




**KLUGE**



**Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og forvaltning av bedriftens IPR**

## De lovfestede rettighetene

- Hva kan vernes
- Vilkår for vern
- Rettsbeskyttelsens innhold
- Vernets varighet
- Hvem eier rettighetene

→ Bare halve sannheten  
(... i beste fall)

## Avtalefrihetens prinsipp

- Er det rettslige utgangspunkt også når det gjelder IPR

## Avtaler er bindende og forpliktende

- Kong Christian Den Femtis Norske Lov (1687)

*”En hver er pliktig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver”*



# For bedriften er avtalen det sentrale rettslige instrument

Det gjelder også med tanke på bedriftens aktuelle og potensielle immaterielle rettighetsposisjoner

IPR (bør) reguleres i:

- Arbeidsavtaler
- Konfidensialitetsavtaler
- Konsortiums- og samarbeidsavtaler
- Underleverandøravtaler
- Mellommannsavtaler (agent, forhandler, etc.)
- Lisensavtaler, produksjonsavtaler
- Etc.

To hovedfokus for slik avtaleregulering

- Tilegne og sikre bedriftens eierskap til IPR  
(...herunder optimalisere og utvide rettighetsposisjonen)
- Avverge krenkelser og uønsket utnyttelse av bedriftens IPR  
(...herunder utvide sanksjonsapparatet ved rettighetsbrudd og forenkle prosessen for bedriften)



# Avtalefriheten medfører

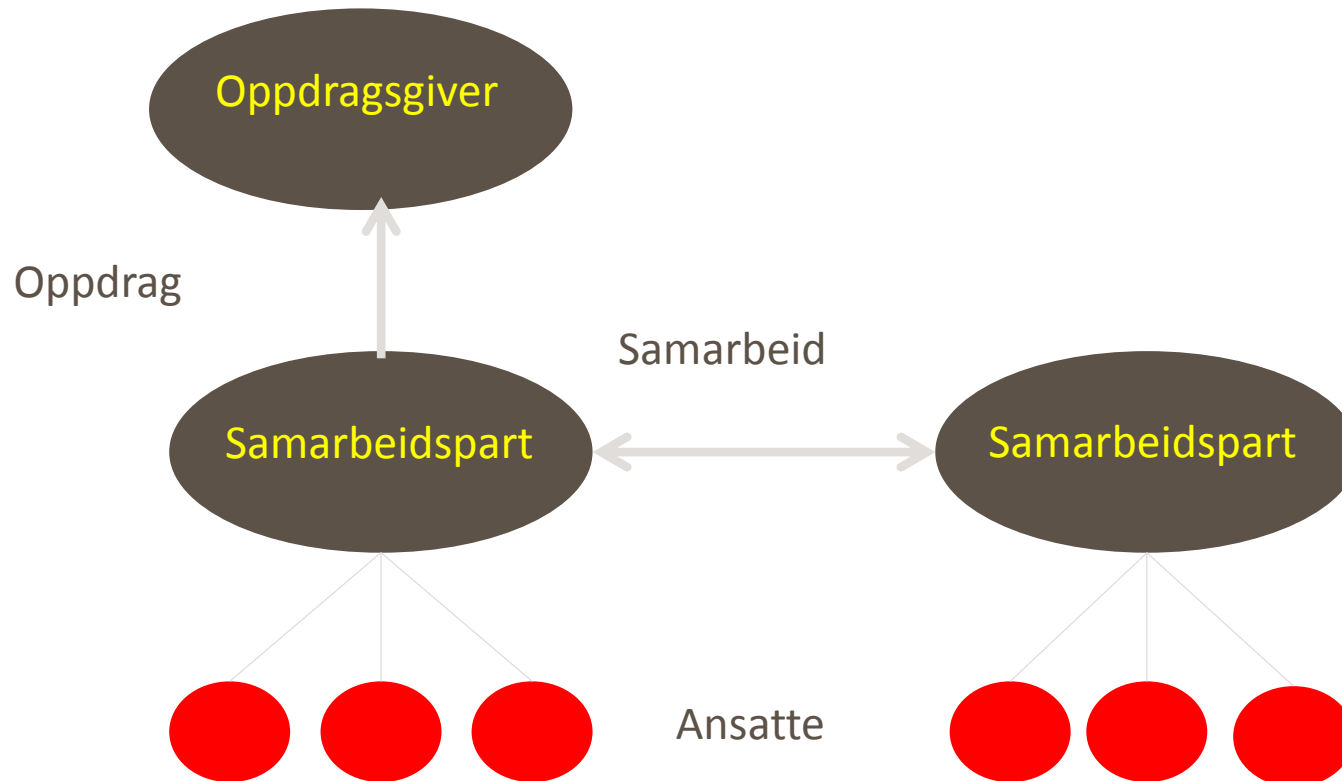
- Frihet til å utvide området for hva som vernes  
F.eks. knowhow, ikke-patenterbare «oppfinnelser», etc.
- Frihet til selv å fastlegge vernets varighet  
F.eks. evigvarende
- Frihet til selv å definere hvem som skal bli eier av rettighetene  
F.eks. arbeidsgiver, prosjektleder (i samarbeidsforhold), bestilleren (i oppdragsforhold), etc.
- Frihet til å definere øvrige vilkår

→ Men husk at avtalen kun gir vern overfor de øvrige avtaleparter – ikke mot omverdenen generelt

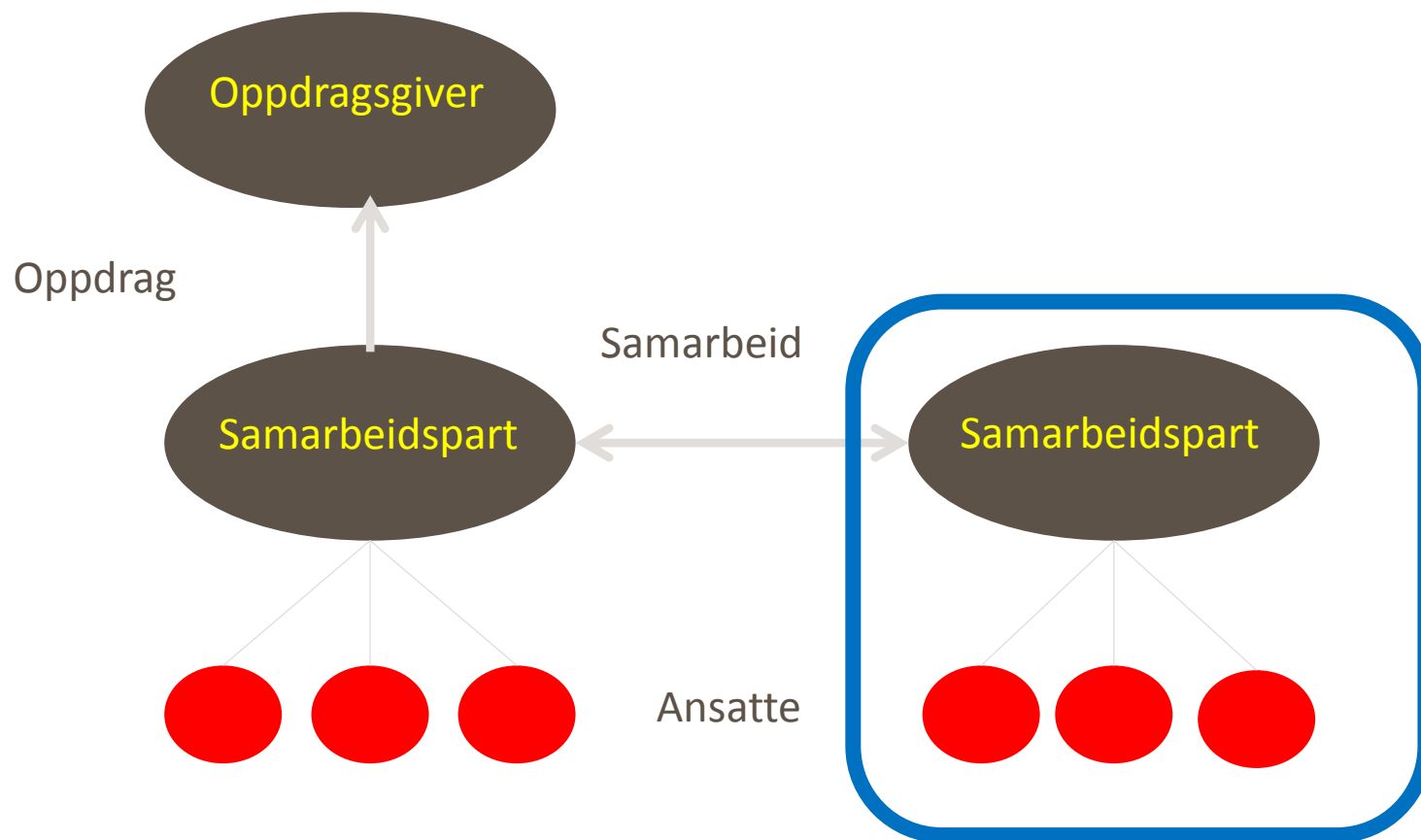




- Flere parter (rettssubjekter) involvert når ny teknologi skapes

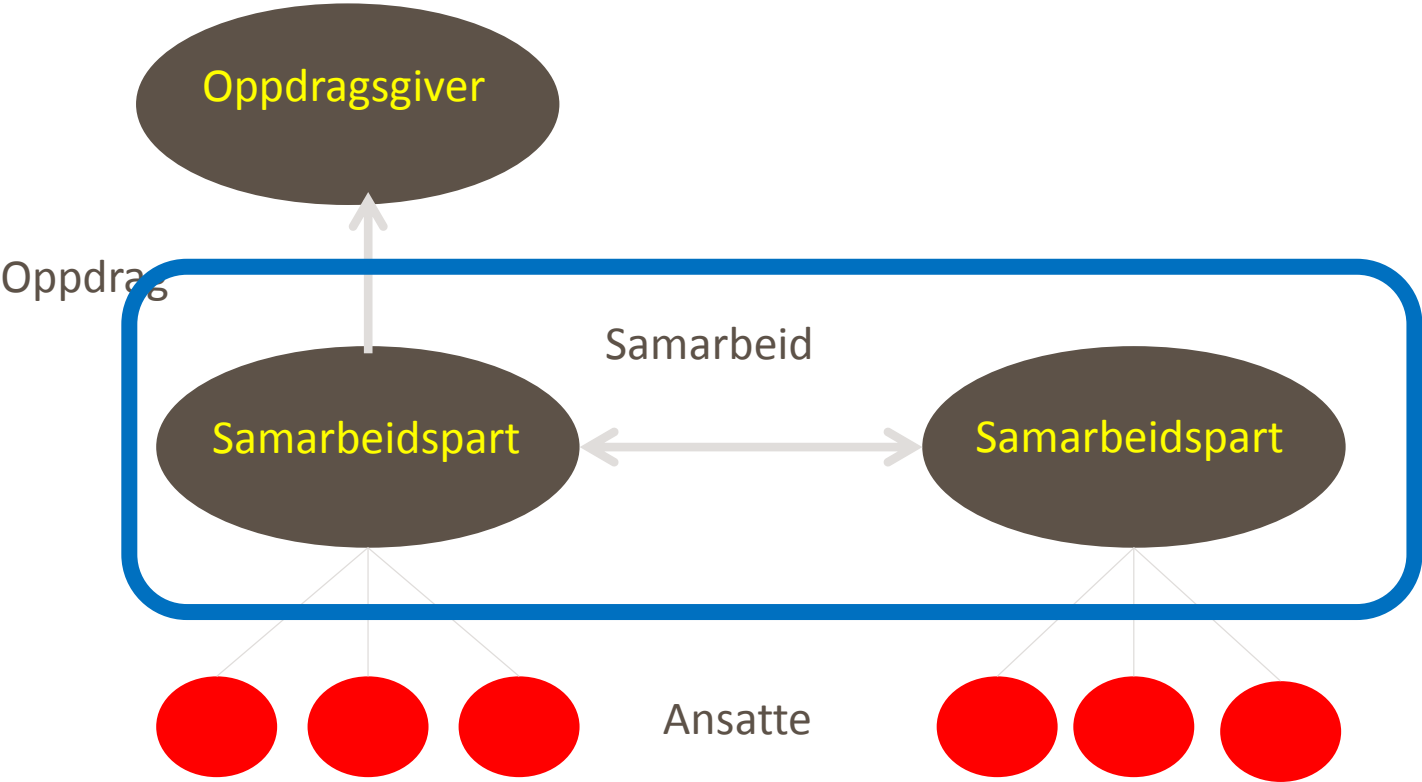


- Flere parter (rettssubjekter) involvert når ny teknologi skapes

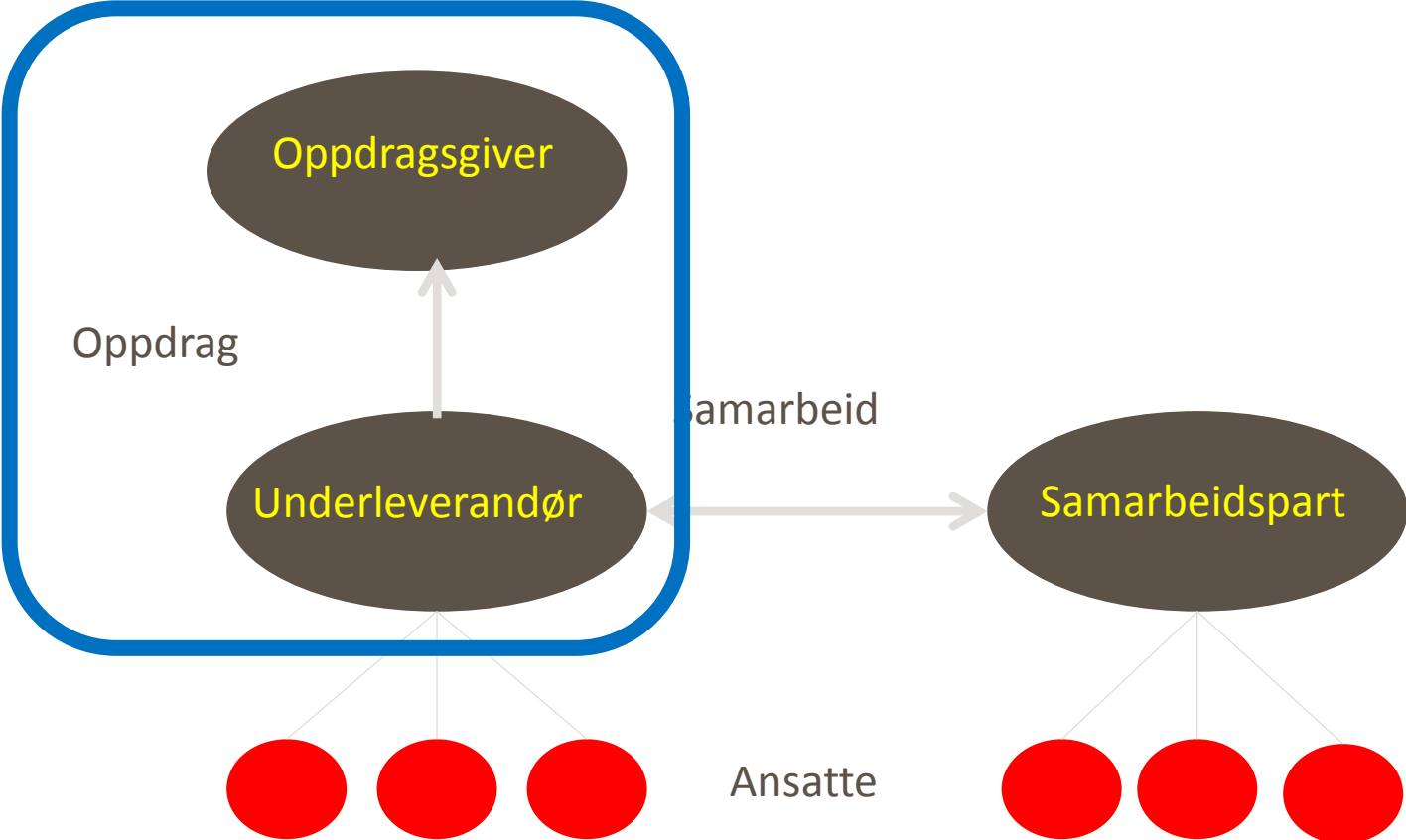




- Flere parter (rettssubjekter) involvert når ny teknologi skapes



- Flere parter (rettssubjekter) involvert når ny teknologi skapes



# Arbeidsavtalen



## Bedriftens fokus i avtalen med den ansatte:

- Sikre overdragelse av rettigheter fra arbeidstaker til bedrift  
De fleste typer IPR oppstår som en rettighet *hos individet*
- Hindre uønsket illojal utnyttelse av bedriftens IPR og knowhow fra den ansattes side  
Både under, men først og fremst etter avslutning av arbeidsforholdet

## Avtalemekanismer

- «IPR-klausul»  
Avtaleklausul der den ansatte overdrar alle rettigheter til det han/hun skaper under utførelse av arbeid for arbeidsgiver til arbeidsgiver
- Konkurransen- og karensklausul  
Avtaleklausuler der arbeidstakeren forplikter seg til
  - Ikke å ta ansettelse eller delta i konkurrerende virksomhet
  - Ikke oppsøke arbeidsgivers kunder/samarbeidspartnere etter opphør av arbeidsforhold




15.1 Eventuelle nåværende og fremtidige rettigheter, interesser eller andre immaterielle rettigheter til arbeidsresultater skapt av arbeidstakeren i løpet av eller ellers i forbindelse med ansettelsesforholdet, uansett om det skjedde innenfor arbeidstakeren normale arbeidstid eller ikke, **skal tilhøre selskapet.**

15.2 Punkt 16.1 skal **ikke svekke eventuelle ufravikelige lovbestemte rettigheter** arbeidstakeren i tilknytning til slike frembringelser, så som retten til å bli navngitt som opphavsmann, og retten til å motta vederlag for overdragelse av rettigheter etter lov om arbeidstakeroppfinnelser.

15.3 Hvis arbeidstakeren gjennom forskning eller nyskapende arbeid i denne ansettelseskontrakts løpetid eller i et tidsrom av ett år deretter gjør en patenterbar oppfinnelse eller annen oppfinnelse som måtte være av kommersiell verdi for selskapet, **plikter han/hun straks å underrette selskapet.**

## Eksempel IPR-klausul i arbeidsavtale (forts.)

- 15.4 Arbeidstakeren skal på selskapets anmodning (og for selskapets regning) **medvirke** ved å foreta alle handlinger og undertegne alle dokumenter som måtte være nødvendig for å sikre selskapets hjemmel til alle rettigheter, interesser eller andre eiendeler som tilhører selskapet i henhold til punkt 16.1.
- 15.5 Arbeidstakeren **erkjenner at han/hun ikke har rett til å bruke, reproducere, selge** eller på annen måte handle med eller utnytte på noen måte noe som tilhører selskapet i medhold av punkt 16.1 uten selskapets skriftlige samtykke.
- 15.6 Arbeidstakeren må **ikke gjøre noe eller tillate at noe blir gjort eller unnlate å gjøre noe som måtte medføre at noen av rettighetene nevnt i punkt 16.1 settes i fare eller svekkes** eller som måtte gjøre ugyldig eller svekke noen søknad fra selskapets side om patent, registrert mønster, opphavsrett, designrett eller lignende rettigheter i noen del av verden.
- 15.7 **Offentliggjøring** av noen art (vitenskapelig eller på annen måte) som arbeidstakeren foretar, herunder også av noe som ikke spesifikt vedrører selskapet, må arbeidstakeren på forhånd forelegge selskapet for godkjenning. Godkjenning kan ikke bli nektet med mindre selskapet har saklig grunn til å anta at offentliggjøringen er i strid med eller på annen måte kan skade selskapets interesser.



Samarbeidsavtaler og joint ventures

# Samarbeidsavtaler og joint ventures

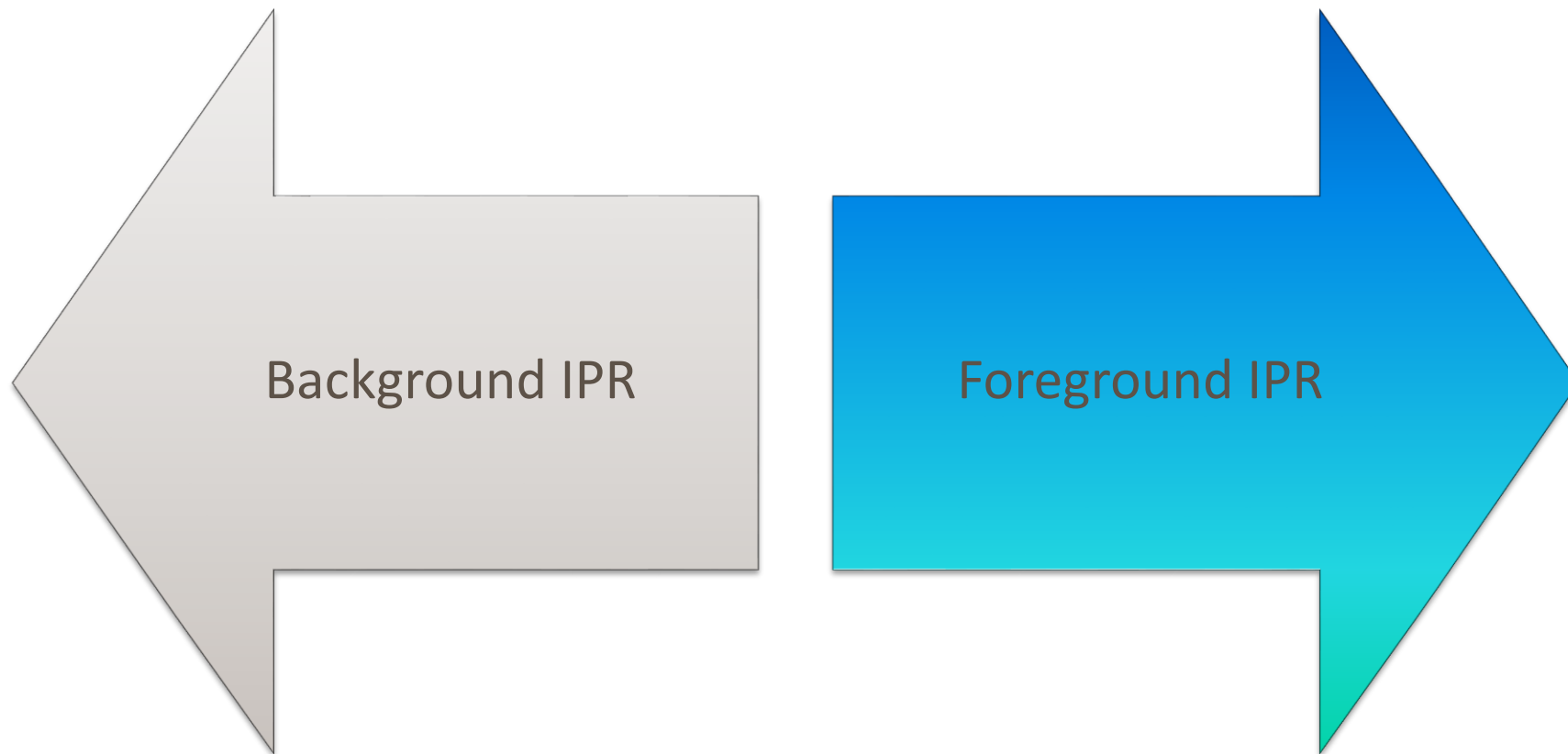
Partenes hovedfokus i slike avtaler :

- Beholde eierskap til (og hindre uønsket bruk av) teknologi og IPR som den enkelte bedrift bringer inn i samarbeidet  
Som regel legger partene noe «i bordet» ved samarbeidets start
- Sikre en formålstjenlig fordeling av rettigheter til det som skapes underveis i prosjektet  
Som regel skapes det noe nytt (slik formålet med samarbeidet tilsier) enten av en enkelt part eller i samarbeid
- Sikre at avtalen ikke hindrer en fornuftig kommersiell utnyttelse av det endelige resultatet av samarbeidet (dersom det lykkes)  
Vil ofte bestå av både elementer som hver enkelt har bragt inn i samarbeidet, og elementer som er skapt underveis (pluss gjerne en mer udefinerbar «overbygning» som syr det hele sammen
- (Sikre at man ikke kan holdes ansvarlig for en annen parts krenkelse av tredjeparts IPR)





# Grunnleggende skille for kontraktsreguleringen





- Det som skapes av teknologi / oppnås av rettigheter som følge av samarbeidet om prosjektet
- Igjen, flere mulige måter å regulere dette på:
  - Eierskap forblir hos den som utvikler
  - Avtalen overdrar eierskap – følger Background IPR (typisk tilbygg og forbedringer)
  - Avtalen overdrar eierskap – basert på type teknologi
  - Avtalen overdrar eierskap – til forhåndsdefinert part
  - Alle rettigheter i sameie
- Ofte en restverdi som ikke «finner sin eier» ut fra det primært valgte fordelingsprinsipp
  - Behov for tilleggsregulering.
- Dessuten kan det også her oppstå spørsmål om bruksrett (lisens) til den som ikke blir eier





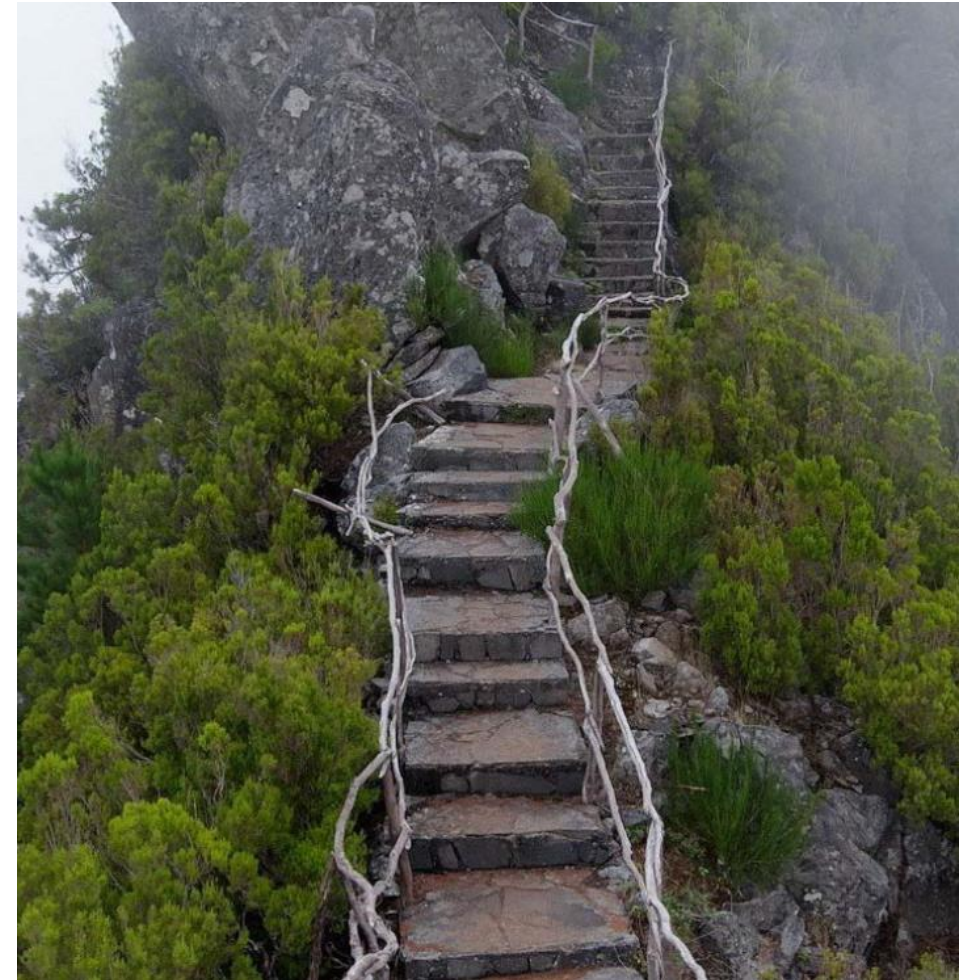
Oppdragsavtaler/underleverandøravtaler

# Oppdragsavtaler/underleverandøravtaler

Reiser mange av de samme spørsmål som samarbeidsavtalene, særlig der bestiller og underleverandør skal samarbeide om prosjektering.

Ved mindre komplekse leveranser vil hovedspørsmålet være om bestiller/oppdragsgiver skal få overta eierrettighetene til det underleverandøren skaper under utførelsen av oppdraget

- Ulik praksis i ulike bransjer, og ulike måter å løse dette på
  - Utgangspunkt er avtalefrihet, partene avtaler det de vil
  - Skreddersøm eller hyllevare?
  - Er prosjekteringsarbeid en vesentlig del av det oppdragsgiveren betaler for?



# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Selskapet gir og får

33.1 Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. [...]

Leverandøren skal ikke benytte informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt til andre formål enn Arbeidet. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Selskapet ved Kontraktens opphør, med mindre annet avtales.

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Selskapet gir og får

**33.1** Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Background  
(Selskapet)

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. [...]

Leverandøren skal ikke benytte informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt til andre formål enn Arbeidet. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Selskapet ved Kontraktens opphør, med mindre annet avtales.

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Selskapet gir og får

**33.1** Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Background  
(Selskapet)

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. [...]

Foreground  
(eierskap til  
Selskapet)

Leverandøren skal ikke benytte informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt til andre formål enn Arbeidet. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Selskapet ved Kontraktens opphør, med mindre annet avtales.



# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Selskapet gir og får

**33.1** Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. [...]

Leverandøren skal ikke benytte informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt til andre formål enn Arbeidet. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Selskapet ved Kontraktens opphør, med mindre annet avtales.

Background  
(Selskapet)

Foreground  
(Eierskap til  
Selskapet)

Leverandørens  
bruksrett til  
Selskapets  
Background og  
Foreground →  
Begrenset til bruk i  
forbindelse med  
«Arbeidet»

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Leverandøren gir og får

33.2 Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Leverandøren har stilt til rådighet for Selskapet, skal være Leverandørens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon og all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1.

Oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt skal være Leverandørens eiendom.

Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av kontraktsgjenstanden.

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Leverandøren gir og får

33.2 Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Leverandøren har stilt til rådighet for Selskapet, skal være Leverandørens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon og all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1.

Background  
(Leverandøren)

Oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt skal være Leverandørens eiendom.

Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av kontraktsgjenstanden.

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Leverandøren gir og får

**33.2** Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Leverandøren har stilt til rådighet for Selskapet, skal være Leverandørens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon og all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1.

Background  
(Leverandøren)

Foreground (eierskap  
til Leverandøren)

Oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt skal være Leverandørens eiendom.

Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av kontraktsgjenstanden.

# NF 07 (og andre kontrakter i «NF-familien») – Hva Leverandøren gir og får

**33.2** Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Leverandøren har stilt til rådighet for Selskapet, skal være Leverandørens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon og all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1.

Background  
(Leverandøren)

Foreground (eierskap  
til Leverandøren)

Oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt skal være Leverandørens eiendom.

Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av kontraktsgjenstanden.

Selskapets bruksrett til  
Leverandørens  
Background og  
Foreground

## Andre avtaletyper



## Konfidensialitetsavtaler / NDA

- Instrument for å pålegge en part å «holde tett» om det han får se.  
Forplikter seg til å holde informasjonen konfidensiell
- Gjør det mulig f.eks. å fremvise en ennå ikke patentert oppfinnelse for en utenforstående part, f.eks. en potensiell oppdragsgiver, samarbeidspart eller investor

## Lisensavtaler

- Instrument for kommersialisering av IPR
- Avgrenset bruksrett til den beskyttede teknologien (f.eks. til produksjon og salg i egen virksomhet, eller bruk som ledd i egen tjenesteyting) mot betaling av lisensavgift og/eller royalties



# Kluge At a Glance

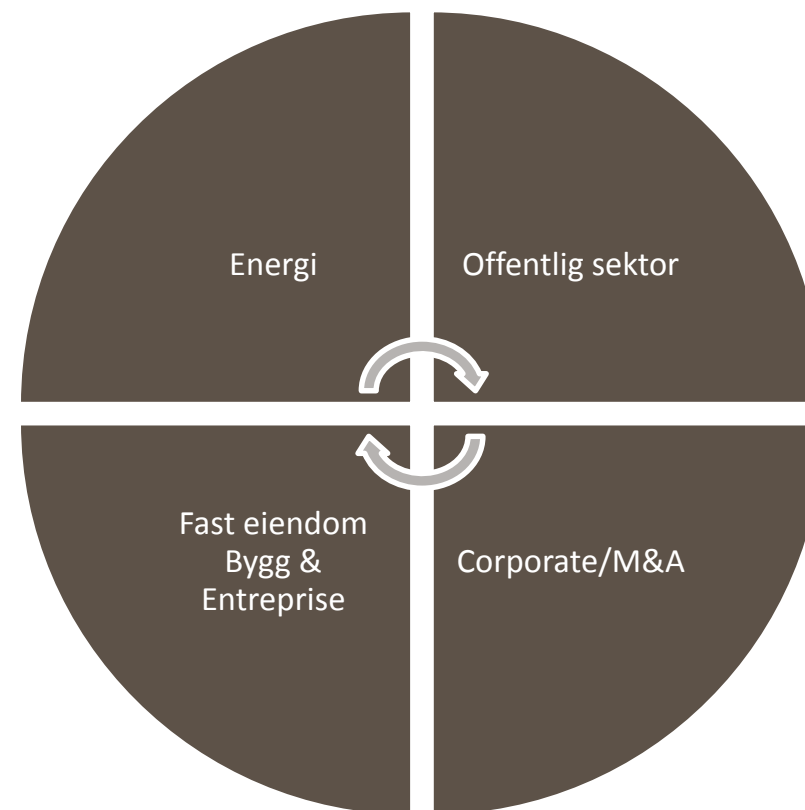
- Fullservice forretningsjuridisk firma
  - 110 advokater
  - Bergen, Oslo and Stavanger
  - Ca. MNOK 325 (2015)
- Bred og tung erfaring innen tvisteløsning og prosess
  - En rekke av våre advokater er rekruttert fra «prosesstunge» miljøer, som Regjeringsadvokaten
  - KLUGE har et særdeles godt renommé og er generelt høyt respektert og ansett i norske domstoler
- Landsledende spisskompetanse på en rekke spesialområder
  - Bl.a. IPR.
- Solide rangeringer i anerkjente internasjonale publikasjoner som Legal 500 og Chambers & Partners





# Våre prioriteringer

- Fire kjerneområder markedsmessig
- Full service tilnærming – Vi leverer på toppnivå på alle viktige områder
- En balansert tilnærming
  - Konsekvent rekruttering fra topp 10 % fra uteksaminerte studentkull siste 20 år
  - Unikt renommé i fagmiljøet og blant studenter
  - Relativt lavt gearet (1:2) – bærekraftig forretningsmodell
  - Dagens firma er tuftet på en sunn, organisk vekst primært siste 20 år
  - Målsetning – effektiv og målrettet kvalitetsrådgivning



**Takk for oppmerksomheten!**

Thomas.rieber-mohn@kluge.no



**KLUGE**