Patenter

Forvaltning, due diligence, lisensiering, forsvar



Advokat Jette Robsahm, ONSAGERS AS

Dagens tema

- Forvaltning av rettigheter
  - Overvåking
  - Strategi
  - Årsavgifter
- Due diligence
  - Gjennomgang av IPR
- Lisensiering
  - Avtaler
- Forsvar
  - ”Periferipatenter”
  - Konflikter

Rettighetene



- Patent, varemerke, design
  - Kan ha ulik verdi avhengig av produktområde, markedspotensiale og mulig salgsvolum
- Know-how
  (Vanligvis: den samling av tekniske detaljer, kunnskaper og erfaringer som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men som hver for seg kan synes ubetydelige. (Rt 1964, s. 238))
  - Knyttet til en registrert rettighet eller frittstående?

Forvaltning av patenterte rettigheter

- Overvåking
  - Av egne rettigheter
  - Av andres og konkurrenters rettigheter
  - Av marked



Vurdering av rettigheter (Due diligence)

- Vurdere iboende styrke og svakheter.
- Hvordan er forholdet til konkurrenters rettigheter.



Vant søksmål om «magisk» nett-boks

OSLO/PORSGRUNN (VG) Ifølge den narkotatte oppfinneren Madison Priest (48), samt nordmennene Tor Erik Nilssen (43) og Geir Åge Nystrand (38) i selskapet On Demand, skulle denne «magiske» boksen inneholde banebrytende Internett-teknologi.

- Boksen viste seg å være full av løse ledninger og noe skum. Man behøver ikke være ingeniør for å se at ikke dette virker, innrømmer assisterende direktør Ola Röste i Skagerak Energi.



LURT: Assisterende direktør Ola Röste og Skagerak Energi betalte til sammen 8,4 millioner kroner for denne boksen - som skulle inneholde supermoderne teknologi. I går viste han frem svindelen på kontoret sitt for VG. Foto: Roger Neumann

Derfor nektet Skagerak Energi å betale 50 millioner kroner for den.

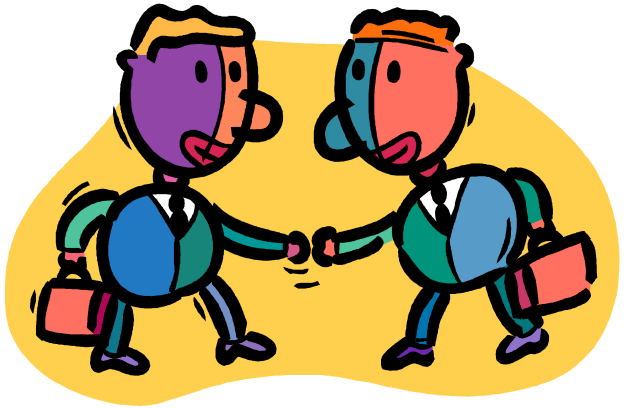
Torsdag tapte Nilssen og Nystrand sitt voldgiftssøksmål om å få utbetalt elleve millioner kroner av Skagerak Energi som følge av en opsjonsavtale for «teknologien».

De ble i stedet selv dømt til å betale tilbake tre millioner til strømleverandøren i Grenland.

Avtalen var at Skagerak Energi skulle betale 50 millioner kroner for norgesrettighetene.

Lisensiering

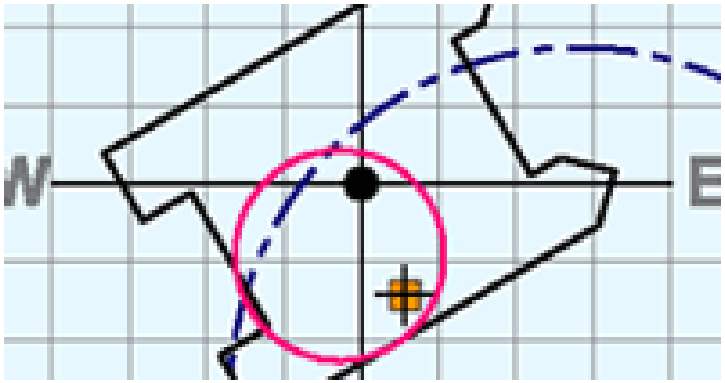
- Hva er en lisensavtale?
- Momenter til en huskeliste
- Hvilke andre avtaletyper finnes?



Lisensavtale

- Inngåelse av en avtale om overdragelse av en rett til å utnytte rettigheter og/eller kunnskaper for å fremstille og omsette produkter og/eller tjenester.





In co-operation with Kongsberg Maritime, SeaFlex a.s provides Riser Management Systems for drilling and workover risers. Instrumentation such as inclinometers and strain sensors are provided through a co-operation with Force Technology.

Momenter til en huskeliste

- Beskrive avtalepartene
- Definere hva avtalen gjelder: patenter, varemerker, design, know-how
- Lisensens omfang: eksklusivitet, produksjon, salg, territorium
- Lisensgivers plikter
- Lisenstakers plikter
- Vedlikehold av rettigheter

Huskeliste fortsatt …

- Gjensidig orienteringsplikt (husk at den må være skriftlig)
- Varighet og oppsigelse
- Mislighold
- Tvisteløsning

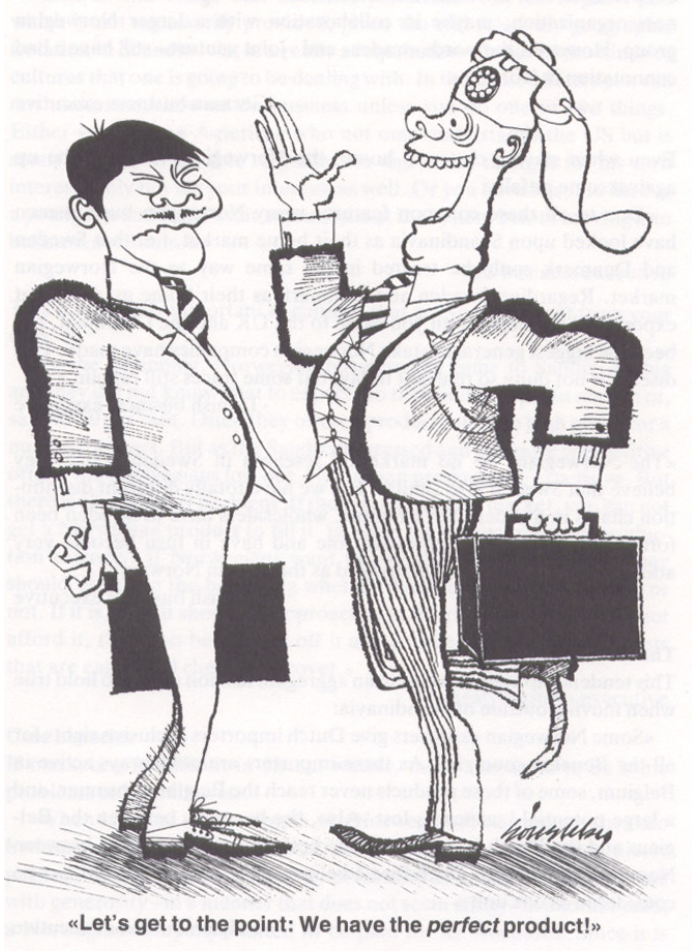
Andre avtaletyper

- Taushetserklæring
- Opsjonsavtale
- Intensjonsavtale
- Samarbeidsavtale
- Salgsavtale
- Forhandleravtale
- Produksjonsavtale
- Etc.



Hvem forhandler vi med

- Hvem forhandler man med, eller ønsker å forhandle med?
  - Nordmann, europeer eller fra USA ? Eller asiat ?
  - Språk



Lisensiering – **kritiske** suksessfaktorer

- Registrerte (og uregistrerte) immaterielle rettigheter
- Beholde kontroll over prosjektet/konseptet/produktet
- Beholde eiendomsretten til immaterielle rettigheter – ikke overdra rettighetene
- Klart definere lisenstagers utnyttelse og kreve kvalitet i alle ledd
- Klart avgrense utnyttelsesperioden til lisenstager

Forsvar

- ”Periferipatenter”
  - Videreutviklinger
  - Patenter innenfor konkurrenters teknologiområde
- Konflikter
  - Megling
  - Rettssak

Regelverket

- Markedsføringsloven
- Konkurranseloven
- EØS-konkurranseloven



Markedsføringsloven

§ 7. *Bedriftshemmeligheter.*

– Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet.

– Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling ellers.

Markedsføringsloven forts....

§ 8. *Tekniske hjelpemidler.*

- Den som er blitt betrodd tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller liknende tekniske hjelpemidler i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte dem i næringsvirksomhet.
- Det samme gjelder den som har oppnådd rådighet over tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller og liknende tekniske hjelpemidler gjennom noens rettsstridige handling.

Markedsføringsloven forts....

§ 8a. *Etterlikning av annens produkt.*

– Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

Konkurranseloven,
lov av 5 mars 2004 nr 12
(i kraft 1. mai 2004)

- § 10: ”Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt.”
- § 11: ” Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling er forbudt”
- § 10, 3. ledd: ” Bestemmelsen i første ledd får ikke anvendelse på avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd.”
- § 10, 4. ledd: ” Kongen kan ved forskrift fastsette regler for hva som skal gå inn under tredje ledd (gruppefritak).”

EØS-konkurranseloven

- Art. 53, 1: ” Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som kan påvirke handelen mellom avtalepartene, og som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen innen det territorium som er omfattet av denne avtale, skal være uforenlige med denne avtales funksjon og forbudt”
- Art. 53, 3: ” Det kan imidlertid erklæres at bestemmelsene i nr. 1 ikke skal anvendes på
  - - avtaler eller grupper av avtaler mellom foretak,
  - - beslutninger eller grupper av beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak, og
  - - samordnet opptreden eller grupper av slik opptreden,

  som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd”

Konklusjon

- Registrerte rettigheter er en forutsetning for at lisensavtaler kan gi grunnlaget for en god fremtidig inntekt.
- Finnes ikke standardavtale. Må utarbeides for den konkrete situasjon som foreligger.
- Spør fagfolk om hjelp. Kunnskap om industrielle rettigheter og industrielt rettsvern er en forutsetning.

Nyttige lenker

www.wipo.org
www.epo.org
www.uspto.gov
http://oami.eu.int/en/
www.patentstyret.no
www.invanor.no
www.bedin.no
www.chamber.no
www.ipscore.dk