

Er din virksomhet bevisst beskyttelse av sine immaterielle verdier?

Av advokat Ingrid Meyer

En immateriell rettighet handler om retten til en intellektuell prestasjon eller kjennetegn. En virksomhet som gjør aktiv bruk av sine immaterielle verdier vil kunne styrke sin posisjon blant konkurrenter og holde konkurrentene på tilstrekkelig avstand.



Innledning

Et fellestrekk for alle immaterielle rettigheter (også omtalt som "IPR" som er en forkortelse for det engelske begrepet "Intellectual Property Rights") er at rettighetshaveren får en nærmere definert enerett til å utnytte patentet, varemerket, designet mv. kommersielt. Konkurransen i dagens marked er naturlig nok preget av nye produkter og tjenester, globalisering, men også økt fokus på immaterielle verdier. Det er derfor viktig for å kunne hevde seg i konkurransen, at virksomhetene forstår, og har et bevisst forhold til IPR, og beskyttelse av immaterielle verdier.

Vi opplever for eksempel at én av årsakene til at flere virksomheter ikke alltid lykkes i prosessen fra en idé skapes til kommersialisering av idéen, kan være virksomhetens ubevisste forhold til beskyttelse av immaterielle verdier. I denne artikkelen vil søkelyset rettes på viktigheten av at immaterielle verdier inkluderes i hele prosessen fra en idé oppstår og til kommersialisering av idéen, og på hvilke måter virksomheten kan beskytte sine immaterielle verdier.

Beskyttelse av immaterielle verdier – med fokus på IPR strategi

Hvorfor beskytte immaterielle verdier?

Immateriell rett handler som nevnt om retten til en intellektuell prestasjon eller kjennetegn. Det eksisterer mange, og sammensatte immaterielle verdier som både etableres og beskytter objekter på forskjellige måter. Nå er det ikke slik at virksomheter patenterer, eller registrerer varemerker eller design bare for å beskytte egne innovasjoner, og det forspranget virksomheten får gjennom dette. Patentering, og annen beskyttelse av immaterielle verdier benyttes nå mye mer offensivt enn tidligere. I tillegg til å styrke virksomhetens markedsposisjon, ønsker virksomhetene også

å gardere seg effektivt mot plagiering og utilbørlig konkurranse – rettigheter gir enerett til bruk. For eksempel benyttes immaterielle verdier i forbindelse med markedsføring for å synliggjøre unikheter ved et produkt, og for å skaffe inntekter, herunder blant annet å skaffe lisensinntekter til virksomheten.

På hvilken måte kan en virksomhet beskytte immaterielle verdier?

Det finnes flere verktøy for å beskytte immaterielle verdier - blant annet:

- i) *Formell beskyttelse ved registrering*
- ii) *Hemmeligholdelse*
- iii) *Beskyttelse ved kontraktsregulering*

i) Formell beskyttelse ved registrering

Registrering kan oppnås etter søknad til Patentstyret, til OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), eller via Madridprotokollen.

Ved registrering vil rettighetshaveren få en nærmere definert enerett til utnyttelse av immaterielle verdier. Ved transaksjoner, fusjoner og oppkjøp vil man kunne se at en virksomhet som har registrerte immaterielle verdier ofte har en høyere verdi enn det som ellers ville ha vært tilfelle, og således en bekreftelse på at slike rettigheter ofte er svært verdifulle og derigjennom avgjørende for verdsettelsen av virksomheten.

Spesielt nevnes at vern for foretaksnavn og personnavn også kan oppnås gjennom registrering eller innarbeidelse. Ved registrering av foretaksnavn i Foretaksregistret eller Enhetsregistret oppnår man enerett til navnet, men registrering gir imidlertid som regel ikke tilstrekkelig vern for virksomhetens kjennetegn. Registrering i Foretaksregistret eller Enhetsregistret gjelder bare ord- og orddeler som inngår i firmaets navn. Dersom det er ønskelig med enerett til varenavn som er forskjellig fra foretaksnavnet, eller spesielle

logoer eller andre kjennetegn, bør det søkes varemerkeregistrering.

ii) Hemmeligholdelse

En virksomhet kan sitte på betydelige verdier av bedriftshemmeligheter, knowhow, kunnskap om prosesser og markeder som ikke nyter spesifikt vern etter de immateriellrettslige lovene. Hemmeligholdelse kan sikre eksklusive rettigheter, og for noen virksomheter kan det være en god strategi å sitte på resultatene og i stedet utvikle en prosess som ingen andre kjenner til. Som eksempel nevnes Coca Cola oppskriften.

iii) Kontraktsregulering

Dette vil som regel gjelde immaterielle forhold som ikke lar seg registrere – knowhow, generell kunnskap osv., eller immaterielle forhold hvor virksomhetene ikke registrerer av hensyn til de immaterielle forholds beskaffenhet. Beskyttelse av immaterielle verdier kan i disse tilfeller skje ved regulering i kontrakter virksomheten inngår.

I internasjonale kontraktsforhold ser vi at det legges stor vekt på hvordan kontraktene regulerer immaterielle verdier mellom partene. Vi ser også økende bevissthet hos norske virksomheter for å beskytte sine immaterielle verdier gjennom kontraktsregulering. Eksempel på kontrakter hvor dette er aktuelt er blant annet:

- Forsknings- & Utviklingskontrakter (FoU)
- Lisenskontrakter
- Avtaler mellom virksomheten og ansatte/ konsulenter
- Konfidensialitetsavtaler/NDA
- Intensjonsavtaler/Rammeavtaler
- Samarbeidsavtaler/Joint Venture avtaler

På hvilken måte kan en virksomhet sikre en best mulig strategisk utnyttelse av immaterielle verdier? Utarbeidelse av IPR strategi

Så snart en virksomhet har oversikt over hvilke immaterielle verdier som ligger i virksomheten eller som vil utvikles, er det viktig at det utarbeides en plan for IPR i forhold til hva man vil, og hvordan man skal komme dit. En slik IPR strategi plan henger nøye sammen med, og er en del av en virksomhets forretningsplan. Allerede ved utarbeidelsen av en plan for IPR strategi stopper ofte prosessen opp hos mange

virksomheter. Det er derfor viktig for virksomheten å avklare hva man kan oppnå ved utarbeidelsen av en IPR strategi. En IPR strategi

- Øker verdien på virksomheten ved å synliggjøre virksomhetens immaterielle verdier/rettigheter overfor investorer, kjøpere og samarbeidspartnere.
- Sikrer og videreutvikler en virksomhets konkurransefortrinn.
- Genererer fortjeneste og innflytelse.
- Bidrar til fornuftig ressursbruk, og vil kunne være kostnadsbesparende (kostnad/nytte).
- Øker bevisstheten ved immaterielle verdier/rettigheter som en viktig premiss ved en virksomhets videreutvikling og ekspansjon.

Når det gjelder suksesskriterier for en god IPR strategi, vil følgende kriterier være av viktighet:

- Velg én person i virksomheten til å være ansvarlig for all IPR.
- Sørg for at nøkkelpersoner i virksomheten får hevet kompetansen innen IPR til et forsvarlig nivå.
- Øk bevisstheten om IPR på virksomhetens ledelsesnivå.
- Kartlegg virksomhetens eksisterende immaterielle verdier.
- Avklar hvorvidt virksomheten kan dokumentere sine rettigheter overfor seg selv og andre.
- Avklar hva som er selskapets nåværende og fremtidige teknologi/virksomhet.
- Undersøk og avklar hvorvidt virksomheten trenger ytterligere IPR for å realisere eller beskytte teknologien/virksomheten nå eller senere.
- Avklar hvordan virksomheten skal sikre seg slike ytterligere immaterielle rettigheter.

Rent praktisk bør virksomheten utarbeide et strategidokument som reflekterer dagens situasjon i virksomheten og fremtidige planer knyttet til immaterielle verdier/IPR. Dermed bør virksomheten utarbeide en oversiktskontrollmanual/-perm som samler all dokumentasjon for virksomhetens immaterielle verdier/IPR. Virksomheten bør søke å følge strategien og oppdatere manualen/permen jevnlig.

Konsekvenser ved ikke å være bevisst sine immaterielle verdier

Konsekvensene for en virksomhet ved ikke å ha et bevisst forhold til immaterielle verdier er

flere. En virksomhets konkurransesituasjon vil kunne svekkes, og oppnåelsen av kommersielle mål vil kunne påvirkes.

Konsekvensene ved for eksempel oppkjøp vil kunne være at en virksomhet hevder at immaterielle verdier/IPR er av stor verdi for virksomheten, og bruker dette som argumentasjon for å kreve en høy pris for virksomheten. Ved en due diligence prosess avsløres imidlertid at virksomheten ikke eier rettighetene. Dette vil i så fall kunne medføre at virksomhetens verdi reduseres, at de påståtte rettigheter ikke kan nyttes, og at det vil kunne være behov for inngåelse av (nye) lisensavtaler, samt risiko for umiddelbare søksmål.

Vår erfaring er at mange virksomheter ikke er bevisst viktigheten av immaterielle verdier, IPR eller utarbeidelsen av en IPR strategi. Det er i så måte av vesentlig betydning at aktører som har kompetansen innen området kontaktes for bistand for å sikre at virksomhetens immaterielle verdier beskyttes på best mulig måte. En IPR strategi henger nøye sammen med, og er en del av en virksomhets forretningsstrategi. I tillegg er en IPR strategi på samme måte som en forretningsstrategi en kontinuerlig prosess hvor det kreves individuelle tilpasninger til hver enkelt virksomhet.

Avslutning

Det vil kunne være en stor gevinst for en virksomhet å være bevisst beskyttelse av sine immaterielle verdier. Vogt & Wiig Advokatfirma har erfaring og ekspertise ved beskyttelse knyttet til spørsmål som oppstår ved ivaretagelse av immaterielle verdier generelt, herunder blant annet ved registrering, rådgivning, utarbeidelse av IPR strategier, oppfølging av virksomheters immaterielle verdier/rettigheter, utarbeidelse av kontrakter, så vel som tvisteløsning for domstoler og andre organer.

Kontakter:

- advokat Tore Holtan - tlf. 73 84 58 18, epost: tore.holtan@vogtwiig.no
- advokat Ingrid Meyer - tlf. 73 84 58 24, epost: ingrid.meyer@vogtwiig.no