

Om licensersättning för uppfinningar

Det är mycket att tänka på när man skriver avtal om uppfinningar.

Här ger Bertil Burström nyttiga råd efter egen bister verklighet.

Och hur gör man om motparten går i konkurs? Finns det med i avtalet?

Licensavtal: En licensupplåtelse kan i viss mån jämföras med att en fastighetsägare upplåter en hyresrätt till en affärsverksamhet på "bästa läge" i staden. Utöver kostnaden för lokalen och dess faciliteter betalas en månatlig hyra till hyresvärden som kan sägas betalas av de kunder som besöker butiken och handlar av den som köpt hyresrätten.

Rätten att exploatera en ny produkt eller metod i form av en uppfinning med immaterialrättsligt skydd, förvärfas från den som äger de immateriella rättigheterna (patent, mönsterskydd, varumärken, know-how, upphovsmanrätt). Vanligtvis upplåtes denna rätt (hyrs ut) men det förekommer även att samtliga rättigheter överlåtes (säljs och köps genom s k cash-down). Betalningen kan även utgöras av löpande royalty från köparen. Dessa pengar kan dock utebli om rättigheterna säljs vidare till tredje part! Detta kan förhindras genom särskild skrivning i avtalet.

Villkoren för en licensupplåtelse tecknas i ett licensavtal, som förutom många nödvändiga avtalsklausuler bör innehålla bland annat nedanstående komponenter av ekonomisk natur.

DOWNPAYMENT (eller kontantlikvid) motsvaras av kostnaden eller priset för

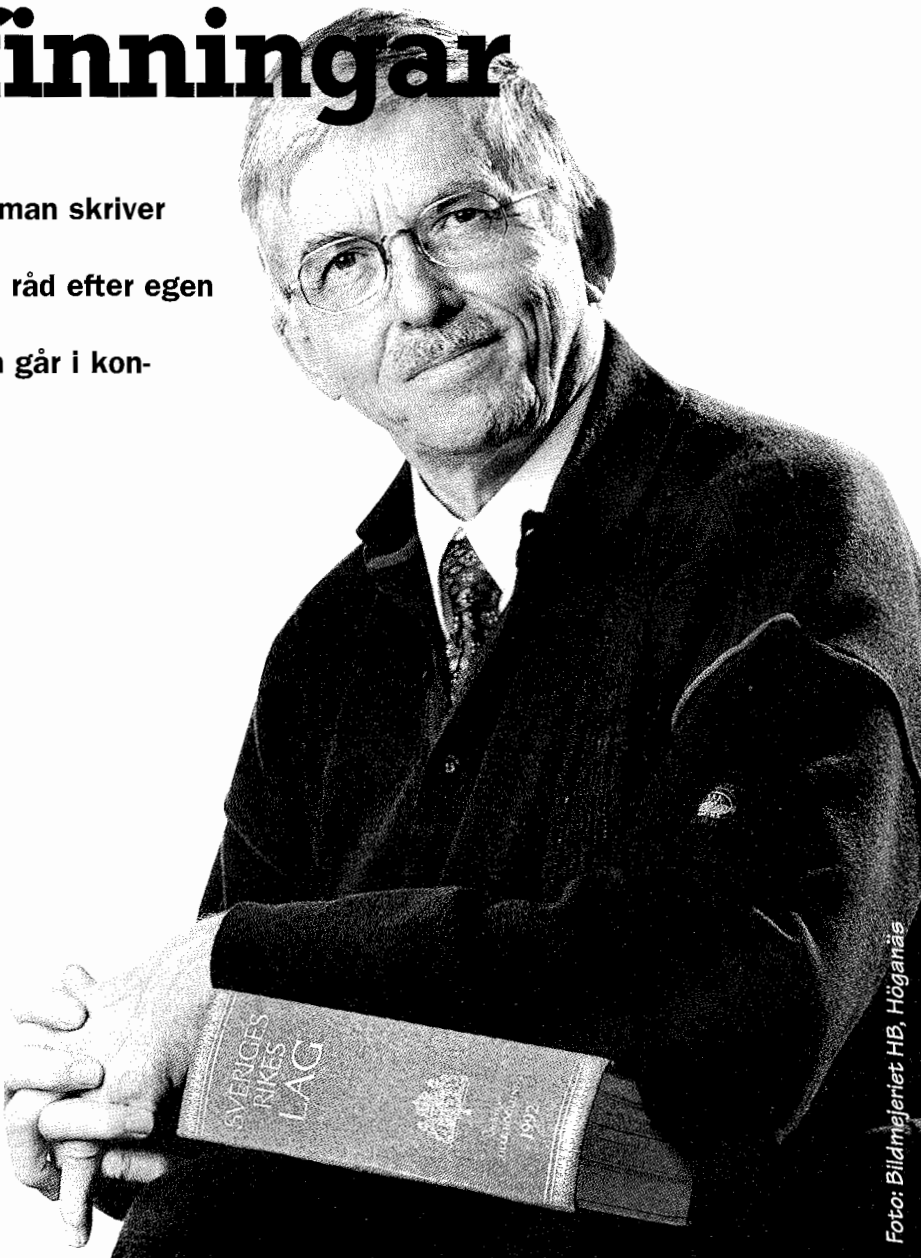


Foto: Bildmaleriet HB, Högåna

"hyresrätten". Häri innefattas bland annat de kostnader som uppfinnaren ("hyresvärden") har haft vid framtagning och patentskydd etc av sin produkt- eller metodidé, men även kostnader för dess utprovning och annat bakgrundsarbete såsom forskning och utveckling i sammanhanget.

Man kan göra en jämförelse med

kostnaderna för utvecklingsavdelningen hos ett företag.

En "normalingenjör" kostar idag betydligt över 500 000 SEK årligen inräknat sociala avgifter, lokaler och utrustning. Kostnaden är snarare en miljon. Utvecklingsavdelningen har uppgiften att förbättra företagets produkter och metoder samt att ta fram nya

innovationer. Kommer en uppfinnare utifrån med en metod eller process eller en ny produktidé som anammas av företaget, kan man säga att utvecklingsavdelningen har fått påtaglig hjälp, åtminstone med den aktuella uppfinningen. Även mot denna bakgrund bör uppfinnaren tillerkännas en skälig ersättning för sitt arbete och sin tekniska skapelse. Härtill skall läggas värdet av den monopol fördel en licensköpare vinner genom förvärv av en patent- och/eller mönsterskyddad produkt. Man bör väga in att licensköparen får tillgång till ett exklusivt monopol om denne förvärvar ensamrätt i hela världen eller inom det licensområde som är aktuellt.

Downpayment kan delbetalas vid i förväg bestämda terminer och kan helt eller delvis utgöras av aktier eller anställningsförmåner etc och inte bara penningbelopp från licenstagaren/samarbetsparten. Undvik dock föreskrifter om delbetalningar vilkas förfallodagar uteslutande bestäms av licenstagarens aktivitet och prestation!

ROYALTY skall baseras på all framtida försäljning av licensföremålet sedan licensavtal slutits, och utgör en belöning och reventy till den som upplåtit en möjlighet för licenstagaren att tjäna pengar på uppfinningen. Mest rättvist är att royaltyn beräknas som procentandel av verklig försäljning. Procentsatsen kan variera mellan cirka 2 – 20 procent beroende på antal enheter, vinstmarginal, konkurrenssituation, förhandlingsresultat i övriga delar m m.

En fallande procentsats vid ökande försäljning rekommenderas ej. Är produkten eller metoden så bra att försäljningen når mycket höga omsättnings- tal, blir sannolikt både de fasta och rörliga kostnaderna lägre p g a stor- driftsfördelarna och därmed vinstmarginalen större för licenstagaren. Att uppfinnaren i det läget skall få en minskande andel vore inte rimligt.

MINIMIROYALTY föreskrivs i licensavtalet för att utgöra en grundhyra eller en garanti att licenstagaren gör sitt

bästa för att slutkunderna verkligen erbjuds de nya produkterna. Kunderna bidrar genom sina inköp till att betala den föreskrivna minimiroyaltyn eller garantibeloppet. All obetald minimiroyalty för den resterande avtalsperioden kan utkrävas som skadestånd om licensgivaren nödgas säga upp avtalet i förtid på grund av grovt avtalsbrott från licenstagarens sida.

REDOVISNING: Royalty bör redovisas i tvåmånaders perioder (= momsperiod) så att licensgivaren i tid kan reagera på sådant som kan te sig anmärkningsvärt vid licenstagarens exploatering. För att minimera fusk och slarv med redovisningen bör man i avtalet stipulera att licensgivaren skall ha rätt att granska redovisningen när denne så önskar. Än bättre är att dessutom avtala om att de eventuella felaktigheter som en auktoriserad eller godkänd revisor skulle upptäcka, skall gäldas med ett specificerat vite och/eller en förhöjd royaltysats på det underlag som felas. Då har licensgivaren minimerat den risk det innebär att inte själv ha hand om tillverkning och försäljning. En annan nyttig åtgärd är att vid förhandlingarna försöka utverka en styrelseplats i licenstagarens företag. För den händelse denne även driver andra riskbetonade projekt, är det dock bättre att begära en suppleantplats i styrelsen, varvid vinnes insyn och information utan motsvarande risk för personligt ansvar.

LANSERINGSGARANTI: Lanserings- eller minimiförsäljningsgaranti användes som en ytterligare försäkring eller garanti för att uppfinningen verkligen kommer att exploateras och utbjudas på marknaden till tredje man och inte stoppas trots minimiroyalty (vilket vissa företag ser som en nödvändig premie för att eliminera nya konkurrenter). Man kan i avtalet föreskriva vilka rimliga tillverknings- och försäljningsvolymerna i antal eller vikt etc som måste uppnås inom vissa bestämda tidsperioder och på vilken marknad för att avtalsrätten skall bibehållas. Ett annat villkor kan vara

vilka faktiska royaltybelopp som skall uppnås vid vissa bestämda tidpunkter.

FÖRBEHÅLLSKLAUSUL för att inte riskera att en licensupplåtelse, verktyg och eventuella patent etc blir inlåsta eller "försvinner" i samband med en konkurs eller annat hos licenstagaren, bör ett särskilt förbehåll göras i stil med detta:

"Om licenstagaren inställer sina betalningar, erbjuder ackord, går i konkurs, träder i likvidation, ändrar sitt nationella säte, i större grad ändrar sin verksamhet och inriktning, eller om ägarbilden – med undantag för dödsfall och arvsskifte – i väsentlig grad förändras, äger licensgivaren uppsäga avtalet till omedelbart upphörande utan rättelsemöjlighet för licenstagaren. Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet vara skriftliga och explicita (specifika, uttryckliga) samt vara undertecknade av båda parter. Ansvar för varje form av underlåtelse mot avtalets förpliktelser är strikt och kan ej övervärlas på annan part. Varje avtalsbrott är skadeståndsgrundande och utan preskription..."

Det är högst troligt att en bättre och mera förutseende utformning av våra licensavtal minskar riskerna för att uppfinnaren skall behöva se sig lurad på lönen för all sin möda och kreativitet. Att presumtiva licenstagare med onda och dolda avsikter kommer att anse sig förhindrade att skriva på sådana förbättrade avtal är enbart positivt. Förhandlings- och avtalsarbetet är för ekonomin bland det viktigaste i uppfinnarens projektarbete. Vanligtvis är det endast innehavet av sina abstrakta immaterialrätter som innovatören kan slå mynt av. Därför behövs en ständig utveckling av de juridiska avtalen genom återkoppling och feedback från ens egna och kollegornas praktiska erfarenheter.

© Bertil Burström

Mer info: Tel 0431-43 32 80 Fax 0431-43 32 81
E-post: bertil.burstrom@alfa.telenordia.se