



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Bo Tarras-Wahlberg

Due diligence och immateriella
rättigheter
– hantering av patent,
varumärken och upphovsrätter
vid företagsförvärv

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Lars Gorton

Immaterialrätt
Vårterminen 2001

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Frågeställning	4
1.2 Syfte	4
1.3 Material	5
1.4 Metod	6
1.5 Avgränsning	6
1.6 Definitioner	7
2 IMMATERIALRÄTTENS OLIKA DELOMRÅDEN	9
2.1 Patent	9
2.1.1 Kort historik	9
2.1.2 Gällande rätt	10
2.1.2.1 Sverige	10
2.1.2.1.1 Ensamrätten	11
2.1.2.2 Förenade staterna	12
2.2 Upphovsrätt	13
2.2.1 Kort historik	13
2.2.2 Gällande rätt	14
2.2.2.1 Sverige	14
2.2.2.2 Förenade staterna	15
2.3 Varumärkesrätt	16
2.3.1 Kort historik	16
2.3.2 Gällande rätt	16
2.3.2.1 Sverige	16
2.3.2.2 Förenade staterna	17
2.4 Internationellt samarbete	18
3 DUE DILIGENCE	19
3.1 Rättslig innebörd	19
3.1.1 Tillämplig lag	20
3.1.1.1 Särskilt om upplåtelser	23
3.1.1.2 Immaterialrättsliga fel	24
3.1.2 Köplagens undersökningsplikt	26

3.2	Förberedelser	27
4	KVALITATIV VÄRDERING	29
4.1	Initial identifiering och värdering	29
4.1.1	Äganderätt	30
4.1.2	Erbjudandets omfattning	30
4.1.3	Eventuella processer	31
4.2	Särskilt om patent	31
4.2.1	Definition	31
4.2.2	Ägandeförhållande	32
4.2.3	Adekvat skydd	33
4.2.4	Tredje parts intressen	34
4.2.5	Process	34
4.3	Särskilt om varumärken	34
4.3.1	Definition	35
4.3.2	Ägandeförhållande	35
4.3.3	Ger varumärket adekvat skydd?	35
4.3.4	Degeneration	36
4.3.5	Tredje part	36
4.3.6	Processer	37
4.4	Särskilt om upphovsrätter	37
4.4.1	Definition	37
4.4.2	Ägandeförhållande	38
4.4.3	Tredje parts rättigheter	38
4.4.4	Ger upphovsrätten adekvat skydd?	39
4.4.5	Process	39
4.5	Sammanfattning	40
5	KVANTITATIV VÄRDERING	41
5.1	Allmän introduktion	41
5.2	Marknadsmetoden	41
5.2.1	Marknadstransaktioner	42
5.2.2	Värdering genom företagsanalys	43
5.2.3	Marknadsmetodens förklaringsvärde	44
5.3	Kostnadsmetoden	45
5.4	Inkomstmetoden	46
5.4.1	Nuvärde	46
5.4.2	Inkomstmetodens parametrar	47
5.4.2.1	Betalningsströmmar	47
5.4.2.2	Varaktighet	48
5.4.2.3	Risk	49
5.4.3	Förtjänster	49
5.4.4	Monte-Carlo metoden	49
5.5	Optionsstrategier	50
5.6	Värdering i praktiken	52

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER	54
BILAGA A	57
BILAGA B	65
LITTERATURFÖRTECKNING	74
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	77

Sammanfattning

Immateriella rättigheters betydelse vid företagsförvärv har ökat de senaste årtiondena och spelar idag en viktig roll vid flertalet företagsförvärv.

Föreliggande arbete syftar till att ge en samlad bild av vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett företagsförvärv. I arbetet skiljs mellan kvalitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas *audit*, d.v.s. granskning, och kvantitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas *valuation*.

Frågan har alltså två sidor, en juridisk och en ekonomisk. Den centrala frågan i den juridiska delen av due diligence processen är: vad måste kontrolleras för att ett rättvisande beslutsunderlag inför köpet skall anses föreligga? För den ekonomiska delen av due diligence processen är frågan: vilka metoder kan användas för att räkna fram ett rättvisande värde uttryckt i kronor för en immateriell rättighet?

Det finns ingen särskild lag som reglerar överlåtelser av immateriella rättigheter och köparens undersökningsplikt vid överlåtelse av immateriella rättigheter är inte uttryckligen reglerad i lag. Möjligen kan köplagen, som i och för sig formellt sett är tillämplig – endast fast egendom är undantaget från dess tillämpningsområde – men inte alltid ändamålsenlig vid överlåtelse av immateriella rättigheter, tillämpas. För en tillämpning talar rättssystematiska skäl. Köplagens uppdelning i olika typer av fel – något som inte alltid passar immaterialrättsliga fel särskilt väl – talar mot. Sammantaget torde nackdelarna med en tillämpning av köplagen vid överlåtelse av immateriella rättigheter vara mindre, än nackdelarna med att inte tillämpa den.

Vid den legala due diligence processen görs en kvalitativ värdering, där följande aspekter granskas: ägare, skydd, underhåll, intrång, processer och tredjeparts intressen. För varje enskild immateriell rättighet skall åtminstone följande frågor besvaras: är säljaren ensam rättmätig ägare? Ger den immateriella rättigheten tillräckligt skydd? Är den tillräckligt skyddad? Förekommer intrång i målföretagets ensamrätt eller förorsakar målföretaget intrång? Finns det pågående eller överhängande processer, antingen mot målföretaget eller mot utomstående? Finns det någon sakrätt till ensamrätten, dvs. har tredje man några anspråk?

I det finansiella due diligence arbetet kan i huvudsak tre olika metoder användas för att utföra en ekonomisk värdering av immateriella rättigheter: marknadsmetoden, kostnadsmetoden och inkomstmetoden.

Marknadsmetoden bestämmer värdet på en immateriell rättighet genom att mäta dess marknadsvärde. Ett marknadsvärde kan erhållas på två olika sätt: antingen genom studie av marknadstransaktioner eller genom ett slags företagsanalys. Marknadsmetoden är inte sällan svår att använda, eftersom överlåtelse av immateriella rättigheter vanligen är en del av större transaktion, vilket gör det svårt att bestämma priset på en enskild immateriell rättighet och dessutom är värdet ofta specifikt för den aktuella köparen.

Kostnadsmetoden bygger på idén att kostnader för utvecklingen av en immateriell rättighet återspeglar dess värde; värdet avläses alltså i kostnaderna. Sambandet mellan en immateriell rättighets utvecklingskostnader och dess nuvarande värde är emellertid svagt, varför kostnadsmetoden får sägas ha ett ringa förklaringsvärde.

Inkomstmetoden utgår ifrån att värdet på en immateriell rättighet bestäms av de framtida intäkter, som den immateriella rättigheten kommer att generera. För att uttrycka värdet av en framtida intäkt används nuvärdesberäkningar. Nuvärde är det värde en framtida intäkt har idag. För att kunna använda inkomstmetoden krävs att följande tre parametrar kvantifieras: framtida in- och utbetalningar från den immateriella rättigheten; betalningsströmmarnas varaktighet och slutligen risken för att de framtida betalningsströmmarna inte inträffar. En av nuvärdesberäkningens förtjänster är att den förenklar en jämförelse mellan olika investeringsalternativ. En annan fördel med nuvärdesberäkningen är att hänsyn kan tagas till pengars tidsvärde. En sofistikerad variant av inkomstmetoden är en multiscenario sannolikhetsmetod, som kallas Monte-Carlo metoden. En annan variant av inkomstmetoden, optionsprissättningsmetoden, tar hänsyn till att investeringsbeslut ofta är återkalleliga. Genom att använda förenklade optionsteorier ges möjlighet att först investera lite och lära sig lite, för att sedan fatta det slutgiltiga investeringsbeslutet när osäkerheten har minskat, något som i inte sällan ger en mer rättvisande bild av verkligheten.

Förkortningar

CISG	Convention on Contracts for the International Sale of Goods
EU	Europeiska Unionen
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet
KF	Kunglig förordning
KöpL	Köplagen (1990:931)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NU	Nordisk utredningsserie
PatL	Patentlagen (SFS 1967:837)
Prop.	Proposition
RÅ	Regeringens årsbok
SFS	Svensk författningssamling
SOU	Statens offentliga utredningar
TRIPS-avtal	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade of Counterfeit Goods
U.S.C.	United States Code
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
WTO	World Trade Organisation

1 Inledning

Immateriella rättigheters betydelse vid företagsförvärv har ökat de senaste årtiondena. På en global marknad har patent inom t.ex. läkemedelsindustrin blivit en avgörande strategisk resurs. Varumärken svarar idag för en betydande del av värdet på många företag. Upphovsrätten har i och med Internets framväxt blivit ett dynamiskt rättsområde med stor kommersiell betydelse för bland annat underhållningsindustrin.

Immaterialrätten kan idag sägas vara en dominerande faktor i många kommersiella transaktioner. Immateriella rättigheters relativa komplexitet i kombination med dess enorma kommersiella värde, kräver att de granskas med stor noggrannhet inför ett förvärv. Det är min förhoppning att föreliggande uppsats skall bidra till att öka förståelsen för vad som bör beaktas vid förvärv av immateriella rättigheter.

1.1 Frågeställning

Uppsatsens övergripande frågeställning är hur immateriella rättigheter värderas, såväl kvalitativt som kvantitativt, i samband med företagsförvärv. Med andra ord: hur utförs en due diligence, legal såväl som finansiell, av immateriella rättigheter?

Frågan har alltså två sidor, en juridisk och en ekonomisk. Den centrala frågan i den juridiska delen av due diligence processen är: vad måste kontrolleras för att ett rättvisande beslutsunderlag inför köpet skall anses föreligga? För att kunna besvara denna fråga måste utredas vilken lag som är tillämplig vid förvärv av immateriella rättigheter, eftersom det ju är denna som definierar undersökningsplikten.

För den ekonomiska delen av due diligence processen är frågan: vilka metoder kan användas för att räkna fram ett rättvisande värde uttryckt i kronor för en immateriell rättighet?

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande arbete är att ge en översiktlig och samlad bild av vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett företagsförvärv, och därigenom öka förståelsen för de juridiska frågeställningar som aktualiseras i samband med en due diligence av immateriella rättigheter.

Dessutom är syftet att redogöra för de olika argumenten som förekommer i debatten om vilken lag som är tillämplig vid överlåtelser av immateriella rättigheter. Meningen är också kort kommentera den rättsliga innebörden av en due diligence som företas i samband med förvärv av immateriella rättigheter.

Uppsatsen syftar också till att bibringa läsaren en orientering om såväl svensk som amerikansk immaterialrätt, vad avser patent upphovsrätt och varumärkesrätt.

Vidare syftar arbetet till att ge en orientering om olika sätt att utföra en ekonomisk värdering av immateriella rättigheter.

1.3 Material

Litteraturen om due diligence av immateriella rättigheter kan inte sägas vara särskilt omfattande, samtidigt som en övervägande del är amerikansk. Det finns en uppsjö amerikanska artiklar i ämnet, men flertalet är dessvärre alltför ytliga och har därför lämnats utan avseende. Också svenska artiklar är begränsade till både omfång och djup. Förvånande nog finns ingenting publicerat i NIR som behandlar due diligence av immateriella rättigheter.

På svenska finns, så vitt jag vet, inte något verk som tar ett samlat grepp på due diligence av immateriella rättigheter i samband med företagsförvärv.

För den i kapitel fyra beskrivna kvalitativa värderingen, som är en due diligence, har jag främst förlitat mig på Brownlee¹, som av omfattningen att döma, verkar ha författat något av ett standardverk.

Som huvud källa för svensk immaterialrätt har jag dels använt Bernitz m.fl.² och dels Koktvedgaard & Levin³. Därutöver har jag inom respektive immaterialrättsligt delområde begagnat mig av mer specialiserad litteratur när så varit nödvändigt.

Litteratur om ekonomisk värdering kan sägas vara av kvasijuridisk karaktär; den behandlar ju inte juridik i någon djupare mening, även om kortare introduktioner till immaterialrätten naturligtvis helt kan undvikas, och är

¹ Brownlee, Lisa M (2000) *Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction: Investment, Risk Assessment, Management. Release #2*, 2000. St Pauls: West Group.

² Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes (1998), *Immaterialrätt*. 6:e uppl, Stockholm.

³ Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne (1997) *Lärobok i immaterialrätt*. 5:e uppl, Stockholm: Nordstedts Juridik.

inte sällan skriven av andra än jurister: Gordon V. Smith⁴ är ekonom och Richard Razagattis⁵ är ingenjör.

1.4 Metod

För att kunna förstå den närmare innebörden av en immaterialrättslig due diligence krävs vissa grundläggande kunskaper i immaterialrätt. En kortfattad introduktion ges i kapitel två.

Vad beträffar redogörelsen av den kvalitativa värderingen, dvs. den juridiska delen av diligence processen, så har den framkommit genom en sammanställning av valda delar av juridisk doktrin. Det finns flera olika angreppssätt och även om samma frågeställningar med nödvändighet alltid återkommer kan dessa systematiseras på olika sätt. Mönstret som används för att strukturera beskrivningen av den kvalitativa värderingen är hämtat från både Jolliffe⁶ m.fl. och Brownlee⁷, vilkas respektive checklistor finns att tillgå i bilagorna A och B, och kan sägas vara en syntes av dessa två angreppssätt.

Avsnittet om kvantitativ värdering är likaledes en sammanställning av valda delar av lämplig litteratur.

1.5 Avgränsning

Då nära nog all litteratur om immaterialrättslig due diligence är amerikansk, stod det från början klart att en konsekvent genomförd avgränsning till svensk rätt svårligen skulle låta sig göras. Enskilda rättsregler är ju del av ett större system och försök att översätta en regel från ett system till ett annat leder lätt till missförstånd.

Samtidigt har jag funnit det både olämpligt och svårt att skriva om enbart amerikansk rätt, dels därför att det känns omotiverat att som avslutning på fyra års studier i svensk rätt skriva en juridisk uppsats som överhuvudtaget inte behandlar svenska förhållanden, dels därför att uppgiften att enkom behandla amerikansk rätt är övermäktigt och kräver vida mer kunskap än vad som normalt förvärvas genom studier i juridik vid svenskt universitet.

⁴ Smith, Gordon V (1997) *Trademark Valuation*. New York: John Wiley & Sons; och Smith, Gordon V & Parr, Russel L (2000) *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. Tredje upplagan. New York: John Wiley & Sons.

⁵ Razgattis, Richard (1999) *Early-Stage Technologies: Valuation and Pricing*. New York: John Wiley & Sons.

⁶ Jolliffe, R Scott; Gill, Andrew K (1994) 'The Acquisition and Disposition of Intellectual Property in Commercial Transactions: The Canadian Perspective', ss. 326-331.

⁷ Brownlee (2000), s. 16:1-16:10.

Resultatet har blivit ett slags mellanväg, där både svensk och amerikansk immaterialrätt behandlas. Detta har gjort att jag kunnat hålla mig till den amerikanska litteraturen också i de delar den behandlat för svensk rätt i viss mån främmande förhållanden. Ehuru ambitionen inte varit att företaga en komparativ studie av de två rättsystemen, har utblicken mot Förenta staterna givit perspektiv på svenska rätt, vilket jag funnit givande.

I kapitel tre berörs kortfattat den rättsliga innebörd som en due diligence av immateriella rättigheter har, vilket är nödvändigt för att kunna bedöma due diligence processens enskilda delar. Samspelet mellan köparens undersökning och säljarens utfästelser är här av central betydelse.

I uppsatsens inledande avsnitt där en generell och allmänt hållen redogörelse för immaterialrättens olika delar ges, har jag funnit det för gott att även inkludera små historiska exposéer över respektive immaterialrättsligt delområde. Att ett rättsvetenskapligt arbete innehöll en inledande historiskt orienterande tillbakablick var legio fram till för bara 80 år sedan och det finns goda skäl till att inte alltid marginalisera rättshistorien till ett särskilt studium, utan i stället integrera det i framställningar om gällande rätt. Ty för att riktigt förstå en företeelse krävs bakgrundskunskap – företeelsens historia. Juridik är inte något undantag i detta avseende; att känna till ett rättsområdes historiska utveckling, ökar oftast förståelsen för det samma. Detta gäller inte minst på immaterialrättens område, vars lagstiftning till vissa delar går rakt tillbaka till 1880-talet. Det är min förhoppning att läsaren skall välkomna den historiska redogörelsen för vart och ett av immaterialrättens olika delar.

Långt ifrån alla immaterialrättens olika delområden diskuteras. Det är de tre områdena patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt som behandlas, vilka torde vara de kommersiellt tre viktigast immateriella rättigheterna.

1.6 Definitioner

I arbetet skiljs mellan kvalitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas *audit*, d.v.s. granskning, och kvantitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas *valuation*. Generellt sett torde man kunna hävda att kvalitativ värdering betyder att validiteten och styrkan hos ett objekt mäts, emedan en kvantitativ värdering försöker kvantifiera objektets ekonomiska värde i kronor och ören. I föreliggande arbete betyder kvalitativ värdering av immateriella rättigheter ett slags rättslig analys, som består i att de immateriella rättigheterna bryts ner i sina beståndsdelar i syfte att besvara frågor om rättigheternas giltighet, omfattning och styrka. Terminologin återspeglar således såväl den kvalitativa som den kvantitativa sidan hos en due diligence process.

Med målföretag avses det företag som är föremål för uppköp.

2 Immaterialrättens olika delområden

Det rättsområde inom civilrätten som kallas immaterialrätt, reglerar rättsskyddet för dels intellektuella prestationer och dels kännetecken. En immateriell rättighet kan sägas vara ett slags inte sällan tidsbegränsad äganderätt till något icke-materiellt. Att det är fråga om en äganderätt till något intellektuellt framgår tydligt av den anglosaxiska rättsfamiljens term *intellectual property*.

I svensk rätt regleras som bekant immaterialrätten i flera olika lagar. Även om immaterialrätten anses utgöra ett sammanhängande rättsområde, har dess olika delområden så olika skyddsförutsättningar att det varit motiverat att reglera var och en särskilt.⁸

Det samhällsekonomiska syftet med immaterialrätten är ytterst att stimulera innovationer. Därutöver finns motiv av rättsfilosofisk art, nämligen den enskildes rätt till sin intellektuella prestation, en tanke som åtminstone går tillbaka till upplysningstiden i 1700-talets Frankrike.⁹

2.1 Patent

2.1.1 Kort historik

Som vår första patentlag har betecknats KF. den 28 april 1819 ”angående vad iakttagas bör vid förekommande frågor om privilegia exclusiva för nya, i riket förut okända slöjde-inrättningar, konster eller väsentliga konstförbättringar”.¹⁰ Den tillhör dock inte den moderna patenträtten, då den står på gränsen mellan privilegie- och patentsystemet.¹¹ Sedan tidigare fanns i Sverige så kallade hantverks- och manufakturprivilegier, vilket innebar att enskilda personer fick ensamrätt att producera varor inom ett mer eller mindre vidsträckt område.¹² Privilegierna utfärdades ofta utan samband med någon uppfinning, men inte sällan refererades i privilegiebrevet till någon för näringslivet förtjänstfull insats, såsom uppfinningen eller importen av en ny tillverkningsmetod.¹³ Från 1600-talet finns många exempel på

⁸ Bernitz m.fl. (1998), s. 2.

⁹ Strömholm, Stig (1966) *Le Droit Moral de l'Auteur en Droit Allemand, Français et Scandinave avec un Aperçu de l'Évolution Internationale*. Stockholm: Nordstedts Förlag, s. 115ff.

¹⁰ Undén, Östen (1915), *Översikt över den svenska patenträtten*. Lund, s. 5.

¹¹ Undén (1915), s. 5.

¹² Undén (1915), s. 4.

¹³ Ibid.

privilegiebrev.¹⁴ Privilegiesystemet varade fram till den nyss omnämnda lagen från år 1819. Ordet patent användes första gången i lag år 1834. Lagen uppvisar emellertid drag av den gamla ordningen, då den också medgav patent för införandet av ny tillverkning i riket.¹⁵ Lagen reviderades år 1856, men det var inte förrän år 1884 som den första svenska patentlagen kom till, vilket skedde i samband med att Sverige ratificerade den så kallade Pariskonventionen från år 1883. Pariskonventionen var den första internationella patenträttsliga konventionen.¹⁶ Den svenska lagen kom att gälla med vissa modifikationer ända fram till 1967, då den nu gällande patentlagen stiftades. Patentlagen från 1967 är en produkt av ett nordiskt samarbete under 1950- och 60-talet.¹⁷ Viktigare ändringar av denna lag skedde åren 1978, 1983 och 1986.¹⁸

Beträffande den internationella utvecklingen märks främst den nyss nämnda Pariskonventionen från år 1883. Konventionen har reviderats ett flertal gånger under 1900-talet och är alltså gällande. Vidare noteras det för svenskt vidkommande så viktiga nordiska patentsamarbetet under 1950 och 60-talen.¹⁹ På europeisk nivå finns den Europeiska patentkonventionen (EPC) från 1977 och på global nivå samarbetskonventionen (PCT), till vilken 56 länder från alla världsdelar anslutit sig.²⁰

2.1.2 Gällande rätt

2.1.2.1 Sverige

Nu gällande patentlag trädde i kraft 1 januari 1968.²¹ Patentlagen (PatL) definierar patent som en ensamrätt till att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att det skall vara möjligt för uppfinnaren eller annan att erhålla patent krävs att den uppfinning för vilken patent sökes kan tillgodogöras industriellt, 1 § 1st PatL. Innebörden av att en uppfinning kan tillgodogöras industriellt har preciserats i doktrin och praxis: uppfinningen skall ha teknisk effekt och teknisk karaktär och vara reproducerbar. Teknisk effekt innebär enkelt uttryckt att uppfinningen skall fungera, dvs. lösa det tekniska problem som den är avsedd att lösa. Begreppet teknisk karaktär innebär i korthet att uppfinningen skall kunna användas inom industrin. Att uppfinningen sedan skall vara reproducerbar innebär inte mer än att uppfinningens effekt med säkerhet uppnås när uppfinningen utövas.²²

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Undén (1915), s. 5.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Patentlag (1967:531), omtryckt i SFS 1983:433.

¹⁸ Bernitz m.fl. (1998), s. 83.

¹⁹ Se NU 1963:6 och SOU 1952:43.

²⁰ Bernitz m.fl. (1998), s. 90.

²¹ Patentlag (1967:837).

²² Bernitz m.fl. (1998), s. 113ff.

Patentlagens 2 § stadgar dessutom att patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen, det så kallade nyhetskravet.²³ Vidare krävs att uppfinningen också väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökan, det så kallade kravet på uppfinningshöjd.²⁴

Nyhetskravet och kravet på uppfinningshöjd anses vara de egentliga patentbarhetskriterierna, emedan begreppen teknisk effekt, teknisk karaktär och reproducerbarhet hänförs till det så kallade uppfinningsbegreppet. För att något över huvud taget skall vara aktuellt för patent, måste det falla in under uppfinningsbegreppet och dess krav på teknisk effekt, teknisk karaktär och reproducerbarhet, dvs. kunna definieras som en uppfinning i lagens betydelse. Efter att det konstateras att en uppfinning föreligger prövas denna enligt patentbarhetskriterierna nyhetskrav och uppfinningshöjd.²⁵

Nyhetskravet var föremål för bedömning i rättsfallet RÅ 1978 2:12. Upplysning av ett visst förfarande vid massaframställning hade av uppfinnaren själv lämnats vid ett sammanträde i vilket fackmän från industrin deltog. Uppfinningen hade därmed blivit känd i patentlagens mening och hinder för patent förelåg.

Begreppet uppfinningshöjd brukar formuleras som ett krav att uppfinningen inte i förhållande till teknikens ståndpunkt låg nära till hands för en fackman på det tekniska området i fråga, vid tidpunkten för patentansökningens ingivande. Saken belystes i rättsfallet RÅ 1974 s 170 = NIR 1975 s 160. Fråga om det var närliggande för en fackman på bergarbeten att inom sitt område att begagna en inom varvsindustrin känd optiskt uppmättningsmetod. Trots att uppfinningen var ett tekniskt framsteg och att fackmän på området hade tvivlat på att metoden kunde användas för bergarbeten, avslogs patentansökningen på grund av att uppfinningen ansågs sakna uppfinningshöjd. En något sträng bedömning kan man tycka.²⁶

Arbetstagares uppfinningar är reglerade i en särskild lag.²⁷ Huvudprincipen är att uppfinningen tillfaller upphovsmannen, det vill säga arbetstagaren. Principen är emellertid kraftigt begränsad. Uppfinningar som gjorts inom ramen för arbetstagarens uppfinnings- och forskarverksamhet eller är lösningen på en av arbetsgivaren förelagd uppgift äger arbetsgivaren att inträda som rättsinnehavare i arbetstagarens ställe.²⁸

2.1.2.1.1 Ensamrätten

Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att annan än patentinnehavaren inte får utan dennes lov utnyttja uppfinningen, 3§ PatL. Ensamrätten ger alltså patentinnehavaren rätt att utesluta andra från

²³ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 219.

²⁴ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 224.

²⁵ Bernitz m.fl. (1998), s. 113ff, särskilt s. 117.

²⁶ Se till exempel Bernitz m.fl. (1998), s. 120.

²⁷ Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

²⁸ Adlercreutz, Axel (1997) *Svensk arbetsrätt*. Tionde uppl., Nordstedts juridik, s. 156.

användning av vad som är patentskyddat. Vad patentet omfattar, patentets skyddsområde, framgår av den i ansökningshandlingarna av uppfinnaren gjorda definitionen på uppfinningen, vilken alltid uttrycks som lösningen på ett tekniskt problem. Lösningar som faller utanför definitionen, faller också utanför skyddsområdet och omfattas därför inte av ensamrätten. Vad beträffar tolkningen av patentdefinitionen skall den å ena sidan inte vara en bokstavstolkning, men å den andra sidan inte heller en extensivtolkning som syftar till att finna tanken bakom uppfinningen.²⁹ Att dra några längre gående slutsatser gällande patenttolkning torde inte vara möjligt på grund av den sparsamma praxisen på området.³⁰

Handling som företages i strid med reglerna om ensamrätt är patentintrång, 57§ PatL. Den viktigaste sanktionen mot intrång är skadestånd, 58§ PatL, men även straffansvar kan komma ifråga, 57§ PatL.

2.1.2.2 Förenta staterna

Amerikansk rätt liknar på patenträttsområdet till stora delar svensk. Vad som är patenterbart är "any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new useful improvement thereof."³¹ Vidare krävs att uppfinningen "meets the subject matter requirements"³², "have commercial utility, and be novel"³³ och är "nonobvious to one skilled in the art."³⁴

Därutöver krävs att uppfinningen inte är föremål för någon spärreglering the in-use/on-sale bar eller the suppression/concealment bar. Den förra stadgar att när en uppfinning blir föremål för offentlig försäljning och användning, prekluderas möjligheten att få patent efter ett år, såvida det inte kan visas att sådan försäljningen eller användning faller in under undantaget om "experimental use".³⁵ Den senare spärregeln, "suppression", stadgar att om en uppfinning hemlighålls efter det att uppfinningen är gjord, är uppfinnaren senare förhindrad att erhålla patent. En uppfinning är att anse såsom hemlighållen (suppressed), "if, within a reasonable time after completion, no steps are taken to make the invention publicly known."³⁶

²⁹ Bernitz m.fl. (1998), s. 129.

³⁰ Bernitz m.fl. (1998), s. 129.

³¹ 35 U.S.C. § 101.

³² 35 U.S.C. § 101.

³³ 35 U.S.C. § 102.

³⁴ 35 U.S.C. § 103.

³⁵ 35 U.S.C. § 102(b).

³⁶ Lutzker v. Plet, 843 F.2dokument 1364, 6 USPQ 1370 (Fed. Cir. 1988).

2.2 Upphovsrätt

2.2.1 Kort historik

Den svenska upphovsrätten går tillbaka till 1810 års tryckfrihetsförordning, där det stadgades att varje skrift vare författarens eller dess laglige rättighetshavares egendom.³⁷ Rättigheten gällde alltså författare och var till tiden obegränsad. En särskild lag tillkom sedermera år 1877, som reglerade författarrätten, nämligen lagen den 18 augusti 1877 om äganderätt till skrift.³⁸

År 1855 kom en förordning som gav upphovsrättsligt skydd också för uppförandet av dramatiska och musikdramatiska verk på scen. Vidare kom en lag 1867 som behandlade skydd för konstverk som inte var i skrift, som efter vissa lagändringar ersattes år 1897 av en mer komplett lag som reglerade rätten till konstverk. Författare fick ett särskilt skydd 1877, nämligen i lagen om äganderätt till skrift. År 1919 kom en lag om rätt till litterära och musikaliska verk, en lag om rätt till verk av bildande konst och en om rätt till fotografiska bilder. Lagarna liknade till stora delar kontinental upphovsrätt, i synnerhet tysk.³⁹

Förutom smärre ändringar i början på 1930-talet, vilket var en anpassning till Bernkonventionens utveckling, tillsattes olika utredningar år 1938 för att undersöka förutsättningar för en gemensam nordisk lagstiftning på upphovsrättens område. Det slutliga betänkandet dröjde emellertid ända till år 1956,⁴⁰ och låg till grund för stiftandet av den alltjämt gällande upphovsrättslagen (URL) från 1960⁴¹ och för lag om fotografisk rätt till bild,⁴² som gällde fram till år 1994, då fotorätten integrerades i URL. URL har i takt med den internationella utvecklingen ändrats ett flertal gånger sen dess tillkomst, inte minst under 1990-talet som ett resultat av olika EG-direktiv.⁴³

Så långt om nationell rätt. Under andra hälften av 1800-talet växte också tanken på ett internationellt upphovsrättskydd fram. Det resulterade i den så kallade Bernkonventionen av år 1886, till skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige anslöt sig till konventionen först år 1904. Även om Bernkonventionens internationella upphovsrättskydd under ett flertal revisionskonferenser, Berlin 1908, Rom 1928, Bryssel 1948, Stockholm 1967 och Paris 1971, utvidgades och förändrades, så hotade kravet på varje

³⁷ Strömholm (1966), s. 265.

³⁸ Strömholm (1966), s. 265.

³⁹ Strömholm (1966), s. 265, not 23. Se även Bernitz m.fl. (1998), s. 25.

⁴⁰ För det svenska betänkandet se SOU 1956:25.

⁴¹ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

⁴² Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild.

⁴³ För en fullständig genomgång av ändringar av URL fram till 1998, se Bernitz m.fl. (1998), s. 282f.

medlems samtycke att göra Bernkonventionen förlegad. Ett viktigt steg mot modernisering togs så sent som 1996, då WIPO Copyright Treaty skrevs under.

2.2.2 Gällande rätt

2.2.2.1 Sverige

Det upphovsrättsliga skyddet är i svensk rätt grundlagsfäst. I regeringsformens 2 kap 19 § stadgas att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser i lag. Upphovsrättslagen⁴⁴ (URL) ger upphovsrätt till den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk.

Som litterärt verk räknas inte bara skön- och facklitteratur, utan varje form av beskrivande framställning.⁴⁵ I 1 § URL ges exempel på litterära verk, bland vilka t.ex. kartor och datorprogram återfinns. Här kan tilläggas att det genom rådskdirektivet 91/250/EES har skett en viss harmonisering av det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram inom EU.

Vad som är ett konstnärligt verk definieras inte i URL. Av förarbetena framgår dock att ett verk är konstnärligt om det är skapat ”med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan”.⁴⁶ Konstnärligt verk kan således vara musikaliska verk, filmverk, sceniska verk och konstverk.⁴⁷

Att konstatera att ett litterärt eller konstnärligt verk är för handen är inte nog för att det upphovsrättsliga skyddet skall inträda. Härutöver krävs att verket har ett visst mått av individuell särprägel, självständighet och originalitet⁴⁸; tre egenskaper som ger ett verk verkshöjd.⁴⁹ Annorlunda uttryckt kan ett verk anses ha verkshöjd, om det är praktiskt taget uteslutet att någon annan, utan vetskap om verket, skulle kunna åstadkomma något nära överensstämmande. Detta hypotetiska test benämns vanligen dubbelskaparkriteriet.⁵⁰

Alla verk inom dessa kategorier har inte ansetts skyddsvärda. Verket måste ha vad man kallar verkshöjd för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd.⁵¹ Ett verk anses ha verkshöjd, om det är praktiskt taget uteslutet att någon annan, utan vetskap om verket, skulle kunna åstadkomma något nära

⁴⁴ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

⁴⁵ Rosén, Jan (1998), *Upphovsrättens avtal*. Andra uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 21.

⁴⁶ SOU 1956:25 s. 65.

⁴⁷ Rosén (1998), s. 23.

⁴⁸ Originalitetskravet är härrör från EU rätten, se Rosén (1998), s. 23.

⁴⁹ Rosén (1998), s. 23.

⁵⁰ Bernitz m.fl. (1998), s. 35.

⁵¹ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 73.

överensstämmande. Detta hypotetiska test benämns vanligen dubbelskaparkriteriet.⁵²

Däremot omfattas inte idéer, sakförhållanden, upplysningar, fakta, uppgifter etc. Enkelt uttryckt kan det upphovsrättsliga skyddet sägas omfatta *hur* någon uttryckt något, men däremot inte *vad* som uttryckts.⁵³

Upphovsrätten kan sägas ha två sidor, en ekonomisk och en ideell. De ekonomiska rättigheterna ger, enligt 2§ URL, upphovsrättsinnehavaren ensamrätt att framställa exemplar och tillgängliggöra det för allmänheten.⁵⁴ Upphovsrättens ideella sida uttrycks i 3§ URL, där det stadgas att upphovsmannen skall angivas i samband med framställande eller tillgängliggörande av dennes verk.⁵⁵

Utnyttjande i strid med den upphovsrättsliga ensamrätten betraktas som intrång i upphovsrätten.⁵⁶ Både straffansvar och skadeståndsansvar kan komma ifråga enligt 53§ respektive 54§ URL.

2.2.2.2 Förenta staterna

Vad som är möjligt att skydda ges i amerikansk lag, liksom i svensk, en bred definition.⁵⁷ Vissa typer av information kan dock inte få upphovsrättsligt skydd, bland annat ord, korta fraser, slogan.⁵⁸ (En annan sak är att korta fraser och slogan kan vara skyddade under varumärkesrätten.)

För att verk skall kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd måste det tillgodose kravet på originalitet för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Originalitetskravet skall inte förväxlas med nyhetskravet för patent, ty enkelt uttryckt innebär det endast att verket skapats självständigt. Således åtnjuter ett självständigt skapat verk upphovsrättsligt skydd, även om det skulle visa sig vara identiskt med ett annat upphovsrättsligt skyddat verk.⁵⁹ I det osannolika fall två konstnärer skulle måla av ett träd och träden skulle visa sig vara identiska, har alltså båda konstnärerna rätt att få upphovsrättsligt skydd. Originalitetskravet utesluter således inte annan från att komma med samma ide, något som ju nyhetskravet inom patenträtten gör.⁶⁰

Vad som i övrigt gäller vid originalitetsbedömningen och vad som skall bedömas som självständigt varierar naturligtvis från fall till fall. I fråga om

⁵² Bernitz m.fl. (1998), s. 35.

⁵³ Rosén (1998), s. 23.

⁵⁴ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 109 ff.

⁵⁵ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 128ff.

⁵⁶ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 139.

⁵⁷ För en exemplifierande, men inte begränsande, uppräknings se 17 U.S.C. § 102(a).

⁵⁸ För en ingående diskussion rörande undantagen se Brownlee (2000), s. 8-10ff.

⁵⁹ CMM Cable Rep, Inc., v. Ocean Coast Properties, Inc. 97 F.3dokument 1504 (1st Cir. 1996); Key Publications, Inc. V. Chinatown Today Publishing Enter., Inc., 945 F.2dokument 509 (2nd Cir. 1991)

⁶⁰ Morrison, Alan B (1997) *Fundamentals of American Law*. Oxford: Oxford University Press, s. 522.

musikstycken kan nämnas att originalitetskravet har beskrivits som "the overall impression of the song [being] a new song."⁶¹

Bedömning av programvara för datorer är något mer komplicerad. Dels granskas mjukvarans källkod som ett litterärt verk och dels programmets gränssnitt.⁶² Detta tillåter domstolen att granska mjukvarans originalitet på flera plan, samtidigt som den kan försäkra sig om att de underliggande idéerna inte är monopoliserade utan patent.⁶³

Upphovsrättsinnehavaren har ensamrätt till att "reproduce, create derivative works of, distribute, and, in the case of certain works, to perform or display publicly, a work."⁶⁴ Rättigheterna påminner i mångt och mycket om de svenska, och är inte utan undantag för icke kommersiellt bruk.⁶⁵

2.3 Varumärkesrätt

2.3.1 Kort historik

Det är ett gammalt skick att märka varor, det förekom redan i det antika Grekland. I Sverige återfinns lag om märkning i Magnus Lagaböters landslag, enligt vilken envar sköldtillverkare ålades att märka sina sköldar, för att tillverkaren till en dålig sköld skulle kunna identifieras. Märkningsplikt förelåg också senare under skråväsendets tid.⁶⁶

Genom märkningen ansvarade tillverkaren för sina produkters kvalitet, till skillnad från idag, då märkningen främst fungerar som ett konkurrensmedel. Det var först genom industrialiseringens genombrott som det moderna varumärket föddes och började fungera som ett marknadsföringsverktyg.⁶⁷ Och som en följd härav kom vår första varumärkeslag, vilken trädde ikraft år 1884.

2.3.2 Gällande rätt

2.3.2.1 Sverige

⁶¹ Northern Music Corp., v. King Record Distrib. Co., 105 F. Supp. 393 (S.D.N.Y. 1952).

⁶² Montgomery v. Noga, 168 F.3d. 1282, 49 USPQ2d 1961 (11th Cir. 1999).

⁶³ Brownlee (2000), s. 8-10.

⁶⁴ Brownlee (2000), s. 8-16. Jfr 17 U.S.C. § 106.

⁶⁵ 17 U.S.C. §§ 108-120

⁶⁶ Bernitz m.fl. (1998), s. 165

⁶⁷ Se Bernitz m.fl. (1998), s. 166, där inga källor redovisas för denna kategoriska ståndpunkt.

Skydd för varumärken regleras i varumärkeslagen (VmL).⁶⁸ Skyddet uppnås antingen genom registrering eller genom inarbetning. Registrering är ur varumärkesinnehavarens synvinkel vanligen att föredra. I och med registreringen uppnås skydd i hela Sverige, emedan inarbetning endast resulterar i skydd i det geografiska område, inom vilket varumärket är inarbetat. En annan omständighet som talar för registrering är att registreringen gör det lättare att bevisa att varumärke är skyddat; bevisbördan för att ett varumärke är skyddat åvilar nämligen den som hävdar det.⁶⁹

Varumärkesskyddet ger känneteckensinnehavaren en ensamrätt till varukännetecknet, vilket innebär att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken, 1§ VmL. Icke förväxlingsbara kännetecken kan således inte exkluderas av känneteckensinnehavaren. Vad som är att anse som förväxlingsbart låter sig svårligen beskrivas i generella ordalag, eftersom inte bara likheten mellan märkena och varuslagen beaktas i sammanhanget, utan också typen av produkt, på vilket sätt produkten säljs och varumärkenas image; sammantaget krävs därför en helhetsbedömning i varje enskilt fall.⁷⁰

Sanktionerna mot intrång är ett med vite förenat förbud mot intrånget, 37a § 1 st VmL. Dessutom kan skadeståndsansvar enligt 38 § VmL och eller straffansvar enligt 37 § VmL komma i fråga.

2.3.2.2 Förenata staterna

I amerikansk rätt krävs att följande fem rekvisit är uppfyllda för att ett varumärke skall kunna registreras: ”proper subject matter”, ”use”, ”use in commerce”, ”distinctiveness” och ”non-functionality”.

Endast ord och symboler kan vara ”proper subject matter” och de måste alltid registreras tillsammans med en vara eller tjänst.⁷¹ Genom inarbetning blir ett varumärke endast etablerat i en delstat. För federal registrering av ett varumärke krävs att det är inblandat i åtminstone en mellanstatlig transaktion.⁷² Senast sex månader efter att ett varumärke har registrerats måste det användas kommersiellt, vid äventyr av att det erhållna skyddet går förlorat.⁷³ Vidare innebär kravet på ”distinctiveness” att två kännetecken inte får vara förvirrande lika. Slutligen får inte varumärket vara av unikt

⁶⁸ Varumärkeslag (1960:644).

⁶⁹ Bernitz m.fl. (1998), s. 172. Det kan noteras att reglerna om företrädesrätten mellan förväxlingsbara varumärken är förmånligare för registrerade varumärken, Bernitz m.fl. (1998), s. 191.

⁷⁰ För exempel på praxis rörande förväxlingsbedömningen se Bernitz m.fl. (1998), s. 184 ff.

⁷¹ 15 U.S.C. § 1052-1053. Dessutom kan ”proper subject matter” var ett ord eller symbol som markerar medlemskap i en organisation eller att en viss standard har uppnåtts, § 1054.

⁷² Morrison (1997), s. 529.

⁷³ 15 U.S.C. § 1051(d). Regeln är dock inte undantagslös, se samma lagrum.

värde för en produkt, dvs. vara en del av dess funktion, enär ett varumärkes skydd för en sådan produkt skulle fungera som ett förtäckt patent.⁷⁴

2.4 Internationellt samarbete

Upphovsrätten inom EU tillkom till stora delar under 1990-talet och har idag en relativt stark ställning. Regelverket består av sex olika direktiv, vilka samtliga har implementerats i svensk rätt, och är en långsiktig strävan att uppnå harmonisering på upphovsrättens område.⁷⁵

På global nivå har det inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO antagits ett omfattande text rörande handelsrelaterade aspekter på immaterialrätten, som kommit att bli känd som TRIPS-avtalet⁷⁶, akronym för Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade of Counterfeit Goods. Avtalet syftar bland annat till att få bukt med handel med den internationella handeln med piratkopior.

⁷⁴ Morrison (1997), s. 531.

⁷⁵ Rådets direktiv av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (87/54/EEG).

Rådets direktiv av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (91/250/EEG).

Rådets direktiv av den 19 november 1992 om uthyrnings- utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (92/100/EEG).

Rådets direktiv av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidare sändningar via kabel (93/83/EEG).

Rådets direktiv av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (93/98/EEG).

Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (95/6/EEG).

⁷⁶ Återgivet i prop. 1994/95:35.

3 Due diligence

I praktiskt taget alla företagsförvärv är det nödvändigt att göra en grundlig undersökning av målföretagets tillgångar och verksamhet. Oavsett om målföretagets aktier köps, eller om det endast är tillgångarna, eller om företagsförvärvet sker genom samgående, är köparen nödgad att samla så mycket information om målföretaget, så att de risker som är förbundna med köpet kan fördelas mellan parterna på ett lämpligt sätt.⁷⁷ En due diligence kan sägas ha två huvudsyften. För det första att klargöra vad som förvärvas. För det andra att förutse och begränsa risken för ovälkomna händelser efter det att avtal har slutits. Som exempel på ovälkomna händelser kan nämnas skadeståndsprocesser eller plötslig minskning av konkurrenskraften eller det förvärvade företagets värde i stort.⁷⁸

Det kan vara intressant att notera skillnaden i due diligence kultur.⁷⁹ Emedan amerikansk due diligence grundar sig på ”caveat emptor-doktrinen” och är omfattande, dokumentfokuserad och understundom väl påträngande i sitt sätt, så är en due diligence i civil-law länder något mindre omfattande.⁸⁰ Som en verklig motpol till due diligence kulturen i common law länderna framstår Japan, där en omfattande och noggrann due diligence kan uppfattas som tecken på att köparen anser att säljaren är mindre pålitlig.⁸¹ Jag ska låta vara osagt om denna generalisering verkligen är sann. Inte desto mindre kan den fungera som indikation på de olika tendenserna i de olika rättskulturena.

3.1 Rättslig innebörd

En due diligence rättsliga innebörd bestäms av hur reglerna om undersökningsplikt och upplysningsplikt har utformats i den för fallet tillämpliga lagen. Undersökningsplikten i jordabalken skiljer sig ju från köplagens. En due diligence måste alltså anpassas efter undersökningsobjektet.

Överlåtelse betyder att en fullständig sakrätt – äganderätten – överförs från ett rättssubjekt till ett annat. I de fall då endast en begränsad sakrätt överförs – såsom vid nyttjanderätt eller panträtt – talar man om *upplåtelse* av en rättighet i saken. Upplåtelse hör inte till samma avtalstyp som köpet, men

⁷⁷ Gordon, Mark L (1999) *Due Diligence, the High Technology Client and Intellectual Property*. Artikel publicerad av Gordon & Glickson P.C., Chicago, s. 2.

⁷⁸ Gordon (1999), s. 2.

⁷⁹ Wilson, Chu (1996), 'The Human Side of Examining a Foreign Target', *Mergers & Acquisitions*, Jan./Feb. 1996, s. 35.

⁸⁰ Wilson (1996), s. 36.

⁸¹ Wilson (1996), s. 36.

när väl en upplåtelse har skett kan denna i sin tur mycket väl bli föremål för en överlåtelse.⁸²

För fullständighetens skull kan kort noteras att immateriella rättigheter kan, med få undantag, överföras på annan genom avtal.⁸³

Diskussionen i innevarande avsnitt kommer att kretsa kring frågan om ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren. Säljarens upplysningsplikt står mot köparens undersökningsplikt. I vilka fall har köparen *de lege lata* rätt att med framgång kunna göra ett fel gällande och när går säljaren fri från ansvar. En huvudfråga i vår diskussion är huruvida den ansvarsfördelning som finns i KöpL är ändamålsenlig också vid överlåtelser av immateriella rättigheter.

3.1.1 Tillämplig lag

I det följande skall diskuteras vilken lag som är tillämplig vid överlåtelser av immateriella rättigheter. Lagreglerna beträffande överlåtelse av immateriella rättigheter är få och begränsade. Detta kan kanske förvåna med tanke på att immateriella rättigheter överlåtes i stor omfattning. Enstaka bestämmelser i de olika immaterialrättsliga lagarna förekommer, men de är emellertid rätt allmänt skrivna och är inte mer än kodifierad sedvänja.⁸⁴ Reglerna är dessutom dispositiva.

Inom EG-rätten har det dock skapats rätt av betydelse för överlåtelse av immateriella rättigheter. Det är emellertid inte fråga om en övergripande lagstiftning. Reglerna finns inom upphovsrätten, där särskilda regler om datorprogram och sammanställningar finns, se 26g §, 26h §, 49 § URL, och inom varumärkesrätten där överlåtelse av EG-varumärken har särreglerats.⁸⁵

Dessa regler till trots tvingas vi notera avsaknaden av ett samlat regelverk som behandlar överlåtelse av immateriella rättigheter. Inte heller praxis ger någon konkret ledning. Tvister om överlåtelser avgörs oftast genom skiljedom.

Vilken lag skall då tillämpas när tvist uppstår i samband med en överlåtelse av en immateriell rättighet? Enär inte någon entydig och samstämmig uppfattning råder inom rättsvetenskapen skall i det följande redogöras för några av rösterna. Till att börja med kan konstateras att det råder enighet om att överlåtelser av immateriella rättigheter i och för sig i princip faller inom

⁸² Hellner, Jan & Ramberg, Jan (1991) *Speciell Avtalsrätt 1. Köprätt.*, andra uppl., Stockholm: Juristförlaget, s. 39f.

⁸³ Undantagen gäller främst upphovsrättens ideella rätt, Koktvedgaard & Levin, s. 96 och s. 128.

⁸⁴ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 361.

⁸⁵ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 361.

KöpL direkta tillämpningsområde. Från KöpL tillämpningsområde är ju endast fast egendom undantaget. Fast egendom definieras i JB 2 kap. Löseegendom, på vilken KöpL alltså är tillämplig, definieras negativt: allt som inte är fast egendom är lös. Tvistefrågan gäller snarare i vilken utsträckning KöpL skall tillämpas.

Koktvedgaard/Levin intar en förhållandevis återhållsam ställning i detta avseende. De menar att det faktum att man vanligen talar om ”köp” respektive ”försäljning” av immateriella rättigheter kan vara missvisande i så motto att det lätt leder till att KöpL antas vara tillämplig. Detta är, menar Koktvedgaard/Levin, knappast fallet, åtminstone om man med tillämplig menar en användning av reglerna som de står. Menar man däremot en mer begränsad tillämpning av de köprättsliga principerna så stämmer antagandet bättre, eftersom dessa lämpar sig väl för en modifierad tillämpning på immaterialrätt. Författarna avser härvidlag att köplagens allmänna principer om avtalsförpliktelser och avtalsbrott kan tillämpas på ett så flexibelt sett som rättsförhållandena kräver i det enskilda fallet.⁸⁶

Om Koktvedgaard/Levin kan sägas ha en försiktig inställning till tillämpningen av KöpL, kan Hultmark sägas vara en relativt ivrig förespråkare för KöpL tillämplighet på överlåtelse av immateriella rättigheter.⁸⁷ Hultmark menar att flera skäl talar för att KöpL bör tillämpas i sådana fall. Hultmark sätter in frågan om KöpL tillämplighet i ett större sammanhang och lyfter upp diskussionen på ett rättssystematiskt plan, i det att hon ställer den principiellt viktiga frågan om vissa köpeobjekt skall låtas falla utanför lagens tillämpningsområde. Dessutom aktualiserar frågan om köplagens tillämplighet en allmän belysning av i vilken utsträckning vissa typer av fel, t.ex. rådhetsfel eller immaterialrättsliga fel, skall bedömas enligt KöpL eller fristående från denna.

Som svar på frågan om vissa avtalstyper bör undantas från KöpL tillämpningsområde, höjer Hultmark ett varningens finger. Hon menar att det skulle kunna ytterligare splittra civilrätten⁸⁸ och leda till att svårhanterliga gränsdragningar måste göras för att kunna placera in rätt avtalstyp i rätt regelsystem.⁸⁹ Det finns ett egenvärde i att ha en enhetlig ansvarsfördelning oberoende av avtalstyp. På så vis undgås fruktlös begreppsbruk. Hultmark medger samtidigt att strävan efter enhetlighet kan komma i motsatsförhållande till strävan att uppnå ändamålsenliga juridiska lösningar. I denna intressekonflikt bör emellertid en strävan efter enhetlig systematik tillskrivas ett stort värde och en eventuell särbehandling av en viss avtalstyp bör ske endast när det finns tungt vägande skäl för det. Mot den bakgrunden torde man kunna dra slutsatsen att Hultmark inte vill

⁸⁶ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 368f.

⁸⁷ Hultmark, Christina (1994) 'Köplagens tillämplighet på fel i patent.' *Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet*, 1993/94, s. 687ff.

⁸⁸ Jfr också Bengtsson, Bertil (1991) *Om civilrättens splittring* i Festskrift till Kurt Grönfors.

⁸⁹ Hultmark (1994), s. 689.

undantaga avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter från KöpL tillämpningsområde.

Hultmark driver sin linje konsekvent när hon går vidare och menar att det av samma skäl är av vikt att alla typer av fel omfattas av köplagens systematik, och att ingen feltyp lyfts bort från dess tillämpningsområde. Att inte låta KöpL regler om fel omfatta t.ex. rådhetsfel immaterialrättsliga fel, riskerar att skapa svåra gränsdragningsproblem. Det är angeläget att samma regler avseende reklamation och preskription gäller så vitt möjligt för hela köpet.

Utöver att peka på vad som talar för att KöpL tillämpas fullt ut, visar också Hultmark på vad som talar emot alternativen till att tillämpa KöpL. Hultmark frågar sig vilka regler som skall gälla istället för KöpL i det fall man låter ett visst köpeobjekt falla utanför den. Närmast till buds står då marknadspraxis och handelsbruk. Nu är emellertid handel med immateriella rättigheter en så speciell avtalstyp att någon masshandel inte förekommer, samtidigt som varje enskild transaktion vanligen regleras i ett specialförhandlat avtal, varför det blir svårt att tala om något egentligt handelsbruk. Därtill kommer att kravet på etablerat handelsbruk ställs ganska högt i KöpL 3§, för att det skall ersätta KöpL.

Vidare avfärdar Hultmark en analog tillämning av KöpL eller andra lagar. Det framstår som en omotiverad omväg att först undanta ett köpeobjekt från KöpL tillämpningsområde och sedan likväl tillämpa köplagens regler analogt.⁹⁰ Att tillämpa andra lagar analogt torde vara omöjligt, eftersom KöpL ju är direkt tillämplig. Enligt Hultmarks uppfattning är man nämligen förhindrad att tillämpa en lag analogt om det finns en annan lag som är direkt tillämplig.⁹¹

När handelsbruk inte låter sig definieras och analog tillämpning ej framstår som rimlig, återstår allmänna regler att falla tillbaka på. Innehållet i dessa allmänna regler är svår identifierad och bestäms också i stor utsträckning av just analogt tillämpliga lagar och handelsbruk. Vad som då återstår är vad Rosén har kallat ”en mer eller mindre hårdhänt och konkret kontraktstolkning.”⁹² Hultmark påpekar dock att en sådan kontraktstolkning bygger på dispositiv rätt. I första hand skall man naturligtvis söka utröna vad parterna har avtalat, men där parterna inte avtalat något måste man fylla ut avtalet med hjälp av dispositiv rätt och i de fall avtalet är oklart utgör innehållet i dispositiv rätt ett viktigt moment i avtalstolkningen.⁹³ Hultmark poängterar alltså den dispositiva rättens betydelse för en ”hårdhänt kontraktstolkning” och kan väl i viss mån sägas vilja tona ner Roséns syn att avtal på immaterialrättens område kan tolkas fristående från KöpL.

⁹⁰ Hultmark (1994), s. 690.

⁹¹ Hultmark (1994), s. 691.

⁹² Rosén (1998), s. 79.

⁹³ Hultmark (1994), s. 692.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Hultmark anser att det kan få allvarliga konsekvenser att inte tillämpa KöpL på immaterialrättsliga överlåtelser, med hänvisning till att lagens ansvarsfördelning inte skulle vara ändamålsenlig. Problematiken måste ses i sitt sammanhang. Strävan efter att finna ändamålsenliga regler måste vägas mot vikten av att bibehålla förutsägbarhet och enhetlighet oavsett avtalsobjekt. Att undantaga immaterialrättsliga transaktioner från köplagens tillämpningsområde riskerar att skapa gränsdragningsproblem. Hultmark menar att man noga bör beakta behovet av kongruens med den köprättsliga systematiken.⁹⁴

Rosén kan sägas inta en mellanställning, där alltså Kocktvedgaard/Levin å ena sidan och Hultmark å den andra utgör ytterligheterna. Rosén koncentrerar sig på förlagsrätten, men hans principiella resonemang har bäring på övriga immaterialrättsliga överlåtelseavtal. Rosén menar att köp av immateriella rättigheter principiellt kan sägas falla in under den typ av förvärv, förvärv av lösa saker, som KöpL tar sikte på. Han konstaterar vidare att lagstiftaren i vart fall inte velat utesluta förvärv av immateriella rättigheter från KöpL tillämpningsområde.⁹⁵ Det avgörande är att det är fråga om överlåtelse och inte upplåtelse. Köplagen får emellertid främst betydelse genom en analog tillämpning enligt Rosén. Och kanske inte så mycket en analog tillämpning av köplagens regler, som dess principer, vilka är ett utslag av kontrakträttens allmänna regler. Kontrakträttens allmänna regler är så flexibla att de tillåter att hänsyn tas till rättsförhållandenas särskilda beskaffenhet i det enskilda fallet. Förhållandena vid överlåtelser av immateriella rättigheter ”påbjuder alltså knappast mer än ett utnyttjande av köprättens allmänna principer.”⁹⁶ Rosén anser att en direkt tillämpning av köplagens regler är klart tvivelaktig, i synnerhet reglerna om reklamation, men också felreglerna. Att såsom KöpL skilja mellan faktiska och rättsliga fel i avtal om förvärv immaterialrättsliga rättigheter kräver en avancerad analys, något som inte beaktas i de nordiska köprättslagarna.⁹⁷ Det faktum att Rosén benämner Kocktvedgaards debattinlägg från 1965⁹⁸, som en vägledande analys torde kunna tolkas som att Rosén står närmare Kocktvedgaard än Hultmark i sin uppfattning.

3.1.1.1 Särskilt om upplåtelser

Diskussionen har hittills gällt överlåtelse av immateriella rättigheter. För upplåtelse av immateriella rättigheter är rättsläget något annorlunda. För det första är ju inte köplagen tillämplig på upplåtelse. Upplåtelse innebär att en begränsad sakrätt överförs till annan under viss tid och hör till en annan

⁹⁴ Hultmark (1994), s. 692.

⁹⁵ Rosén (1998), s. 80, där vidare hänvisning finns till NU 1984:5.

⁹⁶ Rosén, Jan (1989) *Förlagsrätt. Rättsfrågor vid förlagsavtal*. Stockholm: Juristförlaget, s. 92.

⁹⁷ Rosén (1989), s. 93.

⁹⁸ Kocktvedgaard, Mogens (1965) 'Om køblovens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder.' *Tidsskrift for Rettsvitenskap*. ss. 571-586.

avtalstyp än köpet.⁹⁹ Liksom hyresavtal och pantavtal inte regleras av köplagens regler, skall heller inte upplåtelse av immaterialrätt hanteras enligt köplagens regler.

En annan sak är att när väl en upplåtelse kommit till stånd kan rätten till upplåtelsen överlåtas, dvs. det eventuella förmögenhetsvärde som upplåtelsen representerar kan säljas.¹⁰⁰

Rosén anser att det vid upplåtelse av immateriella rättigheter sällan är lämpligt att ens försöka finna rimliga analogier i köplagen. Stöd för sin ståndpunkt finner Rosén i NU 1984:5, där det endast omtalas att köplagen kan tillämpas på överlåtelse av upplåten rätt.¹⁰¹

Hultmark å sin sida menar att köplagen bör tillämpas analogt på upplåtelse av immateriella rättigheter. Det som talar för köplagens tillämplighet också i dessa fall är att ansvarsfördelningen mellan parterna inte bör variera med kategoriseringen av avtalen, som i många fall är snarlika. Hultmark påpekar att avsaknaden av en allmän kontraktsbrottslära i svensk rätt har gjort att köplagen satt sin prägel på avtal som faller utanför dess egentliga tillämpningsområde och menar att så också bör ske beträffande upplåtelse av immateriella rättigheter.¹⁰²

3.1.1.2 Immaterialrättsliga fel

I det följande redogörs kort för problematiken med immaterialrättsliga fel. Vilka är de typiska immaterialrättsliga felen? Är köplagens felregler och ansvarsfördelning ändamålsenlig?

Låt oss ta utgångspunkt i KöpL. KöpL skiljer mellan två typer av fel: rättsliga fel, se 41 §, och övriga fel se 17-19 §§.¹⁰³ För övriga fel har säljaren ett strikt ansvar. Säljaren ansvarar således oberoende av vetskap för att varan motsvarar säljarens befogade förväntningar. Även för rättsliga fel har säljaren ett strikt ansvar för att tredje mans sakrätt inte begränsar köparens äganderätt på ett icke avtalat sätt.

Skillnaden mellan de båda felkategorierna framträder vid en jämförelse av påföljderna. Den tvååriga preskriptionstiden gäller inte vid rättsliga fel, se 41 § och 32 § 2 st. Inte heller behöver köparen göra någon undersökning efter köpet för att upptäcka eventuella rättsliga fel. Anledningen till detta är det rättsliga felets speciella karaktär. Upptäckten av rättsliga fel har inget samband med själva överlämnandet av varan. Dessutom kan det dröja innan det framkommer att varan är sakrättsligt belastad. Köparen kan kräva

⁹⁹ Hellner & Ramberg (1991), s. 40.

¹⁰⁰ Rosén (1998), s. 80.

¹⁰¹ Rosén (1998), s. 80.

¹⁰² Hultmark (1994), s. 690.

¹⁰³ Ibland förekommer av pedagogiska skäl indelning i fler kategorier se t.ex. Hellner & Ramberg (1991), s. 167ff.

ersättning för både direkt och indirekt skada.¹⁰⁴ Säljarens skadeståndsansvar är mer omfattande för rättsliga fel. Förutsatt att köparen är i god tro, har denne alltid rätt till skadestånd för den skada han lidit på grund av ett rättsligt fel, 41 § 2 st.

Frågan är då vilka feltyper som i samband med överlåtelse av immaterialrätt skall klassas som rättsliga fel. Rättsliga fel föreligger om en äganderätt, panträtt eller annan liknande rätt tillkommer annan än köparen, förutsatt att detta inte avtalats mellan parterna. Om säljaren inte är den rättmätige ägaren föreligger naturligtvis rättsligt fel. Likaså om rättigheten är pantsatt mer än avtalat. Om någon annan genom licensavtal har rätt att parallellt utnyttja den överlåtna rättigheten är detta också ett rättsligt fel. Så långt torde det inte vara några svårigheter.¹⁰⁵

Men det finns gråzoner. Mer osäkerhet råder exempelvis i de fall ett patent har överlåtits och det senare visar sig att en förvändarrätt föreligger eller att patentet ogiltigförklaras. En förvändarrätt innebär att den som utnyttjat uppfinningen innan patent meddelats erhåller rätten att fortsätta att bruka uppfinningen också efter det att uppfinningen har patenterats.

Hultmark menar att risken att patentet blir ogiltigt eller att en förvändarrätt meddelas är en risk som köparen bör beakta innan köpet och ifrågasätter huruvida köparen kan sägas ha en befogad förväntning att erhålla ett patent fritt från latent förvändarrätter och ogiltigförklaringar.¹⁰⁶ Hultmark menar att en förvändarrätt eller en ogiltighetsförklaring inte är att betrakta som ett rättsligt fel.¹⁰⁷

Koktvedgaard/Levin däremot menar att en förväntning om att ett patent är fritt från förvändarrätt är befogad från köparen sida och deras slutsats blir att KöpL felregler inte lämpar sig för immaterialrättsliga fel. Skillnaden i rättsverkningar för rättsliga fel och övriga fel blir i samband med överlåtelse av immaterialrätt meningslös.¹⁰⁸

Sammanfattningsvis kan konstateras att säljarens ansvar för rättsliga fel är mindre flexibelt och mer långtgående än för övriga fel. Om man därför förespråkar en tillämpning av KöpL, såsom Hultmark, är det därför naturligt att man söker begränsa de antal feltyper som kan klassas som rättsliga fel. I annat fall framstår köparens ansvar väl lätt och säljarens ansvar väl betungade. En tillämpning av KöpL så som den står på överlåtelser av immateriella rättigheter är inte kontroversiell. Viss juridisk gymnastik krävs dock för att inpassa sådana transaktioner under KöpL regelverk. Samtidigt uppnås en ökad enhetlighet på civilrättens område, något som kanske kan sägas vara ett självändamål, och en ökad förutsägbarhet hur tvister mellan

¹⁰⁴ Hellner & Ramberg (1991), s. 211.

¹⁰⁵ Hultmark (1994), s. 694.

¹⁰⁶ Hultmark (1994), s. 696.

¹⁰⁷ Hultmark (1994), s. 695.

¹⁰⁸ Koktvedgaard & Levin (1997), s. 369.

köpare och säljare skall lösas genom att ansvarsfördelningen definieras tydligt. Så länge praxis är i det närmaste obefintlig framstår det av rättssäkerhetsskäl som motiverat att tillämpa köplagens regler, trots att de alla lägen kanske inte är fullt så ändamålsenliga som man kunnat önska för överlåtelse av immateriella rättigheter.

3.1.2 Köplagens undersökningsplikt

Köplagens undersökningsplikt regleras i 20 §:

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

I 20 § 2st KöpL stadgas att om köparen före köpet undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. När köparen gör en due diligence bör han alltså göra det noga. En köparen som inte undersöker varan, och heller inte blivit uppmanad att göra det, kan hamna i ett bättre läge än en som undersöker slarvigt. Visserligen torde detta vara ovanligt i de fall då överlåtelsen av immateriella rättigheter ingår som en del i ett företagsförvärv.

Det råder en viss oenighet om när säljaren skall anses ha uppmanat köparen att företaga en undersökning. Från säljarens sida torde inte krävas mer att denne håller varan tillgänglig för granskning, för att han skall kunna anses ha uppmanat köparen att undersöka godset. Lägg därtill att due diligence företas rutinmässigt; sammantaget måste det vara sällsynt att köparen med framgång hävdar att undersökningsplikten aldrig har aktualiserats i samband med företagsförvärv.

Att här närmare gå in på de generella kriterier som kan påverka undersökningsplikten omfattning enligt köplagen ligger utanför denna uppsats ramar. Här skall endast den viktigaste tas upp, nämligen om säljaren lämnat en garanti.

Om säljaren lämnar en garanti eller gör en utfästelse om ett visst sakförhållande, torde köparens undersökningsplikt minska i den del som omfattas av garantin.¹⁰⁹ Enligt KöpL 20§ 1 st kan emellertid en sådan garanti inte åberopas av köparen, om denne känt till att det garanterade sakförhållandet inte stämde överens med garantin. Lagrummet stadgar ju att köparen får inte såsom fel åberopa vad han måst ha känt till vid köpet.

¹⁰⁹ Prop. 1988/89:76 s. 94.

Också i amerikansk rätt har en köpare ansetts varit förhindrad att åberopa en garanti om han känt till att den varit felaktig. Om säljaren i samband med ett företagsförvärv lämnar en garanti i något avseende, och fel uppkommer som omfattas av garantin, har säljaren till sitt försvar kunnat åberopa det faktum att köparen känt till felet. Säljarens resonemang har traditionellt sätt vunnit gehör i amerikanska domstolar.¹¹⁰

Ett rättsfall från 1990, CBS v. Ziff-Davis Publishing, ger emellertid andra indikationer.¹¹¹ Köparen åberopade en i kontraktet av säljaren gjord utfästelse rörande viss för köpet väsentlig finansiell information efter att det framkommit att den inte redovisats på gängse sätt. Säljaren hävdade till sitt försvar att köparen visste om att beskrivningen av den finansiella situationen inte var korrekt. Domstolen hade ingen förståelse för säljarens resonemang, utan ålade säljaren att till köparen betala skadestånd för att ha brutit sitt löfte. Domstolen skriver: "the express warranty is as much of a part of the contract as any other term. Once the express warranty is shown to have been relied on as part of the contract, the right to be indemnified in damages for its breach...",¹¹² "...does not depend upon whether the buyer believes the representation and warranty, but rather depends upon whether it believed the warranty would be fulfilled."¹¹³ I de företagsöverlåtelser som sker genom att aktier köps, vilket torde höra till vanligheterna, påverkas due diligence processen dessutom av lagar om värdepappershandel på federal och delstatsnivå, vilken ligger närmare den ovan beskrivna traditionella hållningen.¹¹⁴

3.2 Förberedelser

Inför en due diligence kan det vara bra med vissa förberedelser. Om köparen gör klart för sig vad han vill uppnå med sin due diligence, kan han från början bestämma hur grundligt och noggrant undersökningen skall utföras. Vidare är det av vikt att utröna i vilken utsträckning säljaren är intresserad av att assistera under granskningens gång. Även om det är köparen som utför due diligence så måste säljaren tillhandahålla de dokument som skall granskas. För att säljaren skall kunna plocka fram precis de dokument som köparen vill läsa, bör en detaljerad lista över dessa överlämnas till målföretaget. Denna så kallade checklista ger också köparen en överblick över de punkter som skall gås igenom.¹¹⁵

¹¹⁰ Brownlee (2000), s. 1:17.

¹¹¹ CBS, Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997 (N.Y. 1990).

¹¹² CBS, Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997 (N.Y. 1990), s. 1001, citerad från Brownlee (2000), s. 1:18.

¹¹³ Brownlee (2000), s. 1:18. En parallell kan dras till CISG där det i artikel 35 a-d stadgas att köparen alltid har rätt att förlita sig på en utfästelse från säljaren.

¹¹⁴ Brownlee (2000), s. 1:18.

¹¹⁵ Brownlee (2000), s. 2:2. I bilaga B återfinns en checklista över vilka dokument som skall begäras fram.

Vidare bör säljaren överväga frågor av mer praktisk natur. Begränsningar i budget, medarbetare och tid är frågor som bör beaktas innan en due diligence process drar igång. En dåligt förberedd due diligence kan resultera i otillfredsställande slutrapporter som tvingar köparen att göra om delar av undersökningen.¹¹⁶

Sammantaget ger dessa föreberedelser köparen möjlighet att avgöra due diligence processens omfattning och i viss mån bilda sig en uppfattning om sannolikheten för att få svar på de frågor som är väsentliga för ett beslut om förvärv skall ske, ofta med due diligence terminologi kallat beslut om "go/no-go".¹¹⁷

¹¹⁶ Brownlee (2000), s. 2:24.

¹¹⁷ Brownlee (2000), s. 2:2.

4 Kvalitativ värdering

Som tidigare nämnts betyder här begreppet kvalitativ värdering av immateriella rättigheter ett slags rättslig analys, som består i att de immateriella rättigheterna bryts ner i sina beståndsdelar i syfte att besvara frågor om rättigheternas giltighet, omfattning och styrka. Frågornas karaktär varierar naturligt nog beroende på vilket immaterialrättsligt delområde som analyseras och i det följande behandlas patent, upphovsrätten och varumärken var för sig.

Till skillnad från ekonomisk due diligence resulterar inte den juridiska due diligencen i ett absolut belopp uttryckt i kronor och ören. Istället ges resultatet av den sist nämnda först en mening när det relateras till en måttstock. Den enkla frågan vad man i allmänhet bör kunna förvänta sig av en typisk sådan immateriell rättighet som skall bedömas kan åtminstone i teorin sägas vara en måttstock. En sådan jämförelse mellan ett slags typisk standard och den immateriella rättigheten i fråga kan bidra till en riktig bedömning av den enskilda rättighetens relativa styrka och värde.

Rent allmänt kan sägas att den juridiska due diligencen vid köp av immateriella rättigheter bör fokusera på tre områden. För det första bör naturligtvis det redan existerande immaterialrättsliga skyddet noggrant studeras. För det andra bör eventuella tänkbara processer på grund av intrång kartläggas. För det tredje bör köparen identifiera vilka möjligheter det finns att efter förvärvet ytterligare stärka de immateriella rättigheter som förvärvas och samtidigt minska risken för stämning på grund av intrång i samband med utövandet av den verksamhet till vilken den förvärvade rättigheten är kopplad.¹¹⁸

4.1 Initial identifiering och värdering

En av säljaren tillhandahållen förteckning över samtliga immateriella rättigheter som är aktuella för överlåtelse är vanligtvis den naturliga utgångspunkten för en due diligence process. I det följande presenteras den generella granskning som med fördel kan göras initialt av alla immateriella rättigheter, oberoende av typ. Som senare kommer att framgå hindrar inte denna i vissa avseende något översiktliga genomgången, att liknande eller till och med samma aspekter blir föremål för en noggrannare undersökning, när de olika immaterialrättsliga grupperna patent, upphovsrätt och varumärken granskas var för sig.

¹¹⁸ Spanga, John B Jr. (2000) 'Handling Mergers & Acquisitions in High-Tech & Emerging Growth Environments'. *Corporate Law and Practice and Handbook Series*. Practising Law Institute.

4.1.1 Äganderätt

När ett förvärv av immateriella rättigheter är förestående, är det naturligt att börja med att kontrollera att säljaren verkligen har rätt att överlåta de immateriella rättigheter som han medtagit på den till köparen överlämnade listan. Först och främst gäller det att kontrollera säljarens äganderätt. Här skall köparen inte nöja sig med att säljaren står som registrerad ägare, utan bör också söka kartlägga kedjan av eventuella tidigare överlåtelser.¹¹⁹ Eventuell tidigare överlåtelser skall härvidlag vara kompletta och registrerade. Om inte så är fallet skall bristerna omedelbart åtgärdas, eftersom det inte sällan är en förutsättning för förvärv. För immateriell rättighet som härrör från arbetstagare kan det vara nödvändigt att läsa anställningsavtalet.¹²⁰

Vidare bör undersökas huruvida någon av äganderätterna är begränsade i något avseende på grund av säkerheter eller utställda garantier.

4.1.2 Erbjudandets omfattning

När väl de äganderättsliga förhållandena klarlagts, är nästa uppgift att försöka utröna erbjudandets omfattning; vad är det egentligen de aktuella immateriella rättigheterna omfattar? Följande karaktäristika bör beaktas: ägandestruktur, användningsområde, förbättringar och rätt till hjälp.¹²¹

Beträffande ägarstrukturen må undersökas huruvida köparen är tvingad att dela den immateriella rättigheten med någon. I de fall då rättigheten kommer att samägas med annan bör möjligheterna att utöka sin ideella andel eller rent av förvärva rättigheten helt och hållet undersökas.

Det bör också undersökas om verkligen hela den immateriella rättigheten förvärvas eller om erbjudandet endast omfattar vissa avgränsade delar av den. Vidare bör klargöras i vilka länder varje enskild immateriell rättighet kan göras gällande, det vill säga dess geografiska användningsområde. Rättighetens användningsområde är också viktigt att fastslå; alltså i vilka sammanhang köparen kommer att ha rätt att hävda den förvärvade immateriella rättigheten. En ytterligare aspekt gäller förbättringar. Möjligheten till förbättringar, rätten eller skyldigheten till att förbättra och äganderätten till eventuella förbättringar är områden på vilka det bör råda full klarhet, något som kan naturligtvis kan skapas genom avtal. Slutligen bör den mycket viktiga frågan om hjälp och rådgivning rörande den

¹¹⁹ I synnerhet om det rör sig om internationellt, utom skandinaviskt, köp. Långt ifrån alla rättssystem har ett så starkt skydd för godtroförvärv som det svenska. Ett exempel är den anglosaxiska rättsfamiljen, som skiljer sig markant från den skandinaviska härvidlag. Se tex Goode (1995) *Commercial law*. Penguin Books.

¹²⁰ Särskilda regler gäller för arbetstagares rätt. Se nedan under patent respektive upphovsrätt.

¹²¹ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

immateriella rättigheten noga undersökas. Köparen gör klokt i att försäkra sig om sådan hjälp. Rätt och skyldighet till hjälp och rådgivning kan också med fördel medtagas i köpeavtalet.¹²²

Ovan berördes i samband med ägandestrukturen frågan om utomståendes intressen och rättigheter. Även för de övriga områden bör tredjemans rättigheter beaktas. Således bör det undersökas om tredjeman har någon rättighet eller skyldighet till förbättringar eller support, och om dennes rättigheter och skyldigheter begränsas till visst område.¹²³

4.1.3 Eventuella processer

Det räcker inte med att konstatera att tredje man har vissa rättigheter, utan köparen bör också försöka förutsäga vilka typer av rättsanspråk, som grundar sig på dessa rättigheter, tredje man kan komma att ställa efter förvärvet. Framför allt bör noga undersökas om tredjeman kan tänkas föra talan om skadestånd för intrång i dennes rättigheter. Andra tänkbara rättsanspråk kan grunda sig på kvarvarande utfästelser som följer med den förvärvade rättigheten. Olika former av ansvarsbegränsningar bör också utredas. I övrigt görs en bedömning huruvida den immateriella rättigheten kan komma bli föremål för tvist på grund av att tredje man har någon form av säkerhetsrätt i den.¹²⁴

Såvitt gäller det här ovan skisserade grundmönstret för tillvägagångssättet i en due diligence är det svårt att se att det skulle föreligga några skillnader mellan svensk och amerikansk rätt.

4.2 Särskilt om patent

I detta avsnitt presenteras de huvudfrågor som bör beaktas i samband med en due diligence av patent.

4.2.1 Definition

Det är inte onaturligt att börja med att undersöka grundläggande fakta kring det patent som skall granskas, något som ger en god plattform för den fortsatta undersökningen. Den som är registrerad som uppfinnare kontrolleras.

Därefter studeras lämpligen själva patentet mer ingående. Först och främst redan erhållna patent, men i de fall då endast ansökan om patent föreligger

¹²² Jolliffe & Gill (1994), s. 328.

¹²³ Se vidare den i bilaga 1 återgivna checklistan, III D 2c

¹²⁴ Jolliffe & Gill (1994), s. 329.

och patent alltså ännu inte meddelats, analyseras även förutsättningarna för att erhålla ett patent. I fråga om patent registrerade i Sverige bör härvidlag de tidigare berörda patentbarhetskriterierna – nyhetskravet och kravet på uppfinningshöjd – utvärderas. Särskilt nyhetskravet bör noga kontrolleras.¹²⁵ Om det finns patentansökningar under behandling, bör köparen skaffa ett utlåtande om sannolikhet för utfärdande från lämplig expert. Eventuella ansökningar om nya patent kan ge en indikation på målföretagets innovationsgrad och framtida patent.

För befintligt patent kontrolleras giltighet och datum för uppfinningen. En särskilt för amerikanska patent väsentlig del i due diligence processen gäller dokument rörande handläggningen av patentansökan. Främst handlar det om all korrespondens mellan målföretaget och den nationella patentmyndigheten. De olika patentens handläggning för tiden mellan det att ansökan om patent lämnades in till patentmyndigheten tills det att patentet utfärdades kan ge värdefull information. I dokumenten kan det t.ex. vara möjligt att utläsa på vilket sätt målföretaget försökt särskilja sin uppfinning från patent som granskningsmyndigheten ansåg utgöra hinder för godkännandet av det sökta patentet, och i vilken utsträckning myndigheten har godtagit patentansökarens argumentering. Härigenom kan köparen få information om områden där patentet endast i begränsad omfattning kan göras gällande.¹²⁶

Ovanstående innebär att en inte oansenlig mängd dokument skall tillhandahållas av säljaren.

4.2.2 Ägandeförhållande

Ägaren kontrolleras. Eventuell äganderättshandling granskas.

Det är naturligtvis viktigt att fastsälla äganderätten till de patent som ingår i målföretagets patentportfölj. Ett av huvudsyftena med en due diligence är att avgöra om målföretaget har full äganderätt till de patent som det uppger vara del av deras immaterialrättsliga tillgångar. I de fall en uppfinning är resultatet av ett samarbete mellan målföretaget och en samarbetspartner måste extra uppmärksamhet ägnas åt äganderätten. Inte sällan är det i dylika sammanhang fråga om forskning som bedrivits i samarbete med ett universitet.

¹²⁵ Om möjligt bör köparen skaffa sig en från säljaren utställd garanti stipulerandes att säljaren inte har handlat på ett sätt som gör att patent inte kan beviljas på grund av att nyhetskravet inte kan anses uppfyllt och om så skulle vara fallet lova köparen att ersätta denne.

¹²⁶ Dokumenten benämns med amerikansk rättsterminologi också ”file wrapper”, vilket är den ”file” som den amerikanska patent myndigheteten arkiverar all korrespondens mellan ansökanden och myndigheten fram till dess att patent utfärdas, se vidare Brownlee (2000), s. 5:16.

4.2.3 Adekvat skydd

När väl äganderätten är fastslagen och grundläggande fakta kring patentet är utredda aktualiseras vad som är den egentliga utvärderingsfasen: nämligen att värdera huruvida det skydd som patentet ger är tillräckligt. Frågan kan ytterst sett endast besvaras om köparens krav på patentet tas i beaktning, något som görs i det enskilda konkreta fallet. I en allmän framställning som denna skall därför endast pekas på de sakförhållanden, till vilka köparen måste ta hänsyn, för att det skall vara möjligt att bedöma om det skydd som patentet ger är tillräckligt.

Oaktat vad som nu sagts kan ju alltid undersökas huruvida målföretaget, dvs. säljaren, har skyddat all sin teknologi med hjälp av patent. Om köparen finner att så inte skulle vara fallet, dvs. finner något patenterbart värt att patentera, kan han ju alltid ansöka om patent.

Om någon form av utlåtande rörande patentets validitet finns att tillgå skall detta naturligtvis granskas. Om något sådant utlåtande inte föreligger och köparen är i tvivelsmål, om än litet, bör dylikt utlåtande beställas från en patenträttsexpert.¹²⁷ Utlåtandet kan sedan ligga till grund för bedömningen av utsikterna till att hävda säljarens patent.¹²⁸

Därutöver bör säljaren fråga sig om den återstående tidsperiod, under vilken patenten kan hävdas, är tillräcklig. Det bör observeras att man i detta sammanhang har att skilja på två olika sorters livstid. Ett patents juridiska livstid är den tid, under vilken exklusiviteten kan göras gällande, emedan ett patents ekonomiska livslängd är den tid, under vilken ett patent har ett kommersiellt värde. Att den juridiska livslängden kan vara längre än den ekonomiska är inte svårt att se. I regel är i gengäld den ekonomiska inte längre än den juridiska.¹²⁹ Hur som helst bör båda aspekterna av patentets livslängd beaktas. I sammanhanget bör köparen även väga in möjligheten till förbättringar, antingen genom att monopolet utvidgas eller att patentet kompletteras med ett nytt patent för en uppfinning med nära anknytning till den uppfinning för vilken patent redan innehas.¹³⁰

I det föregående berördes frågan huruvida aktuella patent ger ett adekvat skydd. En annan fråga är om patenten i sin tur är tillräckligt skyddade. Skyldighet att fullfölja påbörjade patentansökningar bör avtalsregleras. Köparen bör kontrollera att underhållsavgifter har betalats. Dessutom bör, om ett patent är svagt eller håller på att löpa ut, utsikterna till att med framgång söka tilläggspatent undersökas.

¹²⁷ Brownlee (2000), s. 5:84.

¹²⁸ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

¹²⁹ Även om så i viss mån kan sägas fallet när ett patent har skapat ett starkt varumärke, som efter patentets juridiska livstid, fortsätter att behålla en för sitt pris oproportionerligt stor marknadsandel.

¹³⁰ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

4.2.4 Tredje parts intressen

I den ovan beskrivna initiala värderingen av samtliga immateriella rättigheter berördes tredje parts intressen i flera avseenden. Här skall endast återigen endast den viktigaste punkten uppmärksammas, inte minst för att den kan vara svår att få öga på för köparen, nämligen frågan om säkerheter. För säljaren är att kontrollera om någon registrering av säkerheter har gjorts.

Därtill kan noteras den viktiga frågan om överlåtelse och licensiering. Om patentet är utlicensierat till tredje part, skall naturligtvis licensavtalet genomgåas noga.

4.2.5 Process

Huruvida målföretagets patent är eller troligen kommer att bli föremål för process är inte en oväsentlig fråga att undersöka, särskilt inte om det föreligger risk för att en sådan process kan komma att utspela sig i en amerikansk delstat med tanke på de, enligt svensk praxis mätt, höga skadeståndsbelopp som då aktualiseras. För bedömning av processrisken krävs att köparen undersöker om målföretagets uppfinningar inkräktar på annans rättigheter eller är beroende av eller är förbättringar av annans teknologi.¹³¹

Mot den bakgrunden bör säljaren avkrävas en redovisning för dels alla eventuella rättsanspråk riktade mot målföretaget rörande intrång på annans patenträtt, och dels rättsanspråk som målföretaget gjort mot andra företag för patenträttsintrång. Om det är troligt att målföretaget kommer att vara antingen svarande eller käre i ett framtida patentmål, kan det vara bra för köparen att konsultera en patenträttsexpert för ett utlåtande om eventuellt intrång åt endera hållet.¹³²

Alternativa lösningar till processande bör inte avfärdas utan eftertanke. Att teckna ett licensavtal med det företag vars teknologi målföretaget är beroende av, kan vara ett sätt att hushålla med aktieägarnas medel.¹³³

4.3 Särskilt om varumärken

Huvudsyftena med att företaga en kvalitativ värdering av varumärken i samband med företagsförvärv kan sägas vara att kontrollera dels att varumärket är skött på ett sådant sätt att det har ett bra skydd och dels att det utan hinder fortsättningsvis kan användas. Eventuella hinder för

¹³¹ Brownlee (2000), s. 5:70.

¹³² Brownlee (2000), s. 5:18.

¹³³ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

varumärkets brukande skulle kunna vara att säljaren inte har använt varumärket under en tid eller underlåtit att vidtaga vederbörlig omregistrering och därför förlorat rätten därtill eller att tredje parts rättigheter har trätts för när.¹³⁴

Även i de fall då köparen är ointresserad av att vidare använda målföretagets varumärken minskar inte vikten av en korrekt kvalitativ värdering av varumärkena eftersom den kan vara en bra utgångspunkt för prissättningen av varumärket i samband med en eventuell avyttring.¹³⁵

4.3.1 Definition

Varumärken kan uppnå ett varumärkesrättsligt skydd genom antingen registrering eller inarbetning, något som berörts ovan. Sättet på vilket skyddet uppnås påverkar i viss utsträckning skyddets omfattning, varför köparen börjar med att kontrollera huruvida varumärkena är registrerade.

En annan grundläggande sak som med fördel kan utredas först är det registrerade varumärkets tillkomsthistoria. Det kan vara fruktbart för köparen att gå igenom de akter som finns bevarade hos patentmyndigheten, vilken handhar registrering av varumärken. Här kan utläsas om målföretaget erhållit ett smalare skydd än vad det ursprungligen ansökte om. Vidare om målföretagets varumärke ligger nära andra varumärken eller rent av är nära att göra intrång i dessa rättigheter.

4.3.2 Ägandeförhållande

Jämfört med patent och i viss mån upphovsrätt händer det mer sällan att arbetstagare gör anspråk på att ha bättre rätt än arbetsgivare till ett varumärke. För köparen gäller därför främst att kontrollera att ingen överlåtelse finns registrerad. Därutöver skall naturligtvis alla övriga registreringshandlingar kontrolleras och vidare skall köparen förvissa sig om att målföretaget verkligen äger de varumärken som det påstår sig äga.

4.3.3 Ger varumärket adekvat skydd?

För att avgöra huruvida varumärket ger adekvat skydd eller inte bör främst utsikterna till att göra varumärket gällande, dvs. hävda det varumärkesrättsliga skyddet undersökas; ett skydd som inte kan göras gällande saknar ju allt praktiskt värde. Att prognostisera utsikterna till att hävda målföretagets varumärkesmonopol är en svår uppgift, varför ett utlåtande om varumärkets giltighet bör rekvireras från varumärkesrättsexpert.¹³⁶

¹³⁴ Bernitz m.fl. (1998), s. 197.

¹³⁵ Brownlee (2000), s. 6:4.

¹³⁶ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

Varumärkesskyddet är inte tidsbegränsat, men måste hållas vid liv, vilket sker genom omregistrering var tionde år hos patentverket.¹³⁷ Samma förhållanden gäller i fråga om amerikanska varumärken.¹³⁸ Till skillnad från patent och upphovsrätt är tidsaspekten alltså inte alls lika avgörande, och man talar i allmänhet inte om ett varumärkes juridiska livslängd.

Vad som istället bör tilldraga köparens uppmärksamhet är möjligheterna till dels att stärka varumärkena ifråga, genom utvidgning av skyddets omfattning, dels nyregistrering av varumärken. Eventuella ansökningar under behandling bör granskas och sannolikheten för registrering bör uppskattas.¹³⁹

4.3.4 Degeneration

En särskild fråga som aktualiseras vid due diligence av varumärken är den om varumärkesdegeneration. Degeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga genom att det blir en beteckning för en varutyp. Som exempel kan nämnas ord som dynamit, fotogen, margarin, vespa, insulin, grammofon, vilka alla är före detta varumärken som degenererat.¹⁴⁰

För köparen gäller det att undersöka om något av målföretagets varumärken hotas av degeneration och om företaget har någon strategi för att avvärja en eventuell degeneration.

4.3.5 Tredje part

I de fall ett varumärke är utlicensierat till en tredje part bör licensavtalen studeras noga. Väsentliga är reglerna för målföretagets, licensgivarens, kontroll över karaktären och kvalitén på de varor som säljs under det utlicensierade varumärket. Vidare bör kontrolleras att vederbörlig märkning företas av licenstagaren.¹⁴¹ På samma sätt skall eventuella inlicensiering från tredje man granskas.

I övrigt skall köparen undersöka om något av de aktuella varumärkena utgör någon form av säkerhet, t.ex. pant. Avtal om pantsättning skall registreras, varför registret kontrolleras i detta avseende.¹⁴²

¹³⁷ Bernitz m.fl. (1998), s. 197.

¹³⁸ Brownlee (2000), s. 6:9.

¹³⁹ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

¹⁴⁰ Urde, Mats (1997), *Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*. Lund Studies in Economics and Management 34. The Institute of Economic Research. Lund University, s. 2.

¹⁴¹ Jolliffe & Gill (1994), s. 331.

¹⁴² Se VmL 34 §.

4.3.6 Processer

Köparen bör av säljaren begära alla dokument rörande hotande, pågående eller avslutade processer relaterade till någon av de varumärken som målföretaget äger eller använder.

Även om inte målföretaget har någon process omedelbart hängande över sig, måste köparen undersöka om intrång av tredjemans rättigheter på något sätt föreligger. Om så är fallet bör genast alternativen till konfrontation undersökas, såsom t.ex. licensiering. I övrigt bör lämpliga försiktighetsåtgärder vidtagas.¹⁴³

Därtill kan noteras det fall då tredjeman gör intrång i målföretagets rättigheter. Även om inte så inte skulle vara fallet bör köparen begära att få rättigheterna till att stämma i händelse av intrång.¹⁴⁴

4.4 Särskilt om upphovsrätter

4.4.1 Definition

Liksom i utredningen av övriga immateriella rättigheter börjar man naturligt nog med att utreda vissa nödiga basfakta, som så att säga definierar upphovsrätten i fråga. Här undersöks vilka verk som är upphovsrättsligt skyddade och hur länge upphovsrätten gäller.¹⁴⁵ En av säljaren tillhandahållen förteckning över samtliga upphovsskyddade verk i säljarens ägo och därtill hörande registreringar och ansökningar om registrering utgör underlaget för bedömningen.

Som framgått av ovan summariskt givna presentation av upphovsrättens grunder, kan flera olika typer av verk åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Köparen måste fastställa att de av målföretaget påstådda upphovsrättsligt skyddade verken till hör någon av de kategorier av verk som kan få upphovsrättsligt skydd. Dessutom bör säljaren så vitt möjligt förvissa sig om att verken i fråga har verkshöjd, eller ifråga om amerikansk upphovsrätt, har ”originality”.¹⁴⁶

¹⁴³ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

¹⁴⁴ Jolliffe & Gill (1994), s. 330.

¹⁴⁵ Brownlee (2000), s. 8:6.

¹⁴⁶ Brownlee (2000), s. 8:8.

För att bestämma upphovsrättens varaktighet måste en rad faktorer beaktas: tid och plats för första publiceringen, författarens medborgarskap och författarens eventuella dödsdatum.¹⁴⁷

4.4.2 Ägandeförhållande

När väl köparen har identifierat målföretagets olika rättigheter, är nästa steg att klarlägga vem som äger dem. Att fastslå äganderätten är naturligtvis en högst väsentlig del i due diligence processen. Vad som bör undersökas är för det första huruvida det är en enskild eller ett företag som är den ursprunglige skaparen.

Normalt är det skaparen som har rätt till sitt verk. Ett undantag från denna regel är vad som på engelska kallas ”work-for-hire-doctrine”.¹⁴⁸ Här är det angeläget att skilja mellan anställd och självständig uppdragstagare. En anställds arbete tillfaller enligt amerikansk rätt alltid dennes arbetsgivare om det sker inom ramen för anställningen,¹⁴⁹ emedan en bedömning huruvida en självständig uppdragstagare eller dess uppdragsgivare är att anse som ägaren till ett verk kan vålla mer bekymmer. I fråga om självständig uppdragstagare kan korthet noteras att, såvida ett så kallat ”work for hire agreement”¹⁵⁰ föreligger, så tillhör det skapta uppdragsgivaren. Som regel innehåller uppdragsavtal en explicit en klausul med lydelsen ”work made for hire”¹⁵¹

I svensk rätt är arbetstagares rättsställning med avseende på verk som berättigar till upphovsrättsligt skydd endast lagreglerad i ett fall, nämligen i fråga om datorprogram. Enligt 40 a § URL övergår upphovsrätten helt till arbetsgivaren, om programmet har skapats av arbetstagaren som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner från arbetsgivaren. I övrigt saknas i Sverige lagreglering för arbetstagare på upphovsrättens område och rättspraxis är samtidigt synnerligen mager.¹⁵²

4.4.3 Tredje parts rättigheter

Det bör undersökas om tredje part har något intresse i målföretagets upphovsrättsligt skyddade verk. Främst är det fråga om eventuell överlåtelse eller licensiering är för handen. En annan viktig aspekt är om upphovsrätten utgör någon form av säkerhet.

Om målföretagets upphovsrättsliga verk grundar sig på redan befintliga verk eller är en sammanställning av tredje parts verk, är målföretagets rätt till att

¹⁴⁷ Brownlee (2000), s. 8:5.

¹⁴⁸ Brownlee (2000), s. 8:41.

¹⁴⁹ 17 U.S.C. § 201(b), regeln är dispositiv.

¹⁵⁰ Enär termen ingår som en del av amerikansk rätts speciella förhållanden finns ingen vettig översättning på svenska.

¹⁵¹ Brownlee (2000), s. 8:46.

¹⁵² Rosén (1998), s. 219.

använda sina egna verk beroende av vilken rätt tredje part har till de underliggande verken, som i sin tur grundar sig på till exempel ett överlåtelseavtal eller licensiering.¹⁵³

Om målföretaget helt och hållet har licensierat upphovsrätterna från tredje part, är licensavtalet avgörande för hur målföretaget får nyttja rättigheterna och tarvar en noggrann genomläsning.¹⁵⁴ Om det istället är målföretaget som har utlicensierat upphovsrätter till tredje part, skall naturligtvis licensavtalet genomgå lika noga.

4.4.4 Ger upphovsrätten adekvat skydd?

Huruvida målföretagets upphovsrätter ger ett adekvat och tillräckligt skydd är naturligtvis en fråga som avgörs från fall till fall. Några riktlinjer kan dock uppställas. För det första kan det i och för sig ganska självklara konstateras att om utsikterna till att kunna hävda målföretagets ensamrätt är små, finns ju i praktiken inget skydd. Ett utlåtande från en expert bör i detta fall kunna ge viss ledning. För det andra: i de fall inga omedelbara hinder tycks föreligga för målföretaget att göra sin ensamrätt gällande, blir den avgörande fråga under vilken tidsperiod exklusiviteten gäller. Tidsperioden begränsas av dels upphovsrättens juridiska livslängd, som är den tid under vilken upphovsrätten med rättsligt stöd kan göras gällande, dels av upphovsrättens ekonomiska livslängd, som är den tid under vilken upphovsrätten så att säga är kommersiellt gångbar. Vid beräkning av den återstående livslängden bör hänsyn också tagas till eventuella kostnader för upphovsrättens upprätthållande.

Mot detta står förbättringar, som kan förlänga tidperioden. Eventuella ansökningar om förbättringar under behandling bör granskas och ett utlåtande om sannolikheten för deras utfärdande skaffas.

4.4.5 Process

Processer kan ju som bekant vara kostnadskrävande och bör därför om möjligt undvikas. Det kan vara ödesdigert att förvärva ett företag som gjort sig skyldig till intrång och därför riskerar att få skadeståndskrav riktade mot sig. En noggrann undersökning rörande intrång i tredjemans rättigheter får anses nödvändig för att åtminstone i viss mån minska risken för framtida processer. Ett utlåtande om kostnaden för att gå i svaromål i det enskilda fallet kan ge en fingervisning om vilken möda köparen bör lägga ner på att utreda frågan. Understundom kan intrångsproblematiken helt enkelt lösas med ett licensavtal.¹⁵⁵

¹⁵³ Brownlee (2000), s. 8-65.

¹⁵⁴ Brownlee (2000), s. 8-65.

¹⁵⁵ Jolliffe & Gill (1994), s. 327.

Motsatsvis bör heller inte den situation förglömmas att tredje part gjort intrång i målföretagets rättigheter.

4.5 Sammanfattning

Vid en undersökning av immateriella rättigheter är huvudpunkterna ägare, skydd, underhåll, intrång, processer och tredjeparts intressen. För varje enskild immateriell rättighet skall åtminstone följande frågor besvaras: är säljaren ensam rättmätig ägare? Ger den immateriella rättigheten tillräckligt skydd? Är den tillräckligt skyddad? Förekommer intrång i målföretagets ensamrätt eller förorsakar målföretaget intrång? Finns det pågående eller överhängande processer, antingen mot målföretaget eller mot utomstående? Finns det någon sakrätt till ensamrätten, dvs. har tredje man några anspråk?

5 Kvantitativ värdering

5.1 Allmän introduktion

Som konstaterades i det inledande kapitlet har immateriella rättigheters betydelse vid företagsöverlåtelser ökat avsevärt de senaste tio åren och de immateriella rättigheterna utgör idag en mycket stor del av många företags värde. I takt med att de immateriella rättigheternas affärsmässiga betydelse har vuxit, har det också blivit allt viktigare att kunna värdera dem korrekt.

Traditionellt sett har jurister som arbetat med den juridiska delen av en due diligence bedrivit sitt arbete skilt från de personer som sysslat med den ekonomiska värderingen. Detta är något förvånande med tanke på att den ekonomiska, eller om man så vill den kvantitativa, värderingen av immateriella rättigheter är tätt sammanknuten med den kvalitativa värderingen: en immateriell rättighets juridiska utformning påverkar i hög grad dess ekonomiska värde. Vad som framkommer i den juridiska värderingen har är nämligen är av avgörande betydelse för värdet på en immateriell rättighet.¹⁵⁶

Då det finns anledning att åtminstone något litet luckra upp juristens isolering från immateriella rättigheters ekonomiska sidor ges i föreliggande kapitel en introduktion till de metoder som står till buds vid kvantitativ värdering av immateriella rättigheter.

5.2 Marknadsmetoden

Den som använder sig av marknadsmetoden utgår från att ett sant marknadsvärde kan fastställas.¹⁵⁷ Marknadsmetoden¹⁵⁸ är ingalunda något av alla författare konsekvent använt begrepp. Olika författare har olika definitioner, en i och för sig inte ovanlig förekomst inom den akademiska världen. Marknadsmetoden bestämmer värdet på en immateriell rättighet genom att mäta dess marknadsvärde. Ett marknadsvärde kan erhållas på två olika sätt: antingen genom studie av marknadstransaktioner eller genom ett slags företagsanalys.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Brownlee (2000), s. 12:2.

¹⁵⁷ Fair market value på engelska.

¹⁵⁸ Ordet "marknadsmetoden" är en fri översättning av vad som i engelskspråkig litteratur vanligen benämns *the market approach*

¹⁵⁹ Eller the business enterprise analysis, som den kallas av Smith & Parr (2000), s. 175ff. De två här beskrivna sätten att finna ett marknadsvärde bygger på Smith & Parrs bok. Vanligtvis brukar inte företagsanalys (the business enterprise model) användas som ett medel att ta reda på marknadsvärdet, utan verkar vara Smith & Parrs egna metod, jfr till exempel Tenenbaum, David (2000) 'Valuing Intellectual Property Assets'. *Patents*,

Marknadsmetoden kan sägas vara en den mest rättframma och lättbegripliga av alla värderingsmetoder, men är samtidigt ofta svår att tillämpa.¹⁶⁰

5.2.1 Marknadstransaktioner

Det första sättet på vilket ett marknadsvärde kan beräknas är alltså genom att studera marknadstransaktioner. Ett föremåls teoretiskt sätt riktiga marknadsvärde framkommer om följande rekvisit är uppfyllda:

1. Ett sant marknadsvärde är det belopp till vilket egendom överlåtes...
2. ...mellan en villig köpare och en villig säljare...
3. ...där ingendera parten är under tvång...
4. ...och var och en har full vetskap om relevanta fakta...
5. ...samtidigt som det är till gagn för båda parter.¹⁶¹

Det är inte svårt att inse att det sanna marknadsvärdet i dess renaste form inte är lätt att få fram. Ingen köpare eller säljare kan ha all relevant information om en vara. Likväl tjänar ovanstående definition som en teoretisk referenspunkt i diskussionen om värdering och marknadsvärde.

Genom att jämföra med priserna på överlåtelser av snarlika immateriella rättigheter produkter fås alltså en indikering av värdet på den immateriella rättighet som skall värderas. Ehuru ingenting är så praktiskt som en bra teori, är teori en sak och praktik en annan. Metoden är inte alltid lika lätt att använda. För det första måste det ju finnas en marknad där man kan få avsättning för sin immateriella rättighet, eftersom den i praktiken inte är värd mer än det högsta pris någon är beredd att betala.¹⁶² För att metoden skall vara möjlig att använda krävs alltså dels att en aktiv offentlig marknad finns och dels att handel har skett med egendom likvärdig med den som skall värderas. Därutöver är tillgång till prisinformation rörande tidigare transaktioner med snarlika immateriella rättigheter avgörande för att på förhand kunna skaffa sig en uppfattning om värdet på den immateriella rättighet som skall värderas. Sådan information är emellertid svårtillgänglig, eftersom den sällan redovisas.¹⁶³

Dessutom är vanligtvis en överlåtelse av immateriella rättigheter del av en större transaktion, som till exempel ett företagsförvärv. Det hör till ovanligheterna att ett patent eller varumärke säljs separat. Det finns dock några exempel på från senare tid.¹⁶⁴ Ibland förekommer också att väldigt

Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series. Practising Law Institute, s. 173ff. Jag har funnit uppdelning förtjänstfull då den är grundlig.

¹⁶⁰ Smith (1997), s. 19.

¹⁶¹ Smith (1997), s. 14.

¹⁶² Detta är inte samma sak som att värdera den immateriella rättigheten efter de inkomster som genereras av de produkter som omfattas av det immaterialrättsliga skyddet.

¹⁶³ Smith & Parr (2000), s. 181.

¹⁶⁴ För några exempel se Smith & Parr (2000), s. 179.

unga företag, med en enda immateriell rättighet, vanligtvis patent eller upphovsrätt, som enda och helt dominerade resurs, köps upp. Sådana fall är likväl relativt få och torde inte ge tillräckligt underlag för prisjämförelser. Sammantaget framstår det som svårt att bestämma en immateriell rättighets värde genom studier av marknadstransaktioner.

Låt oss därför gå vidare till det andra sättet: företagsanalys.

5.2.2 Värdering genom företagsanalys

Det andra sätt på vilket ett marknadsvärde kan fastställas är genom företagsanalys. Det innebär att man från ett företags samlade värde –*the business enterprise value* – i vilket den immateriella rättigheten ingår, drar av alla poster som inte är en del av de immateriella rättigheterna. Smith och Parr använder följande modell:¹⁶⁵

Business enterprise value = investerat kapital =
= långfristiga skulder + eget kapital =
= arbetande kapital + anläggningstillgångar +
immateriella tillgångar + immateriella
rättigheter.

De i modellen ingående begreppen definieras enligt följande:

Arbetande kapital = Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder.

Materiella
anläggningstillgångar = mark + byggnad +
maskiner + kontors utrustning etc.

Immateriella
anläggningstillgångar = datorprogram + utbildad arbetskraft +
kontrakt+ distributions nätverk

Immateriella rättigheter= patent + varumärken + upphovsrätter etc.¹⁶⁶

Utifrån ovanstående schematiska uppställning av ett företags olika tillgångar, kan värdet på ett företags immateriella rättigheter räknas fram, förutsatt att företagets *business enterprise value* är känt. De olika delposterna utläses från balansräkningen.

¹⁶⁵ Smith & Parr (2000), s. 185.

¹⁶⁶ Smith & Parr (2000), s. 185.

Beträffande uppgifterna i en balansräkning må framhållas att de är anpassade till redovisningsmässiga och skattemässiga krav och återspeglar således inte företagets marknadsvärde. Därför kan med fördel företagets börsvärde användas som ett värde på det egna kapitalet.¹⁶⁷ Om sedan de långfristiga skulderna adderas till börsvärdet, så erhålles företagets *business enterprise value*.

Avslutningsvis kan ett enkelt exempel tjäna som illustration:

Business enterprise value	100
Arbetande kapital	-2
Samtliga anläggningstillgångar	-28
Värde på immateriella rättigheter	70

5.2.3 Marknadsmetodens förklaringsvärde

I det föregående framgick att marknadsmetoden använder sig av marknadsvärdet för att få fram ett rättvisande värde på en immateriell rättighet. Ett enkelt och i allmänhet relativt vanligt sätt att värdera någonting är att utvärdera hur snarlika företeelser värderas. Vid värdering fastigheter är ju som bekant läget många gånger av avgörande betydelse för värdet och jämförelse kan i vissa fall endast göras med hus från samma område. Det är emellertid svårt att hitta ett hus som är så likartat att all form av skönsmässig uppskattning kan uteslutas.

Vid värdering av immateriella rättigheter är det än svårare. Att hitta ett exempel på en överlåtelse av ett varumärke som kan ge en meningsfull ledning i värderingen är näst intill omöjligt.¹⁶⁸ Till exempel utvecklas i regel inte varumärken för att säljas. Så även om köp och försäljning av varumärken förekommer är det oftast inte tillräckligt många transaktioner för att ett slags måttstock skall uppkomma. Dessutom är varumärken som tidigare nämnts oftast endast en del av en större transaktion, vilket gör det svårt att särskilja priset på varumärket.

Det finns ytterligare omständigheter som gör det svårt att använda marknadsmetoden. För det första är priset för en viss immateriell rättighet i en specifik transaktion satt med hänsyn till det unika värde som den immateriella rättigheten har för köparen, varför det blir svårt att över huvud taget tala om ett marknadsvärde. För det andra kan det vara svårt att utifrån redovisningen räkna fram ett rättvisande värde på immateriella tillgångar.

¹⁶⁷ Smith & Parr (2000), s. 187.

¹⁶⁸ Groves, Peter J (1997) *Intellectual property rights and their valuation. A handbook for bankers, companies and their advisers*. Cambridge: Gresham Books, s. 139.

Mot den bakgrunden ter sig värdering genom företagsanalys som beskrivits i det föregående som ett bra sätt att komma fram till ett marknadsvärde. Som vi såg definieras här de immateriella tillgångarnas värde negativt, genom att det övervärde som betalas för de materiella tillgångarna vid ett företagsförvärv sägs vara lika med värdet på det förvärvade företagets immateriella tillgångar.

Inte heller detta tillvägagångssätt är emellertid oproblematiskt. Begränsad kunskap om verksamhetens materiella tillgångar kan ge en missvisade bild av de immateriella tillgångarna. Förhållandet dem emellan styrs inte sällan av redovisningstekniska faktorer, såsom skattehänsyn. För det tredje går marknader upp och ner. Här gäller det alltså att noga särskilja prispåverkan från eventuella tillfälliga toppar eller bottnar i hela marknaden, från mer företagsspecifika faktorer.

Mot bakgrund av vad som framkommit ovan ter sig den teoretiskt sätt i och för sig godtagbara marknadsmetoden ha ett begränsat praktiskt tillämpningsområde och därmed också ett lågt förklaringsvärde. Var och en som trots allt begagnar sig av metoden bör därför noga ge akt på ovan nämnda begränsningar.

5.3 Kostnadsmetoden

En annan metod att värdera immateriella rättigheter är vad som här skall benämnas kostnadsmetoden. Metoden bygger på idén att kostnader för utvecklingen av en immateriell rättighet återspeglar dess värde, värdet avläses alltså i kostnaderna.¹⁶⁹ Trots att metoden används, inte minst för att den är enkel att tillämpa, har jag inte kunnat finna någon god anledning till att använda den. Sambandet mellan en immateriell rättighets utvecklingskostnader och dess nuvarande värde är inte starkt. Patent som varit dyra att utveckla, kan visa sig sakna kommersiellt värde och tvärtom kan patent som varit billiga att nå fram till visa sig vara av stort ekonomiskt värde. Därutöver kan inom parentes noteras att det ofta kan vara svårt att skilja till exempel ett varumärkes utvecklingskostnader från kostnader som härrör från underhåll av varumärket för att det inte skall förlora i värde. På grund av kostnadsmetoden ringa förklaringsvärde lämnas den därhän.

¹⁶⁹ Reilly, Robert F., *How Buyers Value Intellectual Properties*, Mergers & Acquisitions, Jan./Feb. 1996, at 41.

5.4 Inkomstmetoden

Inkomstmetoden är kanske den mest utbredda värderingsmetoden för att mäta värdet på immateriella tillgångar.¹⁷⁰ I korthet kan sägas att metoden utgår ifrån att värdet på en immateriell rättighet bestäms av de framtida intäkter, nedan även kallat utbetalningar, som den immateriella rättigheten kommer att generera. För att uttrycka värdet av en framtida intäkt används nuvärdesberäkningar.

5.4.1 Nuvärde

Nuvärde är det värde en framtida intäkt har idag.¹⁷¹ Nuvärdesberäkningar används för att kunna jämföra belopp som betalas ut vid olika tidpunkter. Ett litet exempel kan fungera som illustration. Att få en krona idag är mer värt än att få en krona om ett år, ty om kronan erhålles idag, är möjligt att sätta in kronan på en bank och erhålla ränta. Om räntan för banksparande är 4% kommer en person, som får en krona idag, att om ett år ha 1,04 kr. Omvänt är värdet idag, dvs. nuvärdet, av en krona som utbetalas först om ett år lika med $1 / 1,04 = 0,96$ kr. 0,96 kr är alltså nuvärdet av en krona som betalas ut om ett år, med en bankränta 4%. Det innebär att det är egalt om vi får 0,96 kr idag eller 1 kr om ett år.

Om utbetalningen görs om två år diskonteras utbetalningen med två årsräntor och blir således $1 / (1,04)^2 = 0,92$ kr. Den ränta man använder vid beräkning av nuvärdet kallas diskonteringsränta.¹⁷² 1 kr som utbetalas om två år är lika mycket värt som 0,92 kr som utbetalas idag.

Diskonteringsräntan är alltid minst den riskfria räntan. Den som skall investera i ett riskfyllt projekt kräver naturligtvis högre avkastning än den riskfria räntan. Diskonteringsräntan justeras alltså efter avkastningskravet.¹⁷³

Vid en investering ställs man inför frågan om man är villig att acceptera en rad framtida betalningsströmmar, några negativa andra positiva. Investering skall göras om summan av grundinvesteringen och alla framtida betalningsströmmars nuvärden är positivt. Ett litet exempel illustrerar.

¹⁷⁰ Tenenbaum (2000), s. 189.

¹⁷¹ Nuvärde heter på engelska *net present value*. För en utförlig redogörelse för begreppet se Ross, Stephen A; Westerfield, Randolph W; Jaffe, Jeffrey (1999) *Corporate Finance*. Femte upplagan. Singapore: McGraw-Hill Book Co, s. 64.

¹⁷² Wramsby, Gunnar & Österlund, Urban (1995), *Företagets finansiella miljö*. 6:e uppl., Wramsby/Österlund förlag, s. 6. Ross & Westerfield & Jaffe (1999), s. 67.

¹⁷³ Wramsby & Österlund (1995), s. 31.

	År 0	År 1	År 2
Grundinvestering	-20		
Intäkter		16	16
Kostnader		-5	-5
Summa:	-20	11	11
Nuvärde:	-20	10	9,1
Summa nuvärden:		-0,9	
Diskonteringsränta: 10%			

Enär summan av grundinvesteringen och nuvärdet av de två betalningsströmmarna är negativt är investeringen inte intressant.

I regel är det fråga mer komplicerade nuvärdes beräkningar som inte bara omfattar en enda framtida betalning, utan flera. Beloppen kan naturligtvis, under ett och samma år, vara både positiva, t.ex. intäkter från patenterade produkter, och negativa, t.ex. underhållskostnader för ett patent. Varje års olika in- och utbetalningar läggs samman och diskonteras till nuvärde. En immateriell rättighet är alltså värd att köpa om nuvärdet av dess framtida utbetalningar inte överstiger det pris som begärs för den.¹⁷⁴

5.4.2 Inkomstmetodens parametrar

För att kunna använda inkomstmetoden krävs att följande tre parametrar kvantifieras: framtida in- och utbetalningar från den immateriella rättigheten; betalningsströmmarnas varaktighet och slutligen risken för att de framtida betalningsströmmarna inte inträffar.¹⁷⁵

5.4.2.1 Betalningsströmmar

Vid ett förvärv av en immateriell rättighet, t.ex. patent, skall köparen initialt betala en summa pengar. Köparen räknar med att få tillbaka vad han satsat genom framtida intäkter som patentet genererar. Frågan är då hur dessa betalningsströmmar bör kvantifieras?

En immateriell rättighets framtida betalningsströmmar, som inte sällan är en serie periodiska utbetalningar, kan bestämmas på flera olika sätt, av vilka fyra får sägas vanligt förekommande.¹⁷⁶ Vilken som är lämpligast avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.

För det första kan den inkomst som företaget skulle gå miste om i det fall företaget inte investerade i den immateriella rättigheten bestämmas

¹⁷⁴ Jfr. Ross & Westerfield & Jaffe (1999), s. 135.

¹⁷⁵ Tenenbaum (2000), s. 189.

¹⁷⁶ Tenenbaum (2000), s. 190.

betalningsströmmarna.¹⁷⁷ Som exempel kan nämnas minskade försäljningsintäkter på grund av att ett patent inte förvärvas.

Det andra sättet är att beräkna den extra vinst som den immateriella rättigheten i fråga genererar.¹⁷⁸ Alla vinster som hänför sig till annat än den immateriella rättigheten, vars betalningsströmmar skall bestämmas, dras bort från företagets totala vinst, så att endast den vinst som kan tillskrivas den immateriella tillgången är kvar.¹⁷⁹ Som synes krävs en systematisk uppdelning av vinsten i olika poster, något som förefaller vara en relativt arbetskrävande uppgift, om det överhuvudtaget låter sig göras.¹⁸⁰

Ett tredje sätt är att räkna ut övervinsten. Metoden används främst i fråga om varumärken och utgår ifrån att ett varumärkes värde kan mätas med den ytterligare vinst, som ett varumärke tillför en märkesprodukt. Metoden innebär att en produkt märkt med det varumärke som skall värderas, jämförs med en likadan produkt, som inte har det aktuella varumärket. Kruxet är att en närmast identisk produkt skall hittas, utan andra skillnader än just avsaknaden av varumärke. Märk här att det inte är fråga om ett annat varumärke som jämförelseobjekt.¹⁸¹

Den fjärde metoden för att beräkna en immateriell rättighets framtida betalningsströmmar som här skall kommenteras benämnes i direkt översättning från engelskan befrielse från royalty.¹⁸² Idén är att en immateriell rättighets värde kan mätas med vad dess ägare skulle ha fått betala i royalty om han istället för att äga den skulle licensiera rättigheten från en tredje part. Helt avgörande för metoden är att kunna få fram en riktig royalty.¹⁸³

5.4.2.2 Varaktighet

Hur länge betalningsströmmen kommer att vara bestäms av den immateriella rättighetens livslängd. Det finns fyra olika sätt att beräkna livslängden på den immateriella rättigheten. Livslängden kan bestämmas av egendomens fysiska, ekonomiska, tekniska eller juridiska livslängd. Den ekonomiska livstiden är slut när den immateriella tillgångens avkastning går under noll. Den tekniska livstiden är slut när tillgången blivit förlegad ur teknisk synvinkel. Den legala livstiden är slut när den exklusiva immateriella rättigheten inte kan göras gällande mer, t.ex. vid utgången av ett patent.¹⁸⁴

¹⁷⁷ "Postulated loss of income approach" på engelska. Se Tenenbaum (2000), s. 190.

¹⁷⁸ *Residual earnings approach* på engelska.

¹⁷⁹ Tenenbaum (2000), s. 191.

¹⁸⁰ Tenenbaum kommenterar inte eventuella svårigheter med metodens tillämpning i praktiken, se Tenenbaum (2000), s. 191.

¹⁸¹ Tenenbaum (2000), s. 192.

¹⁸² Relief from royalty approach.

¹⁸³ Tenenbaum (2000), s. 193.

¹⁸⁴ Tenenbaum (2000), s. 189f.

5.4.2.3 Risk

Med alla betalningsströmmar finns alltid en viss form av osäkerhet. Som tidigare nämnts kan risken vägas in i diskonteringsräntan, där högre risk ger högre diskonteringsränta. Alternativt kan de förväntade utbetalningsbeloppens storlek justeras i paritet med risken.

5.4.3 Förtjänster

En av nuvärdesberäkningens förtjänster är att den förenklar en jämförelse mellan olika investeringsalternativ. Genom att jämföra olika alternativs nuvärde framgår tydligt vilket alternativ som är det ekonomiskt sett mest attraktiva, något som annars skulle vara svårt att avgöra, i synnerhet om de olika alternativens framtida betalningsströmmar är många och ojämna och utspridda över en längre tid. Det investeringsalternativ med den högsta nuvärdet är det förmånligaste. En annan fördel med nuvärdesberäkningen är att hänsyn kan tagas till pengars tidsvärde.

5.4.4 Monte-Carlo metoden

En sofistikerad variant av inkomstmetoden är en multiscenario sannolikhetsmetod, som kallas Monte-Carlo metoden.¹⁸⁵ Metoden bygger på inkomstmetoden i det den använder nuvärdesberäkningar och diskonterar framtida betalningsströmmar. Skillnaden gentemot den traditionella inkomstmetoden är att Monte-Carlo metoden tar hänsyn till sannolikheten för att de enskilda utbetalningarna skall utbetalas och utför ett slags sannolikhetsberäkning för var och en av dem.¹⁸⁶

Monte-Carlo metoden har de senaste 20 åren ökat i betydelse som verktyg för att få fram beslutsunderlag i företag. Den lämpar sig särskilt väl vid beräkning i situationer när en hög grad av osäkerhet råder, t.ex. oprövad teknik under utveckling eller varumärkesrätten till ett märke på en ännu oprövad marknad.¹⁸⁷

Metoden är i praktiken endast genomförd med hjälp av ett kalkylprogram i dator, såsom Lotus1-2-3 eller Excel i kombination med annan mjukvara.¹⁸⁸ Istället för att tilldela en cell i kalkylprogrammet ett fast belopp, skrivs en matematisk funktion in som anger sannolikheten för olika utfall i den enskilda cellen. Härigenom blir varje enskild framtida utbetalning som den immateriell rättighet kan generera en variabel med en given

¹⁸⁵ Razgaitis (1999), s. 160.

¹⁸⁶ Tenenbaum (2000), s. 194.

¹⁸⁷ Tenenbaum (2000), s. 194.

¹⁸⁸ Det finns flera olika Monte Carlo program. Information om två program kan fås på <www.decisioneering.com> och <www.palisade.com>

sannolikhetskurva.¹⁸⁹ Sannolikhetskurvorna kan se olika ut men är i regel någon form av normalfördelningskurva.

När väl alla framtida in- och utbetalningar har fått sin speciella sannolikhetsprofil, körs programmet och ett samlat nuvärde erhålls. Körningen upprepas uppåt 1000 gånger och en fördelningskurva framträder för nuvärdet på den immateriella rättigheten ifråga. Genom att studera det statistiska utfallet för alla nuvärden kan en djupare förståelse uppnås av investeringsalternativet i fråga, jämfört med den engångsberäkning som görs i den traditionella inkomstmetoden.¹⁹⁰ Programmen visar en mängd statistisk data såsom medelvärde, median, vilket utfall som har högst sannolikhet, standardavvikelse, olika variablers känslighet. Rätt använd och tolkad kan informationen vara till stor hjälp vid värdering av immateriella rättigheter.¹⁹¹

Som framgått är den tidigare berörda Monte-Carlo en utveckling av inkomstmetoden. Även om Monte-Carlo metoden betydligt förbättrar prognosmöjligheterna, i det att den tar hänsyn till sannolikheten för att de enskilda betalningarna inträffar, har den likväl en svaghet, som är gemensam för alla varianter av inkomstmetoden, nämligen svårigheten att hantera långa tidsperspektiv.¹⁹² När en utbetalning, som kommer att inträffa först om 10 år, skall diskonteras blir nuvärdet relativt litet. Detta gäller i synnerhet om avkastningskravet är högt ställt. Låt oss ta ett exempel. Antag att ett företag överväger att göra en investering och använder sig av en kalkylränta på 30%. Antag vidare att investeringen kommer att generera 100 miljoner kronor om 10 år. Utbetalningens nuvärde blir då $100/1,3^{10} = 7,25$ miljoner kronor. Vid långa tidsperioder får en felaktigt satt diskonteringsränta stor genomslagskraft.

5.5 Optionsstrategier

En begränsning hos inkomstmetoden, inklusive Monte-Carlo, metoden är att den ger endast utrymme för ett enda oåterkalleligt investeringsbeslut och tar inte hänsyn till ändrade förutsättningar. I verkligheten är ju investeringsbeslut inte så inflexibla. Ett projekt som visar sig vara mer riskfyllt eller kostsamt än vad som initialt har antagits, kan oftast avbrytas.¹⁹³

¹⁸⁹ Razgaitis (1999), s. 162.

¹⁹⁰ Razgaitis (1999), s. 170.

¹⁹¹ Tenenbaum (2000), s. 196.

¹⁹² Razgaitis (1999), s. 177.

¹⁹³ Razgaitis (1999), s. 178.

Optionsprissättningsmetoden kan i viss mening sägas vara bättre rustad att lösa det nu berörda problemen.¹⁹⁴ Optionsprissättningsteorin enligt Black and Scholes-modellen utvecklats för att beräkna priset på aktieoptioner.¹⁹⁵ Modellen kräver omfattande historiska data för att kunna tillämpas och är därför svåränvänd vid värdering av immateriella rättigheter. En förenklad modell är dock möjlig att använda. Modellen har utvecklats av Leuhrman¹⁹⁶ och skiljer sig från traditionell optionsprissättning i så stor utsträckning att jämförelse med annan finansiell litteratur inte är motiverad.

Genom att använda förenklade optionsteorier ges möjlighet att först investera lite och lära sig lite, för att sedan fatta det slutgiltiga investeringsbeslutet när osäkerheten har minskat.¹⁹⁷

Följande exempel illustrerar problematiken.¹⁹⁸ En köpare erbjuds att förvärva en patentlicens för en kostnad av 5 miljoner kronor, varefter köparen kommer att vara tvungen att lägga ner ytterligare 10 miljoner kronor på forskning och utveckling. Efter noggrann analys kommer köparen fram till att kostnaden för att kommersialisera den licensierade teknologin kommer att vara (1) 40 milj. kr, (2) 80 milj. kr, eller (3) 120 milj. kr, beroende på olika antagande. Sannolikheten för de tre alternativen bedöms vara lika stor. Intäkterna från en lyckad kommersialisering förutsägs vara antingen (A) 50 milj. kr eller (B) 130 milj. kr. Frågan är: skall köparen investera i patentlicensen?

Om kostnaderna betecknas 1, 2 och 3, och intäkterna A respektive B, kan följande uppställning göras:

$$A1 = 50 - 40 = +10$$

$$A2 = 50 - 80 = -30$$

$$A3 = 50 - 120 = -70$$

$$B1 = 130 - 40 = +90$$

$$B2 = 130 - 80 = +50$$

$$B3 = 130 - 120 = +10$$

För att få reda på vilket alternativ som kommer att inträffa måste säljaren betala de ovan nämnda $5 + 10 = 15$ milj. kr. Detta gör att endast utfall B1 och B2 har ett positivt slutresultat och är attraktiva. Enligt traditionell beslutsteori blir nuvärdet på investeringen: $(10 - 30 - 70 + 90 + 50 + 10) / 6 - 15 = -5$. Nuvärdet av investeringsmöjligheten är alltså negativt och köparen bör därför inte investera i licensen.

Optionsteorin ger emellertid ett annat resultat: enligt optionsteorin sett att se förvärvar köparen, för 15 miljoner kr, en option dvs. en rättighet, att

¹⁹⁴ Razgaitis (1999), s. 178.

¹⁹⁵ Modellen är från 1973. Se vidare Wramsby & Österlund (1995), s. 221.

¹⁹⁶ Luehrman, Timothy A (1998) 'Strategy as a Portfolio of Real Options.' Harvard Business Review. Sept. – Oct. 1998, s. 89ff.

¹⁹⁷ För en diskussion kring beslutsteorier och optioner se Luehrman (1998), s. 89ff.

¹⁹⁸ Exemplet från Razgaitis (1999), s. 178.

investera i licensen. Köparen kommer då att gå vidare med investeringen i de fall investeringen i denna andra del ger ett positivt resultat, således utfall A1, B1, B2, och B3. Alternativen A2 och A3 undviks däremot, eftersom det ju inte finns någon anledningen att göra förlusten större, än de redan förlorade 15 miljoner kronorna. Således kommer köparen bara att förlora 15 miljoner om alternativ A2 eller A3 inträffar och inte 30 respektive 70 miljoner som den traditionella nuvärdesberäkningen förutsatte. Schematiskt uppställt ser optionsteorins alternativ som följer.

Kommersialiserings - Kostnad:	1 40 miljoner		2 80 miljoner		3 120 miljoner	
	Intäkter:					
A 50 miljoner	10	-5	-30	-15	-70	-15
B 130 miljoner	90	75	50	35	10	-5

Varje cell har två värden, varav det vänstra anger slutvärdet efter avdrag för de initialt satsade 15 miljoner kronorna.

Optionens värde = $(-5-15-15+75+35-5)/6 = 11.7$ miljoner kronor.

Skillnaden beror alltså på att köparen stoppar investeringen i fallen A2 och A3 – det skuggade området i tabellen – och undviker vidare förluster. I nuvärdesberäkningen ovan antogs det däremot att köparen fullföljer investeringen i samtliga fall.

Ovanstående exempel visar att det i vissa fall är nödvändigt att dela upp en investeringsprocess i olika steg för att en rättvisande värdering skall kunna göras. I de fall där köparen ges möjlighet att avböja fortsatt investering bör en optionsteoretisk beslutsmodell användas.

5.6 Värdering i praktiken

Ovan har redogjorts för i tur och ordning marknads-, kostnads- och inkomstmetoden. I viss utsträckning har redan för- och nackdelar med de olika metoderna berörts, men den centrala frågan vilken metod som är att föredra återstår att besvara.

Dessvärre är svaret inte enkelt. Problematiken belyses på ett bra sätt i följande citat:

In actual practice, the assembly, analysis, and interpretation of data within the approaches seldom lead to this ideal situation [wherein all indicators yield the same result]. Consequently, a critical step in the appraisal process is a reconciliation of all value indications. This step brings together the facts and fits them into cause-and-effect relationships leading to a final conclusion of the defined value.¹⁹⁹

Svaret är alltså en sammanvägning av de olika metodernas resultat.²⁰⁰ Hur sammanvägningen går till i det enskilda fallet är naturligtvis svårt att avgöra i förväg.

Rubriken ovan heter värdering i praktiken och här skall några punkter som inte bör förglömmas av envar praktiker på området. Först marknadsmetoden. Man bör vara uppmärksam på atypisk påverkan av tillfällig art på transaktioner som till synes är jämförbara. Vidare bör marknadsens egna svängningar uppmärksammas. Exempelvis blir ju ofta data från en spekulationsvåg snart inaktuella.²⁰¹

Som torde framgått i det föregående är den springande punkten vid tillämningen av inkomstmetoden att kvantifiera de framtida betalningsströmmarna på ett riktigt sätt. Detta göres endast genom att *samtliga* framtida inbetalningar av betydelse i sammanhanget medräknas. En annan sak är att en särskiljning av särskilt stora betalningsströmmar ibland kan visa sig fruktbar, när det möjliggör att deras påverkan på nuvärdet vid olika strategier kan studeras separat. Slutligen kan påminnas om att diskonteringsräntan naturligtvis skall vara justerad efter skatten, på samma sätt som inkomstströmmarna är; om inkomstströmmarna är efter skatt, skall diskonteringsräntan också vara det och vice versa.²⁰²

¹⁹⁹ Smith & Parr (2000), s. 309.

²⁰⁰ Av samma åsikt är Reilly, se Reilly (1996), s 40.

²⁰¹ Smith & Parr (2000), s. 312.

²⁰² Smith & Parr (2000), s. 312.

6 Diskussion och slutsatser

År 1879 ansökte en herre vid namn George Selden patent på en bensindriven bilmotor och erhöll patent sex år senare. År 1903 bildades Association of Licensed Vehicle Manufactures, som kom överens med Selden att betala denne en royalty för varje producerad bil.²⁰³ Selden hade kopplat ett rejält grepp om den amerikanska bilmaknaderna, och det är inte svårt att föreställa sig patentets dignitet. Alla ville emellertid inte gå med i Association of Licensed Vehicle Manufactures. Henry Ford stämde Selden och utmanade patentet på bensindrivna bilmotorer och år 1911 meddelade Court of Appeal att patentet gällde tvåtaktsmotorer, men inte de fyrtaktsmotorer som Henry Ford använde. Så här i efterhand framstår ju Seldens patent som mycket svagt, men förmodligen hade en samtida bank varit villig att låna honom en icke oansenlig summa pengar för att kommersialisera sitt patent.²⁰⁴ Exemplet illustrerar på ett bra sätt hur svårt det understundom kan vara att värdera en immateriell rättighet.

Att en korrekt och noggrann genomförd due diligence av immateriella rättigheter kan vara av avgörande strategisk betydelse i samband med ett företagsförvärv är helt klart. Visserligen är ju detta inte något unikt för immateriella rättigheter – hela målföretaget måste naturligtvis granskas noga och det kan ligga många hundar begravnade som vid en upptäckt skulle göra affären oönskad – men likväl torde i de flesta fall konsekvenserna av en upptäckt defekt immateriell rättighet inte kunna överskattas. Ett varumärke eller en upphovsrätt kan vara ett företags i särklass viktigaste tillgång, kring vilken företaget är uppbyggt.

Som framgick av diskussionen om vilken lag som är tillämplig vid överlåtelse av immateriella rättigheter har problemet inget enkelt eller givet svar. Samtidigt borde väl just enkelhet, klarhet och förutsägbarhet var en ledstjärna vid en diskussion de lege ferenda. Att köplagen formellt sätt är tillämplig torde stå klart; inga formella hinder föreligger: immateriella rättigheter är ju lösegendom. Däremot framstår vissa köplagens rättsregler per se i viss mån omotiverade när de tillämpas på överlåtelser av immateriella rättigheter. Uppdelningen av fel i rättsliga fel och övriga fel, med olika påföljder – bland annat ingen tvåårig preskriptionstid för rättsliga fel – verkar mindre välfunnen när det är fråga om överlåtelse av immateriella rättigheter. Samtidigt är det svårt att ignorera de rättssystematiska skäl som talar för en konsekvent tillämpning av köplagen i sin helhet. Även om vissa regler tydligt inte utformade med tanke på immateriella rättigheters behov, skall nackdelarna med att ändå tillämpa köplagen fullt ut, vägas mot nackdelarna av dels en minskad förutsägbarhet i

²⁰³ Groves (1997), s. 12.

²⁰⁴ Groves (1997), s. 12.

samband med köp av immateriella rättigheter och dels en mer splittrad civilrätt.

Jag anser att det ligger en del i vad Hultmark säger om risken för splittring inom civilrätten. Klarhet och förutsägbarhet skapas inte genom specialundantag som inte framgår av lagtexten. Möjligen ter sig Hultmarks strävan efter en enhetlig ansvarsfördelning oberoende av avtalstyp understundom något långt driven. Att alla avtalstyper skulle ha samma reglering torde vara en rättspolitisk omöjlighet, något som icke bör förglömmas i en diskussion om enhetlighet på avtalsrättens område. Enhetlighet kan och skall inte vara den enda ledstjärnan för lagstiftaren. Fragmentering och splittring av avtalsrätten är oundviklig konsekvens av ändamålsenliga särregleringar. När detta är sagt är jag likväl benägen att förespråka köplagens tillämpning på överlåtelse av immateriella rättigheter. Detta är dock inte liktydigt med att köplagen för detta ändamål är idealisk i alla delar.

Frågan är då vad det innebär för due diligence processen om köplagen tillämpas. För det första aktualiseras i praktiken alltid undersökningsplikten i samband med företagsförvärv – due diligencen skall alltså göras om säljaren håller relevant information tillgänglig. Och eftersom köparen inte som fel i en immateriell rättighet får åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, bör undersökningen göras ytterst noga. Vad som bör undersökas redogjordes för i kapitel fyra, vilket i kombination med bilagda checklistor torde täcka in allt väsentligt. Som framgick är det en förhållandevis stor mängd punkter som skall gås igenom och kontrolleras. Även om vissa av dessa punkter viktigare än andra, kan ingen punkt överhoppas utan risk för allvarliga konsekvenser. Det omfattande administrativa arbete som det innebär att kontrollera alla i kapitlet omnämnda aspekter är krävande och måste utföras noggrant.

I övrigt är det svårt att i egentlig mening analysera den kvalitativa värderingen *per se*. Här handlar det ju mest om att just vara noggrann och flitig – kreativa förmågor används bäst på annat håll. Personligen kan jag inte se att någon särskild ordning skulle vara bra att följa, bortsett från det naturliga att utgå från en lista vilken omfattar målföretagets samtliga immateriella rättigheter. Att det inte spelar någon större roll vilken ordning man följer, betyder dock inte att man kan lämna systematiken därhän. Tvärtom är det förmodligen helt nödvändigt med en konsekvent genomförd systematisk undersökning, för att undvika förvirring, upprepningar och missar i due diligence processen. Bilagda checklistor är ett bra sätt att göra materialet överskådligt och kontrollerbart.

Kopplingen mellan den kvalitativa och kvantitativa värderingen, eller med andra ord den legala respektive finansiella due diligencen, kan vara värd att notera. De är beroende av varandra. I den kvalitativa värderingen framkommer fakta som är av fundamental betydelse för den kvantitativa värderingen. För att kunna göra en ekonomisk analys, måste naturligtvis de rättsliga förutsättningarna vara klara. Samtidigt kan en helhetsbild som kan göra anspråk på att vara rättvisande inte presenteras utan att den ekonomiska analysen är gjord. Starka patent som skyddar något, som saknar kommersiellt värde avslöjas i den finansiella due diligencen.

Försök att peka ut en kvantitativ värderingsmetod som den bästa är dömda att misslyckas. Likväl torde en kombination av Monte-Carlo metoden och den tidigare presenterade optionsteorin kunna sägas vara att föredraga, förutsatt att tillräcklig information finns för att beräkna betalningsströmmarna och diskonteringsräntan. Att inte använda optionsprissättningsmetoden, när tillfälle bjuds framstår som omotiverat. Visserligen är marknadsmetoden bra, men ytterligt svårtillämpad när enskilda ensamrätter skall värderas.

Bilaga A

Checklista²⁰⁵

I. Immateriella rättigheter i vid bemärkelse

A. Registrerade rättigheter

1. Patent
2. Varumärken
3. Varunamn
4. Upphovsrätt
5. Design patent
6. Chip topografi
7. Patentansökan

B. Oregistrerade rättigheter

1. Uppfinningar
2. Företagshemligheter
3. Know-how
4. Handelsnamn
5. Varumärken
6. Upphovsrätter
7. Design
8. Goodwill

C. Rättigheter som härrör från anställning

1. Äganderätt till uppfinningar, upphovsrätt, design
2. Tystnadsplikter
3. Förtroendeuppdrag
4. Anställnings överenskommelser

D. Rättigheter från tredje man (tillhandahållandet av produkter, teknologi, äganderätter)

1. Licenser, överenskommelse om att bruka
2. Rättigheter (användning, support, förbättringar, exklusivitet)
3. Åligganden (tystnadsplikt, användarrestriktioner, royalties, förbättringar)

E. Statliga godkännande

1. Produkt
2. Konkurrensrätt
3. Godkännande av förpackning, etikettering, namn och registrering
4. Marknadsföring och reklam
5. Export tillstånd

F. Objekt som skyddas ("subject matter")

1. Produkten i sig
2. Produktdelar / råmaterial
3. Tillverknings- och marknadsföringsprocesser

²⁰⁵ Checklistan är översatt från engelska och återfinns i Jolliffe & Gill (1994), ss. 326-331.

4. Tillverknings- och packningsutrustning
5. Produkt design, komponenter, form, justering
6. Mjukvara (för tillverkning och administration)
7. Förpackning, låda, ask, etikett
8. Affärs- och firmanamn, varumärken
9. Reklam- och marknadsmaterial
10. Handels kanaler (marknadsföring, distribution och återförsäljare)
11. Affärs information, data, affärsmöjligheter
12. Forskning och utveckling (produkt, process, packning och marknadsföring)
13. Anställningsavtal
14. Licenser från tredje man, avtal, tillstånd, relation
15. Restriktion av finansiering och säkerheter
16. Samarbetspartners (rättigheter, teknisk support)

G. Ägande

1. Ägandets ursprung: enskild uppfinnare
2. Anställd eller uppdragstagare
3. Licens, tillåtelse
4. Kontraktuella rättigheter och skyldigheter som påverkar äganderätten
5. Registrering, fullständigande av äganderätten
6. Säkerhetsintressen

II. Identifieringen av relevanta immateriella rättigheter

A. Säljarens redogörelse för rättigheter till salu eller för licensering

B. Undersökning för att särskilja de immateriella rättigheter som skall förvärfvas

1. Sökning. Sökandet styrs av vilken typ av immaterialrätt som är i fråga (se V till IX)
2. In-hose/consultant granskning av kommersiella produkter processer, sökresultat och granskning av branschen för att identifiera:
 - a. Ytterligare väsentliga rättigheter/licenser/samtycken/avtal nödvändiga för att driva säljarens verksamhet
 - (1) Från säljaren
 - (2) Från tredje man
 - b. Alternativ till intrång
 - (1) Kringgå säljarens rättigheter med alternativ tillverkningssteknik
 - (2) Från konkurrerande säljare/licensgivare
 - c. Irrelevanta rättigheter
 - (1) Inte ingående i kommersiell produkt/process
 - (2) Orelaterade rättigheter som ingår
 - d. Önskvärda ytterligare rättigheter (förbättringar)
 - (1) Från säljare
 - (2) Från tredje man
 - e. Oregistrerade rättigheter

C. Undersökning för att identifiera potentiella intrång av andras rättigheter (samma som II A och B)

III. Utvärdering av relevanta rättigheter

A. Utsikter att hävda säljarens monopol

1. Utlåtande om rättigheternas giltighet
2. Utlåtande om intrång av tredjemans rättigheter
 - a. Licenskostnad
 - b. Förpliktelse/kostnad för försvar/utmaning
3. Utlåtande om intrång av tredjeman

B. Kostnad för ickeintrångs alternativ

1. Kringgå säljarens rättigheter med alternativ tillverkningsteknik
2. Förvärva konkurrerande rättigheter

C. Tidsperiod då exklusiviteten gäller

1. Berättigande/kvalificering till skydd
 - a. Åliggande/kostnad för stämning
 - b. Utlåtande om sannolikhet för utfärdande
2. Ansökningar under behandling
 - a. Åliggande/kostnad för stämning
 - b. Utlåtande om sannolikhet för utfärdande
3. Återstående tid för befintliga registrerade rättigheter
 - a. Åliggande/kostnad för upprätthållande/förnyelse
4. Sannolikhet för förbättringar
 - a. Utvidgning av monopolet
 - b. Förbättring av effektivitet/marknadsvärde
5. Återstående ekonomisk livslängd

D. Rättigheter som skall förvärfas: licens eller köp?

1. Licens
 - a. Kontrollera säljarens rätt att ge rättigheterna
 - (1) Sök fram äganderättshandling
 - (2) Säkerheter och garantier
 - b. Beakta de erbjudna rättigheternas vidd
 - (1) Exklusivitet
 - (2) Territoriella frågor
 - (3) Licensierade rättigheter
 - (4) Användningsområde
 - (5) Period/Upphävande
 - (6) Rätt/skyldighet att vidmakthålla/implementera
 - (7) Benchmark för att upprätthålla rättigheterna
 - (8) Möjligheter att utöka intresseområdet
 - c. Beakta närliggande kontraktsvillkor
 - (1) Kontraktets omfattning rättigheter / skyldigheter
 - (a) Rätt till förbättringar
 - (b) Rätt / skyldighet att utveckla
 - (c) Äganderätten till utvecklingar
 - (d) Tillgång till support
 - (e) Rätt / skyldighet till support
 - (f) Bunden försäljning
 - (2) Allokering av potentiellt ansvar
 - (a) Intrång på tredje mans rättigheter
 - (i) Skadeersättning av säljaren (möjligt?)

- (ii) Skadeersättning av kunder (begärt?)
 - (b) Garantier
 - (i) Från säljaren (möjligt?)
 - (ii) Från kunder (begärt?)
 - (c) Produktansvar
 - (i) Säljarens förnekande
 - (ii) För kunder acceptabel friskrivning
 - (iii) Försäkring tillgänglig/kostnad
 - (d) Ansvarsbegränsning
 - (i) Av säljaren
 - (ii) Acceptabel för kunder
 - d. Beakta villkor för beviljande av andra licenser - mest gynnad licens
2. Överlåtelse
 - a. Kontrollera säljarens äganderätt
 - (1) Sök erforderlig kedjan av överlåtelser
 - (a) Registrerad ägare
 - (b) Anställningsavtal
 - (c) Kompletta och registrerbara överlåtelser
 - (d) Möjlighet/ansvar att registrera kedjan av överlåtelser och åtgärda brister.
 - (2) Säkerheter och garantier
 - b. Beakta vad erbjudandets omfattning
 - (1) Enskilt/delat
 - (2) Geografiskt område
 - (3) Samtliga/delar av rättigheter
 - (4) Användningsområde
 - (5) Möjlighet till förbättringar
 - (6) Rätt/skyldighet att utveckla
 - (7) Äganderätt till förbättringar
 - (8) Tillgång till support
 - (9) Rätt/skyldighet till support
 - (10) Rätt/skyldighet till implementering
 - (11) Valmöjlighet att utöka intresseandelen
 - c. Beakta tredje parts intressen
 - (1) Undersök karaktären befintliga tredjemans rättigheter/skyldigheter identifierade av säljaren
 - (a) Överlåtelse/licensering
 - (b) Exklusivitet
 - (c) Område
 - (d) Rättigheter
 - (e) Användningsområde
 - (f) tidsperiod/upsägningstid
 - (g) Överlåtbarhet
 - (h) Rättighet till förbättring
 - (i) Rätt/skyldighet att förbättra
 - (j) Äganderätten till förbättringar
 - (k) Rätt/skyldighet till support

- (l) Rätt/skyldighet till implementering
- (m) minimikvoter
- (n) Möjlighet till att utöka intresseandelen
- (o) Tillräcklighet i bestämmelser för att bevara rättigheter
- (2) Undersök potentiellt ansvar grundat på tredje parts befintliga rättigheter/skyldigheter
 - (a) Skadeersättning för intrång på tredje mans rättigheter
 - (b) Kvarvarande utfästelser till tredje part/kunder
 - (c) Friskrivningar från produktansvar av tredje part/kunder
 - (d) Ansvarsbegränsningar
- (3) Sök efter andra tredjepartsintressen
 - (a) Säkerhet
 - (i) Federal
 - (ii) Lokal
 - (b) Registrering av licens/överlåtelse avtal
- d. Beakta ansvarsfördelningen för aktiviteter före avtalsslut
 - (1) Kontraktsenligt ansvar (kontraktet tillträtt)
 - (a) Granskning av kontrakten
 - (b) Säkerheter och garantier helt avslöjade
 - (c) Skadeersättning för yrkande baserad på aktiviteter före avtalsslut
 - (2) Kontraktsenligt ansvar (kontraktet ej tillträtt)
 - (a) Granskning av kontrakten
 - (b) Skadeersättning för yrkande baserad på aktiviteter före avtalsslut
 - (3) Produktansvar
 - (a) Granska friskrivningsklausuler
 - (b) Skadeersättning för yrkande baserad på försäljning före avtalsslut
- e. Beakta ansvarsfördelningen för aktiviteter efter avtalsslut
 - (1) Intrång på tredje parts rättigheter
 - (a) Yttrande (opinion)
 - (b) Löften och garantiutfästelser från säljaren (om möjligt)
 - (c) Skadeersättning av säljaren (möjligt?)
 - (d) Skyldighet för säljaren att assistera i ett svaromål
 - (2) Kontraktsenligt ansvar (kontraktet tillträtt)
 - (a) Granskning av kontrakt
 - (b) Avslutande/ej förlängning av kontrakt
 - (c) Säkerheter och garantier helt avslöjade
 - (3) Kontraktsenligt ansvar (kontraktet ej tillträtt)
 - (a) Granskning av kontrakt
 - (b) Ge säljaren nödig licens för att fullgöra förpliktelser tills kontrakten löper ut
 - (4) Produktansvar - Granska friskrivningsklausulerna

IV. Övrigt att beakta vid köp/licensiering av rättigheter

A. Definiera äganderätten med säkerhet

Generell beskrivning med detaljerade scheman

B. Intrång av tredje part

1. Skaffa rätten till att stämma för intrång
2. Assistans vid hävdandet/verkställandet

C. Ytterligare försäkran/support

1. Initiativ till ansökan
2. Slutförande av pågående patentansökan
3. Överföring av dokument och akter
4. Skyldighet att tillhandahålla ytterligare överlåtelsehandlingar för att fullända äganderätten

D. Beaktande efter att avtalet har slutits (post closing consideration) – Registrering av rätt

V. Upphovsrättsliga hänsyn

A. Relevanta undersökningar

1. Registrering författare/rätt/ägare
2. Registrering av licenser/överlåtelse
3. Registrering av säkerheter
 - a. Federal
 - b. Lokal

B. Andra relevanta beaktande

1. Moral rights waivers
2. I enlighet med reglerna i länder utanför Bernkonventionen
3. Tid och plats för första publiceringen
4. Författarens medborgarskap
5. Författarens eventuella dödsdatum
6. För mjukvara: tillgång till alla källkoder

VI. Patenträttsliga hänsyn

A. Relevanta undersökningar

1. Registrering uppfinnare/ äganderättshandling/ägare
2. Nyhet/giltighet/intrång
3. Registrering av licensiering/överlåtelse
4. Registrering av säkerheter
 - a. Federal
 - b. Lokal
5. *Section 11* för att bekräfta pågående ansökan

B. Andra relevanta hänsynstagande

1. Skyldighet att fullfölja ansökan
2. Ansvar för underhållsavgifter
3. Datum för uppfinningen
4. Datum för första offentliggörande

VII. Varumärkesrättsliga hänsyn

A. Relevanta undersökningar

1. Registrering/märke/ägare
2. Registrerbarhet/giltighet
 - a. Förvirrande/närliggande affärsnamn/firma
 - b. Oklar registrering/ansökan

- c. Oklara oregistrerade märken
- 3. Registrering av överlåtelse
- 4. Registrering av säkerheter
 - a. Federal
 - b. Lokal

B. Andra relevanta hänsynstagande

- 1. Goodwill överlåten tillsammans med varumärke
- 2. Notering av överlåtelse/särskiljbarhet
- 3. Korrekt användning
 - a. Märken eller beskrivning av varor?
 - b. Vederbörlig märkning
- 4. Korrekt licensiering
 - a. Licensen finns
 - b. Regler för licensgivarens kontroll över karaktären och kvalitén
 - c. Licensgivarens kontroll över karaktären och kvalitén i realiteten
 - d. Vederbörlig märkning

VIII .Hänsyn till affärshemligheter och konfidentiell information

A. Relevanta undersökningar

- 1. Anställningsavtal/Sekretessavtal
- 2. Tillgång till dokument
- 3. Offentlig tillgång till information

B. Andra relevanta hänsynstagande

- 1. Detaljerad definition av saken/objektet i sig (subject matter)
- 2. Granska säljarens ansträngningar/framgång med att upprätthålla sekretess

IX. Industridesign

A. Relevanta undersökningar

- 1. Registrering/design/ägare
- 2. Nyhet/giltighet intrång
- 3. Registrering av licensiering/överlåtelse
- 4. Registrering av säkerheter
 - a. Federal
 - b. Lokal

B. Andra relevanta hänsynstagande

- 1. Tid och plats för första offentliggörande
- 2. I enlighet med formaliteter – krav på märkning

X. Förpackning, Etikettering och marknadsföring

A. Granska alla produktförpackningar, etiketter och reklam och kontrollera att de är i enlighet med gällande rätt.

B. Granska och säkra äganderätten och/eller rättigheten till förpackning, etikett och marknadsföring av den immateriella rättigheten.

Bilaga B

Intellectual Property Due Diligence Checklist- documents to be required²⁰⁶

1. DEFINITIONS

- a) Agreement: Any agreement, whether oral or written, express or implied, including, without limitation, licenses, employment and consultancy agreements, options, franchise agreements, sponsorships, agreements not to enforce, consents, settlements, assignments, security interests, liens and other encumbrances or mortgages, and any amendment(s), renewal(s), novation(s) and termination(s) pertaining thereto.
- b) Business: To manufacture, produce, process, purchase, supply, sell, or render Target Company's goods and services and to Exploit the Intellectual Property, as such activities are now conducted, and are planned to be conducted following the Closing.
- c) Closing: The completion of all necessary steps to consummate the Proposed Transaction, as specified in the Definitive Agreement.
- d) Disputes: Any threatened, pending, decided or settled opposition, interference, reexamination, injunction, claim, lawsuit, arbitration, mediation, demand for royalties, International Trade Commission investigation, decree, and any other dispute or disagreement involving Intellectual Property, and/or otherwise pertaining to the Business.
- e) Documents: Any information, regardless of the media on which it is stored, including, without limitation, registration certificates and applications therefor, correspondence, internal memoranda, notes of telephone conversations, electronic mail, shop drawings, laboratory notebooks, technical specifications, test procedures and specifications, technical information and data, marketing information, Agreements, and other documents and information, whether sent or received by Target Company, in Target Company's possession or control; all Documents referenced in the aforementioned documents.
- f) Employee: Person in the full- or part-time employ of Target Company, or otherwise in an employment relationship (express or implied) with Target Company.
- g) Exploit: To make, have made, offer to sell, sell, have sold, use, import, make public, reproduce, transmit, extract, distribute (by sale or other transfer, or by rental, lease or lending), prepare derivative works of (including, without limitation, translation, dubbing, and/or undertitling), perform and/or display publicly, and including the right to have done and authorize third parties to do any of the aforementioned acts.

²⁰⁶ Brownlee (2000), ss. 16:1 – 16:10. Tryckt med tillstånd av West Group.

- h) Intellectual Property: All registered and unregistered inventions, improvements, patents (including all reissues, continuations, continuations-in-part, revisions, extensions, and reexaminations thereof), works of authorship, copyrights, databases, semiconductor chip/mask work rights, trademarks, service marks, logos, designs, slogans, trade names, domain names, package designs, product designs, other design (model) rights, and trade secrets and other proprietary rights, whether owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company, and all registrations thereof and applications therefor (as applicable), in all countries and territories worldwide and under any international convention.
- i) Proposed Transaction: [As defined in the Letter of Intent dated [date] between the parties] [Buyers entering into [specify type of transaction] with Target Company.
- j) Target Company: [name of Target Company] [optional: and its affiliated companies (list)].

2. GENERAL

- a) List of directors, officers, Employees and third persons, formerly and presently employed by or under contract or affiliated with Target Company, whose assignment, contract, job duty or actual performance involves the invention, creation, authorship, planning, development, modification, implementation, Exploitation, protection, enforcement, registration and/or litigation of or involving Intellectual Property, including name, title, address of employment, description of his/her responsibility involving Intellectual Property, date of departure from Target Company (if applicable) and name and address of former and subsequent employer (if known).
- b) List of directors, officers, Employees and/or third persons who will be available to provide documents and information during the audit, including a specification of his/her area of technical and/or business expertise, telephone number, facsimile number, and e-mail address.
- c) List of all countries and territories worldwide in which Target Company owns, Exploits, creates, acquires, or has owned, Exploited, created or acquired, or plans to Exploit, create or acquire Intellectual Property, including the country/territory, Intellectual Property related to each, Exploitation activity conducted in each, and date upon which activity in each commenced or is planned to commence, terminated (if applicable), and reason for termination (if applicable).
- d) Three-year retrospective Intellectual Property legal budget, including details regarding the Intellectual Property asset involved, the legal issue(s) being advised upon (e.g., litigation, Intellectual Property clearance, validity and/or infringement opinions, applications for registration, maintenance fees for existing registration(s); licensing and other Exploitation agreements), and the name of the law firm and attorney responsible for the matter.

- e) For each item specified in this Checklist, provide all Documents pertaining to the requested subject, whether or not specifically requested, for all countries/territories worldwide, whether registered or unregistered.
- f) To the extent any Documents are in a foreign language, provide a copy and a certified translation into English of the original.
- g) Copy of Target Company personnel manual and all other Documents pertaining to Target Company personnel policies, including, without limitation, employee agreements, hiring and exit interview procedures and policies, and collective labor Document and other labor union-related Documents.
- h) List and copies of all Target Company insurance policies.
- i) List and copies of all loan and/or financing agreements, and all other Documents granting Target Company Intellectual Property as collateral, security or capital contribution.
- j) Search in U.S Copyright Office and U.S. Patent and Trademark Office and all foreign corporate authorities corporate, financial, and/or Intellectual Property records for all Agreements and other Documents pertaining to Intellectual Property.

3. PATENTS

- a) List and copies of all issued, pending, abandoned, and rejected patents (including any reissues, continuations, continuations-in-part, revisions, extensions, and reexaminations thereof) (Patents) and list and descriptions of all discoveries, inventions, concepts, ideas and improvements which Target Company believes may be patentable or otherwise protectable or proprietary (Inventions) that are owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company; information including date(s) of conception, name of inventor(s), date(s) of application and registration, and date of first use, sale or public disclosure of and laboratory notebooks and other Documents pertaining to such Patents and Inventions.
- b) Entire "file wrapper" (prosecution history) of all Patents, including official correspondence (office actions, amendments, etc.) to and from, and notes of telephone conversations with, any patent authority regarding such patents.
- c) List and copies of all invention disclosures received by Target Company from Employees and from third parties, including Employee invention disclosures and unsolicited third party invention disclosures.
- d) Description and copies of invention disclosure policies and forms.
- e) List and copies of validity, patentability and infringement searches and opinions pertaining to Target Companys Patents and Inventions or otherwise pertaining to the Business.
- f) Search in the relevant jurisdiction(s) patent authority registries in the name of Target Company for Target Company Patents and any potential dominating and any potentially infringing patent(s).

- g) List and copies of validity, patentability, and infringement searches and opinions requested by Target Company pertaining to any third party Patents and Inventions and otherwise pertaining to the Business.
- h) List of all publications and speaking engagements by Employees and third parties on behalf of Target Company; information pertaining thereto, including Employee or third party name(s), date, location, and technical/Intellectual Property subject of publication/speech; copies of all Documents distributed or displayed at speaking engagements.
- i) List of all trade shows and similar events in which Target Company has participated or at which Target Companys Patents and/or Invention(s) was/were displayed or demonstrated; information pertaining thereto, including name, date, and location of event; copies of all Documents distributed or displayed at such events.
- j) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party Patents and/or Inventions; including specification of subject Patent(s) and/or Invention(s), and date of such Agreement(s).
- k) List and copies of all Agreements pertaining to third party Exploitation of Target Companys Patent(s) and/or Invention(s); information regarding each, including specification of subject Patent(s) and/or Invention(s), and date of such Agreement(s).
- l) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company and/or third party Patents and/or Inventions or otherwise pertaining to the Business, including Patent and/or Invention involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition or resolution of Dispute.

4. TRADEMARKS, SERVICE MARKS, AND TRADE NAMES

- a) List and copies of all trademarks and service marks (including logos, designs and slogans), (hereinafter collectively referred to as Mark(s)) and trade names owned, Exploited or planned to be owned or Exploited by Target Company; all registrations and applications therefor; information including Mark, country/state, application and registration numbers, date(s) of application and registration, International and local classes (as applicable), and descriptions of goods/services in connection with which such Marks and/or services are used.
- b) Copies of promotional and marketing material, including all print and audiovisual advertisements, brochures, Internet web sites, and other marketing materials and promotional Documents used by Target Company, and including those of third parties which evidence Target Companys use of its own and third party Marks and trade names.
- c) Copies of all Mark registrability, validity, and/or infringement searches opinions pertaining to third party Marks and trade names.
- d) Copies of all Mark registrability, validity, and/or infringement searches opinions requested by Target Company pertaining to Target Company Marks and trade names or otherwise pertaining to the Business.

- e) Search in relevant jurisdiction(s) trademark, trade name and domain name registries in the name of Target Company and for all Target Companys Marks and trade names and for dominating and any potentially infringing Marks and trade names.
- f) Search on the Internet for use by third parties of all Marks and trade names.
- g) Evidence of date of first use and of continuous use of all Marks and trade names, and, if applicable, dates of lapse in use of Mark and explanation for such lapse.
- h) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party Marks and trade names; information regarding each, including specification of subject Mark(s) or trade name(s), and date of such Agreement(s).
- i) List and copies of all Agreements pertaining to third party Exploitation of Target Companys Mark(s) and/or trade name(s); information regarding each, including specification of subject Mark(s) and/or trade name(s), and date of such Agreement(s).
- j) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company or third party Marks and trade names or otherwise pertaining to the Business, including Mark and/or trade name involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition or resolution of Dispute.

5. DOMAIN NAMES

- a) List of all domain names, owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company; all registrations and applications therefor; information including top-level, secondary and further higher domains to which the domain name(s) relate(s), date(s) of application and registration.
- b) Copies of promotional and marketing material, referencing each such domain name.
- c) Copies of all domain name registrability, validity and/or infringement opinions pertaining to Target Companys domain names.
- d) Copies of all domain name registrability, validity, and/or infringement opinions requested by Target Company pertaining to third party domain names.
- e) Search in relevant jurisdiction(s) trademark, trade name, and domain name registries for such domain names.
- f) Search on the Internet (including World Wide Web) for each such domain name.
- g) Evidence of date of first use and of continuous use of each such domain name, and, if applicable, dates of lapse in use of domain name and explanation for such lapse.
- h) All Documents pertaining to the domain name registration authority for each such domain name.

- i) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party domain names; information regarding each, including specification of subject domain name, and date of such Agreement(s).
- j) List and copies of all Agreements pertaining to third party Exploitation of Target Companys domain names; information regarding each, including specification of subject domain name, and date of such Agreement(s).
- k) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company and/or third party domain names, including domain name involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition and/or resolution of Dispute.

6. COPYRIGHTS

- a) List, description and copies of all works of authorship (including, without limitation, literary works, musical works, lyrics, dramatic works, pantomimes and choreographic works, pictorial, graphic, sculptural and other three-dimensional works, motion pictures and other audiovisual works, sound recordings, architectural works, software, multimedia, collections, compilations, marketing materials, Internet websites) owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company; all registrations and applications therefor; information including description of work, author(s), date of creation of work, and date and country or countries of first publication of work, and date of author(s) death(s) (if applicable).
- b) List, description and copies of all derivative works (including modifications, translations, and adaptations), and compilations and collections of the works of authorship specified above.
- c) List, description, and copies of all prior works of authorship on which all such works of authorship specified above are based.
- d) Copies of all work of registrability, validity and/or infringement opinions pertaining to Target Companys works of authorship.
- e) Copies of all registrability, validity, and/or infringement opinions requested by Target Company pertaining to third party works of authorship.
- f) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party works of authorship; information regarding each, including specification of subject work(s) of authorship, and date of such Agreement(s)
- g) List and copies of all Agreements pertaining to third party Exploitation of Target Companys works of authorship; information regarding each, including specification of subject work(s) of authorship, and date of such Agreement(s).
- h) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company and/or third party work(s) of authorship, including work(s) of authorship

involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition and/or resolution of Dispute.

7. SEMICONDUCTOR CHIP/MASK WORKS

- a) List of all semiconductor chip and mask works, and modifications thereto, owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company; all registrations and applications therefor; information including description of semiconductor chip/mask work, author(s), date of creation, and date of first commercial exploitation.
- b) Copies of all plastic cover overlays, drawings or plots and photographs of each such semiconductor chip/mask work (including those in progress).
- c) List, description, and copies of all prior semiconductor chip and mask works on which any Target Company semiconductor chip and mask works are based.
- d) Copies of all registrability, validity and/or infringement opinions pertaining to Target Companys semiconductor chip(s)/mask work(s).
- e) Copies of all registrability, validity, and/or infringement opinions requested by Target Company pertaining to third party semiconductor chip(s)/mask work(s).
- f) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party semiconductor chip(s) and/or mask work(s); information regarding each, including specification of subject semiconductor chip(s) and/or mask work(s), and date of such Agreement(s).
- g) List and copies of all Agreements pertaining to third party Exploitation of Target Companys semiconductor chip(s) and/or mask work(s); information regarding each, including specification of subject semiconductor chip(s) and/or mask work(s), and date of such Agreement(s).
- h) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company and/or third party semiconductor chips and/or mask works, including semiconductor chip(s) and/or mask work(s) involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition or resolution of Dispute.

8. DATABASES

- a) List, description and copies of all databases; all registrations and applications therefor owned, Exploited, or planned to be owned or Exploited by Target Company; information including description of database, author(s), date of creation of database, and date and country or countries of first publication of database, and date of author(s) death (if applicable).

- b) List, description and copies of all derivative databases (including modifications, translations, adaptations), and compilations and collections of the databases specified above.
- c) List, description, and copies of all prior databases on which any such databases are based.
- d) Copies of all registrability, validity and/or infringement opinions pertaining to Target Companys database(s).
- e) Copies of all registrability, validity, and/or infringement opinions requested by Target Company pertaining to third party data/database(s).
- f) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party data and/or database(s); information regarding each, including specification of subject data and/or database(s), and date of such Agreement(s).
- g) List and copies of all Agreements pertaining to third party ownership or Exploitation of Target Companys data and/or database(s); information regarding each, including specification of subject data and/or database(s), and date of such Agreement(s).
- h) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company or third party data and/or databases, including data and/or database(s) involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition and/or resolution of Dispute.

9. TRADE SECRETS

- a) Description and copies of technical drawings, specifications and other Documents describing trade secrets and proprietary information owned, Exploited, or planned to be Exploited by Target Company.
- b) Description of, and copies of all Documents pertaining to, Target Company policies and procedures regarding confidentiality protection of trade secrets (nondisclosure documents, access to facility policies, facility and information system security measures).
- c) Copies of all registrability, validity and/or infringement opinions pertaining to Target Companys trade secret(s).
- d) Copies of all registrability, validity, and/or infringement opinions requested by Target Company pertaining to third party trade secret(s).
- e) Copies of all secrecy, confidentiality and/or nondisclosure agreements between Target Company and third parties or otherwise pertaining to such trade secrets.
- f) Specification of all circumstances in which Target Company may have disclosed, pursuant to a public or semipublic process, proprietary information of Target Company (such as regulatory submittals, bidding processes, litigation), including the date and the recipient(s) of such disclosure and, as applicable, any protective measures implemented by Target Company in connection with each disclosure.
- g) List and copies of all Agreements pertaining to Target Companys Exploitation of third party trade secret(s); information regarding each,

including specification of subject trade secret(s), and date of such Agreement(s).

- h) List and copies of all Agreements pertaining to third party ownership and/or Exploitation of Target Companys trade secret(s); information regarding each, including specification of subject trade secret(s), and date of such Agreement(s).
- i) All Documents pertaining to Disputes involving Target Company and/or third party trade secrets, including trade secret(s) involved, plaintiff party(ies), adverse party(ies), dates, situs and disposition and/or resolution of Dispute.

Litteraturförteckning

- Adlercreutz, Axel (1997) *Svensk arbetsrätt*. Tionde uppl., Nordstedts juridik.
- Bengtsson, Bertil (1991) *Om civilrättens splittring* i Festskrift till Kurt Grönfors.
- Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes (1998), *Immaterialrätt*. 6:e uppl.. Stockholm.
- Brownlee, Lisa M (2000) *Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction: Investment, Risk Assessment, Management*. Release #2, 2000. St Pauls: West Group.
- Goode (1995) *Commercial law*. Pengiun Books.
- Gordon, Mark L (1999) *Due Diligence, the High Technology Client and Intellectual Property*. Artikel publicerad av Gordon & Glickson P.C., Chicago.
- Groves, Peter J (1997) *Intellectual property rights and their valuation. A handbook for bankers, companies and their advisers*. Cambridge: Gresham Books.
- Hellner, Jan & Ramberg, Jan (1991) *Speciell Avtalsrätt 1. Köprätt.*, andra uppl., Stockholm: Juristförlaget.
- Hultmark, Christina (1994) 'Köplagens tillämplighet på fel i patent.' *Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet*, 1993/94, ss. 687-701.
- Jolliffe, R Scott; Gill, Andrew K (1994) 'The Acquisition and Disposition of Intellectual Property in Commercial Transactions: The Canadian Perspective'. I: Simesky, Melvin & Bryer, Lanning (red.) (1994) *The New Role of Intellectual Property in Commercial Transactions. Recent Trends in the Valuation, Exploitation and Protection of Intellectual Property*. New York: John Wiley & Sons, s. 307-331.
- Koktvedgaard, Mogens (1965) 'Om köblovens användelse på överdragelse af immaterialrettigheder.' *Tidsskrift for Rettsvitenskap*. ss. 571-586.
- Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne (1997) *Lärobok i immaterialrätt*. 5:e uppl, Stockholm: Nordstedts Juridik.
- Luehrman, Timothy A (1998) 'Strategy as a Portfolio of Real Options.' *Harvard Business Review*. Sept. – Oct. 1998, s.89 ff.
- Morrison, Alan B (1997) *Fundamentals of American Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Nyllinge, Peter (1998) 'Värdering av varumärken', *Balans* nr 6-7.

- Razgaitis, Richard (1999) *Early-Stage Technologies: Valuation and Pricing*. New York: John Wiley & Sons.
- Reilly, Robert F., *How Buyers Value Intellectual Properties*, Mergers & Acquisitions, Jan./Feb. 1996
- Rosén, Jan (1998), *Upphovsrättens avtal*. Andra uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.
- Rosén, Jan (1989) *Förlagsrätt. Rättsfrågor vid förlagsavtal*. Stockholm: Juristförlaget.
- Ross, Stephen A; Westerfield, Randolph W; Jaffe, Jeffrey (1999) *Corporate Finance*. Femte upplagan. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Simesky, Melvin & Bryer, Lanning (red.) (1994) *The New Role of Intellectual Property in Commercial Transactions. Recent Trends in the Valuation, Exploitation and Protection of Intellectual Property*. New York: John Wiley & Sons.
- Simesky, Melvin; Bryer, Lanning; Wilkof, Neil J (red.) (1999) *Intellectual Property in the Global Marketplace. Volume 1: Electronic Commerce, Valuation, and Protection*. Andra upplagan. New York: John Wiley & Sons.
- Smith, Gordon V & Parr, Russel L (2000) *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. Tredje upplagan. New York: John Wiley & Sons.
- Smith, Gordon V (1997) *Trademark Valuation*. New York: John Wiley & Sons.
- Spanga, John B Jr. (2000) 'Handling Mergers & Acquisitions in High-Tech & Emerging Growth Environments'. *Corporate Law and Practice and Handbook Series*. Practising Law Institute.
- Strömholm, Stig (1966) *Le Droit Moral de l'Auteur en Droit Allemand, Français et Scandinave avec un Aperçu de l'Évolution Internationale*. Stockholm: Nordstedts Förlag.
- Tenenbaum, David (2000) 'Valuing Intellectual Property Assets'. *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*. Practising Law Institute, ss. 173 – 200.
- Undén, Östen (1915) *Översikt över den svenska patenträtten*. Lund.
- Urde, Mats (1997) *Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*. Lund Studies in Economics and Management 34. The Institute of Economic Research. Lund University.
- Wilson, Chu (1996) 'The Human Side of Examining a Foreign Target', *Mergers & Acquisitions*, Jan./Feb. 1996, ss. 35-37.
- Wramsby, Gunnar & Österlund, Urban (1995), *Företagets finansiella miljö*. 6:e uppl., Wramsby/Österlund förlag.

Offentligt tryck

SOU 1952:43.

SOU 1956:25.

NU 1963:6.

NU 1984:5

Prop. 1994/95:35.

Prop. 1988/89:76

U.S.C. kan sökas på <www.uscode.home.gov/usc.htm>

Rättsfallsförteckning

Rättsfall från Sverige

RÅ 1974 s 170 = NIR 1975 s 160

RÅ 1978 2:12

Rättsfall från USA

Northern Music Corp., v. King Record Distrib. Co., 105 F. Supp. 393 (S.D.N.Y. 1952).

Lutzker v. Plet, 843 F.2dokument 1364, 6 USPQ 1370 (Fed. Cir. 1988).

CBS, Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997 (N.Y. 1990).

Key Publications, Inc. V. Chinatown Today Publishing Enter., Inc., 945 F.2dokument 509 (2nd Cir. 1991).

CMM Cable Rep, Inc., v. Ocean Coast Properties, Inc. 97 F.3dokument 1504 (1st Cir. 1996).

Montgomery v. Noga, 168 F.3d. 1282, 49 USPQ2d 1961 (11th Cir. 1999).