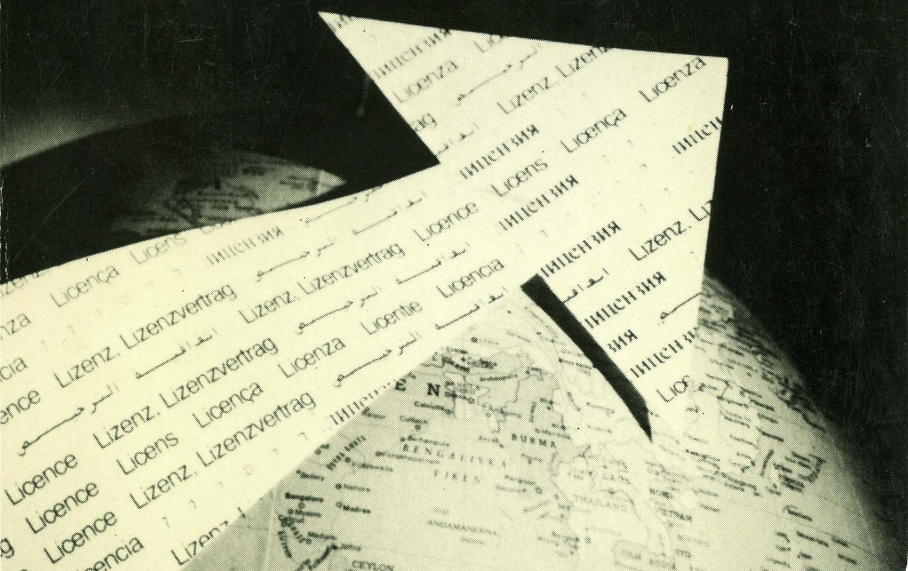


# Inledning till den internationella licens- avtalsrätten

*Gunnar Karnell*

NORSTEDTS





Denna digitala version av verket är nedladdad från [juridikbok.se](http://juridikbok.se).

Den licens som tillämpas för de verk som finns på juridikbok.se är **Creative Commons CC BY-NC 4.0**. Licensvillkoren måste följas i sin helhet och dessa finner du här <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv>

Sammanfattningsvis innebär licensen följande:

Tillstånd för användaren att:

- Kopiera och vidare distribuera materialet oavsett medium eller format
- Bearbeta och bygga vidare på materialet

Villkoren för tillståndet är:

- Att användaren ger ett korrekt erkännande, anger en hyperlänk till licensen och anger om bearbetningar är gjorda av verket. Detta ska göras enligt god sed.
- Att användaren inte använder materialet för kommersiella ändamål.
- Att användaren inte tillämpar rättsliga begränsningar eller teknik som begränsar andras rätt att göra något som licensen tillåter.

Se även information på

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv>



Inledning till  
den internationella  
licens-  
avtalsrätten

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM  
BIBLIOTEKET



10 0071435 1



*Gunnar Karnell*

Inledning till  
den internationella  
licens-  
avtalsrätten

P A Norstedt & Söners Förlag  
Stockholm

© Gunnar Karnell, P A Norstedt & Söners förlag  
Stockholm 1985

Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis,  
är enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet  
utan medgivande av förlaget, P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm.  
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,  
stencilering, bandinspelning etc.

ISBN 91-1-857121-2

Omslag: Rolf Hernegran

Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1985

# Innehållsförteckning

- 1. Introduktion 9**
- 2. Licens – rätt att tillgodogöra sig 12**
  - 2.1. Licens – rätt att tillgodogöra sig annans kunnande eller kännetecken 12
  - 2.2. Licensavtalens objekts- och ändamålsanknytning 12
  - 2.3. Blandade och anknytande överenskomelser 14
- 3. Tillgång till företagsspecifikt kunnande över tid 15**
- 4. Det affärsmässiga underlaget och det rättsliga 17**
- 5. Det affärsmässiga och rättsliga tillkomstklimatet 19**
- 6. Skäl att se upp 22**
- 7. Nationella licensavtal och internationella 23**
- 8. Skilda slags licenser 25**
- 9. Skilda slags licensobjekt 28**
  - 9.1. Precisering av licensobjektet 28
  - 9.2. Patentlicenser 29
  - 9.3. Varumärkeslicenser 30
  - 9.4. Upphovsrättslicenser, mönsterlicenser och designlicenser 32

- 9.5. Know how-licenser 32
- 9.6. Servicelicenser 34
- 9.7. Licenspaket och licensprogram 35
- 10. Licensavtal – för och emot 36**
  - 10.1. Tänkbara fördelar – främst ur licensgivarens synvinkel 36
  - 10.2. Tänkbara nackdelar – främst ur licensgivarens synvinkel 40
  - 10.3. Tänkbara fördelar – främst ur licenstagarens synvinkel 41
  - 10.4. Tänkbara nackdelar – främst ur licenstagarens synvinkel 42
  - 10.5. Joint ventures 43
  - 10.6. Avtal med företag i u-länder 43
  - 10.7. Avtal med statshandelsländer 43
- 11. Närmare om problem med bestämmande av licensobjektet 45**
- 12. Inför avtalsslutet 48**
  - 12.1. Preliminära överenskommelser och sekretessavtal 48
  - 12.2. Provisoriska avtal – optionsavtal 49
  - 12.3. Valet av motpart 50
- 13. Avtalet 52**
  - 13.1. Standardformulär och checklistor m m 52
  - 13.2. Licensavtalets rättsliga miljö 54
    - 13.2.1. Betydelsen för licensavtal av lagstiftning och internationella överenskommelser länder emellan 54
    - 13.2.2. Särskilt om betydelsen av konkurrensregler i lagar och internationella överenskommelser 55

- 13.2.3. Särskilda lagregler för licensavtal. Myndighetsingripanden 56
  - 13.2.4. Uppförandekoder 57
- 13.3. Konkurrensrättsliga hänsyn i licensavtal 58
  - 13.3.1. EG:s regler om konkurrens och fria varurörelser 59
  - 13.3.2. Anledning att se upp – men överlagt 60
- 14. Närmare om licensavtalsinnehållet – utom dess ersättningsregler 64**
  - 14.1. Detaljeringsgrad 64
  - 14.2. Definitioner 65
  - 14.3. Lär av Kant! 65
  - 14.4. Undvik obehagliga överraskningar 66
  - 14.5. Undvik också förvirring och irritation 67
  - 14.6. Upphörandeklausuler som påtryckningsmedel 69
  - 14.7. Garantier och friskrivningar 69
  - 14.8. Val av tillämplig lag och av modell för tvistelösning 70
  - 14.9. Tid för upphörande 72
  - 14.10. Tid efter upphörandet 73
- 15. Ersättningsfrågor 74**
  - 15.1. Uppskattning av licensens värde 74
  - 15.2. Ersättningsformer 76
  - 15.3. Royaltysatser 77
  - 15.4. Förskott – och annat om betalning 78
  - 15.5. Ersättning för tekniskt biträde 79
  - 15.6. Korslicensiering. Buy back och barter agreements 80
  - 15.7. Några särskilda kostnadsposter 80

**16. Skatt, valuta och tull 82**

**17. Slutord 83**

**Litteratur 84**

**Bilagor**

Kommissionens förordning EEC Nr 2349/84 89  
Commission Regulation EEC No 2349/84  
(engelsk övers.) 119

**Sakregister 140**

# 1. Introduktion

”Brygget på licens fra Tuborgs Bryggerier A/S, Danmark, af AB Pripps Bryggerier” står det på min favoritölburk, den vars övriga yttre så heltäckande besvarar frågan när en Tuborg smakar bäst (”Hvergang”). Mitt danska öl är alltså svenskt. Grannens japanska bil är kanske holländsk, byggd på licens. Såväl bakom ölet som bakom bilen finns internationella licensavtal.

Mitt syfte med denna bok är att skapa förståelse för licensavtal som ett rättsligt instrument för internationellt företagande. Jag riktar mig till alla de jurister, ekonomer, tekniker, näringsidkare och andra som behöver få grundläggande insikter här-om. Tonvikten i boken ligger på praktiska överväganden om rättsfrågor som framträder i dessa avtalssammanhang. Det är inte fråga om någon handledning i att upprätta licensavtal, även om jag hoppas på praktiska resultat av de insikter som jag försöker förmedla till mina läsare.

Var och en med erfarenhet av licensavtal har sina ”käpphästar” när det gäller licensavtals av skilda slag filosofi – det finns sådan – utformning och innehåll. Läsare med sådan erfarenhet kommer alla säkert att sakna mycket och vilja lägga annan vikt vid somligt i denna framställning, lik-som i varje annan om licensavtal. Området är oer-

hört rikt varierat både till sitt sakunderlag och rättsligt. Variationsrikedomen ger just licensavtalsrätten en särskild charm.

Jag kommer att anlägga ett tämligen renodlat internationellt perspektiv. Jag försöker undvika att gå in på sådant som skulle göra det nödvändigt att lägga ett visst lands rätt till grund för vad jag anför, även om sådant inte helt kan umbäras. Tonvikten kommer, mer specifikt, att ligga på sådana moment i mellanhavandet mellan licensavtalets parter som parterna har anledning att ägna särskild uppmärksamhet med hänsyn till de rättsliga problem som har att göra med deras mellanhavande. På sådana moment har parterna byggt sin förväntan om att just licens skall ge dem ett gott utbyte på den marknad som de vill nå genom att avtala med varandra.

Att jag ställer fram själva rättsfrågorna och inte deras lösningar till belysning gör att jag kan använda de skillnader som finns mellan olika rättsystem – och som ofta är betydande – till illustration, utan att för den skull behöva basera framställningen på det ena eller det andra landets rätt.

För den som vill lära känna vilken faktisk effekt som kan uppstå genom att följa de antydningar om avtalslösningar på skilda rättsfrågor som dock ges i fortsättningen, är det emellertid helt oundgängligt att skaffa sig en viss insikt i de länders rätt som kan bli tillämplig på avtalet.

Jag har valt att inte ge något exempel på avtal, checklista eller formulär för något slags licensavtal i denna bok. Jag vill söka skapa förståelse för licensavtals roller samt för sådana möjligheter och problem som sammanhänger därmed, inte lära ut

hur avtalstexter skall utformas. De som leder undervisning och utbildning om licensavtal måste nog använda sitt eget material. Som bilaga har jag emellertid – som studiematerial – tagit med EEC:s gruppundantagsförordning av den 23 juli 1984 (i kraft den 1 januari 1985) för vissa patentlicensavtal i engelsk originaltext och en särskilt för denna bok gjord svensk, egen översättning. Den engelska texten är den officiella, den som ytterst gäller (jämfte officiella texter på övriga EG-språk). Förordningens komplexitet speglar väl rikedomen på problem som är förknippade med licensavtal rörande patent och därmed förbundna rättigheter.

## 2. Licens — rätt att tillgodogöra sig

### 2.1. Licens—rätt att tillgodogöra sig annans kunnande eller kännetecken

Vad är då licens för något? Allmännast sett betyder ordet helt enkelt tillåtelse. Det är inte meningsfullt att försöka ge en definition som kan täcka alla de situationer, där ordet förenas med ordet avtal. Inledningsvis får räcka att peka på betydelsen av *rätt att tillgodogöra sig vad som i någon mening är en annans kunnande eller kännetecken av skilda slag*. Till saken hör ofta att det skulle vara rättsstridigt för licenstagaren att tillgodogöra sig detta utan avtal därom. Undantag utgör dock då t ex licensavtal beträffande vad som endast är hemligt, när det inte finns några allmänna rättsregler till skydd för hemligheten.

Det förekommer också att ordet "licens" används med innebörd av "avtal om licens", t ex i uttryck som "de tillverkar på licens", dvs just med stöd av ett licensavtal.

### 2.2. Licensavtalens objekts- och ändamålsanknytning

Ena parten i ett licensavtal — licensgivaren — ger den andra parten — licenstagaren — rätt att tillgodogöra sig vad licensgivaren vill förse honom med av sådana "licensobjekt" som jag nyss antytt (kun-

ande, kännetecken), i en eller annan form. Ofta är det fråga om i vid mening tekniskt kunnande. Resultatet av att detta kunnande utnyttjas blir en *produkt* eller ett *förfarande* av något slag, t ex ett läkemedel, en komponent för datorer, en verktygssats eller en förpackning respektive ett sätt att lyfta sjunkna fartyg eller en ny metod att skilja agnarna från vetet. Licenstillverkning av en jetmotor eller en bil innefattar en mängd licensobjekt, såsom patent, know how, mönster etc. Det är licensavtal om sådant som jag här främst skall gå in på. Inte sällan förekommer dock ordet licens också i samband med avtal om t ex franchising och andra marknadsföringsmetoder, liksom om frihet att utnyttja annans kännetecken för egna varor, tjänster etc. Åtskilligt av vad som kan sägas om licensavtalen beträffande tekniskt kunnande är också giltigt vid licensobjekt av detta senare slag.

Såväl licensobjekt som licensändamål styr de beteckningar vilka brukar användas för licenser. Licens att tillgodogöra sig någons patenterade uppfinning blir en "patentlicens". Licens att utnyttja en metod vid tillverkning av en produkt blir en "tillverkningslicens". Rätt att sälja en annans vara blir en "försäljningslicens".

Med "försäljningslicens" är vi emellertid inne på sakförhållanden som jag här skall hålla borta, i den mån försäljningen och avtalsregleringen av just denna inte direkt anknyter till licensiering av den tillverkning som föregår. Att någon fått t ex ensamrätt att sälja en vara på en marknad kan omtalas som att han fått en licens härtill, men det är alltså inte till avtal om just sådant – s k återförsäljaravtal – som jag här skall rikta uppmärksamheten.

### **2.3. Blandade och anknyttande överenskommelser**

Återförsäljaravtal kan emellertid inkludera t ex varumärkeslicenser. Det är vanligt att de reglerar återförsäljarens rätt att utnyttja varumärken för de produkter som avtalet avser. I avtal om s k systemleveranser, dvs leveranser av industri- och anläggningsprojekt, ingår förutom t ex byggnader och utrustning ofta mycket betydande delar av s k mjukvara i form av industriellt tekniskt kunnande. Tekniskt kunnande och patent kan ingå som en del av det paket som en s k turn-key-leverans utgör. Mycket av vad jag här kommer in på blir tillämpligt på licensmoment i sådana avtalssammanhang som jag nu berört. Jag kommer emellertid att i stort sett hålla undan dessa "blandade" avtalsformer.

Till själva det medgivande att utnyttja ett eller flera licensobjekt som anges i licensavtalet (tillståndet), eller som tillägg till detta, kan också knytas mindre långtgående överenskommelser om utvecklingssamarbete, varuleveranser etc än de nyssnämnda om systemleveranser o likn.

I det följande kommer jag att hålla själva licensmomentet i centrum för presentationen av rättsfrågorna. Endast ibland kommer jag att låta anknyttande moment spela in och då i synnerhet där behovet av verklighetsanknytning kan ge fog för det.

### 3. Tillgång till företagsspecifikt kunnande över tid

Licensavtal förekommer i ett otal skepnader. Gemensamt för dem alla är emellertid att deras föremål, *licensobjekten*, dvs vad licenstagaren genom avtalet får rätt att tillgodogöra sig, består av vad som omfattas av *en immaterialrättslig ensamrätt* för licensgivaren *eller* något som är *företagsspecifikt* för den parten. När en licens gäller något som omfattas av immateriellt rättsskydd kan det vara fråga om något på vilket patenträtt, mönsterrätt, upphovsrätt, fotografirätt, varumärkesrätt etc kan bli tillämpliga. Eljest kan det vara fråga om i vid mening tekniskt eller marknadsföringsekonomiskt kunnande utanför det immaterialrättsligt reglerade rättsskyddsområdet, s k know how. Ofta avser ett licensavtal en kombination av avtalsobjekt, såväl immaterialrättsligt skyddade som andra. Ibland är det då fråga om sådant kunnande som endast eller bäst kan utnyttjas av licenstagaren i fortlöpande samverkan med licensgivaren. Patent som avtalsobjekt förekommer regelmässigt förenat med know how beträffande uppfinningars utnyttjande. Licensavtalet kan också ha s k teknisk service till föremål.

Ytterligare ett gemensamt drag för licensavtal är att de  *binder parterna till ett beroende av varandra under det tidsskede som avtalet bestämmer.*



Beroendets grund är licensgivarens behov att behålla en *kontroll* över vad som händer med det han licensierar. Kontrollintresset varierar starkt i beroende av vad avtalet avser i övrigt. Det kan vara relaterat förutom till tiden för licensens giltighet även till var den utnyttjas och hur detta sker, ev vid olika tidpunkter. Ibland sträcker sig licensgivarens behov av kontroll endast till att kunna kontrollera att han får den ersättning som avtalats, om ersättningen är relaterad till hur licensen utnyttjas. Ibland sträcker sig kontrollbehovet till detaljer i en licenstagares tillverkningsprocess och marknadsföring. I somliga länder är en känneteckenslicens' giltighet avhängig av att licensgivaren kan utöva viss kontroll över kännetecknets användning hos licenstagaren under den tid som parterna avsett att avtalet skall gälla.

I bundenheten över tid parterna emellan efter det att licensgivaren gjort det möjligt för licenstagaren att tillgodogöra sig licensobjektet skiljer sig licensavtal typiskt sett från t ex försäljningsavtal (överlåtelser). Också i försäljningsavtal förekommer det dock att säljarens know how ges skydd under en tid som bestäms i avtalet. Tidsaspekten kan också illustreras med hur ersättning till licensgivaren skall utges av licenstagaren under t ex ett visst antal år eller intill dess viss tid förflutit efter uppsägning av licensavtalet, för att därefter upphöra. Sådan ersättning utges ofta såsom royalty bestämd till viss procent av licenstagarens intäkter av det licensierade.

## 4. Det affärsmässiga underlaget och det rättsliga

Sett ur affärsmässig synvinkel kan internationella licensavtal vila på så många, artskilda faktiska förhållanden att man kan fråga sig om det är möjligt att, som här kommer att provas, föra samman allt i en kort framställning.

Det är inte mycket i verklighetsunderlaget som förenar situationerna att den som formgivit en lampfot bjuder ut den för tillverkning till företag som producerar belysningsarmatur och att ett världens över verksamt företag som bl a sysslar med elektronik erbjuder ett lands försvarsmakt ett förvarningssystem mot lågtflygande missiler. Det samma kan sägas om å ena sidan ett företag som fortlöpande förvärvar ny design för sina modeprodukter från samma modedesigner och å andra sidan ett företag som bygger upp en industriell process på grundval av ett antal licenser som tillsammans möjliggör produktionsförloppet. Ett avtal om rätt att utnyttja viss programvara för datorer blir ett licensavtal, likaväl som ett avtal om de omständigheter och yttre former under vilka hackat kött m m får säljas som Big Mac's.

Kanske det kan sägas att ett licensavtal typiskt sett ger rätt att göra något – t ex framställa en produkt – som licenstagaren inte fått eller kunnat åstadkomma licensen förutan. Den bestämningen

ger emellertid bara en ungefärlig förståelse av vad som är kärnan i det som avses med att ställa upp licensavtal som en rättslig kategori. Det som för-  
enar är att till licens i den mening som jag nyss  
berört knyter ett *batteri av rättsfrågor*. Detta bat-  
teri är inte detsamma för alla slags parts- eller sak-  
förhållanden. Det varierar i själva verket ganska  
mycket, också i sina mest allmänt beaktansvärda  
moment. Dock finns det vissa frågeställningar som  
är typiskt sett gemensamma. Några exempel: Li-  
censtagaren får en rätt att tillgodogöra sig något,  
ja, men

- vad?, var?, när?, hur?
- ensam eller jämte andra?
- i teknisk samverkan (hurudan?) med licens-  
givaren?
- under tystnadsplikt?
- mot vad slags ersättning?
- med vad slags marknadsföringsåtgärder?
- med rätt att överlåta den rätt licenstagaren  
förvärvat? etc, etc.

Allt detta kommer att beröras här så småningom.

## 5. Det affärsmässiga och rättsliga tillkomstklimatet

Ett företag som planerar att gå in som part i ett internationellt licensavtal gör det i mycket på grundval av överväganden som inte avviker till sin art från dem som ligger bakom många andra beslut i företagets verksamhet. Det licensgivande företaget står inför att engagera sig i det som regel snabbaste och billigaste sättet att med ett avvägt minimum av egen resursinsats omsätta sitt kunnande i produkter eller framställningsmetoder på en utlandsmarknad.

Vare sig avtalet syftar till ett kort- eller långvarigt mellanhavande mellan licensgivare och licensstagare kan det i bästa fall för båda leda till ökad marknadstäckning. Det kan ge styrka på marknaden och goda vinster samt ett fruktbart utbyte av kunskap. Såväl licensgivare som licenstagare måste emellertid för att åstadkomma något sådant göra klart för sig vilka huvudsakliga ändamål som engagemanget skall tjäna. Kännedom om varandras inställning härvidlag ger, som i andra sammanhang, underlag för fruktbara förhandlingar.

Ett för båda parter tillfredsställande licensavtal grundar sig på

- omsorg i valet av medkontrahent,
- en realistisk syn på de produkter eller metoder som licensen avser,

- fasthållande endast vid vad som är rimligt samt
- klart redovisade förhandlingsargument.

Slutligt avgörande är dock om parterna kommit fram till ett så väl avfattat licensavtal att det fungerar till stöd för mellanhavandet och inte orsakar strid däri.

Rättsligt sett bygger licensavtal på ett ganska speciellt mellanhavande mellan parterna. Detta varierar i hög grad alltefter omständigheterna och med det också de rättsregler som kan vara tillämpliga på mellanhavandet. Dessutom är mellanhavandet underkastat rättslig påverkan från ett antal högt specialiserade rättsområden (patenträtt, upphovsrätt, sekretesslagstiftning, associationsrätt, skatte- och valutalagstiftning etc). Kunskap om allt sådant är inte vanlig bland dem som har att fatta beslut i företag. Till skillnad mot många andra avtalsgebit saknas det f ö för just licensavtal i stor utsträckning handelsbruk och s k dispositiva lagregler, dvs sådana som gäller om annat inte överenskommits och vilka eljest skulle kunna fylla ut med mer eller mindre allmänbekanta regler där avtalen tiger. Såväl nationella som internationella rättsliga regleringar av tvingande natur spelar emellertid in och måste beaktas.

Redan när parterna överväger om just ett licensavtal dem emellan kan ge dem de marknadsfördelar som de vill uppnå måste de ta ställning i en hel del rättsligt betydelsefulla hänseenden. Vartefter som planer utkristalliseras måste alltfler rättsliga överväganden göras. Somligt av det som parterna vill åstadkomma kan stå i strid med rätts-

regler till skydd för t ex konkurrensfriheten i berörda länder eller avse ersättningsformer eller tillvägagångssätt på marknaden som accepteras i ett land men inte i ett annat.

Juridiken kan alltså blockera lösningar som den ena eller den andra av parterna eller rentav båda vill välja. Den kan också styra valet av lösningsmodell. Detta är särskilt påtagligt i sådana länder, i synnerhet s k utvecklingsländer, där ett licensavtal skall godkännas av en statlig förvaltningsmyndighet. En förutsättning är då att avtalets form och innehåll överensstämmer med sådan lagstiftning i landet som gäller särskilt för licensavtal.

## 6. Skäl att se upp

Om parterna misslyckas med att skapa en väl fungerande rättslig ram för sitt mellanhavande och att leva rätt med sitt avtal riskerar de att allt sådant elände drabbar dem som lurar på varje affärsmässigt mellanhavande som går snett. Dessutom kan emellertid det företag som inte förstått sin egen situation i mellanhavandet, sådan den rättsligt gestaltar sig, eller som inte förstår att handla rätt under avtalet, hotas av att kanske för årtal framöver lida skada i sina möjligheter att alls göra sig gällande på marknaden i ett större eller mindre antal länder. Licensierat tekniskt kunnande kan komma att ligga för fäfat och utveckling därav kan stoppas av okunnighet inför, i eller efter avtal om licensiering.

## 7. Nationella licensavtal och internationella

Många licensavtal är rent nationella, andra är internationellt riktade. Det som väsentligen ger olikheter mellan å ena sidan ett nationellt och å andra sidan ett internationellt licensavtal är inte endast att parterna i internationella avtal i regel tillhör eller i vart fall verkar i skilda länder. Mer bestämmande är att *utnyttjandet* av licensen sker i ett annat land än licensgivarens.

Parter i ett nationellt licensavtal behöver bara anpassa det till ett lands rätt och övriga förhållanden. Parterna i ett internationellt licensavtal har att arbeta med skilda länders ofta från varandra avvikande lagregler, föreskrifter och anvisningar av myndigheter, språk, sedvänjor och egna nationella föreställningar och uppfattningar på marknaden om hur en produkt skall vara beskaffad, förpackad, märkt etc. Den som vill bilda sig en uppfattning om licensavtals roll inom den vidare föreställningsram som ordet "teknikhandel" anger rekommenderas läsning av den s k teknikhandelskommitténs betänkande "Handel med teknik", DsH 1981:3, där handeln med licenser kartlagts för svenskt vidkommande med avseende på struktur, lagstiftning, import och export etc.

För att ett internationellt licensavtal skall bli en framgång för båda parter måste det bygga på en

realistisk föreställning om vad just *gränsöverskridandet* innebär. Detta gäller inte bara i rättsliga, utan också i tekniska, ekonomiska, kulturella och andra hänseenden. En licens på svensk design för stapelbara kastruller till en utländsk tillverkare blev värdelös i ett land där det visade sig att endast kastruller som lätt kunde hängas upp på väggen gick att sälja. Ett vanligt problem vid licensavtal med licenstagande företag i den s k tredje världen är att ersättningen för licensen inte utan vidare kan föras ut ur landet. Det kan rentav förekomma att royalty, grundad på licensavtal, får föras ut ur ett land endast om licensen bygger på ett existerande patent. Det räcker där alltså inte att licensen avser icke-patenterat tekniskt kunnande.

En partssituation som kan ge licensavtal en särskild karaktär är den där avtalet träffas mellan skilda företag inom en internationell koncern. Licensavtalet kan här utgöra ett led i ett s k "integrated business program". Licensgivarens syfte med en licens kan då vara att öka medkontrahentens vinst, inte den egna, genom att förse medkontrahenten med t ex know how för utveckling av en viss produktlinje i dennes marknadsland.

## 8. Skilda slags licenser

Jag har redan antytt hur licensavtalens objekt ofta brukar få ge underlag för en terminologisk åtskillnad mellan skilda slags licenser. Man talar om patentlicenser, varumärkeslicenser, designlicenser (för vad som kan ha att göra med mönsterrätt och/eller upphovsrätt till design) och know how-licenser.

Mera sällan träffar man på uttrycket upphovsrättslicenser, men uttrycket förekommer då och då (t ex för rätt att trycka en upplaga av en karta); det talas här vanligare om upphovsrättsöverlåtelser eller upplåtelser av upphovsrätt. I engelskt språk är emellertid ordet "copyright-licenses" allmänt brukat. Tal om upphovsrättsöverlåtelse är ett inte alltid så vällyckat språkbruk (även om det rentav förekommer i den svenska upphovsrättslagen). Det är nämligen inte själva upphovsrätten utan endast vissa av upphovsrättens befogenheter, de s k ekonomiska (rätt att framställa exemplar, rätt att framföra ett verk etc), som alls kan överlåtas, dvs helt och för alltid lämna upphovsmannen. När en sådan överlåtelse sker är det emellertid inte fråga om licensavtal. Ordet licens avser just upplåtelse. Karakteristiskt för upplåtelser – licenser – är just att upplåtaren/licensgivaren inte helt och för alltid släpper sin rätt.

I praktiken blir det, som just antytts, ofta fråga om kombinationer av licenser beträffande flera typer av objekt i ett och samma avtal. Uttrycket "kombinerad licens" brukar ofta också beteckna en kombination av köp- och licensavtal, där licensmomentet kan avse patent, know how, etc och köpmomentet t ex tillverkningskomponenter. Beteckningar som t ex patentlicensavtal på en avtalshandling, för att ange vad avtalet huvudsakligen gäller, kan då vara missledande.

Det finns fö ibland fog för att hålla isär skilda objekt till att täckas in i olika avtalshandlingar. Så bör t ex varumärkeslicens ibland inte ges i samma handling som en patent- eller know how-licens. Anledningen härtill kan bl a vara att ett uttryckt samband mellan licenser av dessa slag i ett avtal och till samme licenstagare kan tas till intäkt för att anse att ogiltighet som drabbar den ena licensen automatiskt skall medföra ogiltighet också för den andra. Jag återkommer till detta.

En grundläggande skillnad mellan licenser hänför sig till om de är "exklusiva" eller s k "enkla" licenser. En exklusiv licens ger licenstagaren en ensamrätt som syftar till att utesluta konkurrens beträffande licensobjektet. En enkel licens är ett tillstånd att utnyttja licensobjektet men hindrar inte licensgivaren att ge samma rätt till andra och att själv ha sådan rätt. Båda slagen av licenser kan vara avgränsade till tid, rum och sätt för utnyttjande av licensobjektet. Det finns anledning att skilja mellan sådana licenser där licensgivaren avstår från rätt att upplåta motsvarande licens åt andra men själv behåller en rätt att konkurrera på licensområdet, s k "sole licenses", och egentliga exklu-

siva licenser, där han inte behållit någon sådan rätt. Språkbruket vacklar dock, vilket kräver uppmärksamhet när man möter uttrycket exklusiv licens. De egentliga exklusiva licenserna kallas stundom "öppna exklusiva licenser".

Om parterna överenskommit att de skall hindra andra från att utnyttja licensobjektet inom avtalsområdet, t ex i försäljning av en produkt som avtalet avser, kan licensen omtalas som "exklusiv med absolut områdesskydd".

## **9. Skilda slags licensobjekt**

De skilda slagen av licensobjekt presenteras här i all korthet. Det låter sig inte göra att i denna framställning, som skall vara just relativt kortfattad, redogöra närmare för de olika immaterialrätternas i skilda lagar bestämda föremål eller för de definitioner av know how som brukar anföras i litteraturen rörande avtal beträffande det ”företagsspecifika kunnandet” utanför det immaterialrättsliga rättsskyddets räckvidd. Närmare härom framgår i läroboken Bernitz, U., Karnell, G., Pehrson, L., & Sandgren, C., Immaterialrätt, Sth 1983, där också dessa rättigheters närmare innebörd i svensk rätt presenteras.

### **9.1. Precisering av licensobjektet**

Det är viktigt i licensavtal att särskilt noggrant precisera just det som omfattas av avtalets licensmoment. Detta gäller inte minst i samband med vad som avtalas om ersättning. Men det kan ibland likaså vara viktigt att, tvärsom, precisera att ersättning skall utgå oberoende av vad som är just det ena eller andra licensobjektet, s a s för avtalet i stort. Klausuler om rätt till ersättning för utnyttjande av t ex sådana uppfinningar eller mönster vilkas skyddstid har utgått kan förklaras ogiltiga på grundval av konkurrensrättsliga regler i

somliga länder, medan avtal om ersättning för tekniskt biträde med anknytning till vad som en gång patenterats eller mönsterskyddats kan upprätthållas. Ibland kan möjligheten att få ersättning enligt avtalet stå och falla med dess anknytning till ett giltigt patent eller annan, ännu giltig ensamrätt.

Mycken tid har spillts på förhandlingar om licensavtal som till slut blivit fruktlösa eftersom parterna inte nog tidigt – och båda – gjort helt klart för sig vad deras överläggningar avsett just i sak, som licensobjekt. Det gäller s m s att börja diskutera i rätt ände och att bryta upp om det inte går att lägga grunden för avtalet rätt.

## **9.2. Patentlicenser**

Patentlicenser brukar ges antingen för en produkt eller en metod (ett förfarande). Ofta avser patentlicenser inte endast en eller flera uppfinningar, för vilka patent beviljats (patentet är då licensobjekt) eller vilka utgör föremål för patentansökan (det är då ansökans objekt som är licensobjekt) i det land, där licenstagaren vill tillgodogöra sig licensen och där patentet eller ansökan registrerats. I stället avser licensen också tillstånd för licenstagaren att tillgodogöra sig en maskin, anläggning eller annan företeelse i vilken den patenterade produkten ingår eller med vilken den står i praktiskt samband.

Patent eller uppfinningar som patentsökts utgör kärnan i många licensavtal. De ger text- och ibland bildmässigt precisa sakunderlag för licensen. Patent ger en förutsebarhet av särskilt slag beträffande det rättsskydd som en licens överför.

Detta är fallet även om patentskyddet endast kan gälla i de länder för vilka det beviljats och omständigheterna kring erhållande av patentskydd, liksom den rättsliga trygghet mot obehörigt utnyttjande – patentintrång – som patent ger, varierar en hel del från ett land till ett annat.

I vissa förbindelser kan det emellertid vara värt att hellre satsa på hemlig utveckling av kunnande för licensiering som know how (se nedan) än att låta bekantgöra ett tekniskt framsteg, såsom patenträtten förutsätter. Inte sällan är sådant kunnande som inte uppfyller kraven på patenterbarhet värdefullare än vad som kan patentskyddas. Icke patenterbart kunnande kan emellertid också behöva förenas med utnyttjande av patenterade produkter eller metoder för att alls kunna nyttiggöras eller för att licenstagaren med hot om utkrävande av ansvar för patentintrång i den del som omfattas av patent skall kunna indirekt skydda också andra delar av sitt förvärvade kunnande mot sina konkurrenter.

I Förenta Staterna förekommer s k ”design patents”, vilka ger underlag för licensiering av en produkts design på grundval av vad som alltså kallas patent utan att höra under patentlagstiftningen i egentlig mening.

### **9.3. Varumärkeslicenser**

Varumärkeslicenser ger licenstagaren rätt att utnyttja varukännetecken (figurer, ord etc) vilka licensgivaren har skydd för i det land som licensen avser. I svensk rätt kan skyddet ha sin grund i registrering eller s k inarbetning (eng. ”user”). I

åtskilliga länder kan skydd grundas endast på registrering. I den mån underlaget för licensen är ett kännetecken som är inarbetat för licensgivaren i licenstagarens land och där skyddas på grund av just inarbetningen blir det naturligtvis av fundamental betydelse för licensavtalet att licenstagaren kan och skall tillgodogöra sig kännetecknet på sådant sätt att inarbetningen kommer att bestå på marknaden. Från licensgivarens synpunkt är det av vikt att vid avtalets upphörande den inarbetning skall komma licensgivaren till godo som licenstagaren åstadkommit under licenstiden.

Jag har redan pekat på skäl för att ibland behandla varumärkeslicenser samt patent- och know how-licenser i skilda avtalshandlingar. Ett skäl att alls inte förbinda licenser av dessa slag med varandra kan vara att produktkvalitén i ett licenstagarland inte kan nå gängse standard för märket. Det kan vara fallet trots att produkten svarar mot de objektsbestämningar i avtal med licenstagaren som gäller patent och know how och som licensgivaren kan vara nöjd med. Där ett varumärke licensieras förekommer f ö ibland att licensgivaren förbehåller sig rätt att utan att ange skäl säga upp licensen till upphörande efter viss kortare tid för att undvika tvist om just produktkvalitén. Inte sällan förekommer att licensgivaren förbehåller sig rätt att kontrollera varans kvalitet i licensgivarens tillverkning. För licensgivaren kan det vara angeläget att trygga sig mot vilseledanden genom att varor som licenstagaren märkt med licensgivarens märke och som inte håller avsedd kvalitet exporteras av licenstagaren till mottagare utanför licensgivarens kontroll.

#### **9.4. Upphovsrättslicenser, mönsterlicenser och designlicenser**

Upphovsrättslicenser, mönsterlicenser och designlicenser (jag räknar till upphovsrättslicenser också licenser som gäller utnyttjande av fotografi) har till föremål den konstnärliga eller endast nya form i vilken en produkt framträder (mönsterrättens föremål är i Sverige förebilden för en varas utseende eller ett ornament). En upphovsrättslicens kan också avse litterära eller i vid mening beskrivande alster, t ex detaljritningar för montering av en anläggning med eller utan åtföljande anvisningar. Ett ekonomiskt synnerligen betydelsefullt område för upphovsrättslicenser avser programvara för datorer. Datorprogram kan, som sådana, normalt inte patentskyddas. Mönsterrätten bygger världen över på registrering, medan upphovsrätten som regel gäller oberoende härav. I USA och ett mindre antal länder, främst latinamerikanska länder är dock registrering av större eller mindre betydelse för vilket upphovsrättsligt skydd som ges.

#### **9.5. Know how-licenser**

Know how-licenser kan gälla så många olika slags företeelser, metoder etc att en generell objektsbeskrivning måste bli mycket allmänt hållen. I ett rättsfall i Förenta Staterna har know how förklarats omfatta "faktisk kunskap som inte kan ges en precis separat beskrivning, men som, när den används i samlad form efter att ha förvärvats som resultat av "trial and error", ger förvärvaren förmåga att framställa något som han annars inte kunnat framställa så väl eller med sådan precision som befunnits erforderlig för kommersiell framgång".

Definitioner av know how brukar förekomma med skilda lydelser för olika syften. Den här återgivna definitionen pekar emellertid på något som inte är just rättsligt avgörande med orden ”som inte kan ges en precis separat beskrivning”. Fråga är om sådant som jag här har kallat företagsspecifik (för företaget säregen) kunskap och erfarenhet på det tekniska och ekonomiska området. Det kan gälla sammansättningen av en likör, förfarandet vid spinnande av strängar för stråkinstrument, hur man framställer en plast med viss beständighet mot kemisk påverkan eller en metod att marknadsföra flottyrningar. Det är givet att de bestämmningar av sådant som kan ges i överläggningar om licensavtal långt ifrån alltid kan bli helt exakta till att träffa just det som licensgivaren har att erbjuda. Vad licenstagaren får kan emellertid nå en högre grad av precision genom just den utformning i avtalshandlingarna som avtalsföremålet ges. Det kan ske i bifogade tekniska specifikationer, ritningar, hanteringsanvisningar, reservdelslistor, formler (ex för legeringar eller växtskyddsmedel) etc. Avtalet kan också hänvisa till sådant material vid sidan om avtalshandlingarna.

Det kan visa sig viktigt för licensavtalets bestånd – inte minst vad gäller avtal med statshandelsländer och företag i vissa u-länder – att i know how-avtal licenstagaren mycket klart erkänner att förvärvet avser vad som utgör eller möjliggör ett verkligt tekniskt framsteg i förhållande till vad som eljest är känt vid avtalstillfället. Licensgivaren kan annars få bekymmer med att göra avtalet gällande och med att få betalt för utnyttjandet av licensobjektet.

I somliga sammanhang kan know how helt vara fråga om företagshemligheter. I andra fall kan det gälla förfaranden, där endast vissa moment inte är bekanta för andra. Det kan också vara så att värdet för licenstagaren endast ligger i att han genom avtalet lättare får tillgång till visst kunnande än han eljest kunnat förvärva eller utveckla (ex ett bryggeris recept för öltillverkning). Värdet i licensförvärvet kan också ofta ligga i totaliteten (hemlighet jämte annat) av vad som specificeras som avtalsobjektet. Där kan också såväl t ex patent- och designrättigheter som varumärkesrättigheter ingå i de större sammanhang som licensieras såsom just know how. Det kan sålunda vara fråga om förfaranden ikring ett skyddat varumärke, vilket endast tillåts bli utnyttjat i sitt samband med en rörelse av viss profil, ex Mc Donalds franchisinglicensavtal. Möjligheterna för en licenstagare att utnyttja ett licensierat patent bygger, som redan antytts, ofta på att han samtidigt med rätt till utnyttjande av patentet får tillgång till know how hos licensgivaren.

## **9.6. Servicelicenser**

”Servicelicenser” är ett uttryck som ibland används för tjänster som skall göra det möjligt för licenstagaren att tillgodogöra sig know how, patent och annat som licensieras. Sådana tjänster kan också göras till föremål för licens, vilket ibland sker i separata avtal, eftersom eljest nationella arbetsrättsliga överväganden i licenstagarlandet kan komma att göra sig gällande och få återverkningar på den licensiering som tjänsteli-censieringen anknyter till.

Ett särskilt slags tjänster är de som licensgivaren kan tillhandahålla för licenstagarens marknadsföring av en licensierad produkt, design etc, t ex i form av reklam i skilda former, anknytande bruksanvisningar och annat informationsmaterial.

### **9.7. Licenspaket och licensprogram**

*Licenspaket* är ett uttryck för att flera licensobjekt och/eller slag av licensobjekt samlas i ett avtal eller för att avtal om flera sådana samordnas i förhållande till en licenstagare. *Licensprogram* kan det kallas som en licensgivare bjuder ut för licensiering, antingen allmänt eller till en viss licenstagare. Där ett licenspaket eller licensprogram av sistnämnda slag rymmer flera objektkomponenter (patent, varumärken, know how, teknisk service etc) är det särskilt betydelsefullt att såväl licensgivare som licenstagare har klart för sig vad det som licensavtalet avser beträffande var och en av de olika komponenterna betyder, administrativt/organisatoriskt och ekonomiskt, för skilda enheter inom vardera företaget. Detta gäller såväl inför avtalet som under hela dess bestånd. Nyttan av licenssituationen måste kunna mätas hos dem som direkt berörs av varje komponent. Avvägda incitament måste ges till samordning för utvärdering och utveckling av informationsutbyte såväl mellan parterna som inom vars och ens organisations skilda enheter (RD- (gängse förkortning för Research and Development), produktions-, marknadsförings- etc).

## 10. Licensavtal — för och emot

Att såväl licensgivande som licenstagande företag kan ha mycket att vinna med just licensavtal får inte skymma blicken för de risker som typiskt sett anknyter till avtalstypen. Ett licensavtal kan, om man så vill, uppfattas som ett instrument för riskfördelning parterna emellan.

Låt oss här först se på ett urval av de mer typiska argument för och emot licensavtal som licensgivaren kan ha att överväga, för att därpå vända blicken till licenstagarens situation. Det kan i sammanhanget vara värt att lägga märke till att det ofta är licensstagaren som tar initiativet till att få en licens.

Urvalet av de omständigheter som här skall beröras måste med nödvändighet bli en smula godtyckligt. Tonvikten kommer att läggas på licensgivarens situation. Vad som är en fördel eller risk för den parten kan ofta ha motsvarande, eller någon gång en lätt insedd motsatt, effekt för den andra. Här upptas endast några punkter som kan illustrera "avtalsklimatet" på ett någorlunda typiskt sätt.

### 10.1. Tänkbara fördelar — främst ur licensgivarens synvinkel

Bland vad som talar för licensgivning från ett företag brukar ofta främst nämnas att licensiering är

ett billigt sätt att verka på en främmande marknad. Licensgivaren kan också undgå effekter av tyngande social lagstiftning i hemlandet och vara oåtkomlig för eventuella besvärande motsvarigheter i licenstagarens land. Licensgivaren behöver ofta inte hålla sig med någon egen personal i det främmande landet eller göra några egna investeringar där. Licensiering är f ö, för företag med kompetens på området för forskning och produkt- eller metodutveckling, ett gynnsamt sätt att göra just sådant ekonomiskt bärkraftigt. Varje licens för sig kanske ger endast ett litet bidrag. Ibland kan dock också små bidrag vara avgörande för möjligheten att fortsätta med forskning och utvecklingsverksamhet. Att förena licensgivning med försäljning av komponenter till den produkt som licenstagaren skall tillverka kan vara ekonomiskt intressant, liksom att förena försäljning av komponenter, verktygsutrustning etc med en licens på metoder för dess användning. Detsamma kan gälla licensgivning i förening med försäljning av egentillverkade enheter som kompletterar licenstagarens tillverkning för dennes marknad. Ett licensavtal beträffande loktillverkning i Kina lär 1983 ha lett till inköp av lok från licensgivaren i USA för 200 milj. \$.

Att licensiera är ett sätt för licensgivaren att tillgodogöra sig själv frukterna av det rättsskydd som han måste bygga upp internationellt för att skydda vilken marknad han än eljest arbetar på såsom sin mot andras tillverkning, försäljning, import etc. Vi ser här hur det internationella licensavtalet kan användas som ett mer eller mindre nödvändigt komplement till egen export eller satsningar på

egen tillverkning och marknadsföring hemma såväl som utomlands. Licensavtal kan också vara ett verksamt medel att nå en marknad för vilken licensgivarens egna produktions- och marknadsföringsresurser inte räcker till, ens om de är typiskt inriktade på egen tillverkning och försäljning. Detsamma kan gälla om resurserna för egen forskning och produktutveckling är otillräckliga, om ett land med en intressant marknad ställer krav på nationell tillverkning och egen företagsetablering där inte är möjlig, om transportproblem möter för varor tillverkade i licensgivarens land etc.

Ibland kan sålunda licensavtalsvägen stå öppen, när marknader är stängda för egna export- eller tillverkningsåtgärder. Licensavtal kan då som eljest utgöra ett första steg till en mer organisk samverkan med en part på en främmande marknad i en s k joint venture-operation. Den kan t ex ha formen av delägarskap för parterna i ett bolag av något slag i licenstagarens land, eventuellt grundat på aktieinnehav i ett eller flera utländska bolag. Många licensavtal har varit början till fördjupad och breddad samverkan av nu antytt slag. Om en sådan samverkan väl etablerats kan licensavtal mellan en delägare och den andra eller med den gemensamt etablerade enheten "cementera" förhållandet. Detta kan vara av särskilt intresse för en licensgivare som endast har en minoritetsställning såsom delägare. Licensgivaren kan i avtalet skydda eller utveckla en position som t ex etableringsrättsliga regler i licenstagarlandet inte skulle medge. I licensgivarens överväganden inför ett joint venturearrangemang bör dock beaktas det större ansvar för slutprodukten som ett sådant kan

ge i jämförelse med ett "rent" licensavtalsengagemang, t ex i förhållande till lokala myndighetskrav och regleringar.

Licensavtal vilar ofta på tekniskt kunnande som utvecklas vidare under avtalstiden enligt överenskommelse mellan parterna. Härvid ger licensavtalet licensgivaren möjlighet att tillgodoföra sig vad licenstagaren utvecklar av förbättrade metoder och produkter på basis av licensobjektet och licensgivaren får härmed ett bidrag till egen forskning och utveckling på detta objektsområde.

Vissa immaterialrättigheter måste utnyttjas för att skyddet för dem inte skall förfalla. Man talar ibland om legalt "användningstvång för att bevara rätten". Underlåtenhet att utnyttja sådan rätt kan också ibland ge grund för anspråk på s k tvångslicens, dvs rätt för den som för talan därom, att mot ersättning, i regel bestämd av domstol, utnyttja t ex ett patent. För rättighetsinnehavaren medför sålunda ibland underlåtenhet att utnyttja immaterialrättigheter risk för att en konkurrent på den marknad som rättigheterna täcker mer eller mindre fritt kan tillgodogöra sig skyddsföremålen i sin verksamhet. Licensgivning är ett sätt att utnyttja immaterialrättigheter så att skyddet inte faller bort.

Inför risken att utsättas för intrång i en ensamrätt, t ex en patenträtt, kan ett gynnsamt alternativ till att småningom behöva föra en process till dom gentemot motparten vara att ge denne en enkel licens, även om det då ibland får ske på föga förmånliga villkor. Särskilt patentprocesser är ofta mycket dyra och långdragna. Att det förhåller sig så är ett välbekant inslag i det argumentationsbat-

teri som kan omge förhandlingar rörande patentlicenser i tillspetsade lägen. En förutsättning för ett acceptabelt utfall av en licens av detta mer eller mindre framtvungade slag är naturligtvis dock att licenstagaren kan möta licensgivarens anspråk på betalningsförmåga och på förmåga att tillgodose andra grundläggande anspråk som kan ställas på en licenstagare.

## **10.2. Tänkbara nackdelar — främst ur licensgivarens synvinkel**

På den negativa sidan för licensgivaren kan antecknas att en egen investering i utländsk tillverkning kan ge bättre möjligheter än licensavtal att utveckla och behålla en marknad. Licenstagaren kan — ibland redan på kort sikt — utvecklas till en konkurrent i stället för en samarbetspartner, och mot en utländsk licenstagares illojalitet är det inte lätt att kämpa. Kampen måste som regel föras i ett främmande land med en rättsordning som inte sällan skapar problem också för den part som verkligen fått sin rätt kränkt.

Även om mellanhavandet inte slår direkt fel kan licensgivarens utsikter till ekonomiskt utbyte vara inskränkta, t ex av överenskommelser om fasta licensavgifter — kanske engångsbelopp — eller eljest av sådana låsningar till en gång avtalsbestämda avvägningar mellan parterna vilka hindrar licensgivarens egen expansion eller en utveckling till närmare samverkan parterna emellan. Ofta saknar licensgivaren möjlighet att påverka hur licenstagaren hanterar sitt företag och därmed den ram inom vilken licensen skall ge utdelning i form

av royalty etc. Licenstagaren kan så helt oförutsett påkalla insatser av licensgivaren i form av teknisk service, utbildning av personal, kompletterande tekniska data, biträde med uppköp av skyddade rättigheter från annat håll för att alls få igång eller fortsätta produktionen, eller för att anpassa licensobjektet till nya tekniska standarder etc. Det hela kan så helt enkelt i efterhand te sig alltför dyrt för licensgivaren. Det händer att förhandlingskostnader inför avtal och under avtalets förlopp med licenstagaren och diverse myndigheter och andra organ i dennes land redan de gör ett licensavtal olönsamt.

En del av de problem av antytt slag som kan drabba licensgivaren hör samman med att en licensgivare, som inte lyckas hålla licenstagaren rimligt nöjd med vad denne förvärvat, inte kommer att kunna få ut vad han väntat sig av avtalet, hur väl detta än formulerats och hur nöjda båda parter än må ha varit med avtalet när det skrevs.

### **10.3. Tänkbara fördelar — främst ur licenstagarens synvinkel**

Licenstagarens självklara fördel av ett licensarrangemang är möjligheten av ökad försäljning och utveckling av en bredare marknadsandel grundad t ex på bättre produkter och produkter med mer utvecklad teknik än som eljest vore tillgänglig för hans verksamhet.

Ofta är det en avgörande drivfjäder för licenstagare att licensavtal ger tillgång till resultat av eljest oåtkomliga eller i vart fall svåråtkomliga tekniska framsteg. Egen forskning och utveckling kan vara

för dyra moment att satsa på. Det kan bli billigare att "köpa färdigt". Tidsaspekten är ofta betydelsefull. Det är bråttom att nå marknaden. Man kan hinna ut på marknaden i tid. Men också företag med en stark egen ställning inom forskning och utveckling behöver genom licensavtal få tillflöde från andra för sitt eget arbete. Korsbefruktnings förekommer i betydande omfattning i licensavtalets form såsom formel för teknisk utveckling och tekniskt samarbete. En licens kan också vara begärlig för att utveckla och bevara en redan väletablerad marknadsposition som hotas av t ex en nyutvecklad design eller produktlinje eller av nya tillverknings- eller marknadsföringsmetoder. Kostnaderna för att på egen hand möta utvecklingen runt omkring kan vara för stora. Att "hålla licensgivaren i handen" kan kosta licenstagaren både royalty och det egna oberoendet som företag, men det kan vara väl värt allt sådant. Vad som i förstone tedde sig som en defensiv operation kan kanske utvecklas till något mycket offensivt i någon till licenser knuten samverkansform.

#### **10.4. Tänkbara nackdelar — främst ur licenstagarens synvinkel**

På längre sikt kan emellertid ibland en licens som i början tedde sig gynnsam för licenstagaren utgöra ett hinder mot egen förnyelse och expansion på grund av den låsning över tid som licensavtalet innebär till just licensgivarens teknologi, know how etc och till samarbete med just denne. Över dennes verksamhet i övrigt har licenstagaren kanske alls inte något inflytande, om sådant inte garanterats i licensavtalet.

### **10.5. Joint ventures**

Licensavtals avgränsning av parternas beroende sinsemellan måste följaktligen grundas på deras medvetna hänsyn till varandras situation och utvecklingsperspektiv i stort (i vad det nu låter sig överblicka). Ett sätt att minimera riskerna av just oförutsebarhet härvidlag kan vara samverkan i delägarskap eller joint venture-avtal. Ändock tycks det förhålla sig så att licensavtal utan vidare samverkansbindningar spelar en allt betydelsefullare roll bland de möjligheter som står till buds om företaget utvecklat tekniskt kunnande av särskilt värde. Detta gäller åtminstone stora företag med internationell inriktning på sin verksamhet.

### **10.6. Avtal med företag i u-länder**

I synnerhet i u-länder förekommer regleringar av licensavtal i syfte att vid delägarskap eller joint ventures ge värdlandets parter ett bestämmande inflytande åtminstone över sådant beträffande avtalen som rör landet ifråga. De ofta minst sagt begränsade återföringar av know how m m som kan förväntas till det licensgivande företaget i dessa relationer ger naturligtvis inte sällan skäl snarare för återhållsamhet än för öppenhet i mellanhavandet. Det kan vara svårt att formalisera sådan återhållsamhet i avtal. Det kan ge problem för mellanhavandets framtid. Somliga företag har här ganska dyrt fått betala för en enligt värdlandet positiv image som licensgivare.

### **10.7. Avtal med statshandelsländer**

Licenstagare i statshandelsländer är i regel organ för sin stat. Till licensavtalet kan just därför knytas

särskilda regler som styr licenstagarens engagemang. Ersättningsformerna för licenser kan naturligtvis påverkas av att det inte finns någon marknadsmässig prisbildning i licenstagarlandet för de produkter som kan grundas på licensen. En engångssumma i stället för royalty kan då bli den naturliga ersättningsformen. Det är här vanligt att försäljning av utrustning kombineras med såväl ett avtal med licens för tillverkning som ett avtal om tekniskt biträde.

## **11. Närmare om problem med bestämmande av licensobjektet**

Om ett licensavtal skall ge parterna de fördelar därav som de hoppas på beror naturligtvis till stor del på deras ekonomiska och organisatoriska förmåga att ta till vara de möjligheter som öppnar sig. Det kan vara svårt att finna rätt partner för den avvägning av licensiering som kan te sig önskvärd från endera sidan.

Ett företag som söker en licenstagare kan ha anledning att förhålla sig mycket öppet till vad som skall licensieras och erbjuda alternativ i form av mer eller mindre omfattande licenspaket eller licensprogram i skilda utformningar vad gäller teknisk service, stöd för marknadsföring etc. Ett licenssökande företag kan ha fog för att inte se snävt på vad det skall begära. Det kan också ha anledning att förhålla sig på rakt motsatt sätt för att tillgodose en licensgivares inte sällan motiverade anspråk på respekt för sin bedömning av vilken marknad som skall tillgodoses genom licensen. En licensgivares felbedömning av licenstagarens marknad kan göra att förväntade royalties och andra intäkter helt enkelt uteblir. Det är ju också i första hand ytterst licensgivaren som har att ta ställning till hur kunnande eller ensamrättspositioner skall utnyttjas av andra. Detta lägger emellertid också på licensgivaren ansvaret för att åstad-

komma en tydlig avgränsning av licensobjektet, till undvikande dels av att parterna talar förbi varandra vid avtalsförhandlingarna och dels av att tolkningsproblem och tvistigheter uppstår efter avtalsslutet.

Licensgivaren kan emellertid ha svårt att bilda sig en uppfattning om licenstagarens potential, så att licensgivaren på grundval därav kan binda sig till licenstagaren för ofta lång och kanske tekniskt-ekonomiskt-politiskt växlingsrik tid. För båda parter är det angeläget att i avtalet försöka motverka de negativa effekter som osäkerhet i skilda hänseenden kan förorsaka i förening med just avtalets utsträckning över tid. I ett visst licenssammanhang kan det t ex vara till möjligheterna för framtida utveckling av det licensierade och av därtill knuten samverkan mellan parterna som förväntningar ställs. Licenstagaren begär då inte sällan tillgång till vad licensgivaren kan utveckla och som har samband med det aktuella licensobjektet. Här kan det ibland vara klokt av licensgivare att förbehålla sig sådant resultat av eget utvecklingsarbete som kan patenteras eller mönsterskyddas. Förmånligare licensiering på grundval av patentet eller mönstret kan då tänkas ske på annat håll eller det nya patentet respektive mönstret kan få utgöra grund för omförhandling av ersättningsvillkoren i det ursprungliga licensavtalet. Ett sätt att ge stöd åt en eljest förekommande avgränsning av licensobjektet vid know how är att föreskriva att vad som inte meddelats licenstagaren inom viss kortare tid inte omfattas av licensen.

När licensobjektet bestäms är det vanligt att referera till förekommande registreringsbeteckning-

ar för patent, mönster, varumärken etc och angeland för registreringsåtgärden, även om registreringen inte grundar rätt för alla de länder där licensen kan komma att utnyttjas. Det ger licensen ett precist sakunderlag. Helt oberoende härav finns det allmänt sett fog för att vid licensiering av en produkt avtalsbestämma såväl dess beteckning som dess utseende och funktion. Det kan t ex ske genom att en tryckt produktbeskrivning biläggs avtalet.

Vid licensiering av ett förfarande är det av vikt att inte endast precisera tillvägagångssättet och komponenter som används i produktionen utan även dennas ändamål och resultat. Allt bör ske i så enkla termer som möjligt och utan överdrifter. Prestandauppgifter kan ofta — här som eljest — vara att anse som rättsligt bindande garantier från licensgivaren till licenstagaren. Det som en licensgivare bjuder ut av know how är ofta sådant som kommit fram som kunnande i ett längre utsträckt utvecklingsförlopp. Därför blir klart avgränsade objektsbestämningar angelägna i förhållande till såväl tidigare som senare led i förloppet.

När licensens omfattning bestäms är det viktigt att parterna tydligt relaterar den till ersättningsmodellen i avtalet. Fråga är vad licenstagaren betalar för på det ena eller andra sättet. Täcker t ex överenskommen royalty också en delvis ändrad produkt eller ett förfarande där vissa led ersatts av andra? Ersättningsreglerna kan på så sätt komplettera objektsbestämningen i avtalet till att i viss mening utgöra en del därav.

## **12. Inför avtalsslutet**

Den situation i vilken ett företag når förbindelse med ett annat för att diskutera möjligheten av ett licensavtal är långt ifrån alltid präglad av öppenhet och god vilja hos båda parter till samverkan för vars och ens bästa. Jag skall här endast ge några antydningar av många tänkbara om vad som kan vara att särskilt beakta i skedet inför val av licensavtalsmotpart och i valsituationen. En första synpunkt är emellertid given. Båda parter vinner på att ha anlitat sådana jurister på ett tidigt stadium, vilka har tidigare, gedigen erfarenhet av avtalsförhandlingar och licensavtal och att fortlöpande ha kontakt med sina juridiska experter.

### **12.1. Preliminära överenskommelser och sekretessavtal**

Den som önskar bjuda ut en licens, och i synnerhet då en licens som gäller know how, måste stundom vara mycket försiktig redan i närmandet till en möjlig licenstagare. Det har inträffat att handlingar med utförlig beskrivning av ett licensobjekt lämnats på bordet i ett rum hos en tänkt licenstagare under en kaffepaus i ett annat rum och därvid fotograferats i tysthet, varpå ingen afär blivit av. Inget bevis om något obehörigt har kunnat föras, när sedan kunnandet omsatts i tillverkning inom det fotograferande företaget eller

hos någon dess samarbetspartner. Det kan ibland vara klokt av en licensgivare att redan inledningsvis klargöra för licenstagaren att viss information kommer att förmedlas först sedan licensavtal tecknats och ev även viss likvid erlagts.

Det förekommer i dessa sammanhang också olika slags preliminäravtal, och principöverenskommelser, ibland av tvivelaktigt juridiskt värde. I vissa fall träffas ett s k sekretessavtal, eller rycks i ett preliminäravtal in en s k sekretessklausul, varigenom den potentielle licenstagaren åtar sig att inte använda sådan information som han fått del av under förhandlingarna, med mindre parterna träffar ett formellt licensavtal. Sekretessöverenskommelser av detta slag är emellertid erfarenhetsmässigt av begränsat värde.

Ett annat sätt för licensgivare att skydda sig kan vara att kräva en s k "disclosure fee", ett belopp för att alls delge en prospektiv licenstagare know how. Om denne inte finner sig ha användning av det han får veta skall beloppet oftast inte få återkrävas. Om ett licensavtal kommer till stånd kan det redan erlagda beloppet i allmänhet avräknas från eljest bestämd ersättning.

## **12.2. Provisoriska avtal – optionsavtal**

En licenstagare kan behöva tid på sig att ta ställning till om han kan nyttiggöra en licens av erbjudet slag. Licensgivaren å sin sida har intresse av att sådant inte drar ut på tiden. Ett provisoriskt avtal kan då träffas i vilket licensgivaren tillförsäkras viss ersättning för att ge sin motpart en option på en definitiv licens efter utgången av en avtalad betänketid. Licensgivaren brukar få förbinda sig

att inte erbjuda licensen till någon annan under betänketiden.

### **12.3. Valet av motpart**

Noggrant övervägande av en mängd omständigheter kan vara välmotiverat inför valet av motpart i ett licensavtal. Jag skall här endast ge några smakprov på typiska sådana omständigheter.

Ömsesidig nytta av avtalet, väl insedd av båda, är grundläggande. Till detta hör emellertid en mängd detaljöverväganden. Vad ligger egentligen i det kunnande som licensgivaren vill ge ifrån sig? I vad mån kan licenstagaren ha förmåga att verkligen och med koncentration på licensobjektet utnyttja det inte bara i rask omsättning till praktiska effekter utan också som underlag för utveckling och återföring till licensgivaren?

För att etablera ett utgångsläge för avtalsförhandlingar kan licensgivaren ha anledning att låta sig informera i åtskilliga hänseenden, t ex om det andra företags

- ställning på marknaden i förhållande till konkurrenter,
- ägarförhållanden (koncernstrukturer),
- licens- och/eller samverkansavtal med andra företag,
- tillverkningsresurser,
- finansiella ställning (bankförbindelser),
- utvecklingsplanering,
- kostnadskalkyler kring utnyttjanden av licensobjektet och närliggande objekt,
- tidigare årsomsättning för liknande och andra produkter samt
- framtidsbedömningar av marknaden.

Licenstagaren kan vara speciellt intresserad av detaljredovisning av licensobjektet, var och hur det hittills kommit till användning, kostnadsbilden kring en tänkt tillverkning grundad på bl a vad licensgivaren kan ha för uppfattning om de komponenter eller den tillverkningsutrustning som erfordras, vilka licenser som redan givits och som antingen är parallella (enkla) licenser eller som kan (som enkla eller exklusiva) ha beröringspunkter med det aktuella licensobjektet och dess marknad.

Innan parterna ger sig in på att utforma en slutlig, omfattande licensavtalstext kan det vara mycket nyttigt att de skriftligen – i en avtalsskiss eller korrespondens – söker komma till visshet om att de är överens om de viktigaste av de frågor som avtalet skall reglera. Det kan nämligen då visa sig att parterna har diskuterat med varandra utifrån skilda, oförenliga förutsättningar. Mycken tid och betydande belopp kan sparas med den nu angivna metoden.

## 13. Avtalet

Det bör ha framgått att licensavtal lätt blir ganska omfattande aktstycken, om de skall rymma allt som kan behöva läggas fast för ett fungerande mellanhavande mellan parterna.

Åtminstone för icke-jurister kan licensavtal i slutligt skick ofta framstå som mycket svårbegrip-  
liga dokument, fyllda av definitioner och grade-  
ringar av skilda slag på juridiskt språk, där ut-  
ländsk juridisk språkdräkt ytterligare kan göra av-  
talstexten svårbegriplig. Här som eljest vid kom-  
plicerade verklighetsförhållanden kan emellertid  
ett ofullständigt eller alltför vardagsspråkligt avtal  
vara farligare än om parterna nöjt sig med ett  
handslag, sedan de lämnat ett förhandlingsbord,  
tomt på papper.

### 13.1. Standardformulär och checklistor m m

Till ledning för upprättande av licensavtal finns en  
mycket omfattande flora av standardformulär och  
checklistor, stundom mer eller mindre utförligt  
kommenterade i litteraturen. Många företag har  
egna handlingar av detta slag. Ett problem med  
användning av sådant till underlag för utformning  
av avtal i praktiken är att licensavtal är av så olika  
karaktär och kan rymma så många element av skil-  
da slag. Förändringar i ett eller flera hänseenden

drar därför lätt med sig ändringar i andra, så att till slut inte mycket kan återstå av de "prefabricerade" uppsättningarna av avtalsinnehåll. Det förekommer också checklistor och liknande som är så komplicerade i sin ambition att täcka tänkbara fall att de blir begripliga endast för specialister på användning av dem. Detta hindrar dock naturligtvis inte att formulär och checklistor kan ha mycket att ge till grund för val av formuleringar kring de problem som bör beaktas i avtalen och till att hindra att ett eller annat glöms bort. Viktigt är att noga beakta de syften för vilka checklistor och formulär upprättats. Orgalime's (Organisme de Liaison des Industries Mécaniques Européennes) välkända formulär "Model form of patent license agreement" torde ytterst sällan användas som just formulär utan i stället som checklista och formuleringsunderlag. På know how-området har samma organisation, liksom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) givit ut "vägledningar". Verkligheten kring know how låter sig nämligen inte rimligen fånga i formulär. När ett patentlicensmoment kopplas till know how i en sk kombinerad licens blir situationen normalt för speciell och komplex för formulär.

Utan att gå in på ordalydelser skall jag här strax behandla ett antal typer av avtalsbestämmelser med koncentration på vad som kan vara att särskilt se upp med i beaktande av vad de avser i sak. De på några få ställen återgivna avtalsbestämmelserna är endast illustrationer till framställningen. Deras enda syfte är att ge en smak av vad det kan vara fråga om i praktisk utformning. Av syftet följer att jag återger bestämmelserna i deras ur-

sprungliga språkdräkt och att jag inte ansett det motiverat att ange källa för dem. Först dock något ytterligare om den rättsliga "miljö" i vilken avtalen förekommer.

### **13.2. Licensavtalets rättsliga miljö**

#### *13.2.1. Betydelsen för licensavtal av lagstiftning och internationella överenskommelser länder emellan*

Beträffande de immateriella rättigheter som omfattas av licensavtal gäller i varje land detta lands lagar. De ger de grundläggande reglerna om rätt till uppfinningar, mönster, modeller, varumärken, litterära och konstnärliga alster etc. Lagarna ger för varje rättighetstyp ett antal rättsliga fixpunkter för sådana licensavtal som berör landet i fråga. Härav följer en viss fasthet och en struktur i underlaget för avtal om sådana licensobjekt som omfattas av just immaterialrättslig lagstiftning. Betydelsefullt är också att avtalen på dessa rättsgebit får stöd av oftast tämligen entydiga regler mot intrång från annan i de rättigheter som parterna avtalat om. När däremot licensobjektet är know how ger nationell lagstiftning i regel mycket mindre av stöd åt parternas rättsliga ställning, såväl dem själva emellan som i förhållande till utomstående. I många länder där det finns utvecklade skyddsregler för immaterialrättsliga licensobjekt är skyddet mot t ex obehörigt utnyttjande av företags-hemligheter mycket bristfälligt och reglerna är ofta inte utformade med tanke på handel med know how. Ibland får rättsregler för know how sökas t ex bland allmänt syftande konkurrensrättsliga regler, ibland i allmänna rättsprinciper av ganska oförutsebar tillämplighet.

Självfallet kan licensavtal liksom andra avtal träffas av allmänna regler om avtals ingående, bestånd, ogiltighet etc, vilka kan finnas inom varje rättsordning som får tillämpning på avtalet. Av särskild vikt är det att redan inför avtalsslutet beakta sådana regler som kan möjliggöra jämkning eller åsidosättande av avtalet helt eller delvis på grundval av en missnöjd motparts talan därom (i svensk rätt t ex avtalslagens 36 och 38 §§).

Förutom de lagar för varje land som s a s nationellt etablerar rättigheterna, berörs licensavtal av ett betydande antal internationella överenskommelser. De flesta av dessa har direkt betydelse endast länder emellan. Detta gäller t ex Pariskonventionen om industriellt rättsskydd, med dess krav på medlemsländerna att ge samma förmåner beträffande det industriella rättsskyddet åt medborgare i annat till konventionen anslutet land som det ger egna medborgare, s k ”nationell behandling”, och åtminstone det minimirättsskydd som konventionen föreskriver. Andra internationella överenskommelser får en mer omedelbar verkan på licensavtalsparternas avtalsfrihet.

### *13.2.2. Särskilt om betydelsen av konkurrensregler i lagar och internationella överenskommelser*

Till de regler på det internationella planet som direkt rör avtalsfriheten hör reglerna i Romfördraget, som ligger till grund för EG, i vad dessa rör t ex kvantitativa import- och exportrestriktioner samt konkurrensbegränsande åtgärder vilka kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Det samma gäller regler av motsvarande slag i EG:s avtal med länder som är associerade eller eljest

avtalsbundna till EG. (För detaljer härom hänvisas till Bernitz, U., Internationell marknadsrätt, 1980, s. 41 ff.)

Till konkurrensrättsliga effekter på skilda slags bestämmelser i licensavtal skall jag strax återkomma, men då utan att närmare hänföra mig till just Romfördragets och anknytande regleringars inställning till konkurrensfrågor. I nationell lagstiftning världen över förekommer nämligen en allt mer betonad inriktning på kontroll och undanröjande av konkurrenshinder i licensavtal för skilda nationella och regionala marknader. Skillnaderna länder emellan är dock betydande. Så är t ex Sverige, Norge och Finland länder där det konkurrensrättsliga klimatet får anses vara tämligen tolerant i jämförelse med vad som gäller på många andra håll. Regler som direkt förbjuder det ena eller andra konkurrensbegränsande förfarandet är fåtaliga och av begränsad omfattning i dessa nordiska länder. Vad som inte är hållbart i ett internationellt licensavtal för en konkurrensrättslig prövning t ex i USA kan vara fullt acceptabelt i ett helt inomsvenskt licensavtal.

På grundval av USA:s s k antitrustlagstiftning reses stundom krav på s k extraterritoriell tillämpning av sådan lagstiftning med avseende på verkan av konkurrensrättsligt där otillåtna åtgärder som företagits i annat land. Det finns många skäl till stor försiktighet med hänsyn till regleringar av dessa slag.

### *13.2.3. Särskilda lagregler för licensavtal.*

#### *Myndighetsingripanden*

I åtskilliga länder förekommer också av andra skäl

än intresset för konkurrensfrihet, och stundom av rakt motsatta skäl, ingående regleringar av transaktioner beträffande teknologiöverföring o likn och därmed just av licensavtal. I t ex Brasilien, Filippinerna, Japan, Jugoslavien, Mexico, Nigeria, Portugal och Spanien finns särskilda lagar här om. Ett vanligt inslag är krav på registrering och ibland även på myndigheters godkännanden av licensavtal för att de alls skall få giltighet. Man träffar också på bestämmelser om maximiroyalty-satser och om exportfrihet för licenstagaren, krav på att förbättringar skall vara inkluderade i licensen, att vad som kan produceras i landet inte skall importeras etc. Myndighetsengagemang i förhandlingar om godkännande av licensavtal kan försvåra förhandlingarna avsevärt. Detsamma kan gälla myndighetskrav på medverkan i licenstagarens land av andra företag och organisationer inför avtalsslutet eller rentav som parter i avtalet. Det förekommer att licenstagaren skjuter myndigheterna framför sig för att nå förmånliga överenskom-melser och det är inte alltid entydigt vad ett godkännande av en myndighet innebär för hur avtalet praktiskt skall kunna genomföras. Förhållandena varierar starkt länder och branscher emellan. De medför emellertid inte sällan ökade förhandlings-kostnader av betydelse och en inte oväsentlig tidsfördröjning för avtalets ikraftträdande.

#### *13.2.4. Uppförandekoder*

Licensavtalsområdet har under många år stått i det internationella sökljuset i hägnen av bl a det ännu inte slutförda arbetet på en internationell uppförandekod beträffande teknologiöverföring,

vilket pågått inom FN-organet UNCTAD. Ett annat FN-organ, WIPO, offentliggjorde 1977 en "Licensing guide for developing countries", till ledning för licenstagare i u-länder. Ytterligare ett, UNIDO, publicerade 1979 en skrift "Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements". Allt detta har jag här antecknat endast för att ge en glimt av vad som rör sig på det fält där licensavtal används.

### **13.3. Konkurrensrättsliga hänsyn i licensavtal**

Immaterialrätter och hemlig know how skapar en monopolställning på marknaden för deras innehavare. De kan utnyttja sin ställning antingen för att själva verka i skydd av regler mot intrång av skilda slag i rättigheterna och mot obehörigt utnyttjande eller för att överlåta eller upplåta rättigheterna till andra. Upplåtelser kan som vi sett ske i licensavtals form. Genom avtalsbestämmelser av de mest skilda slag kan licensgivaren på grundval av sin rättsställning söka fördela utnyttjanden av patent, know how, varumärken etc på ett sätt som inte låter sig förena med de önskemål om konkurrens som kan råda i olika länder.

De exempel som jag här kommer att ge på tänkbart konkurrensbegränsande faktorer speglar, som förut sagts, inte något givet rättssystemets inställning till dessa. De pekar på riskzoner för konkurrensrättsliga ingripanden, där motvägande faktorer av större eller mindre tyngd kan påkallas för att en avtalsbestämmelse eventuellt likväl skall anses vara acceptabel.

Jag skall emellertid särskilt peka på den vikt för licensavtals innehåll i konkurrensrättsligt betydel-

sefulla hänseenden som tillkommer EG:s regler därom.

I avtal med effekter som kan beröra USA-marknaden kan den där mycket ingripande antitrust-lagstiftningen ge underlag för speciella hänsyn också i licensavtal mellan parter i stater utanför USA.

### *13.3.1. EG:s regler om konkurrens och fria varurörelser*

För EG-marknaden ställer Romfördraget, till värn för marknadens enhet, i art. 85 upp en mekanism emot hinder, inskränkningar och förvanskningar av konkurrensen inom marknaden medelst bl a licensavtal. Parterna kan emellertid finna vägar till viss frihet att inte behöva utesluta allt som i och för sig kan verka konkurrensskadligt från sitt avtal (se närmare Bernitz, a.a. s 120 ff). De kan sålunda eventuellt utnyttja möjligheter till s k negativttest för licensavtalsparterna eller utnyttja den frihet som den här som bilaga återgivna, den 23 juli 1984 utfärdade gruppundantagsförordningen för vissa patentlicensavtal kan ge. De kan också ta fasta på den praxis som redovisats från EG-domstolen och EG-kommissionen. Där de produkter som man avtalar om inte svarar för mer än fem procent av den relevanta marknaden och de deltagande företagens sammanlagda omsättning understiger 50 miljoner s k räkneenheter (= ca 350 miljoner svenska kronor) – s k bagatellavtal – tillämpas normalt inte Romfördragets konkurrensregler mot avtalet. Fördragets regler om fria varurörelser, vilka är grundläggande för att motverka s k absolut områdesskydd, kan emellertid tillämpas

också på bagatellavtal. Nationella konkurrensrättsliga regler kan också bli tillämpliga.

### *13.3.2. Anledning att se upp – men överlagt*

Avtalsbestämmelser som det finns anledning att se upp med kan gälla exempelvis följande.

Licensgivaren upplåter en exklusiv licens och parterna knyter till denna ett absolut områdeskydd för licenstagaren; de åtar sig alltså att söka hindra andras försäljning av det licensierade på licenstagarens område.

Att fastställa maximikvantiteter för en viss marknad kan vara otillbörligt konkurrenshämmande, liksom att avgränsa licensen territoriellt. Minimikvantitetsbestämmelser (i förning med regler om möjlighet för licensgivaren att bringa avtalet att upphöra om minimum inte nås) inger däremot regelmässigt inte några konkurrensrättsliga betänkligheter, men brukar kunna väcka invändningar från licensgranskande myndigheter där sådana finns.

Konkurrensrättsliga överväganden kan också träffa försök att genom patentlicensavtal begränsa en licenstagares rätt att, om patentet endast avser en viss användning av den patenterade produkten, använda denna på annat sätt eller andra försök att genom en licenstagares ”uppknytning” i ett licensavtal hindra honom från aktiviteter utanför det som avtalet egentligen avser.

Ett slags avtalsbestämmelse som väckt allt mer utbredd konkurrensrättslig uppmärksamhet är den s k ”field of use”-klausulen. En så-

dan inskränker licenstagarens frihet att utnyttja en licensierad patenträtt eller annan ensamrätt (med eller utan know how) till endast någon eller ett antal användningar (produkter) av flera möjliga och begränsar därmed licenstagarens initiativ- och expansionsmöjligheter.

S k grant back-klausuler, enligt vilka licenstagaren förbinder sig att återföra information om förbättringar i form av patent och know how till licensgivaren och att låta denne utnyttja dem, blir lätt konkurrensrättsligt suspekta, om nämligen avtalet låter licenstagaren ge licensgivaren (ev också gemensamt med licenstagaren) en exklusiv licens till de förbättringar som licenstagaren gjort.

En s k icke-angreppsklausul beträffande en registrerad immaterialrätt, av innebörd att licenstagaren inte får söka få registreringen hävd i rättslig ordning, är alltid konkurrensrättsligt dubiös. Försök från licensgivarens sida att ändå skydda sig har ibland tagit formen av en klausul om rätt att säga upp licensavtalet till upphörande vid attack på registreringen eller om att licenstagaren för sin del erkänner rättens giltighet, med osäker konkurrensrättslig effekt. En licenstagare i USA kan sålunda regelmässigt inte hindras från att föra ogiltighetstalan och han kan efter en framgångsrik attack mot licensgivarens patents giltighet räkna med att få tillbaka erlagda royalties, vanligen fr o m dagen för stämning i ogiltighetsmålet.

Försök att hindra konkurrens parterna emellan under eller efter avtalstiden genom s k konkurrensklausuler eller bestämmelser med sam-

ma effekt, är naturligtvis konkurrensrättsligt suspekta, även om de ibland kan vara nog så acceptabla, t ex i sådana licensavtal, särskilt om varumärken, vilka i mycket liknar avtal om återförsäljning. En konkurrensklausul i ett know how-avtal vilken täcker tid efter avtalets utgång även för det fall att avtalad know how då är allmänt känt, ses oblikt av konkurrensvårdande instanser. En licensutformning som medför hinder för licenstagaren att använda egna kännetecken för egna produkter kan ses på samma sätt.

Avtalsbestämmelser om en licenstagares inköpsplikt från licensgivaren eller annan (s k "tie in-clauses" eller kopplingsförbehåll) kan ha goda skäl för sig så länge det är fråga om att hålla en sådan kvalitet på den licensierade produkten som annars inte kan åstadkommas och som krävs för dess funktion. När de eljest hindrar licenstagaren från att göra så förmånliga inköp som möjligt hamnar de typiskt sett i strid mot konkurrensskyddande regler.

En licensgivare kan vara intresserad av att i licensavtalet få in bestämmelser som hindrar licenstagaren från att genom avtal med annan få tillgång till kompletterande tekniskt kunnande eller vad som eljest kan bereda licensgivaren konkurrens utanför dennes kontroll (s k tie out-clauses). Sådana bestämmelser är naturligtvis typiskt sett ägnade att möta invändningar av konkurrensrättslig art.

Det finns en risk att känslighet för tänkbara konkurrensrättsliga komplikationer vid licensavtal le-

der till onödigt försiktiga lösningar. Det kan t ex vara helt legitimt för en licensgivare att söka skydda en marknad för sina egna produkter mot att störas av annans licenstillverkade produkter under samma varumärke, men med lägre kvalitet, genom att begränsa licenstagarens försäljningsområde. Möjligheterna härför växlar emellertid.

## **14. Närmare om licensavtals- innehållet — utom dess ersättningsregler**

Syftet med det närmast följande är att söka ge en uppfattning om vad som kan ses som licensavtals "inre liv". Ersättningsfrågorna kan dock förtjäna ett särskilt avsnitt, vilket nog blir lättare att tillgodogöra sig för den som redan sett vad avtalet i övrigt kan bjuda. Ersättningsreglerna beror av allt sådant annat.

### **14.1. Detaljeringsgrad**

I avtalets detaljregler kan mötas allt vad jag tidigare varit inne på om terminologi, variationsrikedom, krav på nära verklighetsanknytning etc. Jag har sett licensavtal som börjat med långa beskrivningar av parternas väg till avtalsslutet (ibland tillkomna i syfte att skapa ett tolkningsunderlag för avtalet, liknande förarbetsuttalanden beträffande lagtext). Därefter kan avtalet ordrikt och detaljmängt ha sträckt sig över många tiotals sidor, bilagor oräknade. Jag har också sett avtal som efter ett kort omnämnande av parternas namn och hänvisningar till ett patentregistreringsnummer endast rymt ett par paragrafer om ersättning och avtals-tid, allt på en knapp sida. Följande får bli ett smakprov på överväganden kring ett urval moment som inte hör till ovanligheterna i licensavtal.

## 14.2. Definitioner

Definitioner i början av avtalet har sitt självklara värde i att förenkla förståelsen av vad som senare förekommer, särskilt om de är få och kortfattade. De utgör också en mycket bestämmande del av avtalsinnehållet, vilken parterna gör klokt i att ägna noggrann uppmärksamhet. Ibland blir definitionerna så många och "luddiga" att det hela blir onödigt svårbegripligt. Det finns t o m fall av att definitioner formulerats så illa att de upphävt varandra, såsom när en licensierad produkt definierats i termer av bakomliggande patent, varpå bakomliggande patent strax därefter definierats i termer av produkten.

## 14.3. Lär av Kant!

Hur kategorierna *sak*, *rum* (var tillverkning?, var försäljning?), *tid* och *sätt* preciseras i avtalet är grundläggande för avtalets funktion. (Jfr de Kantska kategorierna, dvs. kvantitet, kvalitet, relation och modalitet – efter den store filosofen.) Detsamma gäller vilken exklusivitet, om någon, som licenstagaren tilldelas.

I somliga länder anses en exklusiv patentlicens, som inte ger uttryck för att licensgivaren behåller någon rätt, innebära en överlåtelse (ej endast upplåtelse) av patenträtten, så att endast licenstagaren fortsättningsvis kan föra talan om patentintrång, trots att ett sådant kanske mest skadar licensgivaren. Effekten kan typiskt sett hindras av att licensen ges för endast något kortare tid än patentets skyddstid. Geografiskt bestäms en licens omfattning ofta av att den immaterialrätt som den avser är i sig territoriellt begränsad till sin effekt. Varje

land har ju sina immaterialrättsliga regler som gäller just där. En patentlicens ges för det land där patentet har sitt rättsskydd.

En utsträckning av licens till längre tid än skyddstiden kan, som antytts, stöta på konkurrensrättsliga hinder, men även kollidera med valutarättsliga föreskrifter. Den ideala minsta licenstidslängden kan väl eljest typiskt sett sägas vara den som täcker den tid som licenstagaren behöver licensobjektet och den tid som licensgivaren behöver för att få en skäligen vinst och förväntad teknisk återföring.

#### **14.4. Undvik obehagliga överraskningar**

För att undvika obehagliga överraskningar under avtalstiden måste avtalet ofta gå mycket långt ned i detaljer.

- Under vilka förutsättningar och i vad mån skall endera parten få vidareöverlåta eller vidareupplåta (märk skillnaden) sin rätt enligt avtalet?
- Vad skall hända med ny teknik eller design (vem ansvarar för att ansökningar och registreringar sker? för vem? vem betalar? – vid exklusiva licenser dock typiskt sett licenstagaren – hur skall betalning ske?)
- Vem skall svara för kontroll av att upplåtna rättigheter inte inom licenstagarens hantering kolliderar med andras rättigheter i det land där licensen skall utnyttjas.
- Vem skall värna de rättigheter som avtalats om mot angrepp från tredje man?

Det kan i båda de sistnämnda hänseendena vara riskabelt för en licensgivare att utan varje kost-

nadsbegränsning, t ex till licensens värde, ta på sig ansvar för sådant, detta med hänsyn till hur olikartade immaterialrättsliga förhållanden som råder länder emellan.

En skyldighet för licenstagaren att underrätta licensgivaren om skedda intrång är alltid välgrundad. En licenstagare kan också vara intresserad av i vilka andra länder intrång sker i sådana rättigheter som han fått upplåtna till sig, varför avtalet kan böra innehålla en skyldighet för licensgivaren att upplysa licenstagaren om vad han fått reda på beträffande sådant.

Vad gäller varumärkeslicenser tar sig licensgivarens försiktighet gentemot licenstagaren ibland uttryck i att det anges i licensavtalet vilka licensgivarens övriga varumärken och till känneteckensanvändningen anknyttande förhållanden (lay-out etc) som inte omfattas av licensen. Förhållandet understryker intresset av precision också i vad som kan tyckas vara överdrivet försiktigt hållna regler, ett intresse som erfarenheten dock visar väl förtjäna respekt.

#### **14.5. Undvik också förvirring och irritation**

Licensavtalet skapar oftast parter emellan ett sådant ömsesidigt beroendeförhållande över tid som vinner på att vad som under mer eller mindre liknande förutsättningar alls varit problem för andra ställs åt sidan från början genom uttryckliga bestämmelser. Det behöver f ö inte vara fråga om problem av speciellt allvarlig karaktär; det kan räcka med underlag för irritation, såsom t ex om avtalet inte klart nog uttryckt omständigheterna kring rapportering och ekonomisk redovisning

samt bestyrkande av uppgifter däri, eller kring hur och i vilken form ritningar, materialspecifikationer, programvara för datorer etc och tekniskt bidräde skall ställas till förfogande under de, ofta angelägnare, reglerna i avtalet om i vad mån så skall ske. Det kan också vara praktiskt att inkludera regler om

- när, hur länge och hur ofta licensgivarens personal skall besöka licenstagaren (vem? vem söker arbetstillstånd?),
- frihet för licenstagaren att utöva personalkontroll,
- arbetsmiljön hos licenstagaren för licensgivarens personal,
- ansvar för skada på anläggningar under besök etc.

Mycken förvirring och irritation parterna emellan kan undvikas om meddelanden från den ena parten snabbt når rätt handläggare på rätt adress hos den andra, genom att redan licensavtalet ger regler för detta och för justeringar av förbindelserna.

Vid en enkel licens eller en exklusivlicens för visst område kan licenstagaren önska förvisning om att licensgivaren inte ger någon annan licenstagare bättre villkor än han själv får och därmed en bättre konkurrenssituation, kanske utsträckt till licenstagarens redan existerande marknad under allmänna regler om fri konkurrens. En licenstagares anspråk på s k ”mest gynnad part-behandling” för att trygga sig kan – omsatt i avtal – skapa en oacceptabel tvångströja för licensgivarens behov av flexibilitet och utveckling och ge licenstagaren ett falskt intryck av säkerhet. Tvångströjor på li-

censområdet har nämligen en klar benägenhet att spricka i sömmarna. Den trygghet som inte kan stå att finna i ett förtroendefullt samspel under avtalet söks ofta bäst i reglerna om dess upphörande.

#### **14.6. Upphörandeklausuler som påtryckningsmedel**

Regler om avtalets upphörande vid särskilt angivna förhållanden, eller om rätt att häva avtalet för endera parten, kan användas för att åstadkomma rätt uppfyllelse eller snabb nog uppfyllelse av de mest olikartade förpliktelser. Deras praktiska effekt beror emellertid typiskt sett av omständigheter vid en tidpunkt när en omgivande situation råder som parterna inte kunnat överblicka närmare vid avtalsslutet. Detta måste givetvis begränsa automatiken i deras tillämpning till förmån för föregripande förhandlingar och anpassningar, intill en fullständig omreglering av mellanhavandet. En avtalsbestämmelse att licenstagaren skall söka godkännanden av licensavtalet från sitt lands myndigheter och stå kostnaden härför kanske också föreskriver att avtalet automatiskt upphör vid underlåten uppfyllelse. Licensgivaren bör måhända ändå ge avtalet chansen att i övrigt förverkligas, om en myndighet vägrar förhandla med annan än licensgivaren och inte accepterar avtalets regel om kostnadsfördelning parterna emellan.

#### **14.7. Garantier och friskrivningar**

Om förekommande garantier och friskrivningar i licensavtal finns mycket att säga. Här dock endast några antydningar. Som så mycket annat i licensavtal måste såväl behov av garantier och friskriv-

ningar som deras effekter ses mot bakgrund av kännedom om den nationella rätt som kan bli tillämplig på avtalet. Denna brukar innehålla regler om fördelning av felansvar etc. Alltmer angeläget har det visat sig vara för ett licensavtals parter att ha övervägt hur ansvaret för sådant som kan drabba en utomstående kan gestalta sig dem emellan, t ex vad gäller sk produktansvar. Exempel på vad som eljest typiskt sett kan aktualiseras av licensavtal kan sträcka sig från en enkel licenstagares friskrivning från skyldighet att uppträda i processer om intrång i det patent som han fått rätt att utnyttja till garantier för funktionen av ett cirkulations-system för avkylning i kärnkraftverk eller till force majeure-klausuler mot regeringsingripanden, vilka t ex kan omöjliggöra för licenstagaren att alls uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Allmänast sett skall både garantier och friskrivningar i första hand skapa förutsebarhet och ge vägledning för praktiskt handlande; först i sista hand skall de ge underlag för ansvarsfördelning i tvist. Om de formulerats till att på bästa sätt tjäna det första syftet spelar de normalt också mest "partsintressekonformt" sin roll i det senare läget, om detta alls behöver uppstå.

#### **14.8. Val av tillämplig lag och av modell för tvistelösning**

Blir det tvist, som parterna inte kan lösa själva, så får i ett internationellt licensavtal dettas föreskrifter om tillämplig lag och om val av forum för slittande av tvisten mycket stor betydelse.

En avtalsbestämmelse om tillämplig lag kan ha följande lydelse:

”The construction and performance of this agreement, and agreements concluded pursuant thereto, shall be governed by the laws of. . .”  
(landets namn).

Som regel undviker licensavtalsparter såvitt möjligt vanliga domstolar till förmån för prövning av skiljemän, oftast med hänvisning till något etablerat förfarande för internationellt skiljedömande (Internationella handelskammarens (ICC), Stockholms handelskammare etc). Ibland föreskrivs att parterna i första hand skall anlita någon i avtalet angiven förlikningsordning.

En avtalsbestämmelse att tvister skall slitas ytterst genom skiljedom, men som också ger utrymme för att först pröva ett förlikningsförfarande, kan ha följande lydelse:

”All disputes arising in connection with this agreement shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with its Rules.”

Den frihet som i nu berörda hänseenden står parterna till buds avviker i vissa fall påtagligt från vad som gäller vid andra slags förmögenhetsrättsliga avtal genom att det till just teknologiöverföring genom internationella licensavtal kan knyta nationella föreskrifter i lag eller givna av myndigheter. I Mexiko gäller t ex att endast mexikansk rätt är tillämplig på avtal om teknologiöverföring till Mexiko. I Columbia krävs att en bestämmelse om

tillämpning av columbiansk rätt finns medtagen i avtalet. Bakomliggande idéer att sådant skall gynna licenstagaren har ofta nog visat sig ogrundade i praktiken och utesluter följande inte nyttan av att också för sådana länder ta in de regler om tillämplig lag som dylikt som parterna finner lämpligast med hänsyn till totaliteten av avtalet.

Om avtalet inte bestämmer vilket lands lag som blir tillämplig torde i regel – men inte alltid – lagen i det land där licensen utövas bli tillämplig vid tvist. I den mån parterna alls tillåts få effekt av eget lagval jämlikt rättsordningen i det land där prövning sker, kan det valda landets rätt bli tillämplig. Licensgivarens intresse att få alla sina licensavtal in under en lag får härvid ofta genomslag. För licenstagaren kan det innebära att han bör låta samma lands lag avgöra tvister enligt avtal med egna underlicenstagare för att inte rättsolikheter mellan avtalen skall orsaka skeva lösningar inom avtalssystemet.

#### **14.9. Tid för upphörande**

Licensavtal skall inte bara upphöra på grund av underlåten uppfyllelse. De är tidsbestämda till sin egentliga natur. Parterna bestämmer giltighetstid för sitt avtal. Giltighetstiden kan vara bestämd till viss bestämd tid, ev med förlängningsperioder om ingen uppsägning skett före viss tidpunkt. Den kan också vara bestämd till viss tid efter uppsägning eller till dess någon viss, angiven händelse inträffar, t ex intill dess den immaterialrättsliga skyddstiden för licensobjektet löper ut, eller tills licenstagaren överlåter sin verksamhet till annan eller rentav tills avtalet inte längre uppfyller krav enligt lokal lagstiftning om licensavtal.

#### **14.10. Tid efter upphörandet**

Att licensobjektets skyddstid löper ut kan, som jag redan berört, få konkurrensrättsliga effekter på parternas förpliktelser mot varandra, men det medför normalt inte en given begränsning av giltighetstiden för ett avtal med längre avtalad giltighet. Ofta rymmer avtalet en reglering av vad som händer när avtalet upphör, vilken innebär att allt inte sker på en gång. Licensgivaren kan vilja ha royalty på produkter som tillverkats under avtalstiden men som säljs först därefter, och licenstagaren har intresse att efter avtalstiden alls få sälja vad han tillverkat enligt avtalet. Fortsatt försörjning med material för marknadsföring av sådant kan licenstagaren ha anspråk på. Hans skyldighet att hålla know how hemligt kan vara utsträckt lång tid efter avtalets upphörande (inte sällan femtio år). Licenstagaren kan emellertid vara beroende av att kunna uppfylla de avtal som han i sin tur träffat med andra på grundval av sitt licensavtal också sedan detta löpt ut. Det kan gälla teknisk service på levererade anläggningar med teknik enligt licensen. För licensgivaren kan det vara ett livsavgörande intresse för hans verksamhet att efter licensavtalets utgång få fortsätta att nyttja sådana förbättringar som licenstagaren enligt avtalet har försett honom med under avtalstiden. Ibland måste ägarförhållanden till aktier omregleras vid upphörande av det licensavtal under vilket aktierna åtkommits av endera parten. Mycket annat kan vara att tänka på med avseende på tid efter upphörande av avtal av detta slag.

## 15. Ersättningsfrågor

För att ersättningsbestämningen i ett licensavtal skall såvitt möjligt visa sig tillfredsställa båda parter är information dem emellan om ett stort antal förhållanden, faktiska och förväntade, av största vikt. Kanske också det självklara bör understrykas att inte ens den bästa information ger underlag för att fastställa ett av avtalet oberoende, givet värde för en licens. Varje licens skapar sin egen marknad.

### 15.1. Uppskattning av licensens värde

En licens verkliga värde kan nog bäst uttryckas i termer av vad den betytt för licenstagaren, när den fullt ut omsatts i resultatet av hans verksamhet. Värdet är direkt relaterat till de vinstmarginaler som knyter an till licensobjektet i dess användning för viss tillverkning, marknadsföring etc. Ytterst är det licensens förmåga att skapa vinst som ger båda parter en gemensam utgångspunkt för ersättningsbestämningen i licensavtalet.

Till en värdering av licensavtalets vinstskapande förmåga hör för båda parter att på grundval av licensobjektets art få ett begrepp om t ex följande:

- marknadens storlek och utvecklingsbarhet,
- behovet av de produkter, tjänster etc som skall vila på licensen,

- produkternas beroende av reklam och andra marknadsföringsinsatser,
- vad som finns av konkurrerande teknologi (marknadsföringsmetoder etc),
- konkurrerande teknologis utvecklingsnivå och rättsskydds utsträckning (risk för att licenstagaren själv gör intrång! respektive: ju starkare och bredare eget rättsskydd desto värdefullare licens),
- vad kan tänkas tillkomma av produkter etc som marknaden uppfattar som jämförbara,
- tidsaspekter på tillkomsten av sådant,
- värdet för licenstagaren av ensamrätt respektive av enkel licens (vilka andra licenstagare finns eller kan tillkomma?),
- värdet av den ena eller andra utsträckningen i tiden för licensen,
- den tekniska och övriga personella kompetensen inom de licensgivande och licenstagande företagen m m.

Licensavtalsparterna har typiskt sett intresse av att priset på de licensbaserade produkterna anpassas så att andra företag inte förutser nog gensvar på marknaden för att utveckla eget sådant. Detaljinformation om vilka besparingar i licenstagarens verksamhet som användningen av ett patenterat förfarande och/eller viss know how kan ge, om vilka sortimentsförändringar som licenstagaren överväger, om hans kalkyler i anslutning här till och om hur snabb vinstutveckling som kan förutses är allt sådant som kan hjälpa fram en tjänlig prisanpassning.

För höga licenskostnader för ett patent kan göra det ekonomiskt lockande för licenstagare att ifrå-

gasätta patentets giltighet och riskera eventuella processkostnader, i synnerhet när licensen är sådan att den helt vilar på patentskyddet. Detta gäller särskilt om ersättningen är omsättningsrelaterad till att utgå periodiskt under en lång tid, t ex patentets skyddstid.

Beroendet av varandra över tid gör att båda parter är betjänta av att få en god uppfattning om den andres anseende, ekonomiskt och i övrigt (processbenägenhet? beträffande vad slags förhållanden?).

I ersättningsfrågan kan vissa licensgivarens kostnader och omständigheter hänförliga till dem bilda ett slags bas för licensgivarens inställning till värdet av det licensierade.

Det kan gälla dels kostnader för utveckling av licensobjektet och dessa kostnaders fördelning till att täckas via flera licenser än den aktuella, och dels kostnader för att bibehålla och utveckla den teknologi/kunskap som licenstagaren avses få tillgodogöra sig fortlöpande under licenstiden. För en hållbar överenskommelse kan det vara betydelsefullt att licensgivaren visat förståelse för värdet av dessa element.

## **15.2. Ersättningsformer**

När uppfattningar om licensens värde skall kläs i en form för ersättningen står många alternativ till buds. Ofta kombineras flera metoder i ett och samma licensavtal. Valet av ersättningsform kan knyta an till omständigheter, som inte har med just ersättningsens storlek att göra, t ex när licensgivaren önskar betalning i form av aktier i licenstagarens bolag, men även i de allra enklaste licens-

sammanhang kan detta vara fallet.

Ersättning direkt relaterad till licenstagarens vinst kan naturligtvis förekomma när licensgivningen sker i ett joint venture-avtal, men eljest nog mest i samband med särskilt riskabla projekt. Beräkningsproblemen brukar nämligen vara mycket svårbemästrade vid detta slags ersättningsbestämning.

Vanlig är ersättning i form av royalty, relaterad till produktion eller försäljning av den licensierade produkten eller till resultatet av ett licensierat förfarande, vanligen som en procentsats, t ex på omsättningen per tillverkad enhet eller per enhet som sålts under vissa omständigheter.

Valet av underlag för royaltyberäkning kan kräva noggranna överväganden. Det är inte alltid som ett pris per enhet kan bilda utgångspunkt. Om det licensierade är ett förfarande vid framställning av en vara kan royaltybasen utgöras av exempelvis mängden använt råmaterial. Om de produkter som avses med en licens säljs i olika kvaliteter eller utföranden kan basen bestämmas till exempelvis genomsnittsvärdet av alla berörda produkter över en viss tid.

### **15.3. Royaltysatser**

Om royaltysatsen finns föga allmängiltigt att säga. En procentsats på försäljningspris per enhet eller stegvis per antal enheter av licensierad produkt eller av produkt som framställts med ett licensierat förfarande har fördelen att ge båda parter vinst om det går bra och att skydda licenstagaren om det går dåligt. Vanliga procenttal för ren teknologioverföring ligger på mellan 1 och 5 procent, säl-

lan upp emot 10 procent, någon gång ända upp till 25 procent. Variationerna är avsevärda och bör ses i förbindelse med de övriga ersättningsformer som förekommer, t ex ersättning på löpande räkning eller enligt annan särskild beräkningsgrund för tekniskt biträde. De kan alla förekomma i ett och samma avtal.

Årliga minimiroyalties kan avtalas för att förmå licenstagaren till åtminstone en minsta satsning, ibland i förening med avtal om rätt för licensgivaren att förvandla en eljest exklusiv licens till en enkel, om minima inte nås, eller att häva avtalet. Om man ser saken från licensgivarens sida så vill det starka skäl till för att inte förena en exklusivlicens med minimiroyalties eller åtminstone med en förvandlingsklausul av antytt slag. Royaltysatsen kan ha bestämts fix eller till att variera i relation till utfallet och den kan sättas till att förändras över tiden på skilda sätt. Det är inte ovanligt att minimiroyalties sätter in först efter ett par, tre år, så att licenstagaren inte hämmas av eventuella orealistiska royaltysatser i igångsättningsskedet. Avtalade minimiroyalties brukar kunna anpassas i årliga överenskommelser därom.

#### **15.4. Förskott — och annat om betalning**

Ibland avtalas om förskott på överenskommen royalty för senare avräkning. Detta kan ge licensstagare en stimulans att sätta igång sitt utnyttjande av det licensierade. Förskottet kan formuleras som ett slags handpenning, så att det helt tillfaller licensgivaren om licenstagaren inte uppnått vissa bestämda resultat under ett inledningsskede om något eller ett par år. ·

Sedan väl parterna gjort sig en uppskattning av en licens värde är det naturligtvis möjligt att se detta som en summa, att betala med en gång samlad eller att dela upp på avbetalningar i stället för att knyta an till en royaltybas. Engångsbetalningar är dock ganska ovanliga. Valet av en gång för alla bestämd avgift, om än periodisk, kan grunda sig på problem att bestämma en royaltybas. Svårigheten att överblicka licensutfallet vid avtalsslutet och att senare bära konsekvenserna därav för den ena eller andra parten kan dock skapa särskilda problem med denna ersättningsform.

Oavsett val av ersättningsform i övrigt påträffar man ofta bestämmelser om särskilda engångsbelopp, vilka betalas vid avtalets ikraftträdande. Licensgivaren kan på detta sätt få kostnadstäckning bakåt och en viss grund för att anse sig ha med en seriös motpart att göra. En sådan "startavgift" kan också vara uttryck för licensgivarens uppfattning om vad den know how som han licensierar är värd. För en licensgivare kan det vara klokt att begära en know how-ersättning i helt eller delvis denna form (här tidigare omtalad som "disclosure fee") av sådan storlek att den garanterar att licenstagaren gör vad han alls förmår för att få igång det projekt som vilar på licensen. Royalties kan knytas till övriga licensmoment.

### **15.5. Ersättning för tekniskt biträde**

Jag har redan antytt hur oklarheter kring ersättning för tekniskt biträde kan skapa irritation mellan parterna. Oförtänksamhet i dessa hänseenden kan rent av äventyra hela licensprojektet. Valda ersättningslösningar bör hos båda parter vara väl

förankrade hos de enheter inom deras organisationer vilka skall svara för, respektive utnyttja presentationerna. Utförliga regler om dagsersättning för personal, hotellkostnader, resekostnader, traktement, sociala kostnader, läkarvårdsersättning etc är vanliga. Även ersättning för inkallade utomstående konsulter kan vara att ta ställning till. Alla dessa detaljregler fogas inte sällan till ett grundbelopp som skall utgå för tekniskt biträde, oberoende av i vad mån det tas i anspråk. Särskilt i avtal med licenstagare i länder där myndighetsingripanden eller dylikt brukar bereda svårigheter med ersättning och arbetsförhållanden i allmänhet kan ett sådant belopp, definitivt eller som förskott för avräkning ge stadga åt mellanhavandet.

#### **15.6. Korslicensiering. Buy back och barter agreements**

Korslicensiering som ersättningsform innebär kvittning av ersättningsanspråk genom ömsesidig licensgivning licensavtalsparter emellan och kan vara praktisk i t ex sådana fall där de ömsevis licensgivande parterna är forskningsinstitutioner eller motsvarande.

S k "buy back agreements" eller "barter agreements" innebär att licensgivaren får varor i utbyte för licensen. Terminologin vacklar något, men orden används såväl då det är licenstillverkade som andra produkter vilka används för betalning.

#### **15.7. Några särskilda kostnadsposter**

Patent-, varumärkes- och mönsterskydd kostar avgifter av skilda slag, för registreringsåtgärder och för att bibehålla skyddet. Kostnader för sådant

skall fördelas i licensavtalet. Processkostnader för att skydda licensobjektet mot intrång, liksom skadestånd och annan intrångsersättning, kan böra ha en fördelningsgrund i avtalet. Detsamma gäller kostnaden för att förvärva eventuella erforderliga kompletterande licenser från tredje man. Härtill måste beaktas eventuella registreringsavgifter för själva licensavtalet och handläggningskostnader i samband med förhandlingar med myndigheter o a i länder där sådant påkallas.

## 16. Skatt, valuta och tull

Skatterättsliga och valutarättsliga frågor spelar självklart en ofta avgörande roll för mycket av vad som överenskommes beträffande ersättningsfrågor i licensavtal. Även tullfrågor kan vara av största vikt. De nationella förhållandena världen över varierar här på ett sätt som motiverar att inte ens de principer som dock kan iakttas, t ex beträffande dubbelbeskattningsavtals betydelse och utformning eller för normalprisberäkning för tull, bör ges en plats i denna introduktion till den internationella licensavtalsrätten. Det kan dock förtjäna understrykas att de aspekter som nu nämnts – skatt, valuta och tull – är viktiga och att det för en licensgivare kan finnas till sådant knutna starka ekonomiska incitament att ha "sätet" för sin verksamhet förlagt till ett visst land i stället för ett annat. Att här gå närmare in på hithörande förhållanden skulle emellertid bryta ramen för min endast introducerande framställning.

## 17. Slutord

Till den som inför internationella licensavtal känner sig skrämmd av komplexiteten i vad som rättsligt kan vara att beakta vill jag rikta trösteordet att den bästa boten mot rädsla är kunskap.

# Litteratur

## Allmänt om immaterialrätt

"*Immaterialrätt*", Sth 1983, förf. U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson & Cl. Sandgren, är den enda boken på marknaden som ger en samlad framställning av den svenska immaterialrätten samt reglerna mot otillbörlig konkurrens. Boken riktar sig särskilt till dem som i det praktiska livet kommer i kontakt med frågor som rör patent, varumärken, know how m m och används allmänt i undervisningen av jurister, ekonomer etc. Den ger en fyllig bakgrund för internationella licensavtalsfrågor från svensk utgångspunkt och redovisar i sin litteraturavdelning åtskilligt av intresse för fördjupad insikt på de skilda rättsområdena.

En mycket kortfattad presentation, förf. av S. Bergström & Cl. Sandgren, av det område som boken "*Immaterialrätt*" täcker ger också *Norstedts Juridiska Handbok*, 12 u. Sth 1983, s 305–332.

För att förstå engelsk litteratur på området, vilken är ganska rikhaltig, ger *Cornish, W.R., Intellectual Property*, London 1981, motsvarande bakgrund.

De flesta framställningar om licensavtal innehåller dock utförligare redogörelser för patenträtt, varumärkesrätt etc än som givits i denna framställ-

ning, och då med utgångspunkt i det rättssystem som för varje författare rör dennes beräknade läsekrets.

### **Några svenska skrifter om internationella licensavtal**

Sveriges Allmänna Exportförening har utgivit en serie Exporträtt i vilken som "Exporträtt 1" utkom en skrift där *B. Hedman* författat avsnittet "*Internationella licensavtal*" och *B. Haak* avsnittet "*Etablering utomlands*"; Sth 1968. Framställningen om licensavtal är mer omfattande än den som här har givits och har en annan inriktning. Den är emellertid delvis föråldrad, liksom samme Hedmans artikel i tidskriften NIR Nordiskt Immaterialt Rättsskydd 1969 s 109–124.

"*Handel med teknik*", teknikhandelskommitténs betänkande, utgivet i departementens utredningsserie som *DsH 1981:3*, anlägger bl a juridiska aspekter på import och export av teknik och berör därvid internationella licensavtalsfrågor. Betänkandet speglar väl licenshandelns praktisk/ekonomiska roll.

Efter samarbete mellan Statens industriverk (SIND), Styrelsen för teknisk utveckling (STU), Sveriges exportråd och Sveriges tekniska attachéer (STATT) har i serien STU information som nr 392-1984 resp i SIND:s rapportserie som nr 1984:4 utgivits skriften "*Att köpa teknik – handbok för licenstagare*", red. Börje Svensson. Den syftar till att ge praktiskt inriktad information till företag engagerade i teknikhandel och därvid bl a om rättsfrågor beträffande licensavtal.

En mycket ingående analys av patentlicensavtalsfrågor ger *Cl. Sandgren* i sin stora avhandling

*Patentlicenser*, ak. avh. Sth 1974, där dessa avtals samhällsekonomiska bakgrund tecknas och där avsnitt om licensavtalspraxis, licensieringens funktioner samt för- och nackdelar med internationell licensiering leder in i en analys av avtalsobjektsfrågan och frågor kring licensierade patents giltighet med särskilt beaktande av nordamerikansk och tysk rätt.

En praktiskt inriktad liten bok om licensiering är *L. Åkerman, Licensförsäljning*, Sth 1977. En likartad bok om det industriella rättsskyddet ur ett företags synvinkel är *B. Karlzén, Patent, know-how, mönster i företagens marknadsföring*, Sth 1977. Ett kompendium av *U. Nordström, Licensavtalet*, 1984, rymmer kommentarer till ett antal vanligt förekommande licensavtalsvillkor, kommentarer till EG:s konkurrensbegränsningsregler jämte en del därtill anpassade formuleringsförslag samt texter för modellavtal.

I meddelande nr 11/1984 från Institutet för utländsk rätt (Box 5513, S-114 85 Stockholm) kommenteras (med återgivande av den engelska originaltexten) den här på svenska och engelska återgivna "Commission Regulation (EEC) No 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements".

### **Några utländska skrifter om internationella licensavtal**

Den danska Udenrigstjenestens eksportinformation har givit ut *J. Hansen, Licensaftalen*, Kph 1981, en tämligen omfattande men likväl elementär orientering kring ingående av internationella

licensavtal. Den vänder sig främst till producerande exportföretag.

Det finns en tämligen omfattande flora av praktiskt inriktade framställningar om internationella licensavtal med engelsk rätt s a s i botten. De jag här redovisar är ett par arbeten där beroendet av den nationella rättsbakgrunden inte spelar större roll för framställningen än att denna kan vara av intresse också för läsare i nordiska länder. *P. Hearn, The Business of Industrial Licensing. A Practical Guide to Patents, Know-How, Trade Marks and Industrial Design*, London 1981, ger för varje område av de i titeln nämnda en bild av den laggivna engelska bakgrunden, hur licensavtal appliceras på denna samt vilka överväganden som aktualiseras vid licensiering på Europamarknaden. *B. Fowlston, Understanding Commercial and Industrial Licensing*, London 1984, är en praktiserande advokats välgjorda sammanfattning av egna och andras erfarenheter till ledning för andra.

Den som söker formulär och typavtalstexter hänvisas till *L. W. Melville, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing* (lösblad; kontinuerlig uppdatering) utg. av bl a Sweet & Maxwell Ltd, London.

Från Frankrike förtjänar pekas på *J-m Deleuze, Le contrat de transport de processus technologique (know-how)*, 3e éd. Paris 1982, en kommenterande handbok till den av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) utgivna *Guide for Use in Drawing Up Contracts Relating to the International Transfer of Know-how in the Engeneering Industry* (Doc. Trade/222/IM/WP5-83. Sales No 70.11.E.15). Boken innehåller den mest omfattan-

de bibliografi som jag träffat på för området ifråga och täcker därvid även engelsk- och tyskspråkig litteratur.

Orgalimes och FN:s ekonomiska kommissions för Europa två vägledningar till utformning av know how-avtal har givits ut på danska av *Industrirådet* i Kph under titeln *Know-how*, Kph 1978.

För licensavtal med utvecklingsländer finns den av FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization) utgivna *Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva 1977.

"Les Nouvelles" är en tidskrift som ges ut av The Licensing Executives Society (LES) och som rymmer mycken, i regel praktiskt inriktad diskussion och information om bl a rättsfrågor rörande internationella licensavtal.

# **Kommissionens förordning (EEC) Nr. 2349/84**

23 juli 1984

om användning av Romfördragets artikel 85 (3)  
på vissa kategorier av patentlicensavtal.

**KOMMISSIONEN FÖR DE EUROPEISKA  
GEMENSKAPERNA HAR –**

med hänvisning till fördraget om upprättande av  
den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, och

med hänvisning till Rådets förordning nr 19/65/  
EEC av den 2 mars 1965 om tillämpning av be-  
stämmelserna i fördragets artikel 85 (3) på katego-  
rier av avtal och samordnade förfaranden<sup>(1)</sup>, se-  
nast ändrad genom tillträdesakten beträffande  
Grekland, särskilt dess artikel 1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna för-  
ordning<sup>(2)</sup>,

efter att ha hört den rådgivande kommittén för  
kartell- och monopolfrågor och

**UTIFRÅN FÖLJANDE ÖVERVÄGANDEN:**

(1) Förordningen nr 19/65 EEC ger kommissio-  
nen befogenhet att genom förordning tillämpa för-  
dragets artikel 85 (3) på vissa kategorier av över-  
enskommelser och samordnade förfaranden som  
faller inom tillämpningsområdet för artikel 85 (1)

med endast två företag såsom parter och som innehåller begränsningar, åtagna med avseende på förvärv eller utnyttjande av industriellt rättsskydd – särskilt patent, bruksmönster-, mönster- eller varumärkesrättigheter – eller med avseende på rättigheter till följd av avtal om överlåtelse av eller rätt att utnyttja framställningsmetoder eller kunskap beträffande utnyttjande eller tillämpning av industriella förfaranden.

(2) Patentlicensavtal är avtal i vilka ett företag, som är innehavare av ett patent (licensgivaren), ger ett annat företag (licenstagaren) rätt att utnyttja en patenterad uppfinning på ett eller flera av de sätt som omfattas av patenträtten, särskilt vad gäller produktion, utnyttjande och avsättning på marknaden.

(3) På grundval av de erfarenheter som hittills vunnits kan här fastställas en kategori av patentlicensavtal vilken faller inom tillämpningsområdet för artikel 85 (1), men som i regel kan anses uppfylla de villkor som angivits i artikel 85 (3). I den mån patentlicensavtal till vilka företag i endast ett medlemsland är parter och som angår endast ett eller flera patent för den medlemsstaten kan påverka handeln mellan medlemsstaterna bör dessa avtal medtagas i den kategori som undantas.

(4) Denna förordning gäller för licenser beträffande nationella patent i medlemsstaterna, gemenskapspatent <sup>(3)</sup>, eller europeiska patent <sup>(4)</sup> vilka meddelats för medlemsstater, liksom för licenser med avseende på mönster och "certificats

d'utilité" som utfärdats i medlemsstaterna samt för licenser att utnyttja uppfinningar, försåvitt de görs till föremål för patentansökan inom ett år. Omfattar sådana licensavtal icke endast förpliktelser som hänför sig till områden inom den gemensamma marknaden men också förpliktelser som hänför sig till icke medlemsländer, så skall sistnämnda förpliktelser inte hindra att förordningen vinner tillämpning på de förpliktelser som berör områden inom den gemensamma marknaden.

(5) Om emellertid licensavtal, som träffats med avseende på icke medlemsländer eller områden som sträcker sig utanför den gemensamma marknadens gränser, har verkningar inom den gemensamma marknaden vilka omfattas av tillämpningsområdet för artikel 85 (1), så skall dessa avtal omfattas av denna förordning i samma mån som om det vore fråga om avtal vilka träffats för områden inom den gemensamma marknaden.

(6) Denna förordning bör också gälla avtal om överlåtelse och förvärv av de under nr (4) härövan nämnda rättigheterna, i den mån den risk som är förenad med ett ekonomiskt utnyttjande härav förblir hos överlåtaren. Detsamma gäller patentlicensavtal i vilka licensgivaren inte är innehavare av patentet men där han av patentets innehavare blivit bemyndigad att meddela licens (såsom t ex vid underlicenser) samt sådana patentlicensavtal i vilka avtalsparternas rättigheter eller förpliktelser övertas av anknutna företag.

(7) Förordningen äger inte tillämpning på rena försäljningsavtal för vilka gäller bestämmelserna i

Kommissionens förordning (EEC) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85 (3) på kategorier av ensamförsäljaravtal.<sup>(5)</sup>

(8) Eftersom de erfarenheter som hittills vunnits är otillräckliga är det inte inom förordningens tillämpningsområde lämpligt att innefatta patentgemenskaper, licensavtal i förening med ett gemensamt företagande (joint ventures), ömsesidiga licens- eller distributionsavtal eller licensavtal om växtförädlarrätt. Ömsesidiga avtal som inte innefattar geografiska begränsningar inom den gemensamma marknaden bör likväl omfattas.

(9) Förordningen bör däremot utsträckas till att omfatta patentlicensavtal som också innehåller regler om överlåtelse av eller som ger rätt att utnyttja icke-patenterat tekniskt kunnande eftersom sådana blandade avtal ofta ingås i syfte att medge överföring av komplicerad teknik som både innehåller patenterade och icke-patenterade element. Sådana avtal kan endast anses uppfylla villkoren i artikel 85 (3) i vad avser ändamålen bakom denna förordning försovitt fråga är om icke offentliggjort tekniskt kunnande som möjliggör ett bättre utnyttjande av de patent beträffande vilka licens meddelats. Avtalsvillkor om tillhandahållande av know how omfattas emellertid av denna förordning endast om de licensierade patenten är nödvändiga för att uppnå ändamålen med den licensierade teknologin och bara för så lång tid som ett av dessa patent alltjämt är i kraft.

(10) Det är också lämpligt att utsträcka tillämpningsområdet för förordningen till patentlicensav-

tal som även innehåller bestämmelser om varumärken, varvid skall tillses att varumärkeslicensen inte utnyttjas för att utsträcka verkningarna av patentlicensen utöver patentets giltighetstid. För detta ändamål är det nödvändigt att medge licensstagaren att inom "licensområdet" – dvs det område som omfattar hela eller en del av den gemensamma marknaden där licensgivaren har de patent som licensstagaren har rätt att utnyttja – uppge sig själv vara tillverkare av "den licensierade produkten", dvs den produkt som är föremål för det licensierade patentet eller vilken har framkommit i direkt tillämpning av det förfarande som är det licensierade patentets föremål, så att licensstagaren därigenom undgår att, när de patent upphör som licensen omfattar, nödgas träffa ett nytt avtal beträffande varumärket med licensgivaren för att inte mista den kundkrets som är knuten till den licensierade produkten.

(11) Avtal om exklusiv licens, varmed förstås avtal i vilka licensgivaren förpliktar sig att inte själv inom licensområdet utnyttja "den licensierade uppfinningen" – dvs den licensierade patenterade uppfinning som gjorts till föremål för licens och sådan know how som kan ha meddelats licensstagaren och att inte heller där ge licens till andra, är icke som sådana oförenliga med artikel 85 (1), när de avser införande av och skydd för en ny teknologi; detta till följd av den betydande forskningsinsats och risk som är förenad med framställning och marknadsföring av en produkt, som vid tidpunkten för avtalets ingående ännu är okänd hos användarna inom licensområdet. Detsamma kan i

visst fall också vara fallet beträffande sådana avtal som rör införande av och skydd för en ny metod för att framställa en redan känd produkt. I den omfattning sådana avtal i andra fall kan falla in under artikel 85 (1) bör de av hänsyn till rättssäkerheten innefattas i artikel 1, så att även de blir omfattade av gruppundantaget. Emellertid skall undantagandet av exklusiva licensavtal och vissa exportförbud som ålagts licensgivaren och hans licenstagare inte föregripa Domstolens senare rättsutveckling beträffande sådana överenskommelsers ställning under artikel 85 (1).

(12) De i artikel 1 angivna förpliktelserna bidrar allmänt till att förbättra varuproduktionen och främja den tekniska utvecklingen; de ökar villigheten hos patentinnehavarna att bevilja licenser och licenstagare blir mer benägna att investera i produktion, användning och avsättning på marknaden av en ny produkt eller att använda en ny tillverkningsmetod så att andra företag än patentinnehavaren själva får möjlighet att framställa sina produkter med användning av den nyaste tekniken och att vidareutveckla denna teknik. Härav följer att antalet anordningar för tillverkning inom den gemensamma marknaden ökar liksom varukvantitet och kvalitet på de varor som tillverkas där. Detta är särskilt fallet vad gäller licensgivares och licenstagares förpliktelser att inte utnyttja den licensierade uppfinningen inom, och särskilt att inte exportera den licensierade produkten till licensområdet, när fråga är om licensgivaren, och, när fråga är om licenstagaren, till "områden som förbehållits licensgivaren", dvs områden inom den

gemensamma marknaden där licensgivaren har patentskydd och inte har givit några licenser. Det samma gäller såväl förpliktelser för licenstagaren att inte – under tid som kan svara mot licensavtalets giltighetstid – föra en aktiv försäljningspolitik i områden som tilldelats andra licenstagare (dvs förbud mot aktiv konkurrens såsom angivits i artikel 1 (1) (5)) som förpliktelser för licenstagaren att i en tid som begränsas till några få år inte ge avsättning för den licensierade produkten i områden som tilldelats andra licenstagare (dvs förbud inte blott mot aktiv konkurrens utan också mot ”passiv konkurrens”, bestående däri att licenstagaren i ett område skall endast efterkomma beställningar som utan uppmaning från licenstagarens sida avges av nyttjare eller återförsäljare inom de områden som tilldelats andra licenstagare, artikel 1 (1) (6)). Sådana förpliktelser kan emellertid inom ramar för denna förordning endast godtas för de områden där licensprodukten åtnjuter skydd genom ”parallella patent”, dvs patent som avser samma uppfinning i den mening som detta uttryck ges i Domstolens praxis, och för så lång tid som patenten fortfar att vara giltiga.

(13) Konsumenter kommer i regel att få en skälig andel av den nytta som en sådan förbättring av utbudet på marknaden innebär. För att garantera denna verkan bör emellertid från tillämpningen av artikel 1 uteslutas sådan fall där parterna kommit överens om att vägra att tillgodose efterfrågan från sådana nyttjare eller återförsäljare inom deras respektive områden vilka skulle återförsälja på export, eller att vidta andra mått och steg för att

hämna parallellimport eller där licenstagaren förpliktas att vägra att efterkomma sådana beställningar som han inte själv uppmanat till inom området för andra licenstagare (passiv försäljning). Detsamma gäller när sådana åtgärder följer av ett samordnat förfarande mellan licensgivaren och licenstagaren.

(14) De förpliktelser till vilka ovan hänvisats ålägger sålunda inte några begränsningar som inte är oundgängliga för att uppnå de förutnämnda syftena.

(15) Konkurrensen i distributionsledet skyddas genom möjligheten till parallellimport och passiv försäljning. De av denna förordning omfattade exklusivitetsförpliktelserna kommer därför normalt inte att skapa möjlighet att utesluta konkurrens för en väsentlig del av de ifrågavarande produkterna. Detta gäller också de avtal där det ges en exklusivlicens för ett område som omfattar hela den gemensamma marknaden.

(16) I den mån parterna i sina avtal åtar sig förpliktelser av sådan art som nämns i artikel 1 och 2, men tillägger dem en mer begränsad räckvidd, så att de till följd därav blir mindre konkurrensbegränsande än sådana vilka är tillåtna jämlikt dessa artiklar, bör också sådana förpliktelser vara undantagna till följd av denna förordning.

(17) Om avtal som omfattas av denna förordning i det enskilda fallet befinns få följder som är oförenliga med bestämmelserna i fördragets artikel 85 (3) får Kommissionen jämlikt artikel 7 i förord-

ningen nr 19/65/EEC besluta, att de deltagande företagen inte längre skall vara omfattade av gruppundantaget.

(18) Det är inte nödvändigt att uttryckligen utesluta från den kategori som definieras i förordningen sådana överenskommelser vilka inte uppfyller villkoren i artikel 85 (1). Inte desto mindre ligger i intresset av rättssäkerhet för berörda företag att i artikel 2 förteckna ett antal förpliktelser vilka inte normalt är konkurrensbegränsande, så att dessa också kan komma i åtnjutande av undantaget i sådana fall där de på grund av särskilda ekonomiska eller rättsliga omständigheter undtagsvis skulle falla inom tillämpningsområdet för artikel 85 (1). Den förteckning över sådana förpliktelser som ges i artikel 2 är inte uttömmande.

(19) Förordningen måste också precisera vilka begränsningar och bestämmelser som inte får innefattas i patentlicensavtal om de skall komma i åtnjutande av gruppundantaget. De begränsningar som förtecknas i artikel 3 kan falla under förbudet i artikel 85 (1). I dessa fall gäller ingen allmän presumtion för att de kommer att leda till sådana positiva följder såsom krävs jämligt artikel 85 (3) och som skulle krävas för beviljande av gruppundantag.

(20) Begränsningar av detta slag innefattar sådana som betar licenstagaren den rätt som tillkommer vilken som helst annan att bestrida patentets giltighet liksom bestämmelser genom vilka avtalets giltighetstid automatiskt förlängs med giltig-

hetstiden för vilket som helst nytt patent som licensgivaren beviljas under skyddstiden för de av licensen omfattade patent vilka existerar vid den tid när avtalet ingås. Parterna får dock fritt i senare avtal beträffande sådana nya patent överenskomma om att förlänga licensavtalens giltighetstid eller bestämma att licensavgift skall erläggas för hela den period under vilken licenstagaren fortsätter att utnyttja sådan know how som han erhållit från licensgivaren och som inte har blivit allmänt känd, och detta oberoende av skyddstiden för de ursprungliga patenten eller de eventuella nya patent som licensierats.

(21) Begränsningarna innefattar också inskränkningar i den ena partens frihet att konkurrera med den andra parten och härunder i synnerhet i fall av att den andra parten inte får engagera sig för andra tekniska metoder än dem som omfattas av licensen, eftersom sådana begränsningar hindrar det tekniska och ekonomiska framåtskridandet. Förbudet mot sådana begränsningar bör emellertid stämma samman med licensgivarens legitima intresse i att få sin patenterade uppfinning utnyttjad så långt möjligt och följaktligen att få kräva av licenstagaren att denne framställer och marknadsför den licensierade produkten efter bästa förmåga.

(22) Begränsningarna innefattar vidare en förpliktelse för licenstagaren att fortsätta att betala royalties sedan skyddstiden för de licensierade patenten har upphört och den know how som förmedlats har blivit allmänt känd, eftersom en sådan

förpliktelse skulle försätta licenstagaren i sämre läge än hans konkurrenter, försåvitt det inte kan fastställas att förpliktelsen följer av att man vidtagit anstalter för att sprida betalningar för tidigare utnyttjande av den licensierade uppfinningen.

(23) Begränsningarna innefattar också sådana som parterna blir ålagda med avseende på priser, kundkrets eller marknadsföring avseende licensprodukterna eller de mängder som skall framställas eller säljas, särskilt med hänsyn till att begränsningar av det senare slaget kan få samma följder som exportförbud.

(24) Slutligen omfattar begränsningarna också sådana som licenstagaren påtar sig vid avtalets ingående för att få den önskade licensen men som ger licensgivaren en oberättigad konkurrensfördel, såsom när licenstagaren förpliktas att överlåta förbättringar avseende uppfinningen till licensgivaren eller som när licenstagaren förpliktas acceptera andra licenser eller leverans av varor eller tjänster som han inte önskar från licensgivaren.

(25) Parterna i patentlicensavtal, som omfattar förpliktelser vilka varken faller in under artikel 1 eller 2 och som inte heller medför någon av de i artikel 3 nämnda konkurrensbegränsningarna, bör ges möjlighet att – genom ett förenklat förfarande och efter anmälan – uppnå den rättssäkerhet som gruppundantaget innebär (artikel 4); en sådan möjlighet bör samtidigt göra det lättare för Kommissionen att åstadkomma en effektiv övervakning och förenkla den administrativa kontrollen av avtal.

(26) Denna förordning bör ges tillbakaverkande kraft med avseende på licensavtal som består när förordningen träder i kraft, i den mån sådana avtal allaredan uppfyller de i förordningen innehållna villkoren för dess tillämplighet eller anpassas till dessa (artikel 6, 7 och 8); jämlikt artikel 4 (3) i förordningen nr 19/65/EEC får ifrågavarande bestämmelser dock inte åberopas i rättsliga förfaranden som är anhängiggjorda den dag då denna förordning träder i kraft och de kan inte heller läggas till grund för anspråk på skadestånd mot tredje part.

(27) Avtal som uppfyller de i artikel 1 och 2 angivna förutsättningarna och som varken har till syfte eller följd att begränsa konkurrensen på något annat sätt behöver inte längre anmälas. Företag skall emellertid vara obetagna sin rätt att i enskilda fall begära negativtest jämlikt artikel 2 av Rådets förordning nr 17<sup>(6)</sup> eller undantagande jämlikt artikel 85 (3).

## UTFÄRDAT FÖLJANDE FÖRORDNING:

### *Artikel 1*

1. Jämlikt fördragets artikel 85 (3) och under de betingelser som anges i denna förordning förklaras härmed att fördragets artikel 85 (1) inte skall tillämpas på sådana patentlicensavtal och överenskommelser som förenar patentlicensiering med överföring av know how till vilka endast två företag är parter och som innefattar en eller flera av följande förpliktelser:

1. en förpliktelse för licensgivaren att inte medge andra företag att utnyttja den i licensen meddelade uppfinningen inom det område – omfattande hela eller en del av den gemensamma marknaden – som tilldelats licenstagaren, i den mån och för den tid som något av de licensierade patenten alltså är i kraft;
2. en förpliktelse för licensgivaren att inte själv utnyttja den licensierade uppfinningen inom licensområdet, i den mån och för den tid som något av de licensierade patenten alltså är i kraft;
3. en förpliktelse för licenstagaren att inte utnyttja den licensierade uppfinningen inom området inom den gemensamma marknaden vilka förbehållits licensgivaren, i den mån och för den tid som den patenterade produkten skyddas i dessa områden genom parallella patent;
4. en förpliktelse för licenstagaren att inte tillverka eller använda den licensierade produkten eller använda det patenterade förfarandet eller överförd know how i områden inom den gemensamma marknaden för vilka andra licenstagare erhållit licens, i den mån och för den tid som den licensierade produkten skyddas i dessa områden genom parallella patent;
5. en förpliktelse för licenstagaren att inte föra en aktiv försäljningspolitik beträffande den licensierade produkten på marknaden i de områden inom den gemensamma marknaden, för vilka

andra erhållit licens och i synnerhet att inte engagera sig i reklam som är speciellt riktad till dessa områden eller att upprätta filialer eller hålla lager där, i den mån och för den tid som den licensierade produkten skyddas i dessa områden genom parallella patent;

6. en förpliktelse för licenstagaren att inte avsätta den licensierade produkten på marknaden i områden för vilka andra erhållit licens inom den gemensamma marknaden under en tidrymd som inte överskrider fem år från den dag när produkten först förs ut på marknaden inom den gemensamma marknaden av licensgivaren eller någon av hans licenstagare, i den mån och för så lång tid som produkten skyddas inom dessa områden genom parallella patent;
  7. en förpliktelse för licenstagaren att uteslutande använda licensgivarens varumärke eller någon av honom föreskriven utstyrsel som kan tjäna till att identifiera produkten, under förutsättning att licenstagaren inte hindras från att ge sig själv till känna såsom tillverkare av den licensierade produkten.
2. Undantagande med avseende på de försäljningsbegränsningar som följer av de förpliktelser som anges i st. 1 (2), (3), (5) och (6), är endast tillämpligt om licenstagaren själv tillverkar den licensierade produkten eller låter tillverka den genom ett företag med vilket han står i ekonomisk förbindelse eller av en underleverantör.

3. Undantagande jämlikt st. 1 är också tillämpligt när i ett visst avtal parterna åtar sig förpliktelser av det slag som anges i nämnda stycke men ger dem en mer begränsad räckvidd än den som avses däri.

## *Artikel 2*

1. Bland andra följande förpliktelser, vilka allmänt sett inte är konkurrensbegränsande, utgör inte hinder mot undantagande jämlikt artikel 1:

1. en förpliktelse för licenstagaren att upphandla varor eller tjänster från licensgivaren eller från ett företag som denne anvisat i den mån ifrågavarande varor eller tjänster är nödvändiga för att tekniskt tillfredsställande utnyttja den licensierade uppfinningen;
2. en förpliktelse för licenstagaren att betala en minsta licensavgift eller att framställa en minsta kvantitet av den licensierade produkten eller att utföra ett minsta antal utnyttjandehandlingar beträffande den licensierade uppfinningen;
3. en förpliktelse för licenstagaren att begränsa sitt utnyttjande av den licensierade uppfinningen till ett eller flera tekniska tillämpningsområden vilka täcks av det licensierade patentet;
4. en förpliktelse för licenstagaren att inte utnyttja patentet efter avtalets upphörande i den mån patentet fortfarande är i kraft;

5. en förpliktelse för licenstagaren att inte ge underlicenser eller att överlåta licensen;
6. en förpliktelse för licenstagaren att märka den licensierade produkten med uppgift om patenthavarens namn, det av licensen omfattade patentet eller patentlicensavtalet;
7. en förpliktelse för licenstagaren att hemlighålla den know how som licensgivaren överfört; denna förpliktelse kan också åläggas licenstagaren för längre tid än avtalet är i kraft;
8. förpliktelser att
  - a) ge licensgivaren underrättelse om patentintrång
  - b) anställa talan mot den som gör patentintrång
  - c) biträda licensgivaren i rättegång mot den som gör patentintrång

i den mån licenstagaren inte härmed blir avskuren från att själv angripa det av licensen omfattade patentet;
9. en förpliktelse för licenstagaren att ställa sig till efterrättelse föreskrifter om licensproduktens lägsta kvalitet i den mån denna förpliktelse krävs för att säkra ett i tekniskt hänseende tillfredsställande utnyttjande av den licensierade uppfinningen och att acceptera licensgivarens kontroll härav;
10. en förpliktelse för avtalsparterna att underrätta varandra om erfarenheter som vunnits i ut-

nyttjandet av den licensierade uppfinningen och att ge varandra licens på förbättringsuppfinningar och uppfinningar som rör nya tillämpningar för den licensierade uppfinningen i den mån sådana underrättelser eller en sådan licens inte ges med exklusivitet;

11. en förpliktelse för licensgivaren att ge licenstagaren sådana gynnsammare licensvillkor som han kan ge ett annat företag i tiden efter avtalets ingående.

2. Om på grund av särskilda omständigheter de förpliktelser som angivits ovan i st. 1 faller inom tillämpningsområdet för artikel 85 (1) så skall även de undantagas, också om patentlicensavtalet inte i övrigt innehåller några förpliktelser av det slag som är undantagna jämlikt artikel 1.

Undantagande som föreskrivs i detta stycke skall också gälla om parterna i sitt avtal åtar sig förpliktelser av sådant slag som anförs i st. 1, men inskränker deras tillämpningsområde i jämförelse med vad som anges i samma stycke.

### *Artikel 3*

Artikel 1 och artikel 2 (2) är inte tillämpliga när:

1. licenstagaren förbjuds att angripa det licensierade patentets giltighet eller giltigheten av någon annan industriell eller ekonomisk egendomsrätt inom den gemensamma marknaden, vilken tillhör licensgivaren eller företag som är förbundna med honom. Licensgivarens rätt

att uppsäga licensavtalet i händelse av sådant angrepp berörs inte härav;

2. licensavtalets giltighetstid genom tillfogande till avtalet av ett nytt patent som licensgivaren erhåller automatiskt förlängs utöver giltighetstiden för de i licensen meddelade patent vilka existerade vid den tidpunkt när licensavtalet ingicks, med mindre avtalet innehåller någon bestämmelse om att båda parter kan uppsäga avtalet minst en gång om året, sedan de licensierade patent upphört att gälla vilka existerade vid tidpunkten för avtalets ingående. Denna bestämmelse berör inte licensgivarens rätt att kräva licensavgift för hela den tid under vilken licenstagaren fortsätter att utnyttja den know how som han fått del av och som ännu inte har blivit allmänt känd, även om denna period sträcker sig utöver patentens giltighetstid;
3. ena parten åläggs begränsningar i friheten att konkurrera med den andra parten, med företag som är förbundna med den andra parten eller med andra företag inom den gemensamma marknaden vad gäller forskning och utveckling, tillverkning, utnyttjande eller försäljning, utom såvitt avser vad som föreskrivs i artikel 1 och vad gäller licenstagarens förpliktelser att efter bästa förmåga utnyttja den licensierade uppfinningen;
4. licenstagaren är skyldig att betala licensavgift för produkter som varken helt eller delvis är

patenterade eller framställda med det patenterade förfarandet eller för användning av know how som blivit allmänt känt på annat sätt än genom vållande av licenstagaren eller något med honom förbundet företag. Denna bestämmelse hindrar inte att betalning av licensavgifter för utnyttjande av en licensierad uppfinning i syfte att underlätta att betalning från licenstagaren sprids ut över en tidrymd som är längre än de licensierade patentens giltighetstid eller sträcker sig utöver den tidpunkt när ifrågavarande know how blev allmänt känt;

5. en av avtalsparterna åläggs begränsningar i vad gäller mängden av licensprodukter som får tillverkas eller avsättas på marknaden eller avseende antalet utnyttjandehandlingar beträffande den licensierade uppfinningen;
6. en av avtalsparterna åläggs begränsningar i vad gäller licensprodukternas prisnivå, prislelement eller rabatter;
7. en av avtalsparterna åläggs begränsningar i vad gäller den kundkrets som han får betjäna och härvid särskilt förbud mot att leverera till bestämda kategorier av nyttjare, förbud mot att använda vissa distributionsmetoder eller förbud mot att ta i bruk diverse former av emballage i syfte att uppdelade kundkretsen, varvid dock skall gälla vad som föreskrivs i artikel 1 (1) (7) och artikel 2 (1) (3);

8. licenstagaren är förpliktad att helt eller delvis överlåta på licensgivaren sådana rättigheter som han har förvärvat rörande patent på uppfinningar avseende förbättringar av och nya användningsområden för de licensierade patenten;
9. licenstagaren vid licensavtalets ingående bringas att godta ytterligare licenser, som han inte önskar, eller att utnyttja patent, varor eller tjänster, som han inte vill ha, med mindre sådana patent, varor eller tjänster är nödvändiga för att säkra ett tekniskt riktigt utnyttjande av den licensierade uppfinningen;
10. licenstagaren förpliktas att under en längre period än som medges i artikel 1 (1) (6) inte avsätta den licensierade produkten på marknaden i de licensområden som tilldelats andra licenstagare inom den gemensamma marknaden eller underlåter att förfara på sådant sätt på grund av samordnat förfarande mellan parterna. Bestämmelserna i artikel 1 (1) (5) äger dock giltighet;
11. avtalsparterna eller en av dem är skyldig att
  - a) utan objektivet godtagbara skäl vägra att efterkomma beställningar från sådana nyttjare eller återförsäljare inom deras respektive områden som skulle marknadsföra produkterna i andra områden inom den gemensamma marknaden;

- b) att inskränka nyttjares eller återförsäljares möjligheter att förvärva produkterna från andra återförsäljare inom den gemensamma marknaden och härvid särskilt att göra gällande industriell eller kommersiell egendomsrätt eller att träffa anstalter för att hindra nyttjare eller återförsäljare från att utanför licensområdet förvärva licensprodukter vilka lovligen har bragts i handeln inom den gemensamma marknaden av patentinnehavaren eller med dennes samtycke eller att förhindra att dessa nyttjare eller återförsäljare säljer sådana produkter inom licensområdet;

eller förfar på detta sätt till följd av samordnat förfarande parterna emellan.

#### *Artikel 4*

1. Undantagande jämlikt artiklarna 1 och 2 skall också gälla avtal som innehåller konkurrensbegränsande förpliktelser vilka icke täcks av dessa artiklar och som inte faller inom tillämpningsområdet för artikel 3 under förutsättning att ifrågavarande avtal anmäls till Kommissionen i överensstämmelse med föreskrifterna i Kommissionens förordning nr 27 <sup>(7)</sup>, senast ändrad genom förordningen (EEC) nr 1699/75<sup>(8)</sup>, och att Kommissionen inte före utgången av en sexmånadersperiod reser invändningar mot undantagandet.

2. Sexmånadersperioden skall löpa från den dag då anmälan mottas av Kommissionen. Sker anmälan i rekommenderat brev skall tidrymden likväl

börja löpa från den dag försändelsen poststämp-  
lats på avsändningsorten.

3. St. 1 är endast tillämpligt försåvitt

- a) anmälan eller ett meddelande som åtföljer denna innehåller en uttrycklig hänvisning till denna artikel;
- b) de upplysningar som ges i anmälan är fullständiga och i överensstämmelse med de faktiska förhållandena.

4. Vad gäller avtal som redan anmälts vid denna förordnings ikraftträdande kan bestämmelserna i st. 1 göras tillämpliga genom en underrättelse till Kommissionen där det hänvisas till den anmälan som skett och vidare uttryckligen till denna artikel. Bestämmelserna i st. 2 och i st. 3 (b) äger motsvarande tillämpning.

5. Kommissionen kan motsätta sig undantaget. Den skall motsätta sig undantagande om den mottar en begäran att göra så från en medlemsstat inom tre månader efter det att till medlemsstaten har översänts anmälan jämlikt st. 1 eller underrättelse jämlikt st. 4. Begäran skall berättigas av överväganden som hänför sig till fördragets konkurrensregler.

6. Kommissionen får när som helst dra tillbaka sina invändningar mot undantagandet. Om emellertid invändningarna rests efter anmaning från en medlemsstat som vidhåller sina invändningar, får

Kommissionen dock draga tillbaka sina först efter att ha hört den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor.

7. Dras invändningarna tillbaka eftersom de berörda företagen har visat att förutsättningarna för tillämpning av artikel 85 (3) föreligger, så får undantagandet verkan från datum för anmälan.

8. Om invändningarna dras tillbaka på grund av att de berörda företagen har ändrat avtalet så att det uppfyller de i artikel 85 (3) angivna förutsättningarna så får undantagandet verkan från den dag då de ifrågavarande ändringarna trädde i kraft.

9. Om Kommissionen motsätter sig undantagandet och inte tar tillbaka sina invändningar, så får anmälan de verkningar som finns fastställda i Kommissionens förordning nr 17.

### *Artikel 5*

1. Denna förordning gäller inte för

1. avtal mellan deltagare i en patentgemenskap i vad avser patent som omfattas därav;
2. patentlicensavtal mellan inbördes konkurrerande företag som deltar i ett gemensamt företagande eller mellan ett av dessa företag och det gemensamma företaget, försåvitt licensavtalen rör den gemensamma verksamheten;
3. avtal i vilka parterna – vare sig det sker i form av särskilda avtal eller genom förbundna verksamheter – ömsesidigt beviljar var-

andra patent- eller varumärkeslicenser eller försäljningsrättigheter till icke skyddade produkter eller utbyter know how med varandra, allt i den omfattning parterna är konkurren- ter beträffande de i sådana avtal berörda produkterna;

4. licensavtal beträffande växtförädlarrätt.

2. Denna förordning äger dock tillämpning på de i st. 1 (3) angivna ömsesidiga licenserna där avtalsparterna inte är underkastade geografiska begränsningar inom den gemensamma marknaden beträffande tillverkning, utnyttjande eller avsättning på marknaden av de av sådana avtal omfattade produkterna eller beträffande användning av de patenterade förfarandena.

*Artikel 6*

1. För avtal som var i kraft den 13 mars 1962 och som anmälts före den 1 februari 1963 samt för avtal på vilka artikel 4 (2) (2) (b) i förordning nr 17 är tillämplig gäller – oavsett om de anmälts eller ej – den genom denna förordning tillkännagivna förklaringen att fördragets artikel 85 (1) icke skall äga tillämpning och detta med tillbakaverkande kraft från den tidpunkt när förutsättningarna för att tillämpa bestämmelserna i denna förordning uppfylldes.

2. För alla övriga avtal som anmälts innan denna förordning trädde i kraft gäller den genom denna förordning tillkännagivna förklaringen att bestämmelserna i fördragets artikel 85 (1) inte skall äga tillämpning och detta med tillbakaverkande kraft

från det sist inträffande av antingen den tidpunkt när förutsättningarna för att tillämpa bestämmelserna i denna förordning uppfylldes eller dagen för anmälan.

#### *Artikel 7*

Om avtal som bestod den 13 mars 1962 och som anmälts före den 1 februari 1963 eller avtal på vilka artikel 4 (2) (2) (b) av förordning nr 17 äger tillämpning och som anmälts före den 1 januari 1967 ändras före den 1 april 1985 så att de uppfyller förutsättningarna för tillämpning av förevarande förordning och om Kommissionen underrättas om ändringen före den 1 juli 1985 gäller det förbud som anges i fördragets artikel 85 (1) inte för tiden före ändringen. Underrättelsen får effekt från den tidpunkt när den mottas av Kommissionen. Förmedlas underrättelsen genom rekommenderat brev får den verkan från den dag som anges i avsändningsortens poststämpel.

#### *Artikel 8*

1. För avtal vilka till följd av Det Förenade Kungarikets, Irlands och Danmarks tillträde faller in under tillämpningsområdet för fördragets artikel 85 gäller dock artikel 6 och 7 på det sättet att den 13 mars 1962 ersätts med den 1 januari 1973 och den 1 februari 1963 och den 1 januari 1967 ersätts med den 1 juli 1973.

2. För avtal vilka till följd av Greklands tillträde faller in under tillämpningsområdet för fördragets artikel 85 gäller dock artikel 6 och 7 på det sättet att den 13 mars 1962 ersätts med den 1 januari

1981 och den 1 februari 1963 och den 1 januari 1967 ersätts med den 1 juli 1981.

### *Artikel 9*

Kommissionen kan låta fördelen av en tillämpning av denna förordning bortfalla jämlikt artikel 7 i förordning 19/65/EEC försåvitt den i ett visst fall fastställer att ett avtal som är undantaget till följd av denna förordning likväl har verkningar som är oförenliga med villkoren i fördragets artikel 85 (3) och i synnerhet när

1. dessa verkningar är resultatet av ett skiljedomssavgörande;
2. de licensierade produkterna eller de på grundval av ett patenterat förfarande tillhandahållna tjänsterna inte är utsatta för effektiv konkurrens från identiska produkter eller tjänster inom licensområdet eller från produkter eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sin prisnivå eller sitt användningssyfte skall anses som likartade bland deras nyttjare;
3. avtalet inte ger licensgivaren rätt att efter utgången av en frist om högst fem år efter avtalets ingående och därefter minst en gång om året upphäva licenstagarens ensamrätt, försåvitt licenstagaren inte eller inte i tillräcklig mån har utnyttjat patentet, om inte det otillräckliga utnyttjandet vilar på giltiga skäl;
4. licenstagaren utan objektivt godtagbara skäl vägrar att efterkomma beställningar som utan

anfordran avges av nyttjare eller återförsäljare inom andra licenstagares områden. Bestämmelserna i artikel 1 (1) (6) är dock tillämpliga;

5. parterna eller en av parterna

- a) utan objektivt godtagbara skäl vägrar att efterkomma beställningar från nyttjare eller återförsäljare inom deras respektive områden vilka skulle sälja produkterna inom andra områden av den gemensamma marknaden; eller
- b) försvårar för nyttjare eller återförsäljare att förvärva produkterna från andra återförsäljare inom den gemensamma marknaden och då särskilt när de gör gällande industriell eller kommersiell egendomsrätt eller vidtar åtgärder i syfte att förhindra nyttjare eller återförsäljare att utanför licensområdet förvärva produkter vilka lovligen har bragts i handeln inom den gemensamma marknaden av patentinnehavaren eller med dennes samtycke eller i avsikt att förhindra dessa nyttjare eller återförsäljare att avsätta de berörda produkterna inom licensområdet.

*Artikel 10*

1. Vid tillämpning av denna förordning jämförs med patent

- a) patentansökningar
- b) bruksmönster

- c) ansökningar om registrering av bruksmönster
- d) "certificats d'utilité" och "certificats d'addition" enligt fransk rätt; och
- e) ansökningar om "certificats d'utilité" och "certificats d'addition" enligt fransk rätt.

2. Denna förordning gäller också för avtal om utnyttjande av en uppfinning för vilken en patentansökan eller vad som jämställs därmed enligt st. 1 inges för licensområdet inom ett år efter avtalets ingående.

### *Artikel 11*

Denna förordning äger också tillämpning på

1. patentlicensavtal i vilka licensgivaren utan att vara innehavare av patentet bemyndigas av patentinnehavaren att meddela en licens eller en underlicens;
2. förhållandet mellan överlåtare och förvärvare av ett patent eller en patenträtt när motprestationen består av belopp vars storlek är avhängig av förvärvarens omsättning av patenterade produkter eller av den tillverkade mängden sådana produkter eller antalet utnyttjandehandlingar beträffande den patenterade uppfinningen;
3. patentlicensavtal i vilka licensgivarens eller licenstagarens rättigheter eller förpliktelser övertas av med parterna förbundna företag.

## *Artikel 12*

1. Med "förbundna företag" förstås i denna förordning

- a) företag i vilka en av avtalsparterna direkt eller indirekt
  - äger mer än hälften av kapitalet eller driftsförmögenheten, eller
  - kan utöva mer än hälften av rösträtten, eller
  - kan tillsätta mer än hälften av medlemmarna i styrelsen eller i de organ som rättsligt företräder företaget, eller
  - har rätt att leda företagets verksamhet.
- b) företag som i förhållande till någon av avtalsparterna direkt eller indirekt kan utöva rättigheter eller sådant inflytande som avses under (a).
- c) företag i vilka ett företag som anges under (b) ovan direkt eller indirekt har sådana rättigheter eller sådan möjlighet att utöva inflytande som anges under a).

2. Företag i vilka avtalsparterna eller med dem förbundna företag i gemenskap har de i st. 1 under (a) anförda rättigheterna eller möjligheterna att utöva inflytande skall anses vara förbundna med var och en av avtalsparterna.

## *Artikel 13*

1. Upplysningar som inhämtas jämlikt artikel 4 får endast användas för de ändamål som anges i denna förordning.

2. Kommissionen och medlemsstaternas myndigheter såväl som dessas ämbetsmän och andra anställda får inte vidarebefordra sådana upplysningar som de får del av jämlikt denna förordning och som är av sådan art att de omfattas av gällande regler om tystnadsplikt.

3. Bestämmelserna i st. 1 och 2 utgör inte hinder mot offentliggörande av upplysningar av allmän karaktär eller av översikter som inte innehåller upplysningar beträffande enskilda företag eller företagssammanslutningar.

#### *Artikel 14*

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

Den äger tillämpning till den 31 december 1994.

Denna förordning är bindande i alla enskildheter och äger direkt tillämpning i varje medlemsstat.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 1984.

På Kommissionens vägnar

Frans Andriessen

*Noter* (hänvisningarna avser den engelskspråkiga utgåvan av Official Journal (OJ) och motsvarar noterna i den engelskspråkiga texten av förordningen).

(1) OJ No 36, 6.3. 1965, p. 533/65.

(2) OJ No C 58, 3.3. 1979, p. 12.

(3) Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention) of 15 December 1975 (OJ No I. 17, 26.1.1976, p. 1).

(4) Convention on the grant of European patents of 5 October 1973.

(5) OJ No L 173, 30.6.1983, p. 1.

(6) OJ No 13, 21.2.1962, p. 204/62.

(7) OJ No 35, 10.5.1962, p. 1118/62.

(8) OJ No L 172, 3.7.1975, p. 11.

# **Commission Regulation (EEC)**

## **No 2349/84**

of 23 July 1984

on the application of Article 85 (3) of the Treaty to  
certain categories of patent licensing agreements

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN  
COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European  
Economic Community,

Having regard to Council Regulation No 19/65/EEC of 2  
March 1965 on the application of Article 85 (3) of the Treaty  
to certain categories of agreements and concerted practices  
(<sup>1</sup>), as last amended by the Act of Accession of Greece, and in  
particular Article 1 thereof,

Having published a draft of this Regulation (<sup>2</sup>),

After consulting the Advisory Committee on Restrictive  
Practices and Dominant Positions,

Whereas:

(1) Regulation No 19/65/EEC empowers the Commission to  
apply Article 85 (3) of the Treaty by Regulation to certain  
categories of agreements and concerted practices falling  
within the scope of Article 85 (1) to which only two undertak-  
ings are party and which include restrictions imposed in rela-  
tion to the acquisition or use of industrial property rights, in  
particular patents, utility models, designs or trade marks, or  
to the rights arising out of contracts for assignment of, or the  
right to use, a method of manufacture or knowledge relating  
to the use or application of industrial processes.

---

(<sup>1</sup>) OJ No 36, 6, 3. 1965, p. 533/65.

(<sup>2</sup>) OJ No C 58, 3, 3. 1979, p. 12.

(2) Patent licensing agreements are agreements whereby one undertaking, the holder of a patent (the licensor), permits another undertaking (the licensee) to exploit the patented invention by one or more of the means of exploitation afforded by patent law, in particular manufacture, use or putting on the market.

(3) In the light of experience acquired so far, it is possible to define a category of patent licensing agreements which are capable of falling within the scope of Article 85 (1), but which can normally be regarded as satisfying the conditions laid down in Article 85 (3). To the extent that patent licensing agreements to which undertakings in only one Member State are party and which concern only one or more patents for that Member State are capable of affecting trade between Member States, it is appropriate to include them in the exempted category.

(4) The present Regulation applies to licences issued in respect of national patents of the Member States, Community patents <sup>(3)</sup>, or European patents <sup>(4)</sup> granted for Member States, licenses in respect of utility models or 'certificats d'utilité' issued in the Member States, and licences in respect of inventions for which a patent application is made within one year. Where such patent licensing agreements contain obligations relating not only to territories within the common market but also obligations relating to non-member countries, the presence of the latter does not prevent the present Regulation from applying to the obligations relating to territories within the common market.

(5) However, where licensing agreements for non-member countries or for territories which extend beyond the frontiers of the Community have effects within the common market which may fall within the scope of Article 85 (1), such agreements should be covered by the Regulation to the same extent as would agreements for territories within the common market.

---

<sup>(3)</sup>Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention) of 15 December 1975 (OJ No 1. 17, 26. 1. 1976, p. 1).

<sup>(4)</sup>Convention on the grant of European patents of 5 October 1973.

(6) The Regulation should also apply to agreements concerning the assignment and acquisition of the rights referred to in point 4 above where the risk associated with exploitation remains with the assignor, patent licensing agreements in which the licensor is not the patentee but is authorized by the patentee to grant the licence (as in the case of sub-licences) and patent licensing agreements in which the parties' rights or obligations are assumed by connected undertakings.

(7) The Regulation does not apply to agreements concerning sales alone, which are governed by the provisions of Commission Regulation (EEC) No 1983/83 of 22 June 1983 concerning the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution agreements <sup>(5)</sup>.

(8) Since the experience so far acquired is inadequate, it is not appropriate to include within the scope of the Regulation patent pools, licensing agreements entered into in connection with joint ventures, reciprocal licensing or distribution agreements, or licensing agreements in respect of plant breeder's rights. Reciprocal agreements which do not involve any territorial restrictions within the common market should, however, be so included.

(9) On the other hand, it is appropriate to extend the scope of the Regulation to patent licensing agreements which also contain provisions assigning, or granting the right to use, non-patented technical knowledge, since such mixed agreements are commonly concluded in order to allow the transfer of a complex technology containing both patented and non-patented elements. Such agreements can only be regarded as fulfilling the conditions of Article 85 (3) for the purposes of this Regulation where the communicated technical knowledge is secret and permits a better exploitation of the licensed patents (know-how). Provisions concerning the provision of know-how are covered by the Regulation only in so far as the licensed patents are necessary for achieving the objects of the licensed technology and as long as at least one of the licensed patents remains in force.

---

<sup>(5)</sup> OJ No L 173, 30. 6. 1983, p. 1.

(10) It is also appropriate to extend the scope of the Regulation to patent licensing agreements containing ancillary provisions relating to trade marks, subject to ensuring that the trade-mark licence is not used to extend the effects of the patent licence beyond the life of the patents. For this purpose it is necessary to allow the licensee to identify himself within the 'licensed territory', i.e. the territory covering all or part of the common market where the licensor holds patents which the licensee is authorized to exploit, as the manufacturer of the 'licensed product', i.e. the product which is the subject matter of the licensed patent or which has been obtained directly from the process which is the subject matter of the licensed patent, to avoid his having to enter into a new trade-mark agreement with the licensor when the licensed patents expire in order not to lose the goodwill attaching to the licensed product.

(11) Exclusive licensing agreements, i.e. agreements in which the licensor undertakes not to exploit the 'licensed invention', i.e. the licensed patented invention and any know-how communicated to the licensee, in the licensed territory himself or to grant further licences there, are not in themselves incompatible with Article 85 (1) where they are concerned with the introduction and protection of a new technology in the licensed territory, by reason of the scale of the research which has been undertaken and of the risk that is involved in manufacturing and marketing a product which is unfamiliar to users in the licensed territory at the time the agreement is made. This may also be the case where the agreements are concerned with the introduction and protection of a new process for manufacturing a product which is already known. In so far as in other cases agreements of this kind may fall within the scope of Article 85 (1), it is useful for the purposes of legal certainty to include them in Article 1, in order that they may also benefit from the exemption. However, the exemption of exclusive licensing agreements and certain export bans imposed on the licensor and his licensees is without prejudice to subsequent developments in the case law of the Court of Justice regarding the status of such agreements under Article 85 (1).

(12) The obligations listed in Article 1 generally contribute to improving the production of goods and to promoting technical progress; they make patentees more willing to grant licenses and licensees more inclined to undertake the investment required to manufacture, use and put on the market a new product or to use a new process, so that undertakings other than the patentee acquire the possibility of manufacturing their products with the aid of the latest techniques and of developing those techniques further. The result is that the number of production facilities and the quantity and quality of goods produced in the common market are increased. This is true, in particular, of obligations on the licensor and on the licensee not to exploit the licensed invention in, and in particular not to export the licensed product into, the licensed territory in the case of the licensor and the 'territories reserved for the licensor', that is to say, territories within the common market in which the licensor has patent protection and has not granted any licences, in the case of the licensee. This is also true both of the obligation of the licensee not to conduct an active policy of putting the product in the market (i.e. a prohibition of active competition as defined in Article 1 (1) (5)) in the territories of other licensees for a period which may equal the duration of the licence and also the obligation of the licensee not to put the licensed product on the market in the territories of other licensees for a limited period of a few years (i.e. a prohibition not only of active competition but also of 'passive competition' whereby the licensee of a territory simply responds to requests which he has not solicited from users or resellers established in the territories of other licensees – Article 1 (1) (6)). However, such obligations may be permitted under the Regulation only in respect of territories in which the licensed product is protected by 'parallel patents', that is to say, patents covering the same invention, within the meaning of the case law of the Court of Justice, and as long as the patents remain in force.

(13) Consumers will as a rule be allowed a fair share of the benefit resulting from this improvement in the supply of goods on the market. To safeguard this effect, however, it is right to exclude from the application of Article 1 cases where the parties agree to refuse to meet demand from users or

resellers within their respective territories who would resell for export, or to take other steps to impede parallel imports, or where the licensee is obliged to refuse to meet unsolicited demand from the territory of other licensees (passive sales). The same applies where such action is the result of a concerted practice between the licensor and the licensee.

(14) The obligations referred to above thus do not impose restrictions which are not indispensable to the attainment of the abovementioned objectives.

(15) Competition at the distribution stage is safeguarded by the possibility of parallel imports and passive sales. The exclusivity obligations covered by the Regulation thus do not normally entail the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question. This is so even in the case of agreements which grant exclusive licences for a territory covering the whole of the common market.

(16) To the extent that in their agreements the parties undertake obligations of the type referred to in Articles 1 and 2 but which are of more limited scope and thus less restrictive of competition than is permitted by those Articles, it is appropriate that these obligations should also benefit under the exemptions provided for in the Regulation.

(17) If in a particular case an agreement covered by this Regulation is found to have effects which are incompatible with the provisions of Article 85 (3) of the Treaty, the Commission may withdraw the benefit of the block exemption from the undertakings concerned, in accordance with Article 7 of Regulation No 19/65/EEC.

(18) It is not necessary expressly to exclude from the category defined in the Regulation agreements which do not fulfil the conditions of Article 85 (1). Nevertheless it is advisable, in the interests of legal certainty for the undertakings concerned, to list in Article 2 a number of obligations which are not normally restrictive of competition, so that these also may benefit from the exemption in the event that, because of par-

ticular economic or legal circumstances, they should exceptionally fall within the scope of Article 85 (1). The list of such obligations given in Article 2 is not exhaustive.

(19) The Regulation must also specify what restrictions or provisions may not be included in patent licensing agreements if these are to benefit from the block exemption. The restrictions listed in Article 3 may fall under the prohibition of Article 85 (1); in these cases there can be no general presumption that they will lead to the positive effects required by Article 85 (3), as would be necessary for the granting of a block exemption.

(20) Such restrictions include those which deny the licensee the right enjoyed by any third party to challenge the validity of the patent or which automatically prolong the agreement by the life of any new patent granted during the life of the licensed patents which are in existence at the time the agreement is entered into. Nevertheless, the parties are free to extend their contractual relationship by entering into new agreements concerning such new patents, or to agree the payment of royalties for as long as the licensee continues to use know-how communicated by the licensor which has not entered into the public domain, regardless of the duration of the original patents and of any new patents that are licensed.

(21) They also include restrictions on the freedom of one party to compete with the other and in particular to involve himself in techniques other than those licensed, since such restrictions impede technical and economic progress. The prohibition of such restrictions should however be reconciled with the legitimate interest of the licensor in having his patented invention exploited to the full and to this end to require the licensee to use his best endeavours to manufacture and market the licensed product.

(22) Such restrictions include, further, an obligation on the licensee to continue to pay royalties after all the licensed patents have expired and the communicated know-how has entered into the public domain, since such an obligation would place the licensee at a disadvantage by comparison

with his competitors unless it is established that this obligation results from arrangements for spreading payments in respect of previous use of the licensed invention.

(23) They also include restrictions imposed on the parties regarding prices, customers or marketing of the licensed products or regarding the quantities to be manufactured or sold, especially since restrictions of the latter type may have the same effect as export bans.

(24) Finally, they include restrictions to which the licensee submits at the time the agreement is made because he wishes to obtain the licence, but which give the licensor an unjustified competitive advantage, such as an obligation to assign to the licensor any improvements the licensee may make to the invention, or to accept other licenses or goods and services that the licensee does not want from the licensor.

(25) It is appropriate to offer to parties to patent licensing agreements containing obligations which do not come within the terms of Articles 1 and 2 and yet do not entail any of the effects restrictive of competition referred to in Article 3 a simplified means of benefiting, upon notification, from the legal certainty provided by the block exemption (Article 4). This procedure should at the same time allow the Commission to ensure effective supervision as well as simplifying the administrative control of agreements.

(26) The Regulation should apply with retroactive effect to patent licensing agreements in existence when the Regulation comes into force where such agreements already fulfil the conditions for application of the Regulation or are modified to do so (Articles 6 to 8). Under Article 4 (3) of Regulation No 19/65/EEC, the benefit of these provisions may not be claimed in actions pending at the date of entry into force of this Regulation, nor may it be relied on as grounds for claims for damages against third parties.

(27) Agreements which come within the terms of Articles 1 and 2 and which have neither the object nor the effect of restricting competition in any other way need no longer be

notified. Nevertheless, undertakings will still have the right to apply in individual cases for negative clearance under Article 2 of Council Regulation No 17 <sup>(6)</sup> or for exemption under Article 85 (3),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

*Article 1*

1. Pursuant to Article 85 (3) of the Treaty and subject to the provisions of this Regulation, it is hereby declared that Article 85 (1) of the Treaty shall not apply to patent licensing agreements, and agreements combining the licensing of patents and the communication of know-how, to which only two undertakings are party and which include one or more of the following obligations:

1. an obligation on the licensor not to license other undertakings to exploit the licensed invention in the licensed territory, covering all or part of the common market, in so far and as long as one of the licensed patents remains in force;
2. an obligation on the licensor not to exploit the licensed invention in the licensed territory himself in so far and as long as one of the licensed patents remains in force;
3. an obligation on the licensee not to exploit the licensed invention in territories within the common market which are reserved for the licensor, in so far and as long as the patented product is protected in those territories by parallel patents;
4. an obligation on the licensee not to manufacture or use the licensed product, or use the patented process or the communicated know-how, in territories within the common market which are licensed to other licensees, in so far and as long as the licensed product is protected in those territories by parallel patents;

---

<sup>(6)</sup> OJ No 13, 21. 2. 1962, p. 204/62.

5. an obligation on the licensee not to pursue an active policy of putting the licensed product on the market in the territories within the common market which are licensed to other licensees, and in particular not to engage in advertising specifically aimed at those territories or to establish any branch or maintain any distribution depot there, in so far and as long as the licensed product is protected in those territories by parallel patents;
  6. an obligation on the licensee not to put the licensed product on the market in the territories licensed to other licensees within the common market for a period not exceeding five years from the date when the product is first put on the market within the common market by the licensor or one of his licensees, in so far as and for as long as the product is protected in these territories by parallel patents;
  7. an obligation on the licensee to use only the licensor's trade mark or the get-up determined by the licensor to distinguish the licensed product, provided that the licensee is not prevented from identifying himself as the manufacturer of the licensed product.
2. The exemption of restrictions on putting the licensed product on the market resulting from the obligations referred to in paragraph 1 (2), (3), (5) and (6) shall apply only if the licensee manufactures the licensed product himself or has it manufactured by a connected undertaking or by a subcontractor.
  3. The exemption provided for in paragraph 1 shall also apply where in a particular agreement the parties undertake obligations of the types referred to in that paragraph but with a more limited scope than is permitted by the paragraph.

## *Article 2*

1. Article 1 shall apply notwithstanding the presence in particular of any of the following obligations, which are generally not restrictive of competition:

1. an obligation on the licensee to procure goods or services from the licensor or from an undertaking designated by the licensor, in so far as such products or services are necessary for a technically satisfactory exploitation of the licensed invention;
2. an obligation on the licensee to pay a minimum royalty or to produce a minimum quantity of the licensed product or to carry out a minimum number of operations exploiting the licensed invention;
3. an obligation on the licensee to restrict his exploitation of the licensed invention to one or more technical fields of application covered by the licensed patent;
4. an obligation on the licensee not to exploit the patent after termination of the agreement in so far as the patent is still in force;
5. an obligation on the licensee not to grant sub-licenses or assign the licence;
6. an obligation on the licensee to mark the licensed product with an indication of the patentee's name, the licensed patent or the patent licensing agreement;
7. an obligation on the licensee not to divulge know-how communicated by the licensor; the licensee may be held to this obligation after the agreement has expired;
8. obligations:
  - (a) to inform the licensor of infringements of the patent,
  - (b) to take legal action against an infringer,
  - (c) to assist the licensor in any legal action against an infringer,provided that these obligations are without prejudice to the licensee's right to challenge the validity of the licensed patent;
9. an obligation on the licensee to observe specifications concerning the minimum quality of the licensed product,

provided that such specifications are necessary for a technically satisfactory exploitation of the licensed invention, and to allow the licensor to carry out related checks;

10. an obligation on the parties to communicate to one another any experience gained in exploiting the licensed invention and to grant one another a licence in respect of inventions relating to improvements and new applications, provided that such communication or licence is non-exclusive;
11. an obligation on the licensor to grant the licensee any more favourable terms that the licensor may grant to another undertaking after the agreement is entered into.

2. In the event that, because of particular circumstances, the obligations referred to in paragraph 1 fall within the scope of Article 85 (1), they shall also be exempted even if they are not accompanied by any of the obligations exempted by Article 1.

The exemption provided for in this paragraph shall also apply where in an agreement the parties undertake obligations of the types referred to in paragraph 1 but with a more limited scope than is permitted by that paragraph.

### *Article 3*

Articles 1 and 2 (2) shall not apply where:

1. the licensee is prohibited from challenging the validity of licensed patents or other industrial or commercial property rights within the common market belonging to the licensor or undertakings connected with him, without prejudice to the right of the licensor to terminate the licensing agreement in the event of such a challenge;
2. the duration of the licensing agreement is automatically prolonged beyond the expiry of the licensed patents existing at the time the agreement was entered into by the inclusion in it of any new patent obtained by the licensor, unless the agreement provides each party with the right to terminate the agreement at least annually after the expiry

of the licensed patents existing at the time the agreement was entered into, without prejudice to the right of the licensor to charge royalties for the full period during which the licensee continues to use know-how communicated by the licensor which has not entered into the public domain, even if that period exceeds the life of the patents;

3. one party is restricted from competing with the other party, with undertakings connected with the other party or with other undertakings within the common market in respect of research and development, manufacture, use or sales, save as provided in Article 1 and without prejudice to an obligation on the licensee to use his best endeavours to exploit the licensed invention;
4. the licensee is charged royalties on products which are not entirely or partially patented or manufactured by means of a patented process, or for the use of know-how which has entered into the public domain otherwise than by the fault of the licensee or an undertaking connected with him, without prejudice to arrangements whereby, in order to facilitate payment by the licensee, the royalty payments for the use of a licensed invention are spread over a period extending beyond the life of the licensed patents or the entry of the know-how into the public domain;
5. the quantity of licensed products one party may manufacture or sell or the number of operations exploiting the licensed invention he may carry out are subject to limitations;
6. one party is restricted in the determination of prices, components of prices or discount for the licensed products;
7. one party is restricted as to the customers he may serve, in particular by being prohibited from supplying certain classes of user, employing certain forms of distribution or, with the aim of sharing customers, using certain types

of packaging for the products, save as provided in Article 1 (1) (7) and Article 2 (1) (3);

8. the licensee is obliged to assign wholly or in part to the licensor rights in or to patents for improvements or for new applications of the licensed patents;
9. the licensee is induced at the time the agreement is entered into to accept further licences which he does not want or to agree to use patents, goods or services which he does not want, unless such patents, products or services are necessary for a technically satisfactory exploitations of the licensed invention;
10. without prejudice to Article 1 (1) (5), the licensee is required, for a period exceeding that permitted under Article 1 (1) (6), not to put the licensed product on the market in territories licensed to other licensees within the common market or does not do so as a result of a concerted practice between the parties;
11. one or both of the parties are required:
  - (a) to refuse without any objectively justified reason to meet demand from users or resellers in their respective territories who would market products in other territories within the common market;
  - (b) to make it difficult for users or resellers to obtain the products from other resellers within the common market, and in particular to exercise industrial or commercial property rights or take measures so as to prevent users or resellers from obtaining outside, or from putting on the market in, the licensed territory products which have been lawfully put on the market within the common market by the patentee or with his consent;or do so as a result of a concerted practice between them.

#### *Article 4*

1. The exemption provided for in Articles 1 and 2 shall also apply to agreements containing obligations restrictive of com-

petition which are not covered by those Articles and do not fall within the scope of Article 3, on condition that the agreements in question are notified to the Commission in accordance with the provisions of Commission Regulation No 27 <sup>(7)</sup>, as last amended by Regulation (EEC) No 1699/75 <sup>(8)</sup>, and that the Commission does not oppose such exemption within a period of six months.

2. The period of six months shall run from the date on which the notification is received by the Commission. Where, however, the notification is made by registered post, the period shall run from the date shown on the postmark of the place of posting.

3. Paragraph 1 shall apply only if:

- (a) express reference is made to this Article in the notification or in a communication accompanying it; and
- (b) the information furnished with the notification is complete and in accordance with the facts.

4. The benefit of paragraph 1 may be claimed for agreements notified before the entry into force of this Regulation by submitting a communication to the Commission referring expressly to this Article and to the notification. Paragraphs 2 and 3 (b) shall apply *mutatis mutandis*.

5. The Commission may oppose the exemption. It shall oppose exemption if it receives a request to do so from a Member State within three months of the transmission to the Member State of the notification referred to in paragraph 1 or of the communication referred to in paragraph 4. This request must be justified on the basis of considerations relating to the competition rules of the Treaty.

6. The Commission may withdraw the opposition to the exemption at any time. However, where the opposition was raised at the request of a Member State and this request

---

<sup>(7)</sup>OJ No 35, 10. 5 1962, p. 1118/62.

<sup>(8)</sup> OJ No L 172, 3. 7. 1975, p. 11.

is maintained, it may be withdrawn only after consultation of the Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions.

7. If the opposition is withdrawn because the undertakings concerned have shown that the conditions of Article 85 (3) are fulfilled, the exemption shall apply from the date of notification.

8. If the opposition is withdrawn because the undertakings concerned have amended the agreement so that the conditions of Article 85 (3) are fulfilled, the exemption shall apply from the date on which the amendments take effect.

9. If the Commission opposes exemption and the opposition is not withdrawn, the effects of the notification shall be governed by the provisions of Regulation No 17.

#### *Article 5*

1. This Regulation shall not apply:

1. to agreements between members of a patent pool which relate to the pooled patents;
2. to patent licensing agreements between competitors who hold interests in a joint venture or between one of them and the joint venture, if the licensing agreements relate to the activities of the joint venture;
3. to agreements under which the parties, albeit in separate agreements or through connected undertakings, grant each other reciprocal patent or trade-mark licences or reciprocal sales rights for unprotected products or exchange know-how, where the parties are competitors in relation to the products covered by those agreements;
4. to licensing agreements in respect of plant breeder's rights.

2. However, this Regulation shall apply to reciprocal licences of the types referred to in paragraph 1 (3) where the parties are not subject to any territorial restriction within the com-

mon market on the manufacture, use or putting on the market of the products covered by these agreements or on the use of the licensed processes.

#### *Article 6*

1. As regards agreements existing on 13 March 1962 and notified before 1 February 1963 and agreements, whether notified or not, to which Article 4 (2) (2) (b) of Regulation No 17 applies, the declaration of inapplicability of Article 85 (1) of the Treaty contained in this Regulation shall have retroactive effect from the time at which the conditions for application of this Regulation were fulfilled.

2. As regards all other agreements notified before this Regulation entered into force, the declaration of inapplicability of Article 85 (1) of the Treaty contained in this Regulation shall have retroactive effect from the time at which the conditions for application of this Regulation were fulfilled, or from the date of notification, whichever is the later.

#### *Article 7*

If agreements existing on 13 March 1962 and notified before 1 February 1963 or agreements to which Article 4 (2) (2) (b) of Regulation No 17 applies and notified before 1 January 1967 are amended before 1 April 1985 so as to fulfil the conditions for application of this Regulation, and if the amendment is communicated to the Commission before 1 July 1985 the prohibition in Article 85 (1) of the Treaty shall not apply in respect of the period prior to the amendment. The communication shall take effect from the time of its receipt by the Commission. Where the communication is sent by registered post, it shall take effect from the date shown on the postmark of the place of posting.

#### *Article 8*

1. As regards agreements to which Article 85 of the Treaty applies as a result of the accession of the United Kingdom, Ireland and Denmark, Articles 6 and 7 shall apply except that the relevant dates shall be 1 January 1973 instead of 13 March 1962 and 1 July 1973 instead of 1 February 1963 and 1 January 1967.

2. As regards agreements to which Article 85 of the Treaty applies as a result of the accession of Greece, Articles 6 and 7 shall apply except that the relevant dates shall be 1 January 1981 instead of 13 March 1962 and 1 July 1981 instead of 1 February 1963 and 1 January 1967.

#### *Article 9*

The Commission may withdraw the benefit of this Regulation, pursuant to Article 7 of Regulation No 19/65/EEC, where it finds in a particular case that an agreement exempted by this Regulation nevertheless has certain effects which are incompatible with the conditions laid down in Article 85 (3) of the Treaty, and in particular where:

1. such effects arise from an arbitration award;
2. the licensed products or the services provided using a licensed process are not exposed to effective competition in the licensed territory from identical products or services or products or services considered by users as equivalent in view of their characteristics, price and intended use;
3. the licensor does not have the right to terminate the exclusivity granted to the licensee at the latest five years from the date the agreement was entered into and at least annually thereafter if, without legitimate reason, the licensee fails to exploit the patent or to do so adequately;
4. without prejudice to Article 1 (1) (6), the licensee refuses, without objectively valid reason, to meet unsolicited demand from users or resellers in the territory of other licensees;
5. one or both of the parties:
  - (a) without any objectively justified reason, refuse to meet demand from users or resellers in their respective territories who would market the products in other territories within the common market; or
  - (b) make it difficult for users or resellers to obtain the products from other resellers within the common mar-

ket, and in particular where they exercise industrial or commercial property rights or take measures so as to prevent resellers or users from obtaining outside, or from putting on the market in, the licensed territory products which have been lawfully put on the market within the common market by the patentee or with his consent.

#### *Article 10*

1. This Regulation shall apply to:
  - (a) patent applications;
  - (b) utility models;
  - (c) applications for registration of utility models;
  - (d) 'certificats d'utilité' and 'certificats d'addition' under French law; and
  - (e) applications for 'certificats d'utilité' and 'certificats d'addition' under French law;

equally as it applies to patents.

2. This Regulation shall also apply to agreements relating to the exploitation of an invention if an application within the meaning of paragraph 1 is made in respect of the invention for the licensed territory within one year from the date when the agreement was entered into.

#### *Article 11*

This Regulation shall also apply to:

1. patent licensing agreements where the licensor is not the patentee but is authorized by the patentee to grant a licence or a sub-licence;
2. assignments of a patent or of a right to a patent where the sum payable in consideration of the assignment is dependent upon the turnover attained by the assignee in respect of the patented products, the quantity of such products manufactured or the number of operations carried out employing the patented invention;

3. patent licensing agreements in which rights or obligations of the licensor or the licensee are assumed by undertakings connected with them.

### *Article 12*

1. 'Connected undertakings' for the purposes of this Regulation means:

- (a) undertakings in which a party to the agreement, directly or indirectly:
  - owns more than half the capital or business assets, or
  - has the power to exercise more than half the voting rights, or
  - has the power to appoint more than half the members of the supervisory board, board of directors or bodies legally representing the undertaking, or
  - has the right to manage the affairs of the undertaking;
- (b) undertakings which directly or indirectly have in or over a party to the agreement the rights or powers listed in (a);
- (c) undertakings in which an undertaking referred to in (b) directly or indirectly has the rights or powers listed in (a).

2. Undertakings in which the parties to the agreement or undertakings connected with them jointly have the rights or powers set out in paragraph 1 (a) shall be considered to be connected with each of the parties to the agreement.

### *Article 13*

1. Information acquired pursuant to Article 4 shall be used only for the purposes of this Regulation.

2. The Commission and the authorities of the Member States, their officials and other servants shall not disclose information acquired by them pursuant to this Regulation of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not prevent publication of general information or surveys which do not contain information relating to particular undertakings or associations of undertakings.

*Article 14*

This Regulation shall enter into force on 1 January 1985.

It shall apply until 31 December 1994<sup>(9)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Förordningen här återgiven efter O J No L 219/15, 16.8.1984.

# Sakregister

(Avser huvudtexten)

- absolut områdesskydd 27, 60
- allmänna avtalsrättsliga regler (avtalslagen) 55
- allmänna rättsprinciper 54
- anknytande överenskomelser 14
- anläggningsprojekt 14
- antitrustlagstiftning 56, 59
- användningstvång 39
- arbetsmiljö 68
- arbetstillstånd 68
- avtalsskiss 51
- bagatellavtal 59 f.
- barter agreements 80
- betalning 78 f.
- betänketid 50
- blandade avtalsformer 14
- buy back agreements 80
- checklistor 52 f.
- copyright licenses 25
- definitioner i avtal 65
- delägarskap 43
- designlicenser 25, 32
- design patents 30
- disclosure fee 49, 79
- dispositiva lagregler 20
- dubbelbeskattningsavtal 82
- ECE 53
- egentliga exklusiva licenser 26 f.
- ekonomisk redovisning 67
- engångsbelopp 40
- engångsbetalning 79
- enkel licens 26, 39
- ersättningsformer 76 f.
- exklusiv licens 26, 60
- exklusiv licens med absolut områdesskydd 27
- exportrestriktion (EG) 55
- extraterritoriell tillämpning av konkurrensrätt 56
- felansvar 70
- field of use-klausul 61
- forumval 70 ff.
- fotografi 32
- franchising 13, 34
- fria varurörelser 59 ff.
- friskrivningar 69 f.
- förbättringar 73
- företagshemligheter 34, 54
- företagsspecifikt kunnande 15
- förlikningsförfarande 71
- förskött 78 f.
- försäljningsavtal (överlåtelse) 16
- försäljningslicens 13
- förvandlingsklausul 78
- garantier 69 f.
- giltighetstid 72 f.
- godkännande av myndighet 21

- grant back-klausuler 61
- grundbelopp 80
- handelsbruk 20
- handläggningskostnader 81
- handpenning 78
- ICC 71
- icke-angreppsklausul 61
- immaterialrättslig ensamrätt 15, 54
- immaterialrättslig lagstiftning 54
- immateriellt rättsskydd 15
- importrestriktioner (EG) 55
- inarbetning (eng. "user") 30 f.
- industriprojekt 14
- information 74
- informationsmaterial 35
- integrated business program 24
- internationell koncern 24
- internationella överenskommelser 55
- joint ventures 38 f., 43, 77
- know how (begreppet) 15, 32 f.
- know how-licenser 25, 26, 32 f.
- kombinerad licens 26, 53
- konkurrenshinder i licensavtal 55 f., 58 ff.
- konkurrensklausul 62
- konkurrensregler 54 ff.
- kontrollintresse 16
- kopplingsförbehåll 62
- korslicensiering 80
- kostnader 66 f., 76, 79 f., 80 f.
- kvantitativa import- och exportrestriktioner 55
- känneteckenslicens' giltighet 16
- licens (begreppet) 12
- licensobjekt (begreppet) 12 f., 15, 28 ff.
- licenspaket 35, 45
- licensprogram 35, 45
- licenstid, minsta 66
- licenstillverkning 13
- licensvärde 74 f.
- licensändamål 13
- maximikvantiteter 60
- maximiroyaltytsatser 57
- mest gynnad part-behandling 68
- minimikvantitetsbestämmelser 60
- minimiroyalities 78
- minimirättsskydd 55
- myndighetsingripanden och kontroll 56 f., 60, 69 f., 80
- mönsterlicenser 32
- nationell behandling 55
- nationella licensavtal 23
- negativtest 59
- normalprisberäkning för tull 82
- optionsavtal 49
- Orgalime 53
- parallella licenser 51
- Pariskonventionen om in-

dustriellt rättsskydd 55  
patentintrång 30, 65  
patentlicenser 13, 25, 26,  
29 f.  
patentprocesser 39  
personalkontroll 68  
preliminära avtal 49  
principöverenskommelser  
49  
prisanpassning för licens 75  
processkostnader 81  
produktansvar 70  
produktkvalité 31  
programvara för datorer  
17, 32, 68  
provisoriska avtal 49

rapportering 67  
RD-enhet 35  
registreringsavgifter 80 f.  
Romfördraget 55  
royalty 16, 77 ff.  
royaltybas 77  
royaltysats 77 f.

sekretessavtal 49  
sekretessklausul 49  
servicelicenser 34 f.  
skada på anläggningar 68  
skatt 82  
skyddstid 28 f., 66, 72 f.  
social lagstiftning 37  
sole licenses 26  
standardformulär 52 f.  
startavgift 79  
statshandelsländer 33, 43  
systemleveranser 14

teknikhandel 23

teknisk service 15, 73  
tekniskt biträde 29, 78, 79  
tekniskt framsteg 33  
territoriell avgränsning 60,  
65 f.  
tidsaspekten 16  
tie in-clauses 62  
tie out-clauses 62  
tillverkningslicens 13  
tillämplig lag 70 ff.  
tjänstelicensiering 34 f.  
tull 82  
turn-key-leverans 14  
tvingande regler 20  
tvångslicens 39

UNCTAD 58  
underrättelseplikt om in-  
trång 67  
UNIDO 58  
uppfinring 29  
uppförandekoder 57 f.  
upphovsrättslicenser 32  
upphovsrättsupplåtelse 25  
upphovsrättsöverlåtelse 25  
upphörande 72  
upphörandeklausuler 69  
upplåtelse 25  
utvecklingsländer 21, 24,  
33, 43, 58  
utvecklingssamarbete 14

valutarätt 66, 82  
varuleveranser 14  
varumärkeslicenser 14, 25,  
26, 30 f., 67  
vidareupplåtelse 66  
vidareöverlåtelse 66  
WIPO 58

återförsäljaravtal 13 f., 62

ägarförhållande till aktier  
73

ömsesidig licensgivning 80  
öppna exklusiva licenser 27





Denna bok riktar sig till jurister, ekonomer, tekniker och näringsidkare. Den ger grundläggande kunskaper om rättsfrågorna vid gränsöverskridande licensgivning och förvärv av licenser beträffande patent, varukännetecken, mönster, know-how, tjänstepresentationer m m.

Praktiska överväganden står i centrum för framställningen. Boken ger vägledning om vad avtalsparter bör ägna speciell uppmärksamhet för att få ett gott utbyte av sina licensavtal. Samtidigt är den avsedd som lärobok i jurist-, ekonom- och ingenjörsutbildningen, samt för branchorgans, intresseföreningars och företags utbildningsprogram.

I slutet återges EG:s sk gruppundantagsförordning den 23/7 1984 för vissa patentlicensavtal och anslutande överenskommelser (i kraft sedan 1/1 1985). Denna text – återgiven på engelska och med en svensk översättning – är av stor vikt för licensavtal med anknytning till Europamarknaden.

*Gunnar Karnell* är professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och prefekt för dess rättsvetenskapliga institution. Han har bakom sig ett omfattande författarskap, särskilt på immaterialrättens område.