



**Hvordan regulere eierskap til IP i samarbeidsprosjekter (FoU) – delt eierskap eller hva?**

**24. mars 2023 | Bedriftsjuristenes vinterseminar**

**KVALE**

# Agenda

---

1. Kort om immaterielle rettigheter – hvordan de oppstår og hos hvem?
2. Samarbeidsavtaler – rettigheter til prosjektresultatene
  - Sameie – hvilke regler gjelder, og hva bør man tenke på hvis man avtaler sameie?
  - Alternativer til sameie



**Ingvild Hanssen-Bauer**

Partner

E-post: [ihb@kvale.no](mailto:ihb@kvale.no)

Tlf. +47 995 23 550

Hva jeg ikke skal snakke om

- Andre forhold vedrørende IP som bør reguleres
- Konkurranserettslige problemstillinger
- Lovvalgsspørsmål
- Spørsmål om selskapsloven kommer til anvendelse



# Immaterielle rettigheter - oversikt

# Oversikt

---

Patent

Forretningshemmelighet

Opphavsrett og  
tilgrensede rettigheter,  
f.eks. databasevern

Varemerke og  
foretaksnavn

Design

## PATENT

# Hva er et patent?

---

- Gir vern for en praktisk løsning på et teknisk problem – der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar (en oppfinnelse)
- Oppnås ved registrering
- Sentrale vilkår for å få patent:
  - Nyhet, oppfinneshøyde, samt at oppfinnelsen er beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den
- Patentkravene bestemmer patentets beskyttelsesomfang
- Gir vern mot at andre utnytter oppfinnelsen kommersielt
- Vernetid 20 år fra innlevering av søknad.
- Selv om patent blir meddelt – kan senere kjennes ugyldig ved innsigelse, administrativ overprøving eller ved dom





## FORRETNINGSHEMMELIGHETER

# Hva er en forretningshemmelighet?

---

- Informasjon som:
  - Er hemmelig – ikke allment kjent eller lett tilgjengelig
  - Har kommersiell verdi, fordi den er hemmelig
  - Innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelig
- Hva er ikke beskyttet?
  - Offentlig tilgjengelig informasjon
  - Almennelinge erfaringer og ferdigheter
  - Informasjon tilegnet ved reverse engineering/omvendt utvikling (med mindre kontrakt eller andre rettigheter er til hinder)
- Ingen eksklusiv rett
  - kan fritt bruke informasjon som er et resultat av egen utvikling (forutsatt at ikke andre rettigheter er til hinder)
- Vernet faller bort hvis informasjonen blir offentlig kjent

# Hva er opphavsrett og tilgrensende rettigheter?

---

- Vern for litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk
  - programvare anses som litterært verk
  - krav om original og individuell skapende åndsinnsett ("verkshøyde")
- Tilgrensende rettigheter – f.eks. databasevern
- Vernet oppstår idet verket skapes - ikke krav om registrering
- Gir ikke vern for ideen eller den tekniske løsningen – kun hvordan ideen kommer til uttrykk i det konkrete verket
- Ingen eksklusiv rett – gir ikke vern mot at andre utvikler tilsvarende løsninger
- Varighet - 70 år etter opphavers død

# Hos hvem oppstår rettighetene?

---

- Utgangspunkt: Opphavsrett og rett til oppfinnelser oppstår hos den (eller de) fysiske personen(e) som skaper det som er beskyttet
- Særlige regler for ansatte:
  - Opphavsrettigheter går automatisk over til arbeidsgiver i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalens formål
  - Særregel i åndsverkloven § 71 om programvare
  - Arbeidstakeroppfinnelsesloven – gir arbeidsgiver på visse vilkår rett til å kreve oppfinnelser skapt av arbeidstakere overdratt til seg
- For andre bidragsyttere, f.eks. konsulenter og oppdragstakere, og samarbeidspartnere - ingen særlige regler





## Samarbeidsprosjekter - rettigheter til prosjektresultater

- er felles eierskap/sameie en  
god løsning?

# Hvilke regler gjelder for sameie i IP?

---

- Patentloven og øvrig immaterialrettslig lovgivning
  - ingen regulering av sameie (unntak åvl § 8 om opphavsrett til fellesverk)
- Sameieloven av 1965
- Kontraktsrettslig lojalitetsplikt
- Sameiere i ulike land - store variasjoner i ulike lands rett når det gjelder sameie i IP





*Sameie i patent reiser for øvrig en rekke vanskelige spørsmål som komiteene har funnet å burde avstå fra å ta opp, da de bør sees i sammenheng med sameiespørsmålene i sin alminnelighet.*

*NU 1963:6 s. 322*



Hva må du tenke på ved  
avtale om felles eierskap  
til IP?

# Utnyttelse/bruk av rettighetene

---

- Utgangspunktet – hver sameier har rett til å utnytte rettigheten i egen virksomhet, jf. sameieloven § 3
  - *“til det han er etla eller vanleg brukt til, og til anna som høver med tida og tilhøva”*
  - Men bør uansett presiseres i avtalen
- Kan avtale begrensninger, f.eks. i forhold til særskilte markeder, land osv. (innenfor det som er konkurranserettslig tillatt)
- Skal inntektene fordeles mellom sameierne?

**Tenk nøye igjennom aktuelle begrensninger i bruk**  
(bruksområder, geografiske begrensninger, tidsmessige begrensninger)



# Overdragelse

---

- Overdragelse av egen sameieandel – trolig i utgangspunktet ok, jf. sameieloven § 10
  - Kan avtale annet
  - Betydning for adgangen til pantsettelse
  - Øvrige sameiere forkjøpsrett ved overdragelse av sameieandel, jf. sameieloven § 11
- Overdragelse av deler av egen andel – antagelig ikke anledning til
- Overdragelse av rettigheten som sådan - krever enighet mellom partene



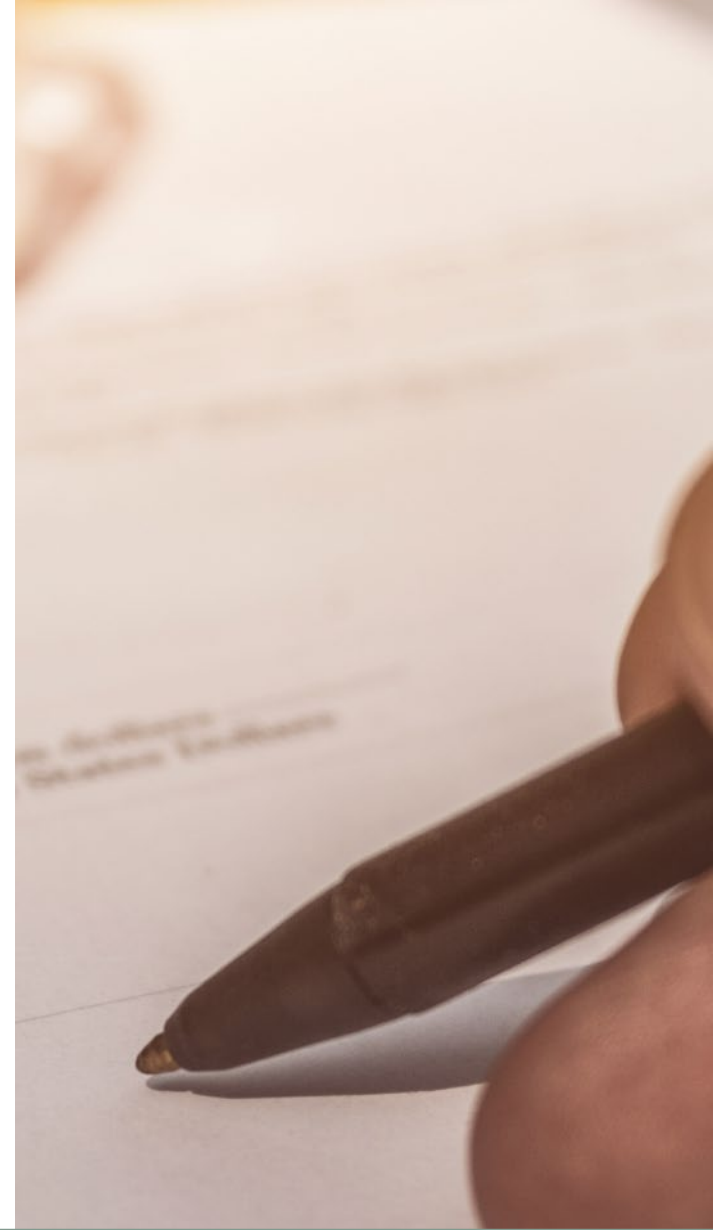
Regulere at overdragelse krever skriftlig samtykke?  
Evaluere fordeler og ulemper

# Lisensiering

---

- En sameier kan ikke tildele eksklusive lisenser – vil gripe inn i de andre sameiernes rettigheter
- Men hva med enkle lisenser/ikke-eksklusive lisenser?
  - Tvilstomt – vil gi mulighet til å overdra flere utnyttelsesrettigheter enn man hadde fra før - flere vil få rett til å utnytte rettigheten
- Men kan kanskje lisensiere/leie ut egen andel?

Avtalen bør regulere enten positiv rett til lisens og overdragelse, evt. fastsette betingelser eller forbud.



# Beskyttelse av rettighetene

---

- Hvordan, og eventuelt hvor, skal rettigheten eventuelt beskyttes? Hvordan løse uenighet?
- Hvis fare for at patenteringsmuligheten blir forspilt – en sameier kan levere inn patentsøknad på sameiernes vegne, jf. sameieloven § 8 annet ledd
- Hvem skal ha ansvar for:
  - Forvaltning av rettighetene, og kostnader ved beskyttelse og fornyelse av rettighetene?
  - Hva hvis parten ikke følger opp sitt ansvar? Skal øvrige parter kunne overta partens andel?



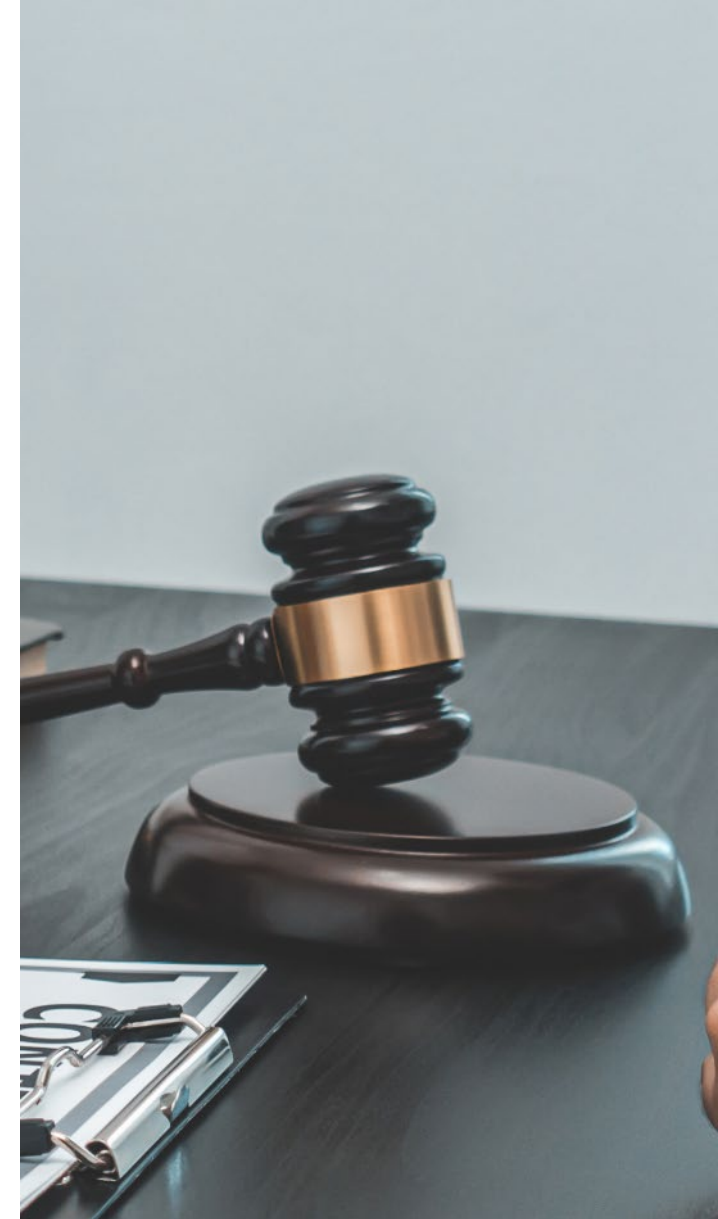
**Avtalen bør regulere hvor og hvordan rettighetene skal beskyttes, hvem som skal være ansvarlig, samt konsekvenser av mislighold**



# Hvem kan håndheve rettighetene?

---

- Hver sameier har trolig søksmålsrett. Lisenshavere og panthavere har også søksmålsrett, jf. patentloven § 64 første ledd.
- Håndhevelse overfor påstått inngriper:
  - Kan være i konflikt med øvrige sameieres interesser
  - Vil ofte resultere i motkrav om ugyldighet. Vil kunne få stor betydning for de øvrige sameierne.



Vurder om sameierne (og eventuelle lisenshavere/panthavere) skal ha søksmålsrett/skal kunne håndheve rettighetene uten samtykke

# Oppløsning av sameie

---

- Enhver sameier har rett til å kreve sameiet oppløst etter varsel med rimelig frist, jf. sameieloven § 15
  - Oppløsning av sameie i IP – skjer ved salg gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangsfullbyrdelse, så langt de passer
- Kan få betydelige negative konsekvenser for de andre sameierne
  - Bør avtale at det ikke skal være adgang til oppløsning
  - NB: Kreves klare holdepunkter for at regelen er fraveket



Regulere at det ikke skal være adgang til å kreve oppløsning uten samtykke?

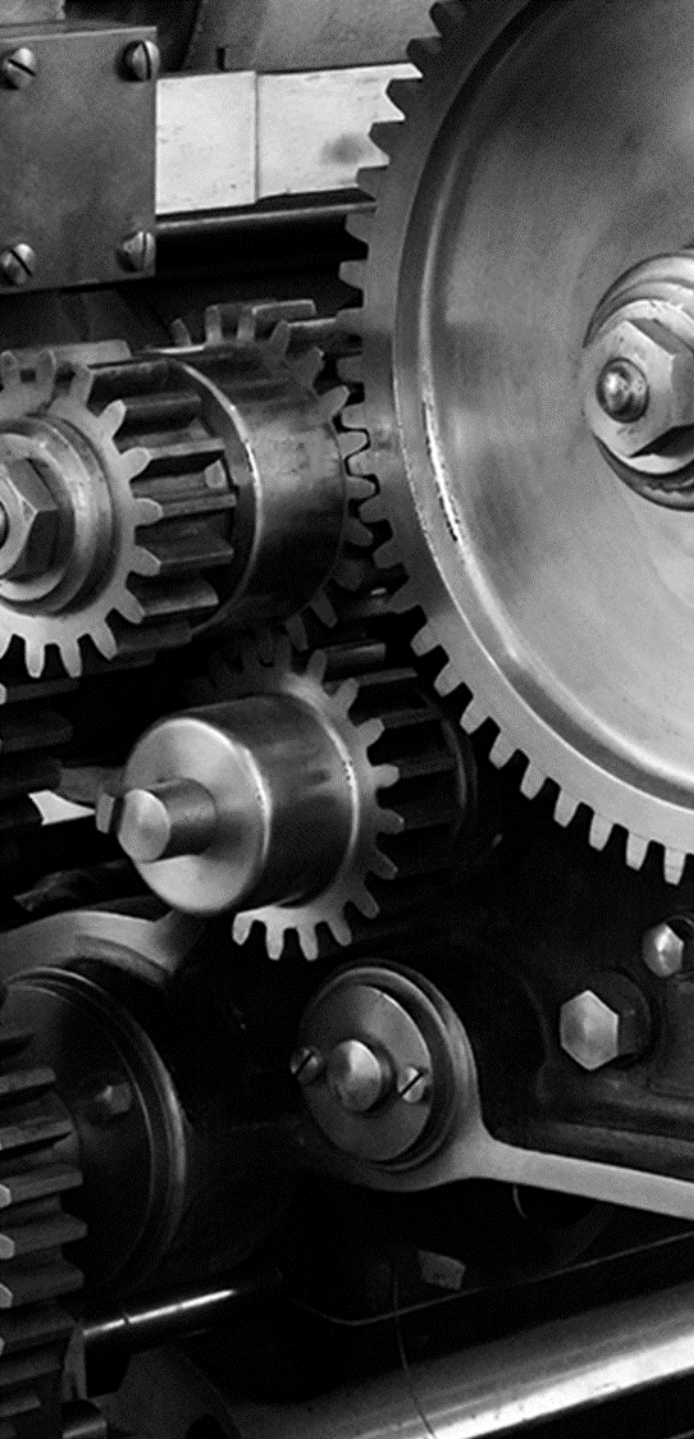


*Det anbefales ikke å ha sameie til  
prosjektresultatene*

*Forskningsrådets mal for konsortieavtaler pkt. 8.1.2 note 11*



# Mulige alternativer til sameie



# Noen innledende kommentarer

---

- "Copy paste" er ofte ikke mulig (eller ønskelig) – tenk nøye gjennom behov og muligheter, og hvilket forhandlingsrom dere har
- Ulike avtaleforhold krever ulik regulering:
  - Hvor komplisert er samarbeidet?
  - Hvor "sensitivt" er prosjektet? Utvikles bransjestandarder eller er det tale om konkurransesensitive forhold?
  - Bør avtalen sees i en større forretningsmessig sammenheng, f.eks. krysslisens eller leveranseavtale?
  - Forholdet til Universitetsloven § 1-5 (5) og § 1-5 (6)
  - Andre forhold?

## ALTERNATIV 1:

# En eier og de(n) andre får bruksrett

---

### Fordeler:

- Enkelt å fastslå hvem som er eier
- Unngår sameieproblematikk – men kan forhandle frem bruksrettigheter (lisens), som kan gi lisenstaker samme rett til utnyttelse

### Ulemper:

- Kan bli tidkrevende forhandlinger
- Uforenlige forhandlingskrav presenteres?

# Fra Forskningsrådets mal for innovasjonsprosjekt (petroleum)

---

- Eiendomsrett til Prosjektresultater tilfaller Prosjektansvarlig.
- Dersom Prosjektansvarlig, i løpet av en periode på 3 år fra avslutning av Prosjektet, ikke har tatt rimelige skritt for industriell rettighetsbeskyttelse, videreutvikling og/eller Kommersiell Utnyttelse, skal de øvrige Deltakerne, etter skriftlig henvendelse, ha fortrinnsrett til vederlagsfri overtakelse av eiendomsretten til slike Prosjektresultater. Dersom flere Deltakere ønsker slik fortrinnsrett, skal disse Deltakerne eie de aktuelle Prosjektresultater i fellesskap, og skal inngå sameieavtale som bør inneholde følgende punkter:
  - En tydelig angivelse av Prosjektresultatet, herunder den enkelte Deltakers eierandel.
  - Bestemmelser om hvilken sameier som skal ha ansvar for å beskytte og vedlikeholde Prosjektresultatet, herunder dennes fullmakter.
  - En detaljert plan for hvordan Prosjektresultater skal beskyttes, forsvares, vedlikeholdes og brukes, herunder en plan for forretningsmessig utnyttelse.

# Den som har skapt, eier resultatet

---

## Fordeler:

- Sammenfaller med det rettslige utgangspunktet/situasjonen uten særskilt regulering
- Fordel dersom det er din virksomhet som skaper resultatene

## Ulemper:

- Om noe skapes av andre, får ikke din virksomhet rettigheter
- Den som kun bidrar med finansiering får ikke rettigheter, men bruksrettigheter kan være en måte å imøtekomme det på
- Om resultater skapes i fellesskap – blir likevel sameie. Kan være vanskelig å avgjøre hvem som har skapt hva.



# Fra Forskningsrådets mal for innovasjonsprosjekt (petroleum)

---

*"Eiendomsrett til Prosjektresultater skal tilfalle den Deltaker som har skapt dem.*

*Dersom to eller flere Deltakere sammen har skapt Prosjektresultater, skal de eie disse i fellesskap. Deltakernes ideelle eierandel skal tilsvare den respektive Deltakers forholdsmessige intellektuelle bidrag til det aktuelle Prosjektresultat.*

*Deltakere som eier Prosjektresultater i fellesskap skal, innen 6 måneder fra de aktuelle Prosjektresultater ble skapt, enes om avtale om utnyttelse av disse Prosjektresultater, herunder eventuelle beskyttelsestiltak og kostnadsfordeling for slike."*

### ALTERNATIV 3:

## Tilfalle den som har ytt det største bidraget til prosjektresultatet

---

- Kan være kommersielt "fornuftig" – men kun som et utgangspunkt, og resultatet kan bli skjevt eller urimelig
- Ofte vanskelig å anvende i praksis
- Hva om flere har bidratt like mye? Kan likevel bli sameie.
- Økonomisk bidrag vs. arbeidstimer?



## ALTERNATIV 4:

# Fordeling basert på andre kriterier

---

Fordeling koblet til f.eks.:

- Partenes prosjektbakgrunn
- Avhengighet av partenes IP forøvrig
- Partenes teknologiområde
- Partenes forretningsmessige interesseområde



# Eksempel 1

---

*"Rettigheter til Prosjektresultater skal tilfalle den Deltaker som har skapt dem, likevel slik at rettigheter til Prosjektresultater som utgjør forbedringer og/eller utvidelser av Prosjektbakgrunn skal tilfalle innehaver av den aktuelle Prosjektbakgrunn."*



# Eksempel 2

---

- All Background IPR shall remain the property of the Party which made it available for the Project and, except as expressly provided in this clause and except for the right to use in connection with carrying out the Project, another Party shall have no rights to such Background IPR.
- Foreground IPR relating to X Technologies shall be the sole property of X. Foreground IPR relating to Y Technologies shall be the sole property of Y. Foreground IPR relating to Z Technologies shall be the sole property of Z. Each Party shall disclose to the other Parties in writing any and all Foreground IPR conceived in the performance of the Project.
- To the extent a Party's Foreground IPR incorporates or is wholly or partially dependent upon any Background IPR owned by another Party, such Party is granted a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable and unrestricted license to use such Background IPR in so far as necessary to use and exploit the Party's Foreground IPR.



# Eksempel 3 (Forskningsrådets mal for konsortieavtale)

---

## *Eierskap til prosjektresultater*

8.1.1 Hver konsortiedeltaker får eiendomsrett til prosjektresultat som er frembrakt av vedkommende deltaker, dennes ansatte eller leverandører.

8.1.2 Når flere har frembrakt et resultat i fellesskap, skal eierskapet til prosjektresultatet regulere eierskapet som beskrevet i vedlegg 6.

### **Alternativ tekst**

- Når flere har frembrakt et resultat i fellesskap, skal eierskapet til prosjektresultatet reguleres etter følgende prinsipper:
- Eierskapet til et prosjektresultat tilfaller den parten som er innehaver av immaterielle rettigheter som utnyttelsen av prosjektresultatene er avhengig av.
- Dersom utnyttelsen ikke er avhengig av noen av konsortiedeltakernes immaterielle rettigheter, eller dersom utnyttelsen er avhengig av immaterielle rettigheter som tilkommer to eller flere konsortiedeltakere, tilfaller eierskapet den konsortiedeltakeren hvis forretningsmessige interesseområde omfatter utnyttelsen av prosjektresultatet.
- Dersom prosjektresultatet omfattes av to eller flere konsortiedeltakeres forretningsmessige interesseområde, tilfaller eierskapet den konsortiedeltakeren som selv, eller ved sine ansatte eller leverandører, har ytt det største bidraget til prosjektresultatet.

Dersom eierskapet ikke kan avgjøres etter en av de foregående regler, tilfaller eierskapet de konsortiedeltakere som har bidratt til prosjektresultatet i fellesskap. Partene må i så fall inngå en avtale vedrørende utøvelsen av felles eierskap. (Fotnote: Det anbefales ikke å ha sameie til prosjektresultatene.)

## *Bruksrett til prosjektresultat*

8.2.1 Konsortiedeltakerne skal under prosjektperioden ha vederlagsfri bruksrett til prosjektresultater som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.

8.2.2. For kommersiell utnyttelse skal konsortiedeltakerne ha bruksrett til prosjektresultater på nærmere avtalte vilkår når dette er nødvendig for å utnytte sine egne resultater i prosjektet.

8.2.3 Konsortiedeltakerne skal ha rett til å forhandle om retten til kommersiell utnyttelse av prosjektresultater som ligger utenfor de øvrige konsortiedeltakernes forretningsmessige interesseområder. Konsortiedeltakerne skal ha rett til vederlagsfri bruk av prosjektresultatene til egne undervisnings- og forskningsformål.

8.2.4 Alle begjæringer om bruksrett til prosjektresultater skal fremsettes skriftlig.

# Etablere joint venture?

---

- Ved å opprette et selskap eller ved avtale
- Tenk nøye igjennom (blant annet):
  - Milepæler – og konsekvenser ved manglende oppnåelse
  - Kostnadsfordeling
  - Exit-muligheter og forkjøpsrettigheter
  - Behov for lisenser

A blurred background image showing a group of people in a social setting, possibly a bar or club. The people are out of focus, with some wearing red and white striped shirts. The lighting is dim and warm, creating a bokeh effect with soft, glowing circles of light.

**KVALE**

[www.kvale.no](http://www.kvale.no)