



מדריך רישוי

The Israel Innovation Authority
8400 – The Health Network
ITTN – Israel Technology Transfer
Network

מדריך רישוי זה יוצא לאור תודות לשיתוף פעולה של רשות החדשנות, רשת הבריאות בע"מ חל"צ ו-ITTN - ארגון חברות המסחור של ישראל. הכרת תודה והערכה מיוחדת לעו"ד יעל ברץ, שותפה ויו"ר קבוצת תאגידים ורישוי טכנולוגיה, פרל כהן צדק לצר ברץ.

אנחנו מבקשים להודות ל:
תמר רז, הדסית
דפנה מורביץ, 8400
יוסי דהן, יעל חי-קנובל ואביב זאבי, רשות החדשנות

חברי הוועדה המייעצת:
איציק גולדווסר, יישום
לי קפון דפני ונועה מטרסו, רשות החדשנות
קרן פרימור כהן, רמות
עומרי עמירב-דרורי, NFX
רג'ין שבה, MERCK
רונה סמלה, T3
יובל קבילי, IBF
זהר גנדלר, NGT

4	חלק 1	פתח דבר
6	חלק 2	עקרונות
7		מהי עסקת רישוי.....
8		מיהם הצדדים להסכם רישוי?.....
9		מסמכי עקרונות מול הסכמי רישוי.....
10		מהו תפקיד הממציאים?.....
10		מחקר ממומן / שירותי ייעוץ.....
11		מהו מקור הטכנולוגיה ברישוי/זכויות צד ג' ?.....
11		מענקים.....
12	חלק 3	הפרקים העיקריים בהסכמי רישוי
13		מבוא והגדרות.....
14		נשוא הרישוי.....
15		הענקת הרישוי.....
18		תקופת התמלוגים.....
18		התחייבות לפעילות.....
19		דיווחים.....
19		מצגים; שיפוי.....
20		הוראות נוספות.....
20		פטנטים.....
21		תקופת הרישוי.....
22	חלק 4	תנאים מסחריים / תמורות
24		מקדמה.....
24		דמי רישוי שנתיים.....
24		תשלומי אבני דרך.....
25		תמלוגים שוטפים.....
26		Anti-stacking.....
26		מוצרי קומבינציה.....
26		תחרות גנרית.....
26		תשלומים על תקבולי רישיונות המשנה.....
27		גמול מימוש (exit fee).....
27		מניות.....
27		הוצאות פטנטים.....
28	חלק 5	סיכום

פתח דבר

מטרת מדריך זה הינה לשמש כלי ליזמים וגורמי רישוי פוטנציאליים אחרים לצורך הבנה טובה יותר של העקרונות הבסיסיים העומדים מאחורי עסקאות רישוי. המדריך מיועד ליזמים, לחברות הזנק ולישויות אחרות השואפים לקבל רישיון ולהמשיך בפיתוח וניצול מסחרי של קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון אוניברסיטאות או בתי חולים (יחד, להלן: "מוסדות מחקר").

להגבלות ולתנאים של הסכם רישיון יכולים להיות השלכות מרחיקות לכת, הן על סיכויי הטכנולוגיות להגיע לשוק והן על ההצלחה המסחרית של גורם הרישוי, בפרט כשמדובר בחברות הזנק.

תרחישים טיפוסיים, עקרונות משפטיים וחקיקה, המפורטים או מוזכרים במדריך זה להלן, מתייחסים לאקוסיסטם בישראל ולדין הישראלי בלבד. יצוין, כי בעוד שרבים מהעקרונות המסחריים עשויים להיות דומים, הסכמים עם חברות בינלאומיות עשויים להיות כפופים לדין זר.

מובהר, כי מדריך זה אינו מהווה מדריך מקיף, ואין להסתמך עליו במסגרת משא ומתן ו/או ניסוח מסמכי עקרונות או הסכמים. הסכמי רישוי הינם מורכבים, ולכן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ומסחרי מגורמים המתמחים בנושאים אלה. בנוסף, מובהר כי כל המידע המופיע במדריך זה הינו בגדר המלצה בלבד, ואין להסתמך על האמור כאילו מדובר בייעוץ מקצועי. ההסתמכות על האמור במדריך זה, כולו או חלקו, הינה באחריות האישית של הקוראים בלבד. רשות החדשנות ו־ITTN לא יישאו בכל אחריות לכל תוצאה שהיא ו/או לנזק ו/או להוצאה שייגרמו לקוראים כתוצאה מהאמור במדריך, בין במישרין ובין בעקיפין.

1. פתח דבר

עקרונות

עסקת רישוי הינה עסקה שבה "נותן רישיון", כלומר הצד המחזיק או השולט בקניין רוחני (להלן: "קניין רוחני") מעניק הרשאה לצד אחר (להלן: "מקבל הרישיון") לעשות שימוש בפטנטים ו/או בידע הרלוונטיים (להלן: "הטכנולוגיה ברישיון") כנגד תשלום תמורה (אשר סוגיה מפורטים להלן) (להלן: "רישיון").

לפני התקשרות בעסקת רישוי, הצדדים בדרך כלל יתחילו את השיחות ויחליפו מידע בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם סודיות (NDA או CDA). במידה שיש עניין בכניסה למשא ומתן, לעיתים יחתמו הצדדים על מסמך כוונות (כהגדרתו להלן), שמטרתו לקבוע מפת דרכים מוסכמת לקראת משא ומתן על הסכם רישיון (עוד על מסמך כוונות בהמשך). יש מקרים בהם יעדיפו הצדדים להתקדם להסכם רישיון מלא ללא חתימה על מסמך כוונות.

לרוב, עסקאות רישוי כפופות להסכם מחייב שכותרתו "הסכם מחקר ורישיון" או "הסכם רישיון" (אשר יכונה להלן, בכל מקרה: "הסכם רישיון"). הסכם מחקר ורישיון, אשר לרוב נחתם מול מוסדות מחקר או חברות המסחור שלהם, מאפשר ביצוע מחקר ממומן במוסד המחקר על ידי החוקר הראשי, שהמציא את הקניין הרוחני, ועל ידי צוותו. נהוג להפריד בין שני סוגי ההסכמים - האחד כולל הענקת רישיון לטכנולוגיה בלבד, והשני כולל גם המשך מימון המחקר במוסד מחקר על ידי החברה שמקבלת את הרישיון.



מהי
עסקת
רישוי?

2. עקרונות



מיהם הצדדים להסכם רישיון?

הצדדים להסכם רישיון הינם: (1) נותן רישיון אחד או יותר אשר מחזיק או שולט בטכנולוגיה ברישיון ומעוניין להעניק זכויות לאחר על מנת שיעשה שימוש בטכנולוגיה ברישיון בתמורה לתגמול, מצד אחד; ובין (2) מקבל הרישיון, החפץ לקבל זכויות כאמור ולהמשיך לפתח ולעשות שימוש מסחרי בטכנולוגיה ברישיון, מצד שני.

חשוב לזהות באופן ברור את כל הצדדים באמצעות ציון שמותיהם החוקיים המלאים, סוג הישות ומקום הרישום, וכן כתובות מלאות ופרטי קשר לצורך קבלת הודעות.

בעסקאות רישוי מוסדות מחקר מיוצגים לרוב על ידי משרדי העברת הטכנולוגיה המורשים שלהם (להלן: "TTOs"). מינוח זה, שמקורו בארצות הברית, יוצא מנקודת הנחה ש-TTOs מאורגנים כמחלקות פנימיות במוסדות המחקר עצמם, כפי שקורה לעיתים בישראל. במקרים אחרים (ובאופן נרחב יותר) TTOs מאורגנים על ידי מוסדות מחקר כישויות משפטיות תאגידיות ועצמאיות למטרות רווח, בבעלות מלאה, המורשות לעשות שימוש מסחרי בקניין רוחני שמקורו במוסד המחקר.

לעיתים, אמצאות הינן בבעלות משותפת של יותר מאשר מוסד מחקר אחד (או ה-TTOs שלהם). במקרים אלה, היחסים הפנימיים בין שני הבעלים כפופים למסמך שכותרתו, לרוב, "הסכם בין-מוסדי" (Inter-Institutional Agreement) המגדיר את היקף הסמכות המוקנית למוסד המחקר שמוביל את המשא ומתן. לרוב, למוסד המכונה ה"מוסד המוביל" (Lead) יש סמכות לייצג את שני מוסדות המחקר (ואת ה-TTOs שלהם) בשלב המשא ומתן. שני מוסדות המחקר (או ה-TTOs שלהם) או מוסד המחקר המוביל (או ה-TTO שלו) יחתמו על מסמכי עקרונות ו/או הסכם רישיון מטעם מוסד המחקר האחר. הכול על פי הוראות ההסכם הבין-מוסדי.

חלוקת התמורה בין שני מוסדות המחקר או יותר (או ה-TTOs שלהם), אשר מעניקים יחדיו ברישיון אמצאות משותפות, תיקבע על ידי ההסכם הבין-מוסדי הרלוונטי.



מסמכי עקרונות מול הסכמי רישיון

במקרים מסוימים, מקבלי רישיון פוטנציאליים חותמים על מסמך המכונה "מסמך עקרונות" (Term Sheet), "מכתב כוונות" (Letter of Intent or LOI) או "זיכרון דברים" (Memorandum of Understanding or MOU) עם נותני רישיון, אשר מסכמים את היסודות העיקריים של הסכם רישיון עתידי (יחד, להלן: "מסמכי עקרונות"). תנאים מהותיים אלו כוללים רבים מהנושאים המפורטים במדריך זה.

כאשר מדובר בחברות הזנק, מקבל הרישיון המיועד יכול עדיין להיות חברה בהקמה, המיוצגת על ידי יזם אחד או יותר (להלן: "היזם"). לפיכך, מסמכי עקרונות נחתמים במקרים רבים על ידי יזם הפועל בשם מקבל הרישיון, אם מקבל הרישיון עודנו חברה בהקמה.

מסמך עקרונות יעניק לרוב ליזם או לחברה, שמצויה בשלבי ההקמה המיועדת להיות מקבלת הרישיון העתידית, פרק זמן מוגדר על מנת לגייס מימון ראשוני (Seed funding), שמטרתו להראות כי מקבל הרישיון יכול, לפחות בתחילה, לבצע את התחייבויות החוזיות על פי הסכם הרישיון (להלן: "תנאים מוקדמים"). ההתחייבויות הנ"ל יכולות לכלול גם מימון מחקר ממומן במהלך תקופה ספציפית.

מעבר לחובה הבסיסית לפעול בתום לב במשא ומתן לקראת הסכם הרישיון, שהינה דרישה על פי העקרונות הכלליים בדן הישראלי, מסמך העקרונות יהיה לרוב לא מחייב, למעט בנוגע לאמור להלן:

- הגדרת תקופת "no shop" (ראו מטה)

- סודיות

במהלך תקופת ה-"no shop" (אם בכלל) יתחייב נותן הרישיון להימנע מלבקש הצעות ו/או להתקשר בהסכמים עם צדדים שלישיים ביחס ל-IP שיהיה במסגרת הרישיון. יתרה מזו, חלק מבעלי הרישיונות עשויים לדרוש מבעל הרישיון הפוטנציאלי לשאת בהוצאות פטנט שוטפות במהלך תקופת ה-"no shop".

מסמך העקרונות עשוי לקבוע כי במהלך ה-"no shop" (אם בכלל) או כל תקופת משא ומתן מורחבת אחרת, עשויות להתבצע הפעולות הבאות:

(1) מקבל הרישיון הפוטנציאלי רשאי לבחון את הטכנולוגיה העתידה להיות ברישיון;

(2) מקבל הרישיון הפוטנציאלי יעשה מאמצים לעמוד בתנאים המוקדמים ו/או

(3) הצדדים יישאו ויתנו בתום לב על מנת לגבש את תנאי הסכם הרישיון המלא.

אם היזם ו/או מקבל הרישיון יצליחו לעמוד בתנאים המוקדמים ולשאת ולתת, לגבש ולחתום על הסכם הרישיון המחייב עם נותן הרישיון במהלך פרק הזמן המוסכם - יוחלף מסמך העקרונות בהסכם הרישיון, אשר יחול על היחסים שבין הצדדים בכל הנוגע לרישיון.



מהו תפקיד הממציאים?

שמים של האנשים אשר הגו ו/או פיתחו את הטכנולוגיה ברישיון (להלן: "הממציאים") מצוין על גבי בקשות הפטנטים, אולם לרוב הם אינם בעלי הקניין הרוחני בעצמם. במקרה של מוסדות מחקר, הממציאים הינם חוקרים, רופאים או אנשים אחרים המשתפים איתם פעולה, שהינם עובדי או יועצי מוסד המחקר (יחד, להלן: "חוקרים").

הממציאים, אשר לרוב הוגים את האמצאות במהלך או בשל העסקתם, ממחים את זכויות הבעלות למעסיקיהם (או ה-TTO שלהם), כך שהם עצמם אינם זכאים לנצל באופן מסחרי את הטכנולוגיה ברישיון. במקרים שבהם הממציא הינו עובד שכיר, הממציא לא יהיה צד להסכם הרישיון בין נותן הרישיון לבין מקבל הרישיון, ולא תהיה לו כל אחריות אישית. עם זאת, כאשר נותן הרישיון הינו מוסד מחקר (או ה-TTO שלו), החוקרים נדרשים לרוב לאשר ולהצהיר באמצעות חתימה בתחתית הסכם הרישיון, כי הם מכירים את תנאי והוראות הסכם הרישיון ומסכימים לציית לתנאיו. לאישור זה יש חשיבות בייחוד בהקשר של מחקר ממומן, סודיות ופרסומים.

חוקרים עשויים להיות צדדים ישירים להסכמי מחקר ממומן ו/או להסכמי מתן ייעוץ.

מחקר ממומן מתבצע במתקני מוסד המחקר ומשתמש בתשתיות ובציוד של המוסד. הצדדים להסכם מחקר ממומן יהיו ה-TTO (ובמקרים מסוימים, מוסד המחקר ישירות) והחוקר/ים.

שירותי הייעוץ כוללים בדרך כלל ייעוץ כללי של החוקר לבעל הרישיון בקשר לטכנולוגיה המורשית, שאינו בגדר מחקר ממשי. שירותים אלה אינם כרוכים בשימוש במשאבי מוסד המחקר.

הצדדים להסכם ייעוץ בין מקבל הרישיון ובין החוקר עשויים לכלול את מוסד המחקר או ה-TTO שלו כצד להסכם, תלוי במדיניות הפנימית של מוסד המחקר. בכל מקרה, הסכמי מתן ייעוץ כאמור ייחתמו בהתאם לכללי הקניין הרוחני האינדיווידואליים של מוסד המחקר המעסיק את החוקר. הסכמים אלה עשויים להיות מותנים באישור מראש של מוסד המחקר, גם כשמדובר בהסכם ייעוץ שמוסד המחקר אינו מהווה צד בו.

התגמולים לחוקרים אשר אמצאותיהם מוסחרו באמצעות TTOs כפופים למדיניות ו/או לכללי הקניין הרוחני האינדיווידואליים של כל מוסד מחקר.

מוסדות מחקר מתנגדים להגבלה על חופש אקדמי, כך שסעיפי אי-תחרות מצד נותן הרישיון אינם מופיעים לרוב בהסכמי רישיון עם מוסדות מחקר. עם זאת, במקרים מסוימים, ניתן להתייחס לעניין בהסכמי ייעוץ נפרדים עם חוקרים, אשר, כאמור לעיל, אינם תמיד כפופים לאישור מצד מעסיקיהם.

תנאים נוספים, לרבות תשלומים, בעלות על ממצאים, נתונים ופטנטים הנובעים משירותי מחקר ממומן או מייעוץ ותפקידי החוקרים, צריכים להיות מוסכמים בין הצדדים ולהשתקף בהסכמים השונים (הסכם הרישיון, הסכם המחקר הממומן ו/או הסכם הייעוץ).



מחקר ממומן/ שירותי ייעוץ



מהו מקור הטכנולוגיה ברישיון/ זכויות צד ג'?

עסקת מתן רישיון נחתמת עם נותן רישיון, המחזיק או השולט בטכנולוגיה ברישיון, שבה מעוניין מקבל הרישיון.

"מחזיק או שולט" בהקשר זה משמע כי נותן הרישיון הינו הבעלים של הטכנולוגיה, או שהטכנולוגיה נמצאת בחזקתו. כלומר, לנותן הרישיון יש את הזכות להעניק את הרישיון למקבל הרישיון מבלי להפר הוראות כל הסכם בינו לבין בעל הטכנולוגיה או כל צד ג' אחר.

יצוין עוד כי הקניין הרוחני עשוי להיות בבעלות נותן רישיון בודד או מספר נותני רישיון. במקרה של יותר מנותן רישיון אחד, רצוי להכיר את ההסכמים בין נותני הרישיון, אשר במקרה של מוסדות מחקר, הינם ההסכמים הבין-מוסדיים הרלוונטיים.

אף אם השתייכותו של חוקר(ים) הינה ברורה, ונתיב הבעלות מוביל ישירות למעסיק, אין די במידע זה.

ראשית, חשוב לוודא האם הטכנולוגיה ברישיון ניתנה ברישיון בעבר לצד ג'. כפי שיוסבר להלן, נותני רישיון דורשים בחוזה להשיב (claw-back) את הטכנולוגיה ברישיון, אם מקבל הרישיון יבטל את הסכם הרישיון מטעמי נוחות, לא יעמוד באבני הדרך או יפר באופן אחר את התחייבויותיו החוזיות. במקרה האמור, נותן הרישיון רשאי לבטל את הסכם הרישיון. התוצאות הנפוצות של סיום הרישיון הן כי על מקבל הרישיון להפסיק להשתמש בטכנולוגיה ברישיון, וכי הטכנולוגיה ברישיון והפיתוחים שבוצעו על ידי מקבל הרישיון מוחזרים לידי נותן הרישיון. לפיכך, לעיתים, קניין רוחני שפותח על ידי מקבל רישיון קודם עשוי להיות חלק מחבילת טכנולוגיה המוצעת במסגרת רישיון.

כמו כן, ייתכן כי קניין רוחני כאמור פותח בסיוע כספי מגורמים שונים, כגון רשות החדשנות. למידע נוסף בנושא זה, יש לעיין בפרק הבא שכותרתו "מענקים".



מענקים

ייתכן כי קניין רוחני בבעלות או בשליטת נותן רישיון פותח תוך שימוש במענקי מחקר ופיתוח ממקורות ומסוגים שונים. רשות החדשנות מציעה מגוון של מסלולי הטבות, הכוללים מתן מימון לחברות ישראליות ולמוסדות מחקר ישראלים. גופים ישראלים וחוקרים מקבלים מימון גם מטעם מספר משרדי ממשלה וכן באמצעות השתתפות בקונסורציומים בינלאומיים, כגון Horizon Europe (לשעבר Horizon 2020), הארגון הבינלאומי לבריאות ישראל-ארצות הברית המוכר בשם "BIRD Foundation" או מארגוני צדקה.

למרות שרוב נותני המענקים אינם דורשים כל זכויות בקניין הרוחני שיתקבל, מענקים מסוימים כרוכים בתנאים נלווים.

לדוגמה, קניין רוחני שפותח בתמיכת רשות החדשנות כפוף להוראות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק המו"פ") ולהוראות מסלול ההטבה הרלוונטי. ההוראות כוללות, בקצרה, הגבלות על העברת הקניין הרוחני המתקבל לצדדים שלישיים, בישראל ומחוצה לה, וכן על ייצור המוצרים מחוץ לישראל. כמו כן, מסלולי מענקים מסוימים מצריכים תשלום תמלוגים לרשות החדשנות על מכירת המוצרים שפותחו במימונה.

לפיכך, קבלה ברישיון של טכנולוגיה, שפותחה על ידי צדדים שאינם הבעלים או השולטים בטכנולוגיה ו/או באמצעות מימון שהתקבל מצדדים שלישיים שאינם נותן הרישיון, עשויה להיות בעלת השלכות שונות. על מקבל הרישיון לבדוק כל זאת בצורה יסודית לפני חתימה על הסכם רישיון.

הפרקים העיקריים בהסכמי רישיון

מבוא והגדרות

לעיתים קרובות, נפתחים הסכמי רישיון במבוא המזהה ומתאר באופן כללי את מקור הטכנולוגיה ברישיון ואת מסגרת עסקת הרישוי.

כמו כן, כאשר נותן הרישיון הינו TTO, המבוא משמש במקרים רבים כדי לתאר ולאשר את היחסים שבין ה-TTO למוסד המחקר ואת סמכות ה-TTO.

סעיף ה"הגדרות" בהסכם רישיון

סעיף ה"הגדרות" בהסכם רישיון כולל הגדרות של מילים וביטויים המופיעים בהסכם הרישיון, ההכרחיים לצורך הבנת כוונת הצדדים. לאחר חתימת הסכם הרישיון, הגדרות אלו ישפיעו על פרשנות הוראות שונות בהסכם הרישיון. יש לתת תשומת לב מיוחדת לניסוחן של הגדרות כגון "גופים קשורים" (Affiliates), "פטנטים ברישיון" (Licensed Patents), "ידע ברישיון" (Licensed Know-How), "חומרים ברישיון" (Licensed Materials), "תחום שימוש ברישיון" (Field of Use), "מוצרים ברישיון" (Licensed Products), "מכירות נטו" (Net Sales), "תקופת תמלוגים" (Royalty Term), "מקבל רישיון משנה" (Sublicensee), תקבולי רישיון משנה" (Sublicense Receipts) ו-"תביעות תקפות" (Valid Claims). בין היתר, הגדרות אלו יופיעו באופן עקבי לאורך כל הסכם הרישיון.

נושאים אלו יפורטו להלן.

3. הפרקים העיקריים בהסכמי רישיון



נשוא הרישיון

טכנולוגיה ברישיון יכולה לכלול היבטים שונים: פטנטים (לרבות בקשות פטנטים), ידע (לרבות חומרים), זכויות יוצרים, סימני מסחר או צירוף של חלק או כל ההיבטים הללו. כמו כן, הסכמים על פיהם מוענקות זכויות גישה למידע (access) מוצגים בנוסח דומה.

פטנטים ברישיון

"פטנטים ברישיון" עומדים בליבת הסכם הרישיון, ויש לפרט אותם בגוף כל הסכם רישיון או לצרפם כנספח. יצוין כי לא כל הפטנטים ברישיון יהיו קיימים או מאושרים במועד חתימת הסכם הרישיון. נשוא הסכם הרישיון עשוי להיות פטנט שיוגש בעתיד או בקשת פטנט בשלבי התביעה הראשוניים, כך שהיא תעמוד לבחינה במספר מדינות (בהתאם להגשות) לפני מתן הפטנט (אם יאושר בסופו של דבר).

לפיכך, במסגרת הגדרת הפטנטים ברישיון, חשוב לפרט כל בקשת פטנט קיימת או כל פטנט רשום ולציין כי הפטנטים ברישיון יכללו את כל הפטנטים הקיימים והעתידיים התובעים בכורה מכוחם, לרבות בקשות זרות מקבילות.

הגדרת פטנטים ברישיון תנוסח באופן הכולל, לדוגמה, פטנטים עתידיים הנוגעים ל:

(1) ידע קיים (ובמקרים מסוימים, עתידי), אף אם אינו כלול בפטנט ברישיון במועד חתימת הסכם הרישיון;

(2) פטנטים עתידיים הנובעים ממחקר הנובע ממחקר ממומן ו/או ייעוץ שבוצע על ידי נותן הרישיון או החוקר עבור מקבל הרישיון, כך שיכללו ברישיון אם אינם בבעלות מקבל הרישיון על פי הסכם.

למען הבהירות, פטנטים ברישיון כוללים לעיתים בקשות פטנטים תלויים ועומדים. כמו כן, הגדרת פטנטים ברישיון כוללת לרוב גם שינויים ועדכונים שבקשת פטנט או פטנט עשויים לעבור, כגון: continuations ו-divisionals, וכן reissues, restorations, extension, reexaminations, ו- improvements. מתן רישיון אוטומטי ל-continuations-in-part ול-improvements עשוי להיות מותנה בבדיקה מעמיקה יותר ובדיונים בין הצדדים, מכיוון שההתפתחות הטכנולוגית עשויה להיות ממומנת על ידי צד ג'.

ידע ברישיון

הגדרת הידע ברישיון מהותית להבטחת רישיון בהיקף רחב.

דוגמאות לצורות של ידע ברישיון הן: תגליות ואמצאות (בין אם ניתן לרשום בגינת פטנט ובין אם לא) שאינן נכללות בהגדרת פטנטים ברישיון, וכן חומרים, מידע, נתונים, מדגמים, נוסחאות, רעיונות, שיטות ושיטות ניסוי, תוכניות מחקר, נהלים, תוכניות או ניסויים ותוצאות ניסויים, תהליכים (לרבות תהליכי ייצור, מפרטים וטכניקות), רישומי מעבדה, נתונים כימיים, פרמקולוגיים, טוקסיקולוגיים, קליניים ואנליטיים ונתוני בקרת איכות, נתוני ניסויים, טפסי דו"ח מקרה, ניתוח נתונים, דו"חות או סיכומים ומידע הנכללים בהגשות לוועדות הלסינקי ורשויות רגולטוריות אחרות, או קבלת מידע מהן. המכנה המשותף לצורות הידע הנכללות בהגדרות ידע ברישיון הוא בכך שמדובר במידע שאינו נחלת הכלל או ידוע בתעשייה, במועד מתן הרישיון.

תוצאות מחקר ממומן וייעוץ עשויות להיכלל גם, על פי חוזה, בהגדרת הידע ברישיון.

לעיתים נראה כי צדדים להסכמי רישיון אינם נותנים דעתם די הצורך להכללת תיאור הולם של ידע ברישיון, אשר רצוי שיופיע בנספח להסכם הרישיון. בסופו של דבר, עשויה להיות לכך השפעה על פרשנות היקף הרישיון, ובמקרים מסוימים, לתמוך בטענה מצד מקבל הרישיון כי לא מגיעים לנותן הרישיון תמלוגים בעת פקיעת פטנטים ברישיון או אם ייקבע כי הפטנטים ברישיון אינם תקפים.

בנוסף, יש להסכים על מנגנון ולוח זמנים להעברת הידע המורשה מבעל הרישיון למקבל הרישיון ולשקף זאת בהסכם הרישיון. במקרים אלה, היקף התמיכה של החוקרים הרלוונטיים צריך להיות מוגדר בבירור.

חומרים ברישיון

כאמור לעיל, חומרים ברישיון יכללו לרוב בהגדרת ידע ברישיון. חובה כי לנותן הרישיון יהיו זכויות קנייניות בחומרים הנדונים.

הענקת הרישיון



סעיף ההענקה בהסכם הרישיון קובע את היקף הזכויות בטכנולוגיה ברישיון, אותן מעניק נותן הרישיון למקבל הרישיון.

פטנט הינו זכות שלילית, כלומר, הזכות למנוע ממאן שהוא להשתמש בטכנולוגיה ברישיון. לפיכך, נותן הרישיון מתיר למקבל הרישיון לעשות שימוש בטכנולוגיה ברישיון. היקף הזכויות יכול לרוב את זכות השימוש הישיר והעקיף בטכנולוגיה ברישיון והזכות לייבא, להציע למכירה ולמכור, באופן ישיר או עקיף, את המוצרים ברישיון.

"ישיר או עקיף" משמע שלמקבל הרישיון מותר לבצע פעולות אלו גם באמצעות צדדים שלישיים.

רישיון עשוי להיות בלעדי או לא בלעדי. רישיון בלעדי משמעו כי נותן הרישיון לא יעניק לכל צד ג' רישיונות בטכנולוגיה ברישיון. אם ניתן רישיון לא בלעדי, נותן הרישיון רשאי להעניק למספר גורמים רישיון בטכנולוגיה ברישיון. עם זאת, בלעדיות עשויה להיות כפופה לחריגים או לתנאים שונים.

לדוגמה:

⊖ האם בלעדיות משמעה כי נותן הרישיון אינו רשאי לממש זכויות כאמור בעצמו? מוסדות מחקר, לדוגמה, שומרים תמיד על הזכות לנצל את הטכנולוגיה ברישיון למטרות מחקר ולימוד פנימיים ולצורך שיתוף פעולה אקדמי עם מוסדות מחקר אחרים.

⊖ האם הרישיון מוגבל לתחום שימוש מסוים? (ראו פירוט להלן)

⊖ האם הרישיון חל בכל העולם, או האם הוא מוגבל ל-"טריטוריית רישיון" מסוימת, אשר יכולה להיות מדינה או אזור גאוגרפי?

⊖ האם הבלעדיות חלה על כל הטכנולוגיה ברישיון? לדוגמה, הסכם הרישיון עשוי להבחין בין זכויות לפטנטים ברישיון (בלעדיות) ובין זכויות לידע ברישיון (עשויות להיות לא בלעדיות).

⊖ האם יש מגבלות משפטיות המשפיעות על הבלעדיות בנסיבות מסוימות? לדוגמה זכויות ממשלת ישראל על פי חוק הפטנטים או רישיון לא בלעדי לממשלת ארצות הברית הנדרש על פי ה-Bayh-Dole Act.

טריטוריית הרישיון

כאמור בהקשר של בלעדיות, המונח "טריטוריית הרישיון" משמעו מדינה או אזור גאוגרפי שבהם ניתן לממש את הרישיון. אף שרוב הרישיונות מעניקים זכויות גלובליות, רישיונות מסוימים מגבילים את השימוש בטכנולוגיית הרישיון על ידי מקבל הרישיון למקומות ספציפיים. כמו כן, מהות הזכויות עשויה להיות שונה, למשל, בלעדיות עשויה להינתן עבור חלק מהעולם, וזכויות לא בלעדיות עשויות להינתן עבור מקומות אחרים.

הענקת רישיונות משנה

הסכם רישיון עשוי לאפשר הענקת רישיון משנה לצדדים שלישיים בתנאי שהסכמי רישיון המשנה יעשו על פי תנאי השוק (at arms' length), כלומר עסקה שבה שני הצדדים פועלים באופן עצמאי, מבלי שלצד אחד יש תלות בצד האחר, ובאופן העולה בקנה אחד עם תנאי הסכם הרישיון. הסכמי רישיון אחרים מחילים תנאים מסוימים על מתן רישיון משנה ללא הסכמה מראש של נותן הרישיון, או קובעים כי לא ניתן להעניק רישיון משנה ללא הסכמת נותן הרישיון. היכולת לתת רישיון משנה בצורה מהירה ויעילה יכולה בסופו של דבר להיות מכרעת למקבל הרישיון שכן היא עשויה להיות חלק מתרחיש מימוש (exit).

"רישיון משנה" משמעו הענקת זכות על ידי מקבל הרישיון לצד ג' להשתמש בטכנולוגיית הרישיון על פי הרישיון. למעשה, מקבל רישיון המשנה נכנס בנעליו של מקבל הרישיון לעניין השימוש בטכנולוגיה ברישיון. יש להבחין בין מקבל רישיון משנה לבין קבלן, המבצע שירותים עבור מקבל הרישיון, ולבין מפיצים הרוכשים מוצרים ברישיון לשם מכירתם בלבד.

ניתן לסכם את התנאים המוקדמים הנפוצים הנדרשים על ידי נותני רישיון, בנוגע לרישיונות משנה, כדלהלן:

- ⊖ הסכמי רישיון המשנה יעשו על פי תנאי השוק ובאופן העולה בקנה אחד עם תנאי הסכם הרישיון.
 - ⊖ רישיון המשנה יוענק עבור תמורה המשולמת בכסף מזומן (להבדיל מתשלום בשווה ערך).
 - ⊖ רישיון המשנה יכלול הוראות הנחוצות להבטחת ציות מצד מקבל הרישיון להוראותיו השונות של הסכם הרישיון (כגון הוראות בדבר ערבויות, שיפוי, דיווח וביקורת).
 - ⊖ ככלל, מקבל הרישיון לא יהיה רשאי להעניק רישיונות משנה הלאה לצדדים שלישיים. עם זאת, באם היה רשאי לעשות כן, המהלך ייעצר אחרי הענקה אחת (one tier).
 - ⊖ נותן הרישיון יקבל עותק של כל ההסכמים עם מקבל רישיון המשנה, לצורך בחינתם טרם הענקת רישיון המשנה, וכן גרסאות סופיות (מלאות או חלקיות) לאחר החתימה.
 - ⊖ הפרת תנאי הסכם הרישיון על ידי מקבל רישיון המשנה תיחשב להפרת הסכם הרישיון על ידי מקבל הרישיון.
- כמו כן, רישיון משנה יסתיים במועד סיום הסכם הרישיון שבבסיסו. כך, לעיתים, מקבל רישיון משנה ידרוש זכויות ישירות מנותן הרישיון (מה שידוע כ-"step in rights"), במקרה של סיום הרישיון המקורי. חלק מהסכמי הרישיון כבר מתייחסים לאירוע כאמור.
- להגדרת רישיון המשנה יש השלכות מרחיקות לכת בנוגע לתמורה המגיעה לנותן הרישיון מניצול הטכנולוגיה ברישיון. ראו הפרקים שכתרתם "מכירות נטו" ו-"תקבולי רישיונות משנה" להלן.

לעיתים קרובות, שאלת הבלעדיות תלויה באופי הקניין הרוחני עצמו. אם הקניין הרוחני מהווה טכנולוגיית פלטפורמה עם יישומים מגוונים, נותן הרישיון ישאף להעניק אותה ברישיון ליותר ממקבל רישיון אחד, ליישומים שונים. בהינתן העובדה שמקבל רישיון כדוגמת חברת הזנק, לרוב לא יתמקד במגוון יישומים שאינם באותו התחום בשל חוסר במשאבים. לעומת זאת, מקבל הרישיון יהיה מעוניין לקבל רישיון רחב ככל האפשר. במיוחד אם מקבל הרישיון הוא ישות מבוססת, הוא יתעקש על שליטה מלאה בפיתוח הטכנולוגיה, לכל התחומים.

יש לכך משמעות על שאלות כגון חלוקת הוצאות פטנט (פורט להלן) ותביעות נגד מפירי פטנטים. עלולים להיווצר גם ניגודי עניינים בין מקבלי הרישיון בהמשך הדרך, כגון: כשנותן רישיון אחד מגיש פטנט שחוסם או מפריע לניצול הרישיון על ידי האחר.

תחום שימוש

רישיון בלעדי אף עשוי להיות מוגבל לתחום שימוש מסוים, למשל, טכנולוגיית פלטפורמה כמו מערכות להחדרת תרופות העשויות לשמש למספר רב של תרופות. במקרים רבים, נותן רישיון עשוי להיות מעוניין לפתח טכנולוגיה להתוויה ספציפית ו/או להעניק רישיון בטכנולוגיה ברישיון ליישומים נפרדים או לשימושים נפרדים למספר צדדים שלישיים.

במקרים אלה יש לנסח את הגדרת המונח "תחום שימוש" כך שגבולות השימוש יסומנו באופן ברור, על מנת למנוע מנותן הרישיון להעניק זכויות סותרות לצדדים שלישיים וממקבל הרישיון להפר את הסכם הרישיון באמצעות חריגה מהיקף השימוש המותר.

מוצרים ברישיון

"המוצרים ברישיון" הינם תוצאת מסחור הטכנולוגיה ברישיון על ידי מקבל הרישיון ומהווים בסיס לתשלום תמלוגים לנותן הרישיון. מוצר ברישיון עשוי להיות מורכב ממוצר מוחשי ו/או שירותים. הגדרת המונח "טכנולוגיה ברישיון" היא בעלת חשיבות מיוחדת בהקשר של מוצר ברישיון, משום שהגדרה טיפוסית של המונח "מוצרים ברישיון" תכלול את אחד או את שני המרכיבים הבאים:

מוצר או רכיב מוצר, אשר ייצורו, השימוש בו, ייבואו או מכירתו, בהיעדר הרישיון, מפרים את הפטנטים ברישיון | **אשר נוצר באמצעות, משתמש בו, או משלב את הטכנולוגיה ברישיון**

תקופת התמלוגים



"תקופת התמלוגים" הינה פרק הזמן שבמהלכו מחויב מקבל הרישיון לשלם תמלוגים לנותן הרישיון על מכירת המוצרים ברישיון.

תקופת התמלוגים צריכה להיקבע בהתאמה למהות הטכנולוגיה שניתנה ברישיון. רישיון לפטנטים בלבד יסתיים עם פקיעת כל "התביעות התקפות" (valid claims) של הפטנטים המורשים. תקופת התמלוגים במסגרת רישיון המשלב פטנטים וידע, בדרך כלל תסתיים במועד המאוחר מבין (1) פקיעת כל התביעות התקפות של הפטנטים ברישיון; ו-(2) מספר שנים מסוים לאחר המכירה המסחרית הראשונה של המוצר ברישיון.

"תביעות תקפות" של פטנט כוללות: 1. מצב של בקשת פטנט הנכללת ברישיון אשר תלויה ועומדת; ו-2. פטנט הנכלל ברישיון אשר אושר ולא פקע, או איבד את תוקפו.

יצוין כי תקופת התמלוגים נקבעת לרוב על בסיס מדינתי ועל בסיס מוצר ברישיון. המשמעות היא שההתחייבות לשלם תמלוגים עשויה להסתיים בנוגע למוצר אחד ברישיון במדינה מסוימת, אולם להמשיך בנוגע למוצרים אחרים ברישיון או לאותו מוצר ברישיון כאשר הם נמכרים במקום אחר.

בעוד שפקיעת כל התביעות התקפות אינה מביאה בהכרח לסיום תקופת התמלוגים, חלק מהסכמי הרישיון קובעים הקטנת שיעור התמלוגים במדינות שבהן אין תביעות תקפות.

התחייבות לפעילות



בהינתן העובדה שנותן הרישיון מעוניין בשימוש מסחרי בטכנולוגיה ברישיון, וכי התמורה לנותן הרישיון על פי הסכם הרישיון מקושרת לעיתים קרובות לפיתוח ולמסחר מוצלחים של המוצר ברישיון, על מקבל הרישיון להראות כי הוא עושה מאמצים סבירים מסחרית על מנת להשלים את הפיתוח ולשווק, להפיץ ולמכור את המוצרים ברישיון, במישרין או באמצעות הגופים הקשורים לו ומקבלי רישיון המשנה.

הוראות אלה, הדורשות מחויבות מצד מקבל הרישיון בהסכם רישיון, מכונות "הוראות anti-shelving". הוראות anti-shelving עשויות לכלול סעיפי "מיטב המאמצים" או אבני דרך ספציפיות שעל מקבל הרישיון לעמוד בהן על מנת לשמר את זכויותיו.

רישיון בלעדי יכלול לרוב התחייבות מצד מקבל הרישיון לבצע תוכנית פיתוח מוסכמת ולעמוד באבני דרך מסוימות תוך פרק זמן קצוב. התחייבויות כאמור עשויות לחול על מוצר אחד ברישיון או יותר.

אם הסכם הרישיון כולל תשלומים מותנים בתמורה עבור הרישיון, יחייב לעיתים הסכם הרישיון ממקבל הרישיון להגיש דו"חות התקדמות, על מנת שנותן הרישיון יוכל לאמוד את פעילות מקבל הרישיון.

אי השקעת מאמצים סבירים מסחרית ו/או אי עמידה באבני דרך מוסכמות עשויות לתת זכות לנותן הרישיון לנקוט בצעדים לסיים את הרישיון. מכיוון שהשגת אבני דרך מסוימות עשויה להיות מחוץ לשליטתו של מקבל הרישיון (למשל בשל בעיות טכניות או רגולטוריות), הסכם רישיון עשוי לכלול תקופת ריפוי מסוימות, שבמהלכן תינתן הזדמנות למקבל הרישיון לתקן את המצב.

דיווחים



בנוסף לאמור לעיל, הסכמי רישיון עשויים לחייב את מקבל הרישיון למסור את הדו"חות הבאים מעת לעת:

← דו"חות התקדמות בנוגע לפיתוח ומסחר מוצרים ברישיון ותחזיות

← דו"חות בנוגע להשגת אבני דרך שונות

← דו"חות על המכירות נטו ותקבולי רישיונות המשנה

← דו"חות על קבלת אישורים רגולטוריים

← דו"ח על מכירה מסחרית ראשונה, לפי מדינה

אי הגשת דו"חות כאמור תהווה לרוב הפרה של הסכם הרישיון

מצגים; שיפוי



מצגים הינם הצהרות הניתנות על ידי כל צד להסכם כלפי הצד השני להסכם. אם יתברר כי מצג כאמור אינו מדויק, הצד המפר יהיה חב חובת שיפוי לצד השני בגין נזקיו.

לפיכך, נותני רישיון ככלל, ומוסדות מחקר בפרט, זהירים מאוד במתן מצגים רחבים בנוגע לטכנולוגיה ברישיון. במידה שמדובר במוסדות מחקר, המצגים מוגבלים לבעלותם או לשליטתם בטכנולוגיה ברישיון, ולכך שלנותן הרישיון לא ידוע על כל תביעה או טענה אודות היות הטכנולוגיה ברישיון מפרה זכויות צד שלישי. לרוב, במועד חתימת הסכם הרישיון, אין ודאות לכך שהטכנולוגיה ברישיון יכולה להתממש לכדי מוצר ברישיון בעל היתכנות כלכלית, או כי הטכנולוגיה ברישיון אינה מפרה זכויות קניין רוחני ברחבי העולם. יתרה מזו, על נותן הרישיון לחשוף את כל הזכויות או אופני המימון של צד שלישי החלים על הטכנולוגיה המורשית ואשר עשויים להשפיע על היקף הרישיון.

מנגד, לרוב נותן הרישיון יעמוד על כך כי יש להגן עליו מפני נזקים העשויים להיגרם בשל שימוש בטכנולוגיה ברישיון מצד מקבל הרישיון, הגופים הקשורים לו ומקבלי רישיונות המשנה. החרג היחיד לכך, אם בכלל, הינו רשלנות רבתי או פעולה במזיד מצד נותן הרישיון או מי מטעמו.

הוראות נוספות



להלן רשימת הוראות נוספות אשר עשויות להיכלל בהסכמי רישיון:



פטנטים



תחזוקת פטנטים והגנה על פטנטים

מעורבותו של מקבל רישיון בלעדי בהמשך טיפול ותחזוקת הפטנטים ברישיון משתנה בהתאם להסכם הרישיון. במקרים מסוימים, נותן הרישיון נותר בעל השליטה בתהליך ומתחייב להיוועצות ולהענקת זכות עיון למקבל הרישיון. במקרים אחרים, המצב הפוך.

כאמור לעיל, מקבל הרישיון ייטול על עצמו במקרים רבים לשאת בכל הוצאות הפטנטים. לשני הצדדים יש אינטרס כי הפטנטים יוכרו במדינות רבות ככל הניתן, אולם יש לכך עלויות כספיות ניכרות. לפיכך, במקרים רבים ידרוש נותן הרישיון כי הפטנטים ירשמו ויתוחזקו לפחות במדינות גדולות מסוימות.

נטישת פטנטים ברישיון מצד מקבל הרישיון עשויה להוביל לאובדן הרישיון במדינות שבהן ננטשו הפטנטים ברישיון. נטישת פטנטים במדינות הגדולות, שזוהו על ידי נותן הרישיון כאמור, עשויה לגרום לאובדן הרישיון בכללותו.

במקרה של רישיון לא בלעדי, לרוב יחזיק נותן הרישיון במלוא השליטה בהמשכת הפטנט ברישיון.

הפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים

נותן הרישיון ישאף להגן על עצמו באמצעות הסכם הרישיון, כדי שלא תהיה לו כל אחריות אם יתגלה כי מקבל הרישיון מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים תוך כדי ניצול הרישיון וייתבע על ידי צד שלישי.

עם זאת, הסכם הרישיון בדרך כלל יכול הוראות מפורטות בנוגע להפרות לכאורה של זכויות קנייניות בטכנולוגיה נשואת הרישיון מצד צדדים שלישיים. הסכם הרישיון יקבע איזה צד יכול לתבוע את המפר לכאורה, ויפרט דרישות בעניין הודעה ומידע, היקף סמכותו של צד התובע את המפר להגיע לפשרה עם המפר, נטילת עלויות והאופן שבו כל סכום שנפסק לטובת התובע כנגד המפר יחולק בין הצדדים. לדוגמה, חלוקה זו יכולה להיות זהה לאחוזים המשמשים לתקבולי רישיון המשנה, לאחר שהצד התובע ינכה מתוך התקבולים את הוצאותיו.

תקופת הרישיון



תקופת הסכם הרישיון היעילה ביותר הינה זו הזהה לתקופת התמלוגים על פיו. אם תקופת התמלוגים חלה על בסיס מדינתי ועל בסיס מוצר ברישיון, הסכם רישיון עשוי להישאר בתוקף למשך תקופה ארוכה.

ביטול/סיום הסכם הרישיון

הסכם רישיון עשוי להסתיים או להתבטל מסיבות שונות:

⬅ ביטול מטעמי נוחות - מקבל הרישיון מעוניין לבטל את הרישיון ללא סיבה או מסיבה כלשהי, כגון היעדר עניין או היעדר כדאיות מסחרית.

⬅ ביטול בשל הפרה - כל צד רשאי לבטל את הסכם הרישיון בשל הפרה מהותית, אשר אינה מתוקנת לאחר הודעה מראש, במהלך תקופת הריפוי המוסכמת או על פי דין.

⬅ ביטול בשל פשיטת רגל.

⬅ ביטול על ידי נותן הרישיון במקרה של ערעור על תוקפם של פטנטים ברישיון.

⬅ סיום מחמת חלוף זמן - הסכם הרישיון יפקע באופן אוטומטי על פי תנאיו, לרוב כאשר חלפו כל תקופות התמלוגים על פי הסכם הרישיון.

⬅ מקבל הרישיון לא עומד בתנאים מוקדמים - כגון חוסר יכולת לגייס הון.

⬅ מקבל הרישיון לא עומד באבני דרך.

אף שמרבית התרחישים הללו נכללים בדרך כלל במסגרת הסכם הרישיון, הרי שהכללת סעיף סיום מטעמי נוחות, המיטיב עם מקבל הרישיון, הוא נושא למשא ומתן בין הצדדים.

תקופת הריפוי המוקצית למקבל הרישיון לתקן כשלים כגון אי עמידה באבני דרך, אם בכלל, תלויה בהוראות הסכם הרישיון.

השלכות הביטול/סיום

תוצאות הביטול או הסיום של הסכם הרישיון תלויות בנסיבות שבהן הסתיים הרישיון.

כעיקרון, מקבל הרישיון לא יהיה רשאי לעשות שימוש נוסף בטכנולוגיה ברישיון או לעסוק בפיתוח, ייצור, שיווק, הפצה או מכירת המוצרים ברישיון. כמו כן, נותן הרישיון עשוי להיות זכאי לדרוש כי מקבל הרישיון יעביר את האישורים הרגולטוריים ואת הידע הנוגע למוצרים ברישיון, שפותח על ידי מקבל הרישיון, הגופים הקשורים לו ומקבלי רישיון המשנה שלו, לידי נותן הרישיון בהתאם לתנאים שיוסכמו ביניהם.

למקבל רישיון משנה ייתכן ויהיו זכויות להיכנס לנעליו של מקבל הרישיון, כנזכר לעיל.

תנאים מסחריים/ תמורות

בחינת טכנולוגיה, בייחוד בשלביה המוקדמים, אינה מדע מדויק. במקרים מסוימים, מקבל הרישיון מעוניין ליטול סיכון גבוה יותר ולשלם תשלום מיידי ותשלומי אבני דרך גבוהים יותר, וכתוצאה, לשלם תמלוגים נמוכים יותר בעתיד.

רישיונות מסוימים דורשים תשלום סכום חד פעמי או שנתי. עם זאת, יש לציין כי מרכיבי התמורה לתשלום עבור רישיון ישתנו בהתאם לנשוא הרישיון. לדוגמה, המונחים הפיננסיים הנפוצים בתחום התרופות שונים מאלה שנמצאים בדרך כלל במכשור הרפואי או בתחומי הבריאות הדיגיטלית.

מרכיבי התמורה יכללו את התשלומים הבאים, כולם או חלקם (הרשימה אינה סופית):

- ← מקדמה
- ← תמלוגים שוטפים
- ← מניות
- ← דמי רישיון שנתיים
- ← תשלומים על תקבולי רישיון המשנה
- ← החזר הוצאות פטנט (ראו פרק בעניין הוצאות הפטנטים)
- ← תשלומי אבן דרך
- ← גמול מימוש (exit fees)

4. תנאים מסחריים/ תמורות

מקדמה

דרישה מצד נותן הרישיון כי מקבל הרישיון ישלם מקדמה עבור הרישיון, מקובלת יותר כאשר הטכנולוגיה ברישיון נמצאת בשלב פיתוח מתקדם. זאת מכיוון שהסיכון בפיתוח הטכנולוגיה ברישיון לכדי מוצר ברישיון, שנוטל מקבל הרישיון, הינו נמוך יותר, או כשנותן הרישיון הינה חברה מסחרית ולא מוסד מחקר או ה-TTO שלו. עם זאת, חלק ממוסדות המחקר או ה-TTO שלהם ידרשו תשלום מקדמה על מנת לשקף את המשאבים שהוקדשו לפיתוח הטכנולוגיה ו/או כדמי מנהלה לכיסוי הזמן וההוצאות שהוקדשו על ידם עד לחתימה על הסכם הרישיון. יש לציין, כי ברוב המקרים, טכנולוגיות המפותחות במוסדות המחקר הן בשלב מוקדם מאוד, בסיכון גבוה ודורשות השקעות משמעותיות על מנת להגיע לשוק. לרוב, תשלומי מקדמה לא יוחזרו ולא יזוכו נגד תמלוגים עתידיים.

דמי רישיון שנתיים

לעיתים קרובות, יכול הסכם רישיון דרישה לפיה ישלם מקבל הרישיון דמי רישיון שנתיים על מנת להחזיק ברישיון. האמור משמש כמנגנון "anti-shelving", כלומר, על מנת להבטיח כי מקבל הרישיון ימשיך לפתח את הטכנולוגיה ברישיון וכי ישוקו המוצרים ברישיון. דמי הרישיון ישולמו אחת לשנה, החל מתקופה מוסכמת לאחר המועד הקובע להסכם הרישיון. כמו כן, ברוב המקרים, הסכם הרישיון מאפשר קיזוז של תשלומים אלו כנגד תשלומי תמלוגים מסוימים. תשלומים אלו עשויים להיות מזוכים כנגד כל הכנסה מתמלוגים במצטבר, או לרוב, מזוכים אך ורק כנגד תמלוגים שנגבו במהלך השנה שבגינה שולמו דמי הרישיון השנתיים.

תשלומי אבני דרך

תשלומי אבני דרך משקפים את הערך העולה של הטכנולוגיה ברישיון. אבני הדרך הגוררות תשלומים עשויות להיות אבני דרך פיתוחיות או אבני דרך מסחריות. להלן דוגמאות לאבני דרך פיתוחיות ומסחריות, אשר השגתן עשויה לגרום תשלומי אבני דרך:

- במקרה של מכשירי פארמה ומכשירים רפואיים - שלבי פיתוח טרום קליניים וקליניים שונים.
- תקבולים שנתיים או מצטברים שהופקו ממכירת מוצרים ברישיון שהפכו להיות רבי-מכר.

הסכם הרישיון יכול לקבוע כי השגת אבן הדרך, שבעקבותיה תקום הזכות לנותן הרישיון לתשלום אבן דרך, יכולה להיות מושגת על ידי החברה, "גוף קשור" לה (כלומר, חברה קשורה) או מקבל רישיון משנה. במקרה האמור, חשוב לוודא שאין "double dipping" (תשלום כפול) לנותן הרישיון על בסיס תשלום אבן דרך ותקבולי רישיונות משנה (ראו להלן). לרוב, תשלומי מקדמה לא יוחזרו ולא יזוכו נגד תמלוגים עתידיים.

תגמולים שוטפים

תמלוגים שוטפים הינם תשלומים הנגזרים ממכירת מוצרים ברישיון, במהלך תקופה מוגדרת (כפי שיפורט בהמשך). חישוב התמלוגים יכול להתבסס על מחיר קבוע ליחידה, המשתנה בהתאם להיקפי המכירות, אולם לרוב החישוב נעשה על בסיס אחוז מוסכם ממה שמוגדר לרוב כ-"מכירות נטו".

יש להעניק תשומת לב מיוחדת לאלמנטים השונים המרכיבים את הגדרת ה-"מכירות נטו":

- האם החישוב בוצע על בסיס הסכום שנגבה בפועל או שחויב? במקרה האחרון, צריכה להיות הוראה המאפשרת ניכוי חובות אבודים.
- האם החישוב מבוסס על מכירות של מקבל הרישיון והגופים הקשורים לו, או האם הוא מבוסס גם על מכירות מקבלי רישיונות המשנה (יפורט בהמשך)?
- האם ההגדרה חלה על כל המכירות (לרבות למפיצים), או האם החישוב מבוסס על מכירות למשתמשי קצה?

האם ההגדרה כוללת חריגים טיפוסיים (אם נכללים בסכום הנגבה, אולם מחויבים בנפרד), כגון:

(1) מיסי יבוא, יצוא, מכירות (מע"מ) ומכסים

(2) עלויות ביטוח, אריזה והובלה

(3) זיכוי בגין החזרות, הנחות או החלפות של מוצרים

לעיתים הגדרת "מכירות נטו" כוללת הגדרת מנגנון לקביעת שווי השוק ההוגן של מוצרים ברישיון, המועברים לצדדים שלישיים ללא תשלום.

אף שכל הגורמים הנכללים בהגדרת "מכירות נטו" הינם מהותיים, חשוב בייחוד להבין את הוספת המכירות של מקבל רישיון משנה למשוואה זו, הנקראת "pass-through". המשמעות היא כי נותן הרישיון יקבל את מה שהיה מקבל, אילו מקבל הרישיון הישיר היה מוכר את המוצר ברישיון. ייתכן כי התוצאה תהיה בלתי אפשרית מבחינה כלכלית עבור מקבל רישיון, שאינו מגיע לשיעור תמלוגים גבוה די הצורך ממקבל רישיון המשנה שלו. כמו כן, עשויות להיות סתירות באופן שבו מדווחות המכירות נטו על פי כל הסכם. מצד שני, לנותן הרישיון עשוי להיות אינטרס לגיטימי לוודא כי מקבל רישיון המשנה יהיה מחויב לשלם די תמלוגים על מכירות המוצרים ברישיון. בשל החשש הנ"ל, לעיתים הצדדים מאמצים נוסחאות מיוחדות, כגון קביעת סכום מינימום ומקסימום שישולם לנותן הרישיון על מכירות נטו של מקבל רישיון המשנה, או שנותן הרישיון יקבל אחוז מסוים מכלל ההכנסות של מקבל רישיון המשנה, לרבות על מכירות של מוצרים ברישיון.

כמו כן, יצוין כי אחוז התמלוגים הסופי עשוי להשתנות, כתלות בגורמים הבאים:

- סוג המוצר ברישיון (לדוגמה, תרופתי, דיאגנוסטי או מכשיר רפואי)
- סך כל המכירות נטו
- ניכוי תמלוגים המשולמים לצדדים שלישיים (ידוע כ-"anti-stacking") (ראו להלן)
- האם המוצר ברישיון משולב עם, כרוך ב- או נמכר יחד עם מוצרים אחרים שאינם מוצרים ברישיון (ראו מוצרי קומבינציה להלן)
- האם המוצר ברישיון מוגן או לא מוגן על ידי תביעות תקפות של פטנט (ראו הגדרה בהמשך). במקרה שלא, שיעור התמלוגים עשוי להיות מופחת על מנת לשקף רק את שווי הידע ברישיון.

← גמול מימוש (exit fees)

אם הטכנולוגיה ברישיון תינתן לחברת הזנק שמטרת הקמתה הייתה קידום אותה הטכנולוגיה, ייתכן שנותן הרישיון ידרוש גמול מימוש. גמול המימוש ישולם אך ורק ב-"אירוע מימוש" (exit), המוגדר לרוב כהנפקה ראשונה לציבור, מיזוג ורכישה או פירוק. גמול המימוש יחושב כאחוז מהתמורה שנתקבלה על ידי מקבל הרישיון, גוף קשור לו או בעלי מניותיו (כפועל יוצא מאופי האירוע).

← מניות

אם הטכנולוגיה ברישיון תינתן לחברת הזנק שמטרת הקמתה הייתה קידום אותה הטכנולוגיה, ייתכן שנותן הרישיון יצפה לקבל מניות ממקבל הרישיון, כתמורה מלאה או חלקית.

במקרים רבים ישנן התחייבויות שונות הניטלות על ידי מקבל הרישיון בנוגע למניות כאמור, כגון הגנת אנטי דילול במהלך תקופה מסוימת או עד אשר סכום מסוים יושקע במקבל הרישיון.

יצוין, כי נדיר שהסכם רישיון קובע תמורה בצורת מניות וגם בצורת גמול מימוש.

נותני רישיון מסוימים אינם מעוניינים להיות בעמדת בעל מניות. לאחרים עשויים להיות האמצעים (באופן ישיר או באמצעות גופים קשורים) להשקיע במקבל הרישיון על מנת להימנע מדילול מסיבי באחזקות שלהם במקבל הרישיון בטווח הארוך. נותני רישיון כאמור רשאים לדרוש זכויות מסוימות שיוקנו להם בתור בעלי מניות, כגון זכות וטו וזכות למנות חבר בדירקטוריון של בעל הרישיון או משקיף.

← הוצאות פטנטים

יש להבדיל בין הוצאות פטנט, שהוצאו על ידי נותן הרישיון לפני יום כניסתו לתוקף של הסכם הרישיון, ואלו שהוצאו אחריו.

הסכמי רישיון רבים, בייחוד כאשר נותן הרישיון הינו מוסד מחקר, קובעים כי על מקבל הרישיון להחזיר לנותן הרישיון את הוצאות הפטנט שהוצאו לפני כניסת הסכם הרישיון לתוקף. הוצאות אלו עשויות להיות גדולות למדי, כתלות במועד הגשת הפטנט ברישיון. במקרה של חברות הזנק, יש לשאת ולתת בנוגע ללוח הזמנים לתשלום. לרוב, מקבל רישיון יידרש ליטול על עצמו את התשלום השוטף של הוצאות הפטנטים לאחר כניסתו לתוקף של הרישיון.

אם הרישיון אינו בלעדי, מקבל הרישיון ישאף כי הוצאות הפטנט יחולקו בין כל מקבלי הרישיון.

← Anti-stacking

טכנולוגיות רבות מוענקות ברישיון בשלב מוקדם מאוד של הפיתוח, ולא ניתן מבחינה כלכלית או אף בכלל לבצע חיפוי פטנטים בכל העולם על מנת להבטיח כי הטכנולוגיה ברישיון אינה מפרה פטנטים אחרים. יתרה מזו, בשלבים מוקדמים של המחקר לא ניתן לדעת האם תידרש או אם תועיל טכנולוגיית צד ג' על מנת להוציא את המוצר ברישיון לשוק. לפיכך, חלק מהסכמי הרישיון מאפשרים למקבל רישיון לנכות תמלוגי צד ג', או לפחות את חלקם, מתוך תשלומים המגיעים לנותן הרישיון. אחרת, נטל התמלוגים של רישיונות מרובים עלול להיות כבד מדי מכדי שמוצר מורשה יהיה בעל כדאיות כלכלית למסחור.

← מוצרי קומבינציה

מוצר ברישיון עשוי להימכר כמוצר עצמאי, או כשהוא משולב או כרוך במוצרים אחרים העומדים בפני עצמם. הסכמי רישיון מתייחסים לעיתים קרובות לנושא זה באמצעות הגדרת "מוצר קומבינציה" ומפרטים נוסחה ליעד ערך לכל רכיב עצמאי. האמור מאפשר לצדדים לייחס את סכומי התקבולים המתאימים מתוך מכירת המוצרים בקומבינציה, למוצר ברישיון, לצורך חישוב התמורה המגיעה לנותן הרישיון.

← תחרות גנרית

הסכמי רישיון מסוימים מאפשרים הפחתה של שיעורי התגמולים אם יש תחרות גנרית למוצרים ברישיון בשווקים גדולים.

← תשלומים על תקבולי רישיונות המשנה

תקבולי רישיון משנה הינם תשלומים, המשולמים לנותן הרישיון ממקבל רישיון על בסיס תשלומים שנתקבלו על ידי מקבל הרישיון והגופים הקשורים לו מהענקת רישיונות משנה.

תקבולי רישיון משנה יכללו לרוב רשימה, לצורך הדגמת התשלומים השונים שיכולים להיחשב כתקבולי רישיון משנה. האמור כולל תשלומי מקדמה, דמי רישיון שנתיים, דמי אופציה לרישיון, תשלומי אבני דרך, דמי אחזקת רישיון ומניות. מקובל להחריג את התשלומים הבאים מתקבולי רישיון המשנה, בתנאים מסוימים:

- מכירות נטו של בעל רישיון המשנה (אם הן כלולות בהגדרה הכללית של מכירות נטו הגוררות תמלוגים)
- השקעות הוניות על פי תנאי השוק במקבל הרישיון ובגופים הקשורים לו
- תשלומים המבוצעים למקבל הרישיון בגין מו"פ על פי הסכם על מנת לפתח את הטכנולוגיה ברישיון
- החזרי הוצאות פטנטים

סיכום

הסכם רישיון, בייחוד בתחום הפארמה, נועד להבטיח את הזכויות וההתחייבויות של הצדדים למשך שנים רבות. מדובר במסמך מורכב, במיוחד לאור הדרכים השונות שבהן ניתן לפתח טכנולוגיה, הדגמים והיישומים שאפשר להפיק לכדי מוצרים, המודלים העסקיים השונים שחברות יכולות ליישם ולשנות ומשך הזמן הארוך מהפיתוח ועד למכירה והשיווק של המוצר. לפיכך, המשא ומתן וניסוח הסכם הרישיון עשויים להיות תהליך ארוך ומורכב.

מכיוון שכך, חשוב להכיר את העקרונות הבסיסיים המפורטים במדריך זה, שכן הגדרת הסוגיות השונות בצורה מדויקת בהסכם הרישיון יכולה להיות בעלת השלכות מסחריות מרחיקות לכת.

5. סיכום



