



GRETTE
ADVOKATFIRMA

Kommersiell utnyttelse av designrettigheter

28. januar 2009
Av advokat Felix Reimers



Innledende bemerkninger

- *Det som kjennetegner de mest fremgangsrike bedriftene er at de tilfører designkompetanse i hele utviklingsprosessen fra idé, via produksjon til kommersialisering. God design handler om å forstå brukernes behov, og tilby produkter og tjenester som skiller seg ut og gir varig verdi.*

Odd Eriksen (tidl. Nærings- og handelsminister)

Design og verdiskapning.

Regjeringens satsing på næringsrettet design.



Innledende bemerkninger

- Satsing på design innebærer et konkurransefortrinn i form av:
 - Økt funksjonalitet
 - Kostnadsbesparelser
 - Produktdifferensiering
- *Design – har vi råd til å la være?*

Sylvia Brustad (Nærings- og handelsminister) 2008

Oversikt over emnet

- Design innebærer en tidsbegrenset enerett – en forbudsrett – en rett til å forby andre i å utnytte designen, jf. dl. § 9
- Ulike former for utnyttelse av designrettigheter
 - Egen utnyttelse
 - Gjenstand for ulike formuesrettslige disposisjoner
 - Lisensiering
 - Overdragelse
 - Andre formuesrettslige disposisjoner
 - Arv
 - Sikkerhetsstillelse, panteloven § 3-4

Nærmere om egen utnyttelse av designrettigheter

- Designrettigheter sikrer bedriftens investering i produktutvikling og design
 - En presumpsjon for fri utnyttelse av designen – ”Freedom to operate”
 - En viss garanti mot inngrep i tredjemanns patentrettigheter
 - Enerettsposisjonen er en forbudsrett - en rett til å forby andre i å utnytte designen, jf. dl. § 9
 - Forhindre snylting fra konkurrentene – dette forutsetter imidlertid håndhevelse av rettighetene

Kort om håndhevelse av designrettigheter

- Overvåking av markedet
 - Innhenting av informasjon
 - Hvem, hva og hvor?
 - Eventuell bevissikring, jf. tvl. kap. 28
- Eventuelt varselbrev, tvl. § 5-2
- Midlertidig forføyning, jf. tvl. kap 34
 - Krav til sannsynliggjøring av hovedkrav – inngrep i design
 - Krav til sannsynliggjøring av sikringsgrunn
 - Midlertidig forbud
 - Særregel om sikring av immaterialrettigheter, jf. tvl. § 34- 7
- Ordinært søksmål
 - Permanent forbud
 - Inndragning, destruksjon, endring m.v., jf. dl. § 41
 - Eventuell erstatning, jf. dl. § 40
 - Erstatning for utnyttelsen – en rimelig lisensavgift
 - Erstatning for ytterligere skade
- Straff, jf. dl. § 44

Nærmere om lisensiering – grunnleggende begreper

- En mer eller mindre begrenset rett til å utnytte designen
- Ulike avtalelisenser:
 - Enkel lisens: Ikke eksklusiv – mange lisenstagere
 - Enelisens: Kun en lisenstager – men lisensgiver kan også utnytte oppfinnelsen
 - Eksklusiv lisens: Eksklusiv – kun lisenstaker kan utnytte oppfinnelsen
- Lisensiering – vs – overdragelse

Nærmere om lisensiering – grunnleggende vurderinger

- Er det aktuelle design egnet for lisensiering (eller overdragelse)
 - Designens betydning for bedriften
 - Geografisk avgrensning
 - Kapasitetsmessige begrensninger
 - Lisensiering som et ledd i tvisteløsning

Nærmere om lisensiering – grunnleggende vurderinger

- For begge parter:
 - Et livslangt ekteskap - valg av partner er viktig
- Fra lisensgivers side:
 - Verdivurdering – hvor mye er designen verdt?
 - Valg av lisenstager – økonomiske, tekniske og kapasitetsmessige vurderinger
 - Ikke overfør flere rettigheter enn det som er nødvendig
- Fra lisenstagers side:
 - Ikke betal for mer enn det som er nødvendig

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Angivelse av partene – hvem gjelder lisensen for?
- Geografisk angivelse – hvor gjelder lisensen?
- Angivelse av den lisensierte design
 - ”Field of use”
 - Know how eller annen teknologioverføring
 - Varemerker
- Hva slags type lisensavtale er det det dreier seg om?
 - Enkel lisens
 - Eksklusiv lisens
 - Enelisens

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Betaling/royalty – royaltygrunnlag og royaltysats
 - Engangsutbetaling, evt. årlige faste utbetalinger
 - Løpende betaling basert på omsetning
 - Royaltygrunnlag
 - Basert på produserte enheter
 - Basert på bruttoomsetning
 - Basert på nettoomsetning – hvilke kostnader skal trekkes fra?
 - Royaltysats
 - Ingen fasit – store sprik selv innenfor samme bransje
 - Minsteroyalty/-produksjon, evt. krav til markedsføringsinnsats
 - Kombinasjoner
 - Revisjonsbestemmelser

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Fordeling av ulike oppgaver
 - Innbetaling av avgifter eller andre handlinger som er nødvendig for å opprettholde designregistreringen
 - Hvem skal ha ansvaret for å foreta de nødvendige handlinger?
 - Håndhevelse
 - Hvem har ansvaret for å overvåke markedet?
 - Meldeplikt
 - Hvem av partene skal ha rett til å forfølge et inngrep?
 - Plikt til å yte nødvendig bistand?
 - Hvem skal være ansvarlige for kostnadene?

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Spesielle bestemmelser
 - Skal det være adgang til å viderelisensiere?
 - Skal lisensen anmerkes i Patentregisteret?
 - Konfidensialitet
 - Varighet
 - Misligholdsbeføyelser
 - Hva anses som mislighold?
 - Manglende betaling?
 - Designen blir kjent ugyldig?
 - Sviktende kommersielle forutsetninger?
 - Hva er konsekvensene av et eventuelt mislighold?

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Spesielle bestemmelser
 - Produktansvar
 - Eventuell videreutvikling av designen
 - Bestemmelser om varslings
 - Omfatter lisensen også videreutviklede løsninger?
 - Skal det i så fall betales vederlag for bruken
 - Avtalens opphør – varighet
 - Tilbakelevering av tekniske tegninger m.m.
 - Rett til videre bruk av varemerker
 - Konfidensialitet?

Nærmere om lisensiering - avtaleutforming

- Spesielle bestemmelser
 - Tvisteløsningsmekanismer
 - Voldgift versus ordinært søksmål
 - Bestemmelse om lovvalg
 - Språk
 - Bestemmelser om verneting

Nærmere om lisensiering – konkurranserettslige skranker

- Konkurranselovgivningen kan få anvendelse på visse avtaler – settes til side så langt de er i strid med loven
 - Kkl. § 10 – forbud mot konkurransebegrensende avtaler
 - Kkl. § 11 – forbud mot misbruk av dominerende stilling