



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Markus Nilsson

Licensiering av patent till produktionssamriskföretag

Examensarbete
20 poäng

Jur. doktor Eva Lindell-Frantz

Förmögenhetsrätt

Vårterminen 2003

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Presentation av ämnet	5
1.2 Syfte och problemställningar	6
1.3 Metod och material	6
1.4 Avgränsningar	7
1.5 Disposition	7
2 SAMRISKFÖRETAGET OCH AVTALSSUBJEKTEN	8
2.1 Definition av begreppet samriskföretag	8
2.2 Samriskföretaget – ett nätverk av avtal	8
2.3 Schematisk bild över avtalen och avtalssubjekten	10
2.4 Skäl för bildandet av ett samriskföretag	10
3 INFÖRANDET AV TEKNOLOGI I SAMRISKFÖRETAGET	12
3.1 Vad menas med teknologiöverföring?	12
3.2 Teknologiöverföring som apporttillskott till aktiekapitalet	12
3.2.1 Svensk rätt	12
3.2.2 Vietnamesisk rätt	13
3.3 Teknologiöverföringens karaktär	14
3.3.1 Valet mellan patentlicens och överlåtelse av patent	14
3.3.2 Valet mellan exklusiv och enkel licens	14
3.3.3 Klausulförslag	15
3.4 Uppfinningar utvecklade efter avtalets ingående	16
3.4.1 Förbättringar utvecklade av licensgivaren	16
3.4.2 Uppfinningar utvecklade av samriskföretaget	17
3.4.2.1 Förbättringar av licensgivarens patent	17
3.4.2.2 Uppfinningar fristående från licensgivarens patent	18
3.4.3 Klausulförslag	19

3.5	Know-how – tekniska instruktioner och upplärning	19
3.5.1	Överföring av know-how	19
3.5.2	Sekretessklausuler med anledning den know-how som överförs	21
3.5.3	Klausulförslag	21
4	ERSÄTTNING	23
4.1	Royalty	23
4.1.1	Fast royaltysats	23
4.1.2	Nettoförsäljningsdefinition	23
4.1.3	Minimiroyalty	24
4.2	Engångsbelopp	24
4.3	Begränsningar i avtalsfriheten	24
4.4	Klausulförslag	25
5	LICENSAVTALETS UPPHÖRANDE	26
5.1	Licensavtalets längd och uppsägning	26
5.1.1	Överväganden	26
5.1.2	Klausulförslag	28
5.2	Förhållande efter licensavtalets upphörande	29
5.2.1	Problem	29
5.2.2	Klausulförslag	29
6	LAGVAL OCH TVISTLÖSNING	30
6.1	Lagval	30
6.1.1	Romkonventionen	30
6.1.1.1	Allmänt om konventionen och dess tillämpning	30
6.1.1.2	Rätten för parterna att välja tillämplig lag	31
6.1.1.3	Avtalsstatutet vid teknologiöverföring till samriskföretag	32
6.1.2	Lagval vid skiljeförfarande	34
6.1.3	Klausulförslag	35
6.2	Domstolars domsrätt och tvistlösning	36
6.2.1	Domsrätt enligt Bryssel I-förordningen	36
6.2.1.1	Allmänt om förordningen	36
6.2.1.2	Domstolars allmänna behörighet enligt artikel 2.1 och särskild behörighet enligt artikel 5.1	36
6.2.1.3	Exklusiv behörighet	38
6.2.1.4	Prorogationsavtal	38
6.2.2	Alternativ tvistlösning	39
6.2.2.1	Allmänt	39
6.2.2.2	Medling	39
6.2.2.3	Skiljeförfarande	40
6.2.3	Klausulförslag	41
7	AVSLUTNING	43
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	46

Offentligt tryck	46
Litteratur	46
Övrigt	47

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	48
Svenska rättsfall	48
Rättsfall från EG-domstolen	48
Praxis från EPO	48

Sammanfattning

I dagens samhälle, där teknologin spelar en allt större roll och allt fler företag går över landsgränserna, är bildandet av ett samriskföretag ett bra alternativ när man vill exploatera sin teknologi. I många länder är bildandet av ett samriskföretag det enda realistiska alternativet vid en utlandsetablering.

Denna uppsats har som syfte att på ett övergripande sätt behandla några av de frågor som uppkommer vid licensiering av patent till samriskföretag, samt att presentera klausulförslag för dessa frågor. Några djupare konkurrensrättsliga resonemang kommer dock inte att göras, då detta hade blivit allt för omfattande.

Ett samriskföretag som skall syssla med produktion och försäljning bildas normalt av ett företag som vill etablera sig utomlands tillsammans med ett lokalt företag. Avtalet om bildandet av ett samriskföretag görs då mellan dessa parter. Licensavtalet däremot ingås mellan det teknologigivande företaget och samriskföretaget.

Viktigt att avgöra är om licensen skall vara enkel, sole eller exklusiv, eller om det rent av skall röra sig om en överlåtelse av rättigheterna. Valet mellan de olika licensformerna kan vara avgörande för hur hela samarbetet skall fungera. En exklusiv licens ger licenstagaren en monopolsituation inom det geografiska område som överenskommits, medan en sole licens ger licensgivaren en rätt att på egen hand konkurrera med samriskföretaget. En enkel licens ger inte licenstagaren något monopol över huvudet, utan endast en rätt att få använda patentet på det sätt som man avtalar om.

I samband med patentlicensen överförs normalt också viss know-how, vilket exempelvis kan ske i form av tekniska instruktioner och upplärning. Ur licensgivarens perspektiv är det av yttersta vikt att se till att sådan information behandlas konfidentiellt, då licensgivaren ofta har lagt ner betydande belopp på att utveckla en effektiv produktion.

Ersättningen för teknologin kan se ut på väldigt olika sätt. Den vanligaste formen är att betalning skall ske genom en royalty på varje såld produkt, därtill det ofta knyts en viss minimiroyalty som skall betalas även om försäljningen inte går så bra som man hoppats. Andra former av ersättning som man kan tänka sig är att betalning sker genom ett engångsbelopp vid avtals ingående eller i form av ett apporttillskott till det gemensamma bolaget. De olika ersättningsformerna är inte inbördes exklusiva, utan det kan i många fall löna sig med att ha olika former av ersättning för samma avtalsobjekt.

Om licensavtalets längd är det svårt att säga något generellt, då detta är något som skiljer sig från fall till fall. Licensgivaren torde dock inte vara benägen att ha en avtalstid som sträcker sig längre än under den tid som denne innehar aktier i samriskföretaget.

En viktig reglering som kan få stora konsekvenser för samarbetet är att bestämma vilket lands lag som skall vara tillämpligt på avtalet. Om inget aktivt val görs bestäms detta av domstolen i enlighet med Romkonventionen. Då det i förhand är väldigt svårt att avgöra hur dessa regler skall tillämpas på det aktuella avtalet är ett aktivt val alltid att föredra.

Parterna kan genom ett prorogationsavtal själva bestämma vilken domstol som skall vara behörig att ta upp en talan i anslutning till avtalet. Om detta inte bestäms av parterna i avtalet avgörs detta i enlighet med Bryssel I-förordningen.

Det kan ofta vara en fördel för parterna att istället för att hänskjuta en tvist till en ordinär domstolförhandling bestämma att tvister skall avgöras i något annat forum, vilket exempelvis kan röra sig om medling eller skiljeförfarande. Fördelen med dessa tvistelösningar är att parterna kan bestämma att denna skall vara konfidentiell.

Förord

Jag vill här ta tillfället i akt att tacka Advokat Niklas Bogefors på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö, för att han tog sig tid att bistå mig med hjälp vid författandet av denna uppsats.

Ett särskilt tack riktas även till min handledare, jur. doktor Eva Lindell-Frantz, för att ha givit mig den vägledning som varit nödvändig vid författandet av denna uppsats.

Ett stort tack till mina föräldrar och min bror som under hela utbildningen har stöttat och hjälpt mig, i såväl medgång som motgång. Ett tack även till min sambo, som har stöttat mig dagligen och av någon outgrundlig anledning har orkat stå ut med böcker utspridda på sovrumsgolvet under allt för långa perioder.

Till de ovan nämnda personerna vill jag framföra ett stort tack.

Malmö i maj 2003

Markus Nilsson

Förkortningar

ABL	Aktiebolagslag (1975:1385)
Ds	Departementsserien
EG	Europeiska gemenskaperna
EGT	Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EPO	European Patent Office
EU	Europeiska unionen
HD	Högsta domstolen
KöpL	Köplag (1990:931)
NJA	Nytt juridiskt arkiv
Prop.	Proposition
RB	Rättegångsbalken
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
PL	Patentlag (1967:837)

1 INLEDNING

1.1 Presentation av ämnet

Av titeln på denna uppsats framgår det att ämnet som skall behandlas är licensiering av patent till samriskföretag inriktade på produktion. Sådana samriskföretag bildas ofta som ett led i ett företags utlandsetablering. Vid utlandsetablering är ofta licensavtalen av central betydelse, eftersom det är genom licensavtalen som all information förs över till samriskföretaget. Denna uppsats behandlar patentlicensen vid ett sådant samarbete. I viss mån kommer även överföringen av icke-skyddad information (know-how) att behandlas. Förutom teknologiöverföringen är också varumärkeslicensen mycket viktig vid den här typen av samarbete. Varumärkeslicensieringen kommer dock inte att behandlas i detta arbete.

Vid författandet av ett patentlicensavtal är det åtminstone fyra olika problemområden man skall skilja på: (1) det patenträttsliga, (2) det obligationsrättsliga, (3) det internationellt privaträttsliga och (4) det konkurrensrättsliga.¹ Detta arbete kommer huvudsakligen att behandla de obligationsrättsliga problemen, alltså frågan om vilka rättigheter och skyldigheter parterna har gentemot varandra. Den internationellt privaträttsliga aspekten kommer även att behandlas i uppsatsens avslutande kapitel. I viss mån kommer även vissa patenträttsliga aspekter att tas upp, och då framför allt i avsnittet om vad som gäller vid förbättringar av licensgivarens patent.

Utgångspunkten för uppsatsen är svensk rätt. Även om det torde vara vanligare att samriskföretag, som endast har till uppgift att producera en redan färdigutvecklad produkt, bildas i länder där arbetskrafts- och produktionskostnader är lägre, så tror jag att det är viktigt, för att kunna förstå hur utländsk rätt ser ut på området, att man har bakgrundskunskaper om den svenska rätten. Vissa jämförelser kommer dock att göras med vietnamesisk rätt. Valet av vietnamesisk rätt beror på att jag tror att Vietnam, tillsammans med Kina inom några år kommer till att vara lika attraktivt för västerländska företag som Thailand, Singapore och Hong Kong är idag. I de delar av uppsatsen då jag syftar på något annat rättssystem än det svenska framgår detta av texten.

¹ Koktvedgaard/Levin s. 403.

1.2 Syfte och problemställningar

Detta arbete har inte som syfte att på ett djupare plan penetrera en juridisk fråga, utan istället fokusera på vissa praktiska överväganden man står inför vid överföring av teknologi till ett samriskföretag. De frågor jag valt att fokusera på är framförallt hur man för in teknologin i samarbetet, vilka olika ersättningsformer man kan tänka sig, vad man bör skydda sig mot i hävningsklausuler samt de internationellt privaträttsliga frågorna. Mycket av det som tas upp i arbetet är rent kommersiella överväganden, och det jag försökt göra är att ge en översiktsbild av de förhandlingsbara frågor som uppkommer när man skall överföra patenterad teknologi till ett samriskföretag, samt att i viss mån beskriva vad som händer om de olika frågorna inte regleras. I uppsatsen kommer löpande klausulförslag att presenteras. Syftet med dessa är att redovisa olika lösningar på de problem man ställs inför. Att komma ihåg är att det inte finns några standardlösningar och de lösningar jag kommit fram till i arbetet endast är förslag på hur frågorna kan lösas.

1.3 Metod och material

Jag har främst använt mig av svensk och internationell litteratur på området. Vid de frågor där rättslig reglering finns har en genomgång av relevanta lagrum, förarbeten och rättsfall även gjorts.

Litteratur om licensiering av immateriella rättigheter är förhållandevis riklig. Ur svensk synvinkel skall framförallt Giovanni Gozzos bok "Företagens immaterialrätter och licensavtal" framhållas.

Angående litteratur om samriskföretag skall särskilt nämnas Carl Svernlövs bok "Internationella joint ventures", Alan S. Guttermans bok "International Joint Ventures" och Ian Hewitts bok "Joint ventures". Dessa böcker har givit mig en god förståelse av de något komplicerade förhållanden som ett samriskföretag innebär. Dessa böcker ger också en bra inblick i vilka regleringar som bör göras vid ett samarbete i ett samriskföretag.

Utgångspunkten i avsnittet om lagval och tvistlösning har varit Michael Bogdans bok "Svensk internationell privat- och processrätt", Lennart Pålssons båda böcker "Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser" och "Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen", samt Bengt Lindells bok "Alternativ tvistlösning".

Jag har även haft viss mailkontakt med Advokat Niklas Bogefors på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö, och därigenom fått svar på frågor rörande den praktiska lösningen på vissa problem.

Vid författandet av de klausulförslag som presenteras löpande i texten har jag till största delen använt mig av de kunskaper jag fått under arbetets gång. Mycket hjälp vid formulerandet av klausulerna har jag dock fått från olika modellavtal i litteraturen.

1.4 Avgränsningar

Av rubriken framgår det att detta arbete inriktar sig på den form av samriskföretag som brukar kallas produktionssamriskföretag. Ett samriskföretag kan bildas av en mängd olika anledningar, t.ex. forskning och utveckling, försäljning, patentpooling etc. Ett produktionssamriskföretag bildas normalt som ett led i ett företags utlandsetablering. Samriskföretaget blir då ett alternativ till att etablera sig utomlands på egen hand eller att licensiera ut sin teknologi till ett lokalt företag utan egen kontroll och insyn.

Vid alla former av samriskföretag är det otroligt viktigt att kontrollera med gällande konkurrensrätt, då dessa regler kan sätta käppar i hjulet för samarbetet. Att bygga ut detta arbete till att även omfatta en konkurrensrättslig analys hade varit att ta sig vatten över huvudet och arbetet hade blivit alltför omfattande. Dock förekommer det i uppsatsen diskussioner som rör vissa konkurrensrättsliga aspekter, men någon djupare konkurrensrättslig analys görs inte i detta arbete.

Under termen samriskföretag ryms enligt min mening endast de fall när det bildas ett bolag, varför denna uppsats endast har för avsikt att behandla denna lösning. I uppsatsen kommer endast undantagsvis de nationella regleringar kring de krav som ställs för att en uppfinning skall kunna bli föremål för patent att tas upp. Inte heller kommer ansvaret vid fel i avtalsobjektet att behandlas. Uppsatsen kommer till stor del att fokusera på licensgivarens intressen.

1.5 Disposition

I fråga om arbetets disposition kommer inledningsvis i kapitel 2 att ges en allmän och övergripande beskrivning av vad ett samriskföretag är och vilka skäl man kan ha för dess bildande. I kapitel 3 kommer införandet av teknologi i samriskföretaget att behandlas. I kapitel 4 behandlas de olika ersättningsformer som står till buds. I kapitel 5 behandlas licensavtalets upphörande samt vissa problem som kan tänkas uppkomma efter licensavtalets upphörande. I kapitel 6 behandlas frågor om lagval, jurisdiktion och tvistlösning. Avslutningsvis kommer uppsatsen att mynna ut i några avslutande kommentarer kring arbetets slutsatser.

2 Samriskföretaget och avtalssubjekten

2.1 Definition av begreppet samriskföretag

Ur ett civilrättsligt perspektiv skulle man kunna definiera ett samriskföretag som ett avtal om samverkan mellan två eller flera bolag i en särskild bolagsform.² Problem uppkommer i Sverige när man, som jag har gjort här, översätter den engelska termen joint venture till samriskföretag. Ett joint venture kan ha formen både av ett bolag och som ett avtalsbaserat samarbete (s.k. contractual joint venture). Under termen samriskföretag ryms enligt min mening endast bolagslösningen. Bolagsformen för ett samriskföretag skiljer sig från rättssystem till rättssystem. I Sverige finns det ingen associationsform som heter samriskföretag eller joint venture, utan ett samriskföretag är vanligen antingen ett handelsbolag, kommanditbolag eller ett aktiebolag. I de flesta delstater i USA anses joint venture vara en bolagsform i sig.³ I exempelvis Vietnam kan ett samriskföretag endast ta formen av ett LLC (Limited Liability Company)⁴, vilket i svensk rätt närmast kan jämföras med ett privat aktiebolag. Föremålet för samarbetet kan vara av väldigt skiftande karaktär, men det som är gemensamt för samtliga samriskföretag är att företagen i samarbetet har ett gemensamt ändamål med vinstsyfte och delad risk.⁵

2.2 Samriskföretaget – ett nätverk av avtal

Ett samriskavtal kan av förklarliga skäl se mycket olika ut beroende på ändamålet med samarbetet och vilken funktion man vill att samriskavtalet skall ha i samarbetet. Ibland utgör avtalet endast ett övergripande ramavtal, var till man kopplar alla de särskilda avtal som behövs för att få ett fungerande samarbete. Exempel på sådana avtal är aktieägar-, licens- och leveransavtal. Själva samriskavtalet syftar då endast att hålla ihop regelverket kring samarbetet och att tillhandahålla vissa gemensamma bestämmelser för samtliga avtal, t.ex. lagvals- och forumbestämmelser.⁶

En annan form man kan ge ett samriskavtal är formen av just ett aktieägaravtal eller ett handelsbolagsavtal (eller motsvarande beroende på vilken bolagsform som är aktuell i landet för etablering). Denna form är den

² Svernlöv s. 14

³ Svernlöv s. 14.

⁴ Pham Duy Nghia s. 274.

⁵ Svernlöv s. 14.

⁶ Svernlöv s. 91.

som används oftast beroende på att det är just relationen mellan parterna som är det mest centrala i samarbetet.⁷ Övriga avtal biläggs då detta avtal.

Vid ett samarbete inom produktion är det ofta så att ett företag vill introducera sin teknologi i ett nytt land. Detta kan göras genom att man bildar ett samriskföretag med ett lokalt företag. Det utländska företaget är då den licensgivande parten i samarbetet, och den lokala parten står ofta för arbetskraft, tillträde till mark, kontakter med myndigheter och blivande kunder, sköter marknadstillträdet etc.⁸ I dessa fall spelar avtalet om teknologiöverföring en stor roll i bildandet av samriskföretaget. Avtalets väsentliga syfte blir att klargöra de rättigheter och skyldigheter som uppkommer vid teknologiöverföringen.

Att komma ihåg är att det är det gemensamt bildade bolaget och inte den lokala parten som är licenstagare.⁹ Detta innebär ett problem när det gäller behörigheten vid avtalsskrivandet. Om avtalet om teknologiöverföring görs på ett tidigt stadium, alltså innan något samriskföretag har bildats, så är frågan vem som har behörighet att teckna avtalet för samriskföretagets räkning.

Ett sätt att lösa detta är att låta den lokala parten, på samriskföretagets vägnar, signera avtalet, med villkor att samriskföretagets styrelse bekräftar avtalet om teknologiöverföring på sitt första styrelsemöte.¹⁰ Som jag ser det är denna lösning inte att föredra, då den lokala parten inte kan, i vart fall enligt svensk rätt, med juridiskt bindande verkan skriva på ett avtal på samriskföretagets vägnar, innan samriskföretaget existerar. Dock är ett sådant avtal möjligen moraliskt bindande, och problem torde inte uppkomma i normalfallet.

Ett annat alternativ är att parterna först ingår ett samriskavtal, med en hävningsrätt för parterna om avtalet om teknologiöverföring inte ingås inom en viss tidsrymd. Efter samriskavtalets ingående bildar parterna sedan samriskföretaget. Därefter kan avtalet om teknologiöverföring ingås av en behörig företrädare för samriskföretaget.

Ett bättre alternativ, som förespråkas av Advokat Niklas Bogefors på Mannheimer Swartling¹¹, är att parterna innan undertecknandet av samriskavtalet har förvärvat ett "Shelf-company", som är ett bolag helt tomt på tillgångar och skulder. Detta bolag är det som sedan kommer att bli samriskföretaget. Dessa bolag tillhandahålls av företag som specialiserat sig på att stifta och sälja just sådana bolag. Denna lösning är oftast den effektivaste för parterna, då det både är kostsamt och tidskrävande att stifta ett nytt bolag. I samband med ingåendet av samriskavtalet hålls en

⁷ Svernlöv s. 91.

⁸ Hewitt s. 289.

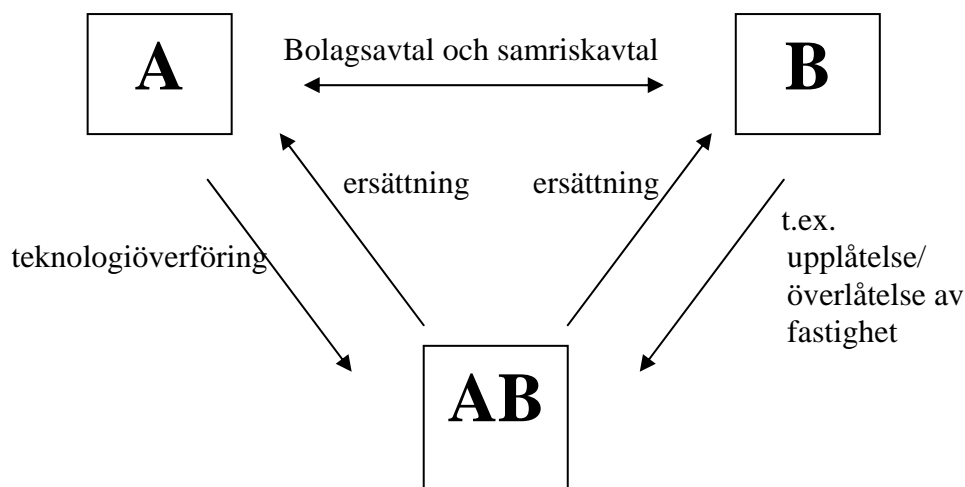
⁹ Hewitt s. 289.

¹⁰ Kay & Mann s. 168.

¹¹ Mailkontakt med Advokat Niklas Bogefors 2003-03-26.

bolagsstämma i det köpta bolaget för att bl. a. ändra styrelse och ändra bolagsordning. På detta sätt får det köpta bolaget en ny styrelse, som i samband med samriskavtalets ingående, med bindande verkan kan ingå avtalet om teknologiöverföring.

2.3 Schematisk bild över avtalen och avtalssubjekten



A = Utländskt företag
B = Lokalt företag
AB = Samriskföretaget

2.4 Skäl för bildandet av ett samriskföretag

Den form av samriskföretag, som jag skall undersöka i detta arbete, är den form jag kallar produktionssamriskföretag. Med produktionssamriskföretag menar jag ett bolag som bildas för att producera en produkt, där den ena parten skjuter till teknologi och den andra parten står för kunskaper om marknaden, tillgång till fastigheter etc. Sådana bolag bildas ofta som ett led i det teknologigivande företagens utlandsetablering. Det är ofta det enda realistiska alternativet när ett västerländskt företag vill starta produktion i ett utvecklingsland.¹² I många utvecklingsländer (och då framförallt i de gamla socialistiska staterna) krävs det tillgång till lokala kontakter, då byråkratin

¹² Hewitt s. 4.

annars kan stoppa, eller i vart fall försvåra etableringen. Ur den lokala partens perspektiv kan samarbetet vara ett sätt att få tillgång till teknologi som man annars inte skulle fått tillgång till, vilket i sin tur kan leda till kunskaper som man kan utnyttja även efter samarbetets avslutande.¹³

De alternativ, förutom ett samarbete genom ett samriskföretag, som det teknologigivande företaget har vid en utlandsetablering är att licensiera ut teknologin till en tredje part eller att själv inträda på den nya marknaden genom en filial eller ett dotterbolag.¹⁴ Ett av problemen om man väljer att gå in på den nya marknaden själv är, som sagts ovan, att det i många länder kan vara svårt att klara sig utan en lokal kontakt. Det positiva med att klara sig på egen hand är att man slipper lämna ut företagshemligheter eller licensiera ut patent, och man behåller således kontrollen över de immateriella rättigheterna inom företaget. Om man istället använder sig av alternativet att licensiera ut teknologin till en tredje part så uppkommer framför allt vissa kontrollproblem. Dels förlorar man kontrollen över att teknologin utnyttjas i den utsträckning man vill, och dels förlorar man kontrollen över hur teknologin behandlas inom det licenstagande företaget.¹⁵

En rad problem kan dock tänkas uppkomma vid ett samarbete genom ett samriskföretag. Förutom de rent finansiella problemen kan det röra sig om kulturella skillnader, kommunikationsproblem och problem angående hur företaget skall styras.¹⁶

¹³ Hewitt s. 4.

¹⁴ Hewitt s. 12.

¹⁵ Hewitt s. 12.

¹⁶ Hewitt s. 11.

3 Införandet av teknologi i samriskföretaget

3.1 Vad menas med teknologiöverföring?

Frågan om vad man menar med ordet teknologi har diskuterats mycket i litteraturen. Ordet teknologi anses härstamma från grekiskans ”techne” (teknik) och ”logos” (kunskap), och betyder då således kunskap om teknik.¹⁷ Ordet teknologiöverföring skulle då kunna definieras som överföring av kunskap om teknik. En sådan definition innebär att teknologiöverföring inte på något sätt har att göra med överförandet av något fysiskt objekt, vilket är precis den utgångspunkt jag har i detta arbete. I fortsättningen av detta arbete kommer jag med teknologi att mena patent och den därtill tillhörande know-how, som behövs för att utnyttja patentet.

3.2 Teknologiöverföring som apporttillskott till aktiekapitalet

Ett sätt att föra in teknologin i samriskföretaget är att låta teknologin bli ett apporttillskott till aktiekapitalet. Detta skulle även kunna betraktas som en form av ersättning för teknologin i och med att får ersättning i form av utdelning för teknologin.¹⁸ När det gäller reglerna om hur ett apporttillskott får ske skiljer sig dessa givetvis åt från respektive lands bolagsrätt. De två exempel jag här skall visa på är dels svensk rätt och dels hur reglerna kan se ut i ett land med inte så utvecklad rättsordning – i detta fall Vietnam.

3.2.1 Svensk rätt

Inbetalning av aktiekapitalet kan enligt 2 kap. ABL ske på två sätt. Dels kan man betala in sin del av aktiekapitalet i pengar, och dels kan man, om det finns upptecknat i stiftelseurkunden, erlagga betalning för sina aktier i annan form än pengar. Detta kan exempelvis ske genom upplåtelse/överlåtelse av fastigheter, patent eller andra värden.¹⁹ De två rekvisit som svenska ABL sätter upp för apporttillskott är dels att värdet på apportegendomen inte får sättas till ett högre pris än det verkliga värdet, och dels att apportegendomen endast får vara sådan egendom som kan tänkas bli till nytta för bolaget. Att apportegendomen inte får sättas till högre värde än det verkliga värdet är en regel som är till för att skydda övriga andelsägare samt borgenärer. Jag skall här försöka mig på att illustrera detta genom ett exempel:

¹⁷ Al-Obaidi s. 51.

¹⁸ Svernlöv s. 105.

¹⁹ Se ABL 2 kap 2 § samt Rodhe s. 38.

Bolag A och Bolag B har gemensamt bestämt sig för att bilda ett joint venture-bolag (nedan kallat JV). JV skall vara till lika stor del ägt av A som av B och aktiekapitalet skall uppgå till 100. A betalar in sitt kapitaltillskott om 50 i pengar till ett särskilt avsatt konto, medan B upplåter en patentlicens, som B värderar till 50, till det gemensamma bolaget. Det verkliga värdet av licensen visar sig dock endast vara 20. Resultatet blir då att A, som har 50% av rösterna i bolaget har bidragit med $50 / (50+20) = 71$ % av aktiekapitalet, medan B, som också har 50 % av rösterna, endast har bidragit med 29 % av aktiekapitalet. Ur borgenärsynvinkel blir resultatet att bolaget visar upp ett aktiekapital på 100 trots att de tillskjutna värdena inte uppgår till mer än 70.

Grundtanken i svenska ABL är därför att samtliga intressenter skall vara fullkomligt underrättade vad som sker. De skall därför få möjlighet att bilda sig en uppfattning om apportegendomens värde, för att, om egendomen inte antas vara värd tillräckligt mycket avstå från att ge kredit eller att teckna aktier i bolaget.²⁰ Detta har man i Sverige löst genom att, enligt ABL 2:9, sätta som krav att en auktoriserad revisor är tvungen att skriva ett yttrande om apportegendomens värdering. I yttrandet skall revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har använts vid värderingen av den. Vidare skall det antecknas om det förekommit några särskilda svårigheter vid värderingen av egendomen.

3.2.2 Vietnamesisk rätt

I Vietnam är reglerna för hur ett apporttillskott tillförs till ett samriskföretag något olika de regler vi har i svensk rätt. Apporttillskottet kan liksom i svensk rätt utgöras av exempelvis fastighetsupplåtelser, patentupplåtelser, överföringar av know-how etc.²¹ I Vietnam finns dock en regel som säger att apporttillskott i form av teknologiöverföring maximalt får uppgå till 20 % av aktiekapitalet.²² Värderingen av egendomen görs, till skillnad från i svensk rätt, av alla stiftare tillsammans. Samtliga stiftare måste vara överens om värdet av egendomen.²³ Om kapitalet är övervärderat stadgar vietnamesisk lag att samtliga stiftare är solidariskt ansvariga för eventuella skador hos tredje man. Ett ytterligare skydd för tredje man är att intressenter som har bevis för att egendomen är övervärderad har rätt att hos registreringsmyndigheten ansöka om att aktieägarna skall omvärdera egendomen.²⁴ Detta är som synes ett väldigt svagt skydd i förhållande till tredje män. Skyddet innebär att en tredje man måste ha bevis på vad egendomen verkligen är värd. Detta är naturligtvis väldigt svårt vid patentlicensiering och ännu svårare vid överlåtelse av know-how, då utanförstående oftast inte kan få del av vilken know-how som har överförts.

²⁰ Rodhe s. 39.

²¹ Pham Duy Nghia s. 152.

²² Artikel 23 Decree No. 45/1998/ND-CP, vilket är en gällande vietnamesisk förordning.

²³ Pham Duy Nghia s. 154.

²⁴ Pham Duy Nghia s. 155.

3.3 Teknologiöverföringens karaktär

3.3.1 Valet mellan patentlicens och överlåtelse av patent

När man skall överföra teknologi till ett annat bolag är det av stor vikt att man har klart för sig skillnaden mellan överlåtelse och licens. En överlåtelse är i princip inriktad på en överföring av alla med patenträttigheten förknippade befogenheter.²⁵ Skillnaden mot en licens består i att en licens är en partiell överlåtelse där man endast upplåter en del av sina befogenheter till licenstagaren.²⁶ En licens kan således vara knuten till ett eller flera begränsade tekniska område eller användningssätt, och kan på detta sätt innebära en rätt att försälja men inte tillverka. En liknande uppdelning går inte att göra vid en överlåtelse.

Skillnader när det gäller rättsföljderna av överlåtelse och licens är i svensk rätt inte stora. Skillnaden består i att om överlåtelse sker och denna överlåtelse förs in i patentregistret enligt PL 44 § så är det den som patentet har blivit överlåtit till som anses vara patenthavare, och därmed skall stå för betalningen av årsavgifter enligt PL 41 §. En ytterligare skillnad är att en licenstagare enligt PL 43 § inte får överlåta sin rätt vidare till någon annan om avtal inte har träffats därom. Denna dispositiva reglering är motiverad av att ett licensavtal i allmänhet förutsätter ett större förtroendeförhållande mellan parterna och patenthavaren har ett starkt intresse av att bibehålla kontrollen av utnyttjandet av patentet.²⁷ Erinras skall här att både patenthavaren och licenstagaren har talerätt vid patentintrång enligt PL 59 §. Även när det gäller sakrättsligt verkningar har en licenstagare, som har antecknats i patentregistret enligt PL 44 §, samma skydd som en patenthavare.²⁸

3.3.2 Valet mellan exklusiv och enkel licens

Gränsdragningen mellan enkel och exklusiv licens är av yttersta vikt, då det i vissa rättsordningar förekommer olika rättsföljder beroende av om en licens är enkel eller exklusiv. Så kan exempelvis vara fallet beträffande talerätt, licensens sakrättsliga verkningar och rätten att sluta underlicensavtal.²⁹

²⁵ Sandgren s. 64.

²⁶ Koktvedgaard/Levin s. 389.

²⁷ Prop. 1966:40 s. 158.

²⁸ Se PL 53 §.

²⁹ Sandgren s. 63.

En licens betraktas normalt som exklusiv om den tilldelar licenstagaren en rättighet att nyttja teknologin utan att licensgivaren kan upplåta licens avseende samma teknologi till någon annan licenstagare inom det geografiska område och under den tidsperiod som anges i licensavtalet.³⁰ Med andra ord försätts den exklusiva licenstagaren i en monopolsituation under den tidsperiod och inom det geografiska område som licensen gäller.

En enkel licens ger däremot ingen monopolsituation över huvud taget. Med en enkel licens menas istället att licenstagaren får en rätt att nyttja teknologin i enlighet med den nyttjanderätt som avtalas. Vid enkla licenser står det fritt för licensgivaren att licensiera ut teknologin till andra.³¹

En mellanform av enkel licens och exklusiv licens är den form av licens som kallas "sole license". Detta innebär att licenstagaren endast upplåter nyttjanderätten till en licenstagare, men förbehåller sig rätten att själv konkurrera med licenstagaren inom samma område och under samma tidsperiod.³² Det är viktigt att i avtalet ange huruvida licensen är exklusiv, sole eller enkel. Om det i ett patentlicensavtal bara anges licens, finns det ingen anledning att anta att licensen är exklusiv eller sole.³³

I svensk rätt är rättsföljder som knyts till en licens de samma oberoende av om en licens är enkel, sole eller exklusiv. Detta innebär att när det gäller talerätt, sakrättsliga verkningar och rätt till underlicenser, så bedöms dessa lika oberoende av hur licensen ser ut.

En reglering som nära hänger ihop med valet av licensform är beskrivandet av den tillåtna användningen av teknologin. Denna reglering ser olika ut beroende på vad licenstagaren skall ha för funktion i samarbetet. Vid en ren försäljningslicens får licenstagaren normalt endast rätten att sälja produkten. När det rör sig om tillverkningslicens är användandet betydligt vidare. Här är det viktigt att ange en rätt till tillverkning och försäljning (om egen försäljning skall ske). I fall då licenstagaren även skall få vidareutveckla produkten på egen hand, vilket normalt torde vara till gagn för både licenstagare och licensgivare skall detta också tydligt anges i avtalet.³⁴

3.3.3 Klausulförslag

The Licensor hereby grants to the Licensee, for the License Period, an exclusive (alternativt "non-exclusive" eller "sole") license to, within the Territory, utilise the Technology in connection with manufacturing, using and selling the Products.

³⁰ Koktvedgaard/Levin s. 402.

³¹ Koktvedgaard/Levin s. 402.

³² Gozzo s. 127.

³³ Koktvedgaard/Levin s. 381.

³⁴ Gutterman s. 229.

The Licensee are not entitled to sublicense others without a written approval and consent of the Licensor. (Alternativt: The Licensee are entitled to grant sublicenses.)

Vidare om avtalet är exklusivt:

The Licensor warrants that it neither has granted nor shall, during the life of this Agreement, grant any other natural or legal person within the Territory the right to manufacture, use or sell the Products described in the Licensed Patent Rights.

Vidare om avtalet är sole:

The Licensor warrants that it neither has granted nor shall, during the life of this Agreement, grant any other natural or legal person within the Territory the right to manufacture or use the Products described in the Licensed Patent Rights. However, the Licensor retains the right to, within the Territory, make, use and sell Products covered by this license.

3.4 Uppfinningar utvecklade efter avtalets ingående

3.4.1 Förbättringar utvecklade av licensgivaren

Det är inte bara överföringen av befintlig teknologi som man skall avtala om i licensavtalet. Viktigt är även att bestämma huruvida licensgivarens eventuella förbättringar av teknologin skall ingå i licensen. Generellt anses en förbättring innefatta förändringar av uppfinningen som inte förändrar uppfinningens identitet.³⁵ Det är inte bara licenstagaren som har intresse i att förbättringar kommer licenstagaren till handa, utan även licensgivaren torde ha ett intresse i detta. Om licensgivaren t.ex. hittar en lösning på ett fel som fanns i den licensierade teknologin så har ju även licensgivaren ett intresse att inte sprida bad-will över sitt varumärke. Sådana mindre förbättringar brukar normalt bli licensierade utan någon extra kostnad.³⁶

Något mer komplex blir frågan om förbättringarna av den licensierade teknologin uppfinns i anslutning till mer ingående forskningsaktiviteter, där förändringen på den licensierade teknologin är mer betydelsefull. Om sådana förbättringar innebär ett stort steg framåt i utvecklingen kan detta medföra en kraftig minskning av värdet på licensen ur licenstagarens synvinkel.³⁷ Effekten av dessa förbättringar beror ofta på parternas förväntningar vid avtalstillfället. I vissa fall förväntas det av parterna att licensgivaren skall utveckla teknologin vidare. I dessa fall inkluderas

³⁵ Gutterman s. 228.

³⁶ Gutterman s. 228.

³⁷ Gutterman s. 228.

förbättringarna i licensavtalet. Om förbättringarna är av tillräckligt värde ökas normalt ersättningen för licensen. I fall då licensgivaren misslyckas med att utveckla den licensierade teknologin kan man även tänka sig att ersättningen för den licensierade teknologin minskas eller att licenstagaren ges en rätt att säga upp avtalet.³⁸

3.4.2 Uppfinningar utvecklade av samriskföretaget

3.4.2.1 Förbättringar av licensgivarens patent

Om licensgivaren vill se till att de förbättringar av licensgivarens teknologi som görs av samriskföretaget skall bli licensgivarens egendom är det viktigt att tydligt ange detta i avtalet. Denna situation måste även på ett så tydligt sätt som möjligt skiljas från situationen att samriskföretaget har utvecklat en egen patenterbar uppfinning som är fristående från licensgivarens uppfinning.

En situation som kan tänkas uppkomma är att samriskföretaget utvecklar uppfinningen på ett sätt som inte anses nå upp till kraven om patenterbarhet, men som ändå är en förbättring. I sådana situationer finns inget skydd att söka, utan det alternativ man har kvar är att försöka hålla informationen hemlig mellan parterna. I situationer där sekretessavtal finns angående sådant informationsutbyte uppkommer ett skydd i Lagen om skydd för företagshemligheter³⁹. Ur licensgivarens perspektiv torde det vara av stor vikt att denne får ta del av dessa förbättringar, dels för att kunna bedöma om det verkligen rör sig om en förbättring, och dels för att själv kunna utnyttja förbättringarna i andra situationer.

En annan situation är att utvecklingen av uppfinningen når upp till kraven för patenterbarhet. För att en uppfinning skall kunna bli patenterad krävs enligt PL 2 § att uppfinningen är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och att den tillika väsentligen skiljer sig därifrån. I andra stycket stadgas att man med känt menar allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

En uppfinning anses sakna nyhet endast om en fackman på området finner att den i allt väsentligt är identisk med en redan sökt eller patenterad uppfinning eller om den i sin helhet svarar mot vad som beskrivits i litteraturen eller föreligger på marknaden. Fackmannen skall vid nyhetsbedömningen bara använda sitt allmänna kunnande och inte företa några mera omfattande studier av annat material.⁴⁰ Lämpliga försiktighetsåtgärder måste vidtagas när man lämnar ut material som rör en

³⁸ Gutterman s. 228.

³⁹ Angående det skydd som finns i Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter se kapitel 3.4.

⁴⁰ Koktvedgaard/Levin s. 226.

uppfinring innan patentansökan är inlämnad. Ett exempel på detta är att det i regel krävs ett sekretessavtal för att nyheten inte skall anses förstörd, om uppfinnaren inleder affärsdiskussioner, innan patentansökan är inlämnad.⁴¹

Än viktigare vid förbättringar av ”gamla” patent är kravet på att uppfinningen väsentligen måste skilja sig från vad som tidigare varit känt. Detta brukar normalt betecknas som att uppfinningen måste ha nått uppfinningshöjd. Kravet på uppfinningshöjd är ett objektiva krav. Det skall alltså finnas ett tillräckligt objektiva avstånd mellan den patentsökta uppfinningen och känd teknik. Till skillnad från vid nyhetsbedömningen skall fackmannen vid bedömningen av uppfinningshöjd inte bara använda sitt omedelbara vetande, utan också sin kombinationsförmåga m.m. för att värdera om han skulle nått fram till uppfinningen.⁴²

Enligt PL 1 § kan den som gjort en uppfinning, eller den till vilken uppfinnarens rätt övergått, efter ansökan erhålla patent på uppfinningen. Detta innebär att om samriskföretaget har gjort en patenterbar förbättring av licensgivarens patent så är det samriskföretaget som har rätt att erhålla patentet. Denna rätt kan dock överlåtas till licensgivaren. Om denna rätt överlåtes redan vid ingåendet av det första avtalet om teknologiöverföring rör det sig om en överlåtelse av en framtida uppfinning. Det finns inget i svensk rätt som hindrar att avtal träffas om överlåtelse av framtida uppfinningar, och ligger uppfinningen rimligt inom parternas förutsättningar torde avtalet vara giltigt och bindande.⁴³ Det är tämligen självklart att en licensgivare anser att förbättringar av dennes teknik skall bli dennes egendom. Ett sätt att lösa detta är att föreskriva i avtalet att alla förbättringar av licensgivarens teknologi som samriskföretaget utvecklar skall bli licensgivarens egendom, med en rätt för licenstagaren att kostnadsfritt erhålla en licens på förbättringen.

3.4.2.2 Uppfinningar fristående från licensgivarens patent

När det gäller uppfinningar från samriskföretaget som inte kan anses vara förbättringar av licensgivarens teknologi får man göra en liknande bedömning. I och med att det inte är licensgivaren utan samriskföretaget som har utvecklat uppfinningen så är det även den senare som utan överlåtelseavtal är ägare till uppfinningen. Man skulle dock kunna tänka sig att även sådana framtida uppfinningar överlåtes till licensgivaren. Dock torde det vara svårt för licensgivaren att i avtalsförhandlingarna hitta argument varför dessa uppfinningar skall bli licensgivarens egendom. I fråga om sådana här generella avtal som omfattar alla framtida uppfinningar finns det även en risk att en svensk domstol jämkar avtalet i enlighet med 36 § AvtL⁴⁴.

⁴¹ Se EPO T 830/90 refererat i Lunzer s. 140, samt angående användandet av EPO-praxis i svensk rätt RÅ 1990 ref 84.

⁴² Koktvedgaard/Levin s. 230.

⁴³ Koktvedgaard/Levin s. 381 f.

⁴⁴ Se Svea hovrätts dom från den 24 april 1989 i NIR 1989 s. 394. Fallets användbarhet i denna situation skall dock inte överdrivas. Hovrättsfallet rörde sig om ett upphovsrättsligt

3.4.3 Klausulförslag

(x) Except as limited by any other regulation between the Licensor and the Licensee, each Party agrees that all patents, inventions and discoveries made or obtained by the Licensee, or any of its employees shall belong to and be the property of the Licensee.

(x) The Licensee shall immediately disclose to the Licensor all future improvements made by the Licensee or any of its employees relating to the Technology and shall make available to the Licensor, on a confidential basis, all information relating thereto.

In the event of the improvements to the Technology referred to are patentable, the Licensee hereby appoints the Licensor as its attorney-in-fact to apply for, prosecute and obtain such patent in the Licensor's name. The Licensee agrees that all improvements to the Technology shall be the property of the Licensor and not of the Licensee including the rights to all royalties collected. However, the Licensee shall be granted an exclusive royalty-free license of all such improvements.⁴⁵

3.5 Know-how – tekniska instruktioner och upplärning

3.5.1 Överföring av know-how

Tekniska instruktioner och upplärning är en viktig del för att försäkra sig om att licenstagaren utnyttjar teknologin på ett effektivt sätt. Den information som finns i patentet är normalt inte tillräcklig för att starta upp en produktion av produkten, utan både upplärning och en under avtalstiden fortsatt teknisk assistans är nödvändig.⁴⁶ Dessa kunskaper brukar normalt kallas teknisk know-how och innebär den samlade kunskap om praktiska färdigheter och erfarenheter, som gör det möjligt att producera en given produkt på rätt sätt. Alla kunskaper faller inte under begreppet know-how, utan det förutsätter ett särskilt mått av vetande eller erfarenhet. Är det fråga om något som varje fackman känner till i kraft av sin allmänna utbildning, föreligger ingen know-how.⁴⁷ Klausuler om överföring av know-how och annan teknisk assistans skall specificera frågor som hur överföringen skall ske, var överföringen skall ske och vem av parterna som skall stå för kostnaden för den upplärning som sker.⁴⁸ Om inget särskilt har

avtal med väldigt oförmånliga villkor för konstnären och en avtalstid på tjugo år utan möjlighet för konstnären att ta sig ur samarbetet

⁴⁵ Se avtalsförslaget i Gutterman s. 513.

⁴⁶ Gutterman s. 230.

⁴⁷ Koktvedgaard/Levin s. 199.

⁴⁸ Gutterman s. 230.

överenskommit, är licensgivaren inte skyldig att dela med sig av någon form av know-how till licenstagaren.⁴⁹

I svensk rätt finns det skydd för en form av know-how, nämligen sådan information om affärs- eller driftförhållanden som näringsidkaren håller hemlig. Sådan information skyddas i Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. I lagen skyddas, enligt 1 §, både sådan information som dokumenterats i någon form och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte finns dokumenterat. Lagen förbjuder, enligt 3 och 4 §§, handlingar som innebär att man olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet, samt anskaffande av företagshemlighet med vetskap om att den som tillhandahåller eller någon före honom har berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri. Överträdelse sanktioneras dels med straff, och dels med skadestånd. I lagens sjätte paragraf finns en reglering som riktar sig mot affärsförhållande. Denna regel föreskriver att den som i ett affärsförhållande röjer hemlig uppgift som han fått ta del av skall ersätta den andra parten för den skada som uppkommer genom förfarandet.

I många rättsordningar kan en överföring av know-how innebära att man låter en licenstagare använda licensgivarens know-how under en viss tid, med ett användningsförbud av informationen efter avtalstidens slut. Om man som licensgivare inte vill att den know-how som överförs skall få användas efter samriskföretagets upplösning är det viktigt att ange detta i avtalet. Det finns dock regleringar i vissa länder som förbjuder sådana klausuler. I exempelvis Kina har det i vart fall tidigare varit så att man inte har kunnat avtala bort rätten att använda sig av den know-how som en gång överförts.⁵⁰ I gemenskapsrätten har sådana här klausuler glidit från att vara svartlistade till att nu i stort sett vara fritagna.⁵¹ I fall som omfattas av Teknikförordningen⁵² är det enligt artikel 2.1.1 i nämnda förordning tillåtet att avtala om ett användningsförbud för know-how så länge som den är hemlig. I fall där Teknikförordningen inte är tillämplig är det dock svårare att säga något generellt. I dessa fall måste parterna i samarbetet ansöka om individuellt undantag enligt artikel 81 i Romfördraget. Kommissionen bedömer då huruvida samarbetet, trots konkurrensbegränsningen, kan anses ha sådana fördelar att det ändå kan accepteras.⁵³

⁴⁹ Koktvedgaard/Levin s. 408.

⁵⁰ Kay/Mann s. 167.

⁵¹ Lidgard s. 254.

⁵² Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa avtal om tekniköverföring. Förordningen är endast, enligt artikel 5.2, tillämplig på avtal där de varor som omfattas av licensen inte svarar för mer än 10 procent av marknadsandelen.

⁵³ Lidgard s. 290.

3.5.2 Sekretessklausuler med anledning den know-how som överförs

I och med att den information som överförs, som inte finns i patentansökan, inte har något starkt lagreglerat skydd, är det av yttersta vikt att det till dessa uppgifter knyts ett sekretessavtal. I förhandlingarna om ett patentlicensavtal bör licensgivaren vara noga med att inte lämna ut mer oskyddad information än vad som är nödvändigt och dessutom kräva att vad som förekommit i avtalsdiskussionerna behandlas konfidentiellt. Licensavtal bör alltid innehålla en klausul om sekretess, vilken omfattar både skriftliga och muntliga uppgifter. Det finns mycket information i ett licensavtal som bör omfattas av sekretess för att den inte obehörigen skall kunna utnyttjas av konkurrenter. Det är bra om man lyckas specificera vilken typ av uppgifter som avses. Skyddets omfattning i tid skall också anges, vilken dock som längst kan vara så länge som informationen är hemlig.⁵⁴

Det är viktigt att även skydda information efter avtalstidens slut.⁵⁵ Hur långa sekretesstider som är tillåtna är svårt att säga generellt. I fall som omfattas av Teknikförordningen finns det dock en uttrycklig regel i artikel 2.1 om att sekretessklausuler som sträcker sig efter avtalstidens slut är tillåtna. Hur långt sekretessavtalet får sträcka sig anges dock inte i förordningen, men sekretessavtal som sträcker sig fem år efter avtalstidens utgång har godkänts av kommissionen.⁵⁶

Ett sekretessavtal måste sanktioneras för att få någon ordentlig verkan. Visserligen skulle en part kunna få ett skadestånd utdömt på grund av avtalsbrott mot sekretessavtalet även om man inte kommit överens om någon sanktion. Parten hamnar dock i stora problem när det gäller bevisning av uppkommen skada. För att undgå sådana bevisproblem är det betydligt lättare att komma överens om att i fall då någon av parterna överträder någon bestämmelse i sekretessavtalet så bör ett på förhand bestämt vite utbetalas.

3.5.3 Klausulförslag

All Technical Information provided by or learned by the Licensee from the Licensor shall be deemed as trade secrets and confidential information of the Licensor and all copies of all written material containing any such Technical Information shall be delivered by the Licensee to the Licensor upon termination of this Agreement. After the expiration of this Agreement the Licensee are not entitled to use such Technical Information as long as the Technical Information hasn't become general public knowledge. However, this period shall not exceed five years. In case of a breach of this

⁵⁴ Lidgard s. 251.

⁵⁵ Gozzo s. 130.

⁵⁶ Lidgard s. 251.

regulation the Licensee shall pay the Licensor an amount of _____US
\$.

4 Ersättning

Vid ett licensavtal till ett samriskföretag kan man tänka sig ett antal olika ersättningsformer för licensen. De ersättningsformer jag här skall behandla är ersättning genom royalty och ersättning genom engångsbelopp.

4.1 Royalty

Ersättningen för de flesta licenser sker genom någon form av royalty.⁵⁷ För att beräkna de periodiska licensavgifterna sätter man som bas ett mått på licensens utnyttjande. Detta kan antingen bestämmas som en fast eller en mer flexibel royaltysats.

4.1.1 Fast royaltysats

En fast royaltysats innebär att en bestämd summa skall betalas för varje försold produkt. Ett skäl som talar för att använda denna form av ersättning kan vara att licensgivaren inte till fullo litat på licenstagaren. Det är betydligt svårare att manipulera redovisningen av försäljningskvantitet än redovisningen av försäljningspriset.⁵⁸

4.1.2 Nettoförsäljningsdefinition

Nettoförsäljningsberäkning i procent av försäljningspriset är emellertid den vanligaste formen av ersättning vid licensavtal.⁵⁹ Med en royalty baserad på nettoförsäljningen menas produkten av en bestämd royaltysats och nettoförsäljningen. Vid användandet av denna metod är det viktigt att ha tydliga definitioner, och då framförallt avseende nettoförsäljning.⁶⁰ Vid en nettoförsäljningsdefinition är det lämpligt att börja med att bestämma vad som skall innefattas i begreppet bruttoförsäljningssumma.⁶¹ En fråga som skall beaktas här är huruvida betalning från licenstagarens kunder måste vara mottagen av licenstagaren för att betalningsskyldighet till licensgivaren skall anses ha uppkommit.⁶² Ur licensgivarsynvinkel är det tämligen självklart att man inte vill stå risken för att licenstagarens kunder inte kan betala i rätt tid. Nästa steg i nettoförsäljningsdefinitionen är att bestämma vilka kostnader som får dras av från bruttoförsäljningssumman. Vilka kostnader som undantas skiljer sig från bransch till bransch och kan vara allt från transportkostnader och packning till skatter.⁶³

⁵⁷ Brooke/Skilbech s. 132.

⁵⁸ Gozzo s. 132.

⁵⁹ Gozzo s. 132.

⁶⁰ Hearn s. 76.

⁶¹ Gozzo s. 132.

⁶² Gozzo s. 132.

⁶³ Gozzo s. 133.

4.1.3 Minimiroyalty

En form av ersättning som ofta används som ett komplement till löpande royalty är minimiroyalty. Med detta menas att hur stort/litet utnyttjandet av licensen än har varit, så har licensgivaren alltid rätt till en minsta ersättning. Minimiroyaltys har två syften. Dels fungerar den som ett engångsbelopp för att säkra vissa av de kostnader licensgivaren har haft vid utvecklandet av teknologin. Dels ger den ett incitament till licenstagaren att utnyttja licensen på bästa sätt.⁶⁴ I vissa avtal ställs till och med krav på att minimiroyaltyn skall betalas i förskott, för att sedan räknas av mot det verkliga resultatet.⁶⁵

4.2 Engångsbelopp

Att en licensgivare endast ersätts med ett engångsbelopp är mycket ovanligt.⁶⁶ Beräkningen av en sådan avgift blir alltför osäker, då det vid tidpunkten för avtalslutet är väldigt svårt att förutspå värdet av licensen. Det finns dock situationer då man kan tänka sig ett engångsbelopp som ett komplement till någon annan ersättningsform. Ett exempel på det är om det vid licensgivningen även skall förmedlas en viss know-how.⁶⁷ Denna information förlorar sitt värde så snart som den överförs, och det är därför naturligt att ersättning för den know-how som kommer att avslöjas begärs som en inträdesavgift redan på förhandlingsstadiet.⁶⁸

4.3 Begränsningar i avtalsfriheten

I Sverige är utrymmet för en domstol att begränsa storleken på royaltysatsen väldigt liten. Om royaltysatsen kan bedömas som oskälig i förhållande till avtalsinnehållet eller omständigheterna vid avtalets tillkomst skulle dock AvtL 36 § kunna användas. I åtskilliga länder förekommer dock ingående regleringar av transaktioner beträffande teknologiöverföring och andra liknande avtal. Ett vanligt inslag är krav på registrering och ibland även myndighets godkännande för att licensavtal skall bli giltiga. Regleringar som inskränker avtalsfriheten kan t.ex. vara krav på att förbättringar skall vara inkluderade i licensen, att vad som produceras i landet inte skall importeras och bestämmelser om maximiroyalty.⁶⁹

Ett exempel på detta är regleringen i Vietnam angående maximiroyalty. Först skall dock påpekas att man för att starta ett samriskföretag i Vietnam måste ansöka om en ”investment license”. Till ansökningshandlingarna skall bl. a. avtal om samriskföretag, bolagsordning och avtal om

⁶⁴ Hearn s.76 f.

⁶⁵ Gozzo s. 140.

⁶⁶ Gozzo s. 136.

⁶⁷ Gozzo s. 137.

⁶⁸ Gozzo s. 137.

⁶⁹ Karnell s. 57.

teknologiöverföring biläggas.⁷⁰ Dessa handlingar ligger sedan till grund för beslutet om någon rörelse över huvud taget skall få startas. När det gäller royaltyns storlek finns det i vietnamesisk rätt en regel som stadgar att royaltyn inte får sättas högre än 5 % av produktens nettoförsäljningspris eller maximalt 25 % av nettovinsten för den sålda produkten.⁷¹

4.4 Klausulförslag

The Licensee agrees to pay:

(a) for the use of the properties generally lump sums as follows:

- i on the signing of the agreement: _____ US \$
- ii on the delivery of the know-how documents: _____ US \$
- iii on starting up production: _____ US \$

(b) for the use of the patents an annual royalty of ___% on the net sales value of products sold;

(c) for the use of the know-how ___% on the net sales value of products sold.

The Licensee will pay the Licensor, when submitting their royalty report a minimum royalty of US \$_____ annually.⁷²

The right to royalty accrues on the receipt by the Licensee of payment from his purchaser. (Alternativt: The right to royalty accrues when the receipt by the Licensee of payment from his purchaser should have been made.)

⁷⁰ Pham Duy Nghia s. 281.

⁷¹ Artikel 23 Decree No. 45/1998/ND-CP.

⁷²Se http://www.1000ventures.com/doc/legal/agr_sample_license_exclusive_byum.html.

5 Licensavtalets upphörande

5.1 Licensavtalets längd och uppsägning

5.1.1 Överväganden

I licensavtalet bör det anges när avtalet skall träda i kraft. En vanlig skrivning är att avtalet träder i kraft, då det undertecknats av båda parterna och alla tillstånd från myndigheter som erfordras blivit meddelade.⁷³ Ett licensavtal har normalt en specifik giltighetstid, även om det är möjligt att komma överens om att avtalet skall gälla för evigt med rätt för parterna att säga upp avtalet vid vissa händelser.⁷⁴ I alla länder är så långa avtalstider dock inte tillåtna.⁷⁵

Har någon bestämmelse om avtalstidens längd inte ingåtts torde det ligga nära till hands att licensavtal, som avser patent i allmänhet upphör då skyddstiden upphör.⁷⁶ Hur lång avtalstid som förhandlas fram har givetvis att göra med licensens karaktär, parternas styrkeförhållande samt hur lätt det är att ta sig ur avtalet under avtalstiden. Om licensen är exklusiv torde en licensgivare ofta vilja begränsa avtalstiden; detta för att minimera risken att royaltysatsen var för låg eller för att inte ta risken att licenstagaren inte kan utnyttja teknologin till den grad man förväntat sig. Licenstagaren däremot torde ofta vilja att licenstiden är tillräckligt lång för att få en chans att tjäna ihop de kostnader som krävs för att få in en ny produkt på en marknad.⁷⁷ När det gäller patentlicenser är det ofta så att licensen har en giltighetstid som sträcker sig under hela skyddstiden.⁷⁸ Vid licensavtal till samriskföretag torde licensgivaren dock normalt inte vara benägen att ha en längre avtalstid än under den tid han har ett intresse i samriskföretaget, alltså en giltighetstid som inte sträcker sig längre än den tid som han är delägare i samriskföretaget.⁷⁹

Ett annat sätt att reglera avtalstiden är att man anger att avtalet gäller tills vidare med viss i avtalet föreskriven uppsägningsfrist, vilken eventuellt kan vara av olika längd för licenstagaren och licensgivaren. I sådana fall förekommer det ibland, om det rör sig om en exklusiv licens, att

⁷³ Hedman/Haak s. 66.

⁷⁴ Gutterman s. 231.

⁷⁵ I exempelvis Vietnam finns en reglering som innebär att avtal om överföring av teknologi inte får vara längre än sju år. Det finns dock möjlighet att i vissa fall få avtalet förlängt till tio år. Dessa undantag gäller endast för teknologi som spelar en betydande roll för landets utveckling, och då endast om licenstagaren har rätt till eventuella förbättringar från licensgivaren. Se Artikel 15 Decree No. 45/1998/ND-CP.

⁷⁶ Hedman/Haak s. 66.

⁷⁷ Gutterman s. 231.

⁷⁸ Gutterman s. 231.

⁷⁹ Se t.ex. Gutterman s. 511.

licenstagaren, vid licensgivarens uppsägning, tillförsäkras en rätt till enkel licens för viss tid efter uppsägningen. I sådana fall bör man i avtalet reglera vilken royalty som skall erläggas för den enkla licensen.⁸⁰

Både licensgivaren och licenstagaren kan ges en rätt att under vissa omständigheter häva licensavtalet. Generellt kan det sägas att hävningsklausuler som normalt finns med i andra kommersiella avtal, så som rätten att häva vid den andra partens insolvens och vid avtalsbrott, även skall ingå i ett licensavtal.⁸¹ Även visst myndighetsagerande bör tas upp som hävningsgrund. Det kan exempelvis röra sig om någon myndighet i licenstagarens land som meddelat förbud mot transferering av licensavgifter eller ny konkurrensrättslig lagstiftning som väsentligt minskar avtalets värde för licensgivaren.⁸²

Från licensgivarens perspektiv är det framför allt viktigt att det finns en hävningsgrund vid fall då licenstagaren inte förmår att betala den royalty som man kommit överens om. Även fall då licenstagaren inte når upp till de produktions- eller försäljningsmål man ställt upp bör kunna sanktioneras med hävning.⁸³ Vid exklusiva licensavtal finns det en möjlighet till en alternativ sanktion i stället för hävning. En hävning av avtalet torde kosta ganska mycket, eftersom alla ansträngningar man hittills gjort för att exploatera sin teknologi endast blir utgifter. För att ändå fortsätta samarbetet kan man tänka sig att licensgivaren ges en rätt att istället för att häva avtalet konvertera det exklusiva licensavtalet till ett enkelt eller ett "sole" licensavtal. På detta sätt kan licensgivaren sedan antingen själv inträda på marknaden eller licensiera ut teknologin till någon annan licenstagare.⁸⁴

Omständigheter på licensgivarens sida, som kan anses berättiga licenstagaren att häva avtalet är t. ex. konstaterandet att patentet är ogiltigt, bortfall av skyddsrisken på grund av att licensgivaren glömt att betala patentavgifter och fall då dröjsmål har skett med att överlämna ritningar och instruera licenstagaren hur produkten skall tillverkas.⁸⁵

Då avtalet hävs på grund av kontraktsbrott från parts sida torde den andra parten ofta ges en rätt till skadestånd. För de fall då skadestånd skall utgå är det lämpligt att, för att slippa bedömningen av hur stor skadan är, komma överens om en vitesklausul och således i förväg bestämma ersättningen vid kontraktsbrott.⁸⁶

⁸⁰ Hedman/Haak s. 66.

⁸¹ Gutterman s. 232.

⁸² Hedman/Haak s. 67.

⁸³ Gutterman s. 232.

⁸⁴ Gutterman s. 233.

⁸⁵ Hedman/Haak s. 67.

⁸⁶ Hedman/Haak s. 68.

5.1.2 Klausulförslag

Effective date shall mean the date upon which this Technology License Agreement is executed.

License Period shall mean the period commencing on the Effective date and continuing as long as the Licensor has stock ownership interests in the Licensee.

If either party should fail to perform any of its obligations under this Agreement, the other party may give written notice to the defaulting party calling attention to the default. Unless the default is corrected within thirty days after such notice, the other party shall thereafter have the right to terminate this Agreement upon prior written notice to the defaulting party. The right to terminate for default doesn't stand in the way of any other remedies available in law.⁸⁷

If the Licensee fails to achieve the production and sales target presented in Article (X) the Licensor has the right to convert the exclusive license to a non-exclusive license. The Licensor are not entitled to use this right if the failure depends on a situation of force-majeure described in Article (Y).

⁸⁷ Se Gutterman s. 514.

5.2 Förhållande efter licensavtalets upphörande

5.2.1 Problem

När licensavtalet upphör kan den situationen föreligga att licenstagaren under avtalstiden sålt licensprodukter, som inte har hunnit färdigställas och levereras eller att licenstagaren har osålda produkter i lager. Den fråga som då uppkommer är huruvida licenstagaren har rätt att färdigställa de produkter som inte är levererade och sälja de produkter som finns i lager trots att licensavtalet har upphört.

Om inget är avtalat angående sådana förhållanden måste licenstagaren stoppa sin produktion och försäljning vid den tidpunkt då avtalet upphör att gälla.⁸⁸ Det kan därför vara av stor betydelse att i avtalet reglera licenstagarens rätt angående sådan försäljning. Detta kan t.ex. ske genom att licenstagaren ges en rätt att mot royalty dels genomföra de affärer som han före licensavtalets upphörande har ingått med sina kunder, dels utförsälja de redan tillverkade produkterna. I det senare fallet kan licensgivaren eventuellt ges en företrädesrätt att inom viss tid överta licensvarorna mot ersättning till licenstagaren motsvarande dennes tillverkningskostnad eller beräknad på annat sätt.⁸⁹

5.2.2 Klausulförslag

In the event of the termination of this Agreement the Licensee shall immediately stop using, manufacturing and selling the Licensed products. However, if the termination isn't due to a default of the Licensee the Licensee is entitled to sell all products which already have been manufactured. In case of a breach of this regulation the Licensee shall pay the Licensor an amount of _____ US \$.

⁸⁸ Koktvedgaard/Levin s. 409.

⁸⁹ Hedman/Haak s. 69.

6 Lagval och tvistlösning

6.1 Lagval

6.1.1 Romkonventionen

6.1.1.1 Allmänt om konventionen och dess tillämpning

I Sverige blev Romkonventionen svensk lag genom Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Konventionen undertecknades i samband med EG-rådets möte i Rom 1980, men trädde inte i kraft i EG:s medlemsländer förrän 1991.⁹⁰ Konventionen trädde som ovan nämnts i kraft i Sverige 1998. I de svenska förarbetena till lagen finner man inte något om hur konventionen skall tolkas, eftersom man anser att det inte är upp till den svenske lagstiftaren att göra uttalanden av detta slag.⁹¹ I stället finns det i Europeiska gemenskapernas tidning en kommentar till reglerna.⁹²

I ingressen till den svenska lagen sägs att konventionen inte skall tillämpas på avtal ingångna före den 1 juli 1998. Detta innebär att konventionen inte skall tillämpas retroaktivt. För svensk del innebär detta att de icke lagstiftade reglerna som gällde innan Romkonventionens ikraftträdande skall tillämpas på sådana avtal. Dessa regler innebar kortfattat att domstolen, om inget lagval hade gjorts, skulle, genom att ta hänsyn till avtalets alla individuella anknytningar till olika länder, fastställa den rättsordning som hade den starkaste anknytningen till avtalet. Om inte denna metod gav ett klart utslag fanns vissa i doktrin och rättspraxis framtagna in dubio-regler som skulle tillämpas. För licensavtals del innebar dessa att lagen i det land där rättigheten skulle utnyttjas blev tillämplig.⁹³ Det troligaste är dock att svenska domstolar i fall angående avtal ingångna före den 1 juli 1998 ändå skulle använda sig av, eller i vart fall låta sig inspireras av, konventionens regler istället för de oskrivna och ofta osäkra regler som gällde före den 1 juli 1998.⁹⁴

I punkten 1 i konventionens första artikel stadgas att bestämmelserna i konventionen skall tillämpas på avtalsförpliktelser i de fall då ett val skall göras mellan lagarna i olika länder. I andra till fjärde punkten samma artikel räknar man upp en rad avtalstyper som Romkonventionen inte är tillämplig på. Detta rör framför allt avtal om arv och testamente och makars förmögenhetsförhållande. Ett undantag som kan ge upphov till problem när det gäller teknologiöverföring till samriskföretag är att man i punkten 2 e

⁹⁰ Pålsson, (II) s. 15.

⁹¹ Prop 1997/98:14 s. 32 och Ds 1996:7 s.64.

⁹² EGT 1980 C 282.

⁹³ Bogdan, (I), s. 243.

⁹⁴ Pålsson, (II) s. 31.

undantar ”frågor som omfattas av reglerna om bolag, föreningar och andra juridiska personer, såsom frågor om deras upprättande genom registrering eller på annat sätt, deras rättskapacitet, interna organisation eller upplösning samt om personligt ansvar för delägare och medlemmar och organ i denna egenskap för bolagets, föreningens eller den juridiska personen i förhållande till tredje man”. Frågan är vilka regleringar i ett avtal om teknologiöverföring till ett samriskföretag som skulle kunna tänkas falla under detta undantag. I och med att man skriver ut ordet ”såsom” så är uppräkningsen i artikeln endast att anses som en exemplifiering av vilka associationsrättsliga frågor som undantas från tillämpningsområdet. Då punkten 2 e är att betrakta som ett undantag till huvudregeln i punkten 1 skall den dock tolkas restriktivt. Även intresset av en enhetlig tillämpning i samtliga konventionsstater talar för att bestämmelsen bör tolkas i nära anslutning till ordalydelsen.⁹⁵ Mot bakgrund av detta torde det endast vara rent associationsrättsliga frågor som faller utanför konventionens tillämpningsområde. Detta skulle innebära, i fråga om teknologiöverföring, att bestämmelser där teknologiöverföringen är ett apporttillskott till aktiekapitalet inte skall bedömas utifrån konventionen.

Artikel 2 i konventionen ger uttryck för konventionens universella karaktär.⁹⁶ I artikeln sägs att den lag som anvisas i konventionen skall tillämpas även om det är lagen i en icke fördragsslutande stat. Detta innebär att parterna både aktivt kan välja en icke fördragsslutande stats lag, i enlighet med artikel 3, och att en domstol, vid bestämning av avtalsstatutet, kan bestämma att en icke fördragsslutande stats rättsordning är tillämplig på avtalet.

6.1.1.2 Rätten för parterna att välja tillämplig lag

I artikel 3 i konventionen anges det som redan innan Romkonventionens införlivande var utgångspunkten i svensk rätt, nämligen partsautonomin. Med detta menas att parterna har rätt att avtala om vilket lands lag som avtalet skall vara underkastat. Några krav på formen av parternas lagvalsöverenskommelse ställs ej i konventionen. Det skall dock röra sig om ett verkligt val av en rättsordning. I artikeln sägs att lagvalet måste vara uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter. Regeln lämnar därmed inget utrymme åt hypotetiska resonemang om vilken rättsordning som parterna skulle ha valt om de hade ingått en överenskommelse om detta⁹⁷, utan det måste finnas klara hållpunkter i avtalet eller kringliggande omständigheter för att parterna faktiskt har utgått ifrån och varit ense om att en viss lag skulle gälla för avtalet.⁹⁸

⁹⁵ Jfr NJA 2000 s. 273 (s. 277) angående tolkning av Luganokonventionen.

⁹⁶ Se EGT 1980 C 282 angående tolkningen av artikel 2.

⁹⁷ Bogdan, (II) s. 237.

⁹⁸ Pålsson, (II) s. 48.

I artikel 3.1 tredje meningen stadgas att parterna genom sitt val kan ange tillämplig lag för hela avtalet eller endast delar av det. Konsekvensen av ett sådant val blir att avtalet i övrigt får bedömas enligt den lag som anges i artikel 4. Alternativt kan parterna bestämma att olika lagar skall gälla för skilda delar av avtalet.⁹⁹ Denna regel passar ett samarbete i ett samriskföretag mycket bra, eftersom det ger parterna en rätt att kunna använda olika rättsordningar på olika delar av samarbetsavtalet. Detta gäller även om samtliga avtal är hopskrivna som ett avtal. I de flesta fall torde det vara enklast att låta den lokala lagen styra upprättandet av bolaget och om man finner detta lämpligt låta någon annan lag styra de obligationsrättsliga delarna av avtalet, alltså de delar som endast reglerar förhållandet mellan parterna.¹⁰⁰

En fråga som uppkommit i litteraturen angående tolkningen av Romkonventionen är om denna utesluter giltigheten av klausuler som hänvisar till internationell handelsedvänja, *lex mercatoria* eller andra icke-statliga rättsordningar, såsom exempelvis de av UNIDROIT utarbetade avtalsrättsliga principerna. Ordalydelsen i artikel 3.1 tyder på att parterna är begränsade till att välja en viss statlig rättsordning¹⁰¹. En rimlig tolkning av regeln är att man utifrån det lands lag som skall vara tillämpligt på avtalet, i enlighet med reglerna i artikel 3 och 4, bestämmer huruvida en hänvisning till den icke-statliga rättsordningen är giltig.¹⁰²

En viktig begränsning i partsautonomin är att parterna, enligt artikel 3.3, om avtalet vid tidpunkten för lagvalet endast har anknytning till ett enda land inte får avtala bort tvingande regler i detta lands lag genom att välja en annan rättsordning. I sammanhanget skall påminnas om att det även finns tvingande regler i EG-rätten. En fråga man då kan ställa sig är huruvida två parter som har hemvist i två olika EU-länder, kan avtala sig bort från tvingande EG-rättsliga regler genom att välja en rättsordning tillhörande ett land utanför EU. Enligt Pålsson finns det skäl för att behandla hela EU som ett land vid tillämpningen av denna regel¹⁰³, och på detta sätt inte tillåta att parterna med en hänvisning till ett land utanför EU kommer ifrån den tvingande EG-rätten.

6.1.1.3 Avtalsstatutet vid teknologiöverföring till samriskföretag

I händelse av att parterna inte har använt sig av rätten att välja tillämplig lag, enligt artikel 3, skall man enligt artikel 4.1 tillämpa lagen i det land till vilket avtalet har närmast anknytning. Detta innebär att domstolen har att beakta alla olika anknytningar som föreligger i varje enskilt fall. Exempel

⁹⁹ Pålsson, (II) s. 45.

¹⁰⁰ Hewitt, s. 56.

¹⁰¹ Se artikel 3.1 ”På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt.” Genom att man i konventionen använt sig av ordet lag torde detta innebära att man inte velat att hänvisningar till sedvänjor och alternativa rättskällor skall falla under konventionen.

¹⁰² Bogdan, (II) s. 238.

¹⁰³ Pålsson, (II) s. 52.

på sådana anknytningar är parternas hemvist och medborgarskap, platsen för ingåendet av avtalet, platsen för fullgörande av avtalsförpliktelserna och det eventuella sambandet med andra avtal.¹⁰⁴ I artikel 4.2 görs en presumtion att ett avtal skall anses ha närmast anknytning till det land där den part, som skall prestera den för avtalet karaktäristiska prestationen, vid tiden för avtalets ingående har sin vanliga vistelseort. När det gäller bolag stadgas att med vistelseort menas där bolaget har sin centrala förvaltning. Att identifiera den part som skall utföra den karaktäristiska prestationen vållar oftast inga svårigheter. Den part som inte skall prestera i pengar anses vara den part som utför den karaktäristiska prestationen.¹⁰⁵ I artikel 4.5 sägs att punkten 2 inte skall användas om det inte kan avgöras vilken den karaktäristiska prestationen är. I ett sådant fall skall huvudregeln i artikel 4.1 användas. Även om den karaktäristiska prestationen kan pekats ut skall man dock komma ihåg att regeln i artikel 4.2 endast är en presumptionsregel och kan frångås om det av de samlade omständigheterna framgår att avtalet har närmare anknytning till ett annat land.¹⁰⁶

Vid användandet av presumtionen i artikel 4.2 på ett licensavtal skulle resultatet bli att licensgivarens lag skulle bli tillämpligt, då det är licensgivaren som står för den karaktäristiska prestationen. Denna ståndpunkt är rimlig i enklare fall, där licenstagarens förpliktelser väsentligen är begränsade till betalning av licensavgifter. Vid avtal av mer komplex natur, där fler rättigheter och skyldigheter delas upp mellan licensgivare och licenstagare är det svårare att bestämma vilken av parterna som står för den karaktäristiska prestationen.¹⁰⁷ Ännu mer tveksamt blir det om licensavtalet ingår som en del av bildandet av ett samriskföretag. Frågan är om presumtionen över huvud taget kan användas vid avtal om samarbete i ett samriskföretag. Det torde ofta inte vara möjligt att bestämma vilket av företagen i samarbetet som står för den karaktäristiska prestationen.¹⁰⁸ I ett sådant fall skall, som beskrivits ovan, regeln om ”närmast anknytning” i artikel 4.1 användas. Vid en sådan bedömning är det nog troligt att en domstol i de flesta fall skulle anse att det lands lag där licensrättigheten skall utövas är tillämpligt på avtalet. Om det gemensamma bolaget även har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i detta land är det ännu mer troligt att detta lands lag skulle bli tillämpligt.¹⁰⁹

En fråga att besvara är huruvida resultatet av domstolens bestämning av avtalsstatutet kan tänkas bli detsamma om alla avtal som ingås rörande samriskföretaget bedöms som ett avtal eller om en uppdelning görs enligt artikel 4.1 andra meningen. Artikeln stadgar att ”om en del av avtalet kan skiljas från resten av avtalet och denna del har närmare anknytning till ett annat land, kan dock lagen i det landet undantagsvis tillämpas på denna del”. Det torde i många fall vara enkelt att skilja ut avtalet om

¹⁰⁴ Pålsson, (II) s. 53.

¹⁰⁵ Se EGT 1980 C 282 angående tolkningen av artikel 4.

¹⁰⁶ Se artikel 4.5 andra meningen.

¹⁰⁷ Pålsson, (II) s. 62.

¹⁰⁸ Hill, s. 452.

¹⁰⁹ Pålsson, (II) s. 62.

teknologiöverföring ifrån övriga avtal i samarbetet. Om detta kan göras skall en domstol alltså undantagsvis kunna bestämma tillämplig lag för avtalet om teknologiöverföring för sig. Artikel 4.1 och/eller presumptionsregeln i artikel 4.2 har kommit fram till vilket lands lag avtalet som helhet har närmast anknytning till, för att sedan se om undantagsregeln skulle kunna tillämpas på någon del av avtalet.¹¹⁰ Undantaget i artikel 4.1 är just till för sådana komplexa avtal som exempelvis ett avtal om bildandet av ett samriskföretag är.¹¹¹ Den vidare bedömningen av avtalet om teknologiöverföring skulle då antingen, vid enklare avtal, bedömas enligt presumptionsregeln i artikel 4.2, där, som sagts ovan, licensgivarens lag skulle blivit tillämplig, eller, vid mer komplexa avtal, bedömas enligt huvudregeln i artikel 4.1, där en bedömning av närmast anknytning görs i varje enskilt fall.

6.1.2 Lagval vid skiljeförfarande

I den svenska lagen om skiljeförfarande¹¹² 48 § sägs att om ett skiljeavtal har internationell anknytning skall den lag som parterna kommit överens om tillämpas på avtalet. Om parterna inte har träffat någon sådan överenskommelse skall lagen i det land där förfarandet har ägt rum eller skall äga rum tillämpas. Denna regel gäller endast skiljeavtalet som sådant, och det är alltså endast skiljeavtalet som prövas enligt denna bestämmelse. Beträffande lagvalet i övrigt avseende den materiella rätten och dess användning innehåller lagen inte några särskilda föreskrifter. Undersökningar har visat att skiljedomstolar, när det finns ett uttryckt lagval i avtalet, följer parternas vilja och tillämpar den valda lagen.¹¹³ I situationer när parterna inte har gjort något lagval kan man tänka sig olika alternativ för bedömningen. Ett alternativ skiljedomstolen har för att bestämma tillämplig lag är att, liksom en domstol, följa de internationella privaträttsliga lagarna i landet skiljeförfarandet äger rum. För svensk del är detta reglerna i Romkonventionen. Ett annat alternativ som står till buds är att, så som bedömningen ofta görs vid engelska skiljeförfaranden¹¹⁴, se skiljeklausulen som ett underförstått lagval, och därmed använda sig av lagen i landet där skiljeförfarandet äger rum. Vilket av alternativen som används torde ha att göra med hur sammansättningen av skiljenämnden ser ut. Om skiljenämnden består av jurister är det nog större chans att de internationellt privaträttsliga reglerna används än om nämnden består av andra specialister.

Ett alternativ som står till buds vid skiljeförfarande är att avtala om att skiljenämnden får agera som "amiable compositeurs".¹¹⁵ Med detta menas att skiljenämnden inte behöver döma strikt efter de tolkningsregler som

¹¹⁰ Pålsson, (II) s. 68.

¹¹¹ Se EGT 1980 C 282 angående tolkningen av artikel 4.1.

¹¹² Lag (1999:116) om skiljeförfarande.

¹¹³ Hill s. 656.

¹¹⁴ Hill s. 656.

¹¹⁵ Hill s. 658.

finns i lagen som skall tillämpas på avtalet, utan de har möjlighet att, om ett mer rättvist resultat kan uppkomma på annat sätt, använda sig av sitt eget sunda förnuft för att bedöma den tvistiga frågan, om den strikt juridiska tolkningen skulle leda till ett orättvist resultat.¹¹⁶

6.1.3 Klausulförslag

This agreement shall be interpreted in accordance with and governed by the LAWS OF _____.

Eller för att göra det mer neutralt:

This agreement shall be governed by the LAWS OF _____, but shall be interpreted in accordance with UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

Eller om skiljeförfarande valts som tvistlösning kan förutom de ovan beskrivna klausulerna även klausuler liknande denna användas:

This agreement shall be interpreted in accordance with UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

¹¹⁶ Hewitt s. 56.

6.2 Domstolars domsrätt och tvistlösning

6.2.1 Domsrätt enligt Bryssel I-förordningen¹¹⁷

6.2.1.1 Allmänt om förordningen

I och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft mellan EU:s medlemsstater 1999 flyttades EU-staternas civilrättsliga samarbete över från unionens tredje till dess första pelare. En konsekvens av detta blev att exempelvis regler om domstols behörighet samt verkställighet av domar på privaträttens område numera kan utfärdas i form av gemenskapsakter, dvs. förordningar eller direktiv.¹¹⁸ En förordning som tillkommit efter detta är Bryssel I-förordningen (nedan kallad förordningen), som är en förordning väldigt lik Brysselkonventionen. Förordningen, som trädde ikraft den 1 mars 2002¹¹⁹, är bindande för och tillämplig i alla medlemsstater förutom Danmark, som enligt ett särskilt protokoll är undantaget från denna avdelning i EG-fördraget. Detta innebär att Brysselkonventionen fortsätter att gälla mellan Danmark och övriga medlemsstater.¹²⁰ De artiklar i förordningen som är relevanta inom ramen för detta arbete är främst artikel 2, artikel 5, artikel 22 punkt 2 och 4 samt artikel 23. Det skall här nämnas att det i svensk rätt, förutom de i förordningen upptagna, finns ytterligare två stycken behörighetsgrunder för svensk domsrätt. I RB 10:3 föreskrivs att talan rörande betalningsskyldighet får väckas där den som är betalningsskyldig har egendom. I RB 10:4 stadgas att talan även kan väckas där ett avtal har ingåtts. Dessa båda paragrafer får inte användas mot parter bundna av förordningen.¹²¹

6.2.1.2 Domstolars allmänna behörighet enligt artikel 2.1 och särskild behörighet enligt artikel 5.1

I artikel 2.1 anges huvudregeln att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat skall väckas i denna stat. Bedömningen av hur begreppet hemvist skall bedömas har i och med förordningen ändrats från en nationell bedömning till en autonom bedömning. Enligt artikel 60.1 anses ett bolags hemvist vara orten för bolagets stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet. Regeln är alternativ och innebär att bolaget skall anses ha hemvist i alla tre orterna om dessa inte sammanfaller.¹²² Denna regel ger således käranden en rätt till forumshopping.

I artikel 5.1 stadgas att talan även får väckas vid domstolen i uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. För att avgöra vilken

¹¹⁷ Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstolars behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

¹¹⁸ Pålsson (I) s. 26.

¹¹⁹ Bryssel I-förordningen artikel 76.

¹²⁰ Pålsson (I) s. 27.

¹²¹ Se angående RB 10:3 artikel 3.2 och bilaga 1 i förordningen och angående RB 10:4 tolkning av artikel 3.1 i Bogdan (II) s. 128.

¹²² Pålsson (I) s. 89.

denna ort är bestäms först vilken den relevanta förpliktelsen. Först härefter görs bedömningen angående vilken ort som skall anses vara uppfyllelseort.¹²³ Jag skall här ge ett exempel och sedan beskriva enligt vilka principer detta skall lösas.

Det svenska företaget Teknik har bildat ett samriskföretag med det franska företaget Lokalt. Samriskföretaget, som har sitt huvudkontor i Paris, är bildat för att i Frankrike producera och sälja en produkt som Teknik har tagit fram. Teknik har patent på uppfinningen, och samriskföretaget har erhållit en till Frankrike begränsad exklusiv licens från Teknik mot en royaltybetalning. I avtalet om teknologiöverföring stadgas även att Teknik är skyldig att se till så att samriskföretaget erhåller all den know-how som behövs för att utnyttja teknologin på ett effektivt sätt. Någon månad in i samarbetet slutar samriskföretaget att betala royaltyn med åberopandet att Teknik inte har uppfyllt sin informationsplikt angående teknologin. Om Teknik vill stämna samriskföretaget för att kräva ut royaltybetalningen, så är frågan till vilken domstol Teknik skall vända sig till. Enligt huvudregeln i artikel 2 kan Teknik alltid vända sig till domstolen i svarandens hemvistort, vilket i detta fall är Paris. Frågan är om resultatet blir annorlunda om bedömningen görs utifrån artikel 5 i förordningen.

Det domstolen först måste bestämma är vilken som är den relevanta förpliktelsen i fallet, vilket enligt artikel 5 är den förpliktelse som ligger till grund för talan. I detta fall är det samriskföretagets betalningsförpliktelse som ligger till grund för talan och därför blir att betrakta som den relevanta förpliktelsen.¹²⁴

Efter att domstolen på detta sätt har bestämt vilken den relevanta förpliktelsen görs bedömningen vilken som är uppfyllelseorten för denna förpliktelse. Om en överenskommelse om uppfyllelseort finns i avtalet skall enligt EG-domstolens praxis detta val vara styrande vid tillämpningen av artikel 5.1.¹²⁵ Om ett sådant val inte har gjorts skall enligt EG-domstolens praxis¹²⁶ bedömningen av uppfyllelseorten göras efter den nationella lag som är tillämplig på avtalet enligt Romkonventionens regler om lagval.¹²⁷ I detta fallet får det väldigt stor betydelse om det är fransk eller svensk lag som skall tillämpas på avtalet, eftersom betalning normalt enligt svensk rätt skall uppfyllas på borgenärens hemort¹²⁸ medan regleringen i Frankrike innebär att betalningen skall uppfyllas på gäldenärens hemort¹²⁹.

¹²³ Pålsson (I) s. 99 ff.

¹²⁴ Jfr. C-288/92 Custom Made Commercial [1994] ECR I-2913 som även om det var ett köprättsligt fall även torde kunna användas som prejudikat i detta fall.

¹²⁵ Se Pålsson (I) s. 104 med hänvisningar.

¹²⁶ Se mål 12/76 Tessili [1976] ECR 1473 och angående svensk domstols bedömning av frågan NJA 1997 s. 415.

¹²⁷ Se ovan om lagval enligt Romkonventionen i kapitel 6.1.1.

¹²⁸ Se t.ex. KöpL 48 §.

¹²⁹ Pålsson (I) s. 104.

Bedömningen av detta fall är alltså beroende av vilket lands lag som är tillämpligt på avtalet. Om svensk lag är den lag som är tillämplig har alltså även svensk domstol domsrätt i detta fall, medan svensk domstol inte har domsrätt om fransk lag är tillämplig på avtalet.

6.2.1.3 Exklusiv behörighet

Enligt artikel 22 i förordningen är domstolarna i en bestämd medlemsstat exklusivt behöriga i där angivna slag av tvister. I punkten 2 stadgas att om talan avser giltighet, ogiltighet eller upplösning av bolag eller andra juridiska personer eller giltighet av beslut av deras organ skall domstolarna i den medlemsstat där den juridiska personen har sitt säte vara exklusivt behöriga. Att behörigheten i mål angående bolags inre angelägenheter koncentreras till domstolarna i den stat där bolaget har sitt säte motiveras bl.a. av att man vill undvika risker för motstridiga avgöranden av sådana frågor samt att denna stat också har ett starkt intresse i saken eftersom dessa frågor ofta regleras av tvingande lagstiftning.¹³⁰

I artikel 22 punkten 4 behandlas talan om registrering och giltighet av patent. Exklusiv behörighet tillkommer i sådana mål domstolarna i det landet där registrering eller deposition har begärts eller har ägt rum. En motivering till denna regel är att beviljande av patent innefattar utövning av nationell suveränitet samt att hithörande mål har ett nära samband med registreringsförfarandet.¹³¹ Det skall dock påpekas att det endast är frågor rörande registrering och giltighet av ett patent som faller under denna undantagsregel och inte då talan grundar sig på avtal om licensiering eller överlåtelse av patent.¹³²

6.2.1.4 Prorogationsavtal

Domsrätten kan i fall som inte faller under den exklusiva behörigheten¹³³ i artikel 22 påverkas genom att parterna enligt artikel 23.1 avtalar om att en viss domstol eller domstolarna i ett medlemsland skall vara behöriga att avgöra en tvist. En sådan behörighet är exklusiv om parterna inte har träffat avtal om annat.¹³⁴ En förutsättning för tillämpningen av artikel 23 är att minst en av parterna har hemvist i en medlemsstat. En ytterligare förutsättning är att tvisten eller sakförhållandet är av internationell karaktär, med andra ord krävs det att saken har någon form av anknytning till utlandet. Denna anknytning bör vara av sådan karaktär att målet inte från forumlandets synpunkt framstår som en rent intern angelägenhet.¹³⁵ Avtalet skall dessutom enligt artikel 23 antingen vara skriftligt eller muntligt med en skriftlig bekräftelse för att vara giltigt.

¹³⁰ Pålsson (I) s. 172.

¹³¹ Pålsson (I) s. 175.

¹³² Pålsson (I) s. 175.

¹³³ Se artikel 23.5 i förordningen.

¹³⁴ Pålsson (I) s. 200.

¹³⁵ Pålsson (I) s. 61.

6.2.2 Alternativ tvistlösning

6.2.2.1 Allmänt

Ett samriskföretag löper stor risk att bli föremål för en tvist. Kulturella och språkliga missförstånd, avtalstolkningsproblem och olika uppfattningar om hur bolaget skall styras är bara några av de problem som kan leda till tvist. I och med att det oftast ligger i parternas intresse att inte förstöra relationen mellan företagen löses de flesta tvister rörande samriskföretaget genom förhandlingar.¹³⁶ Då parterna ofta har detta som utgångspunkt så finns det en risk för att diskussioner och regleringar angående tvistlösning inte får det utrymme som är nödvändigt vid avtalsförhandlingen.¹³⁷

I framförallt USA, Canada och Australien har antalet former av alternativ tvistlösning ökat dramatiskt de senaste 25 åren.¹³⁸ I USA har utvecklingen gått så långt att många jurister inte kallar skiljeförfarande för en alternativ tvistlösning, eftersom förfarandet är alltför likt ett domstolsförfarande. I Sverige räknas normalt allt utom rättegång i domstol som alternativ tvistlösning.¹³⁹ I Sverige är, förutom skiljeförfarande, medlingsinstitutet ett alternativ till domstolsprövning. Jag skall här kortfattat beskriva medlingsförfarandet och försöka bedöma om detta lämpar sig för tvister rörande samriskföretag. Jag skall även beskriva några av de fördelar ett skiljeförfarande har i förhållande till ordinär domstolsprövning, och då framför allt vid tvister rörande ett samriskföretag.

6.2.2.2 Medling

Medling definieras vanligen som inträdet av en av parterna accepterad tredje man i en konflikt med inga eller små maktbefogenheter, vilken skall hjälpa parterna att träffa en överenskommelse om de tvistiga frågorna.¹⁴⁰ Medlingen är alltså frivillig, och medlaren kan inte påtvinga parterna några beslut. Detta är en av skillnaderna mellan en medlare och en domare. Den andra är att i motsats till en domare tillämpar en medlare inte en rättsregel på tvisten mellan parterna utan han hjälper parterna istället att skapa den relevanta normen, och identifiera underliggande intressen.¹⁴¹ Medling blir på detta sätt mer likt en förhandling än en domstolsprövning. Skillnaden mellan medling och förhandling är att i en medlingssituation finns det en opartisk person, medlaren, med och leder förhandlingen.

¹³⁶ Hewitt s. 349.

¹³⁷ Hewitt s. 349.

¹³⁸ Lindell s. 9 f.

¹³⁹ Lindell s. 11.

¹⁴⁰ Lindell s. 70.

¹⁴¹ Lindell s. 71.

I Sverige har intresset och användningen av medling ökat de senaste åren.¹⁴² Detta har resulterat i att två olika regelsystem har vuxit fram, dels medlingsregler för Stockholms Handelskammars Medlingsinstitut, och dels Göteborgsklausulerna för medling.¹⁴³ Medlingsinstitutets regler är något mer utbyggda än Göteborgsklausulerna. Båda systemen innehåller dock de grundläggande rekvisit som skiljer medlingen från andra tvistlösningsmekanismer, så som reglering av medlarens opartiskhet och regler om sekretess för vad som förekommit under förfarandet. Sekretessen gäller enligt § 3 i Medlingsinstitutets regler och punkt 8 i Göteborgsklausulerna både för medlaren och för parterna. En skillnad mellan regelsystemen är att i § 12 i Medlingsinstitutets regler ges en möjlighet för parterna att efter förlikningsavtal träffats komma överens om att utse medlaren till skiljeman och begära att denne fastställer förlikningsavtalet genom skiljedom. Denna dom blir då verkställbar, och det enda en i efterhand missnöjd part kan göra är att klandra domen, vilket i svensk rätt görs med användning av reglerna om avtals ogiltighet i Avtalslagen. Regeln i § 12 kan tyckas vara något konstig i och med att tvisten är löst innan tvisten kommer till en skiljedomare. Det skall dock erinras om att Rättegångsbalken 17 kap. 6 § ger samma möjlighet för parterna att begära att en domstol skall fastställa en förlikning genom dom utan att någon huvudförhandling har ägt rum.

Klausuler om att hänskjuta en tvist till medling förekommer ibland i avtal rörande samriskföretag.¹⁴⁴ Denna form av tvistlösning passar, som jag ser det, utmärkt som tvistlösningsform vid sådana avtal. Att medling passar som tvistlösningsform vid avtal rörande ett samriskföretag grundar jag på att parterna ofta vill lösa eventuella tvister genom förhandling och inte genom dom. Detta är ofta särskilt viktigt för parter vid tvister rörande samriskföretag, då det rör sig om ett nära och långsiktigt samarbete mellan två eller flera företag, och en dom skulle lätt kunna leda till ett sämre samarbete i framtiden.

6.2.2.3 Skiljeförfarande

Vid ingåendet av ett kommersiellt avtal är det viktigt att bestämma huruvida en tvist angående avtalet skall gå till domstol eller om man skall låta en skiljenämnd avgöra den tvistiga frågan. En viktig omständighet vid valet mellan skiljeförfarande och domstolsförfarande är att handlingarna i ett domstolförfarande blir offentliga. Ett skiljeförfarande är däremot en privat process och inga handlingar blir offentliga. Detta är särskilt viktigt vid frågor rörande samriskföretag, eftersom parterna oftast skall ha en fortsatt relation efter skiljeförfarandet och då givetvis inte vill att know-how och samriskföretagets strategier skall komma ut till konkurrenter¹⁴⁵. Ett

¹⁴² Lindell s. 128.

¹⁴³ Reglerna finns återgivna i Lindell s. 129-133.

¹⁴⁴ Hewitt s. 367.

¹⁴⁵ Hewitt s. 351.

principiellt mycket viktigt fall som HD avgjorde år 2000¹⁴⁶ var frågan om parterna i ett skiljeförfarande kan anses vara bundna av tystnadsplikt om skiljedomen trots att någon överenskommelse om detta ej har träffats. HD fann att mot bakgrund av att det inte finns någon entydig och välgrundad uppfattning om tystnadsplikt i doktrin och lagförarbeten, och då världsoptionen är delad i denna fråga så kan en part, enligt svensk rätt, inte anses bunden av tystnadsplikt, såvida inte parterna explicit har avtalat om detta.

En ytterligare fördel med skiljeförfarande är att en skiljenämnd normalt godkänner ett lagval, som innebär att lex mercatoria, UNIDROIT's avtalsrättsliga principer eller något annat icke-statligt regelkomplex skall tillämpas på avtalet.¹⁴⁷ Som sagts i kapitel 6.2.2.1 måste en domstol, enligt Romkonventionen, först bestämma vilket lands lag som skall tillämpas på avtalet, för att sedan avgöra huruvida en hänvisning till ett icke-statligt regelkomplex är giltig utifrån detta lands lag.

6.2.3 Klausulförslag

Any dispute, which may not be settled by mutual consultation or mediation, arising from or in connection with this Contract shall be submitted to _____ accordance with the _____ arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The procedure shall be conducted in the English language. The arbitral award is final and binding upon both parties.

Notwithstanding any reference to arbitration, both Parties shall continue to perform their respective obligations under the Contract unless otherwise agreed.

Alternativt skulle man, om parterna inte kan komma överens om var och enligt vilka processuella regler som skiljedomen skall avgöras, kunna tänka sig en lösning som ser ut som följer:

Any dispute, controversy or difference which may arise out of or in connection with or in relation to this agreement, or for the breach thereof, shall, unless settled by amicable arrangements of the parties hereto without undue delay, be settled as follows:

If the Licensor initiates resolution of the dispute, then the dispute shall be resolved by _____, pursuant to the rules of _____.

¹⁴⁶ NJA 2000 s. 538 (s. 548).

¹⁴⁷ Hill s. 653.

If the Licensee initiates resolution of the dispute, then the dispute shall be resolved by _____, pursuant to the rules of_____.

The procedure shall be conducted in the English language.

7 AVSLUTNING

Eftersom jag genomgående i uppsatsen, i texten samt i de olika klausulförslagen, har kommenterat olika lösningar på de problem man står inför vid patentlicensiering till ett samriskföretag, kommer jag i denna avslutning endast knyta ihop de olika delarna av uppsatsen till en helhet.

Vid licensiering av teknologi till ett samriskföretag är det viktigt att komma ihåg att det är det gemensamt bildade bolaget och inte den lokala parten som är licenstagare. Detta kan innebära problem när det gäller behörigheten vid avtalsskrivandet. Om avtalet om teknologiöverföring görs på ett tidigt stadium, alltså innan något samriskföretag har bildats, så är frågan vem som har behörighet att teckna avtalet för samriskföretagets räkning. Detta problem kan lösas på olika sätt. De lösningar som ligger närmast till hands är att antingen ingå avtalet om samriskföretaget först med en hävningsrätt om inget avtal om teknologiöverföring kommer till stånd eller köpa upp ett befintligt s.k. shelf-company och i samband med ingåendet av samriskavtalet hålla en bolagsstämma i detta bolag för att ändra styrelse och på detta sätt skapa en behörighet att ingå avtalet om teknologiöverföring.

En första reglering att komma överens om är huruvida teknologiöverföringen skall ske genom en överlåtelse eller licens. Om överlåtelsen sker genom en licens skall det även bestämmas om det skall röra sig om en enkel, sole eller exklusiv licens. Ur licensgivarens perspektiv torde alltid en enkel licens vara förmånligast, eftersom detta ger licensgivaren mest möjligheter att även på annat sätt exploatera sin teknologi. Ur licenstagarperspektiv är däremot en överlåtelse eller en exklusiv licens att föredra, då detta medför mindre konkurrens för licenstagaren.

Det är inte bara den befintliga teknologin som skall regleras i licensavtalet. Även behandlingen av eventuella förbättringar av den licensierade teknologin bör regleras. Om ingen reglering görs är förbättringarna att anses som uppfinnarens egendom. Licensgivaren torde dock vilja att förbättringar av hans teknologi skall vara hans egendom även om det är licenstagaren som står för förbättringarna. I sådana fall är det lämpligt att licenstagaren ges en ersättningsfri licens på nämnda förbättringar. I vissa fall inkluderas även licensgivarens förbättringar i licensavtalet. Det rör sig framför allt vid fall då licensgivaren redan vid licensavtalets ingående har för avsikt att förbättra teknologin under tidens gång.

I samband med patentlicensen förs även viss know-how, ofta i form av tekniska instruktioner och opplärning, över till licenstagaren. Ur licensgivarens perspektiv är det viktigt att denna information hålls konfidentiell, då detta är kunskaper som ofta har kostat mycket för licensgivaren att få. Det är således viktigt att knyta en sekretessförbindelse till denna information. Ett sekretessavtal bör sanktioneras för att få någon

ordentlig verkan. Licensgivaren skulle dock kunna få ett skadestånd utdömt på grund av avtalsbrott mot sekretessavtalet även om man inte kommit överens om någon sanktion. Licensgivaren hamnar dock i stora problem när det gäller bevisning av uppkommen skada. För att undgå sådana bevisproblem är det betydligt lättare att komma överens om att i fall då någon av parterna överträder någon bestämmelse i sekretessavtalet så skall ett på förhand bestämt vite utbetalas.

Vilken ersättningsform som väljs i licensavtalet beror mycket på hur stor sannolikheten är att samarbetet kommer att fungera. De olika ersättningsformerna är dock inte inbördes exklusiva, utan ofta används två eller flera av dessa former av ersättning samtidigt. Man kan exempelvis tänka sig att teknologin används som apporttillskott samtidigt som både en minimiroyalty och en resultatnriktad royalty skall betalas. En sådan reglering torde ge det bästa skyddet för licensgivaren, eftersom det ger viss minimiersättning i fall då samriskföretaget misslyckas med sin satsning, samtidigt som det ger högre ersättningar om samriskföretaget visar sig vara lyckat.

Vid licensavtal till samriskföretag torde licensgivaren dock normalt inte vara benägen att ha en längre avtalstid än under den tid han har ett intresse i samriskföretaget, alltså en giltighetstid som inte sträcker sig längre än den tid som han är delägare i samriskföretaget. När det gäller förtida uppsägning och hävning kan det generellt sägas att hävningsklausuler som normalt finns med i andra kommersiella avtal, så som rätten att häva vid den andra partens insolvens och vid avtalsbrott, även skall ingå i ett licensavtal.

Det är även viktigt att reglera vad som får göras efter licensavtalets upphörande. Om inget är avtalat angående sådana förhållanden måste licenstagaren stoppa sin produktion och försäljning vid den tidpunkt då avtalet upphör att gälla, vilket kan ge upphov till betydande förluster för licenstagaren. Det kan därför vara av stor betydelse att i avtalet reglera licenstagarens rätt angående sådan försäljning.

En viktig reglering att göra som kan få stora konsekvenser för samarbetet är valet av tillämplig lag. Om inget aktivt val görs avgörs lagvalet genom Romkonventionens regler om lagval. Utgången vid användandet av dessa regler är väldigt osäker, så ett aktivt lagval är alltid att föredra.

I Bryssel I-förordningen ges en rätt till parterna att genom ett prorogationsavtal själva bestämma vilken domstol som skall ha behörighet att avgöra en tvist. Denna behörighet anses vara exklusiv om inget annat har överenskommit. Om någon prorogation inte görs har en part alltid rätt att väcka talan vid domstolen i svarandens hemvistland. En part kan också väcka talan vid domstolen i uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Bestämmandet av uppfyllelseorten görs enligt det lands lag som är tillämpligt på avtalet i enlighet med Romkonventionens regler om lagval.

De flesta tvister i anslutning till samriskföretag avgörs genom någon form av alternativ tvistlösning, vilket beror på att detta är en snabbare lösning och

parterna kan avtala om att en sådan tvistlösning skall vara konfidentiell. Att tvistlösningen inte skall bli offentlig är särskilt viktigt vid frågor rörande samriskföretag, eftersom parterna oftast skall ha en fortsatt relation efter skiljeförfarandet och då givetvis inte vill att know-how och samriskföretagets strategier skall komma ut i offentligheten.

En form av alternativ tvistlösning som passar vid tvister rörande samriskföretag är medling. Att medling passar som tvistlösningsform vid avtal rörande ett samriskföretag grundar jag på att parterna ofta vill lösa eventuella tvister genom förhandling och inte genom dom.

Om parterna inte kan lösa en tvist vid förhandlingar eller genom medling torde ett skiljeförfarande vara den tvistlösningsform som passar bäst vid tvister rörande ett samriskföretag. En fördel med skiljeförfarande jämfört med en ordinär domstolsförhandling är att tvisten inte blir offentlig. En ytterligare fördel med skiljeförfarande är att en skiljenämnd normalt godkänner ett lagval, som innebär att lex mercatoria, UNIDROIT's avtalsrättsliga principer eller något annat icke-statligt regelkomplex skall tillämpas på avtalet.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Svenskt material

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1966 Förslag till Patentlag.

Prop. 1997/98:14 Romkonventionen - tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

Ds 1996:7 Romkonventionen – införlivandet med svensk rätt av EG-konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

EG-rättsligt material

EGT 1980 C 282.

Litteratur

Al-Obaidi, Zuhair, *International technology transfer control*, Helsingfors 1999.

Bogdan, Michael, *Svensk internationell privat- och processrätt*, fjärde upplagan, Stockholm 1997. (I)

Bogdan, Michael, *Svensk internationell privat- och processrätt*, femte upplagan, Stockholm 1999. (II)

Brooke, Michael & Skilbeck, John, *Licensing*, Hampshire 1994.

Gozzo, Giovanni, *Företagens immaterialrätter och licensavtal*, Stockholm 1998.

Gutterman, Alan S., *International joint ventures : negotiation, formation and operation*, 1997, ISBN 1-85564-573-4.

Hedman, Bo & Haak, Bengt, *Exporträtt 1*, Stockholm 1968.

Hearn, Patrick, *The Business of Industrial Licensing*, 1981, ISBN 0-566-02212-5.

Hewitt, Ian, *Joint Ventures*, andra upplagan, London 2001.

Hill, Jonathan, *International commercial disputes*, andra upplagan, London 1998.

- Karnell, Gunnar, *Inledning till den internationella licensavtalsrätten*, Stockholm 1995.
- Kay, David & Mann, Sharon, *Technology transfer and intellectual property issues*, i Lewis, Donald, *The life and death of a joint venture in China*, Hong Kong 1996.
- Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, sjätte upplagan, Stockholm 2000.
- Lidgard, Hans Henrik, *Licensavtal i EU*, Stockholm 1997.
- Lindell, Bengt, *Alternativ tvistlösning*, Uppsala 2000.
- Lunzer, Raph, *Singer: The European Patent Convention*, London 1995.
- Pham Duy Nghia, *Vietnamese Business Law in Transition*, Hanoi 2002.
- Pålsson, Lennart, *Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen*, Stockholm 2002.
- Pålsson, Lennart, *Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser*, Stockholm 1998. (II)
- Rodhe, Knut, *Aktiebolagsrätt*, tjugonde upplagan, Stockholm 2002.
- Sandgren, Claes, *Patentlicenser*, Stockholm 1974.
- Svernlöv, Carl, *Internationella joint ventures. Samriskföretag*, Stockholm 1997.

Övrigt

Mailkontakter under VT-2003 med Advokat Niklas Bogefors, Mannheimer Swartling.

http://www.1000ventures.com/doc/legal/agr_sample_license_exclusive_byum.html

Rättsfallsförteckning

Svenska rättsfall

NJA 2000 s. 273.

NJA 2000 s. 538.

NJA 1997 s. 415.

RÅ 1990 ref 84.

Svea hovrätts dom från den 24 april 1989 i NIR 1989 s. 394.

Rättsfall från EG-domstolen

C-288/92 Custom Made Commercial [1994] ECR I-2913.

12/76 Tessili [1976] ECR 1473.

Praxis från EPO

EPO T 830/90.