

Patentsaker

Ekspertene fra Oslo Patentkontor skriver om hvordan du kan sikre bedriftens immaterielle verdier. Send spørsmål om patent, design- og varemerkebeskyttelse til kej@oslopatent.no

Per A. Martinsen

Advokat MNA og Partner



Lisensiering

En innehaver av et registrert varemerke, design eller et meddelt patent, og søknader om slike rettigheter, står som regel fritt til å overdra denne rettigheten til en annen. Ofte skjer imidlertid en slik overføring av rettigheter i en mer begrenset form. Det mest alminnelige er å gi den annen en mer eller mindre avgrenset rett til utnyttelse, og dette kalles gjerne å gi en lisens. Lovgivningen er meget begrenset på dette området, idet det er ansett mest praktisk at partene fritt skal kunne avtale det hensiktsmessige i hvert tilfelle.

Lisens gis som all hovedregel i tre former: Enkel lisens, enelisens og eksklusiv lisens. En avtale om enkel lisens er en avtale som gir lisenshaveren en begrenset rett til å utnytte rettigheten, men det gir ingen enerett. Ved en enelisensavtale vil lisenshaveren være den eneste som gis lisens, mens rettighetshaveren fortsatt selv også skal kunne utnytte rettigheten. Og ved en avtale om eksklusiv lisens vil det bare være lisenshaveren som skal kunne utnytte rettigheten; rettighetshaveren har her fraskrevet seg retten til å utnytte den.

Hvilken type lisens som skal velges i det enkelte tilfellet, vil måtte bero på de konkrete omstendigheter, og ikke minst på hvilken type rettighet det dreier seg om. Gjelder det for eksempel en franchiseavtale hvor en rekke næringsdrivende skal kunne bruke det samme varemerke og utnytte det samme forretningsopplegg, vil en enkel lisens naturlig være det som velges. Ved valg av lisensstype er det viktig at partene vurderer disse spørsmål nøye og ikke minst tenker gjennom hvordan hver av partene ser for seg den forretningsmessige utvikling i saken.

Tre hovedelementer finnes gjennomgående i de fleste lisensavtaler. De er hvordan avtalen begrenses med hensyn til geografisk omfang, tid og sak. Hvilket geografisk område skal avtale gjelde for (hele landet eller deler av landet)? Hvor lang varighet skal avtalen ha? Og hvilke faktiske rettigheter blir gitt? Avtalens varighet avtales ofte som en tidsbegrenset rettighet med mulighet for fornyelse. Det vil kunne være viktig for begge parter i enkelte tilfeller å komme raskt ut av avtalen, samtidig bør avtalen ha en viss varighet, slik at begge parter får tid på seg til å se og vurdere hvordan samarbeidet utvikler seg.

Mange lisensavtaler vil være kombinerte lisensavtaler hvor forskjellige rettigheter li-



MANGE FALLGRUVER: – Det ligger omfattende avtaler bak for å få godkjent bruken av kjente motiv som varemerke.

sensieres ut i den samme avtalen. Ovenfor nevnte jeg franchiseavtaler hvor den enkelte lisenstaker skal kunne benytte det samme varemerke, den samme forretningsmodell, generell knowhow som rettighetshaveren har, samt kanskje også en ferdig designmessig utforming av lokaler og interiør.

Det vil være viktig i lisensavtalen å nærmere regulere partenes rettigheter og plikter. Her er det viktig å tilstrebe en form for jevnbyrdighet, men det må ikke glemmes at man står overfor et tilfelle hvor en lisenshaver får retten til å utnytte noe allerede etablert. Lisenshaveren må derfor som regel akseptere at det stilles forskjellige krav til utnyttelsen, til markedsføringen av produktene og prissettingen. Hvis det er tale om å lisensiere ut rettighetene til et allerede etablert produkt i markedet, vil det for lisensgiveren være viktig å trekke opp retningslinjer som gjør at det allerede etablerte renommee opprettholdes og vedlikeholdes.

Her vil det føre for langt å forsøke å ramme opp alle de viktigste elementene som en lisensavtale skal innholde, men jeg vil i tillegg til det som allerede er nevnt, særlig peke

på et par forhold: Vederlaget for lisensen. Her er det forskjellige modeller som kan velges. Hovedformene er som etengangsvederlag, som en løpende lisensavgift (royalty) eller som en kombinasjon av disse. Formen som velges og størrelsen på denne vil i stor grad være avhengig av hvilken type produkt eller virksomhet som lisensieres ut. Skal det basert på lisensen produseres mange produkter til forholdsvis lav pris, vil det være naturlig å knytte vederlaget til det antall som produseres med et særskilt vederlag pr. produkt. Royaltysatsen for hvert slikt produkt vil da ofte settes forholdsvis lavt. For et høyteknologisk produkt solgt til høy pris i få eksemplarer, vil royaltysatsen settes tilsvarende høyere. Muligheten for oppsigelse av lisensavtale før avtalt opphør. Hvis lisenshaveren misligholder sine forpliktelser, eller det inntreffer andre forhold som gjør at grunnlaget for avtalen faller bort, bør det være mulig for begge parter å si opp avtalen. Og til sist Konfidensialitet. Informasjon vil bli utveksles mellom partene, og det er som regel viktig at dette blir beholdt mellom partene. ■