

VEJLEDNING TIL KONTRAKT

VEJLEDNING
TIL KONTRAKT
OVERDRAGELSE TIL BRUG
[EKSKLUSIV LICENS]

Indhold

INDLEDNING.....	2
1. PARTER	4
2. FORMÅL.....	4
3. DEFINITIONER.....	4
4. LICENSGIVERS HOVEDFORPLIGTELSESR	5
5. LICENSGIVERS ØVRIGE FORPLIGTELSESR	6
5.1 Licensgivers ret til at disponere over Opfindelsen.....	6
5.2 Licensgivers adgang til overdragelse til andre Licenstagere.....	7
5.3 Licensgivers adgang til at udnytte Opfindelsen.....	7
5.4 Licensgivers ændringer og videreudvikling.....	7
5.4.1 Forhandling.....	7
5.4.2 Ingen forkøbsret.....	7
5.4.3 Licens	7
5.4.4 Vederlagsfri udnyttelse.....	8
6. LICENSTAGERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSESR.....	9
6.1 Licensafgift.....	9
6.2 Minimumslicensafgift	9
7. LICENSTAGERS ØVRIGE FORPLIGTELSESR.....	10
7.1 Markedsføring	10
7.2 Overdragelse.....	10
7.2.1 Underleverandører	10
7.2.2 Underlicens	10
7.2.3 Anden overdragelse.....	12
7.3 Licenstagers ændringer og videreudvikling	12
7.3.1 Vederlagsfri udnyttelse.....	12
7.3.2 Licenstagers forbedringer - som udgangspunkt Licenstagers	12
7.3.3 Forbud mod ændringer	13
7.4 Udnyttelsespligt.....	14
8. MISLIGHOLDELSE.....	14
9. ERSTATNING.....	15
10. LØBETID OG OPSIGELSE.....	16
11. FORCE MAJEURE	16
12. FORSIKRINGSFORHOLD	16
13. HEMMELIGHOLDELSE	17
14. KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN	17
15. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER	18
16. AUDIT.....	18
17. VÆRNETING	18
18. LOVVALG	19

Indledning

Denne vejledning har til formål at understøtte brugen af den tilknyttede modelkontrakt vedrørende handel med IPR. Vejledningen uddyber og forklarer de enkelte bestemmelser i kontrakten. Herudover indeholder vejledningen forslag til en række alternative løsninger, hvor særlige forhold kan tale for at afvige fra kontraktskabelonen. Det skal således understreges, at kontrakten alene er tænkt som et paradigme, som i alle tilfælde må tilpasses de konkrete omstændigheder i et givet projekt. Endelig bemærkes det, at vejledningen ikke er udtømmende og ikke erstatter professionel rådgivning.

Kontrakten og nærværende vejledning kan anvendes på flere måder. Virksomheden kan anvende kontrakten direkte som forhandlingsgrundlag, som inspirationskilde til udarbejdelse af egen kontrakt eller som en tjekliste, når det er den anden part, der fremsætter første udkast til kontrakt.

Overdragelse til eje eller brug - simpel eller eksklusiv ret?

Parterne har i valget af kontraktsform mulighed for at vælge mellem forskellige overdragelsesmodeller. Afgørende for valget er først og fremmest, om overdragelsen skal være til eje (kontrakt A), hvorved Licensgiver mister enhver ret til at disponere over Opfindelsen, eller om overdragelsen alene sker til brug (kontrakt B eller C). Det afgørende for, hvorvidt der er tale om overdragelse til eje eller overdragelse til brug, vil være, om alle »bånd« til overdrageren kappes ved aftaleindgåelsen. Overdragelse til brug omtales også som, at der købes/gives en licens til brug af Opfindelsen i en bestemt periode. Ved overdragelse til brug skal der yderligere tages stilling til, om Licensgiver meddeler Licenstagere en ikke-eksklusiv licens (kontrakt B) eller eksklusiv licens (kontrakt C).

Ved **overdragelse til eje** får Licenstagere samtlige rettigheder til Opfindelsen, herunder retten til at træffe bestemmelse om rettens opgivelse og senere videreoverdragelse samt retten til at forbyde tredjemand at foretage handlinger, der strider mod eneretten til Opfindelsen.

Ved **overdragelse til brug** får Licenstagere kun retten til at råde over Opfindelsen på den i aftalen beskrevne måde og indenfor det aftalte tidsrum - samt eventuelt tillige kun inden for et nærmere bestemt geografisk område, se punkt 3 herom. Der gælder et princip om indskrænkende fortolkning, som indebærer, at det kun er den udtrykkeligt tildelte brugsret til Opfindelsen, der kan gøres gældende af Licenstagere.

Valget mellem overdragelse til eje og overdragelse til brug vil således tillige afhænge af en lang række økonomiske aspekter, herunder et ønske om at få gjort op med betalingen én gang for alle, muligheden for at finde et grundlag for fastsættelse af en købesum, muligheden for på et tidligt tidspunkt at angive størrelsen af en licensafgift eller det indtægtsgrundlag, hvorpå licensafgiften skal beregnes, eller et ønske om at begrænse virksomhedens rettigheder i tid eller geografisk.

1. PARTER

Det er væsentligt, at parterne angives korrekt. Kontraktens parter bør angives med deres fulde navn og adresse. Når der er tale om en virksomhed, bør virksomhedens gældende registreringsnummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR-nr.) angives i kontrakten, da dette nummer giver en helt tydelig identifikation af virksomheden. Dette kan være afgørende, hvor der er tale om, at aftaleparten indgår i et større koncernforhold, således at det entydigt fastlægges, hvilket af flere datterselskaber (måske med meget ens navne), der handles med. Er der tale om en fysisk person vil CPR-nummer eller tilsvarende sikker identifikation være hensigtsmæssig.

2. FORMÅL

Kontrakten bør indeholde en indledning, der præciserer formålet med projektet, og de forudsætninger, der ligger til grund for parternes engagement. Projektet bør beskrives så præcist som muligt. En mere teknisk og detaljeret beskrivelse af projektet bør indgå, men der vil eventuelt kunne henvises til allerede udarbejdede projektbeskrivelser, der så kan vedlægges som bilag til kontrakten.

Endvidere skal parternes forudsætninger for og hensigt med at indgå kontrakten beskrives. Det bør fremgå, hvorfor det netop er disse parter, der indgår aftalen. En sådan formålsbeskrivelse skal sikre, at parterne grundigt overvejer og drøfter deres forskellige forventninger til projektet, hvorved senere konflikter modvirkes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset at mange formålsbestemmelser fremtræder med en anden karakter end de mere konkrete aftalebestemmelser vil de i tilfælde af konflikt udgøre et fortolkningsbidrag for forståelsen af resten af kontrakten, og de skal derfor udarbejdes med ligeså stor omhu som kontraktens resterende bestemmelser.

3. DEFINITIONER

Kontrakten bør indeholde en definition af væsentlige begreber. Dermed sikres det, at disse begreber forstås entydigt af kontraktens parter. Med væsentlige begreber forstås f.eks.: "Fortrolige Oplysninger" (hvilke oplysninger er fortrolige?), "Parternes Viden" (inden for hvilket område og på hvilket tidspunkt?), "Produktet", "Området" mv. Man kan vælge, at de begreber, der er defineret i kontraktens punkt 3, skrives med stort begyndelsesbogstav i kontrakten af hensyn til præcisionen, ligesom når kontrakten angiver henholdsvis »Licenstager« og »Licensgiver« med stort.

I det omfang parterne aftaler, at Opfindelsen skal overdrages til brug, kan Licenstagers udnyttelse af Opfindelsen afgrænses til et nærmere angivet "Område". Ved "Område" forstås typisk et territorium, som afgrænses ved, at parterne under definitioner indfører en nøje beskrivelse af det relevante geografiske område. Området kan dog også defineres som f.eks. en ret til at udnytte Opfindelsen f.eks. "indenfor fødevarebranchen" eller med henblik på produktion af "halvledere". Dermed erhverver Licenstagere en ikke-eksklusiv ret til at sælge i/på Området, og Licensgiver kan fortsat frit overdrage Opfindelsen til andre Licenstagere inden for eller på samme område.

Definitionen af "Opfindelsen" vil være enkel i de tilfælde, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakten er indgivet patentansøgning eller ansøgning om brugsmodelbeskyttelse, da der blot kan henvises til det relevante patent-, brugsmodel ansøgnings- eller registreringsnummer. Parterne bør være opmærksomme på at udvide definitionen til også at omfatte f.eks. efterfølgende patenter samt oplyse om patentansøgninger, der måtte have prioritet fra den pågældende ansøgning.

Er der på tidspunktet for kontraktens indgåelse endnu ikke sådan en ansøgning eller registrering, anbefales det at søge rådgivning, forinden aftalen indgås, da det i så fald kan være hensigtsmæssigt at beskrive Opfindelsen langt mere indgående.

4. LICENSGIVERS HOVEDFORPLIGTELSER

Det er vigtigt, at kontrakten behandler omfanget af Licensgivers forpligtelser, idet efterfølgende tvivl vil kunne medføre en alvorlig konflikt mellem parterne. Det er især vigtigt at få præciseret, om licensen er eksklusiv eller ikke-eksklusiv, samt hvilke begrænsninger, der gælder for såvel Licensgiver som Licenstagers konkrete brug.

Denne kontrakt tildeler Licenstagere en eksklusiv licens, hvorved Licenstagere som udgangspunkt tildeles en eneret til at udnytte den pågældende Opfindelse. Det kan være en ret til at udnytte Opfindelsen i hele verden og inden for ethvert forretningsmæssigt område, eller parterne kan aftale, at Licenstagere får en eksklusiv ret til kun at udnytte Opfindelsen inden for et bestemt geografisk område eller inden for en bestemt branche, jf. herom under pkt. 3.

I hovedtræk betyder det for Licensgiver, at han fremover lover kun at samarbejde med den Licenstagere, som er tildelt eksklusivitet (evt. i det geografiske område osv.). Som hovedregel bør en eksklusivaftale derfor kun indgås, hvis Licensgiver meget nøje har

overvejet dette. Ved indgåelse af en eksklusivaf tale vil Licenstagiver oftest modtage en større royalty på grund af begrænsningerne i Licenstagivers frihed end ved de ikke-eksklusive aftaler.

Der bør eksplicit i aftalen afgøres, om Licenstagiver skal have ret til at konkurrere mod Licenstagere i aftaleperioden, så der tages stilling til, om eksklusiviteten alene angår konkurrence fra tredjemand eller også beskytter mod konkurrence fra Licenstagiver.

5. LICENSGIVERS ØVRIGE FORPLIGTELSE

5.1 Licenstagivers ret til at disponere over Opfindelsen

Uanset om der er tale om en aftale vedrørende overdragelse til eje eller brug, vil Licenstagiver skulle garantere, at han selv har eneretten til den gjorte Opfindelse, hvilket er forudsætningen for, at Licenstagiver rent faktisk er berettiget til at overdrage Opfindelsen.

Hvis Licenstagiver ikke selv har retten, kan det for Licenstagere betyde, at Licenstagere ikke får den forudsatte brugsret, og grundlaget for Licenstagers produktion eller forretning på baggrund af Opfindelsen forsvinder, hvis tredjemand kan gøre berettiget indsigelse. I disse situationer giver kontrakten mulighed for, at Licenstagere kan hæve aftalen.

Licenstagere bør være opmærksom på, om Opfindelsen (typisk et ansøgt eller registreret patent) er afhængigt af et andet patent, f.eks. fordi Opfindelsen er en forbedring eller en ny udnyttelse af en tidligere Opfindelse, som en anden fortsat har patent på. Hvis dette er tilfældet, bør Licenstagere spørge ind til forholdet og eventuelt søge rådgivning for at sikre, at overdragelsen af Opfindelsen også omfatter retten til at udnytte sådanne bagvedliggende rettigheder, som måtte være nødvendige for den fortsatte brug af Opfindelsen.

Det er som hovedregel Licenstagivers ansvar at sørge for, at rettigheden består og er registreret på de markeder, hvor Licenstagere opnår rettigheder. Selvom forpligtelsen påhviler Licenstagiver, indeholder kontrakten ingen garanti for, at patentet ikke kan erklæres ugyldigt. I stedet lader kontrakten Licenstagiver afgive en erklæring om, at rettighederne Licenstagiver bekendt ikke er i konflikt med andres rettigheder.

5.2 Licensgivers adgang til overdragelse til andre Licenstagere

Bestemmelsen omhandler Licensgivers mulighed for at overdrage Opfindelsen til andre Licenstagere. Når der er aftalt eksklusivitet vil Licensgiver i kontraktens løbetid være afskåret fra at licensere Opfindelsen inden for de områder, hvor Licenstagere, inden for enten et bestemt forretningsområde eller et geografisk område, er tildelt en eneret.

5.3 Licensgivers adgang til at udnytte Opfindelsen

Parterne kan overveje, om Licensgiver bør pålægges en konkurrencebegrænsning, der afskærer Licensgiver fra selv at udnytte Opfindelsen inden for de områder, hvor Licenstagere, enten inden for et bestemt forretningsområde eller et geografisk område, er tildelt en eneret.

5.4 Licensgivers ændringer og videreudvikling

5.4.1 Forhandling

Kontrakten indeholder en bestemmelse om forhandling, således at vederlagsspørgsmålet aftalemæssigt tages op til behandling, når den nye teknologi er udviklet. Ønsker Licensgiver ikke at have disse bindinger, kan parterne i stedet anvende en af nedenstående modeller i kontrakten.

5.4.2 Ingen forkøbsret

En for Licensgiver mindre byrdefuld variant består i ikke at give Licenstagere en forkøbsret til de forbedringer af Opfindelsen, som Licensgiver eventuelt måtte udvikle. I så fald kan følgende bestemmelse anvendes:

"Såfremt Licensgiver efter overdragelsen foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, således at der opstår nye opfindelser eller resultater, tilhører de pågældende opfindelser eller resultater Licensgiver."

5.4.3 Licens

Endelig har parterne mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at Licenstagere skal have ret til at udtage en simpel licens til de videreudviklinger og forbedringer, som Licensgiver gør i licensperioden, på samme vilkår som en eventuel tredjemand ville have accepteret. Bestemmelsen er en såkaldt "Right of First Refusal" og forudsætter, at der foreligger et tilbud fra tredjemand vedrørende køb af forbedringen, som Licenstagere herefter inden for en frist skal tage stilling til. Bestemmelsen fastsætter en tidsfrist på 14

dage, da retten ellers vil gælde tidsubegrænset og dermed risikerer at blokere for Licenstagernes indgåelse af aftaler med andre potentielle Licenstagere. Hvis parterne ønsker en sådan forhandlingsklausul, vil nedenstående tekst kunne indsættes som alternativ.

I tilfælde, hvor der ikke foreligger eller kan opnås et tilbud fra tredjemand vedrørende en ret til forbedringer mv., må der optages forhandling med Licenstagere om de vilkår, Licenstagere så eventuelt vil erhverve forbedringen på. Kan parterne ikke blive enige om vilkårene med en sådan forhandling, er det vigtigt, at Licenstagere er opmærksom på, at et senere tilbud fra tredjemand vil udløse pligten til at spørge Licenstagere, om han vil udnytte sin forkøbsret, også selvom Licenstagere tidligere har afvist at købe forbedringen på tilsvarende eller næsten tilsvarende vilkår.

"Licenstagere har en ret til at udtage en licens til sådanne udviklinger eller forbedringer. Retten skal udnyttes inden 14 dage efter, at Licenstagere skriftligt har forelagt Licenstagere dokumentation for den pris og de vilkår, som bevisligt kan opnås ved salg til tredjemand. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om den pris og de vilkår, som tredjemand har tilbudt Licenstagere. Såfremt Licenstagere ønsker at udnytte retten skal dette ske med skriftlig meddelelse herom til Licenstagere indenfor den ovenfor fastsatte frist, og skal i givet fald finde sted til mindst samme pris og vilkår, som tredjemand ville tilbyde Licenstagere."

5.4.4 Vederlagsfri udnyttelse

En sidste variant går ud på, at Licenstagere frit kan udnytte de udviklinger, forbedringer og lignende, som Licenstagere måtte skabe i den efterfølgende periode, hvor kontrakten løber. Nedenfor er angivet et forslag hertil, som parterne kan indsætte i kontrakten:

"Parterne holder uden ugrundet ophold hinanden skriftligt orienterede om udviklinger, forbedringer og lignende, der måtte skabes på baggrund af Opfindelsen eller i tilknytning hertil i kontraktens løbetid.

Såfremt Licenstagere i kontraktens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, tilhører de pågældende resultater Licenstagere.

Licenstagere er dog - så længe aftalen er i kraft - berettiget til vederlagsfrit at udnytte disse videreudviklinger mv., uanset om Licenstagere vælger at patentere/brugsmodelbeskytte disse eller ej, herunder er Licenstagere berettiget til at producere og markedsføre disse videreudviklinger mv. inden for Området, idet sådant

salg i det hele vil være omfattet af nærværende aftale og udløse licensbetaling til Licensgiver på samme vilkår som anført heri."

6. LICENSTAGERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSE

Kontrakten pålægger Licenstagere at betale et engangsvederlag allerede ved kontraktens indgåelse mod at få adgang til at udnytte Opfindelsen. Licensgiver vil have interesse i at opnå så stor en engangsbetaling som mulig for at sikre sig kapital og forøge Licenstagers incitament til at udnytte Opfindelsen og dermed få tilbagebetalt sin investering. Licenstagere vil oftest være interesseret i at udskyde alle former for betaling, indtil der er opnået et egentlig salg i forbindelse med at udnytte Opfindelsens udnyttelse. Balancen må findes ved at aftale et rimeligt engangsvederlag.

6.1 Licensafgift

Ud over betaling af et engangsvederlag vil parterne skulle aftale en løbende betaling (licensafgift/royalty), som udløses hver gang Licenstagere udnytter Opfindelsen, typisk ved salg af produkter baseret på den, men det kunne for så vidt også blot aftales, at der betales en f.eks. månedlig licens uafhængig af et konkret salg.

Den løbende licensafgift fastsættes typisk som en procentdel af Licenstagers nettoindtægter fra salg af produkter, hvor Opfindelsen indgår (eventuelt i det område, licensen omfatter), men andre variationer kan aftales. Man kan forestille sig en lang række forskellige modeller for, hvordan licensafgiften fastsættes, således ville beregning også kunne ske ud fra en "styk-pris" i det tilfælde, hvor en procentdel ville give et misvisende resultat.

På den måde deler parterne risikoen, såfremt Opfindelsens kommercielle udnyttelse ikke har den værdi, som parterne oprindeligt forventede.

Det er svært at sige noget generelt om licensafgiftens størrelse, da den vil afhænge af en lang række forhold, herunder branche og markedsforhold, samt en vurdering af Opfindelsens karakter og modenhed.

6.2 Minimumslicensafgift

Bestemmelsen om, at Licenstagere skal betale en årlig minimumslicensafgift, skal tilskynde Licenstagere til at udnytte Opfindelsen og sikre Licensgiver en vis minimumsindtjening.

Parterne kan som alternativ vælge at regulere minimumslicensafgiften efter nettoprisindekset. I så fald kan følgende bestemmelse indsættes i kontrakten:

"Fra og med kalenderåret [indsæt årstal] betales licensafgiften med minimum kr. [indsæt beløb] årligt.

Minimumslicensafgiften reguleres efterfølgende pr. 1. januar hvert år i henhold til den procentvise ændring i det af Danmark Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Første regulering foretages med virkning pr. 1. januar [indsæt årstal]."

Parterne har i øvrigt mulighed for at søge et for Opfindelsen relevant indeks på Danmarks Statistiks hjemmeside.

7. LICENSTAGERS ØVRIGE FORPLIGTELSER

7.1 Markedsføring

Kontrakten pålægger Licenstagere pligt til at udarbejde en plan for markedsføring af de produkter, hvor Opfindelsen indgår. Formålet med bestemmelsen er at lægge et vist pres på Licenstagere, således at Licensgivers adgang til at opnå indtjening via licens ikke udhules, fordi Licenstagere ikke anstrenger sig med salget. I givet fald må kontrakten hæves, såfremt Licenstagere ikke markedsfører Opfindelsen eller produkter, hvori Opfindelsen indgår inden for en vis tid.

7.2 Overdragelse

7.2.1 Underleverandører

Kontrakten giver Licenstagere mulighed for at anvende underleverandører i sin produktion af f.eks. produkter, hvori Opfindelsen indgår, uden at han dermed er berettiget til at lade en tredjemand benytte Opfindelsen.

7.2.2 Underlicens

Det kan overvejes, om Licenstagere skal have ret til at give tredjemand licens, såkaldt underlicens. Dette kan være begrundet med, at Licenstagere ønsker at opnå dækning af markedet i andre lande, hvor han ikke selv driver forretning. Hvis Licenstagere får adgang

til at give underlicenser, kommer salget herved også Licensgiver til gode i form af større licensindtægter.

Kontrakten giver Licenstagere en ret til - inden for rammerne af den indgåede aftale og med respekt af de økonomiske forpligtelser, aftalen skaber - at lade en anden udnytte Opfindelsen via underlicens. Man skal være opmærksom på, at Licensgiver herved afgiver en væsentlig kontrol over forvaltningen af sine rettigheder, men det kan som nævnt være velbegrundet ved udsigten til "mersalg". Licenstagere bør særligt være opmærksomme på, at aftaler, som Licenstagere indgår med tredjemand, skal tage højde for, at aftaleforholdet mellem Licenstagere og Licensgiver senere ophører.

Licensgiver bør være tilbageholdende med at give licenstagere lov til at give underlicenser, idet det kan være svært at føre audit med salget, hvorfor Licensgiver nemt mister kontrollen med, hvem der kan bruge patenterne, samt mister muligheden for selv at forhandle og indgå licensaftaler med underlicenstagere.

Aftaler om underlicens skal respektere de begrænsninger, der gælder i henhold til hovedkontrakten. Såfremt der aftales mulighed for at meddele underlicens, bør det pålægges Licenstagere at bære risikoen for den misligholdelse, der skyldes tredjemands (underlicenstagernes) misligholdelse, herunder manglende betaling af licensafgift.

I tilfælde af, at parterne ønsker at licenstagere skal kunne meddele underlicens, kan følgende bestemmelse anvendes:

"Såfremt Licenstagere ønsker helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til denne kontrakt til tredjemand som underlicenstagere, kan dette alene ske med Licensgivers forudgående skriftlige samtykke.

Licensgivers nægtelse af et sådant samtykke skal være objektivt og sagligt begrundet i den pågældende underlicenstageres økonomiske forhold eller faglige kvalifikationer eller i andre vægtige grunde, der berettiger Licensgiver til at modsætte sig brugen af underlicens, herunder markedsæssige konkurrenceforhold.

Alle indtægter ved en sådan overdragelse, herunder såvel éngangsbetalinger som licensindtægter, deles med [indsæt %] til Licensgiver og [indsæt %] til Licenstagere.

Overdragelsen kan ikke ske på vilkår, som stiller Licensgiver ringere end vilkårene ifølge denne aftale, og den licens, der tilfalder Licensgiver for det ved underlicens-

forholdet udvirkede salg af Opfindelsen eller produkter baseret herpå, kan ikke være lavere end den licens, der ville tilfalde Licensgiver, såfremt et sådan salg var sket direkte fra Licenstagere. Licenstagere indestår over for Licensgiver for underlicenstagernes overholdelse og opfyldelse af aftalens licensvilkår, herunder forpligtelsen til betaling af licensafgift.

Anden overdragelse kan ikke finde sted i medfør af denne kontrakt."

7.2.3 Anden overdragelse

Kontraktens bestemmelser sonder mellem overdragelse til en tredjemand, der ikke har nogen økonomisk forbindelse med overdrageren, jf. pkt. 7.2.1 ovenfor, og de tilfælde, hvor der består en sådan økonomisk forbindelse, at Licenstagere og tredjemanden kan betragtes som så tæt på hinanden, at der er tale om et koncernforbundet selskab. I sådanne situationer er det tilstrækkeligt, at Licenstagere oplyser Licensgiver om overdragelsen samt oplyser identiteten på den modtagende virksomhed.

Anden del af bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor der sker en samlet overdragelse af Licenstagernes aktiver og passiver til tredjemand, som led i en virksomhedsoverdragelse, f.eks. ved fusion, spaltning eller sammenlægning. Dette kan ske uden Licensgivers samtykke under forudsætning af, at parternes ydelser efter kontrakten ikke påvirkes heraf.

7.3 Licenstagernes ændringer og videreudvikling

7.3.1 Vederlagsfri udnyttelse

Modifikationer og tilpasninger kan f.eks. være nødvendige for at kunne udnytte teknologien under lokale forhold eller på det forudsatte marked. Kontrakten forsøger at imødekomme parternes modstående interesser i den slags situationer ved at etablere en slags immaterialretligt sameje til sådanne forbedringer mv. Gennem en klausul om vederlagsfri udnyttelse (cross licensing) kan parterne aftale at stille den nye teknolog til rådighed for hinanden uden pligt til at betale for den.

7.3.2 Licenstagernes forbedringer - som udgangspunkt Licenstagernes

Det hænder, at Licenstagere under arbejdet med produktionen forbedrer eller udvikler Opfindelsen, uden at det i sig selv har været målet. Parterne kan frit beslutte, at de fordele, som er baseret på udvikling, forbedringer og lignende foretaget af Licenstagere, også bør tilfalde Licenstagere. I så fald vil der ikke tilfalde yderligere indtægter for Licensgiver

ved Licenstagers videreudvikling af Opfindelsen, som ikke kan henføres direkte til Licensgivers Opfindelse. Nedenfor er angivet et forslag, som parterne i denne situation kan indsætte i kontrakten:

"Parterne holder uden ugrundet ophold hinanden orienterede om udviklinger, forbedringer og lignende, der måtte skabes på baggrund af Opfindelsen eller i tilknytning hertil i kontraktens løbetid.

Såfremt Licenstagere i kontraktens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, tilhører de pågældende resultater Licenstagere.

Licenstagere er berettiget til uden forudgående accept fra Licensgiver at udnytte disse videreudviklinger mv., herunder er Licenstagere berettiget til at producere, markedsføre og sælge disse videreudviklinger mv. eller produkter, hvori disse indgår, dog med betaling af licens for den underliggende udnyttelse af Opfindelsen.

Licenstagere kan ikke ud over aftalens løbetid gøre brug af Opfindelsen ej heller i kombination med videreudviklinger."

Ønsker parterne udgangspunktet under punkt 7.4.1 ændret, kan det bestemmes, at retten til videreudviklingen skal tilfalde Licensgiver, men på det vilkår, at Licensgiver betaler licens for udnyttelsen heraf svarende til kontraktens bestemmelser, herunder med brugspligt mv. Det vurderes at være sjældent, at et sådan vilkår bliver aftalt, hvorfor det anbefales, at der søges rådgivning, såfremt parterne ønsker en bestemmelse herom.

7.3.3 Forbud mod ændringer

En anden mulighed er at forbyde Licenstagere at udføre forskning vedrørende den Opfindelse, som Licenstagere har opnået licens til. Dette kan være begrundet med, at Licenstagere dermed kan opnå en teknologisk indsigt, der kan misbruges til skade for Licensgiver - også efter licensforholdets ophør. Parterne bør være opmærksomme på, at et sådan forbud i visse tilfælde kan være konkurrenceskadeligt, og derfor vil kunne tilsidesættes efter de konkurrenceretlige regler. Såfremt parterne ønsker denne løsning, kan nedenstående tekst indsættes i kontrakten - men af hensyn til de konkurrenceretlige konsekvenser anbefales det i givet fald at søge rådgivning forinden:

"Opfindelsen kan alene anvendes i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, og Licenstagere har ikke adgang til at modificere eller videredistribuere Opfindelsen,

eller til at foretage dekompilering, reverse engineering eller på anden vis afkode Opfindelsens delelementer."

7.4 Udnyttelsespligt

Såfremt Opfindelsen angår en teknologi eller et produkt, som konkurrerer med Licenstagernes egen produktion, kan Licenstagere være interesseret i en eksklusiv licensaftale for på den måde at kunne braklægge den pågældende Opfindelse med henblik på at komme det konkurrerende produkt til livs (et såkaldt "defensivt opkøb").

Da denne slags opkøb både for Licensgiver - som formodentlig har interesse i at se sin opfindelse udnyttet og derfor har en interesse, der rækker videre end vederlagsinteressen - og for samfundet som sådan er uønskelig, indeholder kontrakten derfor udtrykkelige regler om brugspligt, og pligten sanktioneres aftaleretligt ved at give Licensgiver mulighed for at hæve kontrakten og kræve erstatning mv. ved manglende udnyttelse.

8. MISLIGHOLDELSE

Der foreligger misligholdelse af en aftale, når en part ikke efterkommer den pligt, som den pågældende part i kraft af aftalen har påtaget sig over for den anden part. Kontrakten bør indeholde klare retningslinjer vedrørende misligholdelse af kontrakten, herunder hvornår der foreligger misligholdelse af kontrakten.

Det anbefales, at parterne i den forbindelse overvejer, hvilke situationer der efter deres opfattelse bør karakteriseres som misligholdelse af kontrakten. Hermed opnår parterne mulighed for at gøre det klart, at forhold, som måske ikke i andre sammenhænge ville være at karakterisere som misligholdelse, i den pågældende sammenhæng får den ønskede effekt.

Under kontraktens bestemmelse om misligholdelse, fremgår det, at en part kan hæve aftalen i tilfælde af den anden parts misligholdelse. Betingelsen er dog, at der skal være tale om en grov overtrædelse af aftalen - det der betegnes væsentlig misligholdelse. Der er f.eks. tale om væsentlig misligholdelse, hvis Licenstagere ikke betaler den aftalte licensafgift eller ikke udfolder tilstrækkelige bestræbelser på opfyldelse af brugspligten.

9. ERSTATNING

Efter bestemmelsen er hver af parterne erstatningsansvarlige for deres uagtsomme eller forsætlige handlinger (eller undladelser). Dette er det sædvanlige udgangspunkt i dansk ret.

Bestemmelsen angiver nogle begrænsninger i parternes erstatningspligt, som er sædvanlige i erstatningsforhold, men, som det fremgår, gælder sådanne begrænsninger ikke, hvis en skadegørende handling eller undladelse har været forsættelig eller groft uagtsom. Rationalet er, at konsekvenserne af den slags alvorlig misligholdelse ikke skal kunne begrænses.

Parterne har mulighed for at supplere erstatningsbestemmelsen i kontrakten med en bestemmelse om betaling af bod. En bod er et på forhånd fastsat beløb, som en part lover at betale som kompensation for sin eventuelle misligholdelse, men som ikke nødvendigvis modsvarer det tab (om overhovedet noget), som misligholdelsen forårsager.

Fordelen ved bod er, at den aftalte kompensation udløses, uden at den skadelidte part skal bevise helt nøjagtigt, hvilket tab i kroner og øre misligholdelsen har været årsag til. Det kan i visse situationer være ganske vanskeligt at opgøre - eksempelvis, Licenstagernes tab ved Licenstagernes manglende overholdelse af sin pligt til målrettet og effektiv markedsføring. Imidlertid er kontraktens udgangspunkt krav om erstatning, som forudsætter et beviseligt tab.

Ønsker man f.eks. mulighed for at opkræve bod (og erstatning i det omfang boden ikke dækker et tab) bør parterne i givet fald tage højde for en række forskellige hensyn. På den ene side gælder det om at tilskynde parterne til at opfylde deres forpligtelser. På den anden side bør parterne undgå at sætte boden så højt, at der opstår risiko for, at den efterfølgende vil blive tilsidesat som »urimelig høj« af domstolene ved en eventuel retssag.

Nedenfor er angivet et forslag, som parterne kan indsætte i kontrakten:

"Ved væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt er den misligholdende part forpligtet til, ud over ovennævnte erstatningsbetaling, at betale den anden part en bod på kr. [x % af den samlede kontraktsum eller x % af den årlige licensafgift] dog minimum [indsæt beløb] for hver enkeltstående overtrædelse.

Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende:

- *Groft tilsidesætter forpligtelser i denne aftale herunder:
[indsæt beskrivelse, fx hvis Køber ikke betaler den aftalte licensafgift eller
Sælger ikke tilbyder Køber en aftalt forkøbsret.]*
- *Begår brud på hemmeligholdelsespligten, jf. pkt. 13."*

10. LØBETID OG OPSIGELSE

I løbet af et kontraktforløb kan der opstå forhold, der medfører ændringer i aftaleforudsætningerne, således at der opstår behov for at opsiges kontrakten, uden at der dog er tale om egentlig misligholdelse. Parterne bør derfor regulere, om de ønsker, at kontrakten udløber på et bestemt tidspunkt, ligesom bestemmelsen giver mulighed for at anføre eventuelle opsigelsesvarsler.

I kontrakten er der indført uopsigelighed fra Licenstagernes side (i en vis periode i hvert fald). Dette beror på hensynet til, at Licenstagere ofte afholder betydelige omkostninger til f.eks. produktion, markedsføring, personaleuddannelse mv., som følger med Licenstagernes udnyttelse af Opfindelsen, og disse omkostninger har Licenstagere jo regnet med at "afskrive" over kontraktperioden (eller en del heraf).

11. FORCE MAJEURE

Bestemmelsen indeholder en regel om ansvarsfrihed i de tilfælde, hvor parternes manglende opfyldelse af kontrakten hindres af ekstraordinære årsager ved f.eks. naturkatastrofer, brand, oprør, krig eller borgerlige uroligheder mv., som parterne ikke kunne forudse, da kontrakten blev indgået (betegnet force majeure). Bestemmelsen oplister ikke udtømmende de tilfælde, der kan anses som force majeure.

12. FORSIKRINGSFORHOLD

Som producent og forhandler har man ansvar for de produkter, man fremstiller og bringer i omsætning. I visse lande, som f.eks. USA, kan parterne risikere at skulle betale store personskadeerstatninger som følge af defekter ved produkter, hvori Opfindelsen indgår. Hvis Opfindelsen hører uløseligt sammen med et konkret produkt, bør parterne derfor undersøge, om det er muligt at tegne en produktansvarsforsikring, som dækker skader forårsaget af Opfindelsen.

Kontrakten pålægger Licenstagere at tegne en produktansvarsforsikring med en passende forsikringssum og, hvis muligt, med Licensgiver som medforsikret.

Fra den 1. december 2007 fik de danske patenthavere mulighed for at tegne en patentforsikring, der dækker omkostninger til at håndhæve deres patentrettigheder over for tredjemand. Forsikringen er målrettet de små og mellemstore virksomheder.

Forsikringen dækker typisk den forsikredes omkostninger til at håndhæve sine patentrettigheder over for tredjemands krænkelse af patentet, herunder omkostninger til at føre retssag samt bistand fra advokater og patentagenter. Hvis modparten under en sag om krænkelse af patentet gør gældende, at det omtvistede patent er ugyldigt, vil forsikringen som regel også dække omkostninger til at forsvare patentets gyldighed.

Såfremt Licensgiver og/eller Licenstagere ønsker en sådan forsikring tegnet, bør kontrakten også indeholde bestemmelser herom.

13. HEMMELIGHOLDELSE

Hemmeligholdelsesbestemmelsen betyder, at parterne forpligter sig til at hemmeligholde de oplysninger, som parterne måtte få om Opfindelsen i forbindelse med samarbejdet, oftest også efter udløb eller opsigelse af aftalen. På den måde er parterne beskyttet ud over bestemmelsen i markedsføringslovens § 19 om erhvervshemmeligheder. Omvendt bør parterne specificere den hemmelige viden, således at en bred hemmeligholdelsesforpligtelse ikke lægger unødigt snævre bånd på partens efterfølgende mulighed for erhvervsudøvelse. Der henvises til vejledningen til hemmeligholdelseskontrakten.

14. KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN

Bestemmelsen tager sigte på, at der i kontraktens løbetid er risiko for, at en eller flere konkurrenter vil producere produkter, som krænker de rettigheder, der er overdraget til Licenstagere. Spørgsmålet er, om det er Licensgiver eller Licenstagere, der har ansvaret for at forfølge tredjemands krænkelse og bringe den til ophør.

Licenstagere vil typisk forvente, at eneretten ikke blot består ved aftaleindgåelsen, men også at den opretholdes og håndhæves. Det synes rimeligt, at Licensgiver i kontrakten pålægges en sådan forpligtelse til at forfølge krænkelse.

Licensgiver og Licenstagere kan - hvis det ønskes - konkret aftale, at Licenstagere forestår et lokalt forsvar af eneretten over for den tredjemand, der måtte krænke Licenstagernes rettigheder inden for det område, der er omfattet af licensen, men i så fald skal dette formuleres i bestemmelsen.

Ønskes udgangspunktet vendt om, kan nedenstående bestemmelse anvendes:

"Licensgiver er ikke forpligtet til at anlægge retssag i tilfælde, hvor tredjemand krænker Opfindelsen. Dette afholder ikke Licenstagere fra selv at anlægge retssag."

15. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER

Kontrakten overlader det til Licensgiver at bære ansvaret for at løse den situation, hvor Licenstagernes udøvelse af Opfindelsen (muligvis) krænker tredjemands ret. Det er med andre ord Licensgivers problem, såfremt Licenstagernes mulighed for at udnytte Opfindelsen indskrænkes.

16. AUDIT

Audit er betydet "høring" eller "revision". Efter bestemmelsen i pkt. 16 har Licensgiver mulighed for at kræve audit for at sikre sig, at Licenstagere ikke svindler med beregning af licensafgiften.

Dette kan være nødvendigt, såfremt Licensgiver f.eks. får mistanke om, at der sker underbetaling eller, såfremt Licenstagere på anden måde opgiver vildledende oplysninger.

Parterne bør imidlertid være særligt opmærksomme på, at afholdelse af audit kan være en tids- og ressourcekrævende proces, som også kan blive en bekostelig affære. Kontrakten giver derfor mulighed for at udtage bestemmelsen om audit fra kontrakten.

17. VÆRNETING

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

Hvis dette ikke løser tvisten, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved almindelig domstolsbehandling. Parterne kan dog alternativt aftale, at uoverensstemmelsen skal afgøres ved voldgift.

Kontrakten giver som udgangspunkt parterne mulighed for at indbringe sagen ved de almindelige domstole (Sø- og Handelsretten er sædvanlig ved denne type sager), idet der ikke er nogen grund til at lade en simpel tvist, f.eks. om størrelsen af et skyldigt beløb, undergive voldgiftsbehandling, der ofte vil være væsentligt dyrere end behandling ved de almindelige domstole (fordi parterne skal betale voldgiftshonorar), ligesom parterne i voldgift ikke har mulighed for at appellere afgørelser til en højere instans.

Fordelen ved voldgiftsbehandling er omvendt, at der er tale om en privat procesform, hvor den offentlighed, der ofte er kendetegnende for retssagsbehandlingen ved de almindelige domstole, ikke gør sig gældende, ligesom sagerne ofte afgøres hurtigere end normale retssager, der jo også indebærer risiko for en ankebehandling. Såfremt parterne ønsker, at sagen løses ved voldgift, kan bestemmelsen ændres i overensstemmelse med nedenstående passus:

"Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres endeligt ved voldgift efter »Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut«.

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens Indklagede i sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.

Stedet for voldgift er aftalt til København.

Det er endvidere aftalt, at sagen skal afgøres efter dansk ret, og at processproget - for skrifter såvel som for den mundtlige forhandling - skal være dansk."

18. LOVVALG

En aftale mellem to parter, der begge er bosiddende og har deres virksomhed i Danmark, giver normalt ikke anledning til større problemer i forhold til, hvilken lov der skal anvendes ved fortolkning af aftalen. Anderledes stiller det sig, når den ene af aftaleparterne er udenlandsk. I sådan et tilfælde er det en god idé, at aftalen henviser til et bestemt lands

regler, som dem der skal finde anvendelse i forbindelse med fortolkning af aftalens vilkår mv. I denne aftale henvises der til dansk ret.

Ønsker en part henvist til andet end dansk ret, bør der søges rådgivning fra sagkyndige fra det ønskede land med henblik på at afdække konsekvenserne ved en sådan henvisning, herunder for aftalens gyldighed mv.