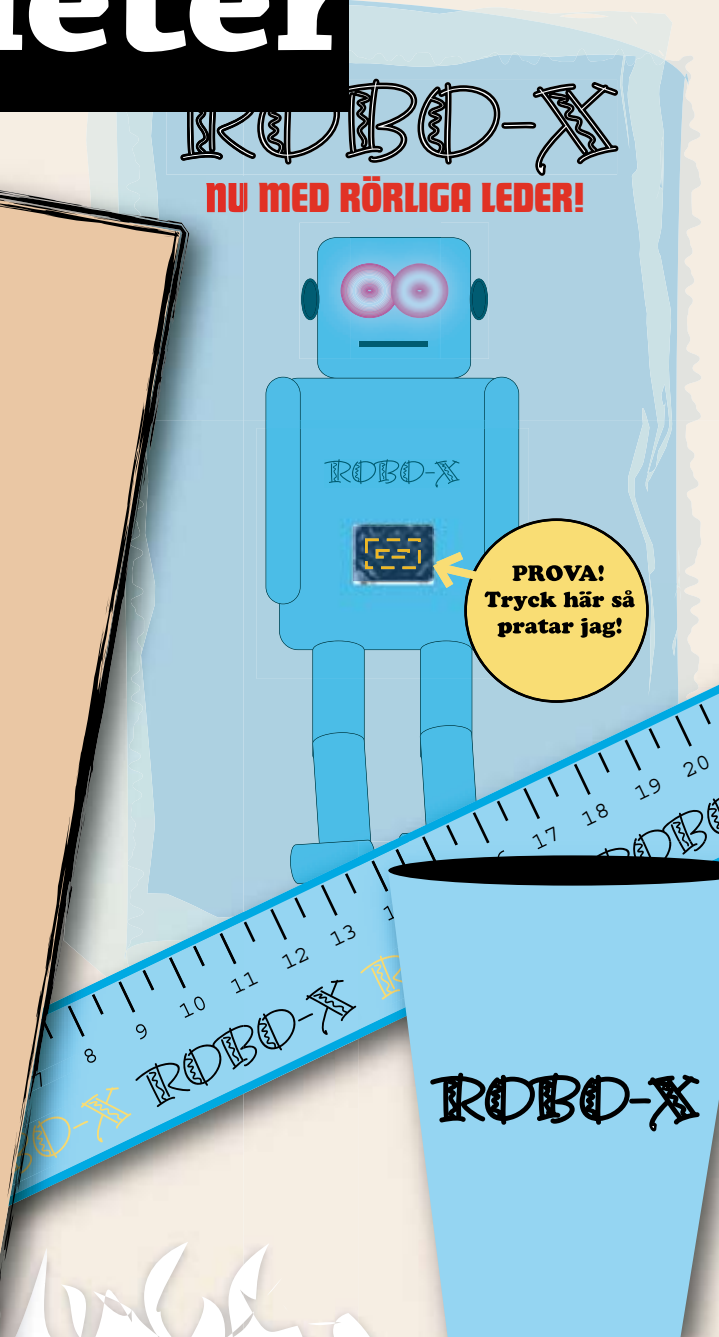
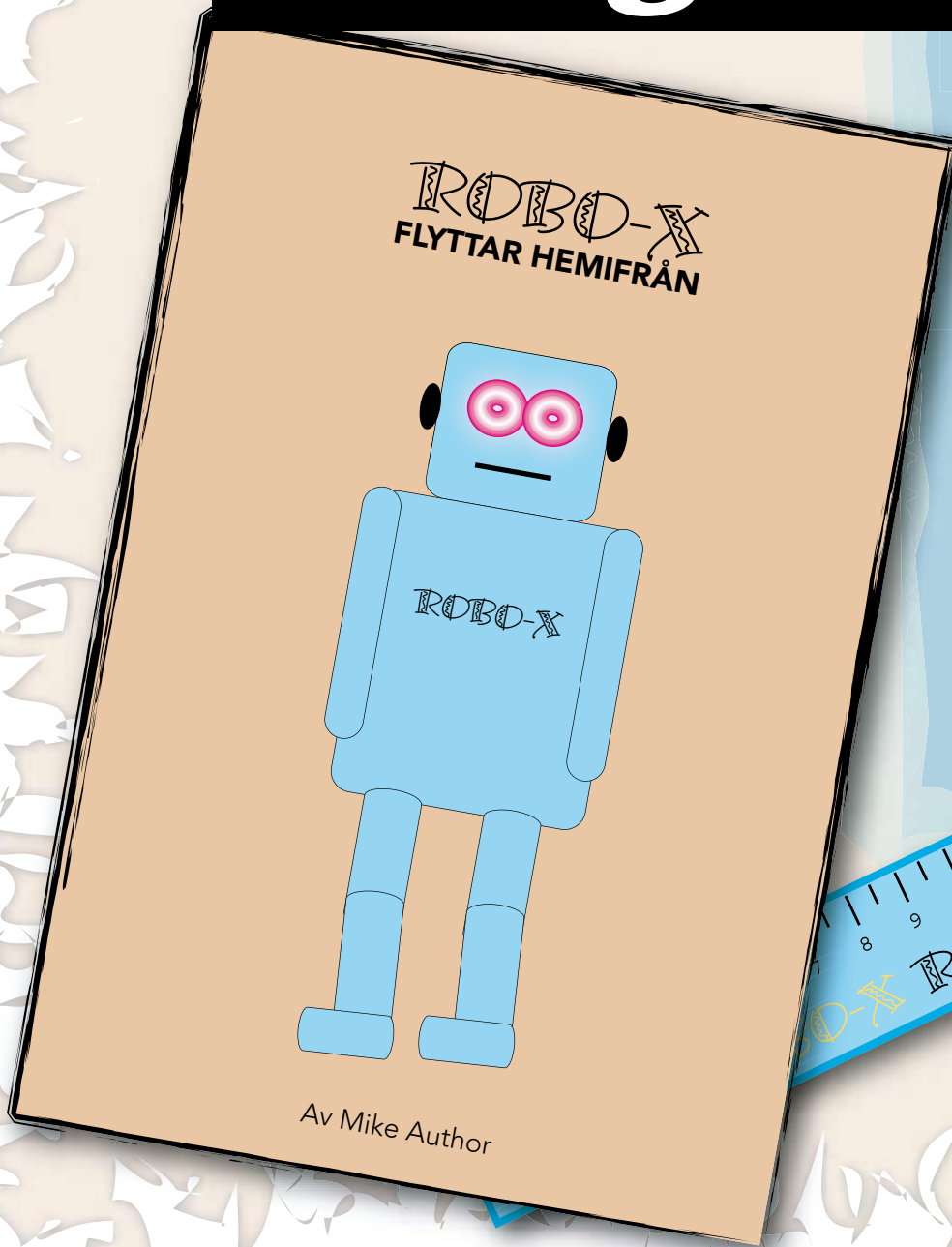


Licensiering av

merchandising- rättigheter



Begreppet merchandising är långt ifrån entydigt. I denna artikel har vi utgått från begreppets "kärnbetydelse", som vi uppfattar det, dvs utnyttjandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk som underlag för att framställa och sälja produkter som baseras på hela eller delar av verket. Typexemplet är att framställa en docka efter en fiktiv person/karaktär som förekommer i en illustrerad bok. **Av Magnus Tonell och Thorbjörn Öström.**

Rätten att använda en karaktär i marknadsföring för en fristående produkt – exempelvis användning av en seriefigur i en reklamfilm för en bilmodell – benämns ibland "marketing rights" ("marknadsföringsrättigheter"). I artikeln har vi valt att inte närmare behandla denna typ av rättighet, men naturligtvis är stora delar av resonemanget nedan tillämpligt även för marknadsföringsrättigheter.

Varför merchandising?

Merchandisingområdet kännetecknas av att det produceras produkter, såsom exempelvis leksaker och kläder, som tar upp karaktäristika hos en fiktiv individ (person eller annan varelse) från en litterär förlaga. Föremålet för licensen är således normalt rättigheterna till den fiktiva individen och dennes benämning. Exakt vilka rättigheter som behövs beror bl a på vilket ursprung individen har och huruvida denna har visualiserats.

Det kan finnas andra immateriella rättigheter knutna till objektet för licensen. Exempelvis är det inte ovanligt att de upphovsrättsligt skyddade figurerna skyddas som registrerade eller oregistrerade varumärken.

Den fiktiva individen kan ha sitt ursprung i en litterär karaktär, filmkaraktär eller seriefigur. Det som gör det kommersiellt intressant för en tillverkare att förvärva merchandisingrättigheter är möjligheten att få dra kommersiell fördel av den kändegrad och det upparbetade renommé som den fiktiva individen har.

Även om själva berättelsen bakom figuren, exempelvis handlingen i en bok, skulle vara av mindre intresse för den tänkta användningen, är den av intresse för skyddets uppkomst och omfattning.

Såväl upphovsmannen som licenstagaren har normalt också ett intresse av att bibehålla den fiktiva personens karaktäristika och personlighet och de miljöer den

förekommer i eftersom det är dessa som är kopplade till ett visst renommé. Dessutom skulle det upphovsrättsliga skyddet för den fiktiva individen annars riskera att urvattnas, även om utgångspunkten är att det upphovsrättsliga skyddet omfattar en situation där den fiktiva individen hamnar i en främmande miljö.

Ytterligare ett betydelsefullt skäl för en tillverkare av exempelvis leksaker i form av dockor att förvärva en licens till de fiktiva individerna – såsom en seriefigur – är att tillverkaren genom upphovsmannens ensamrätt garanteras ett konkurrensfritt utnyttjande. Därmed behöver tillverkaren inte förlita sig på att dockan i sig skulle kunna

Nationalencyklopedien definierar begreppet merchandising som: "Olika metoder för att i säljsyfte använda kända serie-, film- och TV-figurer eller för att utveckla kringprodukter".

Denna artikel berör framför allt licensiering av merchandisingrättigheter, där objektet för licensen ursprungligen skapats i ett litterärt eller konstnärligt syfte, exempelvis Edgar Rice Burroughs "Tarzan", och således inte fiktiva personer/karaktärer som primärt skapats för marknadsföringsändamål, t ex ett fotbollslags maskot.

utgöra ett alster av brukskonst, vilket inte alls är givet, eller vara föremål för en designregistrering.

Allmänt om handel med upphovsrätt

Vid handel med upphovsrätt är objektet för förvärvet eller licensen alltid resultatet av ett personligt och skyddsvärt skapande av en eller flera individer. Förvärvet/licensen är immateriellt, vilket medför att det hela baseras på en beskrivning av vad förvärvaren/licenstagaren får göra inom ramen för upphovsmannens ensamrätt, alternativt inom licensgivarens ensamrätt om upphovsmannen har överlåtit exploateringsrätten till någon annan.

Det är enligt upphovsrättslagen möjligt att helt eller delvis överlåta upphovsrätten, alltså inte bara licensiera, men i normalfallet sker inte detta.

Anledningarna till att licensiering är det normala är flera.

Ett skäl är att upphovsrättslagen innehåller begränsningar i möjligheten för upphovsmannen att förfoga över den sk ideella rätten. En speciell egenhet med upphovsrättsliga förvärv och licenser - jämfört med övriga immaterialrätter - är ju kopplingen till den ursprungliga upphovsmannen genom den ideella rätten (3 § URL). Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i anslutning till nyttjandet samt rätten att motsetta sig kränkande ingrepp i verket eller att verket förekommer i sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan upphovsmannen med bindande verkan endast efterge begränsat och specifikt. Den ideella rätten kan sålunda inte förvärvas i egentlig mening och är därför aldrig en del av den upplåtna rättigheten. Däremot är det både möjligt och lämpligt att i ett avtal specificera hur namngivelsen skall ske samt komma överens om tillåtna ändringar och formerna för detta.

Ett annat skäl till varför upphovsrätter är mindre lämpliga för totalöverlåtelser är att prissättning av upphovsrätt regelmässigt utgår från upplåtelsens omfattning. Köparen har därför inga ekonomiska incitament att förvärva – och betala för – mer omfattande rättigheter än vad denne har behov av i sin verksamhet.

Ett annat skäl för licenser är att alltför breda upplåtelser kan komma att exponeras för jämkningsanspråk, eftersom en bärande tanke i upphovsrättslagen är att rättigheterna skall upplåtas successivt och att förvärvaren har en skyldighet att verkligt utnyttja en förvärvad rättighet.

Det sistnämnda motiveras av de ersättningsmodeller som normalt används, royaltys, samt upphovsmannens berättigade intresse av att verket kommer ut på marknaden, dvs att undvika inläsningseffekter.

Regler och principer

Vid förvärv eller licensiering av upphovsrätt måste även hänsyn tas till de specialregler som finns om rättighetens övergång i upphovsrättslagens tredje kapitel som bl a tar upp vissa särskilda presumtionsregler för film- och förlagsavtal och den för upphovsrätten speciella specifikationsprincipen, en tolkningsregel som har utvecklats i rättspraxis.

Det skall emellertid konstateras att utgångspunkten är att full avtalsfrihet råder och att allmänna avtalsrättsliga regler gäller (jmf 27 § URL). Det uppställs således inte några särskilda formkrav vid förvärv av upphovsrätt. Däremot innehåller upphovsrättslagen ett antal presumtionsregler.

Den kanske mest betydelsefulla av dessa återfinns i 28 § URL och innebär att den som förvärvat upphovsrätt inte har rätt att ändra verket eller sublicensiera rätten vidare till tredjeman. Regeln är dock – i likhet med merparten av de regler som behandlar rättighetens övergång – dispositiv, alltså inte tvingande. Detta innebär att parterna kan komma överens om ändringar och vidarelicensiering, om inte den möjligheten redan framgår av tidigare utvecklat partsbruk eller sedvänja i branschen.

Det skall uppmärksammas att reglerna om upphovsrätts övergång med stor sannolikhet kan komma att utgöra tolkningsunderlag vid tvist om ett avtals innehåll, trots att de är dispositiva och dessutom i huvudsak behandlar förlags- och filmavtal. Därvid kan konstateras att reglerna påverkat det praktiska rättslivet genom att de inspirerat de branschavtal som finns på området och vice versa.

Trots att avtal om förvärv eller licensiering av upphovsrätt kan ske formlöst, finns åtskilliga argument för att just denna

avtalstyp skall ha skriftlig form.

Förutom det faktum att det rör sig om en immateriell rättighet – och att gränserna för den förvärvade rättigheten alltså endast framgår av avtalet – har också merparten av de upphovsrättsliga avtalen karaktären av samarbetsavtal som är tänkta att vara i kraft under lång tid.

Dessutom har det fastslagits i rättspraxis att den för upphovsrätten karaktäristiska ”specifikationsprincipen”, som innebär att samtliga rättigheter som inte är uttryckligt överlåtna eller upplåtna i avtalet förutsätts ligga kvar hos upphovsmannen/licensgivaren. Av specifikationsprincipen kan även anses följa ett krav på att upphovsmannen/licensgivaren verkligen förstått vad den medgivna användningen innebär. Licenstagaren kan alltså anses ha en viss informationskyldighet, vilket gör att man som licenstagare skall vara försiktig med att ha en ”dold agenda”. Detta gäller särskilt om licensen upplåts direkt av upphovsmannen personligen, som privatperson anses denne nämligen vara den svagare parten.

En guide till licensiering av merchandisingrättigheter

VILKA VERK/PRESTATIONER AKTUALISERAS? Detta kan i normalfallet tyckas självklart, men för att det överhuvudtaget skall bli fråga om licensiering av upphovsrätt med dess specifika förutsättningar så måste objektet för licensen ha ett upphovsrättsligt skydd.

Visserligen är det s k verkshöjdskravet – dvs förutsättningen för uppkomst av upphovsrättsligt skydd – lågt ställt i svensk rätt, men det finns trots detta anledning att fundera över frågan. Exempelvis skyddas inte idéer av upphovsrätten. I sådana fall är licensgivaren hänvisad till det skydd som kan ges inom ramen för patenträtten eller som kan avtalas genom exempelvis sekretessavtal och eventuellt skyddas av lagen om företagshemligheter. När det gäller fiktiva individer som härrör från en utgiven illustrerad barnbok, är det emellertid självklart att dessa åtnjuter upphovsrättsligt skydd även då de utgör underlag för framställning av exempelvis en docka.

Det är här viktigt att tänka på att vissa rättigheter kan förekomma i olika skepnader. Exempelvis kan en karaktär i en bok även förekomma i andra böcker i samma serie, alternativt i bearbetad form i en film.

När det gäller merchandisingprodukter är den litterära gestalten i normalfallet redan visualiserad på ett sätt som licenstagaren har intresse av. Normalt vill ju den som förvärvat merchandisingrättigheter tillverka exempelvis dockor och nyckelringar av just den figur som finns illustrerad i den litterära förlagan (boken, serietidningen etc). Detta gör att det sannolikt är åtminstone två

upphovsrättsligt skyddade prestationer som behöver licensieras, dels från författaren som skapat karaktären, dels från illustratören som har visualiserat densamma.

Det är således nödvändigt att vara uppmärksam på att det kan finnas flera rättigheter knutna till det objekt man vill förvärva. En prestation kan ju vara skapad av flera upphovsmän och därefter bearbetad på ett sätt som gör att ytterligare upphovsrätter uppkommit. Om man är intresserad av att använda en signaturmelodi

eller befintlig filmsekvens måste man även uppmärksamma de närstående rättigheterna, såsom exempelvis producenterättigheter (46 §) och framföranderättigheter (45 §), som även de måste förvärvas på motsvarande sätt som den egentliga upphovsrätten.

Det är således lämpligt att definiera objektet för licensen i en särskild bilaga till avtalet eller i form av en definition i början av detsamma. Är det exempelvis fråga om licens av en figur kan man definiera objektet genom den dokumentation av formatet som finns tillgänglig vid avtalets tecknande.

VEM SKALL MAN VÄNDA SIG TILL? Ett praktiskt tillvägagångssätt när man vill licensiera något upphovsrättsligt skyddat är att först identifiera och ta kontakt med upphovsmannen.

Nästa steg blir att utröna om upphovsmannen upplåtit rätten att nyttja verket på det sättet som förvärvaren önskar. Det är dock ytterst ovanligt att exempelvis en författare upplåtit merchandisingrättigheterna redan i det avtal som upphovsmannen tecknat med förlaget för exploateringen av den litterära förlagan.

“En prestation kan ju vara skapad av flera upphovsmän och därefter bearbetad på ett sätt som gör att ytterligare upphovsrätter uppkommit.”

Eftersom exploateringen av en figur typiskt sett innebär att man överför exploateringen från en marknad till en annan – exempelvis från bok till leksak – har den ursprunglige förvärvaren i normalfallet inte något emot en sådan hantering. Tvärtom kan det antas att försäljningen av merchandisingprodukter gynnar försäljningen av originalprodukten. Försäljningen av en barnbok torde exempelvis gynnas av om en kollektion leksaker blir populär.

Däremot kan det ju vara så att merchandisingrättigheterna till en känd figur redan är upplåtna. Då blir ett första steg att kontrollera om upplåtelsen i det första avtalet även omfattar den tilltänkta exploateringen. Om så är fallet blir nästa steg att utvärdera om den tidigare licenstagaren tillförsäkrat sig ett konkurrensfritt nyttjande, dvs exklusiv licens. I annat fall står det upphovsmannen fritt att upplåta samma rätt i ännu en licens. Naturligtvis måste det samtidigt ske en kommersiell bedömning av den potentiella licenstagaren om en licens överhuvudtaget är intressant under dessa förutsättningar.

Om det skulle visa sig att rätten redan är exklusivt upplåten är det inget som hindrar att man förhandlar med innehavaren av de aktuella rättigheterna (se dock nedan angående rätt att vidarelicensiera).

I sammanhanget skall noteras att det kan finnas begränsningar i upphovsmannens/licensgivarens förfoganderätt, trots att ingen tidigare upplåtelse rent faktiskt skett. Det kan röra sig om options- eller hembudsklausuler i tidigare tecknade licensavtal. Det kan också röra sig om avtal som ger en agent ensamrätt att licensiera vissa typer av utnyttjanden för rättighetsinnehavarens räkning.

INGA GODTROSFÖRVARV. Man bör betänka att det inte går att godtrosförvärva upphovsrätt. Detta gör att man som licenstagare aldrig kan komma i bättre ställning än licensgivaren.

Därför är det mycket viktigt att som licenstagare tillförsäkra sig att förvärvet sker från rätt person. Som framgått ovan uppstår ensamrätten alltid från en eller flera upphovsmän. Om licens ges från annan än upphovsmannen måste således den licensgivande rättighetsinnehavaren kunna visa på en obruten kedja av rättighetsförvärv med början från upphovsmannen.

Dessutom bör licenstagaren kontrollera att licensgivaren tillförsäkrat sig rätten att sublicensiera rättigheten i fråga, då licensgivare inte äger behörighet att vidareupplåta rättigheten utan särskilt samtycke. Vid licensiering av upphovsrätt är det därför lämpligt att som licenstagare kräva att det finns någon form av garanti för att upplåtaren har rätt att förfoga över rättigheten på det sätt som framgår av dennes avtal med upphovsmannen. En sådan garanti kan uppnås genom att förse avtalet med en ”indemnityklausul”, d.v.s en avtalad rätt att rikta regressanspråk mot upplåtande part om tredjeman skulle hävda upphovsrätt till det licensierade.

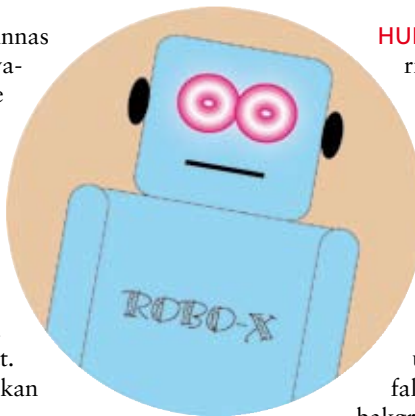
HUR FORMULERAS LICENSEN? Ett bra licensavtal bör besvara följande frågor så konkret och tydligt som möjligt.

- Var vill jag använda verket, geografisk bestämning?
- Under vilken tid vill jag använda verket?
- På vilket sätt vill jag använda verket?
- Behöver jag ett konkurrensfritt nyttjande?

Vi rekommenderar att man alltid formulerar upplåtelsen positivt, dvs genom en katalog över vad licenstagaren får göra. Utgångspunkten är nämligen, som framgått ovan, att de rättigheter som inte särskilt har upplåtits kvarstår hos licensgivaren/upphovsmannen.

Om parterna anser att ett extra förtydligande behövs om att något skall anses ligga utanför avtalets tillämpning, bör detta läggas till som en anmärkning som särskilt klargör parternas inställning. Behövs ytterligare förtydliganden kan inledande bakgrund med beskrivning av den tänkta affärsmodellen vara av värde.

GEOGRAFISK BESTÄMNING. När det gäller den geografiska avgränsningen bör den naturligtvis motsvara den marknad som man som licenstagare har för avsikt att verka på. Här är normalt det mest praktiska att avgränsa licensen till att avse försäljning inom ett visst territorium, exempelvis ”Sverige”. Vid produkter som typiskt sett marknadsförs och säljs via Internet kan emellertid den geografiska avgränsningen vara mindre lämplig. I sådana fall kan man i stället begränsa upplåtelsen till den marknad mot vilken marknadsföring eller försäljning sker, exempelvis ”för den svenska marknaden”.



HUR LÅNGVARIGT AVTAL? Vad gäller den tidsperiod som avtalet skall gälla, kan sägas att behovet av ett långvarigt avtalsförhållande blir större ju mer omfattande licenstagarens nyttjande är. Merchandisingavtal kan gälla allt från en enskild produkt, som dessutom kan ha aktualitet under en mycket begränsad tid, exempelvis julkort, till samtliga produkter som baseras på ursprungsverket.

När det gäller karaktärer ur framförallt barnböcker kan marknadsvärdet vara högt under mycket lång tid, då populariteten i många fall överförs från en generation till en annan. Mot bakgrund av vad som framförts ovan om bl a den nyttjandeplikt som kan anses gälla inom upphovsrätten bör tidsspannet vara i vart fall överblickbart. En bra medelväg kan vara att förvärva rättigheterna under viss period och därefter låta avtalet förlängas automatiskt om ingendera parten önskar säga upp avtalet efter avtalsperiodens utgång.

HUR VILL JAG ANVÄNDA VERKET? För att kunna göra en korrekt upplåtelse, är det centralt att de förfoganden som kan bli aktuella anges på ett riktigt sätt. Det är således nödvändigt att analysera vilka upphovsrättsliga förfoganden som är relevanta och besvara frågan huruvida de ligger inom ramen för upphovsmannens/licensgivarens ensamrätt.

Det förfogande som främst blir aktuellt vid merchandising är exemplarframställningsrätten, dvs rätten att återge verket i ett antal fysiska exemplar, samt spridningsrätten, dvs rätten att sprida lovligt framställda exemplar.

Vid licensiering av rättigheter bör omfattningen anpassas efter det behov man har som licenstagare. Om affärsmodellen innefattar försäljning av nallar finns det normalt ingen anledning att avtalet omfattar t-shirts. Man vill ju inte som licenstagare betala för rättigheter som inte kommer att generera några intäkter. På motsvarande sätt är incitamentet lågt för licensgivaren att upplåta denna rättighet, i vart fall om ersättningsmodellen baseras på royalty.

Eftersom merchandisingbegreppet inte är entydigt, bör parterna alltid definiera vad man i avtalet menar med ”merchandi-

sing”. Ett enkelt sätt att hantera denna fråga i avtalet är att i en bilaga till avtalet noga definiera vilka produkter eller produktkategorier som avtalet omfattar, exempelvis ”kläder och textilier” eller ”brädspele och pussel”.

I sammanhanget kan det också vara lämpligt att påminna om att upphovsrättens ekonomiska del innebär ensamrätt att både framställa exemplar av verket och att göra detta tillgängligt för allmänheten. Denna uppdelning av rättigheterna kan komma att medföra oklarheter vid avtalets upphörande då rättigheterna går tillbaka till upplåtaren, exempelvis vad avser hanteringen av inläggande lager av merchandisingprodukter. Det är därför centralt att parterna tydliggör hur hanteringen vid avtalets upphörande skall gå till genom särskild reglering i licensavtalet.

EXKLUSIVT, KONKURRENSFRITT UTNYTTJANDE. Som licenstagare måste man även överväga om man önskar ha ett konkurrensfritt utnyttjande av rättigheten. Då måste man nämligen bestämma i avtalet att det skall vara fråga om en exklusiv licens.

En sådan resulterar naturligtvis i att ersättningskraven ökar från upphovsmannen, då denne genom upplåtelsen är hänvisad till de intäkter som kan genereras av avtalet. Exklusiva licenser för merchandisingrättigheter är det normala eftersom man som förvärvare normalt har initiala investeringskostnader i tillverkningen.

EXEMPEL PÅ FORMULERINGAR. Vid licens att använda en karaktär till en viss produkt blir rättighetsupplåtelsen normalt oproblematiske. Då kan man använda en mycket specifik skrivning, exempelvis:

CC förvärvare den icke-exklusiva rätten att framställa väskor med motiv baserade på karaktären "YY" som förekommer i boken "XX" och att marknadsföra och sälja väskorna i Sverige.

Vid licensiering av breda merchandisingrättigheter är det däremot lämpligt att använda sig av mer omfattande skrivningar, exempelvis:

AA ("Författaren") och BB ("Illustratören") upplåter till CC ("Licenstagaren") den exklusiva rätten att under avtalets löptid och på nedan angivna villkor, i Sverige ("Territoriet") framställa, marknadsföra och sälja "Produkterna" (se bilaga 1), baserade på de karaktärer och miljöer som förekommer i de illustrerade böckerna om DD ("Verken", se bilaga 2).

Licenstagaren äger bearbeta Verken i enlighet med de riktlinjer som överenskommit mellan parterna i Produktförteckningen (se bilaga 3). Innan försäljning av ny produkt påbörjas skall Författaren och Illustratören godkänna produkten. Sådant godkännande skall alltid lämnas om inte produkten avviker från vad som framgår av Produktförteckningen eller annars kan anses kränka Författarens eller Illustratörens ideella rätt enligt 3 § URL.

CC har inte rätt att utan medgivande från Författaren och Illustratören upplåta rättigheterna enligt detta avtal vidare till tredje man.

HUR SKALL PARTERNAS SAMARBETE REGLERAS? Som framgått ovan utgör den ideella rätten en inte oväsentlig del av upphovsrätten. För att undvika framtida diskussioner av ideellrättslig natur – som av naturliga orsaker kan bli svåra att hantera utan att parternas relation skadas allvarligt – rekommenderar vi att parterna i avtalet reglerar formerna för parternas samarbete.

Detta gäller särskilt på vilket sätt upphovsmannen/licensgivaren skall kunna utöva inflytande över kommande produkter samt på vilket sätt licenstagaren skall hålla upphovsmannen/licensgivaren informerad om produktutveckling och marknadsföring. Ett praktiskt sätt att hantera detta är att man reglerar frågorna i en förteckning över aktuella produkter som fogas till avtalet (se ovan i upplåtelsen). I dessa kan parterna exempelvis ange hur den fiktiva figuren får framställas genom att ange vilken personlighet som figuren skall ha och vilka miljöer den får verka i. Utöver denna reglering av inflytande över kommande produkter bör även rätten att bli namngiven regleras separat. Här ska särskilt uppmärksammas att utgångspunkten enligt gällande rätt är att upphovsmannen namn alltid skall anges om det inte motsägs av klara praktiska eller etiska olägenheter (jmf. NJA 1996 s 354).

VILKEN ERSÄTTNINGSMODELL ÄR LÄMPLIG? Det normala vid licensiering av merchandisingrättigheter är att ersättningen utgår i form av försäljningsroyalty. Försäljningsroyalty innebär att upphovsmannen/licensgivaren får en procentuell andel av de intäkter som licensgivaren inkasserar när denne exploaterar verket, det sker alltså en fördelning av de intäkter som produkten genererar.

Ofta kombineras försäljningsroyaltyn med ett garanterat förskott bestämt i x antal kronor. Detta eftersom upphovsmannen/licensgivaren har intresse av att försäkra sig om att licenstagaren aktivt exploaterar verket, då detta utgör grunden för den ersättning som de facto kommer att utgå för upplåtelsen.

Även licenstagaren har normalt intresse av en royaltykonstruktion eftersom det sänker den finansiella risken för licenstagaren, som endast behöver betala ut ersättning i den takt det uppstår intäkter. Ersättningen redovisas normalt i efterhand ett par gånger per år.

Vi anser att royaltymodellen alltid bör användas när parterna inte på förhand vet hur stor användning av det upphovsrättsliga verket som avtalet kommer att resultera i. Oftast beror detta på hur kommersiellt framgångsrik den framtagna produkten blir. Båda parter har ju med royaltykonstruktionen ett intresse av att försäljningen skall bli så omfattande som möjligt. Eftersom licenstagaren ofta har en hög initialkostnad för utveckling och konstruktion av produkten kan det ibland vara motiverat att ha en lägre royaltysats fram till dess att licenstagaren har hämtat tillbaka utvecklingskostnaderna. Därefter kan procentsatsen öka successivt i intervaller, en s k royaltytrappa.

Det skall även uppmärksammas att olika procentsatser mycket väl kan vara rimliga för olika produkter. De båda parternas respektive andel av dessa intäkter kan variera stort från produkt till produkt, beroende på respektive parts "bidrag" till den färdiga produkten. En del produkter kräver större investeringar i produktionsledet än andra. Ett vykort kan vara mycket enkelt att framställa direkt från en förlaga i en bok, medan en docka kräver väsentligt mer av producenten. Med en royaltymodell får man således en följsamhet, där båda parter får en ersättning i relation till deras prestation.

LICENSGIVAREN KONTROLLERAR. När ersättningen utgår i form av försäljningsroyalty är det även brukligt att ha med en



avtalad kontrollrätt. Det innebär en rätt för upphovsmannen/licensgivaren att själv eller genom ombud, som en godkänd eller auktoriserad revisor, ta del av licensstagarens redovisning, kontrakt eller andra relevanta dokument som har betydelse för att bedöma huruvida licenstagaren har redovisat uppburen ersättning korrekt.

Kostnaden för en sådan kontroll hamnar normalt på upphovsmannen/licensgivaren, om det inte under kontrollen skulle komma fram att licenstagaren redovisat en för låg ersättning.

EN FAST SUMMA. Om båda parter redan från början vet omfattningen av användningen och hur produkten skall försäljas, exempelvis 5000 exemplar av vykort med motiv på en litterär karaktär, anser vi dock att man redan i avtalet bör ange

ersättningen i absoluta tal, x antal kronor. I detta fall har ju normalt ingen av parterna intresse av att hantera den administration, som blir resultatet av ersättning i form av royalty. Då är det också lämpligt att ersättningen utgår i samband med avtalets tecknande.

KRAV PÅ MARKNADSFÖRING. Som framgått ovan åtar sig licenstagaren att marknadsföra produkten och betala royalty till upphovsmannen/licensgivaren. Det är inte ovanligt att parterna i avtalet – förutom ett generellt åtagande för licenstagaren att aktivt marknadsföra produkterna och därmed främja avsättningen av de samma – specifikt anger en marknadsföringsplan, eller vilken marknadsföringsbudget som licenstagaren åtar sig att ha för produkten.

Är det fråga om en ”stark rättighet”, exempelvis en litterär karaktär med mycket hög kännedomsggrad och ett upparbetat renommé, kan mycket väl upphovsmannen/licensgivaren ange som krav för att teckna avtalet, att licenstagaren går in med viss marknadsföringsbudget.



Thorbjörn Öström arbetar som förbundsjurist på Sveriges Författarförbund och ansvarar bland annat för förbundets förhandlingar med förlag och andra medieföretag.



Magnus Tonell arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén. Magnus var tidigare verksam som Förhandlingsansvarig jurist på ALIS (Administration

av Litterära rättigheter i Sverige). Han föreläser på juristutbildningens specialkurser i immaterialrätt och har även publicerats i tidskriften NIR.

Checklista

- att tänka på vid förvärv av merchandisingrättigheter

- Vilket/vilka verk - boken och/eller filmen - utgör underlag för just de rättigheter - exempelvis fiktiva personer - jag behöver förvärva?
- Vem kan upplåta rättigheten (obruten förvärvskedja, flera upphovsmän – författare, illustratör etc)?
- Finns det några hinder för licensen (tidigare upplåtelser, hembud etc)?
- Vad vill jag göra (vilka förfoganden blir relevanta, behöver jag bearbeta verket)?
- Var vill jag göra detta (geografisk avgränsning)?
- Under vilken tidsperiod behöver jag rättigheten (avtalets löptid, rätt till förlängning)?
- Behöver jag ett konkurrensfritt nyttjande (enkel eller exklusiv licens)?
- Hur skall parternas samarbete regleras (produktförteckning, samråd, redovisning etc)?
- Vilken ersättningsmodell är lämplig (försäljningsroyalty eller engångsersättning)?

Med särskild inriktning på immaterialrätt:

Ulf Dahlgren
Håkan Borgenhäll
Jonas Westerberg
Katarina Strömholm
Magdalena Hägg
Elsa Arbrandt
Kristian Fredrikson

Akademisk medarbetare:

Marianne Levin

Professor i civilrätt

RydinCarlsten
Advokatbyrå AB
Norrmalmstorg 14
Box 1766
SE 111 87 Stockholm
Tel +46 (0)8 463 39 00
Fax +46 (0)8 611 48 50
info@rydincarlsten.se
www.rydincarlsten.se

RYDINCARLSTEN



Revival av klassiska figurer

De populärkulturella vågorna sköljer över oss mer och mer, vare sig vi vill eller inte. För de som har barn är det en svärnomtränglig djungel av nya figurer och karaktärer som ständigt dyker upp i tv-rutan och datorn. Men hur fungerar det egentligen rent kommersiellt? Kan vem som helst trycka upp pyjamasar med Nicke Nyfiken eller Katten Gustaf på? BrandNews Magdalena Fischer träffade Camilla Olin, Brand Manager på Plus Licens AB, för att reda ut några av begreppen inom produktlicensiering.

Det svenska företaget Plus Licens AB startade i Stockholm 1977. Sedan dess har de lyckats etablera sig som det största företaget inom licensiering i Norden och Östeuropa, med ett arbetsområde som sträcker sig över 32 länder. Huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Stockholm och under de senaste 15 åren har man även öppnat flera filialer i Östeuropa.

Genom att vara agent för flera stora medebolag förmedlar Plus Licens licensrättigheter för användning av figurer och varumärken som t ex Pokémon i marknadsföring, i reklam och på produkter. Dessutom förmedlar man tv-, video- och

musikrättigheter samt förlagsrättigheter

Mest produkttillverkningsfrågor

- De licenstagare som kontaktar er, vad är de mest intresserade av att få reda på?

- De flesta rättighetsfrågorna gäller tillverkan av produkter med tema från filmer som t ex Spindelmannen, Shrek och Star Wars, men även från många tv-serier som Dora Utforskaren och SvampBob Fyrkant. Andra figurer som alltid verkar vara gångbara är klassiker som Snobben, Rosa Pantern och Hello Kitty, de har hållit i många år och kommer förmodligen att

leva kvar länge än. Vad gäller sport- och fritidsområdet så har vi NHL (National Hockey League) och National Geographic som uppdragsgivare, men det är trots allt en ganska liten del av vår verksamhet.

- Påverkas licensieringsbranschen av mode och trender?

- De senaste åren har det varit en klar revival för klassiska figurer som Snobben och olika superhjältar inom klädmodet så det har förstås avspeglats även hos oss. Sedan är det ju så att när vi får reda på att en viss film eller tv-serie är på gång så vet man att huvudkaraktären i sinom tid förmodligen kommer att bli ett populärt produkttema.

- Händer det att en viss rättighet blir så populär att ni får säga nej till andra potentiella licenstagare? Går det i sådana fall att leda in dem på andra rättigheter?

- Ja, det händer. Skulle problemet uppstå så försöker Plus Licens styra in licensstagaren på ett annat spår. Om produkten

Annons



Bredd & djup

ALBIHNS
International IP & Law Offices

STOCKHOLM 08-59 88 72 00 • GÖTEBORG 031-725 81 00 • MALMÖ 040-690 54 00
KÖPENHAMN +45-33 97 00 70 • MÜNCHEN +49(0)89-544 03 581 • www.albihns.se

ifråga riktar sig mot pojkar i tioårsåldern så försöker vi erbjuda alternativ som vänder sig till samma målgrupp. I slutändan gynnar det ju ingen att det licensieras en mängd rättigheter för samma typ av produkter och territorier. Licensgivare brukar inte vilja ingå kontrakt där det står att de upplåter exklusivitet. I licensbranschen vill man inte gärna binda upp sig på det sättet utan vill ha friheten att exploatera varumärket som man önskar.

- Vilket är vanligast, korta kampanjlicenser eller fleråriga? Vilken form är mest intressant för er ur kommersiell synpunkt?

- Fleråriga produktlicenser är än så länge vanligast men framledes lutar det åt att bli vanligare med kampanjrelaterade licenser. För varje år blir det fler och fler nya karaktärer som ska lanseras i media, konkurrensen är stenhård och det är relativt få varumärken som varar i längden. Kontrakt för produktlicenser skrivs sällan på mindre än två år.

Kommersiellt sett är en väl genomförd promotionkampanj i samband med en film alltid lönsam både för oss och för kunden. Uppmärksamhetsvärdet blir stort och det blir bra reklam för varumärket, något som i slutändan också kommer Plus Licens till godo.

Multiterritoriala kontrakt

- Hur gör man med avtalen vid multinationella licensieringar? Gäller ett avtal världen över eller sluts det lokalt?

- Större, internationella företag som t ex McDonalds, Master Foods eller FritoLay ingår ofta multiterritoriala kontrakt direkt med upphovsmannen eftersom önskat kontrakt spänner över stora delar av världen. I vissa fall finns dock även utrymme för Plus Licens att göra lokala avtal.

- Är rättigheterna redan registrerade när ett varumärke kommer till Sverige för första gången eller tar ni hand om den biten också?

- För det mesta brukar allt vara klart när uppdragsgivaren kommer till oss. För säkerhets skull dubbelkollar vi dock alltid så att varumärket verkligen finns registrerat i de länder som Plus Licens verkar i.

- Hur hanterar ni problemet med piratkopiering?

- Det är inte så stora problem med piratkopiering i de nordiska länderna, däremot förekommer det mycket i Östeuropa. För att motverka detta så är upphovsmännen otroligt noga när det skrivs kontrakt. Kunden måste ange vilka tillverkare de

använder sig av så att vi vet vilka som har befogenhet att använda varumärket. Stöter vi på piratkopior av våra varumärken någonstans så kontaktar vi upphovsmännen så får de ta ställning till om de vill gå vidare eller inte.

- Vilka rättigheter har varit populärast under det senaste decenniet?

- Utan någon inbördes ordning så är det Snobben, Spindelmannen, Byggare Bob, Tom & Jerry och Harry Potter.

- Hur går själva licensprocessen till väga?

- Man brukar börja med att diskutera upplägg och tillvägagångssätt. Sedan skrivs det ihop ett kontraktförslag som bl a innehåller produktspecifikation, royaltysats, territorium samt kontraktets giltighetstid. Om licenstagaren godkänner kontraktet så går det sedan vidare till upphovsmannen för slutligt godkännande. Produktionen påbörjas givetvis inte förrän upphovsmannen gett sitt skriftliga tillstånd.

Läs mer om Plus Licens AB på deras hemsida pluslicens.com.



Plus Licens kontor

- Plus Licens Skandinavien (1977), täcker Norden och Baltikum
- Plus Licens Polen (1992), täcker Polen
- Plus Licens Ryssland (1994), täcker de tolv nationerna från forna Sovjetunionen
- Plus Licens Budapest (1998), täcker Ungern och Bulgarien
- Plus Licens Prag (1998), täcker Tjeckien och Slovakien



www.gozzo.se

Stockholm +46 8 662 35 00

Göteborg +46 31 19 14 10

GOZZO

A D V O K A T E R