



**GRETTE**  
ADVOKATFIRMA

**Kommersiell utnyttelse av  
designrettigheter**

Rettigheter til design 22. oktober 2009



## 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 kan innebære konkurransefortrinn i form av:
  - Økt funksjonalitet
  - Kostnadsbesparelser
  - Produktdifferensiering
- *Design Effekt 2009*
- *Design – har vi råd til å la være?*

Sylvia Brustad (Nærings- og handelsminister) 2008

## Oversikt over emnet

- Designregistrering innebærer en tidsbegrenset enerett, jf. dl. § 9
- 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

# Hvem har rett?

- Designeren!
- Arbeidsgiveren?
- Oppdragsgiveren?



Hvem er designeren?

# Arbeidsforhold

- Ansatt for å frembringe design?
- Fremkommet i sammenheng med tjenesten?
- Utnyttelse av designen ligger innenfor bedriftens virksomhetsområde?
- Hel eller delvis overdragelse?
- Godtgjørelse?

## Ansettelseskontrakt

- *Enhver immateriell rettighet, herunder blant annet retten til design, kjennetegn, opphavsrettigheter, databaser, know-how, dokumentasjon og annet materiale som utvikles av arbeidstaker skal fullt og helt tilfalle arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal ha en ubegrenset, eksklusiv og vederlagsfri rett til å utnytte slike rettigheter og frembringelser, og skal ha enerett til å søke om industriell rettsbeskyttelse.*

# Oppgave 1

Rett til ansattes design -  
temaavis

# Oppdragsavtaler

- Samarbeid?
- Oppdragsgivers spesifikasjoner?
- Hva er nødvendig for at oppdraget skal kunne fylle sitt formål?

# Oppdragsavtaler - hva må med?

- Enerett til utnyttelse
- Rett til å søke design
- Rett til endringer?
- Begrensning i designerens rett til å skape lignende design for andre?
- Royalty av omsetning?

# Oppgave 2

Oppdragstaker rett til gjenbruk?  
- bleiebøtte

## Nærmere om ulike former for utnyttelse av designrettigheter

- 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 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

- 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

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