICENSING AGREEMENT – A CONTRIBUTION TO THE PUBLIC DISCUSSION ON THE DRAFT CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA**

### **Summary**

*In this paper, the author analyzes the rules governing the conclusion of a licensing agreement laid down by the Law of contract and torts, as well as the relevant provisions of the Draft Civil Code of the Republic of Serbia. The author argues in favour of re-defining the subject matter of a licensing agreement which would exclude from the current definition the transfer of a business secret and include the licensing of any industrial property right apart from the right protecting a designation of origin or a geographical indication. Furthermore, the author demonstrates the need for a re-assessment of a duty of the trademark licensee to maintain the same quality of a product manufactured under a license. Finally, the author argues in favour of a non-restricted sub-licensing, both in case a sub-license is derived from exclusive and non-exclusive license, since licensing agreement is concluded with a view of personal characteristics of the parties only to a certain extent.*

**Key words:** *intellectual property law, industrial property rights, license, contract, licensing.*