



WIPO National Training of Trainers Program on  
Effective IP Asset Management by SMEs

## **Exploiting IP: Overview of Licensing, Franchising and Merchandising**

**Amman, June 23, 2014**

**Dr. Pierre El Houry  
La Sagesse Law School  
Beirut, LEBANON**

# What are the Objectives?

ما هي الأهداف

2

- Understand the basic of licensing  
فهم مبادئ الترخيص في مجال الملكية الفكرية
- Learn about the importance of preparing and negotiating a license agreement  
درس أهمية تحضير الترخيص والمفاوضات حوله
- Understand the basics of a license agreement  
فهم أسس عقد الترخيص
- Learn to manage a licensing relationship as well as termination and post termination/problems issues  
درس كيفية ادارة العلاقة التعاقدية مع المرخص له

# How can we reach these Objectives?

كيف يمكن الوصول لهذه الأهداف

3

## **The basic concept of license**

المبادئ الأساسية

ماذا يعني الترخيص / لماذا اعطاء ترخيص / كيفية اعطاء الترخيص

## **Overview of license agreement**

لمحة عامة عن تراخيص الامتياز

خصائص الترخيص / منافع الترخيص

## **Negotiating a license agreement**

التفاوض

كيفية ادارة المفاوضات / مبادئ التفاوض على الترخيص

# 1- The basic concept of license

## المبادئ الأساسية

4

### • What is a license

ماذا يعني الترخيص

#### (1) Definition of a license

الرخصة

هي الحالة التي يعطي فيها مالك حق ملكية فكرية (المرخص) الاذن لشخص آخر (المرخص له) بأن يستعمل هذا الحق، بحيث تبقى الملكية مع المالك

When the owner of an IP right (**licensor**) simply gives another (**licensee**) permission to use that right, while the owner continues to retain the **ownership** of that right

## (2) License agreement

## عقد الترخيص

هو عقد **مكتوب** يحدد فيه **الغرض**، **النطاق الجغرافي** و**مدة** الترخيص ويتم الاتفاق عليه بصورة متبادلة

It is a **written** contract where the **purpose, territory** and the period of **time** is defined and agreed to by the parties.

This written contract is called a “**license agreement.**”

## (3) Types of license

## أنواع التراخيص

### a. Licensing-in

### التراخيص الداخلة

- An enterprise **obtains** technology from an external source: university, laboratory, another company or an individual.

أي ان الشركة **تستحصل** على التكنولوجيا المحتاجة اليها عن طريق تراخيص تعقدتها مع مصدر خارجي

### b. Licensing-out

### التراخيص الخارجة

- An enterprise **transfers** its technology to another.

أي ان الشركة **تنقل** التكنولوجيا التي لديها الى الغير عن طريق الترخيص

### c. Cross-licensing

### التراخيص المتبادلة

- A cross-licensing occurs when **two parties licenses** their technologies to each other.

أي ان شركتان أو اكثر **تتبادلان** التكنولوجيا من خلال تراخيص متقابلة

# الفرق ما بين الترخيص والتنازل عن الحق

7

الترخيص	التنازل (بيع الحقوق)	
<p>المرخص يبقى مالكًا لحقوق الملكية الفكرية ولا يعطي المرخص له الا الاذن باستعمال بعض الحقوق المحددة من حقوق الملكية الفكرية</p>	<p>تنتقل الملكية بكاملها من البائع الى الشاري ويكون السعر مقطوعًا ويدفع مرة واحدة</p>	<p>الملكية</p>
<p>المرخص هو من يقوم بملاحقة التعديات ولا يحق للمرخص له بذلك الا في حال اتفق الفرقاء على ذلك أو في الحالة التي يكون فيها الترخيص حصريًا</p>	<p>يحق للمتنازل له أن يلاحق التعديات على الحق وليس المتنازل</p>	<p>الملاحقة القانونية</p>
<p><u>المرخص له:</u> المبالغ والأتاوات المدفوعة بموجب الترخيص يمكن تنزيلها من الضرائب باعتبارها مصاريحًا</p> <p><u>المرخص:</u> تعتبر المبالغ المحصلة من الترخيص مردودًا عاديًا</p>	<p><u>المتنازل له:</u> لا تخضع المبالغ المدفوعة للضريبة</p> <p><u>التمنازل:</u> المبالغ المدفوعة له لقاء التنازل (البيع) تخضع للضريبة على الدخل على أساس الرسملة</p>	<p>الخضوع للضريبة</p>

# 1- The basic concept of license

## المبادئ الأساسية

8

- Why license

لماذا عقد الترخيص

- (1) Essential component of certain business relationships**

ان بعض علاقات الأعمال تستوجب ممارستها المرور بالالتزامي بالترخيص

كالتعاقد مع مستشار / التعاون في مجال الابحاث والتطوير / المشاريع المشتركة

- Many business relationships depend on licensing of IP rights. Ex: **hiring a consultant** or collaborates with one or more enterprises which may be vendors or subcontractors for manufacturing a part or component, or when it **collaborates on R&D** or when it forms a strategic alliance or a **joint venture**.

## (2) Non-core IP for adding a revenue stream

حقوق ملكية فكرية غير أساسية في نشاط الشركة يتم ترخيصها للحصول على مداخيل إضافية

- A business may consider allowing another to **exploit** its IP rights (license) for a **fee** where it does not or no longer uses a particular IP right in its core business.

## (3) Core IP for adding a revenue stream

حقوق ملكية فكرية أساسية في نشاط الشركة يتم ترخيصها للحصول على مداخيل إضافية

- Even when an IP right is integral to the core business of an enterprise, the enterprise may choose to concentrate on one geographic market (e.g., Germany or Russia) or **one field of use** (e.g., the market for two-stroke engines) and **license** to others with greater capacity or interest in other markets or fields of use.

مثلاً الترخيص في نطاق جغرافي معين أو مجال استعمال معيّن

## **(4) Core business is licensing**

النشاط الأساسي للشركة هو الترخيص

- Some companies enter into business with the sole objective of creating and licensing IP rights, without ever manufacturing a product; for them the IP is the product.

يكون المنتج هو حقوق الملكية الفكرية

## **(5) Forcing an infringer to become a licensee (stick license)**

الزام المعتدي على الحقوق بالاستحصال على ترخيص بالاستعمال الشرعي

- In a situation where the IP rights are being **infringed**, the owner of those rights may choose to litigate, which could be **expensive**, with an uncertain outcome and be protracted. A more **realistic option** may be to put pressure on such infringers to take a **license**, for example, by threatening to litigate.

## (6) Licensing to each other (cross licensing)

الترخيص المتبادل

في الصناعات المتشابهة هناك احتمال تعدي متبادل على حقوق الملكية الفكرية مما يستدعي اجراء تراخيص متبادلة

- In closely-related industries where rivals employ very similar technologies they often **infringe** upon each other's IP rights. In such situations cross-licensing is relied upon to avoid expensive tit-for-tat **litigation**.

## (7) Patent pools

بركة البراءات

توضع عدة براءات اختراع في مجموعة واحدة بحيث يتم الترخيص باستعمال عدة براءات بموجب ترخيص واحد

- Some manufacturers don't hold any patents. The patents are put in a patent pool by the patent holders and they are **licensed in a package**.
- Such arrangements are relevant where a single product may **involve many patents** making its manufacture impossible without dealing with an array of patent holders.

تكون مفيدة في الحالات التي يتطلب فيها الانتاج استعمال عدة براءات اختراع

# 1- The basic concept of license

## المبادئ الأساسية

15

How to license

كيفية الترخيص

### (1) Merchandising

### المتاجرة

- Practice in which the **brand** or image from one product or service is **used to sell another**.

استعمال شهرة ماركة معينة لبيع منتج آخر تحت نفس الماركة

- **Ordinary consumer goods** such as plates, mugs, towels, caps, clothes, apply on their products the trademark of another.

Ex.: Trademarks of popular companies, sports teams, universities have huge consumer recognition and appeal

## (2) Brand Extension (or brand stretching)

توسيع العلامة التجارية

- Through a trademark licensing agreement, a company may team up with another who may be provided with the right to **apply the trademark on a new product.**

استعمال العلامة التجارية المعروفة والموثوق فيها لتسويق منتج جديد تحت نفس العلامة

Ex.: Virgin Group: initially was a record label, extended to transportation (airline)

### (3) Co-branding (or brand partnership)

**\$1 + \$1 = \$3**

الشراكة في العلامة التجارية

- Two or more reputed trademarks, not necessarily with the same level of reputation may **join together in one product** creating a new appeal to the same clientele or break into a new market.

Ex.: Sony-Ericsson / Nike-Apple



## (4) Component or ingredient branding

### المتاجرة الجزئية

- A product may license the right to **use the trademark of an ingredient**.

أي الترخيص باستعمال مكوّن واحد من المنتج

- The reputation of the trademark of the ingredient lends value and appeal to the host product.

Ex.: - PC computers with Intel Inside

- Stereos with Dolby noise reduction

تستند في أساسها على ترخيص استعمال العلامة التجارية

- The **key** to franchising is the **licensing** of IP rights, particularly trademarks.

تقضي هذه التراخيص الى تكرار نموذج أعمال ناجح في أماكن أخرى

- A **successful** business model is **replicable** at other locations, along with its **IP rights** (trademarks, designs, patents and copyright) and know-how.

الشركة التي لديها منتج مميز أو خدمة ناجحة مميزة ترخص للغير التمتع بهذا التميز، حيث يقوم المشتري بالحصول على حق الإنتاج و/أو التوزيع للسلعة أو الخدمة، ويقوم المشتري أيضا بدفع ثمن الرخصة وحق الإمتياز للشركة الأم

بعض المصطلحات :

- (1) المرخص Franchisor الشخص الذي يملك علامة تجارية متميزة والتي يمكن بيعها للآخرين، ويظهر التميز في علامة تجارية لمنتج أو طريقة إنتاج سلعة أو تقديم خدمة أو طريقة بيعها وتوزيعها في السوق
- (2) المرخص له Franchisee الشخص الذي يود الاستفادة من خلال شراء حق استخدام العلامة التجارية وحق الإنتاج والبيع والتوزيع
- (3) ثمن الترخيص Fees and Royalties أي الثمن الذي يدفعه المرخص له للمرخص، وهو مبلغ مقطوع وقت الحصول على الترخيص، ومبلغاً مقطوعاً سنوياً و/أو اتاوات نسبية من المبيعات يتفق عليها

## أنواع الإمتياز

### أولاً: إمتياز المنتج والعلامة: Product and Trade Name Franchising

في هذا النوع يقوم المرخص له بالحصول على المنتج والعلامة بغية إنتاجهم و/أو بيعهم مثلاً وكالة بيع سيارات مشهورة، أو إطارات سيارات ، أو إنتاج مشروبات غازية ، أو محطة البنزين

### ثانياً: إمتياز شكل العمليات والإنتاج: Business or operation format franchising

في هذا النوع يقوم المرخص له ببيع سلع وخدمات صاحب الإمتياز إلى المستهلكين والعملاء مثلاً المطاعم، والفنادق، وبيع العقارات، وتجارة التجزئة

هذان النوعان من الامتياز يقدمان فرصاً رائعة لصغار المستثمرين لإستثمار أموالهم في مشروعات صغيرة نسبياً من المفيد الإشارة الى ان تراخيص المتياز لا تقتصر فقط على الشركات العالمية المرخصة وانما تشمل الشركات الوطنية العاملة في المجال المحلي والناجحة في أعمالها

## مزايا الامتياز للمرخص له

### 1- التعامل مع سلعة أو خدمة مشهورة

حيث أن الإسم التجاري والعلامة التجارية معروفان جيدا لدى المستهلكين، والإعلانات على المستوى الدولي والمحلي قام بها المرخص مما يجعل من السلعة أو الخدمة مشهورة وبالتالي مردود مالي بجهد قليل وفرصة أسرع للنمو

### 2- الحصول على خدمات فنية

يقدم المرخص للمرخص له خدمات من أهمها: نظام الإنتاج ونظام البيع؛ تعليمات التعامل مع السلعة أو الخدمة؛ تدريب مكثف لموظفي المرخص له على عمليات الإنتاج والبيع والتوزيع والصيانة وخدمة العملاء. كما يحصل المستثمر على نصائح مستمرة لحل مشاكله أو لتحسين الأداء

### 3- الحصول على معايير عالية الجودة

يحرص المرخص على توحيد معايير الخدمة أو البيع والصيانة وخدمة العملاء (وعادة ما تكون الخدمة منمطة بشكل عال حتى إنه لا يمكن التفريق بين فرع وآخر)

### 4- استخدام رأس مال منخفض:

لا حاجة لرأسمال كبير لأن المخزون موجود لدى المرخص، كما أن مصاريف الإنتاج والتسويق قليلة لأن المنتج معروف والطلب عال على المنتج، بحيث يبدأ في انتاج إيرادات أسرع بكثير من المشروع العادي

### مزايا الامتياز للمرخص

#### 1- التوسع

وذلك دون كلفة لأن المرخص له يتحملها  
كما أن المرخص يستطيع أن يدخل أسواقا جديدة من خلال تراخيص الإمتياز

#### 2- الشراء بكميات كبيرة

يقوم المرخص بالشراء له ولكل الفروع الأخرى (أو لكل المرخص لهم) ، مما يعطي  
الشركة قدرة تفاوضية أفضل مع البائعين، وبالتالي يمكن الحصول على أسعار أقل  
وشروط تسليم أفضل تعود بالنفع على الفروع والمرخص لهم

#### 3- الاعلان المشترك

ينفق المرخص على الإعلانات الدولية والإقليمية والمحلية بحيث يستفيد منها المرخص  
لهم والفروع. وكلما زادت هذه الفروع أمكن تقليل نصيب كل فرع من الإعلان، وبالتالي  
تقل تكلفة الإعلان في المتوسط

## الخطوات اللازمة للتأكد من جدوى الإستثمار في تراخيص الإمتياز

### 1- التقييم الشخصي للإمتياز

أي دراسة الشخص لمؤشرات الأداء العام للإمتياز، وانطباعه عنه، وخبرته في هذا المجال، ومهاراته في القيام بهذا الإستثمار، ومعرفته بمزايا وعيوب هذا الإمتياز. إذا كان هذا التقييم إيجابياً، فعلى الشخص أن ينتقل إلى المرحلة الثانية

### 2- مقارنة الإمتياز بغيره من الإمتيازات

أي تلك المشابهة في نفس مجال العمل، من خلال النظر الى المزايا والعيوب (أو نقاط القوة ونقاط الضعف) لدى كل إمتياز من حيث شروط التعاقد والتكلفة والنطاق الجغرافي

### 3- دراسة شروط شراء ترخيص الإمتياز

والتأكد مما يلي:

- قيمة المصاريف المدفوعة للمرخص لدراسة طلب الشراء
- مصاريف شراء حق الإمتياز
- النسبة المئوية المدفوعة من الأرباح للمرخص
- القيود الإدارية على تقديم منتجات أو خدمات أخرى
- البنود المتعلقة بانتهاء النشاط أو الخروج منه

### 4- الفحص الواقعي لشروط حق الإمتياز

أي الزيارات والمقابلات مع المستثمرين السابقين لترخيص الإمتياز (الفروع والشركات التابعة) وذلك لمعرفة ما هي مشاكل الإنشاء والتأسيس، وكيفية البداية الناجحة، والعلاقة مع المرخص

### 5- الحصول على مشورة محترفة

أي اللجوء إلى محام أو مستشار قانوني ودراسة كافة بنود الترخيص وذلك لكونه إتفاقاً قانونياً مع المرخص

## 2- Negotiating a license agreement

26

- Negotiation process **المفاوضات**
- Negotiating → reaching an agreement where the licensor grants and the licensee acquires the right to use the licensor's technology on specified terms and conditions. وذلك للوصول الى اتفاق حول استخدام المرخص له ما للمرخص
- The objective is a “win-win” situation. يجب ان يكون هدف المفاوضات الوصول الى وضعية رابح-رابح

# Non-disclosure Agreements (NDA)

يجب دائماً توقيع اتفاقية سرية فالثقة وحدها لا  
تكفي

To safeguard confidential information → it is **recommended** to sign a NDA. Trust alone is not enough

## 2- Negotiating a license agreement

28

### ● Guidelines of negotiation

- a. Aim for a “**win-win**” outcome- يجب العمل للوصول الى وضعية رابح- رابح
- A dissatisfied party will often go to extreme lengths to redress a perceived injustice. فالجهة غير الراضية تتحین الفرص لتعويض ما تعتبره غير عادل
- b. Create different options (plan B) خلق عدة خيارات وحلول بديلة
- A little imagination can create additional **variables** which can be managed so as to arrive at an outcome that meets the parties respective business objectives. وذلك لتلبية احتياجات الفريق الآخر على أكمل وجه

## 2- Negotiating a license agreement

29

- Guidelines of negotiation

- c. Establish the maximum (or **best**) position, and the minimum (or **worst**) position in respect of each issue. يجب وضع الحد الأعلى للتفاوض أي أفضل سيناريو وأدنى حد للتفاوض أي أسوأ سيناريو
- This is part of preparing for the negotiation and identifying and **ranking** the issues of importance to oneself, as well as anticipating those likely to be important to the other. وهذا من ناحية الفريقين لمعرفة الحدود التفاوضية والترتيب التسلسلي للأفضليات

## 2- Negotiating a license agreement

30

### ● Guidelines of negotiation

e. Aim high, but protect your credibility

التطلع للأحسن ولكن مع الاحتفاظ بمعيار معين من المصداقية

Ex.: price for a Mercedes Benz is \$50,000 and a customer offers \$35,000 → **very high and not realistic** and destroys the customer's **credibility**.

Rather, the customer might agree to pay \$45,000, and then negotiate for better services.

# 3- Overview of license agreement

31

- Characteristics of a license agreement

**(1) A license agreement is the outcome of a business strategy and the start of a business relationship**

- The parties clearly understand each other's business objectives, and appreciate that there is a mutual need to ensure that the licensing agreement is successful.

# 3- Overview of license agreement

32

- Characteristics of a license agreement

**(2) A license agreement is a contract.**

- Meeting the legal requirements for a binding and enforceable contract is essential.

# 3- Overview of license agreement

33

- Characteristics of a license agreement

**(3) Absence of any prohibition in a license agreement cannot be interpreted as a permission to do the omitted act.**

- A license is not transferable or assignable, sub-licensable or encompasses a specific right/scope, simply because it does not expressly restrict the same.

# 3- Overview of license agreement

34

- The following factors influence the royalty rate that may be established:
  1. Market Size
  2. Competition
  3. Product Development Stage
  4. Patent Strength
  5. Unique vs. Common Technology
  6. Manufacturing Rights
  7. Exclusive vs. Non-Exclusive
  8. Worldwide vs. Regional Licenses
  9. Deal Structure
  10. Prevailing royalty rates in that particular industry technology (ballpark range)

# 3- Overview of license agreement

35

- Issues in a license agreement
  - a. Identification of the Parties
    - The Agreement should be made between the party who has the **right to grant** the license and the party who will be **exercising that license**. It must be clear as to who the licensor and who the licensee is.
    - Additional details, including the **addresses** for each of the parties, the **jurisdiction** of incorporation (for corporate entities) and the effective **date** of the Agreement, may also be included in the identification section of the Agreement.

# 3- Overview of license agreement

36

## b. Definitions

- Licensed **patents/trademarks**, any confidential information and know how, meaning “those that are subject of a license”
- Licensed **products**, meaning “those that may be produced, used, offered for sale, sold or imported by the licensee under the terms of the license”
- **Territory**, meaning the geographical territory “where the product may be used”

# 3- Overview of license agreement

37

## c. Subject Matter

- Be clear about the scope of a license.

**Ex.:** “the licensed subject matter” shall mean the “Intellectual Property Rights” i.e. all rights owned or otherwise held by Company X whether domestic or foreign

# 3- Overview of license agreement

38

## d. Extent and scope of the licensed rights

- A license could be **exclusive** or **non-exclusive**.

A non-exclusive license spreads the risks and rewards to several licensees, the licensor does not depend on the success of one licensee.

It offers a better control over the technology and, by virtue of the fact that several licensees are using and exploiting the technology in several markets.

# 3- Overview of license agreement

39

## e. The field of use

- The License may be limited to a **particular class of customers** (such as airlines), commercializing the technology within a **specific industry** or industry segment (such as computer software), or using it for a **particular purpose** (such as research or incorporation into some other product or process).

# 3- Overview of license agreement

40

## f. Territory

- The license may be limited to a particular geographic territory.

**Ex.: worldwide rights or for specific countries or even specific parts of countries (such as a state or region of a country)**

# 3- Overview of license agreement

41

## g. Technical assistance

- Depending on the kind of technology being transferred, there is often an agreement to provide the licensee with technical assistance in the form of documentation, data and expertise.

# 3- Overview of license agreement

42

## h. License fees

- Many forms:
  - **Lump sums**: may be one sum only, payable on signing the agreement or more.
  - **Royalties**: i.e. regular payments to the licensor.

# 3- Overview of license agreement

43

- Other issues in a license agreement
  - a. Effective date
  - b. Recitals
  - c. Sub-license
  - d. Improvements
  - e. Transferability of rights
  - f. Inflation
  - g. Infringement
  - h. Product liability

# 3- Overview of license agreement

44

## I. Licensor and Licensee obligations

j. Taxes

k. Force Majeure

l. Anti-competitive practices

m. Government regulations

n. Disputes

o. Indemnities

# 4- Managing a license agreement

45

- Implementing and managing the agreement
- A license is a **continuous relationship** between two parties working towards a mutually-rewarding outcome.
- Several **issues** arise in managing the relationship in a license agreement:

# 4- Managing a license agreement

46

## ● Implementing and managing the agreement

### (1) Technical assistance

- It reduces the time required by the licensee to move the licensed technology into production. It includes the following:
  - a. Plant visits and training
    - The licensee obtains rights to **on-the-spot training** of its technical engineers, in the licensor's facilities.
  - b. Direct assistance
    - The licensee may obtain the right to have **site assistance** (within the licensed territory) from the licensor's technical personnel to solve problems related to commercial use of the licensed process and/or the making and selling of the licensed product.
  - c. Consultation
    - This is the right of the licensee to **contact the licensor** by mail, fax, telex or telephone through representatives appointed by each party.

# 4- Managing a license agreement

47

- Implementing and managing the agreement

## (2) Tangible items

- The agreement should specify how the licensor will **bill** and collect for any machinery sold to the licensee, and for such items as operating manuals, blueprints, drawings, manufacturing specifications, test equipments or devices supplied by licensor to licensee.

# 4- Managing a license agreement

48

- Implementing and managing the agreement

## (3) Reporting

- Licensees are typically obligated to send a **royalty statement** or report with each royalty payment (certified by an auditor)
- The reporting clause usually requires the licensee to keep and maintain complete and **accurate financial records** relating to all products manufactured, sold, used, returned and invoiced (if such products relate to the licensed intellectual property) in sufficient detail to allow the licensee to verify such records.

# 4- Managing a license agreement

49

- Implementing and managing the agreement

## (4) Auditing

- Most audit clauses limit the licensor in the exercise of its rights to a specified frequency (e.g. once per year) and only upon reasonable notice and during regular working hours.

# 4- Managing a license agreement

50

- Termination and post termination issues

## **(1) License agreements come to an end in the following two ways:**

- a. The period of the agreement expires or an event agreed to trigger termination occurs.
- b. The agreement is terminated by one party before the agreement has expired. The right to terminate the agreement is usually set out in detail and relate to a failure to perform in some way amounting to a breach of a condition of the agreement, for example, failure to make payments, bankruptcy or insolvency.

# 4- Managing a license agreement

51

- Termination and post termination issues

## **(2) After expiration or termination of the agreement**

- a. Know-how or confidential information: When an agreement expires or is terminated by the licensor, the licensee shall stop using the know-how or confidential information.

# 4- Managing a license agreement

52

## b. Sub-license

- Are there any sub-licenses or other rights that have been granted to third parties and do they continue after termination?

## c. Other clauses

- Maintaining confidentiality, continuing rights to use the other party's improvements, access to records for a particular period. Ex.: "Protection of Confidential Information: This obligation shall continue in full force and effect during the term of this Agreement and thereafter for a period of three (3) years."

شكرا،

[el.khoury.pierre@gmail.com](mailto:el.khoury.pierre@gmail.com)