

Aftale A

Overdragelse til eje

Vejledning

INDHOLD

INDLEDNING.....	3
1. BAGGRUND	4
2. DEFINITIONER	4
3. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL KØBER	4
4. SÆLGERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....	5
4.1. Sælgers ret til at overdrage Opfindelsen til Køber.....	5
4.2. Sælgers adgang til at overdrage Opfindelsen til andre	5
4.3. Sælgers ændringer og videreudvikling	5
4.3.1. Ingen køberet.....	5
4.3.2. Køberet	5
4.4. Sælgers bistand med registrering eller omregistrering.....	6
5. KØBERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSE	6
6. KØBERS ØVRIGE FORPLIGTELSE.....	6
7. TREDJEMANDS KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN.....	7
8. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER	7
9. MISLIGHOLDELSE	7
10. ERSTATNING.....	7
11. HEMMELIGHOLDELSE	7
12. VÆRNETING.....	8
14. IKRAFTTRÆDEN OG LØBETID	9
15. UNDRSKRIFT	9

INDLEDNING

Formål

Denne vejledning har til formål at understøtte brugen af aftaleskabelonen, der regulerer overdragelse til eje (Aftale A). 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 Sælger 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 til brug, vil være, om alle »bånd« til Sælger 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 Sælger meddeler Køber en ikke-eksklusiv licens (Aftale B) eller en eksklusiv licens (Aftale 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 aftalens punkt 6 giver mulighed for at pålægge Køber en udtrykkelig brugspligt med henblik på at undgå et såkaldt "defensivt opkøb". Se nærmere herom i vejledningens punkt 6.

Ved 'overdragelse til brug' får Køber kun retten til at råde over Opfindelsen på bestemte vilkår, f.eks. således at brugsretten er begrænset til et bestemt tidsrum eller 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 aftalens parter 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 baggrundsbestemmelserne 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 vigtige begreber, så det sikres, at disse begreber forstås entydigt af aftalens Parter. Med væsentlige begreber forstås f.eks.:

”Opfindelsen”: Hvad overdrages?

”Dokumentation”: Hvilken dokumentation, herunder relevant materiale med relation til Opfindelsen, som Sælger er i besiddelse af, f.eks. manualer, tekniske tegninger, produktspecifikationer, materialeprøver osv., skal overdrages?

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 »Køber« og »Sælger« 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 brugsmodebeskyttelse, da der blot kan henvises til det relevante patent-, brugsmodeansøgnings- 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 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.

Hvis Sælger kun ønsker at overdrage sine rettigheder til Opfindelsen i visse lande, kan man definere det geografiske område, som aftalen skal vedrøre, og dermed begrænse omfanget af overdragelsen. Det kan overvejes at søge rådgivning med henblik på at få dette defineret og til at få beskrevet, hvordan ejerskabet til den tilhørende Dokumentation eventuelt skal deles mellem Parterne.

3. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL KØBER

Det er vigtigt, at aftalen specifikt regulerer omfanget af Sælgers forpligtelser, idet uklarhed vil kunne medføre, at der efterfølgende opstår tvister mellem Parterne. Ved en 'overdragelse til eje' giver Sælger afkald på den fulde ejendomsret til Opfindelsen. Ikke desto mindre bør Parterne sikre, at aftalens genstand afgrænses og beskrives entydigt, således at rettighedsoverdragelsen ikke får et større omfang, end Sælger havde til hensigt.

Bestemmelsen er formuleret sådan, at overdragelsen af rettigheder også omfatter overdragelse af Dokumentation. Parterne bør i den forbindelse sikre, at definitionen af "Dokumentation" i aftalens punkt 2 omfatter alt relevant materiale, som Sælger er i besiddelse af, herunder manualer, tekniske tegninger, produktspecifikationer, materialeprøver osv.

Hvis Køber forventer at overtage varemærker, domænenavne eller andre forretningskendetegn, der f.eks. har været brugt af Sælger til at promovere og sælge Opfindelsen, skal der indsættes specifik regulering heraf i aftalen. Der kan eventuelt henvises til en særskilt aftale om retten eller brugsretten til de relevante forretningskendetegn afhængig af, om rettighederne skal overdrages til eje eller til brug.

4. SÆLGERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

4.1. Sælgers ret til at overdrage Opfindelsen til Køber

Sælger skal garantere, at Sælger har rettighederne til Opfindelsen med tilhørende Dokumentation, hvilket er en forudsætning for, at Sælger er berettiget til at overdrage rettighederne til Køber.

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 aftalen mulighed for, at Køber kan hæve aftalen.

Køber bør være opmærksom på, om Opfindelsen (typisk et ansøgt eller registreret patent) er afhængig 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 aftalen ingen garanti for, at patentet ikke kan erklæres ugyldigt. I stedet lader aftalen Sælger afgive en erklæring om, at rettighederne Sælger bekendt ikke er i konflikt med andres rettigheder, og derfor bør Sælger under dette punkt oplyse, hvis Sælger ved, at udnyttelsen af Opfindelsen er afhængig af tredjemands eller Sælgers egne yderligere rettigheder.

4.2. Sælgers adgang til at overdrage Opfindelsen til andre

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

4.3. Sælgers ændringer og videreudvikling

4.3.1. Ingen køberet

Aftalens udgangspunkt er, at de fordele, som beror på udvikling, forbedringer og lignende foretaget af Sælger efter aftalens ikrafttræden, tilfalder Sælger. I den forbindelse bemærkes det, at for så vidt angår patenter og brugsmodeller må Sælger kun foretage videreudviklinger, forbedringer og lignende inden for de undtagelser til eneretten, som er indeholdt i henholdsvis patentloven og brugsmodelloven.

Når Opfindelsen overdrages til eje, vil Parterne ofte vælge ikke at give Køber en køberet til Sælgers videreudviklinger og forbedringer af Opfindelsen. Ved overdragelse til eje har Sælger ofte kun modtaget et engangsvederlag, hvilket betyder, at Sælger ikke bør være forpligtet til at give Køber en ret til at købe fremtidige videreudviklinger og forbedringer mv.

Ønsker Parterne, at Køber skal kunne sikre sig adgang til Sælgers efterfølgende videreudviklinger og forbedringer, kan Parterne i stedet anvende nedenstående model i aftalen.

4.3.2. Køberet

Parterne kan vælge at indsætte en bestemmelse om, at Køber skal have ret til at købe de videreudviklinger og forbedringer, som Sælger foretager efter aftalens indgåelse. 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 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 Køber er tilbudt.

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

"Sælger skal skriftligt orientere Køber, hvis Sælger efter aftalens ikrafttræden foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, således at der opstår nye opfindelser, knowhow mv.

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 Køber er blevet tilbudt.

I tilfælde af, at tredjemand afgiver tilbud på Sælgers videreudvikling eller forbedring, der er mere fordelagtige for tredjemand, end de vilkår Køber er blevet tilbudt, skal Sælger sende et skriftligt tilbud til Køber på vilkår svarende til dem, tredjemand har tilbudt. Meddeler Køber ikke skriftlig accept senest [xx] dage fra modtagelse af Sælgers tilbud, er Sælger berettiget til at acceptere tredjemands tilbud."

4.4. Sælgers bistand med registrering eller omregistrering

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

5. KØBERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSE

Den grundlæggende tanke bag aftalen er, at Køber ikke efter overdragelsen skal have forpligtelser over for Sælger. Derfor betaler Køber alene et engangsbeløb til Sælger, hvorefter Sælger ikke længere har rettigheder over for Køber (bortset fra at påse at en eventuel udnyttelsespligt overholdes, se nærmere herom under punkt 6).

For en enkel aftale 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. Hvis Parterne ønsker denne model, skal aftalens punkt 5 tilpasses.

6. KØBERS ØVRIGE FORPLIGTELSE

Såfremt Opfindelsen vedrører en teknologi eller et produkt, som konkurrerer med Købers egen produktion, kan Køber være interesseret i at købe Opfindelsen for at "braklægge" den med henblik på at komme det konkurrerende produkt til livs (et såkaldt "defensivt opkøb").

Da denne slags opkøb hverken for Sælger, som formodentlig har interesse i at se sin opfindelse udnyttet, og derfor har en interesse, der rækker videre end vederlaget, eller for samfundet som sådan er ønskelige, indeholder aftalen udtrykkelige regler om brugspligt. Pligten sanktioneres aftaleretligt ved at give Sælger mulighed for at hæve aftalen og kræve erstatning mv. ved manglende udnyttelse.

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

7. TREDJEMANDS KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN

Bestemmelsen regulerer, hvordan det håndteres, hvis f.eks. konkurrenter producerer og markedsfører produkter, som krænker de rettigheder, der er overdraget til Køber. Aftalen lader Køber bære ansvaret for at forfølge tredjemands krænkelse og bringe den til ophør.

8. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER

Køber har selv ansvaret for at tage et eventuelt retsligt opgør, hvis tredjemand hævder, at Køber ved at udnytte Opfindelsen eller tilhørende Dokumentation krænker tredjemands rettigheder.

Sælger skal i tilfælde af sådanne krænkelssager yde Køber ikke-økonomisk bistand i rimeligt omfang.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med aftalens punkt 4.1, 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 hæve aftalen og eventuelt kræve erstatning af Sælger. I sådanne tilfælde anbefales det Parterne at søge rådgivning.

9. 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.

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 er f.eks. tale om væsentlig misligholdelse, hvis Køber ikke betaler den aftalte købesum, ved manglende efterkommelse af udnyttelsespligten eller ved retsstridig overdragelse til andre af opfindelsen.

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.

10. 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.

11. 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.

12. 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 Parterne ikke kan løse tvisten ved forhandling, skal tvisten på begæring af en af Parterne søges løst ved mediation af en af Parterne i fællesskab udpeget mediator.

Hvis Parterne ikke inden [fem] arbejdsdage efter, at en af Parterne har begæret tvisten løst ved mediation, har opnået enighed om valg af mediator, kan enhver af Parterne anmode [indsæt navn på mediator, som Parterne på forhånd er enige om at benytte] om at udpege en mediator. Mediation gennemføres i givet fald i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager 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.

Hvis tvisten ikke løses ved mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole."

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.

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."

13. LOVVALG

En aftale mellem to parter, der begge er bosiddende og har deres virksomhed i Danmark, giver normalt ikke anledning til tvist om, hvilken lov der skal anvendes ved fortolkning af aftalen. Anderledes ser det ud, når den ene af aftaleparterne er udenlandsk. I sådanne tilfælde er det en god idé, at aftalen henviser til et bestemt lands regler, der skal anvendes i forbindelse med fortolkning af aftalen.

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.

14. IKRAFTTRÆDEN OG LØBETID

Aftalen træder i kraft, når begge Parter har underskrevet den.

Aftalen er uopsigelig for begge Parter, men den kan ophøre, hvis den ophæves pga. væsentlig misligholdelse.

15. UNDERSKRIFT

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