

Lisensavtalens stilling ved lisenstakers konkurs.

*Har lisenstakers konkursbo mulighet til å tre inn
i lisensavtalen eller overdra lisensrettighetene
som følger av avtalen?*

Kandidatnummer: 4

Antall ord: 14 974



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

1. juni 2017

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	6
1.1 Tema og problemstilling	6
1.2 Forutsetninger og avgrensninger	6
1.3 Begrepsavklaringer	7
1.4 Rettskildebildet	7
1.5 Oppgavens oppbygning	9
2 Rettslig kontekst	10
2.1 Innledning	10
2.2 Konkursretten	10
2.2.1 Konkursloven	10
2.2.2 Dekningsloven	10
2.3 Patentretten	12
2.3.1 Patent og patentloven	12
2.3.2 Lisensavtaler	13
3 Kan konkursboet nyttiggjøre seg lisensavtalen på bakgrunn av dekningsloven § 7-12?	16
3.1 Innledning	16
3.2 Nærmere om bakgrunnen for dekningsloven § 7-12	16
3.3 Vilkårene for boets nyttiggjørelse av lisensavtalen	18
3.3.1 Vilkårene i dekningsloven § 7-12	18
3.3.2 Nyttiggjørelsen kan være begrenset	20
3.4 Sammenligning av dekningsloven § 7-12 med løsningen i svensk og dansk rett	21
3.4.1 Rettskildebildet	21
3.4.2 Svensk rett	21
3.4.3 Dansk rett	23
3.5 Er dekningsloven § 7-12 en god regel?	24
3.5.1 Avveining mellom partenes interesser	24
3.5.2 Lovgivers begrunnelse for § 7-12 og reelle hensyn	24
3.6 Avsluttende bemerkninger	28

4 Kan konkursboet tre inn i lisensavtalen på bakgrunn av dekningslovens hovedregel?	29
4.1 Innledning	29
4.2 Dekningsloven § 7-3 første ledd	29
4.2.1 En rett til å tre inn i skyldnerens avtaler	29
4.2.2 Gjensidig tyngende avtale som ikke er bortfalt før konkursåpning	30
4.2.3 Avtalen må være gyldig	31
4.2.3.1 Gyldighetsvilkårene	31
4.2.3.2 Mislighold uten direkte sammenheng med insolvensen	31
4.2.3.3 Ugyldighetsinnsigelser	32
4.2.4 Patenthavers interpellasjonsrett	33
4.3 Avsluttende bemerkninger	34
5 Kan patenthaver motsette seg inntredelsesretten på bakgrunn av lisensavtalen?.....	35
5.1 Innledning	35
5.2 Dekningsloven § 7-1, ”vedkommende rettsforholds egenart”	35
5.3 Dekningsloven § 7-3 andre ledd, ”avtalens art”	37
5.3.1 Innledning	37
5.3.2 Unntaket i § 7-3 andre ledds anvendelse ved lisensavtaler	38
5.3.2.1 Momenter i helhetsvurderingen	38
5.3.2.2 Personlig karakter	39
5.3.2.3 Langsiktige kontrakter	40
5.3.3 Helhetsvurdering av ”avtalens art”	41
5.3.3.1 Terskelen for unntakets anvendelse	41
5.3.3.2 Andre hensyn	42
5.3.3.3 Lignende kontraktsområder	44
5.3.3.4 Oppsummering	45
5.4 Avsluttende bemerkninger	45

6	Har konkursboet mulighet til å overdra rettighetene etter lisensavtalen?	47
6.1	Innledning	47
6.2	Patentloven § 43	47
6.3	Det foreligger ikke overdragelsesforbud.....	48
6.4	Det foreligger overdragelsesforbud	50
6.4.1	Problemstillingene	50
6.4.2	Boets beslagsmuligheter	51
6.4.3	Videreoverdragelse til utenforstående	53
6.5	Avsluttende bemerkninger	55
7	Oppsummering	57
	Litteraturliste.....	58
	Vedlegg	62

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

En oppfinner har rett til å søke om enerett til utnyttelse av sin oppfinnelse, en patentrettighet. Patentet er en immateriell rettighet som patenthaver selv kan utnytte. Likevel kan patenthaver av ulike grunner ønske å tildele andre muligheten til å utnytte oppfinnelsen. Patenthaver kan tilby lisens på det patenterte produktet gjennom lisensavtaler.

En virksomhet kan ha lisens på programvaren som implementerer fremgangsmåten for produksjon av selvkjørende biler, virksomheten kan ha lisens på legemidler eller andre produkter, som for eksempel glidelåser.¹ Det er med andre ord stor variasjon, men lisensen kan utgjøre en stor del av virksomhetens kapital ettersom teknologiske nyvinninger spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Tema for avhandlingen er hvilken stilling lisensavtalen får dersom lisenstaker går konkurs. Konkurslovgivningen skal tjene skyldnerens kreditorer ved at boets eiendeler realiseres på best mulig vis. Ettersom lisensrettighetene kan representere store verdier, er disse funksjon som dekningsobjekt dersom lisenstakers virksomhet går konkurs, interessant.

Formålet med fremstillingen er å drøfte hvordan konkursboet kan nyttiggjøre seg lisensavtalen ved lisenstakers konkurs. Hovedproblemstillingene som drøftes er hvorvidt lisenstakers konkursbo kan fortsette produksjonen av det lisensierte produktet, eller om patenthaver kan motsette seg dette og avskjære konkursboets nyttiggjørelse. Videre drøftes hvorvidt konkursboet kan overdra rettighetene som følger av lisensavtalen.

1.2 Forutsetninger og avgrensninger

I drøftelsen forutsettes at lisenstaker har inngått en gyldig lisensavtale før konkursåpningen. Dermed forutsettes at avtalen ikke er omstøtelig. Videre forutsettes det at lisensavtalen er helt eller delvis uoppfylt fra både lisenstakers og patenthavers side. Med dette avgrenses avhandlingen mot avtaler som er helt eller delvis oppfylt, ettersom det sjeldent vil oppstå

¹ Patentstyret, <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/programvare-og-apper/> Nedlastningsdato: 19.05.17.

problemer i disse avtaleforholdene da konflikten løses etter kontraktsrettslige prinsipper om ytelse mot ytelse.²

Avhandlingen avgrenses mot problemstillinger som kan oppstå ved gjeldsforhandling og offentlig skifte av insolvent dødsbo, da det i drøftelsen kun er tatt hensyn til de problemstillinger som er aktuelle ved konkurs. Det antas likevel at det som fremkommer her har overføringsverdi til de situasjonene, ettersom reglene stort sett er sammenfallende, jf. dekningsloven³ § 1-6.

Videre avgrenses det mot partenes stansingsrett, og vurderingen av når/om det foreligger rettsvern. Dette vil ikke bli behandlet ettersom problemstillingene kommer klarest frem i de tilfeller slike rettigheter ikke foreligger. Virkningene av inntredelsesrett og boets nyttiggjørelse blir ikke inngående behandlet ettersom avhandlingens omfang ikke tillater dette. Reglene nevnes likevel for å vise sammenhengen i regelverket.

1.3 Begrepsavklaringer

Den som har tilvirket det immaterielle produktet, kalles i det videre stort sett patenthaver. Det forekommer også at vedkommende omtales som medkontrahenten. Innehaver av lisensrettigheten omtales som lisenstaker, men ettersom det er lisenstakers konkurssituasjon som behandles vil lisenstakeren også omtales som konkursskyldner, konkursdebitor, eller lignende. Når konkursboet nevnes er det på det rene at det er lisenstakers konkursbo som omtales.

1.4 Rettskildebildet

Patentloven⁴ gir få bidrag til tolkningen av situasjonene som oppstår vedrørende lisensavtalen ved lisenstakers konkurs. Loven gir derimot noe veiledning ved problemstillinger om overdragelse, slik at den i særskilte vurderinger har større betydning. I de øvrige vurderingene derimot danner reglene i dekningsloven, hovedsakelig kapittel 7, grunnlaget for løsningen.

Den konkrete lisensavtalen og klausulene partene inntar har også betydning for de problemstillingene som drøftes. Det er avtalefrihet på området, til tross for noen

² NOU 1972: 20 s. 308

³ Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

⁴ Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

innskrenkninger som forekommer i lovgivningen, slik at partene til en viss grad har råderett over egen rettsstilling. Avtalen har særlig betydning for problemstillingene vedrørende overdragelse. På denne bakgrunn er et forslag til avtaleutforming inntatt som vedlegg til avhandlingen, og vil bli vist til der dette er hensiktsmessig. Likevel poengteres at dette er et forslag, og ikke et formkrav.

Lovforarbeidene, både til patentloven og dekningsloven, er grundige fellesnordiske utredninger, som i stor grad fortsatt er gjeldende ved tolkning av lovene.⁵ Utredningen⁶ til patentloven ble hovedsakelig videreført i senere forarbeider for de aktuelle bestemmelsene, slik at den fortsatt har verdi ved lovtolkningen.⁷ Hva gjelder dekningsloven, er den grundige utredningen gjennomført av konkurslovutvalget, NOU 1972: 20 Gjeldsforhandling og konkurs, av særlig relevans i tillegg til øvrige forarbeider. Falkanger-utvalget fremstilte en omfattende revisjon av dekningsloven i NOU 1993: 16 Etterkontroll av konkurslovgivningen, og i den grad denne griper inn i tidligere forarbeider er dette hensyntatt.

Det finnes lite rettspraksis på området, og meg bekjent ingen dommer som drøfter problemstillingene ved lisensavtaler. Det finnes noen dommer, hovedsakelig underrettspraksis, som omhandler det relevante regelverket ved andre avtaletyper. Til tross for at disse har mindre rettskildemessig vekt enn høyesterettspraksis vil uttalelser fra dommene, i mangel av høyesterettspraksis, bli brukt som argumenter og momenter der dette anses relevant. Som en konsekvens av det sparsommelige rettskildebildet er forarbeidene, til tross for sin alder, tillagt betydelig vekt. Dette gjelder særlig forarbeidene til dekningsloven. I tillegg til dette bidrar juridisk litteratur til å belyse rettstilstanden, både hva gjelder alminnelig praksis ved lisensavtaler og konkursboets forhold til skyldnerens kontrakter.

Det vil i noen grad henvises til fremmed rett, særlig behandlingen i Danmark og Sverige. Både innenfor patentretten og konkursretten er reglene en konsekvens av nordiske samarbeid. I noen tilfeller er ordlyden sammenfallende med løsningen i nabolandene, da kan argumentasjonen være et moment ved tolkningen av den norske regelen. Der reglene ikke er sammenfallende, får ikke nødvendigvis løsningen direkte relevans som rettskildefaktor.⁸

⁵ Stenvik (2013) s. 42 og Andenæs (2009) s. 4

⁶ Nordisk Utredning 1963: 6 (NU 1963: 6)

⁷ Ot.prp.nr.36 (1965-1966) s. 43

⁸ Nazarian (2012) s. 64

Likevel vil utenlandsk lovgivning kunne belyse de norske reglene og deres rimelighet, og har derfor verdi som sammenligningsgrunnlag. Saker om immaterielle rettigheter har vært gjenstand for domstolsbehandling i disse landene og vil i noen grad bli benyttet.

For øvrig er det grunn til å påpeke noen særtrekk på konkursrettens område.⁹ Reglene skal være enkle å praktisere, ikke prosessfremmende. Flere i juridisk teori hevder hensynet til forutberegnelighet og en retts teknisk enkel regel må veies opp mot den konkrete rimelighet i den enkelte sak.¹⁰ Konsekvensen er at reelle hensyn og konkret rimelighet har mindre vekt. Likevel er pragmatiske vurderinger og vurderinger om hvilke konsekvenser resultatene av lovtolkningen har for samfunnet relevante også på formuerettens område, men slik at ”forutberegnelighet og likhet i rettsanvendelsen” må vektlegges.¹¹

1.5 Oppgavens oppbygning

Først vil drøftelsens tema settes inn i en rettslig kontekst. Det gis en innføring i relevante regler innenfor patentretten, samt en innføring i hva en lisensavtale innebærer. Det gis en innføring i den konkursrettslige rammen, herunder konkursloven¹² og dekningslovens relevante regler. Dette blir redegjort for ettersom kjennskap til rammene for nyttiggjørelsen gir bedre forståelse for de påfølgende drøftelsene.

Videre vil hovedproblemstillingene drøftes. Herunder boets nyttiggjørelse av lisensavtalen på bakgrunn av dekningslovens spesialregel om produksjonsavgift, om boets inntredelsesrett etter hovedregelen i dekningsloven, og patenthavers muligheter til å motsette seg inntreden. Til slutt drøftes konkursboets muligheter til overdragelse av lisensrettighetene. Avslutningsvis gis en sammenfatning.

⁹ Nazarian (2012) s. 62

¹⁰ Nazarian (2012) s. 62 og Marthinussen (2016) s. 216 flg.

¹¹ Marthinussen (2016) s. 229

¹² Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

2 Rettslig kontekst

2.1 Innledning

Ettersom problemstillingene aktualiseres ved den lisensierte virksomhets konkurs redegjøres det for de relevante reglene, herunder konkursloven, dekningsloven og patentloven.

Lisensavtalen utfyller regelverket og blir derfor presentert.¹³ Dette utgjør det rettslige landskap problemstillingene er en del av.

2.2 Konkursretten

2.2.1 Konkursloven

Konkursinstituttet er til for at kreditorene skal få dekning for sine krav ved at konkursdebitors formuesgoder omgjøres til penger.¹⁴ Dette gjøres gjennom åpning av konkurs og påfølgende generalbeslag. Ifølge konkursloven § 60 skal skyldneren tas under konkursbehandling dersom skyldneren er ”insolvent”, og dette begjæres av enten skyldneren selv eller en fordringshaver.

Konkursloven § 100 omhandler skyldnerens rett og legitimasjon ved konkurs. Etter gjeldende rett trer boet inn i konkursdebitors rettsstilling og lisenstakers rådighet overføres, ikke eiendomsretten.¹⁵ Konkursboet omhandler de prosessuelle reglene innenfor konkursretten.¹⁶

2.2.2 Dekningsloven

Beslagsrettens hovedregel fremkommer av dekningsloven § 2-2, og gjelder ved konkurs, jf. § 2-1. Bestemmelsen gir ”fordringshaverne” rett til dekning i ”ethvert formuesgode”, så lenge dette tilhører skyldneren på beslagstidspunktet og det kan ”omgjøres i penger”.

Begrepet ”formuesgode” er ifølge forarbeidene bevisst valgt fordi det er ”abstrakt”.¹⁷

Forarbeidene taler for en relativt vid tolkning av ordlyden, som tilsier at også lisensavtaler omfattes, ettersom det relevante er om godet kan omgjøres i penger. Dette underbygges i juridisk teori som hevder at ”rettighetene som immaterialrettslovgivningen etablerer, er

¹³ Se punkt 1.1

¹⁴ Andenæs (2009) s. 10

¹⁵ Andenæs (2009) s. 30

¹⁶ Nazarian (2012) s. 18 og Andenæs (2009) s. 4

¹⁷ NOU 1972: 20 s. 255

formuesgoder som i utgangspunktet kan beslaglegges i medhold av dekningsloven § 2-2”.¹⁸ Hensynene som ligger bak lovgivningen er hensynet til rasjonell bobehandling og til en effektiv beslagsform.¹⁹ Konkursen ivaretar dermed nødvendige samfunnsmessige behov ved at lisensavtalen kan beslaglegges. Konkursboet har derfor i utgangspunktet mulighet til å nyttiggjøre seg avtalen basert på dekningsloven.

Likevel forekommer det uenigheter i juridisk teori om dekningsloven § 2-2 overhodet er relevant ved inntredelsesrett i lisensavtaler, eller om dekningsloven kapittel 7 kan brukes på individuelt grunnlag. Enkelte teoretikere hevder vilkårene i § 2-2 må oppfylles i tillegg til vilkårene som presenteres i dekningsloven kapittel 7.²⁰ Mens andre antar at man enten kan bruke beslagsretten i dekningsloven § 2-2, eller inntredelsesretten etter kapittel 7, og at disse representerer parallelle beslagsmuligheter.²¹ Dersom sistnevnte perspektiv anvendes er det naturlig å beslaglegge etter reglene i dekningsloven § 2-2 dersom medkontrahenten har gitt usikret kreditt eller medkontrahenten ikke har fått betaling ennå.²² På den andre siden er inntreden etter kapittel 7 mer naturlig der det foreligger ”helt eller delvis uoppfylte kontrakter”. Sistnevnte aktualiseres gjerne ved lisensavtaler. Nyanseforskjellen kan få betydning for konkursboets muligheter til å overdra lisensrettigheten, noe som blir drøftet under punkt 6.

Uansett hvilken tilnærming man har til beslagsretten må vilkårene etter dekningsloven kapittel 7 være oppfylt for at konkursboet skal kunne utnytte lisensavtalen. I tillegg har lisensavtaler fått en større og mer sentral rolle som dekningsobjekt i dag enn tidligere, og derfor vil som oftest vilkårene i dekningsloven § 2-2 automatisk være oppfylt.²³ I det videre forutsettes derfor at lisensavtaler er potensielle dekningsobjekt for reglene i kapittel 7.

Ifølge dekningsloven § 1-6 andre ledd gjelder lovens kapittel 7 for konkurs, hvor dekningsloven § 7-1 trekker opp virkeområdet for kapitlet. De generelle reglenes subsidiære karakter fastslås, ettersom de bare kommer til anvendelse dersom ”ikke annet følger av andre

¹⁸ Wold (2006) s. 276 og Andenæs (2009) s. 90

¹⁹ Andenæs (2009) s. 11

²⁰ Wold (2006) s. 276

²¹ Nazarian (2012) s. 93

²² Nazarian (2012) s. 95

²³ Wold (2006) s. 272

lovbestemmelser eller vedkommende rettsforholds egenart". Bestemmelsens andre punktum trekker grensene mellom de generelle reglene i §§ 7-2 til 7-9, og de spesielle reglene i § 7-10 flg. De generelle reglene kommer kun til anvendelse dersom ikke annet følger av de spesielle, jf. prinsippet om *lex specialis*.

Dekningsloven definerer også forskjellen mellom dividendefordringer og massekrav. En dividendefordring er et krav som skal dekkes forholdsmessig etter den prioritet kravet har i lisenstakers konkursbo.²⁴ Massekrav er en fordring med bedre prioritet enn dividendefordringer, og dekkes derfor foran alle disse.²⁵ Med andre ord innebærer skillet at lisenstakers midler først går til dekning av massefordringen, og ved øvrige midler tilgjengelig dekkes dividendefordringene forholdsmessig. Konkursboet har gjerne ikke midler til fullstendig dekning av alle krav, og derfor vil ofte kreditorene med dividendefordringer ikke få maksimal dekning. Skillet vil ha betydning for patenthavers krav i lisenstakers konkursbo, og følgelig for forpliktelsen konkursboet har overfor patenthaver ved nyttiggjørelse av lisensavtalen. Dersom patenthaver har en dividendefordring vil kreditorer med massefordringer få dekning først. Patenthaver får kun en forholdsvis dekning på lik linje med de øvrige kreditorene som måtte ha dividendefordringer i boet.

2.3 Patentretten

2.3.1 Patent og patentloven

Avhandlingen behandler konkursboets inntredelsesrett i patentlisensavtaler. Patentrettens regler, herunder patentloven, er følgelig relevant.

Etter patentloven § 1 har den som har "gjort" en "oppfinnelse" som kan "utnyttes industrielt" innenfor "ethvert teknisk område" rett til å søke om å få enerett til utnyttelse av oppfinnelsen i "nærings- og driftsøyemed". Det er kun "patenterbare oppfinnelser" som omfattes av lovgivningen.²⁶ I juridisk teori er det anerkjent at det kan søkes patent på oppfinnelser, og oppfinnelser er en "praktisk løsning av et teknisk problem", dermed omfattes lisensavtaler.²⁷

²⁴ Andenæs (2009) s. 391

²⁵ Andenæs (2009) s. 385

²⁶ Stenvik (2013) s. 120

²⁷ Stenvik (2013) s. 13

Dersom patentet tildeles har oppfinneren enerett til utnyttelse av den immaterielle rettigheten patentet omfatter. Tanken bak reglene er å stimulere til utvikling på det teknologiske feltet ved å gi oppfinneren belønning for oppfinnelsen.²⁸ Patentets omfang bestemmes av patentkravene, se patentloven § 39, jf. § 8. Eneretten til patentet kan opprettholdes i 20 år fra patentsøknaden ble inngitt, jf. reglene i patentloven § 40. Patenthaver kan i patentperioden utstede lisenser, gjennom lisensavtaler.

2.3.2 Lisensavtaler

Patenthaver gir en begrenset lisens til utnyttelse av patentet, en partiell rettighet, ved å utstede lisensavtaler i tråd med patentloven § 43.²⁹ Bestemmelser åpner for at patenthaver kan overføre bruksrett, men innfører et overdragelsesforbud for lisenstaker ”med mindre noe annet er eller må anses å være avtalt”. Den deklarasjoniske regelen er dermed et overdragelsesforbud for den som har lisens.³⁰

Det er i utgangspunktet avtalefrihet på området, men ettersom rettigheten gjerne er kompleks og detaljert, inngås det skriftlige avtaler. Et forslag til slik avtale ligger vedlagt.³¹ Som det fremkommer både av juridisk teori og av malen, burde partene normalt avtale en tidsmessig, geografisk og/eller saklig avgrensning av lisensrettigheten.³² Dersom en tidsmessig begrensning ikke avtales gjelder lisensen normalt i patentets levetid, som regel 20 år, jf. patentloven § 40. Gjenstanden for lisensen, lisenstakers kundegruppe, teknologiske områder, produksjonsvilkår og -krav, prissetting, markedsføring og eventuell videreutviklingen bør også avtales, i tillegg til lisensens vederlag.³³

Til tross for avtalefriheten faller i hovedsak avtalene inn under tre kategorier; enlisensavtaler, eksklusive lisensavtaler og enkle lisensavtaler.³⁴ Dersom det inngås en enlisensavtale får lisenstaker enerett til utnyttelse av oppfinnelsen på et spesielt geografisk område, men patenthaver kan fortsatt selv utnytte oppfinnelsen. Eksklusive avtaler innebærer at også patenthaveren er avskåret fra utnyttelse innenfor lisensområdet. Ved enkle

²⁸ Stenvik (2013) s. 16-23

²⁹ Thommessen (1993) s. 313

³⁰ Se punkt 6

³¹ Se vedlegg. Forslag til utforming av lisensavtale, Innovasjon Norge.

³² Stenvik (2013) s. 431

³³ Stenvik (2013) s. 431-433

³⁴ Stenvik (2013) s. 431

lisensavtaler har lisenstakeren en rett til utnyttelse, men ikke enerett. Det kan sies å eksistere tre ”nivåer” av lisensavtaler, hvorav eksklusive avtaler er de mest inngående, og enkle lisensavtaler er de minst omfattende avtalene.

Ved inngåelse av lisensavtaler må man ta utgangspunkt i at lisenstaker ikke får større rett enn det avtalte. Lisensavtalen må derfor tolkes. Med mindre partene har avtalt høyere grad av eksklusivitet, må det antas at lisensavtalen er en enkel lisensavtale, ettersom det er den minst omfattende rettigheten. Hvilken av kategoriene avtalen faller inn under reflekteres ofte av vederlaget, hvor lavere pris gir lavere forventning om eksklusivitet.³⁵ Avtalekategorien er derfor bestemmende for andelen konkurranse lisenstakeren får fra andre lisenstakere, da eksklusive lisensavtaler åpner for monopol.

Lisensavtalens vederlag fastsettes enten som et engangsvederlag og/eller som en løpende ytelse, sistnevnte omtales som royalty.³⁶ Royaltyfordringen kan være ”fast eller variabel” og kan fastsettes som andel av produksjonen eller salget, men kan også settes til et minimum.

Royalty er lisenstakers hovedforpliktelse og betales til patenthaver på bakgrunn av den faktiske utnyttelsen.³⁷ En tommelfingerregel ved utregningen er at patenthaver skal ”sitte igjen med minst 25 % av fortjenesten på et produkt”.³⁸ Fordelen ved å avtale kravet som en prosentandel er at lisenstakeren ikke på forhånd binder seg til et krav som ikke nødvendigvis svarer til den faktiske produksjonen.³⁹ På den andre siden kan patenthaver være uheldig med lisenstakeren ved å ikke få vederlag, men heller ikke få distribuert produktet på markedet fordi lisenstakeren med eksklusive rettigheter ikke produserer.

Patentlisensavtaler er ofte stabile og langsiktige avtaleforhold. Følgelig etableres det gjerne særlige lojalitets- eller tillitsforhold mellom partene, som forenkler avtaleoppfyllelsen.⁴⁰ Dette gjelder særskilt ved lisensavtaler, ettersom avtalepartene ofte har løpende tilleggsytelser overfor hverandre. Tilleggsytelsene kan for eksempel være partenes plikt til å utveksle

³⁵ Ørstavik (2010) s. 147

³⁶ Stenvik (2013) s. 432

³⁷ Domeij (2010) s. 280

³⁸ Domeij (2010) s. 287

³⁹ Domeij (2010) s. 281

⁴⁰ Domeij (2010) s. 23-24

know-how.⁴¹ I juridisk teori har begrepet blitt omtalt som kunnskap som både kan ha tilknytning til og ikke tilknytning til utnyttelsen av det patenterte produktet, det være seg ”teknisk viten” eller viten av ”merkantil art”.⁴² Partene i et avtaleforhold der know-how eller annen bedriftskunnskap er innbefattet, har derfor en ekstra ”plikt til fortrolighet”.⁴³ Det kan i tillegg være avtalt omsorgsplikt, i form av en plikt til å underrette patenthaver om mulig forbedringspotensial for patentet under lisensavtalen eller det kan være avtalt hjelp med tekniske erfaringer.⁴⁴

I det videre forutsettes det at lisensavtalen innebærer en økonomisk gunstig posisjon for lisenstaker, og at konkursboet derfor ønsker å utnytte avtalen. Problemstillingene som blir drøftet i det følgende er om boet kan nyttiggjøre seg lisensavtalen etter spesiallovgivningen i dekningsloven, og om boet kan tre inn i avtaler hvor vilkårene i spesialregelen ikke er oppfylt. Videre drøftes eventuelle skranker for inntredelsesretten i form av unntak fra reglene, samt boets muligheter for å overdra lisenstakers rettigheter.

⁴¹ Ørstavik (2010) s. 168

⁴² Lassen (1966) s. 433

⁴³ Ørstavik (2010) s. 168-169

⁴⁴ NU 1963: 6 s. 284

3 Kan konkursboet nyttiggjøre seg lisensavtalen på bakgrunn av dekningsloven § 7-12?

3.1 Innledning

I dette kapitlet drøftes nyttiggjørelsen av lisensavtalen etter spesialregelen i dekningsloven § 7-12. Særregelen behandles først ettersom regelen har forrang fremfor hovedregelen i dekningsloven § 7-3, jf. prinsippet om *lex specialis*. Hovedregelen drøftes under punkt 4.

Spesialbestemmelsen regulerer inntredelsesrett i avtaler om produksjonsavgift. Ettersom lisensvederlaget er en produksjonsavgift som beregnes per enhet av det produserte eller solgte i henhold til lisensavtalen (royalty), er lisensavtalen en av de sentrale avtaletypene bestemmelsen omfatter.⁴⁵ Problemstilling er om boet kan nyttiggjøre seg lisensavtalen på bakgrunn av spesialregelen om produksjonsavgift i dekningsloven § 7-12, og i tilfelle hvilke forpliktelser lisenstakers konkursbo har overfor patenthaver ved nyttiggjørelsen.

Først vil bakgrunnen for dekningsloven § 7-12 presenteres, dernest fremstilles bestemmelsens vilkår. Rettstilstanden i dansk og svensk rett presenteres for å sammenligne løsningene, før det avslutningsvis drøftes om regelen er en god løsning.

3.2 Nærmere om bakgrunnen for dekningsloven § 7-12

Bestemmelsen regulerer direkte når patenthaver kun har krav på dividende av lisensavgiften. Det følger av ordlyden at ”avgiftskravet for produksjonen som er blitt påbegynt før åpning av bobehandling og hvor det er foretatt investeringer av betydning” utelukkende kan ”gjøres gjeldende som dividendekrav”. Dette til tross for at produksjonen blir fullført eller produksjonen blir solgt av konkursboet selv. Motsetningsvis må boet betale fordringen som massekrav dersom produksjonen starter etter boåpning. Med andre ord er avgiftskravets prioritet avhengig av hvor langt produksjonen har kommet.

Indirekte regulerer bestemmelsen også konkursboets nyttiggjørelse av produksjonsavtaler, herunder lisensavtaler. Implisitt åpner bestemmelsen for konkursboets rett til utnyttelse av

⁴⁵ NOU 1972: 20 s. 325 og Aasebø (2015) s. 357

lisensavtalen, så lenge produksjonen er ”påbegynt før åpningen av bobehandlingen” og ”det er foretatt investeringer av betydning”.⁴⁶

Det er på det rene at patenthavers royalty av produksjon solgt før konkursåpning dekkes som dividende av konkursboet.⁴⁷ Det var royaltyfordringer for enhetene etter konkursåpning som representerte den største utfordringen for konkurslovutvalget ved utforming av bestemmelsen. Utvalget skisserte to ulike resonnementer, hvor valget falt på alternativ nummer én.

Etter det første alternativet har rettighetshaveren oppfylt sine avtaleforpliktelser ved å overgi nødvendig informasjon slik at produksjonen av det lisensierte produkt kan igangsettes.⁴⁸ Royaltyfordringen oppstår som en betinget fordring av lisensavtalen, og dekkes dermed som dividende ettersom kravet oppstod før konkursåpningen. Patenthaver har kun rett på en forholdsmessig dekning av royaltykravet.

Det andre alternativet ville medført at royaltyfordringer oppstod ”ved salget av hver produsert enhet”.⁴⁹ Følgelig ville konkursboet utbetalt royalty som massefordring fordi kravet oppstod etter konkursåpning. Dersom konkursboet solgte enhetene etter konkursåpning, ville dette bli sett på som inntreden ved konkludent atferd. Alternativet hadde vært fordelaktig for patenthaver da patenthaver hadde fått dekket sine krav før øvrige kreditorer, men konkurslovutvalget valgte som nevnt å gjennomføre første alternativ.

Konkurslovutvalget har her foretatt en avveining mellom opphavsmannens, boets, samt de øvrige kreditorenes stilling. Hvorvidt den valgte løsningen er ideell eller ikke blir drøftet under punkt 3.5.

⁴⁶ Wold (2006) s. 290

⁴⁷ NOU 1972: 20 s. 325

⁴⁸ NOU 1972: 20 s. 325

⁴⁹ NOU 1972: 20 s. 325

3.3 Vilkårene for boets nyttiggjørelse av lisensavtalen

3.3.1 Vilkårene i dekningsloven § 7-12

Som nevnt under punkt 3.2 presenterer bestemmelsen to kumulative vilkår for boets nyttiggjørelse av lisensavtalen, at produksjonen er startet og at det er foretatt ”investeringer av betydning”. Grensedragningen for disse blir gjennomgått i det følgende.

Det første vilkåret, om produksjonen er påbegynt, har både et tidsmessig aspekt og en kvantitativ side.⁵⁰ Det seneste tidspunktet for at produksjonen anses påbegynt er i forarbeidene antatt å være når materialer og arbeid blir innlemmet i produksjonen på en slik måte at det ”vil gå tapt hvis produksjonen ikke blir fullført”.⁵¹ Det utelukkes likevel ikke at vilkåret anses oppfylt på et tidligere tidspunkt, for eksempel når det er foretatt innkjøp i sammenheng med prosessen eller det er gjort forarbeider som utelukkende er ment for produksjonen.

Vilkåret om påbegynt produksjon henger til en viss grad sammen med bestemmelsens andre vilkår – investeringsvilkåret. Ifølge § 7-12 må det være ”foretatt investeringer av betydning”, i tillegg til produksjonsvilkåret. Forarbeidene hevder det er de ”generelle økonomiske betraktninger” som ligger til grunn for bestemmelsen, som er veiledende for når vilkårene anses oppfylt.⁵²

Konkursretten har et overordnet formål om at konkursdebitors formuesgoder, herunder lisensavtaler, skal omgjøres i penger og dermed tjene til dekning for lisenstakerens kreditorer.⁵³ Konkursboet skal i størst mulig grad utnytte lisenstakers rettigheter, og dersom det er investert betydelige midler i prosessen er det ønskelig at så lite som mulig går til spille. Konkursrettens hensikt underbygger derfor investeringsvilkåret, ettersom konkursboet vil ha interesse av den omfattende retten lisensavtalen representerer.

Det må derfor vurderes hva en investering av ”betydning” innebærer. Forarbeidene påpeker at det neppe kan kreves investeringer opp i 25 % av de totale produksjonskostnadene, men at

⁵⁰ NOU 1972: 20 s. 326

⁵¹ NOU 1972: 20 s. 326

⁵² NOU 1972: 20 s. 327

⁵³ Andenæs (2009) s. 10

investeringen må være ”av en slik størrelsesorden at de veier tungt ved avgjørelsen av om produksjonen skal fortsette eller ei”.⁵⁴ Dette må ses i sammenheng med de økonomiske hensynene som nevnt over. Kreditorne investerer i produksjonsprosessen i håp om gevinst, og dersom de investerte midlene går tapt kun fordi de ikke anses å være ”av betydning” vil bestemmelsens ordlyd motarbeide hensynene som ligger bak konkurslovgivningen. Vurderingen av vilkårenes oppfyllelse er dermed skjønnsmessig.

Vilkårene ble i forarbeidene kritisert for å være for kreditorvennlige.⁵⁵ Ved utredning av bestemmelsen var produksjonsvilkåret tillagt betydelig vekt, ettersom investeringsvilkåret ikke opprinnelig inngikk i bestemmelsen. Birger Stuevold Lassen, nestleder i Det sakkyndige råd for åndsverker, hevdet reglene ikke i like stor grad tok hensyn til opphavsmennene. Ettersom produksjonsstarten satt skjæringspunktet, ville reglene slå feil ut dersom opphavsmannen leverte fra seg et tilnærmet ferdig produkt, slik som ved åndsverk. Justisdepartementet innførte investeringsvilkåret på bakgrunn av kritikken.⁵⁶ Lovgiver lempet med andre ord på produksjonsvilkåret, men uttalte likevel at ”det generelt bør stilles krav om at produksjonen *er påbegynt*”, i tillegg til investeringene. Dette er med andre ord en helhetsvurdering, i motsetning til to isolerte vilkår.

Dersom vilkårene oppfylles kan boet fortsette utnyttelsen, uten å betale royaltyfordringen for produksjon og salg etter konkursåpningen som massekrav, jf. bestemmelsens ordlyd. Konkursboet får på den måten en mulighet til å utnytte de investerte ressursene, uten at patenthaver får prioritet for sitt royaltykrav.

I juridisk teori er virkningen av bestemmelsen presentert på ulike måter, om det er bevisst eller ubevisst fremstår uklart. Wold presenterer virkningen som om lisenstakers konkursbo får en rett ”til å tre inn i avtalen”, altså en inntredelsesrett.⁵⁷ Andenæs uttaler i sitt verk at dersom vilkårene er oppfylt ”kan boet nyttiggjøre seg ytelsen uten å tre inn i avtalen”.⁵⁸ Sistnevnte løsning fremstår mer dekkende, og harmonerer bedre med lovens ordlyd. Dekningsloven § 7-3 åpner for en ”rett til å tre inn”, en formulering som ikke fremkommer av dekningsloven

⁵⁴ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 191

⁵⁵ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 189-190

⁵⁶ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 191

⁵⁷ Wold (2006) s. 290

⁵⁸ Andenæs (2009) s. 198

§ 7-12. For å unngå tvil vil det være naturlig å si at boet ikke trenger å tre inn i avtalen dersom nyttiggjørelsen baseres på dekningsloven § 7-12, og vilkårene er oppfylt.

En antitetisk tolkning av § 7-12 første punktum tilsier at dersom produksjonen ikke er påbegynt, men boet likevel ønsker å igangsette prosessen, må fordringen betales som massekrav.⁵⁹ I disse tilfellene passer gjerne betegnelsen ”inntredelsesrett” bedre. Inntredelsesrett etter hovedregelen i dekningsloven § 7-3 kan vurderes, med mindre konkursboet inngår ny avtale med patenthaver.

Foreløpig konklusjon er at konkursboet kan fortsette produksjonen etter lisensavtalen dersom vilkårene er oppfylt, og at boet dekker patenthavers royaltyfordring som dividendekrav.

3.3.2 Nyttiggjørelsen kan være begrenset

Selv om vilkårene er oppfylt kan ikke konkursboet produsere uendelig antall enheter. Omfanget av konkursboets rettigheter kan for eksempel være begrenset i lisensavtalen.⁶⁰ Lisensavtalen inneholder ofte kvantitative begrensninger, for eksempel ved klausuler om produksjon av ”et visst minstekvantum”. Enda mer avgjørende er det om avtalen begrenser produksjonen oppad, ved at lisensavtalen kun gjelder et visst ”opplag”. Dersom lisenstakers konkursbo ønsker å produsere flere enheter enn det avtalte må royaltyfordringen av denne produksjonen dekkes som massekrav.⁶¹ Dersom avtalen ikke inneholder slike begrensninger, begrenses produksjonen til ”det antall eksemplarer som man ved påbegynnelsen av produksjonen har ansett som et minimum for at de foretatte investeringene skal svare seg”.

Utnyttelsesmuligheten kan også være begrenset etter dekningsloven § 7-12 andre punktum. Her fremkommer det at konkursboet må betale andelen av patenthavers medvirkning som forekommer etter konkursåpningen, som massefordring.⁶²

⁵⁹ Aasebø (2015) s. 357

⁶⁰ Stenvik (2013) s. 433

⁶¹ NOU 1972: 20 s. 326

⁶² Andenæs (2009) s. 199

3.4 Sammenligning av dekningsloven § 7-12 med løsningen i svensk og dansk rett

3.4.1 Rettskildebildet

Det finnes lite rettskildemateriale vedrørende tolkningen av vilkårene i dekningsloven § 7-12. Grensen mellom hvilke situasjoner bestemmelsen omfatter og hvilke som ikke omfattes, er vanskelig å trekke. Den relativt sparsommelige dekningen av regelverket avhjelper heller ikke i rettspraksis. På denne bakgrunn er det interessant å se hvordan lovgivningen er i våre naboland, som i utgangspunktet har vært innlemmet i samarbeidet om rettsenhet på konkursrettens område.⁶³

Lovgivningen er ikke ensartet i de tre landene. Følgelig vil ikke argumentene nødvendigvis være direkte relevante som rettskilde ved tolkningen av de norske reglene, men sammenligningen vil avdekke ulike potensielle løsninger, og eventuelt tydeliggjøre hvorvidt den norske løsningen er optimal.

3.4.2 Svensk rett

Utgangspunktet i svensk rett er at patenter kan inndras i patenthavers konkurs, men at eventuelle overdragelsesforbud i lisensavtalen kan forhindre dette.⁶⁴ Hva gjelder lisenstakers konkurs er det i større grad usikkerhet i svensk rett.⁶⁵ Konkursen regnes ofte som vesentlig antasipert mislighold, og konkursen er følgelig et kontraktsbrudd som ofte gir hevingsmuligheter. Kontraktpraksis, og de medfølgende hevingsklausulene, er med andre ord sentrale i svensk rett, sammenlignet med norsk rett hvor lovens hovedregler i større grad er bestemmende for inntredelsesretten. Til tross for dette skal det også i svensk rett foretas en avveining mellom konkursboets ønske om å ivareta lisensavtalens verdi, opp mot patenthavers interesse i å kunne kontrollere hvem som utnytter oppfinnelsen.⁶⁶

I svensk rettspraksis har Högsta domstolen behandlet saker om immaterielle rettigheter. I saken inntatt i NJA 1966 s. 241 var spørsmålet om konkursboet kunne distribuere bøker som var produsert før konkursåpningen, til tross for at forfatteren ikke fikk royalty som

⁶³ Jf. punkt 1.4

⁶⁴ Domeij (2010) s. 350-351

⁶⁵ Domeij (2010) s. 352

⁶⁶ SOU 2001: 80 s. 209

massefordring.⁶⁷ To forfattere hadde inngått forlagsavtaler med et forlag som senere gikk konkurs.⁶⁸ Begge forfatterne hevdet at deres royaltyskrav skulle dekkes som massefordring ettersom konkursboet ikke hadde hevet avtalen. Högsta domstolen uttalte at en forlagsavtale skal behandles likt som andre obligasjonsrettslige avtaler, og derfor skal ikke royaltysforpliktelsene gis forrang ved konkurs.⁶⁹ Forlaget ble dermed gitt medhold (dissens 4-1), og forfatterne hadde kun krav på royaltys som dividende. Patenthaver skulle ikke favoriseres på bekostning av andre kreditorer med krav i boet.

Dommen har vært utgangspunkt for flere diskusjoner i svensk juridisk teori, den har blitt kritisert og er omdiskutert.⁷⁰ Til tross for dette støttet det norske konkurslovutvalget sine forarbeidsuttalelser på dommen.⁷¹ Dette fremkommer av forarbeidene, hvor lovgiver falt ned på det mest kreditorvennlige resonnementet, slik som nevnt under punkt 3.2. Utvalget konkluderte med at ”salg foretatt av boet ikke uten videre gir rettighetshaveren rett til å kreve den tilsvarende royaltys som massefordring”. Ettersom lovgiver tilsynelatende brukte dommen ved utformingen av den norske bestemmelsen, kan denne ha betydning ved vurderingen av dekningsloven § 7-12. Se særlig punkt 3.5.2.

I en senere rettssak inntatt i NJA 2005 s. 510, hadde konkursboet, i likhet med den forrige saken, foretatt en spredning av produkter tilknyttet immaterielle rettigheter. Spørsmålet var også her om masseansvar hadde oppstått som følge av spredningen. Högsta domstolen uttalte, som et obiter dictum, at dersom opphavsrettsinnehaveren hadde hevet avtalen, og konkursboet fortsatte spredningen, ville det vært et brudd på opphavsretten som utløser massekrav. Det poengteres at handlingen ikke automatisk klassifiseres som inntredelsesrett, men at kompensasjonen skal betales som massefordring. Domstolen fant likevel ikke tilstrekkelige argumenter for å fravike det nevnte prejudikatet fra 1966 i saken. Til tross for dette, samt et obiter dictums noe svakere rettskildevekt, er uttalelsen omfavnet og videreført som gjeldende rett i litteraturen.⁷²

⁶⁷ Möller (1988) s. 581

⁶⁸ Möller (1988) s. 595

⁶⁹ Möller (1988) s. 596

⁷⁰ Möller (1988) s. 597

⁷¹ NOU 1972: 20 s. 326

⁷² Domeij (2010) s. 353

Begge dommene taler for at fordringer på royalty oppstår ved inngåelse av lisensavtalen og skriver seg til tiden forut for konkursåpningen. Derfor vil kravet være en dividendefordring for opphavsmannen, med mindre patenthaver bruker sin eventuelle hevingsrett.⁷³ Dette er i svensk teori anerkjent også å gjelde for patentlisensavtaler.⁷⁴

Dersom patenthaver er gitt en hevingsmulighet, vil boets mulighet til å forhindre hevingen være å oppfylle de vesentligste forpliktelsene og kvalitetskrav etter avtalen.⁷⁵ Konkursboet kan også tre inn i lisensavtalen, i alle fall hvor lisenstaker har påbegynt produksjonen og foretatt vesentlige investeringer. Dette er med andre ord en tilsvarende løsning som i dekningsloven § 7-12. Forskjellen mellom den norske og den svenske regelen er derimot at konkursboets inntredelsesrett etter svensk rett utløser et massekrav for ubetalt lisensavgift. Royaltyfordringen skal ifølge juridisk teori betales som massekrav ”både bakåt och framåt i tiden”, altså for salg foretatt både før og etter konkursåpning.⁷⁶

3.4.3 Dansk rett

I dansk rett kommer hovedregelen om boets inntredelsesrett i konkursloven § 53 til anvendelse, med mindre annet følger av lov eller ”af vedkommende retsforholds beskaffenhed”.⁷⁷ Dansk lovgivning har med andre ord ikke en tilsvarende spesialregel som dekningsloven § 7-12.

Utgangspunktet er at patenthaver har opphavsrett til det ferdige verket, og derfor krav på royalty.⁷⁸ Dersom boet hever lisensavtalen, mister boet rettigheten til å fortsette spredningen for de enheter som er ”produceret efter dekretdagen” (konkursåpning). Med andre ord må konkursboet tre inn i avtalen for å fortsette produksjonen. For de eksemplarene som allerede var produsert før konkursåpning har dansk rettspraksis sagt at opphavsmennene kun hadde et ”simpelt krav på royalty” dersom ikke konkursboet trådte inn i avtalen.⁷⁹ Den danske lovkommentaren viser til den tidligere siterte dommen fra svensk høyesterett inntatt i

⁷³ Domeij (2010) s. 357

⁷⁴ Möller (1988) s. 635

⁷⁵ Domeij (2010) s. 353

⁷⁶ Domeij (2010) s. 353

⁷⁷ Petersen (2013) s. 482

⁷⁸ Petersen (2013) s. 519

⁷⁹ U 1988.619 (Danske landsret)

NJA 2005.510 og hevder løsningen er motsatt av dansk rett ettersom ”sådanne krav var massekrav” i svensk rett.⁸⁰

Det kan diskuteres om løsningene egentlig er så ulike. Som vist ved gjennomgangen av svensk rett, kan konkursboet utnytte det som er produsert før konkursåpningen uten at dette regnes som inntredelsesrett i avtalen, til tross for at royaltyfordringen utbetales som dividende. Det er kun hvis patenthaver hever avtalen før konkursboets utnyttelsen, at royaltyfordringen får en prioritert stilling. Uttalelsene i kommentarutgaven til den danske konkursloven bygger etter alt å dømme på den svenske høyesteretts obiter dictum, og kan derfor sies å være noe tynn.

Norge, Sverige og Danmark har med andre ord tre ulike løsninger, men som alle har likhetstrekk. I Sverige, hvor regelverket åpner for at royaltyfordringer dekkes som massekrav både før og etter konkursåpning, har patenthaver gjerne en sterkere posisjon enn i norsk og dansk rett. Det kan derfor hevdes at norsk konkurslovgivning er noe mer kreditorvennlig enn den svenske lovgivningen. Hvorvidt den norske løsningen er god drøftes i neste punkt.

3.5 Er dekningsloven § 7-12 en god regel?

3.5.1 Avveining mellom partenes interesser

Konkursboet kan velge om de vil utnytte lisensavtalen eller avslutte kontraktsforholdet. Det kan stilles spørsmål ved om en slik løsning i for stor grad favoriserer konkursboet på bekostning av patenthaver, eller om det er grunn til å innrømme konkursboet denne valgfriheten, til tross for at patenthaver kun tilkjennes royalty som dividende. I det følgende vil avveiningen mellom konkursboets og patenthavers interesser drøftes. Det vil særlig ses hen til forarbeidsuttalelsene og andre hensyn som kan gjøres gjeldende.

3.5.2 Lovgivers begrunnelse for § 7-12 og reelle hensyn

Som nevnt i punkt 3.2, diskuterte lovgiver to ulike resonnementer for fastsettelse av patenthavers royaltykrav ved boets nyttiggjørelse av lisensavtalen etter konkursåpning. Lovgivers løsning tilsier at royalty oppstår ved avtaleinngåelse, og patenthaver tilkjennes royalty som en dividendefordring. Dersom lovgiver hadde fulgt det andre resonnementet

⁸⁰ Petersen (2013) s. 519

hadde fordringen oppstått ved konkursboets salg av produksjonsenhetene, følgelig en massefordring. Patenthavers krav hadde da hatt høyere prioritet i konkursboet.

Lovgiver valgte å hensynta ”de øvrige kreditorer som har ydet bidrag til produksjonen”, og poengterte at lisensavtaler har et kommersielt preg, samt at behovet for å gi patenthaver prioritet derfor er ”tilsvarende mindre”.⁸¹ I juridisk teori er bestemmelsen og dens formål kritisert. Det hevdes å være ”noe eiendommelig” når formålet om å bevare rettighetserververens investeringer til fordel for kreditorene ”utelukkende knyttes til formen for vederlagsberegningen”.⁸² Løsningen hevdes å være tilfeldig, og ikke nødvendigvis gi en balansert løsning, ettersom boets øvrige kreditorer til forskjell fra patenthaver, kan utnytte annet regelverk for innkrevingen.

I svensk juridisk litteratur kritiseres dekningsloven § 7-12 for regelens utslag i praksis.⁸³ Konkursboets muligheter til å fortsette produksjonen til tross for at de verken må tre inn i avtalen, eller svare patenthavers royalty som massefordring, problematiseres. Manglende inntreden kunne etter svensk rett utløst en hevingsmulighet for patenthaver. En rett som ikke innrømmes i dekningsloven § 7-12. Royaltyfordringen oppstår i norsk rett ved inngåelse av lisensavtalen. Dette kritiseres også i svensk litteratur. Möller hevder patenthaver ikke har oppfylt sin forpliktelse ved avtaleinngåelsen, ettersom patenthaver må ”respektera förläggarens/konkursboets ensamrätt” i hele avtaleperioden.⁸⁴ Möller hevder derfor at royaltykravet oppstår ved salget av den enkelte enheten. Dette fordi patenthaver har en oppfylleelsesplikt også etter avtaleinngåelse, ettersom han må sørge for å opprettholde lisenstakers enerettsposisjon. Den svenske teoretikeren hevder med andre ord at norsk lovgivning skulle lagt til grunn motsatt resonnement.

Argumentene kan anses treffende ved inngåelse av eksklusive lisensavtaler. Lisenstaker har da en eksklusiv enerett til utnyttelse, som innebærer at patenthaver må respektere lisensavtalen og sørge for å ikke gi lisens til andre. Med denne tankegangen anses kravet som oppstått ved salg av de produserte enhetene, og royaltykravet skulle vært utbetalt som en

⁸¹ NOU 1972: 20 s. 325-326

⁸² Thommessen (1993) s. 327

⁸³ Möller (1988) s. 633

⁸⁴ Möller (1988) s. 633

massefordring. Ettersom motsatt løsning er valgt, hevdes regelen å være en forfordeling av patenthaver.⁸⁵

Som nevnt under punkt 3.4.2 underbygger lovgiver sitt standpunkt med svensk rettspraksis.⁸⁶ Det kan til en viss grad kritiseres at boet underbygger sin konklusjon med svensk rettspraksis, ettersom svensk og norsk rett er ulike nettopp på dette punktet, i tillegg til at dommen også har blitt kritisert i juridisk teori og har blitt fraveket av nyere praksis på enkelte punkt.⁸⁷ Som nevnt dreide dommen seg om salg av enheter produsert *før* konkursåpning. I forarbeidene dreier diskusjonen seg om hvordan boets nyttiggjørelse *etter* konkursåpning skal dekkes. Konkurslovutvalget henviste med andre ord til rettspraksis med andre premisser og problemstillinger. På denne bakgrunn anses forarbeidenes argumentasjon å være noe knapp.

Det kan på denne bakgrunn stilles spørsmål ved om lovgiver la til grunn den beste løsningen. Spørsmålet er om hensynet til en retts teknisk enkel regel som ikke bidrar til flere rettsprosesser går på bekostning av en ideell regel. Eller om investeringshensynet går på bekostning av patenthavers stilling.

Dersom det patenterte produktet slår an hos forbrukerne vil konkursboet kunne tjene på salg av enhetene. Patenthaveren på sin side, har gjerne kun krav på en prosentandel av inntekten som royalty, tilkjent som dividende. Boets øvrige kreditorer kan ha omfattende krav med bedre prioritet, som derfor kan gjøre patenthavers royaltykrav minimalt. Patenthaver kan også ønske å fri seg fra avtalen fordi avtaleforholdet ikke ble som tiltenkt.⁸⁸ Dersom konkursboet distribuerer det patenterte produktet kan det gi dårlig renommé, noe som kan skade andre med tilsvarende lisensrettigheter.

Det er heller ikke alltid ønskelig med et skifte av medkontrahenten i avtalen uten at det gis samtykke. Dette fordi en ny debitor ikke nødvendigvis har samme kvalifikasjoner for avtaleoppfyllelsen som den opprinnelige hadde, det være seg personlige, faglige eller økonomiske ulikheter.⁸⁹ Dette underbygges av at lisensavtalene ofte er langvarige

⁸⁵ Möller (1988) s. 633

⁸⁶ NOU 1972: 20 s. 326

⁸⁷ Jf. punkt 3.4.2

⁸⁸ Lilleholt (1986) s. 282

⁸⁹ Nazarian (2012) s. 92

avtaleforhold, mens konkursboet ikke nødvendigvis har en økonomi som muliggjør langvarig kontraktsoppfyllelse.

Dersom lovgivningen undervurderer patenthaver, kan det føre til at oppfinnerne søker patentrettigheter i andre jurisdiksjoner, og at samfunnet mister de mulighetene og inntektene patentet gir. Patenthaver har gjerne større muligheter til å skreddersy avtalene utenlands, noe som kan gjøre den norske patentløsningen mindre attraktiv. Dette strider mot patentlovens bakenforliggende hensyn, ettersom lovgivningen skal stimulere til teknologisk utvikling. Oppfinnerne ser gjerne ikke verdien i eneretten, dersom posisjonen ikke er tilstrekkelig ivaretatt i lovgivningen. Samfunnsøkonomisk er det ofte mer lønnsomt at patenthaver utsteder lisensrettigheter til noen med mer optimale produksjonsmuligheter enn seg selv. Dersom patenthaver kun får marginal dekning for sitt royaltykrav ved lisenstakers eventuelle konkurs, er patenthaver gjerne ikke villig til å ta risikoen ved utstedelse av lisensen, og den samfunnsøkonomiske effekten blir mindre.

Kritikken viser at patenthaver gjerne har en nedprioritert stilling sammenlignet med konkursboet. I svensk teori er det uttalt at ”konkursboet kanskje under ganske lånd tid kan utnyttja förlagsrätten utan att ett öra kommer författaren till godo”.⁹⁰ Det samme må sies å gjelde ved lisensavtaler.

På den andre siden har lovgiver vektlagt hensyn som tilsier at konkursboets øvrige kreditorer skal være prioritert på lik linje med patenthaver, noe som tilsier at det skal gjennomføres en likebehandling av kreditorerne. Med andre ord regnes patenthaver som kreditor på lik linje med de øvrige, og er slik sett ikke nedprioritert, kun behandlet likt. Dette argumentet må være av avgjørende karakter.

I svensk rett er patent- og lisenstaker mer avhengig av å inngå gode avtaler, noe som ikke nødvendigvis automatisk gir bedre vern enn den norske løsningen gjør. Den løsningen som dekningsloven gir kan alt i alt fremstå mer forutsigbar enn rettstilstanden i våre naboland. Som nevnt innledningsvis er forutsigbarhet og hensynet til en retts teknisk enkel regel, særlig vektlagt innenfor formueretten.⁹¹ Regler som er enkle å praktisere er forutberegnelige.

⁹⁰ Adlercreutz (1969) s. 306

⁹¹ Jf. punkt 1.4

Ettersom patenthaver kan hensynta regelverket ved avtaleinngåelse, taler det for at reglene ivaretar patenthaver på en tilstrekkelig måte.

Videre er ikke det at kontrakten blir mindre lønnsom for patenthaver noe selvstendig argument for å fri seg fra kontrakten. Begge partene har inngått en gjensidig kontrakt, og det vil alltid være en risiko for at kontrakter blir mindre lønnsomme enn først antatt.

Konkursboets rolle er å utnytte konkursdebitors aktiva, og det er ikke mer kritikkverdig å utnytte lisensavtalen som dekningsobjekt enn det vil være å utnytte andre avtaler.

Konkursboet ønsker å fastholde de lønnsomme kontraktsforholdene og lovgivningen burde ikke være til hinder for dette. Konkursboet trer inn i konkursdebitors rettsstilling, og får ikke noe bedre posisjon enn lisenstaker, men har like stor rett til å utnytte en eventuelt god stilling. Dette taler for at dekningsloven § 7-12 ivaretar partene på betryggende vis.

3.6 Avsluttende bemerkninger

Konsekvens i regelverket tilsier at ulike obligasjonsrettslige avtaler behandles likt i konkurs, ettersom det gir medkontrahentene mulighet til å forutberegne sin rettsstilling. På den andre siden har lovgiver hensyntatt ulike typetilfeller som finnes på området og derfor finnes det en generell hovedregel i dekningsloven § 7-3, mens lisensstilfellene reguleres i dekningsloven § 7-12. Lovgiver har med andre ord løst den konkrete situasjonen etter hva som antakeligvis gir best resultat i det enkelte typetilfellet. Dette taler for at løsningen lovgiver har valgt er den beste for nettopp lisensavtaler.

Dekningsloven § 7-12 åpner for at lisenstaker kan utnytte lisensavtalen dersom vilkårene er oppfylt. Boet trenger da ikke å tre inn etter hovedregelen i dekningsloven § 7-3. Ved nyttiggjørelsen svarer konkursboet royalty som dividende. Patenthaver forfordes derfor ikke, men behandles på lik linje med boets øvrige kreditorer.

4 Kan konkursboet tre inn i lisensavtalen på bakgrunn av dekningslovens hovedregel?

4.1 Innledning

Dersom det foreligger en gyldig lisensavtale, men vilkårene for boets nyttiggjørelse etter dekningsloven § 7-12 ikke er oppfylt, kan boets inntredelsesrett vurderes etter dekningslovens hovedregel.

Hovedregelen om konkursboets inntredelsesrett fremkommer av dekningsloven § 7-3. Forarbeidene hevder bestemmelsen ”i prinsippet gjelder alle kontrakttyper”,⁹² og derfor er det ikke noe prinsipielt i veien for boets inntredelsesrett etter bestemmelsen. Vurderingen kan særlig være aktuell dersom lisenstaker for eksempel har investert midler i prosessen, men produksjonen ikke er påbegynt. Boet kan ønske å tre inn i lisensavtalen for å utnytte denne i den gjenværende lisensperioden, eller utnytte inntekten avtalen gir frem til boet avvikles, ved å selv starte produksjonen. Spørsmålet blir derfor om boet har mulighet til å tre inn i patentlisensavtalen på bakgrunn av hovedregelen.

4.2 Dekningsloven § 7-3 første ledd

4.2.1 En rett til å tre inn i skyldnerens avtaler

Etter dekningsloven § 7-3 første ledd har konkursboet ”rett til” å tre inn i skyldneres gjensidig tyngende avtaler. Boet kan, dersom vilkårene er oppfylt, velge å tre inn i lisensavtalen, men er ikke forpliktet til det. Dette underbygges av uttalelser fra Høyesterett hvor det påpekes at ”konkursboet velger om det vil tre inn i avtalen”.⁹³

I sistnevnte dom påpeker Høyesterett at dersom boet velger å bruke inntredelsesretten gjelder ”i utgangspunktet de avtalte vilkår”, jf. dekningsloven § 7-4 første ledd. For konkursboets vedkommende innebærer dette å utbetale royaltyfordringen som massekrav, jf. dekningsloven § 7-3. Dersom avtalen kun er delvis oppfylt ved konkursåpningen kan boet velge å tre inn kun

⁹² NOU 1972: 20 s. 309

⁹³ Rt. 2008 s. 586 (avsnitt 38)

for den uoppfylte del, med mindre avtalen ”betraktes som en enhet”, jf. dekningsloven § 7-4 andre ledd.⁹⁴

I juridisk teori fremstilles vilkårene for inntreden med ulike tilnærminger.⁹⁵ Ulike teoretikere har blitt kritisert for uoversiktlige fremstillinger av vilkårene for, og unntakene fra, inntreden.⁹⁶ På denne bakgrunn vil vilkårene i det følgende presenteres slik som, etter min mening, anses mest hensiktsmessig.

4.2.2 Gjensidig tyngende avtale som ikke er bortfalt før konkursåpning

Inntredelsesretten gjelder de ”gjensidig tyngende avtaler skyldneren har sluttet”, jf. dekningsloven § 7-3. En naturlig språklig forståelse tilsier at det må foreligge en konkret avtale å tre inn i, og avtalen må foreligge på tidspunktet da boet overtar skyldnerens rettsstilling. Motsetningsvis gjelder ikke reglene for avtaler konkursboet selv inngår etter konkursåpning, eller i avtaleforhold hvor det inngås ny avtale for hver enkelt transaksjon.⁹⁷ Avtalen kan heller ikke være bortfalt før konkursåpning, som følge av for eksempel motpartens hevingsmuligheter, da det ikke foreligger en avtale å tre inn i.⁹⁸

Uavhengig av hvorvidt ytelsen består av penger eller om det er en naturalytelse, vil avtalen kun være gjensidig tyngende dersom begge parter har en ytelsesplikt, til sammenligning med for eksempel ensidige gaveløfter. Lisensavtaler er som oftest ”gjensidig bebyrdende” og vilkåret vil stort sett være oppfylt.⁹⁹ Dette fordi avtalene som oftest innebærer en forpliktelse for lisenstaker til å betale løpende royalty, og en forpliktelse for patenthaver til å for eksempel stille tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for lisenshaver, samt opprettholde lisenstakers enerettsposisjon dersom det er avtalt. Ettersom lisensavtalen gjerne er langvarig, vil det ikke være nødvendig å inngå ny avtale for hver produksjonsenhet, og lisensavtalen anses ikke bortfalt med mindre avtaleperioden er utløpt eller en av partene har hevet avtalen. Vilkårene vil følgelig som oftest være oppfylt dersom lisensavtalen er inngått før konkursåpning.

⁹⁴ Rt. 2008 s. 586 (avsnitt 38)

⁹⁵ Se blant annet Andenæs (2009) s. 213 flg. og Aasebø (2015) s. 309

⁹⁶ Nazarian (2012) s. 98 flg.

⁹⁷ Andenæs (2009) s. 213

⁹⁸ Nazarian (2012) s. 99

⁹⁹ Wold (2006) s. 289

4.2.3 Avtalen må være gyldig

4.2.3.1 Gyldighetsvilkårene

Ved å sammenholde dekningsloven §§ 7-3 og § 7-7, fremkommer det indirekte at det ikke kan foreligge mislighold uten direkte sammenheng med insolvensen, og at slikt mislighold ikke må ha utløst noen hevingsrett for patenthaver dersom inntreden er ønskelig. I tillegg må det ikke foreligger ugyldighetsinnsigelser. Begge vilkårene omhandler i realiteten gyldighet, og for at konkursboets inntredelsesrett skal anvendes må lisensavtalen derfor være gyldig.

4.2.3.2 Mislighold uten direkte sammenheng med insolvensen

Dersom lisenstakers konkursbo verken trer inn i avtalen, oppfyller eller stiller tilstrekkelig sikkerhet etter reglene i dekningsloven § 7-5, har patenthaver hevingsrett etter reglene i dekningsloven § 7-7 første ledd første og andre punktum. Av bestemmelsens første ledd tredje punktum fremkommer det at patenthaver ”også” kan ha hevingsrett dersom boet ønsker å tre inn i avtalen, men det foreligger mislighold fra lisenstaker som ”ikke står i direkte sammenheng med insolvensen”. Dette kan for eksempel inkludere vesentlig mislighold som foreligger før konkursåpning, men hvor hevingsadgangen ikke har blitt benyttet før boåpningen.¹⁰⁰ Patenthaver må ikke ha slik hevingsrett dersom boet ønsker å tre inn.¹⁰¹

Motsetningsvis har patenthaver ikke slik hevingsadgang dersom lisenstakers mislighold står i direkte sammenheng med insolvensen, ettersom patenthaver kunne hevet før konkursåpning, men har valgt å ikke benytte muligheten. Patenthaver har dermed gitt uttrykk for at misligholdet ikke var avgjørende for det videre avtaleforholdet.¹⁰² Boet har i denne sammenheng en sterk stilling fordi insolvensen gjerne rammer et flertall kreditorer. Dersom inntredelsesretten skal være effektiv må slikt mislighold holdes utenfor vurderingen.¹⁰³

¹⁰⁰ Andenæs (2009) s. 201

¹⁰¹ Aasebø (2015) s. 310 oppstiller dette som unntak fra inntredelsesretten, mens Andenæs (2009) s. 214 oppstiller det som vilkår for inntredelsesretten

¹⁰² NOU 1972: 20 s. 320

¹⁰³ Andenæs (2009) s. 202

Ifølge forarbeidene står misligholdet i ”direkte sammenheng med insolvensen” dersom det skyldes ”den akutte likviditetskrise før åpning av bobehandlingen”.¹⁰⁴ Det er ”misligholdet etter sin art” som må være uavhengig av insolvensen, og bevisbyrden påligger konkursboet.¹⁰⁵

Dersom misligholdet ikke står i direkte sammenheng med lisenstakers insolvens, kan patenthaver gjøre misligholdet gjeldende på bakgrunn av lisensavtalen. Det må derfor vurderes hvilke mangler som gir tilstrekkelig hevingsgrunn. I vedlagte lisensavtaleforslag er det inntatt en hevingsklausul, der det fremkommer at ”vesentlig mislighold” gir motparten hevingsrett med øyeblikkelig virkning.¹⁰⁶ Som vesentlig mislighold regnes mangelfull aktivitet, lav omsetning og forsinket betaling. Det kan likevel være grunn til å minne om at det ikke er adgang til å avtale en videre hevingsadgang enn det som følger av gjeldende rett, jf. dekningsloven § 7-3 andre ledd.

Med andre ord, dersom det foreligger mislighold uten direkte sammenheng med insolvensen har patenthaver en hevingsrett som avskjærer boets inntredelsesrett. Forutsetningen for inntredelse er at slikt ikke foreligger.

4.2.3.3 Ugyldighetsinnsigelser

Det må være utvilsomt at patenthaver ikke kan omformulere hevingsgrunnen til en ugyldighetsinnsigelse og dermed omgå vilkåret i dekningsloven § 7-7 første ledd tredje punktum.¹⁰⁷ Innsigelser om at lisenstaker har gitt feilaktige eller bristende opplysninger om sin økonomiske tilstand er ikke gyldig hevingsgrunn, ettersom innsigelsene må antas å ha sammenheng med insolvensen. I juridisk teori påpekes at det relevante er å vurdere om ugyldighetsgrunnen ”typisk har sammenheng med insolvensen eller ikke”.¹⁰⁸

For at boet skal tre inn i lisensavtalen må avtalen være gyldig, og det må verken foreligger ugyldighetsgrunner eller hevingsgrunner. Dersom avtaleforholdet oppfyller vilkårene vil konkursboet ha en rett til å tre inn i lisensavtalen etter dekningsloven § 7-3.

¹⁰⁴ NOU 1972: 20 s. 320

¹⁰⁵ Andenæs (2009) s. 202

¹⁰⁶ Jf. vedlegg punkt 15

¹⁰⁷ Andenæs (2009) s. 202

¹⁰⁸ Andenæs (2009) s. 202

4.2.4 Patenthavers interpellasjonsrett

Dersom boet oppfyller vilkårene for inntredelse etter dekningsloven § 7-3 første ledd, har boet i utgangspunktet en rett til inntreden. Patenthaver kan i slike tilfeller stille krav til konkursboet.

Ifølge dekningsloven § 7-7 første ledd siste punktum kan patenthaver kreve en avklaring fra konkursboet om hvorvidt det ønsker å tre inn i lisensavtalen eller ikke ”uten ugrunnet opphold”. Det finnes ikke en fast frist for avklaringen, men det må gis en rimelig frist ut fra ”kontraktsforholdets art og boets stilling”.¹⁰⁹ Lisensavtaler kan være kompliserte, og derfor kan boet innrømmes noe lengre tid enn ved simple avtaler. Konkursboet får en tidsbegrenset valgrett, men slik at patenthaver kan kreve avklaring. I juridisk teori omtales dette som den solvente parts ”interpellasjonsrett”.¹¹⁰

Ordlyden fastslår implisitt at boet ikke uten videre trer inn i avtalene, men at det kreves en uttrykkelig erklæring fra konkursboets side vedrørende hvilke avtaler boet velger å tre inn i. Dette fremkommer også i rettspraksis, hvor et konkursbos inntredelsesrett i en leasingavtale ble behandlet.¹¹¹ Saken inneholder uttalelser om dekningslovens rettslige utgangspunkt, hvor det bemerkes at ”boet ikke trer inn i konkursdebitors avtaler dersom boet ikke uttrykkelig inngår en avtale om dette” eller andre forhold tilsier at ”boet blir bundet ved konkludent adferd”.¹¹² Leasingavtalen ble behandlet etter reglene i dekningsloven § 7-3, og kjennelsens uttalelser har overføringsverdi til problemstillingen som her drøftes, og må antas å gjelde også for lisensavtaler.

Videre kan patenthaver kreve at konkursboet stiller sikkerhet eller oppfyller avtalen i tråd med dekningsloven § 7-5 første ledd første punktum. Ettersom royaltyfordringen er en løpende ytelse som normalt betales etterskuddsvis kommer beregningsmåten i andre ledd til anvendelse.¹¹³ Sikkerhetsstillelsen skal ”til enhver tid” dekke den ”første forfalte termin” for tiden etter konkursåpningen. Patenthaver er her gitt en fordelaktig stilling ettersom

¹⁰⁹ NOU 1972: 20 s. 313

¹¹⁰ Andenæs (2009) s. 214

¹¹¹ LB-2002-197 (Borgarting lagmannsrett). Kjennelsen ble påanket. Kjæremålet til Høyesterett ble forkastet. Uttalelsene er endelige/rettskraftige.

¹¹² Se også NOU 1972: 20 s. 313

¹¹³ Nazarian (2012) s. 124

sikkerhetsstillelsen eliminerer noe av usikkerheten vedrørende dekningen. Dersom boet ikke stiller sikkerhet kan patenthaver holde sin ytelse tilbake etter dekningsloven § 7-2, og heve lisensavtalen etter reglene i dekningsloven § 7-7 første ledd første punktum.

4.3 Avsluttende bemerkninger

Som drøftelsen antyder kan lisenstakers konkursbo i utgangspunktet tre inn i lisensavtalen og utnytte de goder avtalen representerer, så lenge vilkårene for dette er oppfylt. Konkursboet kan fortsette produksjonen i den perioden boet anser det lønnsomt, og heller på sikt foreta en forsvarlig avslutning av boet og dets tilhørende avtaler. Reglene fremstår veloverveide og funksjonelle fra konkursboets ståsted.

Fra patenthavers ståsted derimot, kan reglene kritiseres for å åpne for en overveiende valgrett for konkursboet, på bekostning av patenthaver. Boet innrømmes tid til en gjennomgang av lisenstakers avtaler og ved en slik valgrett har boet muligheter til å kun tre inn i de avtalene som er gunstige for konkursboet. De avtalene som er ugunstige for boet er gjerne tilsvarende gode for medkontrahentene. Dette innebærer at boet gjerne terminerer lisensavtalen dersom patenthaver er best stilt i avtalen. Denne valgretten omtales gjerne som ”cherry picking”.¹¹⁴

Konkursboet kan på denne bakgrunn tre inn i lisensavtalen så lenge vilkårene er oppfylt. Hvorvidt konklusjonen må modereres drøftes i kapittel 5.

¹¹⁴ Aasebø (2015) s. 310

5 Kan patenthaver motsette seg inntredelsesretten på bakgrunn av lisensavtalen?

5.1 Innledning

Problemstillingen i dette kapitlet er hvorvidt patenthaver kan motsette seg konkursboets inntredelsesrett i lisensavtalen på bakgrunn av særlige forhold ved avtalen. Spørsmålet er om patenthaver kan heve avtalen ved å påberope lisenstakers insolvens som hevingsgrunn.¹¹⁵

Dekningsloven oppstiller hovedsakelig to omfattende unntak fra boets nyttiggjørelse av lisensavtalen. Disse kan gripe inn i inntredelsesretten etter de mulighetene som er presentert hittil i avhandlingen. I det følgende drøftes det om unntakene kommer til anvendelse ved konkursboets nyttiggjørelse av lisensavtalen.

5.2 Dekningsloven § 7-1, ”vedkommende rettsforholds egenart”

Ifølge dekningsloven § 7-1 kommer ikke reglene i dekningsloven kapittel 7 til anvendelse dersom annet følger av ”vedkommende rettsforholds egenart”. Unntaket kan gripe inn i konkursboets muligheter for å nyttiggjøre seg en avtale ved å utløse en hevingsrett for medkontrahenten.

Unntaket bygger på hensyn om at reglene i kapittel 7 ikke passer på ”sterkt avvikende kontrakttyper” ettersom det kan gi uheldige resultater.¹¹⁶ Kapitlets bestemmelser baseres på en generalisering av hva som er fornuftig løsning for en rekke avtale typer, og det er derfor ikke noe prinsipielt i veien for at boet i utgangspunktet kan tre inn i lisensavtalen.¹¹⁷ Likevel er det i forarbeidene poengtert at det kan forekomme forhold hvor spesialbestemmelsene burde vike ettersom det innenfor ”vedkommende avtale type” kan ”forekomme atskilte varianter”, hvor rettsforholdets ”egenart” gjør at spesialreglene ikke kan anvendes.¹¹⁸ Det er med andre ord typen kontrakt som er avgjørende, og ikke kontraktspraksisen i det konkrete avtaleforholdet.¹¹⁹

¹¹⁵ Wold (2006) s. 290

¹¹⁶ NOU 1972: 20 s. 310

¹¹⁷ NOU 1972: 20 s. 310

¹¹⁸ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 179-180

¹¹⁹ Andenæs (2009) s. 211

Spørsmålet er dermed om unntaket i § 7-1 kommer til anvendelse når boet ønsker å nyttiggjøre seg lisensavtalen etter reglene i § 7-12. Ifølge forarbeidene og lovens ordlyd kan alle bestemmelsene i kapittel 7 unntas på bakgrunn av rettsforholdets egenart.¹²⁰ Dette underbygges i juridisk teori, der det hevdes at dekningsloven § 7-12 ikke ”avskjærer” muligheten for å ”bringe disse hensyn inn i vurderingene”, til tross for at vederlaget i lisensavtaler er en løpende ytelse.¹²¹ Dette taler for at dekningsloven § 7-1 i særlige tilfeller kan avskjære boets inntredelsesrett i lisensavtaler.

På den andre siden finnes det også holdepunkter for det motsatte i juridisk teori. Wold hevder § 7-12 er en spesialbestemmelse for nettopp lisensavtaler og lignende, slik at unntaket i § 7-1 vil ”bli mindre aktuelt” der spesialbestemmelsen begrunner nyttiggjørelsen.¹²² Likevel er det ikke noe garanti for at alle avtaler passer inn i regelsettet. Derfor åpner forarbeidene for at domstolene kan fortsette regeldannelsen.

Patenthaver har allerede ved inngåelse av lisensavtalen overlevert sin hovedforpliktelse, og dersom han ikke har tatt gyldig eiendomsforbehold etter dekningsloven § 7-7 andre ledd, taler det for at patenthaver ikke har hevingsrett. Dette underbygges i forarbeidene hvor det fremkommer at medkontrahenten ”ikke kan heve avtalen for så vidt angår produksjon som er påbegynt før boåpningen”.¹²³ For øvrig taler hensynet til å verne om det allerede investerte også for en slik løsning. Hensynet til øvrige kreditorer gjør seg gjeldende i stor grad når det er foretatt ”investeringer av betydning”, jf. dekningsloven § 7-12. Dersom konkursboet heller utnytter rettighetene lisensavtalen gir, vil det etter alt å dømme gi bedre dekning for både patenthaver og øvrige kreditorer. Dette taler mot at unntaket kommer til anvendelse ved lisensavtaler.¹²⁴

Justisdepartementets lovavdeling har uttalt seg om avtale typer hvor avtalens ”egenart” avskjærer inntredelsesrett, og trekker eksempelvis frem oppdragsavtaler med Forsvaret.¹²⁵ I avtaleforhold hvor kontraktsyter må sikkerhetsklareres, avtaleutførelsen innebærer tilgang til

¹²⁰ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 178

¹²¹ Thommessen (1993) s. 327

¹²² Wold (2006) s. 291

¹²³ NOU 1972: 20 s. 327

¹²⁴ Tanken også lansert av Bondy (2002) 6.4.8.

¹²⁵ Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-1987-1561. Dato: 01.01.87

graderte dokumenter, eller andre sikkerhetsmessige grunner tilsier det kan konkursboets inntredelsesrett avskjæres. Denne uttalelsen sier noe om terskelen for å unnta en avtale fra inntredelsesrett etter dekningsloven §§ 7-1 og 7-3. Det kan etter all sannsynlighet ikke kreves like høy grad av ”egenart”, men likevel sier uttalelsene noe om terskelen. Det skal på denne bakgrunn forholdsvis mye til før konkursboets inntredelsesrett avskjæres på bakgrunn av lisensavtalens egenart. Tillitsforholdet er sterkt ved lisensavtaler, men ikke like fremtredende.

Ettersom forarbeidene klart åpner for unntak fra inntredelsesretten etter § 7-1 i de situasjoner det er svært uheldig, og dette ikke har blitt fraveket i ettertid, kan ikke unntaket prinsipielt avskjæres. Avtaler om produksjonsavgift er forskjelligartede, og den sikkerhetsventilen unntaket representerer, kan være nødvendig i enkelttilfeller. Likevel er det grunn til å være tilbakeholden med unntakets anvendelse, ettersom det nettopp er lisensavtaler og lignende avtaletyper dekningsloven § 7-12 skal omfatte.

5.3 Dekningsloven § 7-3 andre ledd, ”avtalens art”

5.3.1 Innledning

Dersom konkursboets inntredelsesrett baseres på ”hovedregelen” i dekningsloven § 7-3 første ledd, blir spørsmålet om patenthaver kan motsette seg inntredelsesretten på bakgrunn av unntaket i dekningsloven § 7-3 andre ledd.¹²⁶

Etter bestemmelsens andre ledd griper ikke inntredelsesretten inn i opphavsmannens ”rett til å påberope insolvensen som opphørsgrunn etter avtalens art”. Med andre ord kan patenthaver stenge for konkursboets inntredelsesrett ved å påberope insolvensen som hevingsgrunn, til tross for boets ønske om inntreden.

Ifølge forarbeidene er insolvens på bakgrunn av ”avtalens art” ved visse avtaletyper en ”relevant bristende forutsetning”, noe som nødvendiggjør unntaksbestemmelsen.¹²⁷ Ved avgjørelsen av om unntaket kommer til anvendelse er både kontraktstypen, den konkrete

¹²⁶ I avhandlingen brukes begrepet ”hovedregel”, men bestemmelsen foretar vidtrekkende unntak slik at hovedregelen er ”mer formell enn reell” (NOU 1972: 20 s. 313). Reservasjonene gjør at det ikke nødvendigvis er naturlig å ”falle tilbake på” hovedregelen dersom unntaksvilkåret ikke er oppfylt, jf. Brækhus (1970) s. 164. Dette taler for at unntaket er ment å være vidtrekkende.

¹²⁷ NOU 1972: 20 s. 313

avtalen og de individuelle bestemmelsene lisensavtalen omfatter utslagsgivende. Sistnevnte kategori omfatter for eksempel avtalte overdragelsesforbud, som også er avgjørende for drøftelsen under punkt 6. I tillegg er de deklarasjoniske og preseptoriske reglene avtalen bygger på relevante.

Dekningsloven § 7-3 andre ledd åpner dermed for omfattende unntak fra hovedregelen i første ledd. I det følgende drøftes det om unntaket kommer til anvendelse ved lisensavtaler og dermed setter skranker for konkursboets inntredelsesrett.

5.3.2 Unntaket i § 7-3 andre ledds anvendelse ved lisensavtaler

5.3.2.1 Momenter i helhetsvurderingen

Ifølge juridisk teori bygger ethvert gjensidig avtaleforhold på en forutsetning om at partene er solvente.¹²⁸ Det hevdes med andre ord at unntaket kan være relevant i de fleste avtaleforhold ettersom kontraktspartens insolvens kan være en bristende forutsetning i enhver avtale. Det er med andre ord ikke noe prinsipielt i veien for at unntaket kommer til anvendelse ved patentlisensavtaler.

Forarbeidene hevder unntaket særlig gjelder for ”kredittavtaler, garantiavtaler og avtaler om stiftelse av et ansvarlig selskap”.¹²⁹ For disse avtaletypene vil insolvens være opphørsgrunn etter avtalens art da det foreligger en ”alminnelig solvensforutsetning ved kredittavtaler”.¹³⁰ Lisensavtalen innehar ikke like stor grad av kredittelement ettersom lisensavtalen som regel ikke tilfører likviditet i særlig grad. Momentet forhindrer ikke inntreden.

Likevel skisserer lovgiver andre relevante momenter i helhetsvurderingen.¹³¹ Domstolene skal ta en endelig beslutning av om unntaket kommer til anvendelse eller ikke i det konkrete avtaleforholdet. Momentene som særlig vektlegges er om avtaleforholdet er langsiktig eller om avtalen er av personlig karakter. I det følgende drøftes momentenes vekt ved lisensavtaler.

¹²⁸ Andenæs (2009) s. 215

¹²⁹ NOU 1972: 20 s. 313

¹³⁰ LH-2010-97251 (Hålogaland lagmannsrett)

¹³¹ Andenæs (2009) s. 215

5.3.2.2 *Personlig karakter*

Vurderingen av om unntaket kommer til anvendelse er ifølge forarbeidene en interesseavveining mellom patenthavers og konkursboets interesser.¹³² Det skal særlig vektlegges om avtalen er av personlig art eller om den har et ”kommersielt tilsnitt”. Forarbeidene nevner særlig forfatterens forhold til forlaget som eksempel på avtaler hvor det personlige preget er utslagsgivende, mens patent- og lisensavtaler anses å være av kommersiell karakter. Dette taler for at det er vanskeligere å unnta lisensavtaler fra inntredelse, ettersom den personlige karakteren og forholdet mellom patenthaver og konkursboet er mindre tungtveiende.

I juridisk litteratur skisseres enkelte avtaleforhold hvor personlig oppfyllelse kan være særlig relevant. Eksempelvis ved tjenesteavtaler der skyldneren er arbeidstaker, kunstner, advokat eller lignende, og avtaleforpliktelsen ikke kan utføres av andre enn kontraktsparten.¹³³ Produksjonen av det lisensierte produkt krever ikke nødvendigvis oppfyllelse fra en spesiell person, noe som tilsier at momentet, i tråd med forarbeidsuttalelsene, har mindre vekt ved inntreden i lisensavtaler.

På den andre siden er gjerne ”personlige preferanser” sentrale ved patenthavers valg av kontraktspart.¹³⁴ Patenthaver ønsker en lisenstaker med tilstrekkelige forutsetninger for kontraktsrettslig oppfyllelse, og ønsker gjerne en tillitsfull kontraktspart som patenthaver kan samarbeide med og stole på. Lisensavtalen har derfor ikke utpreget personlig karakter, men momentet har indirekte stor betydning ved patenthavers tildeling av lisens.

Ved avtaleinngåelse kan partene avtale at lisenstakers ansatte skal oppfylle omfattende biforpliktelser overfor patenthaver, som for eksempel å overbringe know-how, arbeide med videreutvikling eller forbedringer av produktet i lisensperioden. Dersom noen av virksomhetens nøkkelpersoner, som opprinnelig skal utføre slike oppgaver, ikke antas å fortsette dersom konkursboet overtar lisensavtalen, er det et argument for å avskjære boets inntreden.

¹³² NOU 1972: 20 s. 327

¹³³ Brækhus (1970) s. 165

¹³⁴ Wold (2006) s. 291

Til tross for en relativt høy terskel for å unnta lisensavtalen fra boets inntredelse, nevner lovgiver situasjoner hvor unntaket er særlig relevant.¹³⁵ Dersom patenthaver har ”rett til å føre kontroll med kvaliteten av de produkter som produseres i henhold til lisensavtalen” eller et ønske om å hemmeligholde produksjonsprosessen, kan patenthaver nekte inntredelsesrett. Dette anses som særlig avgjørende ved lisensavtaler.

5.3.2.3 Langsiktige kontrakter

Det andre momentet som taler mot boets inntredelsesrett er avtaler som ”forutsetter meget store fremtidige utbetalinger fra boets side” eller langsiktige avtaler.¹³⁶ Ifølge forarbeidene forårsaker inntredelsesrett i slike avtaler store problemer. Med langsiktige avtaler menes ”kontrakter som løper for så lang tid at det går ut over normal avviklingstid for boet”.¹³⁷ Spørsmålet er om momentet avskjærer inntreden i lisensavtaler.

I konkurslovgivningens etterkontroll ble det igjen poengtert at langsiktige avtaler er et moment i en ”totalvurdering”.¹³⁸ Revisjonen åpner for en relativt omfattende hevingsadgang ettersom konkursboet har et ”kortsiktig perspektiv”, lisenstakers virksomhet ofte ”tappes for nøkkelpersoner” og konkursboet ikke har et ”kommersielt renommé å ivareta”. Disse uttalelsene kan tas til inntekt for en betydelig hevingsadgang for patenthaver.

Lisensavtalen er ofte langsiktig og innebærer større utbetalinger i fremtiden, ettersom lisenstaker som regel svarer royalty for de produserte enheter etterskuddsvis. Avtalen er derfor ikke forenelig med konkursboets avviklingsformål. Dette er bakgrunnen for at juridisk teori stiller spørsmål ved inntredelsesrettens relevans.¹³⁹ Konkursboet er avsluttende og fører ofte til avvikling eller videresalg.¹⁴⁰ Lisensavtalen er ofte langvarig, noe som kan gjøre det mindre ønskelig for konkursboet å tre inn. Likevel kan boet ønske å utnytte lisenstakers aktiva i en periode før det foretas en ordnet avslutning, og da må unntakets anvendelse drøftes.

I juridisk teori derimot, uttaler Aasebø at det ”ikke [er] tvil” om at forarbeidene åpner for konkursboets inntredelsesrett også i langvarige kontrakter som forutsetter store fremtidige

¹³⁵ NOU 1972: 20 s. 327

¹³⁶ NOU 1972: 20 s. 313

¹³⁷ Brækhus (1970) s. 169

¹³⁸ NOU 1993: 16 s. 115

¹³⁹ Andenæs (2009) s. 215

¹⁴⁰ NOU 1993: 16 s. 115

utbetalinger, til tross for de noe bastante uttalelsene i etterkontrollen.¹⁴¹ Forarbeidene åpner for en rasjonelt begrenset inntredelsesrett, og lovgivers argumentasjon fremstår gjennomtenkt. Patenthavers stilling ivaretas i øvrig lovgivning ved regler om sikkerhetsstillelse¹⁴² og oppsigelsesadgangen¹⁴³. Øvrig juridisk teori støtter synspunktet.¹⁴⁴ Tjaum hevder løsningen tilgodeser begge parter på en ”rimelig måte” ettersom sikkerhetsstillelsen ivaretar den solvente parts stilling. I tillegg påpekes det at det for boet er ”gunstigere å få mulighet til å tre inn mot å stille (betydelig) sikkerhet” enn å ikke få muligheten. Løsningen gir mindre risiko for patenthaver, og økte muligheter for at boets øvrige kreditor får dekning for sine krav.

Boet kan ikke prinsipielt avskjæres fra inntredelse ettersom dekningsloven § 7-3 første ledd nettopp tilrettelegger for det.¹⁴⁵ Dette taler for at konkursboet har mulighet for inntredelse i lisensavtaler, til tross for dennes langvarige art. Dersom konkursboet trer inn i lisensavtalen, men senere ikke oppfyller kontraktsforpliktelsene, vil det ofte være brudd på kontraktsforpliktelsene. Dersom misligholdet ikke har direkte sammenheng med insolvensen vil patenthaver kunne påberope dette som en alternativ sikkerhetsventil. Dette gjør det mindre betenkelig å åpne for konkursboets inntreden.

5.3.3 Helhetsvurdering av ”avtalens art”

5.3.3.1 Terskelen for unntakets anvendelse

Hålogaland lagmannsrett behandlet i LH-2004-65713 tvist vedrørende en gjensidig tyngende avtale om uttak av grus fra grustak. Dommen er en av få dommer med likhetstrekk til problemstillingen som drøftes i avhandlingen. Eierne av grustaket hadde inngått avtale med en virksomhet om grusuttak mot et vederlag avhengig av hvor mye som ble hentet ut. Avtalen er lik situasjonen som oppstår ved lisensavtaler og royaltifordringer.

Virksomheten som i utgangspunktet hadde enerett til uttak av grus overdro sine rettigheter etter kontrakten. Den nye kontraktsparten gikk så konkurs, og konkursboet ønsket å tre inn i avtalen for å overdra avtalerettighetene videre. Eierne av grustaket hevdet at det forelå vesentlig mislighold av avtalen med påfølgende hevingsmuligheter, og at konkursboet var

¹⁴¹ Aasebø (2015) s. 314, jf. NOU 1972: 20 s. 313 og Andenæs (2009) s. 215

¹⁴² Dekningsloven § 7-5

¹⁴³ Dekningsloven § 7-6

¹⁴⁴ Tjaum (1996) s. 362

¹⁴⁵ NOU 1972: 20 s. 313

avskåret fra inntredelse. Dette fordi overdragelse krevde samtykke ut fra avtalens art og at avtalen var ”personavhengig”. Dette bestred konkursboet.

Konkursboet overdro rettighetene, og den nye rettighetshaveren tok ut stevning mot opprinnelig eier for å få sin enerett avklart. Ofoten tingrett tilkjente slik enerett, hvorpå opprinnelig eier anket. Lagmannsretten fastslår at avtalen er gjensidig tyngende og derfor som hovedregel overdragelig med mindre annet ”følger av lov, avtale eller av kravets art”. Lagmannsretten uttalte at det ikke ”foreligger spesielle forhold rundt avtalens art som gjør det naturlig å innfortolke begrensninger i omsettelighet”. Retten tok hensyn til avtalens tillitsforhold, og at eieren i slike situasjoner kan ønske å føre kontroll med avtaleutførelsen. Retten hevder dette ikke er ”særegent ved denne avtalen, men gjelder de fleste løpende, gjensidig bebyrdende avtaler”. Dette taler for at det må mer enn et ordinært avtaleforhold til for at konkursboets inntredelsesrett, og eventuell overdragelse, avskjæres.

Videre påpekte lagmannsretten at ”konkurs i seg selv er ikke grunnlag for å hevde bortfall av en avtale”. Insolvensen kan ikke karakteriseres som et ”alvorlig brudd på avtalen” og derfor heller ikke vesentlig mislighold. Dersom insolvensen førte til mislighold av avtalen, var det ”selve misligholdet” eieren måtte reagere mot, ikke insolvensen etter ”avtalens art”. Avtalen kunne overdras uten eierens samtykke.¹⁴⁶

Som dommen belyser finnes en viss terskel for unntakets anvendelse. Det skal noe mer til enn et ordinært avtaleforhold, da det må være noe særskilt ved avtalen som gjør at dens art avskjærer inntreden. Dette taler for at ordinære lisensavtaler ikke unntas, med mindre det foreligger særskilte forhold som nevnt i punkt 5.3.2.

5.3.3.2 Andre hensyn

Begrunnelsen for inntredelsesretten er ifølge forarbeidene en rasjonell avvikling av debtors bedrift.¹⁴⁷ Inntredelsesretten i patentlisensavtaler vil som regel ikke begrunnes i hensynet til en rasjonell avvikling, men heller av hensyn til konkursboets øvrige kreditorer.¹⁴⁸ Boets

¹⁴⁶ Se punkt 6

¹⁴⁷ NOU 1972: 20 s. 311

¹⁴⁸ NOU 1972: 20 s. 327. Tjaum (1996) s. 362 har argumentert for synsvinkelen ved inntreden i avtaler om valuta- og renteswaper

muligheter til å tjene på lisensavtalen er sentral ettersom konkursboets oppgave er å utnytte avtalen i størst mulig grad for å kunne fordele inntjeningen på kreditorene.¹⁴⁹

I juridisk teori stilles det spørsmål ved om terskelen for unntakets anvendelse er lavere der avtalen ikke har direkte betydning for den rasjonelle avviklingen, men heller begrunnes i mulig inntekt for konkursboet.¹⁵⁰ Det er som nevnt under punkt 2.2.2 noe usikkerhet i teorien om hvorvidt reglene om inntredelsesrett regnes som beslagsmuligheter eller om reglene eksisterer på individuelt grunnlag. Utøvelse av inntredelsesrett klassifiseres i teorien for å være en form for beslag, til tross for at reglene også regulerer medkontrahentens stilling.¹⁵¹ Dersom unntaket skal anvendes må dette ”begrunnes i hensynet til den solvente parten”, og ikke i mulighetene til en rasjonell avvikling av lisenstakers virksomhet. Med andre ord må hensynet til patenthaver vektas mot konkursboets stilling.

Det tas i teorien til ordet for at dersom patenthaver har vært ”så uheldig å kontrahere med en fremtidig fallent”, så må han tåle at rettsstillingen blir noe usikker.¹⁵² Dette åpner for at patenthaver til en viss grad må tåle at konkursboet trer inn i lisensavtalen, til tross for at samarbeidet og utførelsen av kontraktsforpliktelsene kan bli noe annerledes.

Dersom konkursboets nyttiggjørelse baseres på dekningsloven § 7-12, er konkursboets kreditorer ivaretatt, og hensynet til å verne om det allerede investerte tilkjennes stor vekt. Dersom boets inntredelsesrett vurderes etter dekningsloven § 7-3, skyldes det gjerne at ett av de to kumulative vilkårene i spesialbestemmelsen ikke er oppfylt. Dersom det er foretatt store investeringer, men produksjonsprosessen ikke er påbegynt, vil det etter min mening fortsatt være grunn til å verne om investeringene. Dette til tross for at utnyttelsen baseres på inntredelsesrettens hovedregel og ikke spesialbestemmelsen.

Lovgiver uttalte ved innføring av dekningsloven § 7-12 at produksjonsvilkåret muligens var tillagt for stor vekt, og valgte derfor å innføre investeringsvilkåret i tillegg.¹⁵³ Dette belyser investeringenes vekt. Dekningsloven § 7-3 skal tjene boets kreditorer på lik linje med § 7-12.

¹⁴⁹ Jf. punkt 2.2

¹⁵⁰ Tjaum (1996) s. 363

¹⁵¹ Tjaum (1996) s. 363

¹⁵² Brækhus (1970) s. 167

¹⁵³ Jf. punkt 3.3.1

Konsekvens i regelverket taler dermed for at investeringshensynet også tillegges vekt ved kapitlets øvrige bestemmelser. Dette taler for at terskelen for unntakets anvendelse er noe høyere dersom lisenstaker har foretatt betydelige investeringer, såfremt ikke andre momenter er særlig tungtveiende.

5.3.3.3 Lignende kontraktsområder

Det kan være interessant å se til lignende kontraktsområder for å vurdere hvorvidt dekningslovens unntak stemmer overens med lovgivningen for øvrig. Entrepriseforhold er med god grunn nevnt som eksempel i forarbeidene.¹⁵⁴ Både entreprisavtaler og lisensavtaler er langsiktige avtaler om produksjon, og begge avtalene innebærer store kostnader for partene over lengre tid.

Dagens gjeldende standard for bygg- og anleggskontrakter, NS 8405, gir i standardens punkt 39.1. medkontrahenten en hevingsmulighet dersom det foreligger vesentlig mislighold ved den andre parts kontraktsforpliktelser. Antecipert mislighold er ”likestilt med konstatert mislighold”¹⁵⁵, og entreprenørens insolvens regnes som et sikkert tegn på mislighold.¹⁵⁶ Avtalene gir partene en hevingsmulighet ved motpartens insolvens, noe som er sammenlignbart med å påberope lisenstakers insolvens som hevingsgrunn på bakgrunn av ”avtalens art” i dekningsloven. Dersom boet skal tre inn i entreprisekontrakten, og avverge heving, må boet ”uten ugrunnet opphold” godtgjøre at boet vil fullføre arbeidet på en kontraktsmessig tilfredsstillende måte, samt stille sikkerhet.

Lovgivningen ved entrepriseforhold og lisensavtaler sammenfaller på vesentlige områder. Likevel er regelverket forskjelligartet ettersom entreprenøren kan avverge motpartens hevingsmuligheter ved å godtgjøre fullverdig kontraktsoppfyllelse. Lisenstaker har ikke en tilsvarende mulighet til å avverge patenthavers hevingsmuligheter. Likevel kan konsekvens i regelverket muligens tas til inntekt for at dersom lisenstaker stiller sikkerhet etter dekningsloven § 7-5, kan det være et moment i helhetsvurderingen av unntakets anvendelse.

¹⁵⁴ Ot.prp.nr.50 (1980-1981) s. 183

¹⁵⁵ NS 8405 (2016) s. 666

¹⁵⁶ NS 8405 (2016) s. 670

5.3.3.4 Oppsummering

Vurderingen av unntakets anvendelse er i stor grad avhengig av den konkrete lisens- og insolvenssituasjonen. Dette gjør det vanskelig å si noe generelt om hvorvidt unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse ved lisensavtaler. Hver lisensavtale må tolkes og vurderes konkret. Dersom det gjenstår en lang lisensperiode og avtalen bygger på et særlig tillitsforhold taler det for at boet nektes inntreden. Avtalens ”art” i sin helhet kan da utgjøre en tilstrekkelig byrde for patenthaver slik at boets inntreden forhindres.¹⁵⁷

Det er ikke dermed sagt at unntaket alltid kommer til anvendelse ettersom inntredelse ikke nødvendigvis unntas på bakgrunn av ett enkeltstående moment. Konklusjonen må på denne bakgrunn bli at konkursboets inntredelsesrett i lisensavtaler i utgangspunktet ikke forhindres på bakgrunn av ”avtalens art”. Patenthaver har andre muligheter til å ende avtaleforholdet dersom boet ikke oppfyller kontraktsforpliktelsene etter inntreden. Dermed er det rimelig at konkursboet kan tre inn i avtalen med mindre forholdene i den konkrete lisensavtalen særlig taler mot.

5.4 Avsluttende bemerkninger

Patenthaver har som vist to muligheter til å forhindre boets inntredelsesrett i lisensavtaler, da verken unntakene i dekningsloven §§ 7-1 eller 7-3 kan utelukkes. Dersom unntakene anvendes vil konkursboets mulighet til å nyttiggjøre seg avtalen avskjæres.

Ettersom reglene kan få store konsekvenser for lisenstakers avtaleparter er det noe kritikkverdig at unntakene baseres på vage vilkår som rettsforholdets ”egenart” og ”avtalens art”. Det gis lite utfyllende veiledning om tolkningen av vilkårene i forarbeider, rettspraksis og teori, noe som bidrar lite til forutberegnelighet til tross for at dette er viktig i formueretten.¹⁵⁸ Dette skaper tvil vedrørende bestemmelsenes anvendelsesområde, og vanskeliggjør konkursboets muligheter til å forutse sin rettsstilling. Unntaket i dekningsloven § 7-3 har også blitt kritisert for dette i svensk litteratur der det sies at den norske regelen ”på ett lite onödigt sätt skapar ett osäkert rättsläge”.¹⁵⁹ Denne kritikken kan sies å være riktig adressert.

¹⁵⁷ Nazarian (2012) s. 116

¹⁵⁸ Jf. punkt 1.4

¹⁵⁹ Möller (1988) s. 627

De vage kriteriene fremprovoserer gjerne domstolsbehandling. Det er kritikkverdig at konkursboet henvises til slik behandling ettersom boet ofte verken kan risikere eller stå ansvarlig for eventuelle saksomkostninger, i tillegg til at reglene er lite forutberegnelige. Følgelig går konkursboet gjerne ikke til sak for å avklare sine rettigheter, noe som kan begrunne det sparsommelige rettskildebildet. Konkursboet er gjerne også tidsmessig i en presset situasjon hvor kreditorene, inkludert patenthaver, krever raske avklaringer. Boet har liten mulighet til å bruke tid på vage unntaksregler, og går derfor gjerne glipp av aktiva lisensavtalen representerer. Dette hindrer konkursformen i å være en effektiv beslagsform slik som forutsatt.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Andenæs (2009) s. 11

6 Har konkursboet mulighet til å overdra rettighetene etter lisensavtalen?

6.1 Innledning

Som de foregående drøftelsene viser har konkursboet mulighet til å nyttiggjøre seg lisensavtalen etter spesialregelen eller tre inn i avtalen etter hovedregelen, med mindre særskilte forhold foreligger. Boet ønsker gjerne ikke å tre inn i lisensavtalen for å produsere selv, men spesielt med tanke på videreoverdragelse av lisensrettighetene. I dette kapitlet vil boets mulighet for overdragelse drøftes.

6.2 Patentloven § 43

Patenthaver utsteder lisens med bakgrunn i patentloven § 43. Bestemmelsen gir patenthaver mulighet til å overdra rettigheter til sitt patent, men innfører et overdragelsesforbud for lisenshaver ”med mindre annet er eller må anses å være avtalt”.

Regelens utforming begrunnes med at lisensavtalene ofte inneholder omfattende og utfyllende reguleringer av hvorvidt overdragelse skal være mulig.¹⁶¹ Det nordiske lovutkastet på patentrettens område ønsket ikke å gripe inn i denne avtalefriheten.¹⁶² Spørsmål om overdragelse avgjøres dermed i lisensavtalen. Tillitsforholdet mellom partene i lisensavtaler, samt patenthavers eventuelle ønske om å kontrollere produksjonen var begrunnelsen for regelens utforming.

Lisensrettigheter kan på denne bakgrunn som deklarasjonsregel ikke overdras. Det må derfor vurderes konkret hvilke muligheter konkursboet har til slik overdragelse. Det kan problematiseres om overdragelsesforbudet griper inn i boets rettigheter til selv å utnytte lisensavtalen ved å forhindre kreditorbeslag, eller om dette kun gjelder ved overdragelse til utenforstående tredjemenn. I det videre må det derfor skilles mellom avtaler der det foreligger et overdragelsesforbud, og der slikt ikke foreligger.

¹⁶¹ NU 1963: 6 s. 286, dagens patentlov § 43 svarer til utkastets § 38

¹⁶² Utkastet ble direkte videreført på dette punktet og er derfor gjeldende som rettskilde til tross for dets alder

For å avgjøre om partene har avtalt overdragelsesforbud må lisensavtalen tolkes etter ordinære avtalerettslige regler, hvoretter avtalens ordlyd har særlig vekt.¹⁶³ Ved klar ordlyd danner denne grunnlaget. Ved uklar ordlyd, samt dersom partene er uenige om det ”må anses å være avtalt” overdragelsesforbud, må avtalen tolkes. Avtalesituasjonen ved inngåelse, partenes forutsetninger og handlemåte vektlegges ettersom partenes forståelse ved avtaleinngåelse skal anvendes.¹⁶⁴ Den felles forståelsen skal legges til grunn, men dersom slikt ikke finnes må man falle tilbake på en objektiv forståelse av ordlyden.¹⁶⁵

6.3 Det foreligger ikke overdragelsesforbud

Dersom det verken foreligger avtaleklausuler om overdragelsesforbud eller det implisitt må antas at dette er avtalt, kan man anta at avtalen er overdragelig.

I vedlagte forslag til lisensavtale er det inntatt overdragelsesklausuler.¹⁶⁶ Det fremkommer at ”med mindre annet er skriftlig avtalt har partene adgang til å overdra sine rettigheter og plikter” til tredjemenn. Avtalens ”deklaratoriske” regel er motsatt av patentlovens, noe som til en viss grad kan tas til inntekt for at avtalene som oftest åpner for overdragelse av lisensrettigheter. Likevel kan det ikke sies noe prinsipielt om dette ettersom det foreligger avtalefrihet på området.

Dersom lisensrettighetene er overdragelige er det verken noe i veien for at konkursboet trer inn i lisensavtalen etter dekningsloven § 7-3, eller at konkursboet overdrar rettighetene videre. Etter dekningsloven § 7-4 blir konkursboet ”berettiget og forpliktet på avtalens vilkår” ved inntredelse. Boet overtar lisenstakers rettsstilling, og får verken større eller mindre rett enn lisenstaker. Følgelig burde det ikke foreligge overdragelsesforbud for konkursboet dersom slikt ikke forelå for lisenstaker. I rettspraksis uttales det at kravene etter slike avtaler er ”i utgangspunktet omsettelige”, noe som underbygger at lisensrettighetene kan overdras med mindre det foreligger holdepunkter for noe annet.¹⁶⁷

¹⁶³ Hagstrøm (2011) s. 43

¹⁶⁴ Rt. 2003 s. 1132 (avsnitt 35)

¹⁶⁵ Rt. 1980 s. 84 (s. 91)

¹⁶⁶ Se vedlegg punkt 16

¹⁶⁷ LH-2004-65713 (Hålogaland lagmannsrett)

Dersom konkursboet kan nyttiggjøre seg lisensavtalen etter dekningsloven § 7-12, vil patenthaver kun ha krav på dividende av royaltyfordringen.¹⁶⁸ Til tross for mulighetene dette gir konkursboet, kan boet ønske å overdra avtalerrettighetene videre på sikt, grunnet for eksempel avviklingsformål. Det har blitt lansert teorier om at rettighetene i bestemmelsen, at royaltyfordringen utbetales som en dividendefordring, ikke kan tilkomme en eventuell ny kjøper, ettersom rettighetene spesielt tilfaller boet.¹⁶⁹

Sistnevnte teori er ikke forankret i rettskildemateriale, men dette må etter min mening være en fornuftig løsning. Blant annet fordi dekningsloven § 7-12 særlig regulerer nettopp boets inntredelsesrett og ikke andre kjøperes rettigheter. Bestemmelsen er en spesialregulering av situasjonen der produksjonen er påbegynt og det er foretatt investeringer som det er ønskelig at konkursboet anvender til dekning av kreditorenes fordringer. Ved videreoverdragelse gjør ikke hensynene bak bestemmelsen seg gjeldene med samme tyngde. Det vil være unaturlig om patenthaver får en tilsvarende ”dårlig” posisjon overfor andre avtaleparter. Det må derfor antas at konkursboet også etter § 7-12 kan overføre lisensavtalen dersom avtalen åpner for dette, men at den nye kjøperen må betale royaltyfordringen fullt ut etter avtalevilkårene. Dersom avtalen åpner for overdragelse, er det heller ikke noe hinder for kreditorbeslag etter dekningsloven § 2-2.¹⁷⁰

Et annet moment er at konkursboet gjerne ønsker å tre inn i lisenstakers avtaler for å kunne selge virksomheten som et ”going concern”.¹⁷¹ Verdien av virksomheten når den selges helhetlig med tilhørende kontrakter og operativ produksjonen, er gjerne høyere enn om man skulle solgt eiendelene og kontraktrettighetene hver for seg. Ettersom boet har et avviklingsformål er det gjerne mindre ønskelig å fortsette driften over en lengre periode, men dersom boet har gode muligheter for snarlig virksomhetsoverdragelse kan det begrunne inntreden i avtalene. Likevel burde en slik avgjørelse etterkommes raskt, ettersom boet blir masseforpliktet ved inntreden, jf. dekningsloven § 7-4 første ledd. Dette er med andre ord en risikovurdering for konkursboet.

¹⁶⁸ Jf. punkt 3

¹⁶⁹ Teorien lansert av Bondy (2002), punkt 6.7.2.

¹⁷⁰ Stenvik (2013) s. 431

¹⁷¹ Nazarian (2012) s. 136

Dersom boet ikke trer inn i avtalen, for eksempel fordi boet ikke ønsker å bli masseforpliktet, utløser det etter dekningsloven § 7-7 en hevingsmulighet for patenthaver. Dersom patenthaver utnytter muligheten, foreligger det egentlig ingen avtale å overdra. Dette taler for at boet må tre inn dersom videreoverdragelse er ønskelig. Dette underbygges i rettspraksis hvor Borgarting lagmannsrett behandlet sak om et konkursbos inntredelsesrett og overdragelsesmuligheter.¹⁷² Retten fant at boet ikke hadde trådt inn i den fremleiekontrakten saken omhandlet, og derfor ”kunne boet heller ikke overdra denne”, uavhengig av om hevingsmulighetene var utnyttet eller ikke. Dette antas også å gjelde for lisensavtaler.

6.4 Det foreligger overdragelsesforbud

6.4.1 Problemstillingene

I juridisk teori påpekes det at patenthaver normalt befinner seg i en kreditorposisjon overfor lisenstaker, og at lisenstaker, som debitor, ikke kan overføre avtalerettighetene uten patenthavers samtykke.¹⁷³ Dette må muligens modereres, ettersom lisensavtalen er et gjensidig tyngende avtaleforhold der både lisenstaker og patenthaver er både kreditor og debitor. Likevel er spørsmålet om konkursboet må respektere overdragelsesforbudet.

Teoretikere stiller spørsmål ved hvor ”velberettigede disse omsetningsbegrensningene egentlig er”.¹⁷⁴ Synspunktet fremkommer også i dansk litteratur der patentlovens bestemmelser anses å være av ”tvivlsom berettigelse”, sammenlignet med reglene om opphavsrett som på sin side kritiseres som ”noget vidtgående”.¹⁷⁵ Også i norsk rett er opphavsrett til åndsverk etter åndsverkloven¹⁷⁶ mer utfyllende regulert enn patentloven.

I det videre skilles det mellom konkursboets egne muligheter til å overta lisensrettighetene, og konkursboets muligheter for videreoverdragelse til utenforstående.

¹⁷² LB-2004-43990 (Borgarting lagmannsrett)

¹⁷³ Stenvik (2013) s. 431

¹⁷⁴ Wold (2006) s. 283

¹⁷⁵ Kockvedgaard (2005) s. 424

¹⁷⁶ Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

6.4.2 Boets beslagsmuligheter

Problemstillingen er om avtalte overdragelsesforbud griper inn i boets muligheter for nyttiggjørelse etter §§ 7-3 og 7-12, og dermed utelukker inntreden og beslag.

I juridisk teori hevdes implisitt at uoverdragelige lisensrettigheter, ikke inngår i rettighetshaverens konkursbo.¹⁷⁷ Stenvik hevder konkursboet ikke kan beslaglegge lisensavtalen etter reglene i dekningsloven § 2-2 dersom rettigheten er uoverdragelig. Han har også uttalt at patentloven § 43 begrenser mulighetene for pantssettelse av lisensretten etter panteloven¹⁷⁸ § 1-3 andre ledd, med andre ord et overdragelsesforbud.¹⁷⁹

Begrensning får støtte fra andre teoretikere. Det argumenteres for at hensynene som underbygger overdragelsesforbudet gjør seg gjeldende i minst like stor grad ved overdragelse som følge av kreditorbeslag som ved avtale.¹⁸⁰ Derfor innebærer gjeldende rett at omsetningsbegrensningene også begrenser ”adgangen til å ta beslag i lisensretten til patent”. Spørsmålet er om patentloven § 43 må anses som en særlig lovbestemmelse som hindrer boets inntredelsesrett etter dekningsloven § 7-1.¹⁸¹

Det motsatte synet er også representert i juridisk teori. Aasebø hevder boet har rett til inntreden etter dekningsloven til tross for at rettighetene er avtalt uoverdragelig, jf. patentloven § 43.¹⁸² Dette underbygges av forarbeidene som hevder boet i utgangspunktet har en inntredelsesrett, til tross for eventuelle overdragelsesforbud.¹⁸³ Det finnes med andre ord holdepunkter for begge løsningene, men forarbeidene må nok tilkjennes større vekt enn de relativt kortfattede uttalelsene i juridisk teori.

Forarbeidene inneholder likevel en henvisning til unntaket om ”avtalens art”, jf. dekningsloven § 7-3. Spørsmålet er dermed om overdragelsesforbudet griper inn i boets inntredelsesrett, som et moment i helhetsvurderingen. Unntaket om ”avtalens art” innebærer

¹⁷⁷ Stenvik (2013) s. 431

¹⁷⁸ Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven)

¹⁷⁹ Gyldendal rettsdata, Are Stenvik

¹⁸⁰ Wold (2006) s. 283

¹⁸¹ Wold (2006) s. 290

¹⁸² Aasebø (2015) s. 358

¹⁸³ NOU 1972: 20 s. 327

en henvisning til deklarasjoniske og preseptoriske regler, sammenholdt med de konkrete avtalebestemte reglene.¹⁸⁴ Forarbeidene uttaler at reglene om partenes overdragelsesmuligheter ”behøver imidlertid ikke å innebære at kontraktens ”art” utelukker boet fra å tre inn”. Lovgiver åpner her for en rasjonelt begrenset inntredelsesmulighet for konkursboet.

Forarbeidsuttalelsene underbygges med juridisk teori. Lovgiver henviser særskilt til Brækhus’ avhandling.¹⁸⁵ Her fremkommer det at dersom kontrakten normalt er av en type som er overdragelig, noe gjensidig bebyrdende avtaler er¹⁸⁶, virker klausuler som forhindrer boets nyttiggjørelse ”som et privat beslagsforbud”. Rådighetsbegrensninger som motarbeider kreditorbeslag skal ifølge teorien vanligvis ikke tas i betraktning ved normalt omsettelige formuesgoder.¹⁸⁷

I øvrig juridisk teori fremkommer det at dekningslovens ufravikelige karakter gjør at partene ikke kan avtale seg bort fra inntredelsesretten.¹⁸⁸ Dette ville medført at partene griper inn i en tredjepersons rettsstilling. Dersom slike klausuler foreligger trenger ikke disse respekteres i avtaleforhold hvor tredjepartens interesser ikke har vært representert. Dette taler for at konkursboet kan tre inn i lisensavtalen og utnytte de rettighetene som forekommer, uten hinder av overdragelsesklausulene.

Rimelighetshensyn, til tross for deres noe beskjedne vekt i formueretten, taler også for at konkursboet skal kunne overta lisensavtalen. Kreditorerne har en beskyttelsesverdig interesse som konkurslovgivningen skal ivareta. Ved produksjonen er det gjerne investert betydelige midler, som det er rimelig at lisenstakers kreditorer kan utnytte. Hensynene taler i det minste mot en prinsipiell avskjæring av slik utnyttelse.

Det ovenstående taler for at overdragelsesklausuler må bortfortolkes, og at patentloven § 43 dermed ikke er en særlig lovbestemmelse som avskjærer boets rettigheter. Klausulene kan likevel bli vektlagt som et moment i vurderingen av om boets nyttiggjørelse av lisensavtalen

¹⁸⁴ Jf. punkt 5.3.1

¹⁸⁵ Brækhus (1970) s. 170

¹⁸⁶ Se punkt 6.3

¹⁸⁷ Dekningsloven § 3-1, Andenæs (2009) s. 138, Aasebø (2015) s. 142

¹⁸⁸ Andenæs (2009) s. 211

under ett skal unntas på bakgrunn av ”vedkommende rettsforholds egenart” eller ”avtalens art”, jf. dekningsloven §§ 7-1 og 7-3.

Oppfatningene synliggjør den innledende debatten om hvorvidt reglene i dekningsloven kapittel 7 eksisterer som et selvstendig regelsett for nyttiggjørelse, uavhengig av den alminnelige beslagsregelen i dekningsloven § 2-2.¹⁸⁹ Ifølge § 2-2 ville ikke lisensavtaler med overdragelsesforbud kunne beslaglegges av boet ettersom boet kun kan disponere over avtalen med boets samtykke. Følgelig er ikke vilkåret om at avtalen kan ”omgjøres i penger” oppfylt. Derfor er det en viktig forskjell mellom hovedregelen for beslagsrett og reglene om nyttiggjørelse etter kapittel 7. Sistnevnte anvendes til tross for overdragelsesforbud.

6.4.3 Videreoverdragelse til utenforstående

Overdragelsesforbud må som nevnt etter min mening bortfortolkes i relasjon til konkursboet slik at lisensavtalen kan utnyttes. Spørsmålet blir derfor om dette også gjelder i neste ledd – dersom boet ønsker å overdra rettighetene til utenforstående tredjemenn.

I juridisk teori er omgåelsen av overdragelsesklausulene begrunnet med at det ville vært betenkelig dersom partene kunne avtale seg rundt konkursreglene, og sette fremtidige konkursbo ut av spill.¹⁹⁰ Hensynene gjør seg derimot ikke gjeldende i like stor grad dersom konkursboet overdrar rettighetene til tredjemenn.

Hensynene som taler for å avskjære inntredelsesretten er som nevnt det særlige tillitsforholdet mellom partene, og muligheten til å håndplukke sine kontraktsparter. Patenthavers ønske om å kontrollere produksjonens overenskomst med lisensavtalen, og ønsker om å hemmeligholde bedriftshemmeligheter, blir illusorisk ved overdragelser til tredjemenn. Dette taler for at hensynet til patenthaver, og hans muligheter til å inngå nye avtaler med håndplukkede avtaleparter, må vektlegges foran boets overdragelsesmuligheter. Foreløpig konklusjon er dermed at avtalte overdragelsesforbud stenger for overdragelse til tredjemenn.

Få rettskilder berører denne problemstillingen, og derfor kan det være nyttig å sammenligne regelen med løsningen i andre jurisdiksjoner. Den danske patentloven § 43 har en tilsvarende

¹⁸⁹ Se punkt 2.2.2, samt Andenæs (2009) s. 216

¹⁹⁰ Brækhus (1970) s. 171

oppbygning og reglens ordlyd er omtrent sammenfallende.¹⁹¹ Dette, samt at begge reglene springer ut fra samme forarbeider, taler for at tolkningen av den danske bestemmelsen kan ha overføringsverdi til vurderingen av den norske regelen.

Av dansk juridisk litteratur fremkommer det at lisenstaker ikke kan overdra lisensavtalen verken ved overdragelse eller beslag.¹⁹² Det kan ”ikke gøres udlæg i licensrettigheder”, og rettighetene kan ikke dras inn i lisenstakers personlige konkurs. Likevel slik at dersom lisensen tilkommer en virksomhet, ”følger licensretten dog med virksomheden også i tilfælde af dennes tvangsmæssige afhændelse”. Med andre ord er reglene omtrent sammenfallende i dansk og norsk rett, bortsett fra at lisensavtalen i dansk rett kan overdras som del av tvangsmessig avhendelse av virksomheten. Spørsmålet er derfor om man må skille mellom avhendelse av rettigheten alene og en samlet virksomhetsoverdragelse også i norsk rett.

I norsk patentrett er problemstillingen regulert for tvangslisenser. Ifølge patentloven § 49 tredje ledd kan tvangslisenser kun overdras sammen med virksomheten de inngår i. Tilsvarende lovgivning finnes også i åndsverkloven § 39b. Bestemmelsen har i utgangspunkt samme begrensning som patentloven § 43, ettersom avtalen kun kan overdras med samtykke. Likevel åpner åndsverkloven for at opphavsrettighetsavtalen kan overdras dersom ”den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne”.

Åndsverklovens forarbeider utdyper dette. I forarbeidene uttaler lovgiver, på tross av det særlige tillitsforholdet som gjør seg gjeldende i enda sterkere grad for opphavsretter enn patentretter, at dersom virksomheten overdras som en helhet, er det ikke ”noen betenkelighet” ved at utnyttelsesretten også overføres uten samtykke.¹⁹³ Dette fordi opphavsmannen ikke kunne regne med at hans medkontrahent skulle være den samme ”in personam”. Det kan stilles spørsmål ved om en slik løsning også må gjelde ved patentlisensavtaler. Om åndsverkslovens løsning, sammenholdt med tolkningen av den danske patentloven, åpner for videreoverdragelse sammen med virksomheten også for lisensavtaler.

¹⁹¹ Kockvedgaard (2005) s. 449

¹⁹² Kockvedgaard (2005) s. 450

¹⁹³ Ot.prp.nr.26 (1959-1960) s. 69

Dersom patenthaver har inngått avtalen med virksomheten som en juridisk person, og ikke en spesifikk person innad i virksomheten, ville rettighetene fulgt med virksomheten ved for eksempel virksomhetssammenslåing eller dersom personalet hadde blitt byttet ut, med mindre annet var avtalt. Dette taler for at lisensrettighetene også ved overdragelse av virksomheten følger med og derfor er overdragelig.

På den andre siden kan ulikhetene ses på som et bevisst valg fra lovgiver. Åndsverkloven ble innført før patentloven, noe som taler for at lovgiver var klar over at slike problemer kan oppstå, men valgte å ikke åpne for overdragelse sammen med virksomheten i patentloven. Dette underbygges av at lovgiver ikke ville gripe inn i avtalefriheten på området for patenter. Når lovgiver har valgt å innføre patentloven § 43 som åpner for overdragelsesforbud i lisensavtalen, må forbudet også kunne avtales og aktualiseres i praksis. Argumentet er tungtveiende, og trekker i retning av at man ved tolkningen av patentloven må falle tilbake på lovens ordlyd. Regelverket på de tilstøtende områdene har ikke overføringsverdi.

Det finnes som vist lite uttalelser fra lovgiver på dette feltet, rettspraksis er omtrent fraværende, og i tillegg er uttalelsene i juridisk teori lite spesifikke og vakkende. Dette gjør det vanskelig å konkludere. Etter min mening vil lovgivningen best ivareta sitt formål dersom lisenstakers konkursbo ikke kan overdra lisensavtalen til tredjemenn ved avtalt overdragelsesforbud, verken alene eller som del av en virksomhetsoverdragelse.

6.5 Avsluttende bemerkninger

Da problemstillingen i stor grad avhenger av klausulene i lisensavtalen, er det vanskelig å konkludere på generell basis. Videre er det vanskelig å konkludere ettersom det finnes få holdepunkter i vektige kilder. Observasjonene belyser likevel noen av fallgruvene ved situasjonen der patentlovgivningen møter konkurslovgivningen og avtaleretten.

Konkursinstituttet er til for at skyldnerens kreditorer skal få dekket sine krav i konkursboet. Dersom konkursboet verken kan utnytte lisensavtalen selv, eller overdra denne, vanskeliggjør det kreditorenes dekning. Konkursreglene får da ikke den tiltenkte virkningen. Patentloven må derfor etter min mening, tolkes i harmoni med dekningslovens regler, slik at reglene kommer i overensstemmelse. Det gir liten sammenheng i regelverket å ha en spesialregel for nyttiggjørelse av lisensavtaler i dekningsloven § 7-12, dersom avtalepartene kan avtale seg bort fra både denne og lovens hovedregel om inntredelsesrett.

Ved inngåelse av lisensavtalen mellom patenthaver og lisenstaker er det patenthaver som står i en god forhandlingsposisjon. Lisenstaker er gjerne avhengig av den patenterte teknologien for at sitt produkt eller virksomheten skal vokse. Lisenstaker er derfor gjerne villig til å akseptere et overdragelsesforbud dersom det fører til realisering av lisensavtalen. Få avtaleparter tenker på sin potensielle konkurs ved avtaleinngåelse, og overdragelsesforbudet er gjerne ikke like gjennomtenkt fra lisenstakers side. Overdragelsesforbud som stenger for kreditorbeslag vil derfor ikke stemme overens med konkursinstituttets natur.

Følgelig gir det best sammenheng i regelverket dersom boet selv kan utnytte lisensavtalen med mindre unntakene i dekningsloven for øvrig kommer til anvendelse, men ikke har mulighet til å overdra avtalerettighetene til tredjemenn.

7 Oppsummering

Avhandlingen omhandler konkursboets nyttiggjørelse av lisensavtalen ved lisenstakers konkurs. Som avhandlingen viser kan lisensavtalen i relativt stor grad tjene som dekning for konkursboets kreditorer, med de særlige begrensninger som følger av lovgivningen og avtalen. Boets nyttiggjørelse avskjæres normalt ikke ved ordinære lisensavtaleforhold, da det skal særlige forhold til for slik avskjæring. Likevel er det vanskelig å konkludere på generell basis ettersom situasjonen avhenger av den konkrete lisensavtalen og insolvenssituasjonen. Det må foretas en konkret helhetsvurdering.

Reglene, særlig unntakene, er vage og skjønsmessige, noe som gjør det vanskelig for konkursboet å forutberegne sin rettsstilling. Dette til tross for at konkursretten skal være forutberegnelig og bestå av rettsteknisk enkle regler. Lovgiver har innført relativt omfattende regler, uten å avklare anvendelsesområdet. Reglene kan dermed virke prosessfremmende, og virke mot sin hensikt. Dersom konkursboet er i tvil om sine muligheter for nyttiggjørelse vil konkursboet gjerne heller velge å avstå fra utnyttelse av lisensrettighetene, heller enn å gå til sak for å få klarlagt mulighetene.

Teknologiske nyvinninger spiller en stadig større rolle i samfunnsutviklingen, i tillegg til at antall konkurser øker. Samfunnet har med andre ord endret seg siden innføringen av bestemmelsene. Til tross for dette er rettskildebildet sparsommelig utbrodert. Lovgiver bør vurdere hvorvidt innskrenkningene i boets nyttiggjørelse fortsatt er aktuelle i fremtiden slik de foreligger i dag. Eller om bestemmelsene, og vektingen av partenes interesser, burde gjennomgå på nytt og eventuelt revideres.

I øvrig lovgivning tilknyttet rettsområdene har det blitt foreslått revisjoner og gjennomført store endringer. Bestemmelsene som omtales i avhandlingen har ikke vært gjenstand for slikt. Dette tilsier at lovgivningen til en viss grad kan være moden for en gjennomgang, sett i lys av dagens samfunn. Enn så lenge anvendes det gjeldende regelverket, og avhandlingen kan være med på å belyse de relevante vurderingstemaene.

Litteraturliste

Lover

<u>Fotnote</u>	<u>Litteraturhenvisning</u>
Åndsverkloven	Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v
Patentloven	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter
Panteloven	Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant
Konkursloven	Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs
Dekningsloven	Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsret

Lovforarbeider

<u>Fotnote</u>	<u>Litteraturhenvisning</u>
NU 1963: 6	NU 1963: 6 Nordisk Utredningsserie, Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, svenske og norske komitéer i februar 1964
Ot.prp. nr. 26 (1959-1960)	Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) Om lov om opphavsrett til åndsverk
Ot.prp. nr. 36 (1965-1966)	Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) Lov om patenter
NOU 1972: 20	NOU 1972: 20 Gjeldsforhandling og konkurs
Ot.prp. nr. 50 (1980-1981)	Ot.prp. nr. 50 (1980-1981) Om A) Om lov om gjeldsforhandlinger og konkurs B) lov om fordringshavernes dekningsrett C) lov om ikrafttredelse av ny gjeldsforhandlings- og konkurslovgivning m.m.
NOU 1993: 16	NOU 1993: 16 Etterkontroll av konkurslovgivningen m.v

Svensk forarbeid

SOU 2001: 80

SOU 2001: 80 Gåldenårens avtal vid insolvensfårfaranden

Rettspraksis

Norsk rettspraksis

Rt. 1980 s. 84

(Norges Håyesterett)

Rt. 2003 s. 1132

(Norges Håyesterett)

Rt. 2008 s. 586

(Norges Håyesterett)

LB-2002-197

(Borgarting lagmannsrett – Kjennelse). Dato: 14.02.02.

LB-2004-43990

(Borgarting lagmannsrett – Dom). Dato: 22.06.06.

LH-2004-65713

(Hålogaland lagmannsrett – Dom). Dato: 08.02.05.

LH-2010-97251

(Hålogaland lagmannsrett – Dom). Dato: 15.10.10.

Utenlandsk rettspraksis

NJA 1966 s. 241

(Sveriges Hågsta Domstolen)

NJA 2005 s. 510

(Sveriges Hågsta Domstolen)

U 1988.619

(Danske landsret)

Litteratur

Fotnote

Aasebø (2015)

Adlercreutz (1969)

Andenæs (2009)

Bondy (2002)

Brækhus (1970)

Domeij (2010)

Hagstrøm (2011)

Koktvedgaard (2005)

Lassen (1966)

Lilleholt (1986)

Marthinussen (2016)

Litteraturhenvisning

Aasebø, Kristoffer, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik, *Dekningsloven med kommentarer*, (Oslo 2015)

Adlercreutz, Axel, *Avtalet och fordringen särskilt vid varaktiga avtal. Nordisk gjenklang : Festskrift til Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969*, (Oslo 1969)

Andenæs, Mads Henry, *Konkurs*, 3. utgave (Oslo 2009)

Bondy, Henrik. (2010). *Beslag i rettigheter tilknyttet litterære verk*. (Masteroppgave), Konkursrådet. Hentet fra: http://www.konkursradet.no/beslag-i-rettigheter-tilknyttet-litteraere-verk.5304859-300307.html#_ftnref67
Nedlastningsdato 21.03.17.

Brækhus, Sjur, *Konkursrett, utvalgte emner*, (Oslo 1970)

Domeij, Bengt, *Patentavtalsrätt*, (Stockholm 2010)

Hagstrøm, Viggo, *Obligasjonsrett*, 2.utgave, (Oslo 2011)

Koktvedgaard, Mogens, *Lærebog i Immaterialret*, 7.udgave, (København 2005)

Lassen, Birger Stuevold, ”Know-how – Noen aktuelle spørsmål”, *Lov og Rett*, 1966, s. 433-454

Lilleholt, Kåre, *Personskifte i husleigeforhold*, (Bergen 1986)

Marthinussen, Hans Fredrik, *Tredjemannsproblemene, om formuerettslige argumentasjonsmønstre*, (Bergen 2016)

- Möller (1988) Möller, Mikael, *Konkurs och Kontrakt*, (Uppsala 1988)
- Nazarian (2012) Nazarian Henriette og Anna Nylund, *Konkursrett*, (Oslo 2012)
- NS 8405 (2016) Marthinussen, Karl, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, *NS 8405 med kommentarer*, 4.utgave, (Oslo 2016)
- Petersen (2013) Petersen, Lars Lindencrone og Anders Ørgaard, *Konkursloven*, 12. udgave, (København 2013)
- Stenvik (2013) Stenvik, Are, *Patentrett*, 3. utgave (Oslo 2013)
- Thommessen (1993) Thommessen, Gunnar, ”Rettsvern for avtaler om immaterielle rettigheter”, s. 313-330. Publisert i *Vennebog til Mogens Kockvedgaard* (Stockholm 1993)
- Tjaum (1996) Tjaum, Arne, *Valuta- og renteswaper*, (Oslo 1996)
- Wold (2006) Wold, Erik, ”Immaterialrettigheter som dekningsobjekt”, *Lov og Rett*, 2006, s. 272-297
- Ørstavik (2010) Ørstavik, Inger Berg, *Innovasjonsspiralen*, (Oslo 2010)

Øvrige kilder

Justisdepartementets lovavdeling, uttalelser. JDLOV-1987-1561. Dato: 01.01.87.

Patentstyret, *Programvare og apper*. Patentbeskyttelse av oppfinnelser med programvare.

<https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/programvare-og-apper/> Nedlastningsdato:

19.05.17.

Gyldendal rettsdata, Note 211 til patentloven, Are Stenvik. Sist hovedrevidert 18.05.2015.

Hentet fra:

<https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19671215z2D9z2EK6?directHit=1&dq=patl¬eid=gN19671215z2D9z2E211> Nedlastningsdato 09.05.17.

Vedlegg

Eksempel på hvordan en lisensavtale kan utformes. Utgitt av Innovasjon Norge. Utarbeidet i samsvar med Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS. Vedlagt med tillatelse fra Innovasjon Norge. Hentet fra: <http://www.innovasjon norge.no/no/Bygg-en-bedrift/ipr/Slik-kan-du-tjene-pa-ipr/Lisensiering/> Nedlastningsdato: 24.03.17.

Lisensavtale

Mellom

*, nedenfor benevnt Lisensgiver,

og

*, nedenfor benevnt Lisenstaker,

er i dag følgende avtalt om rettigheter til å *[angi hvilke rettigheter avtalen skal regulere. F.eks. rett til å produsere, videreutvikle, selge]* varer eller tjenester som baserer seg på en oppfinnelse eller annen skapende virksomhet som er gjort av Lisensgiver, nedenfor benevnt Oppfinnelsen. En detaljert beskrivelse av Oppfinnelsen er inntatt i bilag 1 til denne avtalen. *[Oppfinnelsen har slik patentbeskyttelse [angi også eventuelle andre registrerte rettigheter] som nærmere fremgår av bilag 2.]* Alle slike varer eller tjenester der Oppfinnelsen inngår, blir som fellesbetegnelse nedenfor benevnt Produktet. Dersom Oppfinnelsen skal benyttes selvstendig vil Oppfinnelsen og Produktet være identiske slik dette er definert over.

1. RETT TIL PRODUKSJON OG SALG AV PRODUKTET

På slike vilkår som nærmere er definert i denne avtale gir Lisensgiver en eksklusiv rett til Lisenstaker til *[angi hvilke rettigheter avtalen skal regulere jf. også ovenfor. F.eks videreutvikling, produksjon og salg av]* Produktet i *[definer eventuelt markedsområde og geografisk område]* frem til *[angi eventuell tidsbegrensning – f.eks så lenge patentet er gyldig, jf. punkt 14].*

[Kommentar: I den foreslåtte avtaleteksten er det lagt opp til en eksklusiv rett i en begrenset tidsperiode. Alternativer er en rent eksklusiv avtale uten tidsbegrensning, eller en ikke-eksklusiv avtale slik at man kan inngå liknende avtale med flere interessenter samtidig.]

Lisenstaker har fullt produkt-, erstatnings- og selgeransvar for Produktet overfor enhver part eller tredjemann som måtte gjøre krav gjeldende i forbindelse med Produktet.

2. SERTIFIKAT, MERKING

Lisenstaker forplikter seg til å utføre og betale for eventuell lovpålagt sertifisering og merking av Produktet.

3. KONKURRERENDE PRODUKTER

Lisenstaker har innenfor det geografiske område som avtalen gjelder i avtaleperioden ikke rett til å markedsføre og/eller selge konkurrerende produkter, utover nåværende sortiment, uten Lisensgivers samtykke.

4. EIENDOMSRETT

Oppfinnelsen kommer fra Lisensgiver. Lisensgiver beholder også etter inngåelse av denne avtale, *all* eiendomsrett til Oppfinnelsen samt all dokumentasjon Lisensgiver frembringer som er nødvendig for å utnytte Oppfinnelsen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patentrettigheter, knowhow, design, forretningshemmeligheter samt selve ideen bak Oppfinnelsen.

[Kommentar: Dersom Lisensgiver f.eks også har gjennomført produktutvikling, vil avtaleteksten kunne måtte endres for å gjenspeile dette.]

5. AKTIV INNSATS FRA LIENSTAKER

Lisenstaker skal til enhver tid – innenfor en rimelig forretningsmessig ramme – arbeide aktivt for å fremme omsetningen av Produktet i hele det geografiske område som avtalen gjelder. Lisensstaker skal utarbeide en aktivitetsplan for dette, og den skal rulleres minst en gang per år. Lisensgiver skal uoppfordret gis innsikt i aktivitetsplanen. Det forutsettes at aktivitetsplanen inneholder en nærmere beskrivelse av planer for videreutvikling, investering i produksjonsutstyr og markedsføring.

[Her kan gjerne inntas en nærmere beskrivelse av hvilken aktivitet Lisensstaker skal utvise. En nærmere beskrivelse kan eventuelt inntas i eget vedlegg til avtalen.]

6. AKTIV INNSATS FRA LISENSGIVER

Lisensgiver plikter, snarest etter underskrift av denne avtale å overlevere til Lisensstaker all relevant knowhow om Oppfinnelsen, og Produktet om relevant. Knowhow som ikke allerede

er skriftlig nedtegnet skal nedtegnes og overleveres Lisenstaker. All skriftlig nedtegnet knowhow som overleveres, skal fremgå av en fortegnelse som inntas som bilag [x] til denne avtale.

Når det for øvrig gjelder innsats fra Lisensgivers side, herunder i tilknytning til produksjon, markedsføring eller videreutvikling, skal omfanget av slik bistand og vilkårene for den avtales i en særskilt avtale. Lisensgivers eventuelle bistand skal skje på alminnelige forretningsmessige vilkår. *[Alternativt bør man vurdere å avtale på forhånd hva som vil være en rimelig godtgjørelse for den innsats Lisensgiveren skal bidra med videre.]*

7. FORSVARLIG OPPBEVARING OG TILGJENGELIGHET

7.1 Kildekode

Partene er enige om at kildekode til Oppfinnelsen med tilhørende dokumentasjon skal leveres *[uavhengig tredjepart, f.eks. Norsk Tillitsmann]* til depot senest samtidig som signering av avtalen. Kildekode skal være oppbevart i depot under hele avtaleperioden.

Lisensgiver er ansvarlig for å oppdatere kildekode hver 3. måned.

Avtale med *[uavhengig tredjepart]* om deponering av kildekode er inntatt som bilag *[x]* til denne avtalen.

[Kommentar: Dersom det er snakk om lisensiering av programvare som skal inngå i et produkt eller brukes selvstendig, bør kildekode oppbevares i depot og oppdateres jevnlig. Ved deponering av kildekode må det inngås en avtale mellom partene i lisensavtalen og en uavhengig tredjepart. Norsk Tillitsmann er en av flere som tilbyr deponeringsavtaler.]

7.2 Dokumentasjon

Partene er enige om at forretningshemmeligheter vedrørende Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, skal leveres *[uavhengig tredjepart, eks. Norsk Tillitsmann]* senest samtidig med underskrift av denne avtalen. Dokumentasjonen skal være oppbevart i depot under hele avtaleperioden.

Lisensgiver er ansvarlig for å oppdatere dokumentasjonen hver 3. måned.

Avtale med *[uavhengig tredjepart]* om deponering av dokumentasjon er inntatt som bilag *[x]* til denne avtalen.

8. VEDERLAG

For rettighetene etter denne avtale betaler Lisenstaker til Lisensgiver en royalty på

* %

av utfakturert verdi av Produktet. Med utfakturert verdi menes den pris Lisenstaker oppnår ved salg av Produktet eller deler av det, fratrukket avgifter og fraktkostninger, men tillagt rabatter som ikke er en del av de generelle salgsvilkår. I tilfelle der salgsprisen av en eller annen grunn avviker fra de priser Lisenstaker normalt praktiserer overfor frittstående kunder, er det den antatte normale pris som skal legges til grunn ved beregningen av royalty.

Royalty beregnes månedlig og forfaller til betaling senest 30 dager etter utløpet av den enkelte måned. Sammen med utbetalingen skal Lisenstaker uoppfordret avgi en oppgave som viser beregningsgrunnlaget. Senest 3 måneder etter utløpet av hvert kalenderår skal Lisenstaker gi Lisensgiver en årsoppgave over beregningsgrunnlaget. Denne årsoppgave skal være bekreftet av Lisenstakers revisor.

[I tillegg betaler Lisenstaker til Lisensgiver et engangsbeløp på kr. * som et bidrag til dekning av kostnader forbundet med den produktutvikling basert på Oppfinnelsen som er blitt foretatt frem til i dag, og som i sin helhet stilles til Lisenstakers disposisjon ved inngåelsen av denne avtale. Beløpet forfaller til betaling senest 30 dager etter inngåelsen av denne avtale.]

[Kommentar: teksten over bør inkluderes dersom Lisensgiver har stått for produktutvikling i forkant av avtaleinngåelsen.]

[I tillegg kan eventuelt også avtales at det skal betales et årlig minimumsbeløp/royalty uavhengig av hvor stort salg som oppnås. Det kan også vurderes å innta bestemmelse om at det årlige minimumsbeløpet f.eks skal trappes opp etter hvert. Ved å avtale et årlig minimumsbeløp kan man muligens hindre eventuelle forsøk fra en Lisenstaker på å kjøpe en lisens med det formål å eliminere produktet fra å konkurrere med et annet produkt Lisenstakeren har.]

I den utstrekning de ovennevnte vederlag er merverdiavgiftspliktige, skal merverdiavgiften komme i tillegg.

9. KONTROLL

Lisensgiver har rett til selv eller ved en oppnevnt person, å kontrollere Lisenstakers regnskap i den utstrekning det vedrører royaltyberegningen for Produktet. Denne kontroll betales av Lisensgiver med mindre vesentlige feil i Lisenstakers oppgaver blir oppdaget.

10. UNDERLISENSER

Lisenstaker har adgang til å inngå underlisensavtaler. Lisensgiver skal imidlertid forhåndsgodkjenne den enkelte underlisens. Nektelse kan kun skje dersom dette i det enkelte tilfelle ansees saklig begrunnet. Herunder kan Lisensgiver blant annet kreve at underlisensavtaler skal følge norsk lov og pådømmes av norske domstoler, og at de ikke skal gi underlisenstakeren adgang til videre lisensiering.

Dersom Lisenstaker inngår underlisensavtale, skal Lisensgiver ha royalty på samme måte som etter punkt 8 også for den omsetning underlisenstakeren får, med mindre partene avtaler noe annet. Lisenstaker skal være solidarisk ansvarlig med underlisenstakeren for betalingen av dette vederlaget.

Lisenstaker skal påse at Lisensgivers interesser i denne avtale blir ivaretatt fullt ut også i underlisenstilfellene.

11. OPPFINNELSENS RETTSLIGE BESKYTTELSE

11.1 Patentbeskyttelse

Oppfinnelsens patentmessige status på det tidspunkt denne avtale inngås, er nærmere beskrevet i bilag 2. Partene er enige om i fellesskap å utarbeide en plan for hvilke land man vil søke å oppnå patentbeskyttelse i, og herunder søke slik sakkyndig bistand som det med rimelighet er behov for. Hvis Lisenstaker for ett eller flere land ikke ønsker å fremme patentsøknad, kan Lisensgiver, forutsatt at han for egen kostnad fremmer patentsøknad for disse lands vedkommende, kreve at rettighetene til Oppfinnelsen i disse land holdes utenfor denne avtale.

Lisenstaker er forpliktet til å angi på Produktet at det inneholder patentsøkte eller patentbeskyttede elementer.

11.2 Kostnader

Lisenstaker bærer alle kostnader ved å videreføre omforente patentsøknader og å vedlikeholde de patentrettigheter som på grunnlag av disse søknader måtte bli ervervet. Enhver patentsøknad skal fremmes i Lisensgivers navn med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

På tilsvarende måte som ovenfor nevnt skal det også forholdes når det gjelder varemerkebeskyttelse og eventuelt annen immateriell beskyttelse som partene måtte se seg tjente med å søke å oppnå.

11.3 Håndheving av rettigheter

Lisenstaker er ansvarlig for å forsvare patentrettighetene mot inngrep fra utenforstående. Dette gjelder også inngrep i designrett, opphavsrett, varemerkerett eller andre materielle eller immaterielle rettigheter til hele eller deler av Produktet.

Lisensgiver er pliktig til å gi Lisenstaker nødvendig bistand ved å bringe til veie nødvendig dokumentasjon for saken og gjennom å medvirke ved eventuelle forhandlinger for domstolen eller liknende.

Hver part plikter å varsle den annen part skriftlig dersom vedkommende part blir kjent med krenkelser som nevnt i dette punkt.

Skulle ansvaret i forbindelse med forsvar av patent, eller andre rettigheter som nevnt, i noe land bli uforholdsmessig økonomisk bebyrdende for Lisenstaker, er partene enige om å møtes for i samråd å vurdere hvordan situasjonen skal løses, eventuelt frafalle kravet om forsvar mot inngrep.

11.4 Lisensgivers ansvar

Lisensgiver påtar seg intet ansvar for at patentsøknader vedrørende Oppfinnelsen vil bli innvilget. Heller ikke påtar Lisensgiver seg ansvar for at de rettigheter som eksisterer ved inngåelsen av denne avtale ikke senere kan bli bestridt av tredjemann. Imidlertid bekrefter Lisensgiver at han ved inngåelsen av denne avtale har gitt Lisenstaker informasjon om alle forhold som er av viktighet for den patentmessige situasjon og som Lisensgiver ved avtaleinngåelsen har kunnskap om.]

[Kommentar: Teksten i klammeparentes over benyttes dersom det er tale om en oppfinnelse med patentbeskyttelse. Dersom patentbeskyttelse ikke er aktuelt benyttes teksten under.]

11.1 Søknadsprosess

Partene er enige om i fellesskap å diskutere hvorvidt partene vil være tjent med å søke å oppnå varemerkebeskyttelse eller annen registrerbar immateriell beskyttelse og hvis aktuelt utarbeide en plan for hvilke land man vil søke å oppnå slik beskyttelse i. Hvis Lisenstaker for ett eller flere land ikke ønsker å fremme søknad om beskyttelse, kan Lisensgiver, forutsatt at

han for egen kostnad fremmer søknad for disse lands vedkommende, kreve at rettighetene til Oppfinnelsen i disse land holdes utenfor denne avtale.

Lisenstaker bærer alle kostnader ved å videreføre omforente søknader og å vedlikeholde de rettigheter som på grunnlag av disse søknader måtte bli ervervet. Enhver søknad skal fremmes i Lisensgivers navn med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

11.2 Håndheving av rettigheter

Lisenstaker er ansvarlig for å forsvare Oppfinnelsen og Produktet mot inngrep i designrett, opphavsrett, varemerkerett eller andre materielle eller immaterielle rettigheter.

Lisensgiver er pliktig til å gi Lisenstaker nødvendig bistand ved å bringe til veie nødvendig dokumentasjon for saken og gjennom å medvirke ved eventuelle forhandlinger for domstolen eller liknende.

Hver part plikter å varsle den annen part skriftlig dersom vedkommende part blir kjent med krenkelser som nevnt i dette punkt.

Skulle ansvaret i forbindelse med forsvar av rettigheter til Oppfinnelsen og Produktet i noe land bli uforholdsmessig økonomisk bebyrdende for Lisenstaker, er partene enige om å møtes for i samråd å vurdere hvordan situasjonen skal løses, eventuelt frafalle kravet om forsvar mot inngrep.

11.3 Lisensgivers ansvar

Lisensgiver påtar seg ikke ansvar for at de rettigheter som eksisterer ved inngåelsen av denne avtale ikke senere kan bli bestridt av tredjemann. Imidlertid bekrefter Lisensgiver at han ved inngåelsen av denne avtale har gitt Lisenstaker informasjon om alle forhold som er av viktighet for Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, og som Lisensgiver ved avtaleinngåelsen har kunnskap om.

[Kommentar: Dersom det er snakk om lisensiering av programvare, eller andre verk, som nyter opphavsrettslig beskyttelse kan det være lurt å innta eksplisitt tekst om dette under punkt 11. Ettersom opphavsrettigheter ikke er registrerbare vil dette ikke fremgå av dokumentasjonen på samme måte som for eksempel patent eller designrettigheter.]

12. NYE FINESSER OG IDEER

Dersom Lisensgiver frembringer nye trekk eller finesser ved Oppfinnelsen, skal også disse omfattes av nærværende avtale.

Dersom det arbeid Lisenstaker eller noen av Lisenstakers underlisenstakere måtte utføre i forbindelse med produksjon og salg av Produktet, skulle føre til nye patenterbare trekk ved Oppfinnelsen, skal disse være den reelle oppfinnerens eiendom. Partene skal da inngå en tilleggsavtale som i rimelig grad hensyntar partenes interesser i lys av den videreutvikling som har funnet sted.

Dersom det arbeid Lisenstaker eller noen av Lisenstakers underlisenstakere måtte utføre i forbindelse med produksjon og salg av Produktet, skulle føre til nye ikke patenterbare trekk eller finesser ved Oppfinnelsen, skal partene også inngå en tilleggsavtale som i rimelig grad hensyntar partenes interesser i lys av den videreutvikling som har funnet sted.

Som en del av tilleggsavtalen skal partene inkludere bestemmelser om at Lisensgiver skal ha en vederlagsfri ikke eksklusiv bruksrett/lisens til forbedringer/ videreutvikling som nevnt ovenfor, med mindre slik vederlagsfri lisens fremstår som urimelig.

13. DISKRESJON, LOJALITET OG GJENSIDIG ORIENTERINGSPLIKT

All informasjon som utveksles mellom partene under forhandling, inngåelse, gjennomføring og avslutning av denne avtalen som ikke er allment kjent og som det kan være av forretningsmessig betydning for den annen part å hemmeligholde, skal anses som fortrolig informasjon.

Partene forplikter seg til utad overfor konkurrenter og lignende å opptre med diskresjon slik at fortrolig informasjon ikke blir kjent for uvedkommende.

I særdeleshet skal partene vise varsomhet og lojalitet overfor hverandre, slik at de ikke forårsaker eller medvirker til at konkurrerende produkter tilbys i de markeder der Produktet eventuelt ikke har rettslig beskyttelse.

Fortrolig informasjon skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av denne avtalen.

Hver av partene skal holde den annen part orientert om hvilke rutiner og øvrige forholdsregler som praktiseres for å sikre at fortrolig informasjon ikke blir tilgjengelig for tredjemann.

Videre er hver av partene berettiget til å kontrollere at den annen parts opplysninger om sikkerhetstiltak er korrekte.

De samme krav som partene her stiller til hverandre, skal de også stille til de tredjemenn som de av ulike grunner har behov for å samarbeide med i tilknytning til gjennomføringen av denne avtale.

Plikten til diskresjon og hemmelighold gjelder også etter opphør av denne avtale.

14. VARIGHET / OPPSIGELSE

Denne avtale skal gjelde til den sies opp av en av partene i tråd med dette punkt 14 *[så lenge Oppfinnelsen er patentbeskyttet i noe land]*.

[Kommentar: Dersom avtalen regulerer en oppfinnelse med patentbeskyttelse bør alternativet i klammeparentesen benyttes.]

Lisenstaker har *[imidlertid]* rett til å si opp avtalen *[på et hvilket som helst tidspunkt]* med 6 måneders varsel *[dersom Lisensstaker finner at den ikke vil gi økonomisk utbytte]*. Slik oppsigelse må skje i rekommandert brev.

Dersom salget av Produktet fra og med år * ligger så lavt at Lisensgivers royaltyinntekt er lavere enn kr. * per år, skal Lisensgiver ha rett til å si opp avtalen med 6 måneders varsel.

[Kommentar: Her kan også vurderes om man skal innta en indeksering av kronebeløpet for hvert år som går] Også slik oppsigelse må skje i rekommandert brev. Dersom Lisensstaker senest 30 dager etter slik oppsigelse yter slik betaling til Lisensgiver at hans royaltyinntekt når det nevnte minimum, skal denne betaling ha suspenderende virkning for oppsigelsen for det aktuelle år.

Fra det tidspunkt avtalen opphører, er Lisensstaker uberettiget til videre utnyttelse av Oppfinnelsen. Dette gjelder også enhver tredjemann som måtte utlede sin rett til å utnytte Oppfinnelsen fra Lisensstaker. Ved avtalens opphør skal Lisensstaker vederlagsfritt overlate all skriftlig nedtegnet knowhow og annen informasjon om Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, samt eventuelle prototyper til Lisensgiver, samt sørge for at enhver tredjemann som måtte utlede sin rett til å utnytte Oppfinnelsen fra Lisensstaker gjør det samme. *[Lisensstaker skal imidlertid ha rett til å selge lagerførte Produkter. Det skal betales royalty ved salg av Produkter som måtte være på lager idet avtalen sies opp.]*

[Kommentar: Vær oppmerksom på at Innovasjon Norge kan stille krav til lisensavtalers varighet og oppsigelsesadgang i forbindelse med lån til lisensgiver eller lisenstaker. Avtaleteksten vil i tilfelle måtte tilpasses slike krav.]

15. MISLIGHOLD

Partene er enige om at forhandlinger skal føres før mislighold av noen art fører til konflikt.

Mislighold gir grunnlag for erstatningskrav etter vanlige regler.

Vesentlig mislighold gir den annen part rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning

[alternativt: med virkning 30 dager deretter med mindre feilen i mellomtiden er rettet.]

[Som vesentlig mislighold som gir Lisensgiver rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning regnes blant annet:

- 1. Mangelfull aktivitet over lengre tid fra Lisenstakers side [bør spesifiseres nærmere]*
- 2. Mindre omsetning enn enheter pr. år*
- 3. Forsinket betaling av royalty eller bevisst feilaktig beregning av royalty]*

Vanlige regler angående force majeure gjelder for begge parter.

16. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER AVTALEN

Med mindre annet er skriftlig avtalt har partene adgang til å overdra sine rettigheter og plikter etter nærværende lisensavtale til tredjemann. Den annen part skal gis informasjon om eventuell overdragelse så snart som mulig.

[Kommentar: Ved lån til lisensgiver eller lisenstaker gjøres det oppmerksom på at långiver vil kunne stille krav når det gjelder hvilken rett disse skal ha til å overføre lisensavtalen til tredjemenn. Hvilke krav långiver vil kunne stille, vil blant annet avhenge av om lån skal gis til lisensgiver eller lisenstaker.

Det vises til våre hjemmesider for mer informasjon om lisensavtaler og overførbarhet der Innovasjon Norge skal gi lån til lisensgiver eller lisenstaker [link]

Tekst til hjemmeside:

Ved innvilgelse av lån fra Innovasjon Norge med tilhørende stiftelse av panterett, stilles det gjerne krav fra Innovasjon Norge som kan få betydning for utformingen av lisensavtaler lånetaker inngår.

Hvilke krav som stilles vil kunne avhenge av hvorvidt det er innvilget lån til lisensgiver eller lisenstaker.

Dersom Innovasjon Norge har innvilget lån til lisensgiver, vil Innovasjon Norge i de fleste tilfeller ha stilt krav om at lisensavtaler som inngås inneholder en ensidig rett for lisensgiver

til å overdra rettigheter og plikter etter lisensavtalen til en tredjepart ved lisensgivers konkurs.

Dersom Innovasjon Norge har innvilget lån til lisenstaker mot at det stilles sikkerhet i form av panterett vil Innovasjon Norge, for å sikre at rettigheter etter lisensen går inn i lisenstakers driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4, i de fleste tilfeller ha stilt krav om at lisenstakers rettigheter etter lisensavtaler skal være overførbare. For å sikre dette er det viktig at det i lisensavtalen inntas et samtykke fra lisensgiver om at lisenstaker kan overdra og pantsette rettighetene etter avtalen.

Dersom du er usikker på hvordan lisensavtalen skal utformes for å oppfylle eventuelle forpliktelser overfor Innovasjon Norge kan du ta kontakt med din rådgiver.]

17. LOVVALG OG JURISDIKSJON

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av avtalen og som ikke løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av norske domstoler.

****§****

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

....., den

Utarbeidet av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS