

VEJLEDNING TIL KONTRAKT

VEJLEDNING
TIL KONTRAKT

OVERDRAGELSE
TIL EJE

Indhold

| | |
|--|----|
| INDLEDNING | 2 |
| 1. PARTER | 4 |
| 2. FORMÅL | 4 |
| 3. DEFINITIONER | 4 |
| 4. SÆLGERS HOVEDFORPLIGTELSER | 5 |
| 5. SÆLGERS ØVRIGE FORPLIGTELSER | 5 |
| 5.1 Sælgers ret til Opfindelsen | 5 |
| 5.2 Sælgers adgang til overdragelse til andre købere | 6 |
| 5.3 Sælgers ændringer og videreudvikling | 6 |
| 5.3.1 Ingen køberet | 6 |
| 5.3.2 Køberet | 7 |
| 6. KØBERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSER | 8 |
| 7. KØBERS ØVRIGE FORPLIGTELSER | 8 |
| 7.1 Udnyttelsespligt | 8 |
| 8. MISLIGHOLDELSE | 9 |
| 9. ERSTATNING | 9 |
| 10. HEMMELIGHOLDELSE | 10 |
| 11. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER | 10 |
| 12. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER | 10 |
| 13. VÆRNETING | 11 |
| 14. LOVVALG | 12 |

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 en model, som i alle tilfælde må tilpasses de konkrete omstændigheder i et givet projekt. Endelig skal det bemærkes, at vejledningen ikke er udtømmende og ikke skal ses om en erstatning for professionel rådgivning.

Kontrakten og denne 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 en kontrakt.

Overdragelse til eje eller brug - simpel eller eksklusiv ret?

Parterne har i valget af kontraktsform mulighed for at vælge mellem forskellige overdragelsesmodeller. Det afgørende for valget er først og fremmest, om overdragelsen skal være til eje (kontrakt A), hvorved Sælger 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 Sælger meddeler Køber en ikke-eksklusiv licens (kontrakt B) eller eksklusiv licens (kontrakt C).

Ved **overdragelse til eje** får Køber samtlige rettigheder til Opfindelsen, herunder også retten til at træffe beslutning om rettens opgivelse og senere videreoverdragelse samt retten til at forbyde tredjemand at foretage handlinger, der strider mod eneretten til Opfindelsen. I den forbindelse bemærkes det, at kontraktens punkt 7.1 imidlertid giver mulighed for at pålægge Køber en udtrykkelig brugspligt med henblik på at undgå et såkaldt "defensivt opkøb". Der henvises desuden til vejledningens punkt 7.1.

Ved **overdragelse til brug** får Køber kun retten til at råde over Opfindelsen på den måde og indenfor det aftalte tidsrum, som det er beskrevet i aftalen - samt eventuelt tillige

kun inden for et nærmere bestemt geografisk område, se punkt 3 om dette. Der gælder ligeledes et princip om indskrænkende fortolkning, som indebærer, at det kun er den udtrykkeligt tildelte brugsret til Opfindelsen, der kan gøres gældende af Køber.

Valget mellem overdragelse til eje og overdragelse til brug vil således også 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 vigtigt, at parterne angives korrekt. Kontraktens parter bør angives med deres fulde navn og adresse. Er der tale om en virksomhed, bør virksomhedens gældende CVR-nr. angives i kontrakten, da dette nummer giver en sikker identifikation af virksomheden. Dette kan være afgørende, hvis der er tale om, at aftaleparten indgår i et større koncernforhold, så 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 kan vedlægges som bilag til kontrakten.

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

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

3. DEFINITIONER

Kontrakten bør indeholde en definition af vigtige begreber, så det sikres, 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 »Køber« og »Sælger« med stort.

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. SÆLGERS HOVEDFORPLIGTELSE

Det er vigtigt, at kontrakten behandler omfanget af Sælgers forpligtelser, idet efterfølgende tvivl vil kunne medføre en alvorlig konflikt mellem parterne. Ved en overdragelse til eje giver Sælger afkald på den fulde ejendomsret til Opfindelsen. Ikke desto mindre bør parterne sikre, at kontraktens genstand afgrænses og beskrives entydigt, således at rettighedsoverdragelsen ikke får et større omfang end Sælger havde til hensigt. Dette bør gøres under ensidig henvisning til patentansøgningen således, at parterne med fordel anvender den beskrivelse af Opfindelsen, som er anført i patent- eller brugsmodelansøgningen.

Bestemmelsen er formuleret sådan, at rettigheder til Opfindelsen også omfatter overdragelse af øvrigt materiale, dokumentation samt relateret know-how, ophavsrettigheder mv. Parterne bør i den forbindelse være opmærksomme på, at dette gælder al materiale, som sælger er i besiddelse af, herunder manualer, tekniske tegninger, produktspecifikationer, materialeprøver osv.

5. SÆLGERS ØVRIGE FORPLIGTELSE

5.1 Sælgers ret til Opfindelsen

Sælger skal garantere, at han selv har eneretten til den gjorte Opfindelse, hvilket er en forudsætning for, at Sælger rent faktisk er berettiget til at overdrage Opfindelsen.

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

Køber 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 udnyttelsesform vedrørende en tidligere Opfindelse, som en anden fortsat har patent på. Hvis det er tilfældet, bør Køber 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 er nødvendige for den fortsatte brug af Opfindelsen.

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

5.2 Sælgers adgang til overdragelse til andre købere

Bestemmelsen afskærer Sælger fra på ny at overdrage Opfindelsen til andre købere, idet en overdragelse til nye naturligvis indebærer, at Sælger og dennes kreditorer mv. er afskåret fra at disponere over Opfindelsen ved salg, pantsætning og kreditorforfølgning eller anden råden. Køber bør altid - i tilfælde af køb af udstedte patenter eller brugsmodeller - straks søge Opfindelsen omregistreret til eget navn, så der ikke på et senere tidspunkt opstår konflikt med Sælgers kreditorer.

5.3 Sælgers ændringer og videreudvikling

5.3.1 Ingen køberet

Kontraktens udgangspunkt er, at de fordele, som beror på udvikling, forbedringer og lignende foretaget af Sælger, også bør tilfalde Sælger. I den forbindelse bemærkes det, at for så vidt angår patenter og brugsmodeller må Sælger kun foretage udviklinger, forbedringer og lignende inden for de undtagelser til eneretten, som er indeholdt i henholdsvis patentloven og brugsmodelloven.

Når Opfindelsen overdrages til eje, vil parterne således oftest vælge ikke at give Køber en køberet til de forbedringer af Opfindelsen, som Sælger eventuelt måtte udvikle. Ved overdragelse til eje har Sælger som oftest kun modtaget et engangsvederlag, hvilket betyder, at han ikke bør være bundet i kontrakten til senere at give Køber en ret til at købe fremtidige forbedringer mv.

Ønsker parterne, at Køber skal kunne sikre sig adgang til Sælgers efterfølgende forbedringer, kan parterne i stedet anvende en af nedenstående modeller i kontrakten.

5.3.2 Køberet

Parterne kan dog alligevel vælge at indsætte en bestemmelse om, at Køber skal have ret til at købe de videreudviklinger og forbedringer, som Sælger gør i perioden efter overdragelse. Eftersom der i tilfælde, hvor den oprindelige Opfindelse er overdraget til eje, sjældent er et marked for videreudviklinger uden om Køber, bør en bestemmelse ikke laves som en forkøbsretsbestemmelse, hvor Køber i givet fald skal købe til samme pris og vilkår i øvrigt, som tredjemand ville have givet. I stedet bør bestemmelsen laves som en køberetsbestemmelse, hvor Køber inden for et bestemt tidsmæssigt "vindue" har ret til at købe videreudviklingen. Udnytter Køber ikke denne ret - eller kan parterne ikke blive enige om vilkårene - stiller dette Sælger frit, således at videreudviklingen kan sælges til tredjemand på vilkår og til en pris, der er identisk med den, som Sælger ikke kunne overtale Køber til at handle på.

Bliver Sælger kontaktet af tredjemand inden køberettens vilkår er præsenteret for Køber (eller mens forhandlinger med Køber står på og inden "vinduets" udløb), skal Sælger være opmærksom på, at et senere tilbud fra tredjemand vil udløse pligt til at spørge Køber, om han vil udnytte sin køberet, også selvom Køber tidligere måtte have afvist at købe forbedringen på tilsvarende eller næsten tilsvarende vilkår.

Såfremt at parterne ønsker en sådan bestemmelse, vil nedenstående tekst kunne indsættes som alternativ:

"Køber har i en periode på [xx] dage efter Sælgers skriftlige meddelelse til Køber om, at Sælger har videreudviklet eller forbedret Opfindelsen, en køberet hertil. Såfremt Køber ønsker at udnytte køberetten, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Sælger inden for den anførte frist. Meddeler Køber ikke skriftlig accept inden fristens udløb, er Sælger berettiget til at fremsætte tilbud til tredjemand på vilkår,

der ikke er mere fordelagtige for tredjemand end de vilkår, som Køber er blevet tilbudt.

I tilfælde af, at tredjemand afgiver tilbud på Sælgers forbedring forinden Køber har haft mulighed til at tage stilling til spørgsmålet efter den ovenfor beskrevne fremgangsmåde, er Sælger pligtig til først at sende skriftligt tilbud til Køber på vilkår svarende til dem tredjemand har tilbudt. Meddeler Køber ikke skriftlig accept inden fristens udløb, er Sælger berettiget til at acceptere tredjemands tilbud."

5.4 Sælgers bistand

Retten til at søge patentbeskyttelse tilkommer som udgangspunkt opfinderer eller opfinderne, idet retten dog frit kan overdrages til andre. Såfremt der endnu ikke er indgivet patentansøgning, pålægger bestemmelsen Sælger at yde Køber den nødvendige ikke-økonomiske bistand for, at Køber få registreret sit patent til opfindelsen.

6. KØBERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSE

Den grundlæggende tanke bag kontrakten er, at Køber ikke efter overdragelsen skal have forpligtelser over for Sælger. Derfor er vederlagsprincippet i denne situation også, at Køber alene betaler et engangsbeløb til Sælger, hvorefter Sælger ikke længere har rettigheder over for Køber (bortset fra at påse udnyttelsespligten overholdt, jf. herom under pkt. 7.1).

For en enkelt kontrakt som denne, er det også hensigtsmæssigt, at udgifterne til at administrere en eventuel løbende betaling ikke udhuler værdien af det betalte beløb.

Ikke desto mindre kan parterne - ud over betaling af et engangsvederlag - aftale en løbende betaling i form af royalty, som udløses hver gang Køber udnytter Opfindelsen, typisk ved salg af produkter baseret på Opfindelsen.

7. KØBERS ØVRIGE FORPLIGTELSE

7.1 Udnyttelsespligt

Såfremt Opfindelsen vedrører en teknologi eller et produkt, som konkurrerer med Købers egen produktion, kan Køber være interesseret i et ejerskab for 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 Sælger - som formodentlig har interesse i at se sin opfindelse udnyttet, og derfor har en interesse, der rækker videre end vederlaget - og for samfundet som sådan ikke er ønskelig, indeholder kontrakten derfor udtrykkelige regler om brugspligt. Pligten sanktioneres aftaleretligt ved at give Sælger mulighed for ved manglende udnyttelse at hæve kontrakten og kræve erstatning mv.

Omvendt kan parterne netop i et forhold, hvor der sker overdragelse til eje, have interesse i at få gjort op med deres forpligtelser én gang for alle. I så fald kan bestemmelsen om udnyttelsespligt fravælges i kontrakten.

8. MISLIGHOLDELSE

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

Det fremgår under kontraktens bestemmelse om misligholdelse, 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 som væsentlig misligholdelse. Der er f.eks. tale om væsentlig misligholdelse, hvis Køber ikke betaler den aftalte købesum, manglende efterkommelse af en særlig udnyttelsespligt eller en retsstridig overdragelse til andre af opfindelsen tilføjet en mindre videreudvikling.

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 forsætlig eller groft uagtsom. Rationalet er, at konsekvenserne af den slags alvorlig misligholdelse ikke skal kunne begrænses.

10. 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 unødigt begrænser partens efterfølgende mulighed for erhvervsudøvelse. Der henvises til vejledningen til hemmeligholdelseskontrakten.

11. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER

Bestemmelsen tager sigte på, at der er risiko for, at en eller flere konkurrenter vil producere produkter, som krænker de rettigheder, der er overdraget til Køber. Kontrakten lader Køber bære ansvaret for at forfølge tredjemands krænkelse og bringe den til ophør.

12. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER

Ved overdragelse til eje må Køber selv sørge for eventuelt at tage det retslige opgør. Sælger kan i tilfælde af sådanne krænkelssager yde Køber ikke-økonomisk bistand i rimeligt omfang, men bør ikke forpligte sig til at varetage eller deltage i retssager eller lign. mod mulige rettighedshavere.

Bestemmelsen skal dog ses i sammenhæng med kontraktens punkt 5.1, hvor Sælger erklærer, at udøvelsen af retten til Opfindelsen efter Sælgers bedste overbevisning ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt det viser sig, at Sælger vidste, eller burde have vidst, at Opfindelsen krænkede tredjemands ret, vil Køber kunne ophæve kontrakten og kræve erstatning af Sælger. I sådanne tilfælde anbefales parterne at søge rådgivning.

13. VÆRNETING

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

Løser det ikke 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 (ved denne type sager sædvanligvis Sø- og Handelsretten), 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, da 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 afsnit:

"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."

14. 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 ser det ud, når den ene af aftalparterne er udenlandsk. I sådanne tilfælde er det en god idé, at aftalen henviser til et bestemt lands regler, som dem der skal anvendes/gælde 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.