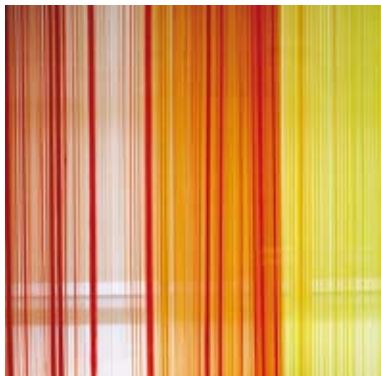
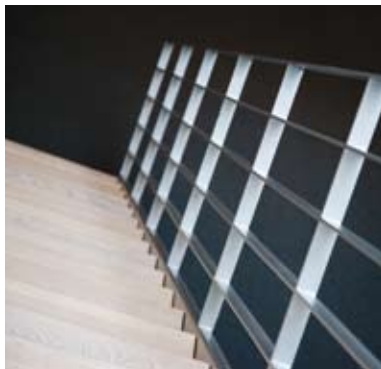
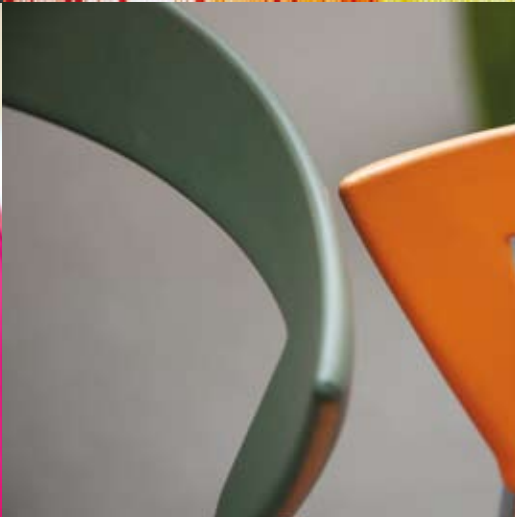
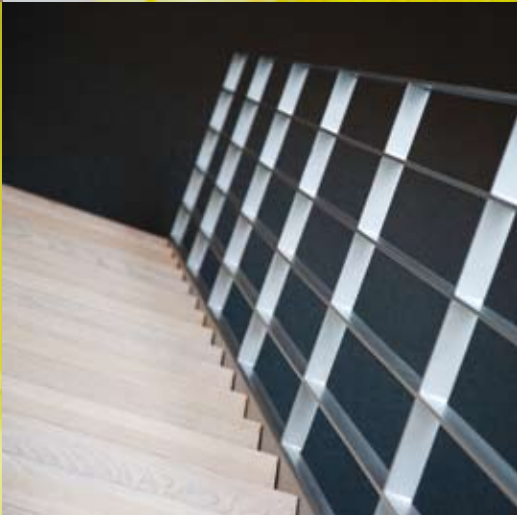
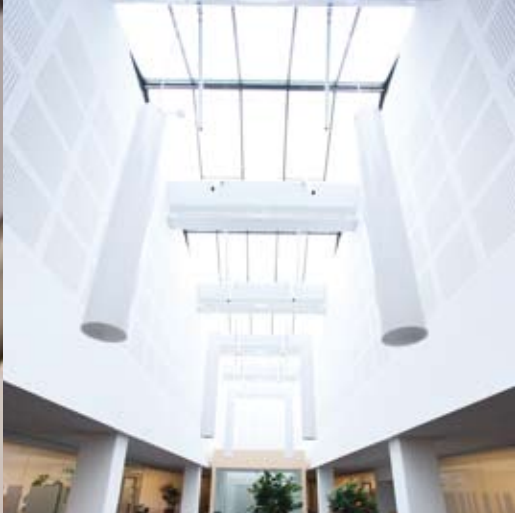




På vej mod licens





Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Forfatterne og oversætteren har bestræbt sig på at sikre, at informationen i denne brochure er korrekt, men påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller misvisende information.

© University of Strathclyde 1997, 2006

Introduktion

Denne brochure giver et overblik over licensprocessen. Den handler om at vurdere idéer, vælge partnere, opbygningen af en licensaftale og om at tænke licensering ind som en vigtig del af en overordnet innovationsstrategi.

Hvad er licensering?

En licens er en juridisk tilladelse til at handle på en måde, som ellers ikke ville være tilladt. Her giver indehaveren af en IP-rettighed (licensgiver) tredjepart (licenstager) lov til at udnytte IP-rettigheden på visse betingelser og sædvanligvis mod betaling.

En licens giver normalt rettigheder til at udnytte, fremstille og/eller sælge og kan være:

- begrænset til ét land, en gruppe af lande eller måske gældende for hele verden
- begrænset til bestemte markedssektorer eller produkter
- en eksklusiv ret eller en ikke-eksklusiv ret en sub-licens givet af licenstager til anden side.

Et hverdagseksempel på licensering vedrører computerprogrammer. Anskaffelse af f.eks. et bogholderiprogram sker i form af en licens til at anvende programmet (eller mere korrekt ophavsretten til programmet). Licensen giver normalt ikke ret til at kopiere eller sælge programmet.

IP står for Intellectual Property og omfatter rettigheder som patenter, varemærker, brugsmodeller, design og ophavsret.

Licensering giver rettighedshaver mulighed for at bringe idéer på markedet i samarbejde med en tredjepart. Det betyder, at organisationer med komplementære ressourcer kan få en fælles kommerciel fordel ved at indgå en licensaftale. Denne brochure er skrevet fra en licensgivers perspektiv og gennemgår, hvad der kan gives licens til, hvordan du finder licenstager, og hvad en licensaftale bør indeholde.

En licens er en vigtig kommerciel og juridisk relation. Det er derfor nødvendigt at søge professionel rådgivning, og licensen bør udmøntes i en juridisk bindende licensaftale. Inden en licensaftale indgås, bør potentialet for licensering af idéen vurderes.

Næste afsnit drejer sig om, hvordan sådan en vurdering foregår, og et senere afsnit ser på licensaftaler.

Det er vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licens.

Vurdering af idéen

Det er vigtigt at have et objektivt syn på en idé og at opnå passende beskyttelse af den (f.eks. i form af et patent). Tilsvarende er det vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licensering.

Vurderingen bør indeholde en audit af de teknologiske, juridiske og kommercielle aspekter af idéen. En sådan vurdering skal hjælpe med at finde ud af, hvad der skal gives licens til, hvilken organisation eller person, der er mulig licenstager, og hvordan de vigtige aspekter i licensforholdet skal være. Professionelle rådgivere kan hjælpe med denne vurdering, men de følgende spørgsmål bør overvejes nøje, når du skal beslutte, hvordan vurderingen skal gribes an.

1. Hvilken idé er der tale om?

- Hvor i udviklingen befinder idéen sig?
- Er der tale om andet og mere end en idé?
- Er der udført forskning og udvikling?
- Hvordan kan idéen demonstreres?
- Findes der en prototype?

2. Er idéen beskyttet?

- Er den omfattet af en patentbeskyttelse eller anden form for beskyttelse?
- Hvor stærk er beskyttelsen?
- Er der risiko for krænkelse af andres rettigheder?
- Hvilke lande er omfattet af beskyttelsen?

3. Er der et marked, og hvad skal der til for at få idéen ud på markedet?

- Hvor store investeringer skal der til for at kunne føre idéen ud til markedet? (Undervurder ikke dette, da denne udgift kan være 20 gange større end udgifterne til forskning og udvikling)
- Hvem er markedsførende, eller hvilken markedsposition kan licenstagere indtage?
- På hvilket marked kan det nye produkt eller den nye service sælges?
- Vil det være i konkurrence med eksisterende produkter/services?
- Skal der opdyrkes et helt nyt marked?
- Hvor er markedet? Danmark, Europa, USA, Japan?
- Hvordan er dit omdømme på markedet? Hvordan er den potentielle licenstagere omdømme? Og hvordan er potentielle konkurrenters omdømme?

4. Hvilken assistance er nødvendig for at komme på markedet?

- Har du brug for finansiering af yderligere forskning og udviklingsarbejde?
- Har du behov for at kende markedspotentialet bedre?
- Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at forvandle din idé til et produkt?
- Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at føre idéen ud på markedet?
- I hvor høj grad kan du forpligte dig økonomisk i forbindelse med idéen?
- I hvilken udstrækning ønsker du at opretholde kontrol over idéen?
- Hvilken kompensation ønsker du at få for idéen?

Når vurderingen er foretaget, skulle der gerne være et mere klart billede af vejen frem. Sidst i denne brochure finder du en liste over organisationer, som kan hjælpe med at gøre idéer til aktiver.

Hvis idéen er beskyttet og tilstrækkeligt udviklet, vil du måske være klar til at finde en kommerciel partner, som kan føre idéen ud på markedet. I næste afsnit ser vi på, hvordan partnerskab indgås ved brug af licensering og andre metoder.

Hvordan finder du en forretningspartner?

Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør. Derfor er det nødvendigt, at du selv - eller på eventuelle partners vegne - udfører markedsføring i en eller anden form. Ligesom du bør foretage en analyse af idéen, bør der også foretages en vurdering af hvilke krav, der skal stilles til en partner.

Når idéen bliver vurderet, bliver der eventuelt identificeret IP rettigheder ejet af tredjepart, rettigheder som kan være nyttige eller nødvendige for at kunne udnytte din idé kommercielt. Hvis dette er tilfældet, bør indehaveren af den komplementære IP rettighed kontaktes for at opnå en licens, som giver tilladelse til at bruge det nye produkt. Dette kaldes indlicensering. At give licens til tredjepart kaldes udlicensering. Her vil en licenstagere bringe idéen ud på markedet.

Det er imidlertid ikke sikkert, at det er nødvendigt at finde en licenstagere. Som resultat af vurderingen af idéen kan der være blevet identificeret firmaer med komplementære forretningsaktiver. Det kan være, at du kan udnytte idéen sammen med disse kommercielle partnere gennem en joint-venture eller en strategisk alliance. En joint-venture er en fælles pulje af ressourcer og ekspertise, som er etableret af to eller flere virksomheder for at opnå et fælles mål. Både foretagendets risici og udbytte deles.

Alternativt kan du selv have det nødvendige drive til at føre idéen ud på markedet. Derfor søger du måske partnere, der kan hjælpe med finansiering og/

eller ekspertise i forbindelse med etablering af en virksomhed baseret på din idé. Der findes adskillige netværk og offentlige og private rådgivere, der kan bistå med at finde de nødvendige økonomiske midler til kommercialisering af din idé (se f.eks. sidst i denne brochure). Til gengæld for disse ressourcer kan det være, at du skal betale finansieringen tilbage, at du udsteder aktier i din virksomhed og/eller deler udbyttet med en kommerciel partner.

Uanset hvilken type partner der efterspørges, bør du nøje overveje, hvad du forventer af en partner, inden du udarbejder en strategi for at finde en. En sådan strategi kunne f.eks. være mediedækning, brede mail-kampagner, mere målrettede indsatser, annoncering i bestemte blade (fagtidsskrifter) eller præsentationer på konferencer.

Hvis du søger en licenstagere, kan du for eksempel lægge din rettighed ud på www.ip-marketplace.dk. Du kan også kontakte Opfinderrådgivningen på www.opfind.nu, hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din idé på licens.

Hvis du søger en udviklingspartner i Europa, kan du finde en passende partner gennem Enterprise Europe Network på hjemmesiden: www.enterprise-europe.dk

Se hvordan du kommer i kontakt med Enterprise Europe Network sidst i denne brochure, hvor du også finder nyttige adresser til andre, som kan hjælpe dig med at finde en forretningspartner.

”Fortrolige” henvendelser, til så mange potentielle partnere som muligt, bør koordineres. Under sådanne samtaler vil du få et klarere billede af, hvor interessant din idé er, og hvad den potentielt kan være værd. Der bør forinden være indgået en fortrolighedsaftale. På www.ip-marketplace.dk kan du finde et eksempel på en fortrolighedsaftale.

Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør

En potentiel partner bør også vurderes inden aftaler indgås. Bedøm den potentielle partners kvalifikationer og erfaring inden for idéens tekniskområde, og det tekniske og geografiske marked. Undersøg også om den potentielle partner har en sund virksomhed. Nogle af rådgiverne sidst i denne brochure kan hjælpe med dette.

Mange potentielle licenstagere ønsker en eksklusiv ret til idéen. En sådan eksklusiv ret gives mod et tillæg, og et passende vederlag kan forhandles ud over de andre kommercielle og økonomiske betingelser i licensen. En eksklusiv licens bør kun gives, hvis licenstagere kan overbevise dig om sin evne til at servicere alle markederne. En mulig fremgangsmåde ved tildeling af eksklusiv ret er at identificere adskilte markedssektorer eller lande, hvor eksklusiv ret kan tilbydes. I sådanne tilfælde bør du stadig kun give eksklusiv ret, hvis licenstagere har en god referenceliste, kan overbevise dig om sin evne til at udnytte markedets potentiale for teknologien, eller hvis licenstagere indvilliger i finansielle (eller andre) garantier for performance (f.eks. mindste årlige royalty-betalinger eller milepælsbetalinger).

Franchising

Franchising kan være en måde at licensere idéen til mange eller til at opnå en licens, som gør det muligt at etablere en virksomhed på grundlag af tredjeparts IP rettighed. Begrebet franchising kan også omfatte distributører og agenturer, men omfatter normalt licensering af en velafprøvet og ofte veletableret forretningspakke (bl.a. produkter, forretningsnavn, systemer og reklame) i definerede geografiske områder til gengæld for betaling af opstartsafgift, administrationsgebyrer og/eller en del af avancen.

At være licenstagere til en franchise-forretning (kaldet en franchisetager) kan være en måde at starte en virksomhed på uden i forvejen at have en stor ny idé eller at være nødt til at teste en idé for første gang på markedet. Det er kun visse typer af virksomheder, der egner sig til franchising, og det kan være svært at etablere en franchise-forretning på grundlag af en ny idé. Yderligere information om franchising kan du for eksempel finde hos Væksthusene og Dansk Franchise Forening (se detaljer om disse og andre sidst i brochuren).

Optioner

En potentiel licenstagere kan have brug for at evaluere idéen inden beslutning om at tegne licens på den. Dette kan gøres ved at give en option. Den interesserede part eller de interesserede parter får en bestemt tidsperiode til at evaluere idéen sædvanligvis mod en eller anden form for betaling (en optionsafgift). Igen, eksklusiv ret i forbindelse med optioner bør kun gives mod passende kompensation.

Forhandling

Når en passende partner (eller flere partnere) har vist interesse for idéen, begynder processen hen imod en aftale. Der er skrevet meget om forhandling, og det er ikke hensigten at gå i detaljer her. Der er dog 3 vigtige punkter:

- Næsten alt er til forhandling, men bemærk at nogle spørgsmål er reguleret ved lov og derfor

ikke er til forhandling. Der kan f.eks. ikke ændres noget i opfinderens ret til IP rettigheden. Yderligere oplysninger kan fås hos advokater eller patentagenter (Se f.eks. kontaktinformationer på rådgiverlisten på www.dkpto.dk og på www.advokatnoeglen.dk)

- Sørg for altid at nedskrive aftalerne
- Undvig aldrig vanskelige spørgsmål

Idéen som skal licenseres og betalinger i forbindelse med denne er punkter, som kræver særlige forhandlinger i ethvert licensarrangement. Der er få begrænsninger for, hvordan en idé kan licenseres. En licens kan være bred nok til at dække al tænkelig teknisk og kommerciel udnyttelse af IP rettigheden over hele verden og for hele IP rettighedens løbetid. Eller den kan være begrænset til bestemte geografiske områder i bestemte markedssektorer for en kortere periode. Licensen kan gives som en ikke-eksklusiv ret til mange partnere eller som en eksklusiv ret til én partner. Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag.

Det er normalt, at betalingen ydes i form af en royalt. Herudover kan der være forudbetaling, især hvis licenstagere har opnået eksklusiv ret. Der findes ikke nogen formel til at finde en korrekt royaltysats. Men som en tommelfingerregel:

- Lav salgspris/stor omsætning = lavere % royalt
- Høj salgspris/lav omsætning = højere % royalt
- Hvis produktet kræver betydelig yderligere udvikling = lavere % royalt
- Hvis produktet er tæt på markedet = højere % royalt.

Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag.

Den procentvise beregning af royalties er klart en vigtig faktor, men det er lige så vigtigt at være enige om grundlaget for udregningen af royalties. Licensgiver bør altid sørge for at få royalt beregnet (som regel i procent) på grundlag af en metode, der reflekterer den sande markedsværdi af det endelige produkt eller service. Som regel vil det være den pris, som kunder bliver opkrævet. Når der er tale om produkter eller services med høj omsætning, kan en royalt på "X kr. pr. solgt enhed" sommetider være acceptabel. Men licensgivere skal undgå aftaler om royalt baseret på følgende:

- licenstagernes overskud
- licenstagernes omkostninger; eller
- specificeret "pris" på et delsystem, hvis dette delsystem ikke kan sælges uafhængigt af det samlede system.

Hver af disse kan manipuleres af licenstagere uafhængigt af markedet.

Når det handler om eksklusiv licensret til teknologien bør det, udover forhandling om en procentvis royalt, også overvejes at aftale en minimum årlig betaling, som er uafhængig af salgstal. Dette giver licensgiver en vis tryghed og kan virke som en garanti for licenstagernes resultater, især hvis det kombineres med en passende ordlyd i licensaftalen, der giver licensgiver ret til at opsige aftalen i tilfælde af dårlige resultater hos licenstagere.

Mange forhandlinger ender i stridigheder, hvor både licensgiver og licenstagere prøver at opnå det højeste udbytte for deres egen virksomhed. I sådanne situationer er det vigtigt, at begge parter husker på, at hver af dem kun udgør en del af pakken, som ved en fælles indsats forhåbentlig vil resultere i et økonomisk udbytte og være til gavn for begge parter.

Licensaftalen

Som tidligere nævnt bliver detaljerne i en licensaftale udformet i et juridisk dokument. En licensaftale er et komplekst dokument, og du bør indhente juridisk bistand til at udarbejde den. Denne rådgivning kan gives af patentagenter eller advokater. Det er vigtigt at have tillid til de professionelle rådgivere, som skal have erfaring på dette meget specialiserede område. Se for eksempel en liste over patentagenter og advokater på rådgiverlisten på www.dkpto.dk eller find kontaktinformation via Advokatsamfundet, som du finder adressen på sidst i denne brochure.

Et nyttigt redskab til udformning af en licensaftale er en principaftale. En principaftale hjælper med at sikre, at mange af de hovedpunkter, som man er uenig om, bliver dokumenteret inden et fuldt juridisk dokument udformes. Man spilder derfor ikke tid og kræfter på at udarbejde en fuld licensaftale for derefter at finde ud af at parterne ikke er enige. Man vil som regel anføre i principaftalen, at den ikke er juridisk bindende, da den blot giver en indikation af, at der er opnået en bred enighed. Hovedpunkterne kan være:

- Eksklusiv eller ikke-eksklusiv ret
- Hvad er omfattet af licensaftalen
- Hvilke lande er omfattet
- Hvilken royaltysats og andre økonomiske betingelser er der aftalt
- Licensens varighed
- Hvilken part er ansvarlig for visse udgifter (f.eks. årsafgifter for patenter)

Den fulde licensaftale tager hovedpunkterne fra principaftalen og placerer dem i en fuldstændig juridisk sammenhæng og indeholder:

- Definitioner på nøgleord (bl.a. "Netto faktura pris", "Know-How", "Geografisk Område", "Opfindelse" osv.)
- Aftalens varighed
- Den tildelte licens (eksklusiv/ikke-eksklusiv, geografisk område, sektor osv.)
- Betaling
- Regnskaber og protokoller
- Adgang til inspektion
- Opretholdelse af patentrettigheder eller andre IP rettigheder
- Mærkning af licenserede produkter og serviceprodukter
- Håndtering af krænkelse
- Tredjeparts krav
- Overdragelse af aftalen
- Konkurrencelove (Danmark og andre lande)
- Opsigelsesgrunde, herunder misligholdelse
- Konsekvenser af ophævelse af licensaftalen
- Fortrolighed
- Garanti
- Selvom en part ikke påberåber sig sin ret, fortaber han ikke dermed sine rettigheder efterfølgende
- Kommunikation mellem parterne
- Tidsplaner

Et alternativ til direkte licensering

I stedet for at finde din egen licenstag, kunne et alternativ være, at idéen præsenteres for et ”teknologioverførselsfirma” (som regel en kommerciel virksomhed), som vil påtage sig ansvaret for udnyttelse af teknologien. Til gengæld kan de give dig en del af overskuddet. Det kan være mindre end hvis du selv havde påtaget dig opgaven, men det kan være en økonomisk mere holdbar løsning, da udgifter og økonomiske risici vil være minimale.

Konklusioner

Licensering er en vigtig mekanisme til at udnytte idéer til fælles gavn for de involverede parter. Det kan prøves direkte med hjælp fra professionelle rådgivere eller alternativt gennem et teknologioverførselsfirma. I begge tilfælde kræver det, at begge parter ser realistisk på de potentielle muligheder.

Som ved alle formelle aftaler, skal man tage fat på de vigtige emner fra starten af samarbejdet. Det skal helst foregå, inden der begynder at komme indtægter for at undgå, at parterne bliver uvenner eller at deres kommunikation bryder sammen.

Det vigtigste punkt er den økonomiske fortjeneste, og hvis jeres fælles ressourcer og ekspertise er en succes, må hver parts andel af afkastet afspejle hver parts input på en fair måde. Heri ligger kunsten at indgå succesrige licensaftaler.

Nyttige adresser

Væksthusene

På Væksthusenes fælles hjemmeside startvaekst.dk findes bl.a. vejledende eksempler på kontrakter, herunder licensaftaler.

Hovedstadsregionen

Væksthuset i København

Gribskovvej 4
2100 København Ø
Tlf: 30 10 80 80
E-mail: info@vhhr.dk

Væksthuset i Hillerød

Krakasvej 17
3400 Hillerød
Tlf.: 30 10 80 80
E-mail: info@vhhr.dk

Væksthuset i Høje-Taastrup

Gregersensvej, indgang 1F
2630 Taastrup
Tlf.: 30 10 80 80
E-mail: info@vhhr.dk

Væksthuset i Rønne

Torvegade 7, 1. sal
3700 Rønne
Tlf.: 30 10 80 80
E: info@vhhr.dk

Midtjylland

Væksthus Midtjylland

Åbogade 15
8200 Århus N
Tlf.: 70 22 00 76
Fax: 87 34 55 66
E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Væksthus Midtjylland,

Herning afdeling
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 22 00 76
E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Nordjylland

Væksthus Nordjylland -

NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 70 21 08 08
Fax 98 15 19 44
E-mail: info@vhnordjylland.dk

Sjælland

Væksthus Sjælland, Vordingborg

Marienbergvej 132, 1. sal
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 30 35
Fax: 55 34 03 55
info@vhsj.dk

Væksthus Sjælland, Roskilde

Forskerparken CAT
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Tlf. 55 35 30 35
info@vhsj.dk

Syddanmark

Væksthus Syddanmark

Erhvervsdrivende fond
Forskerparken 10C
5230 Odense M
Tlf. 70 23 55 15
Fax 70 23 55 16
E-mail: info@vhsyddanmark.dk
www.vhsyddanmark.dk

Opfinderrådgivningen

Idé & Vækst Teknologisk Institut
Gregersensvej 1F
2630 Taastrup
Tlf. +45 72 20 27 50
Website: opfind.nu
E-mail: chh@teknologisk.dk

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network i Danmark udgøres af 7 kontaktpunkter, hvor virksomheder kan få hjælp til at forbedre deres konkurrence- og innovationsevne, herunder hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, distributører, teknologiske samarbejdspartnere osv.) og projektpartnere.

Find det nærmeste Enterprise Europe Network kontaktpunkt på netværkets danske hjemmeside www.enterprise-europe.dk

Juridisk rådgivning

I Dansk Advokatsamfund kan du få oplyst, hvilke advokater, der beskæftiger sig med immaterialret og licensering

Advokatsamfundet – Advokatnoeglen.dk
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf 33 96 97 98

E-mail: samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
www.advokatnoeglen.dk

Andre kontakter

Patent- og Varemærkestyrelsen

En liste over advokater og agenter, der beskæftiger sig med IPR kan findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside:
www.dkpato.dk/information/ip-raadgivere.aspx

IP Marketplace

IP Marketplace er Patent- og Varemærkestyrelsens markedsplads for handel med patenter, brugsmødder, designs og varemærker.
www.IP-marketplace.dk

Dansk Franchise Forening

Lyngbyvej 20
DK 2100 København Ø
Tel: +45 39 15 82 82
Fax: +45 39 15 80 10
www.franchiseforeningen.dk
info@franchiseforeningen.dk

På vej mod licens

Denne brochure er en oversættelse af Consider Licensing, som er skrevet af James Houston og Douglas Robertson fra University of Strathclyde in Glasgow, Skotland i 1997 samt revideret i 2006 og 2008 af Research & Knowledge Exchange Services at the University of Strathclyde. Brochuren blev finansieret af den skotske regering og EU og udgivet af Intellectual Assets Centre i Skotland. Denne danske oversættelse er støttet af EU's projekt IPeuropAware. Europa-Kommissionen påtager sig ikke ansvar for indholdet af brochuren eller for brugen af oplysningerne i brochuren.



Patent- og
Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81
DK - 2630 Taastrup

Tlf : 43 50 80 00
Fax : 43 50 80 01

pvs@dkpto.dk
www.dkpto.dk