

Aftale C

Overdragelse til brug  
(eksklusiv licens)

Vejledning

# Indhold

	Valg af aftaleform	3
	Aftalens parter	4
1.	BAGGRUND	4
2.	DEFINITIONER	4
3.	LICENSTAGERS BRUGSRET	5
4.	LICENSGIVERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE	5
4.1	Licensgivers ret til at disponere over Opfindelsen mv.	5
4.2	Licensgivers adgang til at udnytte Opfindelsen mv.	6
4.3	Licensgivers ændringer og videreudvikling	6
4.3.1	Aftalens udgangspunkt: Licensgiver har alle rettigheder	6
4.3.2	Alternativ tekst: Right of First Refusal	6
4.3.3	Alternativ tekst: Vederlagsfri udnyttelse	7
5.	LICENSTAGERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSE	7
5.1	Licensafgift	7
5.2	Minimumslicensafgift	8
6.	LICENSTAGERS ØVRIGE FORPLIGTELSE	8
6.1	Markedsføring	8
6.2	Licenstagers overdragelse til tredjemand	9
6.2.1	Underleverandører og andre tredjemænd	9
6.2.2	Licenstagers overdragelse til en Koncernforbundet Virksomhed	10
6.3	Udnyttelsespligt	10
6.4	Licenstagers ændringer og videreudvikling	10
6.4.1	Licenstagers forbedringer – som udgangspunkt Licenstagers	10
6.4.2	Licenstagers ændringer tilfalder Licensgiver	10
6.4.3	Forbud mod ændringer	11
7.	MISLIGHOLDELSE	11
8.	ERSTATNING	11
9.	IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR	12
10.	FORCE MAJEURE	13
11.	FORSIKRINGSFORHOLD	13
12.	HEMMEIGHOLDELSE	13
13.	TREDJEMANDS KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN	14
14.	KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER	14
15.	REVISION	14
16.	VÆRNETING	15
17.	LOVVALG	16
18.	UNDERSKRIFT	16

## INDLEDNING

### Formål med vejledningen

Denne vejledning har til formål at understøtte brugen af aftaleskabelonen, der regulerer overdragelse til brug (eksklusiv licens) (Aftale C). Vejledningen uddyber og forklarer de enkelte bestemmelser i aftalen, samt indeholder forslag til en række alternative løsninger, hvor særlige forhold kan tale for at afvige fra aftaleskabelonen. Aftalen er alene tænkt som en skabelon, som i alle tilfælde må tilpasses de konkrete omstændigheder. Vejledningen er ikke udtømmende og skal ikke ses som en erstatning for professionel rådgivning.

Aftalen og denne vejledning kan anvendes på flere måder. Virksomheden kan anvende aftalen direkte som forhandlingsgrundlag, som inspirationskilde til udarbejdelse af egen aftale eller som en tjekliste, når det er den anden Part, der fremsætter første udkast til en aftale.

### Valg af aftaleform

Parterne har i valget af aftaleform mulighed for at vælge mellem forskellige overdragelsesmodeller. Det afgørende for valget er først og fremmest, om overdragelsen skal være til eje (Aftale A), hvorved Overdrager mister enhver ret til at disponere over Opfindelsen, eller om overdragelsen alene sker til brug (Aftale 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 gives en licens til brug af Opfindelsen. Ved overdragelse til brug skal der yderligere tages stilling til, om Licenstagere meddeler Licenstagere en ikke-eksklusiv licens (Aftale B) eller en eksklusiv licens (Aftale C).

Ved "overdragelse til eje" får Erhververen 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 aftalens punkt 6.3 giver mulighed for at pålægge Overdrager en udtrykkelig udnyttelsespligt med henblik på at undgå et såkaldt "defensivt opkøb". Se nærmere herom i vejledningens punkt 6.

Ved "overdragelse til brug" får Licenstagere kun retten til at råde over Opfindelsen på bestemte vilkår, f.eks. således at brugsretten er begrænset til et bestemt tidsrum samt til et geografisk område, se vejledningens punkt 2.

Valget mellem "overdragelse til eje" og "overdragelse til brug" vil således afhænge af en lang række forhold, herunder hvorvidt Parterne ønsker at få gjort op med betalingen én gang for alle, muligheden for på et tidligt tidspunkt at angive størrelsen af licensafgiften eller det indtægtsgrundlag, hvorpå licensafgiften skal beregnes, eller et ønske om at begrænse virksomhedens rettigheder i tid eller geografisk.

## **Aftalens parter**

Det er vigtigt, at Parterne angives korrekt. Aftalens Parter bør angives med deres fulde navn og adresse. Er der tale om en virksomhed, bør virksomhedens gældende CVR-nummer angives i aftalen, da dette nummer giver en sikker identifikation af virksomheden. Dette kan f.eks. være afgørende, hvis der er tale om, at aftalparten er en del af en større koncern, så det entydigt fastlægges, hvilket af flere datterselskaber (måske med enslydende navne), aftalen indgås med. Er der tale om en fysisk person, vil CPR-nummer eller tilsvarende sikker identifikation være hensigtsmæssig.

## **1. BAGGRUND**

Aftalen bør indeholde en indledning, der præciserer baggrunden for aftalen, herunder f.eks. Parternes forudsætninger for og hensigt med at indgå aftalen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om mange baggrundsbestemmelser sprogligt formuleres anderledes end de mere konkrete aftalebestemmelser, vil de i tilfælde af en konflikt udgøre et fortolkningsbidrag for forståelsen af resten af aftalen. Derfor skal de udarbejdes med lige så stor omhu som aftalens øvrige bestemmelser.

## **2. DEFINITIONER**

Aftalen bør indeholde en definition af væsentlige begreber. Dermed sikres det, at disse begreber forstås entydigt af aftalens Parter. Med væsentlige begreber forstås f.eks.: "Opfindelsen" (hvad overdrages?), "Området" (hvilket geografisk område, produktområde og/eller branche dækker aftalen?) mv.

Der er i aftalen lagt op til, at de begreber, der er defineret i aftalens punkt 2, skrives med stort begyndelsesbogstav af hensyn til præcisionen, ligesom når aftalen angiver henholdsvis "Licenstager" og "Licensgiver" med stort.

Definitionen af "Opfindelsen" vil være enkel i de tilfælde, hvor der på tidspunktet for indgåelse af aftalen er indgivet patentansøgning eller ansøgning om brugsmodelbeskyttelse, da der blot kan henvises til det relevante patent-, brugsmodelansøgnings- 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 aftalens indgåelse endnu ikke en sådan 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.

Parterne kan aftale, at Licenstagers udnyttelse af Opfindelsen afgrænses til et nærmere angivet "Område". Ved område forstås typisk et territorium, som afgrænses ved, at Parterne nøje beskriver det relevante geografiske område. Området kan dog også defineres som en ret til at udnytte Opfindelsen inden for en bestemt

branche, f.eks. "inden for fødevarerbranchen" eller "med henblik på produktion af halvledere". Dermed erhverver Licenstagere en ret til at sælge inden for det definerede område. Parterne kan også aftale, at Licenstagere skal have en licens til at udnytte Opfindelsen inden for en given branche såvel som inden for et geografisk område.

### **3. LICENSTAGERS BRUGSRET**

Det er vigtigt, at aftalen regulerer omfanget af Licenstagers brugsret, 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 Licenstagers konkrete brug.

Denne aftale tildeler Licenstagere en eksklusiv licens, hvorved Licenstagere som udgangspunkt tildeles en eneret til at udnytte Opfindelsen og Dokumentationen inden for det definerede Område.

Det betyder, at Licensgiver ikke må give andre brugsret til Opfindelsen og Dokumentationen inden for det aftalte Område. Som hovedregel bør en eksklusiv aftale derfor kun indgås, hvis Licensgiver meget nøje har overvejet dette. Ved indgåelse af en eksklusiv aftale vil Licensgiver oftest modtage en større royalty på grund af begrænsningerne i Licensgivers frihed end ved de ikke-eksklusive aftaler.

### **4. LICENSGIVERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER**

#### **4.1 Licensgivers ret til at disponere over Opfindelsen mv.**

Licensgiver skal garantere, at Licensgiver har rettighederne til Opfindelsen og Dokumentationen, hvilket er en forudsætning for, at Licensgiver er berettiget til at give Licenstagere en brugsret.

Hvis Licensgiver ikke selv har retten, kan det 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 aftalen 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 Licensgivers ansvar at sørge for, at rettigheden består og er registreret på de markeder, hvor Licenstagere opnår rettigheder. Selvom forpligtelsen påhviler Licensgiver, indeholder aftalen ingen garanti for, at patentet ikke kan erklæres ugyldigt. I stedet lader aftalen Licensgiver afgive en erklæring om, at rettighederne Licensgiver bekendt ikke er i konflikt med andres rettigheder.

Licensgivers adgang til at overdrage Opfindelsen mv. til andre licenstagere

Bestemmelsen omhandler Licensgivers mulighed for at overdrage Opfindelsen og Dokumentationens til andre licenstagere. Når der er aftalt eksklusivitet, vil Licensgiver i aftalens løbetid være afskåret fra at licensere Opfindelsen til andre end Licenstagere inden for de områder, hvor Licenstagere er tildelt eksklusivitet (en eneret).

#### **4.2 Licensgivers adgang til at udnytte Opfindelsen mv.**

Aftalen lægger op til, at Licensgiver afskæres fra selv at udnytte Opfindelsen og Dokumentationens inden for det Område, hvor Licenstagere er tildelt eksklusivitet (en eneret).

#### **4.3 Licensgivers ændringer og videreudvikling**

##### **4.3.1 Aftalens udgangspunkt: Licensgiver har alle rettigheder**

Det er aftalens udgangspunkt, at såfremt Licensgiver i aftalens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, således at der opstår nye opfindelser eller resultater, tilhører de pågældende opfindelser eller resultater Licensgiver, og Licensgiver kan frit disponere over disse.

Parterne kan dog aftale en anden model, se nærmere nedenfor i vejledningens punkt 4.4.2 og 4.4.3.

##### **4.3.2 Alternativ tekst: Right of First Refusal**

Parterne har mulighed for at indsætte nedenstående bestemmelse om, at Licenstagere skal have brugsret til de videreudviklinger og forbedringer, som Licensgiver skaber i aftalens løbetid, 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 videreudviklingen eller forbedringen. Licenstagere skal herefter inden for en frist tage stilling til, om Licenstagere ønsker at udnytte denne ret. Bestemmelsen fastsætter en tidsfrist på 14 dage, da retten ellers vil gælde tidsubegrænset og dermed risikere at blokere for Licensgivers indgåelse af aftaler med andre potentielle licenstagere. Hvis Parterne ønsker en sådan forhandlingsklausul, vil nedenstående tekst i kursiv kunne indsættes som alternativ til den tekst, der som udgangspunkt er indsat i aftalen.

I tilfælde, hvor der ikke foreligger eller kan opnås et tilbud fra tredjemand vedrørende en ret til videreudviklinger og forbedringer mv., må der forhandles med Licenstagere om de vilkår, Licenstagere eventuelt vil erhverve videreudviklingen eller forbedringen på. Kan Parterne ikke blive enige om vilkårene, er det vigtigt, at Licensgiver er opmærksom på, at et senere tilbud fra tredjemand vil udløse en pligt til at spørge Licenstagere, om Licenstagere vil udnytte sin forkøbsret, også selvom Licenstagere tidligere har afvist at købe videreudviklingen eller forbedringen på tilsvarende eller næsten tilsvarende vilkår.

*"Licensgiver holder uden ugrundet ophold Licenstagere skriftligt orienteret om udviklinger, forbedringer og lignende, der måtte skabes på baggrund af Opfindelsen eller Dokumentationens eller i tilknytning hertil i aftalens løbetid.*

*Såfremt Licensgiver i aftalens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, tilhører de pågældende resultater Licensgiver.*

*Licenstager har ret til at få en brugsret til sådanne udviklinger eller forbedringer. Retten skal udnyttes inden 14 dage efter, at Licensgiver har givet Licenstager et skriftligt tilbud. Tilbuddet skal indeholde dokumentation for den pris og de vilkår, som Licensgiver kan opnå ved salg til tredjemand. Såfremt Licenstager ønsker at udnytte retten skal dette ske med skriftlig meddelelse herom til Licensgiver inden for den ovenfor fastsatte frist, og skal i givet fald finde sted til mindst samme pris og vilkår, som tredjemand ville tilbyde Licensgiver."*

#### **4.3.3 Alternativ tekst: Vederlagsfri udnyttelse**

Et andet alternativ er, at Licenstager frit kan udnytte de udviklinger, forbedringer og lignende, som Licensgiver måtte skabe i aftalens løbetid. Nedenfor er angivet en bestemmelse herom, som Parterne kan indsætte i aftalen:

*"Licensgiver holder uden ugrundet ophold Licenstager skriftligt orienteret om udviklinger, forbedringer og lignende, der måtte skabes på baggrund af Opfindelsen eller Dokumentationen eller i tilknytning hertil i aftalens løbetid.*

*Såfremt Licensgiver i aftalens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, tilhører de pågældende resultater Licensgiver.*

*Licenstager har dog – i hele aftalens løbetid – en vederlagsfri brugsret til disse videreudviklinger mv., uanset om Licensgiver vælger at patentere eller brugsmodelbeskytte disse eller ej, herunder er Licenstager berettiget til at producere og markedsføre disse videreudviklinger mv. inden for Området, idet sådant salg i det hele vil være omfattet af aftalen og udløse licensbetaling til Licensgiver på samme vilkår som anført heri."*

## **5. LICENSTAGERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSER**

Aftalen pålægger Licenstager at betale et engangsvederlag i forbindelse med aftalens indgåelse mod at få adgang til at udnytte Opfindelsen og Dokumentationen. Licensgiver vil have interesse i at opnå så stor en engangsbetaling som muligt for at sikre sig kapital og forøge Licenstagers incitament til at udnytte Opfindelsen og dermed få tilbagebetalt sin investering. Licenstager vil oftest være interesseret i at udskyde alle former for betaling, indtil der er opnået et egentligt salg i forbindelse med Opfindelsens udnyttelse.

Parterne vil typisk forsøge at finde en balance ved at aftale et rimeligt engangsvederlag.

### **5.1 Licensafgift**

Ud over betaling af et engangsvederlag vil Parterne typisk aftale en løbende betaling (licensafgift/royalty), som udløses hver gang, Licenstager udnytter Opfindelsen, typisk ved salg af produkter baseret på Opfindelsen. Det kan dog også blot aftales, at der f.eks. betales en månedlig licens uafhængig af de konkrete salg.

Den løbende licensafgift fastsættes typisk som en procentdel af Licenstagers nettoindtægter fra salg af produkter, hvor Opfindelsen udnyttes, men andre variationer kan aftales. Man kan forestille sig en lang række forskellige modeller for, hvordan licensafgiften fastsættes, f.eks. kan beregning også ske ud fra en "stykpris" i det tilfælde, hvor en procentdel ville give et misvisende resultat.

Ved fastsættelse af en løbende licensafgift deler Parterne risikoen for, at Opfindelsen ikke har den kommercielle værdi, som Parterne 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 af en vurdering af Opfindelsens karakter og modenhed.

## **5.2 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 aftalen:

*"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 andet relevant indeks på Danmarks Statistiks hjemmeside.

## **6. LICENSTAGERS ØVRIGE FORPLIGTELSER**

### **6.1 Markedsføring**

Aftalen pålægger Licenstagere pligt til at markedsføre og forsøge at sælge de produkter, hvor Opfindelsen udnyttes. 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.

Der kan være tale om væsentlig misligholdelse, således at aftalen kan hæves, såfremt Licenstagere ikke markedsfører Opfindelsen eller produkter, hvori Opfindelsen udnyttes, inden for en vis tid.



## 6.2 Licenstagers overdragelse til tredjemand

### 6.2.1 Underleverandører og andre tredjemænd

Aftalen giver Licenstagere mulighed for at anvende underleverandører i sin produktion af f.eks. produkter, hvori Opfindelsen udnyttes, uden at Licenstagere dermed er berettiget til at lade andre tredjemænd benytte Opfindelsen.

Det kan overvejes, om Licenstagere også skal have ret til at give tredjemand en licens, såkaldt underlicens. Dette kan være begrundet med, at Licenstagere ønsker at opnå dækning af markedet i andre lande, hvor Licenstagere ikke selv driver forretning. Hvis Licenstagere får adgang til at give underlicenser, kommer salget herved også Licensgiver til gode i form af større licensindtægter.

Aftalen giver Licenstagere en ret til inden for rammerne af den indgåede aftale og med respekt for 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 opmærksom på, at aftaler, som Licenstagere indgår med tredjemand, skal tage højde for, at aftaleforholdet mellem Licenstagere og Licensgiver senere ophører.

Licensgiver bør også være opmærksom på, at det kan være svært at føre kontrol med salget, hvis der er givet underlicenser, hvorfor Licensgiver nemt mister kontrollen med, hvem der kan bruge Opfindelsen, samt mister muligheden for selv at forhandle og indgå licensaftaler med underlicenstagere.

Aftaler om underlicens skal respektere de begrænsninger, der gælder i aftalen. Såfremt aftalen giver Licenstagere 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 aftalen 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 underlicenstagernes økonomiske forhold eller faglige kvalifikationer eller i andre vægtige grunde, der berettiger Licensgiver til at modsætte sig indgåelse af en aftale, herunder markedsræssige konkurrenceforhold.*

*Alle indtægter ved en sådan overdragelse af brugsret til underlicenstagere, herunder både engangsbetalinger og licensafgifter, 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 samlede licensbetaling, der tilfalder Licensgiver for det salg af Opfindelsen eller produkter baseret herpå, der*

*er afledt af underlicens-forholdet, kan ikke være lavere end den samlede licensbetaling, der ville tilfalde Licenstagiver, såfremt et sådant salg var sket direkte fra Licenstag.*

*Licenstag indestår over for Licenstagiver for underlicenstagers overholdelse og opfyldelse af aftalens vilkår, herunder forpligtelsen til betaling af licensafgift."*

## **6.2.2      *Licenstagers overdragelse til en Koncernforbundet Virksomhed***

Aftalens bestemmelser sonderer mellem overdragelse til en tredjemand, der ikke har nogen økonomisk forbindelse med Licenstag, jf. punkt 6.2.1 ovenfor, og de tilfælde, hvor Licenstag og tredjemanden er koncernforbundne selskaber. I sidstnævnte situationer er det tilstrækkeligt, at Licenstag oplyser Licenstagiver om overdragelsen samt oplyser identiteten på den modtagende virksomhed.

Aftalen regulerer også de tilfælde, hvor der sker en samlet overdragelse af Licenstagers aktiver og passiver til tredjemand som led i en virksomhedsoverdragelse, f.eks. ved fusion, spaltning eller sammenlægning. Dette kan ske uden Licenstagivers samtykke under forudsætning af, at Parternes ydelser efter aftalen ikke påvirkes heraf.

## **6.3            Udnyttelsespligt**

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

Da denne slags opkøb både for Licenstagiver – 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 aftalen udtrykkelige regler om brugspligt. Brugspligten sanktioneres aftaleretligt ved at give Licenstagiver mulighed for at hæve aftalen og kræve erstatning mv. ved manglende udnyttelse.

## **6.4            Licenstagers ændringer og videreudvikling**

### **6.4.1      *Licenstagers forbedringer – som udgangspunkt Licenstagers***

Modifikationer og tilpasninger af Opfindelsen kan f.eks. være nødvendige for at kunne udnytte teknologien under lokale forhold eller på det forudsatte marked. Det hænder også, at Licenstag 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 Licenstag, også bør tilfalde Licenstag, hvilket er tilfældet i aftaleteksten.

### **6.4.2      *Licenstagers ændringer tilfalder Licenstagiver***

Ønsker Parterne udgangspunktet under punkt 6.4.1 ændret, kan det bestemmes, at retten til videreudviklingen skal tilfalde Licenstagiver, men på det vilkår, at Licenstagiver betaler licens for udnyttelsen heraf svarende til

aftalens bestemmelser, herunder med brugspligt mv. Det er sjældent, at et sådant vilkår aftales mellem Parterne, og det anbefales, at der søges rådgivning, såfremt Parterne ønsker en bestemmelse herom.

#### **6.4.3 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 sådant forbud i visse tilfælde kan være konkurrenceskadeligt, og derfor vil kunne tilsidesættes efter de konkurrence- eller ophavsretlige regler. Såfremt Parterne ønsker denne løsning, kan nedenstående tekst indsættes i aftalen – men af hensyn til de konkurrence- og ophavsretlige konsekvenser bør man søge rådgivning forinden:

*"Opfindelsen kan alene anvendes i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, og Licenstagere har ikke adgang til at ændre eller videreudvikle Opfindelsen, eller til at foretage dekompilering, reverse engineering eller på anden vis afkode Opfindelsens delelementer."*

### **7. MISLIGHOLDELSE**

Der foreligger misligholdelse af en aftale, når en Part ikke efterlever de forpligtelser, som den pågældende har påtaget sig over for den anden Part i medfør af aftalen.

Parterne kan eventuelt indsætte supplerende regulering af, i hvilke situationer der foreligger misligholdelse af aftalen. Herved kan Parterne gøre det klart, at forhold, som måske ikke i andre sammenhænge ville være at karakterisere som væsentlig misligholdelse, i den pågældende sammenhæng får den ønskede effekt.

Det fremgår under aftalens bestemmelse om misligholdelse, at en Part kan hæve aftalen i tilfælde af den anden Parts misligholdelse, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse. Der kan f.eks. være tale om væsentlig misligholdelse, hvis Licenstagere ikke betaler den aftalte licensafgift, ved manglende efterlevelse af udnyttelsespligten eller ved retsstridig overdragelse af Opfindelsen til andre.

### **8. 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 alvorlige misligholdelser ikke skal kunne begrænses.

Parterne har mulighed for at supplere erstatningsbestemmelsen i aftalen 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 bod udløses, uden at den skadelidte Part skal dokumentere et tab. Det kan i visse situationer være ganske vanskeligt at opgøre eksempelvis Licensgivers tab ved Licenstagers manglende overholdelse af sin pligt til målrettet og effektiv markedsføring.

Ønsker Parterne mulighed for at kunne kræve bod (og erstatning i det omfang boden ikke dækker et tab), bør Parterne 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 »urimeligt høj« af domstolene ved en eventuel retssag.

Nedenfor er angivet et forslag, som Parterne kan indsætte i aftalen:

*"Ved væsentlig misligholdelse af aftalen er den misligholdende Part forpligtet til – i tillæg til en eventuel erstatning – at betale den anden Part en bod på kr. [x% af den samlede aftalesum eller x% af den årlige licensafgift], dog minimum kr. [indsæt beløb] for hver enkeltstående overtrædelse.*

*Ved en Parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende:*

- *Groft tilsidesætter forpligtelser i denne aftale, herunder: [indsæt beskrivelse, f.eks. hvis Licenstagere ikke betaler den aftalte licensafgift eller Licensgiver ikke tilbyder Licenstagere en aftalt forkøbsret.]*
- *Ikke overholder hemmeligholdelsesforpligtelsen, jf. punkt 12."*

## **9. IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR**

I løbet af en aftales løbetid kan der opstå forhold, der medfører ændringer i forudsætningerne for aftalen, således at der opstår behov for at opsiges aftalen, uden at der er tale om egentlig misligholdelse. Parterne bør derfor regulere, om de ønsker, at aftalen udløber på et bestemt tidspunkt, og/eller om Parterne skal have ret til at opsiges aftalen med et specifikt anført opsigelsesvarsel.

I aftalen er der som udgangspunkt indført uopsigelighed fra Licensgivers side (indtil aftalen udløber på et specifikt angivet tidspunkt). 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 aftalens løbetid (eller en del heraf).

## **10. FORCE MAJEURE**

Bestemmelsen indeholder en regel om ansvarsfrihed i de tilfælde, hvor Parternes manglende opfyldelse af aftalen hindres af ekstraordinære årsager, som Parterne ikke kunne forudse, da aftalen blev indgået (betegnet force majeure). Bestemmelsen oplister ikke udtømmende de tilfælde, der kan anses som force majeure.

## **11. 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.

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

Patentindehavere har også mulighed for at tegne en patentforsikring, der dækker omkostninger til at håndhæve deres patentrettigheder over for tredjemand. Forsikringen er målrettet 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 aftalen også indeholde bestemmelser herom.

## **12. HEMMELIGHOLDELSE**

Hemmeligholdelsesbestemmelsen betyder, at Parterne forpligter sig til at hemmeligholde de Fortrolige Oplysninger, som Parterne måtte få om Opfindelsen mv., efter aftalens ikrafttræden. Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder også efter aftalens ophør.

I mange tilfælde vil det dog være relevant for Parterne at indgå en fortrolighedserklæring på et tidligere tidspunkt, f.eks. når forhandlingerne/samarbejdet påbegyndes. Der henvises til vejledningen til fortrolighedserklæringen.

### **13. TREDJEMANDS KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN**

Bestemmelsen tager sigte på, at der i aftalens 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 krænkelser 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 aftalen pålægges en sådan forpligtelse til at forfølge krænkelser.

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 Licenstagernes brugsret, men i så fald skal bestemmelsen omformuleres.

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."*

### **14. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER**

Aftalen overlader det til Licensgiver at bære ansvaret for at løse den situation, hvor Licenstagernes udnyttelse af Opfindelsen og/eller Dokumentationen (muligvis) krænker tredjemands ret. Det er med andre ord Licensgivers ansvar, hvis Licenstagernes mulighed for at udnytte Opfindelsen indskrænkes pga. en krænkelser af tredjemands rettigheder.

### **15. REVISION**

Licensgiver har mulighed for ved revision at sikre sig, at Licenstagere beregner licensafgiften korrekt, og at udnyttelsen af Opfindelsen lever op til eventuelle kvalitetskrav, som Licensgiver måtte have til Licenstagere.

Dette kan være nødvendigt, såfremt Licensgiver f.eks. får mistanke om, at der sker underbetaling, eller Licenstagere i øvrigt giver forkerte eller vildledende oplysninger.

Parterne bør imidlertid være særligt opmærksomme på, at det kan være en tids- og ressourcekrævende proces, som også kan blive en bekostelig affære. Aftalen giver derfor mulighed for at udelade bestemmelsen om revision fra aftalen.

Parterne kan også vælge at supplere revisionsafsnittet med en mere detaljeret regulering af, hvem der afholder omkostningerne til revision i de tilfælde, hvor revisionen afdækker, at Licenstagere har givet Licensgiver forkerte oplysninger til brug for beregning af licensafgiften.

## 16. VÆRNETING

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

Parterne kan aftale, at tvisten også skal forsøges løst via mediation. Mediation kan være væsentligt billigere end førelse af en retssag eller voldgiftssag. Det kan også være en fordel at anvende mediation, hvis Parterne skal samarbejde også efter løsning af tvisten. Såfremt Parterne ønsker, at tvister løses gennem mediation, kan følgende bestemmelse indsættes:

*"Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer.*

*Er det ikke muligt at løse tvisten ved forhandlinger, kan enhver af Parterne anmode [indsæt navn på mediator, som Parterne på forhånd er enige om at benytte] om at forestå mediation. Denne gennemføres efter de til enhver tid gældende regler for mediation ved [indsæt navn på mediator, som Parterne på forhånd er enige om at benytte]."*

*Anvendelse af mediation forudsætter, at Parterne er enige om at søge tvisten løst ved mediation. Enhver af Parterne er berettiget til at indbringe sagen for de danske domstole."*

Løser det ikke tvisten, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved almindelig domstolsbehandling. Parterne kan alternativt aftale, at uoverensstemmelsen skal afgøres ved voldgift.

Aftalen giver som udgangspunkt Parterne mulighed for at indbringe sagen for de almindelige domstole (ved denne type sager sædvanligvis Sø- og Handelsretten). Det skyldes, at det ofte ikke er hensigtsmæssigt 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.

Der er dog også fordele ved voldgiftsbehandling, herunder 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, hvor der er risiko for, at afgørelsen ankes.

Såfremt Parterne ønsker, at sagen løses ved voldgift, kan bestemmelsen ændres i overensstemmelse med følgende:

*"Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.*

*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.”*

## **17. 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 aftaleparterne er udenlandsk. I sådan et tilfælde er det en god idé, at aftalen henviser til et bestemt lands regler, der skal finde anvendelse i forbindelse med fortolkning af aftalens vilkår mv.

I denne aftale henvises der til dansk ret. Ønsker en Part, at der henvises 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.

## **18. UNDERSKRIFT**

Parterne bør sikre sig, at aftalen underskrives af de rette personer. Hvis aftalen underskrives på vegne af et selskab, bør det sikres, at aftalen underskrives af en, som er bemyndiget til at underskrive sådanne aftaler på vegne af selskabet.