



LUND UNIVERSITY

Immaterialrätt i Kina (del II): Licensiering av rättigheter

Lidgard, Hans Henrik

Published in:

NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd

1986

Document Version:

Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Lidgard, H. H. (1986). Immaterialrätt i Kina (del II): Licensiering av rättigheter. *NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd*, (2), 145-160.

Total number of authors:

1

Creative Commons License:

Ospecificerad

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00



LUND UNIVERSITY

Juridiska fakulteten

LUP

Lunds Universitets Publikationer
Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet
Adress: <http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer>

Detta är en digitaliserad version av
en artikel i tidskriften Nordiskt immateriellt rättsskydd.

Referens för den publicerade versionen:
Lidgard, Hans-Henrik.

Immateriellrätt i Kina (del II): licensering av rättigheter
Nordiskt immateriellt rättsskydd, häfte 2, 1986, s. 145-160.

Publicerad i LUP med tillstånd från utgivaren.

Digitaliseringen har skett inom projektet Retrodigitalisering
av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-
forskning, finansierat av Kungliga biblioteket.

Immaterialrätt i Kina (del II)

Licensiering av rättigheter

Av jur. dr Hans Henrik Lidgard *

I en föregående artikel har de nya kinesiska immaterialrättsliga reglerna presenterats. Här är avsikten att diskutera vilka konsekvenser den kinesiska inställningen har för praktiskt avtalsarbete.

En genomtänkt strategi för den kinesiska marknaden kan innehålla en serie alternativa etableringsformer såsom etablering av helägt dotterbolag¹, etablering av joint venture-samarbete med kinesisk part, tekniköverföring i licensform och export av färdig vara. Det finns inga generella sanningar när det gäller vilken samarbetsform som är att föredra framför de andra. Avgörande är produkten, det utländska företagens förmåga och det kinesiska intresset.

Under senare år har joint venture-samarbete varit på modet. Skälet härtill är från en kinesisk utgångspunkt att det ger tillgång till utländsk teknologi utan alltför stora kapitalinsatser och möjliggör kontroll och insyn i den verksamhet som bedrivs i Kina. Joint Venture-samarbetet, liksom etablering av helägda dotterbolag, ställer dock stora krav på den utländske parten i form av ekonomisk styrka, administrativ kompetens och uthållighet. I allmänhet torde det bara vara större företag som möter upp till kraven. Små eller medelstora företag bör kanske i första hand överväga former för tekniköverföring där kineserna tar vid baserat på utländska erfarenheter och teknik eller direkt export från hemlandet till Kina, vilket dock anses mindre intressant från kinesisk sida. Tekniköverföringen har hittills skett genom s. k. buy-back arrangemang, legotillverkningsuppdrag eller direkt licensiering av rättigheter.

De kinesiska patent- och varumärkeslagarna innehåller inte uttryckliga regler för hur licensavtal får utformas. Varumärkeslagen kräver att upplåtelse skall anmälas och klargör att licensgivaren bibehåller ansvar för produktens kvalitet. I övrigt saknas helt bestämmelser bland immaterialrättsreglerna. Däremot återfinns bestämmelser av

* Visiting prof., Mc George School of Law, Californien, 1984/85. Artikeln har möjliggjorts genom stöd från Advokatfirman Vinge.

¹ Möjligheten att äga dotterbolag till 100% utvecklas successivt framför allt i de speciella ekonomiska zonerna. Lagstiftningen har dock ännu inte hunnit ikapp verkligheten.

betydelse i Avtalslagen (1985 års AvtL)², i tillämpningsbestämmelserna till joint venture lagstiftningen (JVT)³, i den speciella Shenzhenprovinsens licenslag (Shenzhen-LicL)⁴ och i Shenzhens avtalslag (Shenzhen-AvtL)⁵.

1. Allmänna avtalsöverväganden. 1985 års AvtL är tillämplig också på licensavtal även om den är alltför allmänt utformad för att påverka det materiella innehållet i ett sådant avtal. Vissa grundläggande krav kan dock härledas ur lagen: Avtal skall vara skriftliga och får inte strida mot kinesisk ordre public. De ska vidare vara balanserade i överensstämmelse med principen om "equality and mutual benefit."

Avtalslagen innehåller i artikel 12 en allmän översikt över de bestämmelser, som bör ingå i ett samarbetsavtal och som även är giltiga för licensavtal. Inledningsvis anges självklara bestämmelser om att parterna skall preciseras (namn, adress, nationalitet, säte eller hemvist), datum och plats för avtals undertecknande, typ av avtal och dess syfte. Uppräkningen, som i allt väsentligt även har en motsvarighet i Shenzhen-AvtL, fortsätter i ytterligare ett tiotal moment. Dessa bildar en utgångspunkt för den redogörelse som följer.

2. Precisering av avtalsföremålet. Dilemmat i relationerna mellan den industrialiserade världen och utvecklingsländer är vilken teknologi som skall vara föremål för utbyte. Från utvecklingsländernas sida finns det en naturlig strävan att kräva tillgång till den senaste utvecklingen på förmånliga villkor för att över huvud taget ha en chans att snabbt hämta in I-världens försprång. Å andra sidan representerar den nya teknologin ofta ett uttryck för välfärdssamhällets nuvarande utvecklingsstadium. Det är inte säkert att denna teknologi är intressant för ett land som befinner sig i ett tidigare utvecklingsskede. Vad nytta har högt automatiserad teknologi när behovet är enklare produkter och ökade möjligheter att sysselsätta en befolkning? U-ländernas infrastruktur är i allmänhet inte avpassad för den senaste utvecklingen, utan behöver tid för en successiv uppbyggnad av samhället som helhet. Slutligen saknas ofta kapacitet för att hantera avancerade och farliga processer. Bhopalolyckan i Indien i december 1984 kan ses som ett exempel på detta dilemma.

Efter inledande misstag har Kina intagit en nyanserad inställning till vilken teknologi som skall efterfrågas från utlandet. 1979 års Joint

² Foreign Economic Contract Law of the People's Republic of China, antagen den 21 mars 1985.

³ Implementing Regulations for the Law of the People's Republic of China on Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment, antagen den 20 september 1983.

⁴ Interim Provision on Technology Imports in Shenzhen Special Economic Zone, antagen den 11 januari 1984.

⁵ Provisions of the Shenzhen Special Economic Zone for Foreign Economic Contracts, antagen den 11 januari 1984.

Venturelag (JVL)⁶ föreskriver att den utländska teknologin skall vara "truly advanced and appropriate to China's needs". 1983 års JVT klargör att produkterna skall vara "advanced technical equipment", som medverkar till en reformering av industrin. Det är påtagligt att andra värden än den senaste tekniken spelar en betydande roll.⁷ Artikel 4 i JVT är intressant i sin fortsättning genom att föreskriva att den eftersökta teknologin skall medverka till snabba och påtagliga resultat och "large returns on small investments". Inte minst sistnämnda krav kan även en god kapitalist skriva under på. I de konkreta avtalsförhandlingarna speglas ofta lagstiftarens intentioner på det sättet att kineserna begär full insyn i den senaste teknologiska utvecklingen och offerter på olika generationer av en produkt. I slutändan är det inte ovanligt att man föredrar den mindre avancerade och billigare versionen, men man gör det med öppna ögon och efter en värdering mot egna behov.

3. Upplåtelsen. *a. Exklusivitet.* Ingen bestämmelse i kinesisk lagstiftning fastställer att meddelade licenser skall vara exklusiva. Även om en kinesisk motpart naturligen är intresserad av ensamrätt till hela den kinesiska marknaden finns det god anledning för utländsk part att överväga hur marknaden skall täckas. Kina är ett gigantiskt land med ett stort antal provinser med sinsemellan skilda kulturer och traditioner. Provinserna konkurrerar därtill ofta med varandra och gör det därmed intressant att söka flera inkörsportar till marknaden. Vidare öppnar Hong Kong och de Speciella Ekonomiska Zonerna alternativ. Exklusivitet eller inte är självfallet ytterst en förhandlingsfråga mellan parterna.

b. Uppdelning av rättigheter. Den immateriella skyddsrishten ger innehavaren en exklusiv rätt att tillverka, använda och sälja produkter, som omfattas av skyddet. I en licenssituation kan skyddsrishtsinnehavaren upplåta hela eller delar av paketet till licenstagaren. Det finns inget legalt hinder i Kina mot att licensen inskränks till att avse endera rishten att tillverka, använda eller sälja. Däremot är det ofta tveksamt om den kinesiske medkontrahenten är intresserad av en begränsad rätt om avtalet uteslutande avser en bearbetning av den kinesiska marknaden. Situationen är däremot ofta den motsatta när det gäller verksamhet för exportmarknader. Legotillverkningsuppdraget kan ses

⁶ Law of the People's Republic of China on Joint Ventures using Chinese and Foreign Investment, antagen den 1 juli 1979.

⁷ I art. 28 i JVT anges ytterligare att immaterialrättigheter, som förvärvas måste 1) "enable the production of new products that China urgently needs or products suitable for export, 2) enable the making of marked improvements in the function and quality of existing products and the raising of productivity, 3) enable marked conservation of raw materials, fuel or power."

om en renodlad tillverkningslicens utan möjlighet för licenstagaren att sälja till annan än beställaren. Licensgivaren förbehåller sig i denna situation den exklusiva rätten att sälja eller låta sälja produkten. Legotillverkningsuppdragets syfte är att anlita den billigare arbetskraften i Kina för export till omvärlden.⁸

c. Territoriet. Licensgivaren är normalt angelägen om att ett licenssamarbete skall ge en fot in på den kinesiska marknaden utan att för den skall spolia nedlagt arbete på andra marknader. Samarbetet måste därför begränsas territoriellt på ett effektivt sätt så att inte licensprodukterna i Kina blir en konkurrent till licensgivarens egna produkter utomlands eller begränsar hans möjligheter att ge licenser i andra länder. Avgränsningen fastställs då ofta till att avse People's Republic of China, vilket är känsligt av flera skäl:

Kina söker det utländska samarbetet för att bygga upp en inhemsk exportkapacitet och generera utländskt kapital. Artikel 46 i JVT stadgar att "Unless otherwise agreed upon by the parties, the technology exporter must not restrict the regions, quantities and prices of the technology importer's export of the resulting products." I Shenzhen-LicL stipuleras det att "The products made through use of imported technology should find a legal and fair sale on international markets." Sistnämnda bestämmelse är ett naturligt led i verksamheten i de ekonomiska zonerna. Bestämmelserna i JVT öppnar möjligheter för annan överenskommelse. Färdriktningen och kinesernas önskemål är dock helt klara. En isolering av samarbetet till Kina kräver en stark förhandlingsposition och ett konsekvent agerande. En kompromiss, som bör kunna accepteras av bägge parter, är att låta Nordkorea och möjligen Vietnam ingå som särskilda exportmarknader.

Ytterligare en känslig punkt när det gäller territoriets utformning avser relationerna till Taiwan, Hong Kong och Macao. Kineserna ser dessa områden som delar av den Kinesiska Folkrepubliken, medan inställningen kanske inte vunnit samma utbredning utanför det kinesiska fastlandet. Områdena är ekonomiskt intressanta och den västerländske parten har ofta andra och bättre kanaler till dessa marknader och vill därför inte inkludera dem i ett avtal med PRC. En begränsning av territoriet kräver en ekvilibristisk, diplomatisk balansgång för att undvika storpolitiska komplikationer. Ett folkrättsligt tveksamt, men affärsmässigt enkelt sätt att kringgå problemen är att ge rätt till PRC "med undantag för" Taiwan, Hong Kong och Macao. Formuleringen tillfredställer normalt kineserna och det utländska företaget överlåter det diplomatiska spelet till myndigheterna.

⁸ Huruvida tillverkning i Kina verkligen blir billigare är en fråga som börjar bli föremål för diskussion efter senare tids kostnadsökningar och faktisk inflation.

⁹ Shenzhen-LicL artikel 12.

4. Informationsöverföring och garanterat resultat. *a. Informationsöverföring.* Det är en ofta upprepad sanning att kineserna lägger stor vikt och möda vid att informera sig om den teknik man avser att förvärva. Initialt jämförs och värderas konkurrerande tekniker mot varandra. Under förhandlingsskedet görs detaljstudier. Trots allt detta förberedande arbete ställs dessutom ofta krav på att avtalet skall innehålla detaljerade bestämmelser om att total informationsöverföring verkligen skett med hänvisning till patenthandlingar, varumärkesregistrering och tekniska specifikationer.⁹

Shenzhen-LicL föreskriver överlämnandet av ritningar, tekniska regler och diagram, tekniska data, produktionsmanualer, recept, nyckelutrustning, modeller, provexemplar, materiallistor, kvalitetskontrollföreskrifter, underhållsmetoder och utrustning m. m.¹⁰ Flera lagregler anger att informationsöverföringen skall fortsätta genom samarbetet och att parterna har en ömsesidig skyldighet att underrätta varandra om nyutveckling och ge tillgång till en sådan utveckling på likvärdiga villkor.¹¹

Den noggranna dokumentationen fyller naturligtvis syftet att lära kineserna vad som finns att lära om teknikens tillämplighet. Men de tekniska specifikationerna används också för att precisera vilka resultat som skall uppnås i samarbetet. 1985 års AvtL rekommenderar parterna en garantiklausul enligt vilken inbördes ansvar skall fastställas.¹² Shenzhen-LicL går flera steg längre genom att fastställa att "The supplier should ensure the legal effect and expected technological results of the imported technology. . . . If the transferred technology fails to reach the standards described in the contract, the supplier shall bear the responsibility for the violation of the contract and compensate the receiver for the losses sustained."¹³

b. Garantier. Det finns goda skäl för att licensgivaren under avtalsförhandlingarna skall ge licenstagaren möjlighet att under sekretessförbindelse utvärdera tekniken – dock inte innan kineserna bestämt sig för att uteslutande driva förhandlingar med licensgivaren. Påpekandet är viktigt därför att kineserna förefaller att ha satt i system att under ett inledningsskede föra parallella förhandlingar med flera konkurrenter. Under denna period kan det finnas anledning att iaktta viss försiktighet med den mest känsliga informationen.

Har väl en långtgående utvärdering genomförts av sekretessbelagd information är det tveksamt om licensgivaren automatiskt skall påta

⁹ JVT artikel 29.

¹⁰ Shenzhen-LicL artikel 9.

¹¹ JVT artikel 46.

¹² 1985 års AvtL artikel 15.

¹³ Shenzhen-LicL artikel 12.

sig det fulla ansvaret för att tekniken kommer att fungera enligt specifikationer i sin nya omgivning.

Problemen varierar naturligtvis från bransch till bransch, men normalt torde framgången av en utlicensierad teknisk process vara abhängig av hur den hanteras av licenstagaren i den främmande miljön. Många faktorer inverkar här, som ligger helt utanför licensgivarens kontroll och som bör stämma honom till viss försiktighet när det gäller garantiåtaganden. I den konkreta situationen kan det bli svårt att visa att felet är att härleda till licenstagarens inkompetens.

c. Tredjemansansvaret. En särskild fråga är vem av parterna som skall bära ansvar för tredjemansskada om denna orsakas av en produkt tillverkad enligt den licensierade tekniken. Den kinesiska lagstiftningen – liksom f. ö. västerländsk lagstiftning – saknar bestämmelser, som fördelar ansvaret mellan parterna för sådan skada. Detta måste därför preciseras i det inbördes avtalet. En vettig lösning, som i allmänhet överensstämmer med västerländska parters produktionsansvarsförsäkringar, är att vardera parten svarar för sina fel. Det innebär normalt att licensgivaren garanterar att tekniken i sig inte kan medföra skada och dessutom svarar för instruktionsfel, medan licenstagaren svarar för tillverkningsfel och egna instruktionsfel. Relationerna kan naturligtvis förändras i det konkreta fallet och försöken till friskrivning är legio.

5. Ekonomisk kompensation. *a. Ersättningsgrunder.* I alla licensavtalsförhandlingar är den ekonomiska kompensationen stötestenen och Kina utgör inget undantag härvidlag. I andra typer av avtalsförhållanden utges ersättning mot en konkret motprestation, medan vid licensiering av immateriella rättigheter uppfattas ersättningen lätt som en arbetsfri inkomst. Det är svårt att argumentera för att ersättningen skall ha viss storlek när motparten hävdar att utvecklingskostnaderna täckts genom aktiviteter på annat håll och att en royaltysättning är "grädde" för licensgivaren. Argumenteringen underlättas när man vänder på resonemanget och diskuterar vilka fördelar den licensierade teknologin innebär för mottagaren. Kan denne generera inkomster eller göra besparingar till följd av den förvärvade teknologin är det skäligt att han delar med sig av vinsten. I det socialistiska Kina har dock resonemanget inte alltid övertygat.

b Royalty m. m. Ersättningen kan utgå som en engångsbetalning i ett för allt eller som en löpande ersättning baserat på det resultat som teknologin faktiskt uppnår. Kompromisser mellan de två formerna är också möjliga, eventuellt kombinerat med separat påslag för levererade tjänster eller varor. Under konkreta förhandlingar 1979 föreföll

kineserna högst ointresserade av engångsbetalningar medan man var mer positivt inställda till påslag för vissa parallellt levererade varor och tjänster. Synsättet förefaller emellertid att ha förändrats under senare år då den kinesiska betalningsbalansen varit god. Den senaste tidens försämring i den kinesiska ekonomin kan åter antas medföra en återhållsamhet med engångsbetalningar. Enligt artikel 46 i JVT skall ersättningen vara "fair and reasonable". Generellt anger tillämpningsbestämmelserna att royalty skall eftersträvas som ersättningsform. Royaltysatsen får inte överstiga den internationella nivån – vad nu denna kan vara – och skall beräknas på nettoförsäljningen av de produkter, som produceras enligt den överlämnade teknologin, eller andra skäliga villkor varom överenskommelse träffas.

Slutresultatet är att parterna har förhandlingsfrihet när det gäller att fastställa priset för den licensierade teknologin och att kineserna hittar rätt i procentsatserna genom att spela ut olika leverantörer mot varandra. Procentsatser och andra villkor varierar självfallet från bransch till bransch.

c. Royaltykontroll. Kina godtar att den utbetalda royaltyn verifieras och kontrolleras av fristående revisorer. Kvalificerade revisorer finns att tillgå i Kina, men dessa är liksom de kinesiska advokaterna, statsanställd personal. Även om deras objektivitet kan ifrågasättas av detta skäl är sannolikt risken att utnyttja dem liten. Åtminstone de jurister författaren diskuterat med har haft en stark känsla för faran i intressekonflikter. En alternativ möjlighet öppnas nu successivt genom att större revisionsbyråer börjar få fotfäste i Kina och kunna erbjuda vissa tjänster.

d. Beskattning. Royaltyinkomster¹⁴ i Kina drabbas av en "withholding tax" på hela 20% enligt kinesisk lag.¹⁵ Det åligger licenstagaren att innehålla skatten och överföra den till uppborgsmyndigheten.

Den höga skattesatsen är ett bekymmer eftersom Kina bara ingått dubbelbeskattningsavtal med få andra länder. Förhandlingar pågår enligt tidningsuppgifter f. n. mellan Kina och Sverige. I övrigt har dubbelbeskattningsavtal baserade på OECD's mallavtal ingåtts med Japan, USA, Storbritannien och Frankrike. Det innebär att det för övriga länder är osäkert hur den kinesiska skatten slutligen kommer att behandlas i bolagens räkenskaper.

¹⁴ Enligt artikel 27 i Detailed Rules and Regulations for the Implementation of the Income Tax of the People's Republic of China Concerning Foreign Enterprises, antagna den 21 februari 1982 avser royalties "income obtained from the provisions of various patents, technical know-how, copyright and trademark interests for use in China."

¹⁵ Artikel 11 i Income Tax Law of the People's Republic of China Concerning Foreign Enterprises, antagen den 13 december 1981. Skattesatsen är f. n. föremål för revision. Se Borggreve, C.H., Steuerliche Behandlung von Lizenzgebühren in China. IWB Nr 20 den 25 okt 1984 sid. 689–692.

För att lätta trycket för produkter, som Kina är angeläget att få tillgång till, har interimregler utfärdats, som sänker skattesatsen till 10%. Den lägre skattesatsen gäller bl. a. lantbruk, vetenskap, energi, miljö, infrastruktur och högteknologiska projekt, som noga preciseras i bestämmelserna.¹⁶

Notervärt beträffande interimbestämmelserna är att de avser royalties, men också avgifter för ritningar och information, tekniska serviceavgifter och utbildningsprogram. Dessa olika avgifter används annars gärna för att kringgå bestämmelser om "withholding tax": Parterna anstränger sig så långt möjligt att inventera vilken service som ges och tar betalt för denna separat. Huvudregeln i Kina är dock att dessa avgifter likställs med den renodlade royaltyn. I bestämmelsens andra avdelning görs dock undantag för dylika avgifter och det finns därför anledning att i det enskilda fallet noga studera det totala regelsystemet.

6. Leveranser. Licensgivare är i allmänhet intresserade av att till licensen av teknologipaketet koppla rätt att leverera delkomponenter eller hela produkter, som skall ingå i slutprodukten. Leveransmöjligheten kan kanske utnyttja överkapacitet hos licensgivaren och därmed ske på för båda parter förmånliga villkor. Normalt ger sidoleveranser möjlighet att pressa in något täckningsbidrag för den utländske leverantören.

a. Kopplingsförbehåll. Huruvida kopplingsförbehåll i licensavtal alls skall accepteras är föremål för en inträngande diskussion i väst. Det anses ofta vara i strid med konkurrensbegränsningsbestämmelser att licensgivare ställer upp som förutsättning för licens att allmänt tillgängliga produkter skall köpas av honom eller hans anvisade källa.¹⁷ Önskar licensgivaren möjlighet att leverera skall det enligt lagstiftningen ske på konkurrenskraftiga villkor.

Inställningen till kopplingsförbehåll är negativ också i Kina. Skälet är dock inte att upprätthålla en aktiv konkurrens på marknaden, utan snarare att i första hand utnyttja inhemska resurser. Artikel 46 i JVT föreskriver därför att licenstagaren skall vara fri att upphandla maskiner, utrustning och råvaror från vilken källa han önskar.

I praktiken förefaller kineserna dock vara beredda till en kompromissande inställning. I förhandlingar har man medgivit leveransprioritet under förutsättning av att utrustningen eller varorna inte är tillgängliga på den kinesiska marknaden och att licensgivaren kan leverera till internationellt konkurrenskraftiga priser.

¹⁶ Interim Provisions of the Ministry of Finance Concerning the Reduction of or Exemption from Income Tax on Royalties for Proprietary Technology, vilka trädde ikraft den 1 januari 1983.

¹⁷ Se t. ex. Romfördragets konkurrensbestämmelse i artikel 85:1.

b. Specifikationer. Föreskrivs leverans av varor från licensgivaren måste avtalet naturligen kompletteras med uttryckliga villkor såsom specifikationer, priser, prognoser, beställningar, leveranssätt etc. Därigenom får avtalet karaktär av ett blandat avtal, vilket dock inte förändrar de legala bedömningarna i Kina, men väl kan ha stor betydelse i USA och Europa.

7. Ansvar för immaterialrättigheter. Grunden för ett licenssamarbete är det immaterialrättsliga skydd som licensgivaren tillskansat sig. En viktig fråga för varje licensförhandling är att fastställa vad som händer om skyddet förändras.

a. Förbättringar. Förbättringar är i allmänhet ett mindre problem. Den kinesiska inställningen är att förbättringar av det existerande patentskyddet skall innefattas i samarbetet oavsett vem av parterna som åstadkommer dem. Kravet i artikel 46 JVT är att de tillförs samarbetet av bägge parter på lika villkor. Inställningen är naturlig så länge man ligger i närheten av det existerande skyddet. Frågan blir mer känslig när det gäller nya generationer av gamla produkter, som kanske skiljer sig på ett påtagligt sätt från föremålen för det tidigare samarbetet. Bygger utvecklingen på nya patent är det inte självklart att de ska omfattas av samarbetet och parterna bör vinnlägga sig om klagörande bestämmelser i avtalet.

b. Intrång i annans rätt med den licensierade teknologin är genast ett svårare spörsmål. Vem bär ansvaret? Eftersom licensgivaren erhåller ersättning för upplåtelse av skyddsätten ligger det nära till hands att han också ansvarar för att rättigheten gäller i förhållande till andra teknologier. Situationen är i princip densamma om patentansökan inte beviljas eller om beviljade patent ogiltigförklaras. Shenzhen-LicL, som är det enda kinesiska dokument som berör frågeställningen, utgår ifrån att licensgivaren bär hela ansvaret och att licenstagaren efter eget skön äger begära revision av avtalet, uppsäga samarbetet och begära skadestånd för uppkomna förluster. Från licensgivarens utgångspunkt är det inte självklart att han skall bära det fulla ansvaret.

Handläggningen av patent är fortfarande en ny verksamhet i Kina och osäkerhet måste rimligen bestå under lång tid till hur effektiv denna handläggning blir. Det är därför säkrast att iaktta försiktighet med långtgående garantier om skyddsättens giltighet oavsett om det är ett patent eller ett varumärke. I verkligheten är den kinesiske parten i minst lika bra position, när han fått full information om licensföremålet, att bedöma rättighetens styrka i Kina. Inte heller borde det faktum att en skydds rätt upphör nödvändigtvis innebära att samarbetet skall kunna brytas. Kan licenstagaren med stöd av know-

how m. m. fortsätta sin verksamhet bör avtalet också rulla vidare. Leder det förlorade skyddet däremot till att verksamheten väl fortsätter men på försämrade villkor för licenstagaren, bör det kunna vara ett skäl till att samarbetets villkor granskas för att återupprätta ett avtal byggt på "equality and mutual benefits".

Dessa frågor måste naturligen bli föremål för avtalsreglering och den förda argumenteringen har mer syftat till att understryka att det inte finns några absoluta sanningar. En lösning är att skapa ett kombinerat patent-, know-how- och varumärkeslicensavtal och att skilda ersättningar utgår för olika moment. Vill licenstagaren fortsätta verksamheten efter att en skydds rätt fallit bort gäller övriga delar i avtalet.

b. Vid annans intrång i den egna skydds rätten är resonemanget likartat vad gäller om det är licensgivaren eller licenstagaren som skall ingripa. I vissa länder är problemet betydelsefullt p. g. a. patentprocessens omfattning och det faktum att rättegångskostnader inte återfås ens vid en helt framgångsrik talan. Små och medelstora företag bör rimligen inte förplikta sig att fullt ut beivra varje intrång i ett land som USA. Oavsett hur rätt licensgivaren må ha, är det fullt möjligt att processas till förintelse.

Snarare bör man förbehålla sig rätten att ingripa och först om licensgivaren avstår går stafetten vidare till licenstagaren, som får göra sin egen bedömning av situationen.

I Kina kommer intrångsfrågor först att behandlas i ett administrativt förfarande med rätt att föra ärendet vidare till allmän domstol. Det förefaller osannolikt att immaterialrättsliga processer kommer att få ens tillnärmelsevis samma omfattning som t. ex. i USA. Likväl finns det knappast rationella skäl för licensgivaren att påta sig en långtgående och svåröverskådlig skyldighet när licenstagaren är bättre lokaliserad och informerad för att vidta åtgärder. Samma skäl är således tillämpliga även i detta fall. Slutresultatet bör bli en avtalsrevision om den kommersiella verkligheten motiverar det.

8. Avtalstiden. Samarbetstiden för ett licensavtal är ytterligare en besvärlig nöt. I västerländsk konkurrensrätt maximeras tiden återkommande till patentets löptid. Skälet härför är att patentinnehavaren inte med stöd av sin skydds rätt skall kunna tillskansa sig fördelar, som går längre än lagstiftaren velat erbjuda. När skyddet väl löpt ut har patentinnehavaren i teorin fått kompensation för sin uppfinning och sina utvecklingskostnader och fri konkurrens skall råda. Licenstagaren skall då inte vara den som sitter sämst till genom skyldigheter gentemot licensgivaren.

Till följd av långa utvecklingstider efter att patent beviljats, men innan marknadsfärdig produkt utvecklats, och försenad marknadsin-

troduktion i vissa länder, har licensavtalet idag förlorat en del av sin attraktionsförmåga. Få licensgivare är beredda att släppa sin produkt mot ett par års royalty och söker i stället andra vägar för att säkra sig medverkan under produktens kommersiella livstid.

I 1985 års AvtL anges endast att parterna skall komma överens om tidsfrister för samarbetet utan att ge några anvisningar om vad som är en rimlig avtalsperiod.¹⁸ Enligt JVT¹⁹ är "The term of technology transfer agreements . . . generally not to exceed ten years." Shenzhen-LicL²⁰ stipulerar att "The time limit of a contract is generally five years or less except for those contracts in which technology is invested as capital stock." Förlängning av avtalet kan ske efter ansökan av parterna sex månader före avtalstidens utgång. Dock anges uttryckligen att avtalet inte får förlängas utöver patenttiden.

Till dessa regler om avtalstid skall tilläggas att den kinesiska lagstiftningen förefaller att utgå ifrån att när avtalet väl löpt ut, skall licenstagaren vara fri att exploatera den förvärvade teknologin.²¹ Samma är förhållandet för själva joint venture avtalet. Den kinesiska parten äger fortsätta verksamheten när avtalet löpt ut.²²

Därmed har stränga bestämmelser introducerats även i kinesisk rätt – särskilt om hänsyn tas till att patentets löptid i Kina endast är femton år och att Kina kanske inte är det land där utländska patent kommer att exploateras i första hand. Det finns all anledning för utländsk part att hoppas att principerna i Shenzhen-LicL inte slår igenom i övriga Kina och dessutom att överväga att välja annan samarbetsform än licensavtal i Shenzhenprovinsen.

9. Tillämplig lag och forumbestämmelser²³. *a. Lagval.* Kinas inställning till främmande rättsordningar har successivt genomgått förändringar under det senaste decenniet. 1979 års JVL fastslår i sin andra artikel endast att JV-bolaget skall styras av kinesisk rätt, vilket är helt naturligt med tanke på att bolagen i allmänhet skall bedriva sin verksamhet i Kina. JVT från 1983 går ett steg vidare genom att fastställa att även avtalet, som reglerar parternas inbördes mellanhavanden, skall styras av kinesisk rätt. Detta var mindre självklart med tanke på att de två parterna kommer från olika länder och att prestationerna

¹⁸ 1985 års AvtL artikel 12.

¹⁹ JVT artikel 46.

²⁰ Shenzhen-LicL artikel 19.

²¹ Jfr JVT artikel 46:4 där det stadgas att "After the expiration of the technology transfer agreement, the technology importer is to have the right to continue to use the technology in question."

²² Artikel 10 i Procedures for Registration, Examination and Approval of Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment, tryckta och distribuerade av State Administration for Industry and Commerce den 24 april 1981.

²³ Kinas hållning till internationell rätt behandlas mer utförligt i artikeln Ny avtalslag i Kina. För publicering i Svensk Juristtidning under våren 1986.

skall utföras både i Kina och utomlands. Shenzhen-AvtL från 1984 anger att "the arbitration and treatment of disputes must conform with the laws of the People's Republic of China."²⁴

1985 års AvtL stipulerar att avtal skall upprättas i överensstämmelse med kinesisk lagstiftning,²⁵ men samtidigt att parterna äger frihet att avtala om vilket lands lag som skall tillämpas. I brist på partsöverenskommelse skall det lands lag, "which has the closest connection with the contract" tillämpas.

Slutresultatet för licensavtalens vidkommande blir, att så länge de inte utgör en del av ett JV-samarbete, gäller utnyttjande av kinesiska naturresurser eller avser investering i Shenzhen, äger parterna frihet att stipulera vilken lag man önskar för samarbetet. Praktiska erfarenheter tyder på att kineserna, när tillämpning av främmande rätt aktualiseras, föredrar att utelämna frågan helt eller väljer tillämpning av neutralt lands lag. Såväl svensk som schweizisk rätt förefaller att ha accepterats i flera fall.

b. Forumval. Även i förhållande till forumregler har kineserna intagit en förhållandevis liberal inställning. 1979 års JVL föreskriver överenskommelse i Board of Directors, förliknings- eller skiljeförfarande genom kinesisk institution eller annat skiljeorgan varom överenskommelse träffas mellan parterna i nu nämnd ordning.²⁶ JVT preciserar den kinesiska skiljeinstitutionen till Foreign Economic and Trade Arbitration Commission och klargör att skiljeförfarandet kan anhängiggöras i svarandens hemland – vilket är en förhandlingstekniskt sympatisk kompromiss, som kan sluta med praktiska komplikationer när väl skiljeförfarande påkallas – eller i tredje land.²⁷

I avsaknad av forumöverenskommelse kan ärendet hänskjutas till allmän kinesisk domstol.²⁸ En med JVL parallell bestämmelse finns

²⁴ Artikel 35 enligt översättning i The China Investment Guide, China International Economic Consultant Inc, London 1984–85. Jerome Cohen var först med en översättning av Shenzhen's avtalslag i vilken en något annorlunda tolkning av bestämmelsen kan utläsas: "In resolving, through arbitration, disputes that arise from joint venture contracts, cooperative venture contracts and natural resources cooperative development contracts that are to be performed in the Special Economic Zone and which are closely related to the Chinese sovereignty, the laws of the People's Republic must be applied." Cohen's egen kommentar är att "the provisions appear to distinguish between contracts for investments on Chinese soil, which require the application of Chinese Law, and other kinds of contracts, which generally do not." Cohen, J. A., Shenzhen's New Contract Law. A model for China? The China Business Review. Sept.–Oct. 1984 s. 16 ff.

²⁵ 1985 års AvtL artikel 4.

²⁶ JVT artikel 14.

²⁷ JVT artikel 110. Problem med skiljeförfarande i svarandens hemland ligger dels i det faktum att det ofta är en sinkadus i ett avtalsförhållande vem som får uppträda som klagande eller svarande. Det är inte rimligt att forumfrågan avgörs beroende på om betalning erlagts eller inte. Vidare kan problem uppkomma beträffande genkäröml. Skall sådant handläggas separat eller i samband med huvudkäröml?

²⁸ JVT artikel 111.

intagen i 1982 års regler om utvinnande av olja.²⁹ Shenzhen-AvtL anger kinesiskt skiljeförfarande om parterna inte träffat annan överenskommelse.³⁰ Möjlighet föreligger också att hänskjuta ärendet till allmän domstol.³¹ 1985 års AvtL innehåller tolkningsvis samma alternativ, men är mindre tydligt formulerad.³²

Konklusionen för licensavtals vidkommande är att avtalsfrihet också föreligger såvitt avser att fastställa forum för slitande av tvistighet mellan parterna. Även när kineserna i praktiskt avtalsarbete accepterar utländskt forum vill de likväl inleda den konkreta avtalsbestämelsen med klargörande att parterna kan komma överens om kinesiskt förliknings- och skiljeförfarande. Eftersom ett sådant tillägg inte är bindande är det svårt att se allvarlig invändning häremot. Det är inte nödvändigt att ett kinesiskt förfarande behöver vara negativt för den utländske parten.

10. Avslutande bestämmelser. Bland allmänna avslutande bestämmelser i ett licensavtal har force majeure klausul, bestämmelser om avtalets överlåtelse och bindande språkversion varit föremål för specifika kommentarer i den kinesiska lagstiftningen:

a. Force majeure. Kinesiska parter är angelägna om att noga precisera leveransvillkor och också av att fastställa konsekvenser av att en prestation inte utförs på ett tillfredsställande sätt. För att delvis balansera hårda krav godtas förbehåll för situationer, som ligger utanför parternas kontroll – s. k. "force majeure" situationer.

JVL klargör att joint venture-samarbete kan avbrytas när svåra förluster uppstår till följd av force majeure händelser såsom naturkatastrofer och krig.³³ De två Shenzhen-lagarna hänvisar också i allmänna ordalag till befrielse från prestationsskyldighet i force majeure situation.³⁴ Shenzhen-AvtL definierar force majeure till att innefatta naturkatastrofer (severe natural calamity) och krig samt "other incidents beyond the control of the parties as specified in the contract". Denna formulering överensstämmer i allt väsentligt med 1985 års AvtL, vilken dock gör tillägget "whose occurrence and consequences the parties can neither avoid nor overcome".³⁵ Force majeure möjlig-

²⁹ Artikel 27 i Regulation of the People's Republic of China on the Exploitation of Offshore Petroleum Resources in Cooperation with Foreign Enterprises, antagen den 12 januari 1982.

³⁰ Shenzhen-AvtL artikel 34.

³¹ Shenzhen-AvtL artikel 36.

³² 1985 års AvtL artiklarna 37 och 38. Se vidare separat artikel om Kinas nya avtalslag, ovan not 23.

³³ JVL artikel 12: 4.

³⁴ Shenzhen-AvtL artikel 26 och Shenzhen-LicL artikel 17: 11.

³⁵ 1985 års AvtL artikel 24. Se angående "ekonomisk omöjlighet" artikeln Ny avtalslag i Kina, ovan not 23.

gör för motparten att avbryta samarbetet när avtalet inte kan utföras i sin helhet. Det är en utgång som den levererande västerländske parten i allmänhet inte kan acceptera. Han bör därför överväga att införa bestämmelse om att prestationen uppskjuts till dess att force majeure situationen upphört. Ofta hittar man en kompromiss mellan de två ytterligheterna. En praktisk konsekvens av lagstiftningens utformning är att parterna bör vinnlägga sig att i avtalet noga och fullständigt precisera de situationer, som avses falla under force majeure begreppet. Speciellt när det gäller inställningen till strejker och arbetsoroligheter kan man förvänta sig en olikartad uppfattning mellan kinesisk och västerländsk part.

b. Avtalsbrott. Joint venture lagstiftningen bygger på principen att vid avtalsbrott har den förfördelade parten rätt att bryta samarbetet och den ansvarige parten skall bära de ekonomiska konsekvenserna.³⁶ Som framhållits ovan, gäller beträffande JV-lagstiftningen, att när samarbetet upphör äger den kinesiske parten ensidigt, om han så önskar, fortsätta samarbetet efter nyregistrering av verksamheten. Bestämmelsen torde vara tillämplig såväl vid ordinarie avtalstids utgång som vid förtida avbrytande p. g. a. avtalsbrott från endera partens sida. Bestämmelsen överensstämmer med det kinesiska målet att införskaffa och behålla teknologi, men är naturligtvis diskutabel från teknologileverantörens sida och bör föranleda genomgripande överväganden i allt fall vid kortvariga avtal. En möjlighet är att ge licensavtalet ett separat liv och omöjliggöra fortsatt exploatering när samarbetet en gång bryts. Det är dock mindre troligt att den kinesiske motparten accepterar en sådan inställning.

Shenzhen-AvtL innehåller samma grundläggande regler som JV-lagstiftningen, men anger därtill att vid försenad prestation utgår skadestånd motsvarande 0,1 % per dag av det aktuella värdet.³⁷ 1985 års AvtL har utvecklat påföljdsmekanismen till att utöver ovan angivna punkter ge en möjlighet för den förfördelade parten att begära att motparten fullgör sin prestation.³⁸ 1985 års AvtL föreslår dessutom att parterna, i stället för 0,1 % beloppet i Shenzhen-AvtL, i själva avtalet fastställer skadestånd i form av ett engångsbelopp, som skall utgå vid avtalsbrott.³⁹

c. Överlåtelse av avtal. Samtliga lagar utgår ifrån att avtalet är personligt mellan parterna och att det inte kan överlåtats utan motpartens samtycke.⁴⁰

³⁶ JVL artikel 13 och JVT artikel 102: 3.

³⁷ Shenzhen-AvtL artikel 21.

³⁸ 1985 års AvtL artikel 18.

³⁹ 1985 års AvtL artikel 20.

⁴⁰ JVT artikel 23, Shenzhen-AvtL artikel 28 och 1985 års AvtL artiklarna 26 och 27.

d. Bindande språkversion. Avslutningsvis finns det skäl att nämna, att avtalet med kinesisk part normalt upprättas i olika språkversioner. Även om förhandlingarna förs på engelska översätter kineserna successivt alla dokument och det översatta materialet bildar underlag för interna diskussioner och presentationer bakåt mot godkännande och kontrollerande myndigheter. När väl förhandlingarna förts till slut görs en komplett översättning, som kineserna önskar undertecknad parallellt med den engelska versionen.

Det stora problemet är naturligtvis att kontrollera att de två versionerna är identiska. Även om det finns kapabla översättare, vilka dock inte alltid är tillgängliga, är det svårt att göra legala översättningar så att nyanser och tankegångar blir speglade på ett riktigt sätt. Utgår man ifrån att misstagen är ungefär lika frekventa som vid översättning av legala dokument mellan t.ex. engelska och svenska, finns det all anledning att räkna med att fel insmugit sig i den kinesiska översättningen.

Ursprungligen föreföll kineserna att acceptera att parterna träffade överenskommelse om vilken språkversion som skulle vara bindande i relationerna mellan parterna.⁴¹ Shenzhen-AvtL ändrade emellertid på detta förhållande genom att föreskriva att vid tolkningskonflikt skulle den kinesiska versionen ges företräde.⁴²

1985 års AvtL har nu återställt ordningen så att avtalsfrihet åter är grundnormen.⁴³ I praktiken torde enklare avtal kunna upprättas i en bindande engelsk språkversion utan hänvisning till någon kinesisk översättning. Mer komplexa avtal, som skall genomgå ett omfattande internt kinesiskt förfarande, kommer däremot i stor utsträckning att upprättas på såväl engelska som kinesiska. Språkversionerna ges då i allmänhet lika vikt för att undvika att den ena parten känner sig förfördelad.

11. Konklusioner. Licensavtalet är fortfarande ett användbart instrument för att överföra teknologi till Kina. I allt väsentligt råder avtalsfrihet mellan parterna, vilket öppnar möjligheter att skapa balanserade och kommersiellt lämpliga överenskommelser. De lagar som instiftats är antingen för allmänna för att på ett ingripande sätt inverka på licensavtalets materiella utformning (1985 års AvtL) eller avser speciella förhållanden och är inte tillämpliga generellt på teknologiöverföring till Kina (JVL/JVT och Shenzhen-LicL). Emellertid bör den västerländske förhandlaren utgå ifrån att de resonemang, som förs i lagarna kan komma igen i avtalsförhandlingarna och att den kinesiske

⁴¹ JVT artikel 14: 14.

⁴² Shenzhen-AvtL artikel 40. Inställningen förvånade även initierade Kinabedomare och kritiserades bl. a. av Cohen, ovan not 24. Här sid 17.

⁴³ 1985 års AvtL artikel 12: 10.

medkontrahenten gärna följer förebilder i lagstiftningen och de mallavtal, som upprättats på denna bas. Det ger kineserna trygghet och garanterar att kontrollerande myndigheter inte kommer med invändningar på ett senare stadium.

Även om den kinesiska attityden till internationella licensavtal är flexibel finns det anledning att framhålla en kritisk punkt för samarbetet: Samarbetstiden. Skyddstiden i den kinesiska patentlagstiftningen är avgjort kortare än i andra länder. Är det så att kineserna vill ingå korta licensavtal med patenttiden som riktmärke och maxnorm, för att därefter fritt förbehålla sig rätt att i och utanför Kina exploatera den transfererade teknologin, uppstår starka betänkligheter. Kan den aktuella produkten förväntas ha en kommersiell livslängd, som vida överstiger tiden för patentskyddet måste andra lösningar än licenssamarbete prövas. Kombinationslicenser baserade på patent, varumärke och know-how är en möjlighet, men nära till hands ligger också direktexport från patentinnehavarens hemland. Möjligen kommer kineserna att avböja sådana lösningar, men inget kan vara sämre än att få konkurrens från sin egen teknologi på viktiga exportmarknader efter några få royaltyår i Kina.