

# Licensavtalet

## Möjligheter och Fallgropar



Advokat Lars Rambe  
SwedenBio Patent Road Show  
2008

# Avtalsprocessen

- ◆ CDA/MTA
- ◆ Utvärdering/Feasibility
- ◆ Forskningssamarbete
- ◆ Licensiering



# Licensiering

Licenser ingår som en integrerad del i nästan ALLA affärer som teknologidrivna företag gör!



# Utlicensiering

Alltid en strategisk fråga



# Avtalsstrategi Utlicensiering

- ◆ Kärnteknologi: Core eller non-core?
- ◆ Hur placerar sig din IP i värdekedjan?
- ◆ Exklusivitet – icke exklusivitet
- ◆ Önskad betalningsmodell



# Kärnteknologi

- ◆ Långsiktiga överväganden
- ◆ Hög prislapp – verksamhetens hjärta
- ◆ Måste ses som alternativ till företagsförsäljning/ verksamhetsöverlåtelse
- ◆ Normalt inte aktuell för utlicensiering om inte övertygande strategisk partner (giftermål, inte flirt!)
- ◆ Freedom to operate

# Utanför kärnan

- ◆ Idealisk för utlicensiering
- ◆ Strategisk försäljning eller bonus?  
Klargör kravbilden!
- ◆ Utveckling kostar €€€€€
- ◆ Processer kostar €€€€€€€



# Hur placerar sig din IP i värdekedjan?

- ✦ Vad är kostnaden (tid, pengar och resurser) för att skjuta fram positionen?
- ✦ Applikationsrikiedom – matcha med egen kompetens/egna resurser (lätt att lova för mycket)
- ✦ Forsknings-samarbete i fas 1 eller omedelbar licensiering

# Exklusivitet/icke-exklusivitet

- ◆ Exklusivitet normalt att föredra – en affär, ett avtal:
- ◆ Ställer stora krav på tydliga definitioner av applikationsområde och geografiska begränsningar
- ◆ Ger licenstagaren stort inflytande – det gäller att välja rätt partner
- ◆ MEN ger också licensgivaren rätt att ställa höga krav (glömmer gärna licenstagaren)

# Krav på licenstagaren

- ◆ Utvecklingsplan
- ◆ Marknadsplan – land för land
- ◆ Uppföljning - rapportering
- ◆ = "Diligent Efforts"



# Önskad betalningsmodell

- ◆ Upfront (kontantkomponenten)
- ◆ Milstolpebetalning
- ◆ Ersättning för optioner
- ◆ Forskningsfinansiering (FTE)
- ◆ Minimumroyalty
- ◆ Royalty

# Kontantkomponenten

- ◆ Bör alltid ingå vid exklusiv licens – “talk is cheap”
- ◆ Beloppet ska vara mer än symboliskt
- ◆ Acceptera hellre delbetalningar/milstolpar/avräkning mot royalty än lågt belopp
- ◆ Utgå från din egen investering
- ◆ Relatera till patentkostnader/aktiverad avskrivning

# Milstolpar

- ◆ Ska alltid sättas mot fullständigt objektiva, mätbara mål
- ◆ Välj alltid mål som du kontrollerar eller som är oberoende av licenstagaren
- ◆ Ska normalt inte vara avräkningsbara mot royalty

# Optioner

- ◆ Utnyttja optioner maximalt i din licensieringsstrategi
- ◆ Breddar matrisen av möjligheter avsevärt
- ◆ Möjlighet till exklusivitet har ett värde
- ◆ Vad kostar en beskuren FTO?

# Forskningsfinansiering

- ◆ Kan vara lättare att få igenom – inte betalning för IP utan för tjänst/kostnadsersättning (annan budget)
- ◆ FTE i USD normalt högre än motsvarande svensk kostnad
- ◆ Tidiga pengar
- ◆ Ökad kontroll

# Minimumroyalty

- ◆ "Keep them honest"
- ◆ Säkra betalningar – direkt in i budgeten/säkerhet för lånefinansiering
- ◆ Betalning av minimum befriar inte från royaltyrapportering/diligent efforts (om inte uttryckligen avtalat)

# Royalty 1

- ◆ Säkerställ royaltybasen
- ◆ Följ upp rapporteringen
- ◆ Fundera på vad licenstagaren betalar för och var det placerar dig i framtiden.
- ◆ Vad ingår i licensen?
- ◆ Nivå: Tidig fas 0,5 – 2% Mogen – 15%

# Royalty 2

- ◆ Skilj på produktroyalty och underlicensiering
- ◆ Underlicensieringsroyalty 10 – 50%
- ◆ Tydliggör vad som ingår



# Några av fallgroparna

- ◆ Otydliga definitioner
- ◆ Otydlig royaltybas
- ◆ Ofrivillig begränsning i FTO
- ◆ Bristande kontroll över patentportföljen
- ◆ Otillräckliga ansvarsbegränsningar
- ◆ Otillfredsställande tvisthantering

Du är välkommen att kontakta:

Advokat Lars Rambe  
Advokatbyrån Rambe & Co

[www.rambe.com](http://www.rambe.com)

Mobil direkt: 0709-369080