

GULLIKSSON

SKYDD OCH KOMMERSIALISERING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Konstnär Björn Björnholt, konstverket är beskuret.



Advokatbyrå Gulliksson

Niclas Ihrsén
&
Peter Ekstedt

24 November 2011

Punkter för dagens presentation

- Immateriella Rättigheter – upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.
- Domännamn
- Att presentera sin idé/innovation
- Kommersialisering
 - Upplåtelse/överlåtelse av rättigheter
 - Försäljning av produkter.
- Samarbete

Skapandeprocessen

Viktiga frågor:

- Vilka immateriella rättigheter har uppkommit eller kan uppkomma i samband med innovationen?
- Vem är/blir innehavare till dessa immateriella rättigheter?

Vad är immateriella rättigheter?

Upphovsrätt:

- Litterärt eller konstnärligt verk – notera även bestämmelser rörande brukskonst.

Mönster/Design:

- En produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former och ytstrukturer.

Varumärke:

- Kännetecknen för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet.

Patent:

- Teknisk innovation – absolut nyhetskrav.

Upphovsrätt

Ett litterärt eller konstnärligt verk.

- Krav på verkshöjd – notera dock katalogskyddet.
- Ej registreringskrav.
- Möjlighet/risk för dubbelskapande.
- Rätten tillfaller upphovsmannen – notera dock datorprogram.
- Skydd i 70 år från offentliggörande/upphovsmannens död.
- Rättigheten är delad i en ideel och en kommersiell del.
- Vid kommersialisering råder specifikationsprincipen.

Upphovsrätt

Traditionell upphovsrätt:

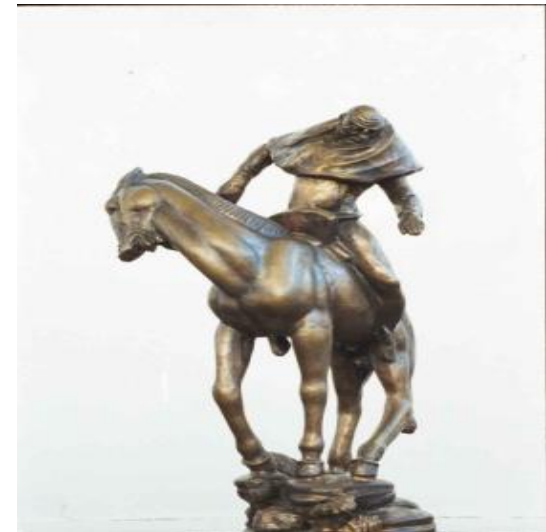
Utsmyckningar



Böcker



Skulpturer



Upphovsrätt

Mer moderna exempel på upphovsrätt

Fjällräven



Mini Maglite



Tomtar



Turning Torso



Mönster/Design:

En produkts eller produktfels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former och ytstrukturer.

- Nyhet – notera dock grace-period om 12 månader i vissa länder, och
- För kunnig användare särpräglad helhetsintryck i förhållande till vad som är känt.
- Inte uteslutande funktionsberoende.
- Registreringskrav – notera dock skydd för oregistrerat mönster inom EU.
- Skydd i 5 5-årsperioder – oregistrerat skydd i 3 år.

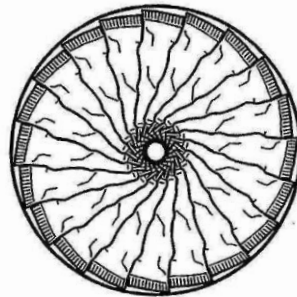
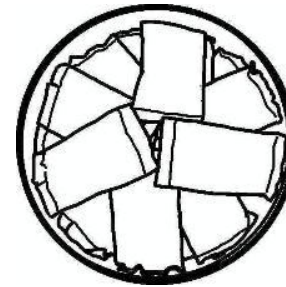
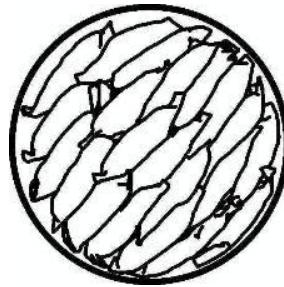
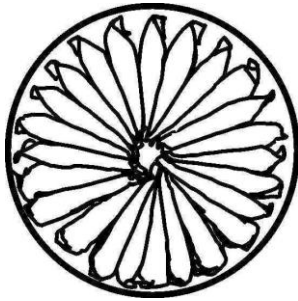
Mönster/Design

Vid registrering är det viktigt att visa produkten och dess detaljer:



Mönster/Design

Swedish match:



Varumärke

Kännetecknen för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet.

- Krav på särskiljningsförmåga – notera dock möjlighet till inarbetning.
- Inget nyhetskrav eller registreringskrav – dock svårt att påvisa inarbetning.
- Skydd för valda varor och tjänster – indelade i 45 klasser.
- Ordmarke, figurmärke, kombinationsmärke.
- Varuutstyrsel.
- Förväxlingsrisk vid både märkeslikhet och varu/tjänsteslagslikhet – notera dock väl ansedda varumärken.
- Skydd så länge registrering/inarbetning hålles vid liv. Användningskrav.
- Risk för urvattning vid felaktig användning eller vid obehörig användning.

Varumärke

Beskrivande kännetecken:

*Mörkrost, Kexchoklad, COCA-COLA
(inarbetat/förvärvat
särskiljningsförmåga)*

Suggestiva kännetecken:

*BANKOMAT, BABY-DRY, SMOKELESS,
VOLVO*

Påhittade kännetecken:

Google, Yahoo, AUDI

Urvattnade kännetecken:

Thermos, Jeep, Hoover,

*Använd alltid ditt kännetecken som just
ett kännetecken, och aldrig som ett verb
eller i olika böjningar.*

*Varnande exempel: "Googla",
"Demidekka" eller "Demidekkare"*

Patent

Teknisk lösning på ett tekniskt problem.

- Krav på uppfinningshöjd.
- Krav på reproducerbarhet, dvs upprepas med identiskt resultat.
- Absolut nyhetskrav och registreringskrav.
- Krav på "industriellt" tillgodogörande, dvs minst en praktisk användning.
- Patentkrav måste tydligt anges – bestämmer skyddets omfång.
- Skydd i 20 år från datum för inlämning, krav på erläggande av årsavgifter.
- Inget användningskrav för fortsatt skydd.
- Notera lagen om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar.

Patent

Olika typer av patent:

- Produktpatent – En produkt som utgör en teknisk lösning på ett tekniskt problem.
- Metodpatent – Ett patent som avser ett förfarande för att framställa en viss produkt/få ett visst resultat.
- Användningspatent - Patentskydd för användning av en produkt/ett alster

Patent

Vad kan inte skyddas av patent:

- Vetenskapliga teorier
- Matematiska metoder,
- Konstnärligt arbete
- Affärssystem/affärsmetoder (dock möjligt att skydda i USA)
- Kirurgiska, terapeutiska och diagnostiska ingrepp (även det möjligt att skydda i USA)
- En regel eller metod för spel,
- Datorprogram

Domännamn

Ingen immateriell rättighet men kan ändå vara värt stora belopp.

- Vid felaktig registrering – tvistlösningsförfarande
 - .se - För överföring ställs krav på att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med rättighet, namn etc, att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
 - .com - För överföring ställs krav enligt ovan med undantag för att domännamnet skall ha registrerats och använts i ond tro.

Vilken/vilka
skyddsform/er kan
skydda detta
föremål?

- Patent?
- Mönster/design?
- Upphovsrätt?
- Varumärke?



Vem är innehavare?

Arbetsgivare:

Vid anställning – notera lagstiftning rörande patenterbara uppfinningar samt frågan om upphovsrätt till datorprogram. I övrigt stor avtalsfrihet – ”tumregel” dock avseende upphovsrätt, där arbetsgivare har fri nyttjanderätt inom sin normala verksamhet.

Medskapare:

Om fler personer har varit inblandade i innovationsprocessen kan flera ses som innovatörer, vilket kan leda till samägande av rättigheterna.

Uppdragsgivare/uppdragstagare:

Avtalsfrihet mellan parterna – om inget uttryckligen avtalats kan det leda till gränsdragningsproblematik rörande äganderätt till resultatet av uppdraget.

Frågor kan även uppkomma rörande rättigheter som har uppkommit i anslutning till uppdraget, men som ligger utanför uppdraget som sådant.

Presentation av idé

Introduktion

- Vad är syftet med att presentera innovationen?
- Finns det något immaterialrättsligt skydd?
- Vilka avtal kan bli aktuella att upprätta?

Sekretessavtal och utvärderingsavtal

- Syftet med avtalet,
- Vad är sekretessbelagt?,
- Hänvisa till eventuella bilagor,
- Ömsesidig presentationsplikt (om lämpligt),
- Avtalstid (tid för sekretess), och vad som händer efter avtalstiden,
- Vitesbestämmelse.
- Vad ska utvärderas?,
- Parternas åtaganden,
- Ensamrätt under utvärderingstiden,
- Sekretess, och
- Ersättning.

Kommersialisering

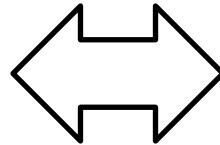
- Egen tillverkning och försäljning?
- Försäljning genom agent eller kommissionär?
- Licensiering av immateriella rättigheter?
- Överlåtelse av immateriella rättigheter?

Egen tillverkning/försäljning

- Avtal med leverantörer,

Viktigt att notera följande:

- Detaljerad specifikation av vad som köps – för godkännande av den produkt som skall levereras.
- Leveransvillkor: ordergången, leveranstider, priser, farans övergång vid leverans, betalningsvillkor och reklamation.



- Avtal med kund/återförsäljare

Viktigt att notera följande:

- Detaljerad specifikation av vad som säljs – för godkännande av den produkt som skall levereras.
- Leveransvillkor: ordergången, leveranstider, priser, farans övergång vid leverans, betalningsvillkor och reklamation.

Agent

Lag om handelsagentur – agenten ingår avtal för er räkning i ert namn.

Notera tvingande bestämmelser till fördel för agenten. Agenten skall:

- få prover, prislister och annat nödvändigt material,
- skall underättas om verksamhetens omfattning, särskilt om den blir väsentligt mindre än vad agenten skäligen förväntat
- senast en månad efter utgången av varje kvartal få en provisionsnota,
- äga rätt till skäligt vederlag, med vissa undantag.

Utöver detta är det viktigt att komma överens om bland annat följande:

- Vilken behörighet agenten skall ha,
- Vilken provision som skall utbetalas,
- Agentens geografiska område, etc.

Licensiering av rättigheter

- Vad omfattas av licensen,
- Material, arbete och kunnande (know-how),
- Enkel eller exklusiv licens,
- Geografisk eller applikationsavgränsning för licensen,
- Krav på produkten,
- Ersättning till innovatören/skaparen – intäktmodell
- Redovisning till innovatören/skaparen samt rätt till insyn,
- Rätt att vidareutveckla produkten,
- Rätt att beivra intrång,
- Kostnaderna för upprätthållande av patent eller liknande,
- Grunder för uppsägning – krav på licenstagaren, och
- Ansvarsbegränsningar – "as is" samt "hold harmless".

Överlåtelse av rättigheter

- Överlåtelseobjekt,
 - Material, arbete och kunnande (know-how),
 - Begränsning,
 - Ersättning till innovatören/skaparen – intäktmodell
 - Redovisning till innovatören samt rätt till insyn,
 - Rätt att vidareutveckla produkten,
 - Krav på kommersialisering,
 - Återköpsrätt, och
 - Ansvarsbegränsningar
-
- Notera särreglering avseende den ideella rätten till ett upphovsrättsligt skyddat verk.

Samarbete/Delägarskap

Samarbete:

- När två eller flera parter arbetar gemensamt med en och samma verksamhet/idé utan att vara gemensamma ägare av en juridisk person.

Delägarskap:

- När två eller flera parter, i en gemensamt ägd juridisk person (notera dock enkla bolag), är aktiva och arbetar med en och samma verksamhet/idé.

Inventera behov:

- Vilken kompetens behövs/När behövs olika kompetenser?
- Vilken finansiering är nödvändig?
- Vem är kunden/Vilka ersättningsmodeller är aktuella, försäljning – licensiering.

Att avtala om vid delägarskap eller samarbete

Nödvändig överenskommelse vid samarbete och delägarskap, oberoende av bolagsform:

- Vem är innehavare till idén?
- Vad skall göras med idén, hur skall idén kommersialiseras?
- Vardera parts förpliktelser/rättigheter/befogenheter?
- Fördelning av intäkter samt uppkomna rättigheter.
- Uppsägning av samarbetet/delägarskap.

Ytterligare överenskommelser vid delägarskap:

- Förköpsrätt och hembudsregler, samt
- Värderingsprinciper.

Kom-ihåg-lista

- Det är gratis att vara positiv!
- Undersök vilka skyddsmöjligheter som finns avseende din idé! Välj den lämpligaste!
- Tänk efter före, var förberedd, var aktiv med dokumentation och avtal!
- Var så konkret som möjligt och precisera noga alla åtaganden!
- Lös så många tvister som möjligt i förhand!
- De flesta tvister beror inte på girighet utan på otydlighet!

Kontaktinformation

Advokatbyrån Gulliksson AB

Box 55631, 102 14 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 60

Tel. 08-24 93 00, Fax 08-24 06 05

Niclas Ihrsén - niclas.ihrsen@gulliksson.se

Peter Ekstedt - peter.ekstedt@gulliksson.se