VÆKSTHUS Midtjylland

FORRETNINGSVÆRKTØJER

Internationale patentlicensaftaler

En praktisk guide for virksomheder, der indgår aftaler med forretningspartnere i udlandet om retten til at udnytte patenter

Britta K. Thomsen
JurisConsult

midt regionmidtjylland

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Vi investerer i din fremtid

Internationale patentlicensaftaler
1. udgave, 2008

© Britta K. Thomsen

Denne pjece er ophavsretligt beskyttet. Pjecen må downloades fra www.vhmidtjylland.dk/vhbooks og udskrives til egen brug. Anden gengivelse eller distribution i strid med ophavsretsloven er forbudt.

Udgiveren og forfatteren har bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne i pjecen er korrekte, men er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler eller for tab eller skade, som måtte opstå ved brug af pjecen. Oplysningerne i pjecen kan ikke erstatte professionel rådgivning.

Omslag og layout: Væksthus Midtjylland.

FORRETNINGSVÆRKTØJER

Denne pjece er en del af serien FORRETNINGSVÆRKTØJER, som udgives af Væksthus Midtjylland med støtte fra Region Midtjylland og Den Europæiske Union.

FORRETNINGSVÆRKTØJER er skrevet til forretningskvinder og –mænd i mindre virksomheder, der har behov for hurtigt at få en grundlæggende viden inden for et bestemt forretningsområde. Det kan være som forberedelse til overtagelsen af nye opgaver, forhandlingen med forretningspartneren eller mødet med rådgiveren.

Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet af kommunerne i Region Midtjylland med det formål at vejlede iværksættere og virksomheder med ambitioner om at vokse sig større. Væksthus Midtjylland tilbyder blandt andet sparring, viden, networking og kurser.

VÆKSTHUS Midtjylland
Åbogade 15
8200 Århus N
Telefon: 70 22 00 76
CVR-nr.: 30 08 94 56
www.vhmidtjylland.dk
E-mail: info@vhmidtjylland.dk

FORFATTEREN

Britta K. Thomsen er indehaver af firmaet JurisConsult, www.jurisconsult.dk, der rådgiver private og offentlige virksomheder inden for erhvervsjura og immaterialret.

Forud for etableringen af JurisConsult arbejdede Britta som virksomhedsjurist i større danske virksomheder. Fra 1997–2006 som chefjurist for det Schouw & Co.-ejede Martin Professional A/S, Århus, der er international markedsleder inden for computerstyret lys til underholdningsindustrien og arkitektoniske formål. Fra 1994–1997 som koncernjurist for Bang & Olufsen A/S, Struer, der er verdenskendt for sine unikt designede audio- og videoprodukter. Fra 1991–1993 som juridisk og økonomisk konsulent for det J. Lauritzen-ejede Danyard A/S, Frederikshavn, der har bygget højteknologiske skibe til blandt andet danske og udenlandske fragtrederier, krydstogtrederier og forsvarsministerier.

Britta er uddannet erhvervsjurist fra Aalborg Universitet med legat fra JL-Fondet (J. Lauritzen) og har derudover en erhvervssproglig uddannelse i engelsk og tysk også fra Aalborg Universitet.

FORORD

Handel med patentlicenser bliver en mere og mere almindelig del af danske virksomheders dagligdag, og det skyldes især to forhold. *Købet af patentlicenser* kan give en virksomhed adgang til at bruge teknologi, som andre har eneret til, og som er nødvendig for, at den kan markedsføre konkurrencedygtige produkter. Konkurrencen på den globale markedsplads bliver stadig hårdere, og hvis danske virksomheder skal klare sig, skal de være i stand til at tilbyde produkter, der teknologisk er på højde med og helst et skridt foran konkurrenternes. *Salget af patentlicenser* kan sikre en virksomhed et afkast af de ofte store investeringer, den har foretaget i at udvikle og patentere ny teknologi. Som alternativ eller supplement til det afkast, virksomheden kan høste ved selv at markedsføre produkter, der bruger teknologien.

Af de danske virksomheder, der har et patent, har 18 % købt en patentlicens og 16 % solgt en patentlicens. Mere end 70 % af virksomhederne har haft en udenlandsk virksomhed som aftalepartner. Og mere end halvdelen af virksomhederne forventer, at handlen med patentlicenser vil være uændret eller stige i den kommende fem års periode.[1] Internationale patentlicensaftaler ser altså ud til at være kommet for at blive.

Formålet med denne pjece er at give især mindre virksomheder og deres medarbejdere et praktisk værktøj, som de kan bruge, når de forhandler og indgår patentlicensaftaler med forretningspartnere i udlandet. Pjecen giver blandt andet svar på spørgsmålene:

- Hvad er en patentlicensaftale?
- Hvorfor indgå patentlicensaftaler?
- Hvad skal man være opmærksom på, før man indgår en patentlicensaftale?
- Hvad skal en patentlicensaftale indeholde?
- Hvad skal man være opmærksom på, når man har indgået en patentlicensaftale?

Derudover indeholder pjecen praktiske checklister og et eksempel på en international patentlicensaftale, som også kan downloades fra www.startvaekst.dk/patentlicenseagreement i Word-format.

I virkelighedens verden er internationale patentlicensaftaler ofte både lange og komplicerede. For at holde omfanget af pjecen på et fordøjeligt niveau og gøre emnet så let tilgængeligt og overskueligt som muligt, er der set bort fra en lang række (væsentlige) detaljer og aspekter. For dem, der måtte ønske at dykke dybere ned i emnet, er der inspiration til yderligere læsning under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen.

[1] Se Danmarks Statistik og Patent- og Varemærkestyrelsen: *Når viden bliver til aktiver* (2008) s. 30, 35 og 38, som du finder på www.dst.dk/HomeDK/Statistik/ags/Handel_rettigheder.aspx.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL 1 INDLEDNING 7
Hvad er en patentlicensaftale? 7
Patent 7
Licensaftale 8
Hvorfor indgå patentlicensaftaler? 8
Tre gode grunde til at sælge patentlicenser 8
Tre gode grunde til at købe patentlicenser 9

KAPITEL 2 FØR INDGÅELSE 11
Er en patentlicens det rigtige valg? 11
Patentejers valgmuligheder 11
Licenstagers valgmuligheder 12
Har jeg brug for en licens? 13
Licenstagers patentanalyse 13
Hvad skal licensen koste? 15
Nogle relevante faktorer 15
Nogle formelle beregningsmetoder 17
Hvordan beskytter jeg fortrolige oplysninger? 17
Fortrolighedsaftale 17
Tillid er godt, men … 17

KAPITEL 3 INDHOLD OG INDGÅELSE 19
Hvordan er aftalen bygget op? 19
Hvilke bestemmelser indeholder aftalen? 19
Parterne 20
Baggrund 20
Definitioner 21
Licensen 21
Vederlag og betaling 26
Patentering og patentkrænkelse 29
Erklæringer og garantier 30
Skadesløsholdelse, ansvar og forsikring 31
Varighed og ophør 32
Andre bestemmelser 33
Hvordan indgås aftalen? 35
Gælder der særlige lovregler? 35

KAPITEL 4 EFTER INDGÅELSE 37
Bliver aftalen overholdt? 37
Er licenspatenterne i kraft? 37
Er der nogen der krænker licenspatenterne? 37
Hvilke licensvilkår har andre licenstagere? 38
Hvilke produkter introducerer licenstager? 38
Er licenstagers royaltybetalinger korrekte? 38

KAPITEL 5 AFSLUTNING 39
PATENT LICENSE AGREEMENT 39
NETSTEDER OG LITTERATUR 46

KAPITEL 1 INDLEDNING

Inden vi går om bord i den internationale patentlicensaftale, er der et par grundlæggende ting, vi skal have på plads. Vi skal for det første have slået fast, hvad en international patentlicensaftale egentlig er. Ordet "international" afslører, at der er tale om en aftale, som en part i et land indgår med en part i et andet land. Men hvad er et patent? Og hvad er en licensaftale? Dernæst skal vi kigge lidt på, hvilke gode grunde der kan være til at sælge og købe patentlicenser. Og dermed, hvorfor internationale patentlicensaftaler overhovedet er interessante at beskæftige sig med.

Hvad er en patentlicensaftale?

Patent

Et patent[2] er en eneret til at udnytte en teknisk opfindelse erhvervsmæssigt og kaldes også en immateriel rettighed.[3] Patent udstedes af patentmyndighederne i et land (i Danmark Patent- og Varemærkestyrelsen) efter ansøgning fra den, der har ret til opfindelsen, d.v.s. opfinderen eller den, opfindelsen er overgået til. For at der kan udstedes patent på en opfindelse, skal den være af teknisk karakter;[4] være ny i hele verden; adskille sig væsentligt fra, hvad der er kendt i forvejen; og kunne udnyttes industrielt. Et patent gælder som hovedregel i 20 år fra den dato, hvor patentansøgningen er indleveret, og giver kun eneret i det land, hvor patentet er udstedt.

Ikke ensbetydende med ret til at udnytte

Den eneret, et patent er udtryk for, betyder ikke nødvendigvis, at patentejeren har ret til at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt. Det lyder umiddelbart som en selvmodsigelse, men et simpelt eksempel vil illustrere, at det er sådan, det forholder sig. Hr. A ansøger om og får patent på et bord med tre ben. Frk. B finder ud af, at bordet bliver mere stabilt, hvis det har fire ben, og ansøger om og får patent på et bord med fire ben. Da frk. B's bord utvivlsomt har tre ben, kan hun ikke udnytte sin opfindelse erhvervsmæssigt uden samtidig at udnytte hr. A's opfindelse. Og det må hun ikke, da hr. A jo har patent på og dermed eneret til et bord med tre ben.[5]

Ret til at forbyde andre at udnytte

Den eneret, et patent er udtryk for, betyder, at patentejeren kan forbyde andre at fremstille, markedsføre og sælge produkter, der udnytter opfindelsen.[6] Hvis en virksomhed udnytter et patent erhvervsmæssigt uden paten-

---

[2] Denne pjece henviser for overskuelighedens skyld kun til patenter og ikke til brugsmodeller (*det lille patent*). Du kan læse mere om både patenter og brugsmodeller på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk.

[3] Immaterielle rettigheder (*intellectual property rights* eller *IPR*) er betegnelsen for intellektuelle frembringelser, der er beskyttet ved lov, såsom tekniske opfindelser, design og varemærker. Du kan læse mere om immaterielle rettigheder i *Understanding Copyright and Related Rights* og *Understanding Industrial Property* på www.wipo.int/about-ip/en.

[4] Det betyder blandt andet, at der ikke kan udstedes patent på for eksempel kunstneriske frembringelser, matematiske metoder og videnskabelige teorier.

[5] Derudover kan særlige lovregler medføre, at et produkt ikke må bringes på markedet, før det er godkendt af offentlige myndigheder. For eksempel skal lægemidler godkendes af Lægemiddelstyrelsen.

[6] Der skelnes overordnet mellem to typer af patenter: produktpatenter (*product patents*) og fremgangsmådepatenter (*process patents*). Et produktpatent er et patent på et nyt produkt. Et fremgangsmådepa-

tejerens accept (krænker), kan patentejeren kræve, at virksomheden stopper krænkelsen omgående; tilintetgør de krænkende produkter; erstatter patentejerens tab ved krænkelsen; eller idømmes bøde eller fængselsstraf. For at nævne blot nogle af de mulige konsekvenser. Alt efter omstændighederne er det altså meget uklogt at udnytte et patent erhvervsmæssigt uden patentejerens tilladelse. Og det er her patentlicensaftalen kommer ind i billedet.

> ***Patent***: Eneret til at udnytte – og dermed ret til at forbyde andre at udnytte – en teknisk opfindelse erhvervsmæssigt.

Licensaftale

En licensaftale er en aftale, hvorved ejeren af en rettighed såsom et patent[7] - licensgiver - giver en anden - licenstager - tilladelse til at udnytte rettigheden.

Ikke overdragelse af ejendomsret

Den ret til at udnytte et patent, som patentlicensaftalen giver licenstager, betyder ikke, at licenstager kan disponere over patentet, som om hun eller han var ejer af det. Ejendomsretten til patentet forbliver hos patentejeren. Det betyder blandt andet, at licenstager godt kan sælge eller pantsætte produkter, der udnytter patentet, men ikke kan sælge eller pantsætte selve patentet.

(U)begrænset tilladelse til at udnytte

Den ret til at udnytte et patent, som patentlicensaftalen giver licenstager, kan være begrænset eller ubegrænset. Er den begrænset, har licenstager ret (men ikke eneret) til at udnytte patentet inden for et begrænset område. Er den ubegrænset, har licenstager derimod eneret til at udnytte patentet uden begrænsninger af nogen art. Mellem de to yderpunkter findes der en række mellemformer, og den internationale patentlicensaftale, du finder i bilaget bagerst i pjecen, er et eksempel herpå.

> ***Licensaftale***: Aftale, hvorved ejeren af en rettighed giver en anden tilladelse til at udnytte rettigheden.

Hvorfor indgå patentlicensaftaler?

Tre gode grunde til at sælge patentlicenser

Hvis du er den heldige ejer af et patent, kan der være rigtigt mange gode grunde til at sælge licenser til patentet til andre (*out-license*). Her skal vi kigge på tre af dem.

1. Generering af indtægter

Patentlicenser kan bruges til at generere indtægter. Men hvor mange penge du kan tjene på det afhænger blandt andet af, hvor attraktivt dit patent er, og hvor god du er til at kanalisere licenserne derhen, hvor de skaber flest indtægter. Her skal du blandt andet være opmærksom på, at hvis du giver en virksomhed en ubegrænset patentlicens (eneret), så kan du ikke

---

tent er et patent på en ny måde at fremstille et produkt på. For overskuelighedens skyld henvises der kun til produktpatenter i denne pjece.

[7] Eller en licenstager, som har ret til at give underlicens til andre. Se nærmere herom i afsnittet Underlicens i kapitel 3.

senere give en anden virksomhed en patentlicens inden for licensens område. Du lægger med andre ord alle dine æg i én kurv, og det kan føre til såvel succes som fiasko.

2. Adgang til eller afprøvning af nye markeder
En patentlicens kan være en genvej for dig til at komme ind på eller få afprøvet et nyt geografisk marked eller et nyt produktmarked. Du giver en virksomhed ret til at udnytte dit patent erhvervsmæssigt på et marked, hvor du ikke selv er aktiv, mod betaling. Du får på den måde indtægter fra et forretningsområde, som du ellers ikke ville have fået nogen indtægter fra. Og samtidig får du mulighed for at afprøve markedet, før du eventuelt beslutter selv at gå ind på det.

3. Forhandlingsværktøj
Patentlicenser kan bruges som et forhandlingsværktøj i tilfælde, hvor du bliver anklaget for at krænke en andens patent. Hvis denne anden betragter dine patenter som attraktive, kan sagen måske afsluttes ved, at I indgår en aftale, som giver jer lov til at bruge hinandens patenter (*cross license agreement*). Det er ikke sjældent et attraktivt alternativ til at gennemføre en langstrakt og ofte dyr retssag.

Out-license: Give andre lov til at udnytte f.eks. et patent, man ejer, erhvervsmæssigt. Sædvanligvis mod betaling.

Tre gode grunde til at købe patentlicenser

Ligesom der er mange gode grunde til at sælge patentlicenser, er der også mange gode grunde til at købe patentlicenser (*in-license*). Og også her skal vi kigge på tre af dem.

1. Forretningsoptimering
Købet af en patentlicens kan gøre det muligt at optimere et eksisterende forretningsområde. Hvis du for eksempel fremstiller og sælger analoge fjernsyn, men efterspørgslen efter fjernsyn, der bruger en bestemt patenteret, digital teknologi, er større, så kan det være en fordel for dig at købe en licens til patentet og begynde at fremstille og sælge fjernsyn, der bruger teknologien. Du vil kunne tilbyde dine kunder fjernsyn, der er langt mere attraktive for dem, og dermed sandsynligvis sælge mere.

2. Opfyldelse af markedskrav
En grund til at købe en patentlicens kan være, at markedet kun vil købe produkter af en bestemt art, hvis de bruger en bestemt patenteret teknologi. Teknologien er blevet så udbredt og anerkendt, at den er blevet til en branchestandard. Hvis du sælger produkterne, har du ikke andre muligheder end at købe en licens til teknologien, hvis du altså vil klare dig i konkurrencen.

3. Afværgelse af patentretssag
Købet af en patentlicens kan bruges til at undgå en patentretssag. Eksempel: Du har de sidste tre år solgt en juletræskæde. Nu viser det sig, at den strømforsyning, du leverer sammen med juletræskæden, krænker en andens patent. Ejeren af patentet giver dig to muligheder: 1) Bliv sagsøgt for patentkrænkelse; eller 2) Køb en patentlicens og undgå at blive sag-

In-license: Få lov til at udnytte f.eks. en andens patent erhvervsmæssigt. Sædvanligvis mod betaling.

søgt. Mange vil forståeligt nok vælge det sidste alternativ, som kaldes en *stick license* (stoklicens) på engelsk. I modsætning til en *carrot license* (gulerodslicens), som er en patentlicensaftale, der indgås frivilligt.

Og lidt statistik

- I 2006 blev der på verdensplan indgivet ca. 1,8 mio. patentansøgninger[8], heraf ca. 1.700 i Danmark.[9]
- En patentretssag i USA koster gennemsnitligt mellem 1 og 10 mio. amerikanske dollars i sagsomkostninger og varer mellem 2 og 3 år.[10]
- I 2007 udgjorde medianerstatningen i en patentretssag i USA ca. 4,5 mio. amerikanske dollars.[11]
- I 2005 udgjorde de årlige indtægter fra salget af licenspatenter på verdensplan i omegnen af 100 mia. amerikanske dollars.[12]

[8] Se WIPO: *World Patent Report. A statistical review* (2008) s. 13 på www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents.

[9] Se Patent- og Varemærkestyrelsen: *Statistik. Indleverede patentansøgninger fordelt efter ansøgers hjemland* på www.dkpto.dk/statistik/tabel3.htm.

[10] Se Invention Statistics på www.inventionstatistics.com.

[11] Se PriceWaterhouseCoopers: *A closer look*. 2008 Patent Litigation Study: Damages Awards, success rates and time-to-trial* s.

[12] Se The Economist: *A survey of patents and technology* (22. oktober 2005) s. 1.

KAPITEL 2 FØR INDGÅELSE

Som vi så i kapitel 1, kan der være rigtigt mange gode grunde til både at sælge og købe patentlicenser. Men på trods af det er der mange overvejelser, du bør gøre dig, før du skriver under på den stiplede linje. I det følgende skal vi se lidt nærmere på nogle af dem.

Er en patentlicens det rigtige valg?

Patentejers valgmuligheder

Overordnet set er der fire forskellige måder, du som patentejer kan råde over din eneret på. At sælge patentlicenser er altså ikke den eneste mulighed, og hvilken måde du bør vælge afhænger i høj grad af de strategiske mål, du har sat for din virksomhed.

> *Tips*: Formulér dine strategiske mål og se, om og hvordan en patentlicensaftale passer ind.

Selv udnytte patentet og forbyde andre at gøre det?
Du kan vælge selv at markedsføre produkter, der bruger din opfindelse, og samtidig forbyde andre at gøre det. Det indebærer, at kunderne kun kan købe produkterne hos dig, og at du får et monopol. Umiddelbart lyder det som en drømmeløsning, men løsningen har også ulemper. Hvis du ikke kan levere produkterne i de mængder, kunderne efterspørger, mister du omsætning. Du skal have ressourcerne til at realisere løsningen i form af udviklingskompetencer, produktionsfaciliteter og salgskanaler m.v. Og du skal bruge ressourcer på at forfølge virksomheder, der krænker dit patent, hvis du vil bevare dit monopol.

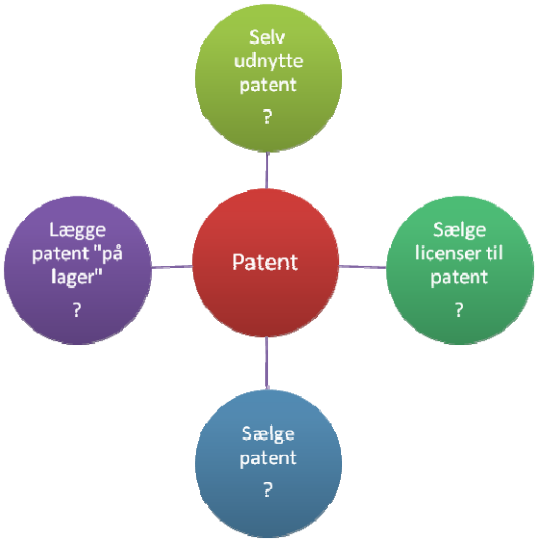
Give andre ret til at udnytte patentet (og selv gøre det)?
Du kan som sagt vælge at sælge licenser til dit patent (eventuelt samtidig med at du selv udnytter patentet erhvervsmæssigt). Vi har allerede set, at der kan være rigtigt mange gode grunde til at sælge patentlicenser, men det kan også have ulemper. En licenstager kan udvikle sig til en konkurrent med det resultat, at omsætningen af licenstagers produkter stiger, mens omsætningen af dine produkter falder. Derudover kan en væsentlig del af dine indtægter komme til at afhænge af nogle få licenstageres vilje og evne til at udvikle og markedsføre konkurrencedygtige produkter, d.v.s. faktorer, som du ikke har nogen indflydelse på.

Sælge patentet?
Du kan vælge at sælge ejendomsretten til dit patent mod betaling af et engangsbeløb, løbende royalty[13] eller anden form for vederlag som for eksempel en ejerandel i købers virksomhed. Den eneste grund til at sælge et patent er, at du tror, at du kan få flere indtægter fra at sælge patentet end ved at beholde det. Hvis du er iværksætter eller en lille virksomhed og ikke har de ressourcer, der skal til for at udvikle og markedsføre produkter, der udnytter din opfindelse, kan det være den eneste måde at få indtægter fra dit patent på. Men husk, at en beslutning om at sælge et patent som ud-

[13] Du kan læse herom i afsnittet Løbende royalty i kapitel 3.

gangspunkt er en beslutning, der ikke senere kan gøres om. Når først et patent er solgt, ja, så er det solgt.

Lægge patentet "på lager"?
Du kan vælge at lægge dit patent "på lager", d.v.s lade være med selv at udnytte det eller at tillade andre at gøre det. Løsningen lyder måske umiddelbart lidt usmart, men den er faktisk ikke nødvendigvis så tosset endda. Med et patent i hånden kan du nemlig forbyde, at en konkurrent går ind på det forretningsområde, som er omfattet af patentet. Du har måske ikke nogen planer om selv at gå ind på forretningsområdet, men du forhindrer effektivt, at konkurrenten genererer indtægter fra det.



Figur 2.1: Patentejers valgmuligheder

Licenstagers valgmuligheder

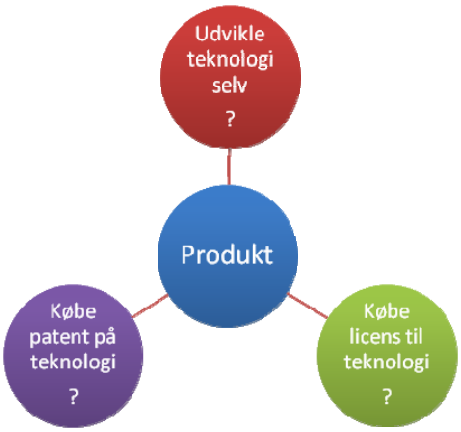
Hvis du har brug for en bestemt teknologi for at kunne udvikle og markedsføre et produkt, er der overordnet set tre forskellige måder, du kan skaffe teknologien på. At købe en patentlicens er altså ikke den eneste mulighed, og hvilken måde du bør vælge afhænger i høj grad af de strategiske mål, du har sat for din virksomhed.

> *Tips*: Formulér dine strategiske mål og se, om og hvordan en patentlicensaftale passer ind.

Selv udvikle teknologi?
Du kan vælge selv at udvikle den teknologi, du har brug for. Men det forudsætter flere ting. At du har de ressourcer, det kræver, i form af kapital og udviklingskompetencer m.v. At du sikrer, at den teknologi, du udvikler, ikke allerede er patenteret af andre. Ellers risikerer du at blive sagsøgt for patentkrænkelse, når du begynder at markedsføre produkter, der udnytter "din" teknologi. Og at det rent teknisk er muligt at udvikle et alternativ til de teknologier, der allerede er patenteret af andre.

Købe licens til teknologi?
Du kan som sagt vælge at købe en licens til den teknologi, du har brug for, hvis patentejeren vel at mærke vil sælge. Det er som udgangspunkt meget lettere, men kan også have ulemper. Du risikerer at blive afhængig af teknologi, som andre udvikler, og mister dermed indflydelse på dine produkters tekniske udformning. Og patentlicenser gør dine produkter dyrere. Hvis du skal købe patentlicenser fra tre forskellige patentejere for at kunne lave et produkt, bliver det måske så dyrt, at det ikke kan sælges.

Købe patent på teknologi?
Du kan vælge at købe selve patentet på den teknologi, du har brug for. Løsningen kan naturligvis kun komme på tale, hvis patentejeren er indstillet på at sælge, og det hører nok snarere til undtagelsen end hovedreglen. I øvrigt kræver løsningen, at du har adgang til kapital, da det kan være meget dyrt at købe ejendomsretten til et patent.



Figur 2.2: Licenstagers valgmuligheder

Har jeg brug for en licens?

Licenstagers patentanalyse

Selv om du måtte nå frem til, at en patenteret opfindelse er forretningsmæssigt interessant for dig, og at du gerne vil bruge opfindelsen, så er der forskellige ting, du bør undersøge, inden du underskriver en patentlicensaftale. Det er nemlig ikke altid du har brug for en licens, selv om du vil udnytte en patentbeskyttet opfindelse erhvervsmæssigt.[14]

> *Tips*: Det er ikke altid, du har brug for en licens, selv om du vil udnytte en patentbeskyttet opfindelse erhvervsmæssigt.

Patentfamilieanalyse
For det første bør du undersøge, hvor der er udstedt patent på opfindelsen. Hvis der er udstedt patent i Sverige, Norge og Finland, og du vil fremstille og markedsføre produkter, der bruger opfindelsen, i Danmark, Tyskland og England, så har du ikke brug for en licens. Et patent gælder nemlig kun i det land, hvor det er udstedt, og kan

[14] En patentanalyse bør ikke kun omfatte udstedte patenter, men også indgivne patentansøgninger, da de kan resultere i et patent på et senere tidspunkt. For overskuelighedens skyld henvises der i det følgende kun til udstedte patenter.

kun håndhæves af patentejeren der. Du kan finde ud af, hvor der er udstedt patent på en opfindelse, ved at søge i en patentdatabase,[15] og du kan også spørge Patent- og Varemærkestyrelsen[16] eller en patentspecialist.

Patentstatusanalyse

For det andet – hvis der er udstedt patent i et eller flere af de lande, hvor du vil udnytte opfindelsen – bør du undersøge, om patenterne er i kraft, d.v.s. ikke er udløbet, bortfaldet, ophævet e.l. Hvis et patent ikke er i kraft, så eksisterer det nemlig ikke længere, og du har derfor ikke brug for en licens til det. Samtidig bør du checke, hvem der ejer patenterne. Ellers risikerer du at indgå patentlicensaftalen med den forkerte og komme til at betale for licensen to gange – først til en forkert ejer og siden til den rigtige ejer. Du kan finde status på et patent ved at søge i en patentdatabase,[15] og du kan også spørge Patent- og Varemærkestyrelsen[16] eller en patentspecialist.

Krænkelsesanalyse

For det tredje – hvis patenterne er i kraft – bør du lave en krænkelsesanalyse (*patent infringement analysis*). En krænkelsesanalyse er en analyse, hvor du med hjælp fra en patentspecialist sammenholder de produkter, du vil lave, med patenterne. Formålet er at finde ud af, om produkterne falder inden for eller uden for patenterne. Hvis et produkt falder inden for et patent, og det ikke er muligt at ændre produktet, så det falder udenfor (*design around*), så har du brug for en licens. Ellers ikke.

Gyldighedsanalyse

For det fjerde – hvis et produkt falder inden for et patent – bør du lave en gyldighedsanalyse (*patent validity analysis*). En gyldighedsanalyse er en analyse, hvor du igen med hjælp fra en patentspecialist undersøger, om det eller de patenter, produktet falder indenfor, er gyldige og dermed kan håndhæves over for dig. Hvis patenterne er gyldige, har du brug for en licens. Ellers ikke. Et patent kan være ugyldigt af flere årsager. For eksempel sker det indimellem, at patentmyndighederne udsteder patent på noget, der allerede er opfundet. Hvis man kan dokumentere, at en patenteret opfindelse allerede er opfundet, så kan man få patentet erklæret ugyldigt.

Freedom-to-operate analyse

For det femte – uanset udfaldet af de foregående analyser – bør du lave en freedom-to-operate analyse. Analysen går ud på at undersøge, om de produkter, du vil lave, falder inden for andre patenter end de konkrete patenter, du overvejer at købe en licens til. Hvis du ikke laver analysen, risikerer du, at du begynder at udvikle og markedsføre produkter – og så bliver mødt med et krav om erstatning m.v., fordi produkterne krænker nogle patenter, som du ikke var opmærksom på eksisterede. Hvis du er heldig, kan du købe en licens af patentejeren, men så bliver din fortjeneste på produkterne mindre end forventet. Hvis du er uheldig, kan du ikke købe en patentlicens, og så må du trække dine produkter ud af markedet.

---

[15] Esp@cenet er en gratis database over patentansøgninger og patenter indgivet og udstedt rundt om i verden. Du finder databasen på www.espacenet.com.

[16] Du kan læse om de patentundersøgelser, Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder, på www.dkpto.dk/service/patentundersoegelser.htm.

Figur 2.3: Licenstagers patentanalyse

Hvad skal licensen koste?

Nogle relevante faktorer

Hvad enten du er licensgiver eller licenstager, er et meget interessant spørgsmål, hvad licensen til et konkret patent skal koste. Der kan nok som forventet ikke gives noget universelt svar på spørgsmålet, men der kan gives nogle ideer til faktorer, som du kan bringe i spil, når prisen skal forhandles.

> *Tips*: Undgå at blive taget på sengen. – Undersøg, hvad en rimelig pris for patentlicensen er *inden* forhandlingerne.

Udviklingsomkostninger

Licensgiver vil ofte argumentere for sin prisidé ved at henvise til de store omkostninger, hun eller han har haft til at udvikle, patentere og kommercialisere teknologien. Licenstager vil argumentere for sin prisidé ved at henvise til de store investeringer, hun eller han må foretage, før indtægterne fra en patentlicens begynder at rulle ind. Ud fra et rent økonomisk synspunkt er licenstagers argument relevant. Licensgivers argument er derimod irrelevant. En patentlicens' værdi for en licenstager afhænger alene af det afkast, hun eller han forventer at kunne høste ved at udnytte teknologien.

Adgang til alternativ teknologi

Hvis den teknologi, licenstager overvejer at købe en patentlicens til, kan erstattes af en anden eller andre, måske billigere teknologier, så vil det tale for en lavere pris. Hvis teknologien derimod ikke eller kun vanskeligt kan erstattes af andre teknologier, vil det tale for en højere pris.

Teknologiens værdi for produktet

Hvis licenstagers produkt består i for eksempel en lampe, og licensgivers patent vedrører en ledning, så bør det indgå i forhandlingen, om prisen såsom en løbende royalty[17] skal beregnes af lampens fulde pris eller kun en del heraf. Hvad er det, der tilfører lampen værdi? Er det ledningen? Eller er det lampedesignet?

(Ikke) gennemtestet teknologi

Hvis en patenteret teknologi er gennemtestet – for eksempel ved at der allerede er udviklet og markedsført succesfulde produkter – så vil prisen for en licens alt andet lige være højere, da licenstagers risiko ved at investere i teknologien vil være mindre. Og omvendt, hvis teknologien ikke er gennemtestet.

Prisen på tilsvarende licenser

Hvis licensgiver tidligere har solgt licenser til sit patent, kan priserne bruges som vejledende for, hvor meget licenstager bør betale. På samme måde kan den pris, licenstager tidligere har fået eller betalt for en patentlicens,

[17] Du kan læse herom i afsnittet Løbende royalty i kapitel 3.

bruges som vejledende. Men det gælder kun, hvis omstændighederne er nogenlunde ens. Man kan som bekendt ikke sammenligne pærer og bananer.

Standardpris i branchen

Parterne vil ofte skele til, hvad standardprisen for en licens i branchen er. Når man er i en branche, har man ofte en idé om, hvad standardprisen sådan nogenlunde er. Men ellers er der hjælp at hente, enten ved at søge på internettet eller i litteraturen eller ved at kontakte virksomheder med speciale i patentlicenser.

Afsmittende salgseffekt

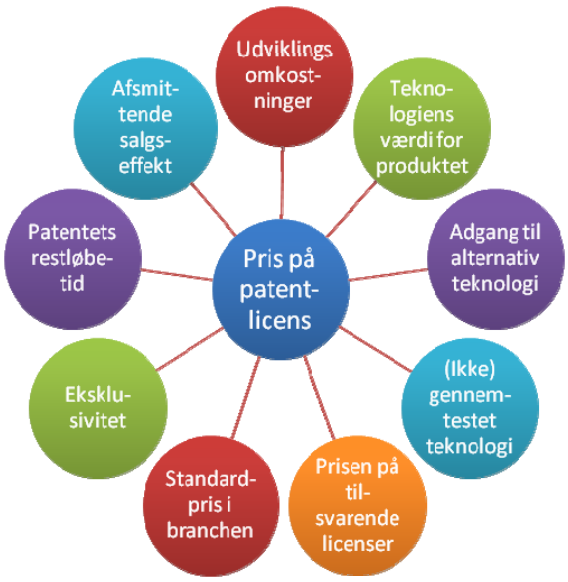
Af og til ser man, at licenstagers salg af andre produkter stiger, når hun eller han begynder at sælge et produkt under en patentlicens. For eksempel kunne man forestille sig, at salget af fjernbetjeninger stiger, hvis der introduceres et nyt fjernsyn, der er baseret på en patenteret teknologi. Licensgiver kan bruge sammenhængen til at argumentere for en højere pris.

Eksklusivitet

Prisen på en eksklusiv patentlicens er som regel højere end prisen på en ikke-eksklusiv patentlicens. Det følger helt naturligt af, at en eksklusiv licens i modsætning til en ikke-eksklusiv giver licenstageren eneret til at udnytte patentet inden for licensens område.

Patentets restløbetid

Jo tættere et patent er på udløb, jo billigere er det alt andet lige at købe en licens til det. Det hænger sammen med, at en licenstager inden for en kortere periode vil kunne bruge patentet uden at skulle betale noget for det, og at den eksklusivitet, en licenstager eventuelt måtte få og investere i, kun kan opretholdes i en kortere periode.



Figur 2.4: Faktorer, der bestemmer prisen på en patentlicens

Nogle formelle beregningsmetoder

Ud over de faktorer, der er nævnt ovenfor, findes der forskellige ”formelle” metoder til at prissætte et patent, og de tre vel nok mest anvendte skal kort nævnes her.[18] Generelt kan det siges om metoderne, at de mere er udtryk for vurderinger end eksakte beregninger. Den værdi af et patent, man måtte nå frem til ved at bruge metoderne, er derfor ikke nødvendigvis den ”helt rigtige”.

> *Citat*: Price is what you pay, and value is what you get.
> *Warren Buffett*

Markedsmetoden

Metoden (*market approach*) beregner værdien af en virksomheds immaterielle rettigheder (herunder patenter) ved at tage prisen på virksomhedens aktier e.l. som udtryk for virksomhedens samlede værdi og herfra trække virksomhedens materielle aktiver og gæld.

Omkostningsmetoden

Metoden (*cost approach*) finder værdien af en teknologi ved at beregne, hvor meget det har kostet – eller vil koste – at udvikle, patentbeskytte og kommercialisere den i form af materialer, udstyr, løn, patentudgifter m.v.

Indkomstmetoden

Metoden (*income approach*) beregner værdien af en patentlicens ved at tilbagediskontere licenstagers forventede indtægter fra licensen til nutidsværdi. En tommelfingerregel - ”25 %-reglen” - siger, at prisen for en patentlicens udgør ¼-⅓ af licenstagers afkast fra licensen.

Hvordan beskytter jeg fortrolige oplysninger?

Inden du kaster dig ud i forhandlinger om en patentlicens, bør du overveje, om der er nogen af de oplysninger, du vil give din forhandlingspartner, som er fortrolige. Det kan for eksempel være opfindelser, der ikke er patentansøgt. Patentansøgninger, der ikke er offentliggjort. Eller produkter under udvikling.

> *Tips*: Giv kun fortrolige oplysninger til personer, du har tillid til.

Fortrolighedsaftale

Hvis du forventer at komme til at udlevere fortrolige oplysninger, bør du indgå en fortrolighedsaftale (*confidentiality* eller *non-disclosure agreement*) med din forhandlingspartner. Fortrolighedsaftalen forpligter jer til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som I modtager fra hinanden, til andre og til ikke at bruge oplysningerne til andre formål end jeres forhandlinger.[19]

Tillid er godt, men …

Uanset at du indgår en fortrolighedsaftale med din forretningspartner, skal du være opmærksom på, at når først du har udleveret fortrolige oplysninger, så er de lagret i din forhandlingspartners hukommelse, og du mister kontrollen med deres videre færden. Du bør derfor aldrig udlevere fortrolige

---

[18] Du kan læse mere om beregningsmetoderne i blandt andet WIPO: *Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A training manual* (2005) s. 32 ff. på www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf.

[19] Du kan finde et eksempel på en engelsksproget fortrolighedsaftale på www.startvaekst.dk/confidentialityagreement.

oplysninger, hvis det ikke er absolut nødvendigt, eller til personer, du ikke har fuld tillid til.

KAPITEL 3 INDHOLD OG INDGÅELSE

I dette kapitel vil vi gå indholdet af den internationale patentlicensaftale nærmere efter i sømmene. Hvordan er aftalen bygget op? Hvilke bestemmelser bør aftalen indeholde? Hvilke faldgruber skal du være opmærksom på – som licensgiver – som licenstager? Dernæst skal vi kigge på, hvordan den internationale patentlicensaftale indgås eller bliver til. Og til sidst skal vi kaste et kort blik på nogle særlige lovregler, der gælder på området.

Hvordan er aftalen bygget op?

De fleste aftaler – og dermed også internationale patentlicensaftaler – er skåret over nogenlunde samme læst. I figuren nedenfor finder du en typisk opbygning af en international patentlicensaftale, og den vil vi bruge som rød tråd i næste afsnit: ”Hvilke bestemmelser indeholder aftalen?”

Figur 3.1: Den internationale patentlicensaftales opbygning

Hvilke bestemmelser indeholder aftalen?

Hvilke bestemmelser der gemmer sig bag overskrifterne i figur 3.1 afhænger af de konkrete omstændigheder og vil dermed variere fra aftale til aftale. Komplekse internationale patentlicensaftaler indeholder ofte mange, detaljerede bestemmelser og når nemt op på 50 sider eller mere. Men det afgørende er ikke antallet af sider eller antallet af kontraktbestemmelser. Lakmustesten er, at aftalen beskriver alle væsentlige forhold, som du og din aftalepartner lagde vægt på, da I besluttede at indgå aftalen. Hvis den gør det, minimeres risikoen nemlig for, at I på et tidspunkt må mødes i en retssal for at få løst uenigheder.

> *Tips*: Patentlicensaftalen skal beskrive alle væsentlige forhold, som du og din aftalepartner lægger vægt på.

Parterne

Det skal fremgå klart og utvetydigt af aftalen, hvem parterne (*parties*) er. Det kan virke banalt at nævne det, men i virkelighedens verden opstår der faktisk ikke sjældent tvivl om, hvem det er der har indgået en aftale. Hvis aftalen siger, at din aftalepartner er Cosmos Alliance, er det så det engelske moderselskab Cosmos Alliance Limited, som har kassen? Eller er det selskabets amerikanske datterselskab, Cosmos Alliance Inc., som er i økonomisk uføre? Det er ikke nødvendigvis helt ligegyldigt.

Hvis en aftalepart er en virksomhed, så skriv virksomhedens fulde navn, adresse og registreringsnummer. Du kan finde oplysninger om danske virksomheder hos Det Centrale Virksomhedsregister og om udenlandske virksomheder hos virksomhedsregisteret i det land, hvor en virksomhed hører hjemme.[20]

Hvis en aftalepart er en person, så skriv personens fulde navn og bopælsadresse og de andre oplysninger, som du måtte have om den pågældendes identitet.

Checkliste

- ✓ Skriv klart og entydigt i aftalen, hvem parterne er, og anfør altid registreringsnummer for virksomheder.
- ✓ Undersøg, hvem din aftalepartner er, og om det overhovedet er en, du ønsker at indgå en aftale med.
- ✓ Husk, at en aftale godt kan have mere end to parter.

Baggrund

Formålet med baggrundsbestemmelserne (*background*) er, som ordet afslører, at beskrive baggrunden for aftalen. Hvad drejer aftalen sig om? Hvem er du og din aftalepartner? Hvad beskæftiger I jer med? Hvorfor indgår I aftalen? Background kan være mere eller mindre omfattende, men det er vigtigt, at de oplysninger, der gives i background, er korrekte og stemmer overens med det, der ellers står i aftalen.

Hvis der på et tidspunkt skulle opstå uenighed mellem dig og din aftalepartner om et spørgsmål, vil background nemlig kunne blive brugt til at fortolke aftalen – altså finde ud af hvordan aftalen skal forstås – og dermed bestemme, hvordan spørgsmålet skal afgøres. Background kaldes også *preamble*, *recitals* og *introduction*.

Checkliste

- ✓ Nævn forhold, som var afgørende for din beslutning om at indgå aftalen.
- ✓ Sørg for, at de oplysninger, der gives i background, er korrekte.
- ✓ Sørg for, at oplysningerne i background stemmer overens med det, der ellers står i aftalen.

[20] Du kan finde netadressen på Det Centrale Virksomhedsregister og en oversigt over udenlandske virksomhedsregistre under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen.

Definitioner

Hvis et begreb bruges flere gange i aftalen eller kan forstås på flere forskellige måder, så er det en god idé at indsætte en præcis definition (*definition*) i et selvstændigt afsnit først eller sidst i aftalen. På den måde undgår du at skulle skrive, hvad begrebet betyder, hver gang du bruger det. Og risikoen for, at der senere opstår tvivl om, hvad begrebet betyder, minimeres. Hvad betyder for eksempel det engelske ord *lamp*? Lampe? Eller lyspære?

Hvis du bruger et begreb i aftalen og vil, at det skal have den betydning, som fremgår af definitionsafsnittet, så skriv det med store begyndelsesbogstaver. Altså for eksempel *Licensed Patents* i stedet for licensed patents. Og omvendt, hvis du ikke vil, at begrebet skal have den betydning, som fremgår af definitionsafsnittet.

Checkliste

- ✓ Definér begreber, som bruges ofte i aftalen, eller som kan forstås på flere forskellige måder.
- ✓ Formulér definitionerne klart og entydigt.
- ✓ Skriv definerede begreber med store begyndelsesbogstaver, når du bruger dem i aftalen.

Licensen

Bestemmelserne om licensen (*license*) kan vel med en vis ret kaldes kernen i en international patentlicensaftale. Licensgiver giver licenstager tilladelse til at bruge et eller flere af sine patenter til at fremstille, markedsføre og sælge produkter inden for et – ofte – begrænset område. Det kan virke lige ud ad landevejen, men også her er der faldgruber.

Licenspatenter

Aftalen skal beskrive licenspatenterne (*licensed patents*), d.v.s. de patenter[21], licenstager må bruge. Licenspatenter kan defineres på mange forskellige måder, og tre af dem skal nævnes her for eksemplets skyld.

For det første kan licenspatenter defineres som et eller flere bestemte patenter (*f.eks. U.S. Patent No. 3,598,263*). Definitionen indebærer, at licensen omfatter det eller de patenter, der er nævnt, men ikke andre af licensgivers patenter.

For det andet kan licenspatenter defineres som alle patenter, der måtte blive udstedt på grundlag af en eller flere bestemte patentansøgninger (*f.eks. all patents issuing on U.K. Patent Application No. 9253758*). Definitionen indebærer, at licensen omfatter alle fremtidige patenter, der udspringer af de nævnte ansøgninger, men ikke andre af licensgivers patenter.[22]

---

[21] Nogle lande giver en patentansøger ret til at kræve erstatning for krænkelse, der sker efter det tidspunkt, hvor patentansøgningen er offentliggjort af patentmyndighederne, forudsat at der senere udstedes patent. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at få licens også til patentansøgninger.

[22] Ofte starter man med at indgive en patentansøgning i ét land (f.eks. Danmark). Op til 12 måneder efter, at man har indgivet ansøgningen, kan man indgive ansøgninger på den samme opfindelse i andre lande med samme indleveringsdato som den første ansøgning. En patentansøgning i ét land kan altså udvikle sig til mange patenter i forskellige lande i verden.

For det tredje kan licenspatenter defineres som alle patenter, der vedrører en bestemt teknologi (f.eks. *all patents that pertain to blood screening*). Definitionen indebærer, at licensen omfatter alle licensgivers patenter vedrørende teknologien. Ikke kun eksisterende, men også fremtidige.

Hvis du er licenstager, vil den tredje definition ofte være ideel. Så slipper du for at forhandle en ny licens, hver gang licensgiver får et nyt patent vedrørende en teknologi.

Hvis du er licensgiver, bør du overveje nøje, hvilke patenter du giver licenstager lov til at bruge. Når først du har givet licenstager lov til at bruge et patent, så er det svært senere at forbyde det.

Licenstagers checkliste

- ✓ Skriv licenspatenternes officielle numre i aftalen.
- ✓ Hvis licensen omfatter alle patenter vedrørende en teknologi, så definér "teknologi" med omhu.
- ✓ Overvej, hvilke patenter du vil få brug for, og forsøg at få licens til dem alle.

Licensgivers checkliste

- ✓ Skriv licenspatenternes officielle numre i aftalen.
- ✓ Hvis licensen omfatter alle patenter vedrørende en teknologi, så definér "teknologi" med omhu.
- ✓ Vær varsom med, hvilke patenter du giver licenstager tilladelse til at bruge.

Licensområdet

Hvis den teknologi, der er omfattet af licenspatenterne (f.eks. *Gore-Tex*), kan bruges til flere formål (f.eks. *fabrics* og *wire insulation*), og licenstager ikke må bruge teknologien til alle formålene, så skal aftalen beskrive licensområdet (*licensed field*), d.v.s. de formål, licenstager må bruge teknologien til.

Hvis du er licensgiver er det en fordel, at licensområdet defineres så snævert som muligt. Så bevarer du størst mulig bevægelsesfrihed. Hvis du er licenstager, er det en fordel, at licensområdet defineres så bredt, at du kan bruge teknologien til alle de formål, du ønsker.

Licenstagers checkliste

- ✓ Definér så bredt, at du kan bruge teknologien til alle de formål, du ønsker.
- ✓ Overvej, om der er fremtidige formål, du skal forsøge at få lov til at bruge teknologien til, nu hvor du er i gang med at forhandle licens.

Licensgivers checkliste

- ✓ Definér snævert, så licensen ikke omfatter flere anvendelsesformål end nødvendigt.
- ✓ Afgræns positivt og ikke negativt. Undgå altså at give licenstager tilladelse til at bruge teknologien til "alle andre formål end … "

Licensprodukt
Aftalen skal beskrive licensproduktet (*licensed product*), d.v.s. det eller de produkter, licenstager må fremstille, markedsføre og sælge under licensen (f.eks. *gearboxes* eller *any product for use in the licensed field*).

Hvis du er licenstager og allerede – ulovligt – markedsfører produkter, der udnytter licenspatenterne, så sørg for, at licensprodukter defineres sådan, at begrebet omfatter produkterne. Så kan du nemlig fortsætte med at markedsføre dem og vel at mærke lovligt. Hvis du er licensgiver, bør du kræve, at licenstager betaler dig et eller andet for den ulovlige brug, hun eller han har gjort af dine patenter.

Licenstagers checkliste

- ✓ Definér præcist, hvad det er for nogle produkter, du må fremstille, markedsføre og sælge under licensen.
- ✓ Markedsfører du allerede produkter, der udnytter licenspatenterne, ulovligt, så få dem med ind under licensen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Definér præcist, hvad det er for nogle produkter, licenstager må fremstille, markedsføre og sælge under licensen.
- ✓ Hvis licenstager har brugt dine patenter uden din tilladelse, så kræv betaling for det.

Licensterritoriet
Aftalen skal beskrive licensterritoriet (*licensed territory*), d.v.s. det geografiske område, licenstager må fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter indenfor (f.eks. *the United Kingdom excluding Northern Ireland* eller *all countries of the world*).

Hvis du er licensgiver er det en fordel, at licensterritoriet defineres så snævert som muligt. Så bevarer du størst mulig bevægelsesfrihed. Hvis du er licenstager, er det en fordel, at licensområdet defineres så bredt, at du får ret til at fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter i alle de lande, du ønsker – inklusive mulige fremtidige markeder.

Licenstagers checkliste

- ✓ Definér så bredt, at du kan fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter i alle de lande, du ønsker.
- ✓ Overvej, om der er lande, som du forventer at gå ind i i fremtiden, og som du skal forsøge at få med ind under licensen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Definér snævert, så licenstager ikke får lov til at bruge dit patent i flere lande end nødvendigt.
- ✓ Afgræns positivt og ikke negativt. Undgå altså at give licenstager tilladelse til at bruge dit patent i ”alle andre lande end … ”

Eksklusivitet
Aftalen skal tage stilling til, om den licens, licenstager får af licensgiver, skal være eksklusiv (*exclusive*) eller ikke-eksklusiv (*non-exclusive*).

Hvis licensen er eksklusiv, betyder det, at licenstager har eneret til at fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter (f.eks. *light bulbs*) inden for

licensområdet (f.eks. *car lights*) i licensterritoriet (f.eks. *India*). Licensgiver kan altså ikke give andre ret til at drive forretning inden for licensens område og kan i øvrigt heller ikke selv gøre det.[23]

Hvis licensen er ikke-eksklusiv, må licensgiver gerne give andre ret til at drive forretning inden for licensens område og må også gerne selv gøre det. Men licensgiver kan ikke give andre eksklusivitet inden for licensens område og kan heller ikke selv få det.

Hvis du er licensgiver, skal du altså tænke dig godt om, inden du beslutter, om en licens skal være eksklusiv eller ikke-eksklusiv. Og det skal du i øvrigt også, hvis du er licenstager. En eksklusiv licens er normalt dyrere end en ikke-eksklusiv licens, og du skal derfor gøre op med dig selv, om en eksklusiv licens er de ekstra penge værd.

Licenstagers checkliste

- ✓ Overvej, om du har brug for en eksklusiv licens eller kan nøjes med en billigere ikke-eksklusiv.
- ✓ Overvej, hvilke licensprodukter, hvilket licensområde og hvilket licensterritorium eksklusiviteten skal omfatte.

Licensgivers checkliste

- ✓ Overvej, hvilken betydning en eksklusiv eller ikke-eksklusiv licens kan få for din forretning.
- ✓ Begræns eksklusiviteten til de licensprodukter, det licensområde og det licensterritorium, der er nødvendigt.

Eget mærke

Aftalen bør tage stilling til, om licenstager må fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter til virksomheder, der videresælger produkterne under deres eget firmanavn og egne varemærker (*private label*).

Hvis du er licensgiver bør du generelt være tilbageholdende med at give licenstager lov til private label-produktion. Hvis du gør det, så går du nemlig glip af muligheden for selv at forhandle og indgå licensaftaler med virksomhederne. Og en virksomhed, som du ikke ønsker at give en licens, kan alligevel få en licens indirekte gennem licenstageren.

Hvis du er licenstager med en stor, ledig produktionskapacitet, så kan det være en god idé at forsøge at få lov til private label-produktion.

Licenstagers checkliste

- ✓ Overvej, om du skal forsøge at få lov til private label-produktion – enten generelt eller for bestemte kunder.
- ✓ Hvis du har lov til private label-produktion, så sørg for, at det fremgår udtrykkeligt af aftalen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Vær tilbageholdende med at give licenstager ret til private label-produktion.
- ✓ Sørg for, at aftalen udtrykkeligt tager stilling til, om licenstager skal have lov til private label-produktion.

[23] En eksklusiv licens, hvor licensgiver bevarer retten til selv at udnytte et patent inden for licensens område, kaldes indimellem en *sole license*. Men hvis licensgiver skal have rettigheder inden for en eksklusiv licens' område, bør de præciseres i aftalen.

Underlicens

Aftalen bør tage stilling til, om licenstager må give andre underlicens – altså give andre ret til at udnytte den licens, licenstager selv har fået af licensgiver (*sublicense*).

Hvis du er licensgiver, bør du være tilbageholdende med at give licenstager lov til at give underlicenser. Hvis du gør det, så mister du nemlig kontrol med, hvem der kan bruge dine patenter. Og du går glip af muligheden for selv at forhandle og indgå licensaftaler med underlicenstagerne.

Hvis du er licenstager er det som udgangspunkt en fordel at have ret til at give underlicenser. Hvis du har det, kan du nemlig tjene penge ikke kun på at fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter, men også på at sælge patentlicenser.

Licenstagers checkliste

- ✓ Overvej, om du har behov for at kunne give underlicenser.
- ✓ Hvis du har lov til at give underlicenser, så sørg for, at det fremgår af aftalen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Vær tilbageholdende med at give licenstager ret til at give underlicenser.
- ✓ Licenstager skal indestå for, at underlicenstagere overholder licensaftalen.
- ✓ Reguler spørgsmålet udtrykkeligt i aftalen.

Underleverandører

Aftalen bør tage stilling til, om licenstager må bruge underleverandører til at fremstille, markedsføre og sælge licensprodukter (*subcontract*).

Hvis licenstager skal have lov til at bruge underleverandører, udtrykkes det ofte ved det lille ord ”have” i sammensætningen ”license to make or *have made*”, ”license to market or *have marketed*” o.s.v. Men man kan også skrive helt nøjagtigt, hvad licenstager må bruge underleverandører til og på hvilke betingelser, i et selvstændig afsnit i aftalen.

Hvis du er licensgiver, må du være åben over for, at licenstager kan have behov for at kunne bruge underleverandører. Men du bør gøre retten til at bruge underleverandører betinget af, at underleverandørerne ikke arbejder for andre end licenstager. Ellers risikerer du, at underleverandørerne for eksempel fremstiller licensprodukter for andre end licenstager.

Hvis du er licenstager, så kan det være en fordel for dig at kunne bruge underleverandører. Ja, måske er det ligefrem en nødvendighed, hvis du ikke har alle de kompetencer, der er nødvendige for at fremstille licensprodukter m.v.

Licenstagers checkliste

- ✓ Overvej, om du har behov for at kunne bruge underleverandører og til hvad.
- ✓ Hvis du må bruge underleverandører, så sørg for, at det fremgår af aftalen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Licenstager skal indestå for, at underleverandører overholder licensaftalen.
- ✓ Underleverandører må kun fremstille licensprodukter m.v. for licenstager.
- ✓ Reguler spørgsmålet udtrykkeligt i aftalen.

Patentmærkning

Aftalen bør forpligte licenstager til at mærke licensprodukter med numrene på de licenspatenter, produkterne bruger (*patent marking*) (f.eks. *this product is covered by U.S. Patent No. 3,598,263*).

Lovgivningen i nogle lande som for eksempel USA og Australien siger nemlig, at hvis man som ejer eller licenstager af et patent ikke mærker produkter, der bruger patentet, med patentnummeret, så mister man retten til at kræve erstatning for krænkelse af patentet, der ligger før det tidspunkt, hvor krænkeren blev gjort opmærksom på patentets eksistens. For eksempel i form af et brev eller en stævning.

Men patentmærkning kan også have stor markedsføringsmæssig værdi. Patentbeskyttede produkter tillægges ofte større værdi end produkter, der ikke er patentbeskyttet.

Licenstagers checkliste

- ✓ Mærk et licensprodukt med numrene på de licenspatenter, produktet bruger.
- ✓ Brug patentmærkning aktivt i din markedsføring af licensprodukter.

Licensgivers checkliste

- ✓ Sørg for, at det fremgår af aftalen, at licenstager har pligt til at mærke et licensprodukt med numrene på de licenspatenter, produktet bruger.

Vederlag og betaling

Det vederlag (*consideration*) – eller den pris – licenstager skal betale til licensgiver for at få lov til at udnytte et licenspatent, kan fastsættes på mange forskellige måder. Ofte består prisen af en engangslicensafgift eller en løbende royalty eller en kombination heraf. Men i virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænserne.[24]

Engangslicensafgift

Engangslicensafgiften er et fast beløb, som licenstager betaler til licensgiver i forbindelse med aftalens indgåelse (*up-front license fee*). Engangslicensafgiften kan udgøre den fulde betaling for licensen, eller den kan kom-

[24] Du kan læse mere om, hvordan prisen for en licens fastsættes, i afsnittet Hvad skal licensen koste? i kapitel 2.

bineres med for eksempel en løbende royalty. Hvis engangslicensafgiften udgør den fulde betaling for licensen, taler man om en *paid-up license*.

Hvis du er licensgiver, er fordelen ved en engangslicensafgift, at du er sikker på at få indtægter fra licensen, uanset hvor mange licensprodukter licenstager formår at sælge. Hvis du er licenstager, er fordelen, at du slipper for at skulle beregne og betale løbende royalty i hele aftalens løbetid. Ulempen ved en engangslicensafgift er, at den er fastsat ud fra en forventning om licenstagers fremtidige salg af licensprodukter. Men forventninger kan som bekendt slå fejl, og både licensgiver og licenstager kan derfor tabe på en patentlicensaftale, der udelukkende er baseret på en engangslicensafgift.

Licenstagers checkliste

- ✓ Undgå en paid-up license, medmindre du er sikker på at nå den omsætning, licensafgiften er baseret på.
- ✓ Acceptér kun en engangslicensafgift, hvis det giver mening rent økonomisk (f.eks. lavere royaltysats på løbende royalty).

Licensgivers checkliste

- ✓ Undgå en paid-up license, medmindre du er sikker på, at licenstager ikke væsentligt vil overskride den omsætning, licensafgiften er baseret på.
- ✓ Forsøg at få licenstager til at acceptere at betale en engangslicensafgift, så du er sikker på at få indtægter fra licensen.

Løbende royalty

Løbende royalty er et variabelt beløb, som licenstager betaler til licensgiver periodisk, og hvis størrelse afhænger af, hvor mange licensprodukter licenstager sælger (*running royalty*).

Hvad enten du er licensgiver eller licenstager, er det som regel en fair ordning, at prisen for licensen afhænger af omsætningen fra licensprodukter. Men hvis du aftaler en løbende royalty, skal du overveje nøje, hvordan royaltyen skal opgøres.

En meget anvendt metode er, at royaltyen opgøres som en procentdel af den omsætning, licenstager rent faktisk opnår fra salg, leasing, udlejning m.v. af licensprodukter, og som kan udledes af licenstagers regnskab. En anden meget anvendt metode er, at royaltyen opgøres som en procentdel af en beregnet omsætning, der opgøres som det antal licensprodukter, licenstager rent faktisk har solgt, leaset, udlejet m.v., ganget med prisen pr. licensprodukt i henhold til licenstagers standardprisliste. I begge tilfælde fradrages mængderabatter, fragt, fragtforsikring, import- og eksportafgifter, returvarer o.l. som regel i omsætningen.

Ud over selve opgørelsesmetoden bør aftalen også tage stilling til blandt andet følgende: Skal omsætningen opgøres på grundlag af licenstagers omsætning eller på grundlag af den højere omsætning i licenstagers datterselskaber, som sælger licensprodukterne til slutbrugerne? Skal licenstager kun betale løbende royalty af færdigprodukter, eller skal der også betales løbende royalty af reservedele, komponenter og halvfabrikata? Falder royaltysatsen i takt med, at licenstagers omsætning af licensprodukter stiger? Skal licenstager betale en periodisk minimumsroyalty for at bevare

retten til at udnytte licenspatenterne eller den eksklusivitet, hun eller han måtte have fået tildelt?

Licenstagers checkliste

- ✓ Præcisér, hvordan løbende royalty beregnes, og hvilke udgiftsposter du må fradrage i beregningsgrundlaget.
- ✓ Forsøg at få igennem, at royaltysatsen falder ved stigende omsætning.
- ✓ Undgå betaling af minimumsroyalty.

Licensgivers checkliste

- ✓ Præcisér, hvordan løbende royalty beregnes, og hvilke udgiftsposter licenstager må fradrage i beregningsgrundlaget.
- ✓ Forsøg at få licenstager til at acceptere en minimumsroyalty for eksempel pr. kvartal eller pr. år.

Valuta

Ved internationale patentlicensaftaler er det vigtigt, at licensgiver og licenstager aftaler, hvilken valuta engangslicensafgift, løbende royalty m.v. skal betales i (*currency*).

Har du og din aftalepartner aftalt, at der skal betales en løbende royalty på 10 dollars pr. solgt licensprodukt eller en engangslicensafgift på 100.000 dollars, så skal I præcisere i aftalen, om det er amerikanske dollars, eller om det er for eksempel Hong Kong dollars. Hvad enten du er licensgiver eller licenstager, så er der stor forskel på at skulle modtage eller betale 100.000 amerikanske dollars svarende til godt 500.000 danske kroner eller 100.000 Hong Kong dollars svarende til godt 65.000 danske kroner (primo september 2008).

Har I aftalt, at der skal betales løbende royalty på X % af omsætningen fra licensprodukter, og at royaltyen skal betales kvartalsvis i for eksempel euro, så skal I også præcisere i aftalen, hvordan licenstagers omsætning fra licensprodukter i andre valutaer omregnes til euro. Det kan for eksempel gøres på den måde, at I aftaler, at omsætningen fra licensprodukter i andre valutaer end euro omregnes til euro ud fra den kurs, som offentliggøres af Den Europæiske Centralbank den sidste dag i det kvartal, omsætningen er opnået.

Checkliste

- ✓ Skriv i aftalen, hvilken valuta engangslicensafgift, løbende royalty m.v. skal betales i.
- ✓ Præcisér, hvordan licenstagers omsætning fra licensprodukter i andre valutaer omregnes til betalingsvalutaen.
- ✓ Snak med din bank om, hvordan du kan sikre dig mod valutakursudsving.

Revision af royaltybetalinger

Hvis licenstager skal betale løbende royalty af omsætningen fra licensprodukter, er det vigtigt, at aftalen giver licensgiver mulighed for at kontrollere, at den royalty, licenstager betaler, er i overensstemmelse med det, der er aftalt (*royalty auditing*).

Det klares sædvanligvis på den måde, at parterne aftaler, at licenstager sammen med hver betaling af løbende royalty sender licensgiver en opgørelse, der viser, hvordan royaltyen er beregnet. Derudover giver aftalen sædvanligvis licensgiver ret til at gennemgå licenstagers regnskaber ved en uafhængig revisor med jævne mellemrum. Så kan licensgiver ved selvsyn konstatere, om den løbende royalty, licenstager har betalt, er korrekt.

Licenstagers checkliste

- ✓ Husk at sende licensgiver de royaltyopgørelser, I har aftalt.
- ✓ Sikr dig, at du betaler den royalty, du skal. Ellers kan licensgiver muligvis ophæve aftalen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Check de royaltyopgørelser, licenstager sender dig.
- ✓ Gør brug af din ret til at gennemgå licenstagers regnskaber med jævne mellemrum.

Patentering og patentkrænkelse

Modstykket til, at licenstager skal betale licensgiver for at bruge licenspatenterne, er, at hun eller han skal have det, der betales for.

Patentering

Licenstager vil normalt kræve, at det fremgår af aftalen, at licensgiver skal holde licenspatenterne i kraft i licensterritoriet (*patent prosecution*).

Hvis du er licenstager og har fået en eksklusiv licens, og licenspatenterne ikke bliver holdt i kraft, så mister du nemlig dit monopol og dermed med stor sandsynlighed en del af det forventede afkast ved at købe licensen og investere i at udvikle, fremstille og markedsføre licensprodukter. Hvis du har fået en ikke-eksklusiv licens, så kan du ikke miste noget monopol. Men markedet kan blive oversvømmet med produkter, der direkte konkurrerer med licensprodukterne, fordi de opfindelser, der er omfattet af licenspatenterne, lige pludselig er frit tilgængelige for alle. Igen kan du miste en del af det forventede afkast.

Licenstagers checkliste

- ✓ Licensgiver skal forpligte sig til at holde licenspatenterne i kraft i licensterritoriet.
- ✓ Følg løbende op på, at licensgiver rent faktisk holder licenspatenterne i kraft.
- ✓ Forsøg at få licensgiver til at bære patentomkostninger.

Licensgivers checkliste

- ✓ Hold licenspatenterne i kraft, hvis du har forpligtet dig til det.
- ✓ Sikr dig ret til at opgive et licenspatent mod, at licenstager kan opretholde det for egen regning.
- ✓ Gør patentomkostningerne til en del af forhandlingerne om prisen på licensen.

Patentkrænkelse

Licenstager vil normalt kræve, at det fremgår af aftalen, at licensgiver skal skride ind over for tredjeparter, der krænker licenspatenterne inden for li-

censens område (*patent infringement*), eller kompensere licenstager for krænkelsen.

Hvis du er licenstager, og tredjepart krænker licenspatenterne, så opstår nemlig den uholdbare situation, at du skal betale for at udnytte patenterne, mens tredjeparten kan gøre det kvit og frit. Og har du fået en eksklusiv licens, så mister du også dit monopol.

Hvis du er licensgiver, må du være åben over for licenstagers krav, men du bør ikke påtage dig en generel forpligtelse til at sagsøge tredjeparter, der krænker licenspatenterne. Det kan nemlig være ekstremt dyrt at gennemføre en retssag, og der er ingen garanti for at vinde. En kompromisløsning kunne være, at licenstager får ret til at sagsøge tredjepart, hvis du ikke selv gør det. At prisen for licenstagers licens sættes ned. Eller at du kun er forpligtet til at sagsøge tredjepart, hvis krænkelsen har væsentlig betydning for licenstagers forretning.

Licenstagers checkliste

- ✓ Sikr dig, at aftalen forpligter licensgiver til at skride ind over for krænkelse af licenspatenterne inden for licensens område.
- ✓ Sikr dig, at du kan sagsøge krænkere, hvis licensgiver vælger ikke at gøre det, særligt hvis du har eksklusivitet.

Licensgivers checkliste

- ✓ Forpligt dig ikke til at sagsøge enhver, der krænker licenspatenterne. Acceptér i stedet en rimelig kompromisløsning.
- ✓ Hvis licenstager kan sagsøge krænkere, så sikr dig, at du har en vis kontrol med, hvordan sagen føres.

Erklæringer og garantier

Ligesom den, der køber en vaskemaskine, vil have en garanti for, at den virker i en vis periode, så vil en licenstager have en garanti for, at hun eller han ikke køber katten i sækken. Det sker ved, at licenstager får forskellige erklæringer og garantier fra licensgiver (*representations and warranties*).

De mest gængse

Eksempler på erklæringer og garantier, som licenstager ofte vil kræve fra licensgiver, er: i) At licensgiver har ret til at give licenstager en licens; ii) At aftalen ikke konflikter med andre aftaler, som licensgiver har indgået; iii) At licenspatenterne er gyldige; og iv) At licenstagers fremstilling, markedsføring og salg af licensprodukterne ikke vil krænke tredjeparts patenter.

Rimelige og urimelige

Erklæringerne og garantierne under i) og ii) må uden videre betragtes som rimelige. Licenstager vil naturligt nok have sikkerhed for, at licensgiver – og ikke en helt anden eller tredje – har ret til at give licensen. Og at licensgiver ikke allerede har indgået licensaftaler med andre for eksempel inden for det område, som licenstager nu får eksklusivitet indenfor.

Erklæringerne og garantierne under iii) og iv) er derimod ikke rimelige. Det er umuligt for en patentejer at vide med 100 % sikkerhed, om et licenspatent er gyldigt. Det er også umuligt for en patentejer at kende alle de patenter, der er udstedt i verden, og som et licensprodukt potentielt kan krænke.

Licenstager og licensgiver aftaler derfor af og til som et kompromis, at licensgiver afgiver erklæringerne og garantierne med tilføjelsen *to the best of Licensor's knowledge* (d.v.s. så vidt licensgiver ved) e.l.

Licenstagers checkliste

- ✓ Afkræv licensgiver de erklæringer og garantier, som er rimelige.
- ✓ Hvis licensgiver afviser at afgive en erklæring eller garanti, så acceptér eventuelt, at den afgives "to the best of Licensor's knowledge" e.l.

Licensgivers checkliste

- ✓ Begræns dig til at afgive erklæringer og garantier om forhold, du er 100 % sikker på er rigtige.
- ✓ Hvis du ikke er 100 % sikker, så afgiv eventuelt en erklæring eller garanti "to the best of Licensor's knowledge" e.l.

Skadesløsholdelse, ansvar og forsikring

Ligesom de fleste andre aftaler, indeholder den internationale patentlicensaftale bestemmelser om skadesløsholdelse, ansvar og forsikring (*indemnification, liability and insurance*).

Skadesløsholdelse og ansvar

Hvis du er licensgiver, bør du sikre dig, at patentlicensaftalen indeholder en bestemmelse om, at licenstager skal skadesløsholde (*indemnify*) eller kompensere dig for det tab eller den skade, du måtte lide ved, at tredjepart fremsætter krav om erstatning mod dig, fordi et licensprodukt gør skade på hendes eller hans person eller ejendom (produktansvar).

Et eksempel kunne være, at licenstager udnytter den licens, hun eller han har fået fra dig, til at fremstille et antidepressivt middel. Efter at midlet har været solgt i nogle år, viser det sig, at det kan forårsage alvorlige skader på leveren. Personer, der har brugt midlet, og som har fået skade på leveren, fremsætter krav om erstatning mod dig, fordi det er fremstillet efter din opskrift. Det tab eller den skade, sagen påfører dig, er for det første omkostningerne ved at føre sagen i retten og dernæst selve erstatningen til de skadelidte, hvis du taber sagen. Der kan være tale om betydelige beløb.

Forsikring

En skadesløsholdelse er imidlertid ikke mere værd end licenstagers økonomiske formåen. Den bør derfor kombineres med en forpligtelse for licenstager til at tegne en produktansvarsforsikring med en passende forsikringssum og, hvis muligt, med dig som medforsikret. Hvis du skulle havne i en produktansvarssag, og licenstager ikke er i stand til at kompensere dig, så vil forsikringsselskabet betale inden for policens rammer.

Licenstagers checkliste

- ✓ Hvis du accepterer at skadesløsholde licensgiver for produktansvar, så sikr dig, at du har en vis kontrol med forsvaret af sagen.
- ✓ En produktansvarsforsikring kan være dyr, så gør den til en del af forhandlingen om prisen for licensen.

Licensgivers checkliste

- ✓ Licenstager skal forpligte sig til at skadesløsholde dig, hvis du ifalder produktansvar for et licensprodukt.
- ✓ Licenstager skal forpligte sig til at tegne en produktansvarsforsikring.
- ✓ Du skal være medforsikret på policen.

Varighed og ophør

Aftalen skal tage stilling til, hvor længe licensen varer, og hvordan og under hvilke omstændigheder aftalen og dermed licensen kan bringes til ophør (*term and termination*).

Varighed

Ofte aftales det, at en patentlicens varer, indtil licenspatenterne og dermed patentejerens enerettigheder er udløbet. Kortere løbetider ses dog også.

Hvis du er licenstager, skal du være forsigtig med at acceptere licenser, der kun løber i for eksempel tre eller fem år. Årsagen er, at du ikke kan være sikker på at få licensen forlænget, når de tre eller fem år er gået. Eller måske vil licensgiver godt give dig en forlængelse af licensen, men kun mod en kraftig forhøjelse af prisen. Det er uheldigt, hvis dine licensprodukter er en succes. Hvis du er licensgiver kan du omvendt have en væsentlig økonomisk interesse i at aftale en kortere løbetid med licenstager.

Ophør

En aftale kan overordnet ophøre på to måder: Ved, at en part opsiger den, uden at den anden part i øvrigt har gjort noget ”forkert”. Eller ved at en part ophæver den, fordi den anden part har gjort noget ”forkert” eller, i juridiske termer, væsentligt har misligholdt aftalen.

Hvis du er licenstager bør du have ret til at opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag. Er du licensgiver så bør du derimod ikke have ret til at opsige aftalen vilkårligt, da det kan efterlade licenstager i en meget uheldig situation.

Både licenstager og licensgiver bør have ret til at ophæve aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen. Det bør beskrives i aftalen, hvad der betragtes som væsentlig misligholdelse. For eksempel en parts konkurs, forsinket betaling af løbende royalty eller licenstagers manglende lancering af et licensprodukt inden en vis tid. Du bør i øvrigt være tilbageholdende med at forpligte dig til at *use best endeavours*, *use reasonable efforts* o.l., som ellers er meget anvendt i internationale aftaler. Det er uklart, hvad der skal til for, at du kan anses for at have opfyldt forpligtelsen, men hvis du ikke gør det, kan din aftalepartner efter omstændighederne ophæve aftalen.

Licenstagers checkliste

- ✓ Hvis licensen er tidsbegrænset, så sørg for, at du har ret til at forlænge den.
- ✓ Sikr dig, at du kan opsige aftalen når som helst og uanset årsag.
- ✓ Sikr dig, at du kan sælge licensprodukter, du har på lager eller under produktion, også efter aftalens ophør.

Licensgivers checkliste

- ✓ Sørg for, at det fremgår af aftalen, hvad der betragtes som væsentlig misligholdelse fra licenstagers side og giver dig ret til at ophæve aftalen.
- ✓ Overvej, om du skal forsøge at få ret til at ophæve aftalen, hvis licenstager ikke har bragt et licensprodukt på markedet inden en vis tid.

Andre bestemmelser

En international patentlicensaftale indeholder til allersidst en blanding af forskellige bestemmelser under overskriften *miscellaneous terms*, *general terms* e.l. Vi skal i det følgende kigge nærmere på et par af de væsentligste.

Overdragelse

Aftalen bør tage stilling til, om licenstager skal have ret til at overdrage (*assign*) sine rettigheder og forpligtelser – og dermed licensen – til tredjepart og, hvis ja, på hvilke betingelser.

Hvis du er licensgiver, bør du være tilbageholdende med at give licenstager en generel ret til at overdrage licensen til andre. Hvis du gør det, betyder det nemlig, at licensen kan havne i hænderne på hvem som helst, og at den pågældende kan udnytte licensen på de vilkår, du har aftalt med licenstager. Det kan være uheldigt for eksempel i følgende tilfælde: Hvis licenstager overdrager licensen til din værste konkurrent eller til en virksomhed, der er i økonomisk uføre. Hvis licensen er paid-up,[25] og licenstager overdrager licensen til tredjepart, som altså kan udnytte den uden at betale dig noget for det. Eller hvis du har aftalt en lav fast licensafgift med licenstager, og licenstager overdrager licensen til en langt større virksomhed, som altså kan udnytte licensen til den lave licensafgift uanset et langt højere salg af licensprodukter.

Hvis du er licenstager, må du have forståelse for, at licensgiver ikke vil give dig en generel ret til at overdrage licensen til andre. Men det vil være rimeligt, at du får ret til at overdrage licensen i bestemte situationer og på bestemte betingelser. For eksempel i forbindelse med omstrukturering af din virksomhed, hvor licensen bliver i ”familiens eje”. Eller ved salg af din virksomhed til (ikke-konkurrerende) tredjepart. Hvis fremstilling og salg af licensprodukter er din væsentligste forretningsaktivitet, så vil din virksomhed måske kun kunne sælges, hvis licensen følger med.

[25] Du kan læse om paid-up licenses i afsnittet Engangslicensafgift i kapitel 3.

Licenstagers checkliste

- ✓ Sikr dig, at du kan overdrage licensen til andre f.eks. i forbindelse med omstrukturering eller salg af din virksomhed.

Licensgivers checkliste

- ✓ Lad være med at give licenstager en generel ret til at overdrage licensen til andre.

Uoverensstemmelser

Aftalen bør tage stilling til, hvordan eventuel uenighed (*disputes*) mellem dig og din aftalepartner skal løses. Hvilket lands ret skal gælde? Skal uenighed afgøres af domstolene eller ved voldgift? Hvis domstolene, hvilket lands domstole? Hvis voldgift, hvilket voldgiftsinstitut? Og skal I forsøge at løse en uenighed mindeligt, før I kan indbringe den for domstolene eller voldgift?

Der kan være stor forskel på, om en uenighed skal afgøres efter ukrainsk ret, eller om den skal afgøres efter dansk ret. Som regel vil hver aftalepart argumentere for sit eget lands ret, men en af parterne vil jo nødvendigvis blive nødt til at give efter. Rådet her er aldrig at acceptere, at lovgivningen i et ”fremmedartet” land skal gælde.

Der kan også være stor forskel på, om det er en dansk domstol, der skal afgøre en uenighed, eller om det er en domstol i for eksempel Texas. Domstolene i et land vil nemlig indimellem være protektionistiske i forhold til landets egne statsborgere, og det bliver til din ulempe, hvis du er udenbys fra. Du og din aftalepartner bør forsøge at nå til enighed om en domstol, som har ry for at behandle en sags parter ens.

Om du og din aftalepartner skal vælge domstolsbehandling eller voldgift, kan der siges en masse om. Men kort sagt kan voldgift være en god ordning, hvis ikke i relation til alle uenigheder, så i relation til uenigheder om eksempelvis royaltyberegning. Men vær opmærksom på, at voldgift ofte er et dyrere alternativ end domstolsbehandling. Til gengæld kan voldgift som regel gennemføres langt hurtigere end domstolsbehandling.

Checkliste

- ✓ Skriv i aftalen, om uenigheder skal afgøres ved domstolene eller ved voldgift.
- ✓ Skriv i aftalen, efter hvilket lands ret uenigheder skal afgøres.
- ✓ Acceptér aldrig, at domstole og lovgivning i et ”fremmedartet” land skal være gældende.

Gældende sprog

Hvis du og din aftalepartner ikke taler det samme sprog, er I nødt til at aftale, hvilket sprog der skal gælde for jeres aftaleforhold (*governing language*).

Et godt råd her er ikke at acceptere et sprog, som du ikke forstår. Det kan virke indlysende, men i en hektisk atmosfære kan mange ting ske. Og hvis

du skal indgå et kompromis, bør du insistere på, at det gældende sprog skal være engelsk, som er almindeligt anerkendt som internationalt forretningssprog. Hvis aftalen skrives i flere forskellige sprogversioner, som måske endda underskrives, skal det fremgå af alle versioner, hvilken sprogversion der er den gældende. Det kan nemlig være vanskeligt at oversætte juridiske nuancer nøjagtigt, og to sprogversioner af den samme kontrakt vil derfor ikke nødvendigvis have samme betydning.

Checkliste

- ✓ Acceptér aldrig et sprog, du ikke forstår, som gældende for jeres aftaleforhold. Acceptér engelsk som kompromis.
- ✓ Hvis aftalen er lavet i flere sprogversioner, så skriv i aftalerne, hvilken sprogversion der skal være den gældende.

Hvordan indgås aftalen?

En aftale indgås eller bliver til ved, at to eller flere parter vedtager den. Vedtagelsen kan ske på forskellige måder. Aftaleretten går ud fra, at det sker ved, at parterne udveksler det, man kalder tilbud (*offer*) og accept (*acceptance*). Men ved aftaler såsom internationale patentlicensaftaler, der er resultatet af måske langvarige forhandlinger, er det ikke altid muligt at identificere et tilbud og en accept. Og her bliver aftalen da også oftest til ved, at parterne underskriver et skriftligt dokument, som de har udarbejdet i fællesskab.

Hvis din aftalepartner er en virksomhed, skal du sikre dig, at patentlicensaftalen underskrives af personer, der er berettiget til at indgå aftaler på virksomhedens vegne. På den måde undgår du, at der senere opstår uenighed om, hvorvidt den underskrevne aftale nu også er bindende. Som regel kan virksomhedsregistret i det land, hvor din aftalepartner hører hjemme, fortælle dig, hvem der kan repræsentere og skrive under for din aftalepartner.[26]

> *Tips*: Sikr dig, at aftalen skrives under af personer, der har beføjelse til det.

Gælder der særlige lovregler?

Internationale patentlicensaftaler er underlagt det samme princip som alle andre aftaler – nemlig princippet om aftalefrihed (*freedom of contract*). Aftalefriheden indebærer, at aftaleparter kan aftale, hvad de vil, så længe det ikke strider mod ufravigelige lovregler. Og når vi taler om internationale patentlicensaftaler, ja, så er der faktisk nogle ufravigelige lovregler.

[26] Du finder en oversigt over udenlandske virksomhedsregistre under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen.

Uanset hvor vi befinder os i verden, er konkurrencebegrænsende aftaler som overvejende hovedregel forbudt. Forbuddet gælder også konkurrencebegrænsninger i en patentlicensaftale såsom bindende salgspriser på licensprodukter eller opdeling af markeder mellem en licensgiver og en licenstager. Misbrug af en dominerende stilling er som altovervejende hovedregel også forbudt. Misbruget kan for eksempel bestå i, at en virksomhed bruger sin økonomiske styrke til at gennemtvinge urimelige royaltysatser eller nægter at give licens til for eksempel producenter af reservedele.[27] På grund af lovreglernes kompleksitet er det ikke mulig at gennemgå dem på en fornuftig måde her. Du opfordres derfor i stedet til at søge professionel rådgivning, når behovet måtte opstå.

Tips: Undgå konkurrencebegrænsende vilkår i patentlicensaftaler.

[27] EU's regler på området findes i EU-Traktatens artikel 81 og 82 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler. Du kan finde EU-Traktaten og forordningen i EUR-Lex, som du finder et link til under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen.

KAPITEL 4 EFTER INDGÅELSE

I mange virksomheder er det en udbredt praksis at lægge en aftale ned i skuffen, når den først er færdigforhandlet og underskrevet. Og kun at tage den op igen – måske – hvis der senere opstår uenighed. Lad det være sagt med det samme: Det er en rigtig dårlig idé. I det følgende skal vi kigge lidt på nogle af de ting, du bør gøre, når du har indgået en international patent-licensaftale.

Bliver aftalen overholdt?

Du skal sørge for at overholde de forpligtelser, du har påtaget dig i aftalen. Og så skal du holde øje med, at din aftalepartner gør det samme.

Hvis du er licenstager, skal du for eksempel betale royalty til tiden. Sende licensgiver en opgørelse, som viser, hvordan du har beregnet royalty. Og lade være med at sælge licensprodukter uden for det aftalte licensområde og licensterritorium.

Hvis du er licensgiver, skal du for eksempel holde licenspatenterne i kraft ved at betale fornyelsesafgift m.v. Og du skal skride ind, hvis der er tredje-parter, der krænker licenspatenterne.

> *Citat*: Make fair agreements and stick to them. *Confucius*

Et godt råd er, at du laver en oversigt over de forpligtelser, du og din aftalepartner har påtaget jer i aftalen. Og samtidig opretter et system, som sikrer, at du bliver alarmeret, i god tid inden en forpligtelse skal opfyldes.

Er licenspatenterne i kraft?

Hvis du er licenstager, skal du løbende holde øje med, om de licenspaten-ter, du betaler for at få lov til at bruge, er i kraft.

> *Tips*: Undgå at betale mere for licensen, end du skal.

Hvis et licenspatent udløber eller bortfalder, for eksempel fordi licensgiver ikke har betalt fornyelsesafgift, eller fordi en domstol er-klærer det ugyldigt, bør du nemlig ikke betale for at bruge det. Hvis et li-censpatent er udløbet eller bortfaldet på grund af manglende betaling af fornyelsesafgift, vil det fremgå af patentregisteret hos den nationale pa-tentmyndighed, der har udstedt patentet. Du kan også få Patent- og Vare-mærkestyrelsen eller en patentspecialist til at overvåge status på et patent.

Er der nogen der krænker licenspatenterne?

Hvis du er licenstager, bør du følge med i, om der er tredjeparter, der ud-nytter licenspatenterne uden at have licensgivers tilladelse til det og uden at betale licensgiver for det, d.v.s. krænker licenspatenterne.[28]

> *Tips*: Undgå at forringe din konkurrenceposition – forfølg patentkrænkere.

[28] Se nærmere herom i afsnittet Patentering og patentkrænkelse i kapitel 3.

Et godt sted at få oplysninger om krænkende produkter er på industrimesser, i branchetidsskrifter, i produktbrochurer og på virksomheders hjemmesider. Der er også hjælp at hente hos detektiver, der opsnuser krænkende produkter mod betaling.

Hvilke licensvilkår har andre licenstagere?

Hvis du er licenstager, bør du følge med i, hvilke andre virksomheder, der indgår patentlicensaftaler med licensgiver, og hvad de betaler for at bruge licenspatenterne.

Ofte rygtes det i en branche, hvem der har købt en patentlicens og på hvilke vilkår, men ellers kan du tage direkte kontakt til licenstagerne. Hvis der er noget, der tyder på, at andre har bedre vilkår end dig, kan det være en god anledning til at kontakte licensgiver og bede om en genforhandling af prisen på din patentlicens.

> *Tips*: Sikr dig, at du ikke betaler mere for licensen end andre.

Nogle patentlicensaftaler indeholder en *most favoured nations*-klausul. Klausulen sikrer licenstager, at den pris, hun eller han betaler for retten til at udnytte et licenspatent, ikke er højere end den pris, andre betaler.

Hvilke produkter introducerer licenstager?

Hvis du er licensgiver, bør du følge med i, hvilke nye produkter eller hvilke nye versioner af gamle produkter licenstager introducerer, og undersøge, om de falder inden for licenspatenterne og licensområdet.

> *Tips*: Kontrol er bedre end tillid … Følg med i, hvilke produkter licenstager lancerer.

Du kan ikke regne med, at licenstager selv informerer dig om alle nye produkter og versioner, der udnytter licenspatenterne. Og hvis du ikke selv følger med i det, risikerer du derfor at gå glip af royaltyindtægter, eller at licenstager sælger produkter uden for licensområdet. En god måde at følge med i licenstagers aktiviteter på er at checke hjemmeside, produktbrochurer, årsregnskaber og eventuelle fondsbørsmeddelelser.

Er licenstagers royaltybetalinger korrekte?

Selv om licenstager betaler royalty til tiden og af alle produkttyper, som falder inden for licenspatenterne, så kan der alligevel være grund til at følge med i, om royaltybetalingerne er korrekte.

> *Tips*: Også licenstagere kan regne forkert, så revidér royaltybetalinger med jævne mellemrum.

Er betalingerne usandsynligt lave sammenlignet med tidligere betalinger? Eller sammenlignet med andre licenstageres? Så overvej at gøre brug af den ret til at revidere licenstagers regnskab, som aftalen forhåbentlig giver dig.[29]

[29] Du kan læse mere om emnet i afsnittet Revision af royaltybetalinger i kapitel 3.

KAPITEL 5 AFSLUTNING

Som vi har set, er der mange ting, du skal tænke på, når du kaster dig ud i internationale patentlicensaftaler – både før, under og efter.

I denne pjece har vi været inde på nogle af de overvejelser, du bør gøre dig som licensgiver eller licenstager, men der er mange andre overvejelser, som er relevante. Ikke mindst er det af stor vigtighed, at du griber aftaleforhandlingerne an på en måde, som sikrer, at du opnår det bedst mulige resultat.

Seks *deadly sins* i aftaleforhandlinger er:

- At "overpynte" på sandheden
- At gemme ubehagelige overraskelser til sidst
- At true sin forhandlingspartner
- At undervurdere sin forhandlingspartner
- At fremsætte urealistiske tilbud
- At være uforberedt.

Seks *roads to success* i aftaleforhandlinger er:

- At definere sine mål
- At forberede sin forhandlingstaktik
- At sætte det rigtige hold
- At sætte en dagsorden for forhandlingerne
- At etablere en god og respektfuld dialog
- At sikre, at parterne har samme forståelse af, hvad de har aftalt

Og så kan det også indimellem være en udfordring at finde frem til de virksomheder eller personer, som det kunne være interessant at indgå patentlicensaftaler med. Til dette formål har Patent- og Varemærkestyrelsen oprettet IP Market Place, som er et netsted, hvor købere og sælgere af patentrettigheder kan finde hinanden. Se www.ip-marketplace.dk.

Held og lykke! - Og husk:

Balanced contracts are the key to a successful business relationship

BILAG
PATENT LICENSE AGREEMENT

THIS PATENT LICENSE AGREEMENT is made on this ____ day of _____, 20__ by and between **[insert name]**, a company registered under number **[insert registration number]** and whose registered office is at **[insert address]** ("Licensor") and **[insert name]**, a company registered under number **[insert registration number]** and whose registered office is at **[insert address]** ("Licensee").

BACKGROUND

A. Licensor is the owner of certain Licensed Patents (as later defined herein) relating to **[insert description]** and has the right to grant licenses under such Licensed Patents.

B. Licensee wishes to obtain from Licensor, and Licensor wishes to grant to Licensee, a limited license to commercialize products under such Licensed Patents.

NOW, THEREFORE, Licensor and Licensee agree as follows:

1. DEFINITIONS

When used in this Agreement, the following terms shall have the following respective meanings unless the context clearly indicates otherwise:

1.1 "Affiliate" means a legal entity that is affiliated with a Party within the meaning of Article 2 of the Danish Public Companies Act ("Aktieselskabsloven"), however, irrespective of the legal entity's nationality or legal form.

1.2 "Agreement" means this Patent License Agreement, including Exhibit A hereto, as may be amended from time to time.

1.3 "Confidential Information" means all confidential information, whether provided in written, oral, graphic, video, computer or other form, provided by one Party (the "Disclosing Party") to the other Party (the "Receiving Party") pursuant to this Agreement, including but not limited to, information relating to the Disclosing Party's research or development efforts, Improvements, patent applications, business, products or services. Notwithstanding the foregoing sentence, Confidential Information shall not include any information or materials that: (i) were already known to the Receiving Party (other than under an obligation of confidentiality), at the time of disclosure by the Disclosing Party; (ii) were generally available to the public or otherwise part of the public domain at the time of its disclosure to the Receiving Party; (iii) became generally available to the public or otherwise part of the public domain after its disclosure and other than through any act or omission of a Party in breach of such Party's confidentiality obligations under this Agreement; (iv) were subsequently lawfully disclosed to the Receiving Party by a third party who had no obligation to the Disclosing Party not to disclose such information to others; (v) were independently discovered or developed by or on behalf of the Receiving Party without the use of Confidential Information belonging to the Disclosing Party; or (vi) is approved for release by the Disclosing Party in writing.

1.4 “Effective Date” means **[insert date]**.

1.5 “Improvements” means all developments, modifications, alterations, enhancements, additions and adaptations which relate to the Technology and which are owned or licensed by Licensor during the Term (with the right to license or sublicense).

1.6 “Licensed Field” means **[insert description]**.

1.7 “Licensed Patents” means all patents and utility models that: i) are owned or licensed by Licensor (with the right to license or sublicense) during the Term, ii) pertain to the Technology or to Improvements, and iii) issue or have issued in any country in the Licensed Territory. The Licensed Patents as of the Effective Date are listed in Exhibit A which shall be updated from time to time to reflect new Licensed Patents.

1.8 “Licensed Product” means any product or part thereof for use in the Licensed Field that is covered by a Valid Claim.

1.9 “Licensed Territory” means **[insert description]**.

1.10 “Net Sales” means the gross revenue received by Licensee from the sale, leasing, renting or otherwise making available of Licensed Products to third parties less the following items insofar as they pertain to the making available of such Licensed Products, are included in such gross revenue and are separately stated on the invoice: i) cash, trade and quantity discounts, ii) value added, sales, use, excise and other similar taxes or duties, iii) import and export duties, iv) packaging, handling, transportation and insurance charges, v) allowances or credits due to defects, returns, rejections or retroactive price reductions, and vi) any sums received in connection with the provision of demonstration units or samples of the Licensed Products. If Licensed Products are sold, leased, rented or otherwise made available by Licensee in other than an arm's-length transaction or for consideration other than cash, the value of the Net Sales attributed to such a transaction shall be that which would have been received in a comparable arm's-length transaction on or about the time of the transaction.

1.11 “Party” or “Parties” means Licensor or Licensee, individually, or Licensor and Licensee, collectively.

1.12 “Technology” means **[insert description]**.

1.13 “Term” means the period commencing on the Effective Date and terminating as set forth in Article 8.

1.14 "Valid Claim" means a claim of an issued and unexpired Licensed Patent which shall not have been held revoked, unenforceable or invalid by a court or agency of competent jurisdiction in an unappealed or unappealable decision.

2. LICENSE

2.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee an exclusive license under the Licensed Patents to make, use, import, export, market, offer for sale, sell, lease, rent or otherwise make available Licensed Products within the Licensed Territory under its own trade name and trademarks. Any Improvements will be disclosed by Licensor to Licensee and shall be included herein as part of the license grant without any other compensation on the part of Licensee.

2.2 Licensee is not entitled to sublicense or subcontract, in whole or in part, the rights granted to it under this Agreement except as provided in Articles 2.3 and 2.4.

2.3 Subject to Licensor's prior written approval in each instance, Licensee may grant sublicenses consistent with this Agreement provided that Licensee shall be fully liable and responsible to Licensor for compliance by such sublicensees with the terms of this Agreement. Licensee must deliver to Licensor a true and correct copy of each sublicense granted by Licensee within 30 (thirty) calendar days after execution, modification or termination. When this Agreement terminates, all existing sublicenses granted by Licensee must be assigned to Licensor.

2.4 Licensee may subcontract the manufacturing and assembly of Licensed Products provided that Licensee shall be fully liable and responsible to Licensor for compliance by such subcontractors with the terms of this Agreement and provided, further, that all Licensed Products so manufactured or assembled are imported, exported, marketed, offered for sale, sold, leased, rented or otherwise made available only by Licensee.

2.5 Licensee shall affix to Licensed Products a statement in substantially the form: "Covered by one or more claims of Patent Nos. **[insert numbers]**" and/or "Covered by one or more claims of Patent Pending Nos. **[insert numbers]**". Licensee will impose the patent marking obligations on all sublicensees.

3. CONSIDERATION AND PAYMENT

3.1 For the rights granted in this Agreement, Licensee shall pay Licensor the following:

3.1.1 A non-refundable, up-front license fee in the amount of **[insert amount]** (**[insert amount in words]**), due and payable within 30 (thirty) calendar days of the date when this Agreement has been signed by both Parties; and

3.1.2 A running royalty of **[insert number]** (**[insert number in words]**) % of Licensee's Net Sales, due and payable quarterly within **[insert number]** (**[insert number in words]**) calendar days after the last day of March, June, September and December. Any Net Sales of a sublicensee appointed by Licensee shall be treated as Net Sales of Licensee for purposes of this paragraph.

3.2 A running royalty as to a unit of Licensed Product shall accrue on the day the unit is shipped or invoiced to a third party, whichever occurs first. No running royalty shall be payable by Licensee with respect to Licensed Products which Licensee acquires from a third party licensed under the Licensed Patents to dispose of such products.

3.3 Licensee shall provide Licensor with a statement of running royalties due to Licensor on or before the agreed date of payment, setting forth the amount due to Licensor and, in reasonable detail, the factual basis for calculating the amount.

3.4 Licensee shall keep complete books and records of all transactions relating to this Agreement. Licensee shall preserve such books and records for a period of 5 (five) years after the date of payment of the running royalties to which the material relates. During the Term and for a period of 1 (one) year thereafter, Licensor may, upon reasonable notice in writing to Licensee, cause an independent audit to be made of the books and records in order to

verify the statements rendered by Licensee under Article 3.3. The audit shall be conducted only by an independent accountant during regular business hours and in a reasonable manner so as not to interfere with normal business activities. Audits shall be made no more frequently than annually. Prompt adjustment shall be made by the proper Party to compensate for any errors disclosed by an audit. Licensor will bear all expenses and fees of an audit, but if an audit reveals an underpayment for any quarter of more than 5 (five) %, Licensee shall pay all such expenses and fees.

3.5 Licensee shall pay all fees, royalties and other payments due hereunder in **[insert currency]**. All royalties computed in other currencies shall be converted into **[insert currency]** at the exchange rate quoted by **[insert name of bank]** at the close of banking on the last day of the quarter to which the royalties relate.

3.6 Interest shall accrue on payments made more than 30 (thirty) calendar days after they are due at the rate of **[insert number]** (**[insert number in words]**) % per annum, compounded monthly, from the due date until paid.

4. PATENT PROSECUTION AND INFRINGEMENT

4.1 Licensor shall, at its own expense, prepare, file, prosecute and maintain the Licensed Patents within the Licensed Field and Licensed Territory during the Term. The preparation, filing, prosecution and maintenance of all Licensed Patents shall be the primary responsibility of Licensor; provided, however, Licensee shall have reasonable opportunities to advise Licensor and shall cooperate with Licensor in such preparation, filing, prosecution and maintenance. Licensor shall provide Licensee with sufficient written notice of any decision not to prepare, file, prosecute and maintain any Licensed Patent so that Licensee may take such action on its own and at its own expense.

4.2 Each Party will promptly notify the other Party of the possible infringement by a third party of any of the Licensed Patents. Licensor shall have the sole right to take any action it deems necessary, at its sole cost and expense, with respect to any infringement of the Licensed Patents. Within the Licensed Field and Licensed Territory, if Licensor fails to bring an infringement action as provided hereinbefore within 60 (sixty) calendar days after notice of alleged infringement, Licensee shall be permitted to take any action it deems necessary, at its sole cost and expense, in order to protect its legitimate interests.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.1 Each of Licensee and Licensor represents and warrants that:

5.1.1 It has the full right, power and authority to enter into this Agreement and to carry out the terms of this Agreement; and

5.1.2 This Agreement and the licenses granted in this Agreement do not and will not conflict with the terms of any agreement to which it is a party.

5.2 Nothing in this Agreement shall be construed as:

5.2.1 A warranty or representation by Licensor as to the validity or scope of the Licensed Patents;

5.2.2 A warranty or representation by Licensor that Licensed Product is or will be free from infringement of patents, utility models or other intellectual property rights of third parties;

5.2.3 The granting by implication, estoppels, or otherwise of any licenses or rights under patents, utility models or other intellectual property rights other than the Licensed Patents; or

5.2.4 The assumption by Licensor of any responsibilities whatsoever with respect to Licensed Product.

5.3 Except as otherwise expressly set forth in this Agreement, each of Licensee and Licensor, its directors, officers, employees, and agents make no representations and extend no warranties of any kind, either express or implied.

6. INDEMNIFICATION, LIABILITY AND INSURANCE

6.1 Licensee agrees to hold harmless and indemnify Licensor, its officers, employees and agents from and against any claims, demands or causes of action whatsoever arising on account of any injury or death of persons or damage to property caused by, or arising out of, or as a result from, the exercise or practice of the license granted hereunder to Licensee.

6.2 In no event shall Licensee or Licensor or any of its directors, officers, employees and agents be liable for incidental or consequential damages of any kind, including lost profits and punitive damages.

6.3 Beginning at the time when any Licensed Product is being marketed, sold or otherwise made available by Licensee or by a sublicensee, Licensee or its sublicensee will, at its sole cost and expense, procure and maintain general liability insurance in amounts not less than **[insert amount]** (**[insert amount in words]**) per incident and **[insert amount]** (**[insert amount in words]**) annual aggregate, and Licensee will ensure that Licensor, its officers, employees and agents are named as additional insureds. Such commercial general liability insurance will provide: (i) product liability coverage; (ii) broad form contractual liability coverage for Licensee's indemnification under this Agreement; and (iii) coverage for litigation costs. Licensee will provide Licensor with written evidence of such insurance upon Licensor's request. Licensee or its sublicensee will maintain such general liability insurance beyond the expiration or termination of this Agreement during: (i) the period that any Licensed Product developed pursuant to this Agreement is being marketed, sold or otherwise made available by Licensee or by a sublicensee; and (ii) the **[insert number]** (**[insert number in words]**) year period immediately after such period.

7. CONFIDENTIALITY

7.1 Except to the extent expressly authorized by this Agreement, Licensor and Licensee agree that, until the later of (i) the termination this Agreement or (ii) five (5) years after the date of disclosure, each of Licensor or Licensee, upon receiving or learning of any Confidential Information of the other Party, shall keep such Confidential Information confidential and otherwise shall not disclose or use such Confidential Information for any purpose other than as provided for in this Agreement. The Receiving Party shall advise its employees, subcontractors and consultants who might have access to the Disclosing Party's Confidential Information of the confidential nature thereof and agrees that its employees, subcontractors and consultants shall be bound by the confidentiality terms of this Agreement. The Receiving Party shall not

disclose any Confidential Information of the Disclosing Party to any employee, subcontractor or consultant who does not have a need for such information.

8. TERM AND TERMINATION

8.1 Unless otherwise terminated as provided in this Article 8, this Agreement shall run to the end of the life of the Licensed Patents and shall thereupon terminate.

8.2 Either Party may terminate this Agreement at any time in the event of a material default by the other Party in the due observance or performance of any covenant, condition, or limitation of this Agreement required to be observed or performed, but only if the other Party shall not have remedied its default within thirty (30) calendar days after receipt of written notice specifying such default in reasonable detail. Without limitation, the following shall constitute an event of default: i) The failure to pay any sum due hereunder; ii) Licensee's failure to commence the marketing of a Licensed Product within **[insert number]** (**[insert number in words]**) calendar days after the Effective Date; and iii) The bankruptcy, liquidation or similar procedure of a Party.

8.3 Licensee may terminate this Agreement at any time by giving Licensor 30 (thirty) calendar days' written notice.

8.4 Upon termination of this Agreement for any reason, nothing herein shall be construed to release either Party from any obligation matured prior to the effective date of such termination, and Articles 5, 6, 7, 8.4, 8.5, 9.2 and 9.3 shall survive any such termination.

8.5 After the effective date of termination of this Agreement for any reason, Licensee and any sublicensee may sell all Licensed Products in stock and complete Licensed Products in the process of manufacture at the time of such termination and sell the same, provided that Licensee and any such sublicensee shall continue to comply with the terms of this Agreement, including the obligation to pay royalties.

9. MISCELLANEOUS TERMS

9.1 This Agreement, the rights granted to Licensee, and the duties and obligations of Licensee are personal to Licensee, and Licensee agrees not to sell, assign, transfer, mortgage, pledge or hypothecate any such rights in whole or in part, or delegate any of its duties or obligations under this Agreement without the prior written consent of Licensor, which shall not be unreasonably withheld; provided, however, that such consent shall not be required if: i) the assignment is to an Affiliate; or ii) the assignment is in connection with the transfer or sale of all or substantially all of the transferor's business (whether by transfer of a majority interest in the voting stock of Licensee, asset sale, merger, consolidation or similar transaction). This Agreement shall be binding upon the permitted successors and assigns of the Parties.

9.2 Neither Party shall disclose the existence or contents of this Agreement to any third party other than its professional advisors, any permitted successor or assign hereunder or as required by law.

9.3 All disputes arising out of or related to this Agreement, or the performance, enforcement, breach or termination hereof, and any remedies relating thereto, shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the laws of **[insert name of country]** without giving effect to any choice of

law or conflict of law provisions, except that questions affecting the construction and effect of any Licensed Patent shall be determined by the law of the country in which the Licensed Patent shall have been granted. The Parties consent to the **[insert "exclusive" or "non-exclusive"]** jurisdiction and venue in the courts of **[insert name of courts]** in the city of **[insert name of city]**.

9.4 In the event that a translation of this Agreement is prepared and signed by the Parties, the English language version shall be the official version and shall govern if there is a conflict between the English language version and the translation. All disputes under this Agreement shall be resolved and conducted, regardless of the means or authority, in the English language.

9.5 Neither Party shall be held liable or responsible to the other Party nor be deemed to have defaulted under or breached the Agreement for failure or delay in fulfilling or performing any term of this Agreement to the extent, and for so long as, such failure or delay is caused by or results from causes beyond the reasonable control of the affected Party including but not limited to fires, earthquakes, floods, embargoes, wars, acts of war, insurrections, riots, civil commotions, strikes, lockouts or other labor disturbances or acts of God.

9.6 The parties hereto acknowledge that this Agreement sets forth the entire Agreement and understanding of the Parties hereto as to the subject matter hereof, and shall not be subject to any change or modification except by the execution of a written instrument signed by the Parties.

9.7 The provisions of this Agreement are severable, and in the event that any provisions of this Agreement shall be determined to be invalid or unenforceable under any controlling body of the law, such invalidity or unenforceability shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof.

9.8 The failure of either party to assert a right hereunder or to insist upon compliance with any term or condition of this Agreement shall not constitute a waiver of that right or excuse a similar subsequent failure to perform any such term of condition by the other party.

IN WITNESS WHEREOF, and intending to be legally bound, the Parties have duly executed this Agreement by their authorized representatives as of the date first written above.

Signed for and on behalf of **[insert name of Licensor]**	Signed for and on behalf of **[insert name of Licensee]**
By: Name: Title:	By: Name: Title:

NETSTEDER

Danske love
www.retsinformation.dk

Det Centrale Virksomhedsregister
www.cvr.dk

Esp@cenet
www.espacenet.com

EUR-Lex (EU-love)
www.eur-lex.europa.eu/da/tools/sitemap.htm

European Patent Office (EPO)
www.epo.org

Legal Dictionary
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com

Patent- og Varemærkestyrelsen
www.dkpto.dk

Udenlandske virksomhedsregistre
www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml
www.eogs.dk/sw30256.asp

Væksthus Midtjylland
www.vhmidtjylland.dk

World Intellectual Property Organization (WIPO)
www.wipo.int

LITTERATUR

Curley, D.: Intellectual Property Licenses and Technology Transfer, Chandos Publishing (Oxford) Limited (2004)

Fine, F.L.: The EC Competition Law on Technology Licensing, Sweet & Maxwell Ltd. (2006)

Poltrak, A.I. og Lerner, P.J.: Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc. (2004)

Structuring Patent Licensing Transactions, Aspatore, Inc. (2006)

Yang, D.: Understanding and Profiting from Intellectual Property, A guide for Practitioners and Analysts, Palgrave Macmillan (2008)

World Intellectual Property Organization (WIPO): Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A training manual (2005) - www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf