

Från juridik till affärer – avtalsfrågor ”Samarbeten”



1 oktober 2008

Niklas Sjöblom

Sekretessavtal



Ensidig sekretess signalerar normalt sett inte förtroende

- Varför ha vite?

Forskning och utvecklingsavtal



Background rights

- Slarva inte bort ert bolags IPR
- Vem bidrar med vad?

Vem skall äga resultatet av samarbetet?

- Nackdelen med gemensamt ägt resultat
- Licensiering/korslicensiering

Licensiering



Vad är en licens?

Skall licenstagaren ha rätt att få upprätthålla licensgivarens patent?

- Normalt sett rimligt
- Kan strida mot strategiska beslut att "döda" en patentfamilj
- Vilket ansvar skall licensgivaren då ha för intrång m.m.?

För- och nackdelar med licens



- Värderas lägre än ägande vid exit, se vidare nedan
- Bra exploateringsmetod – både för licensgivare och licenstagare
- Bra att använda för applikationer som ändå inte utnyttjas av licensgivaren – korslicenser?
- Osäker ställning vid konkurs
- Risker för ”död hand” över uppfinningen.

Gruppundantag – tekniköverföring



- Patentlicenser
- Marknadsandel på max 20 % (30 % om inte konkurrenter) av berörd teknik- och produktmarknad
- Svart lista
- Ogiltighet av avtalet kan bli effekten

Var ska tillverkning ske?



Glöm inte risken för ”det 4:e skiftet” i t.ex Kina

- Skall tillverkning verkligen läggas utomlands?
- Skall slutmontering kanske ske i ett land med bra IPR-skydd?

Patentintrång



Strategi för försvar av patent

- ”Mota bort” konkurrenter
- Systematisk åberopande av patentet/
patentfamiljen

Tydligt agerande kring eget patent ökar värdet
på en licens

Exit



- Korslicenser och exklusiva licenser kan bli besvärliga vid försäljning
- Otydlig rätt till ”Backgroundrights” (tex att sub-licensiering inte omfattas) – påverkar köpeskilling
- Vem äger resultatet? Äger bolaget vad det licensierar ut? Risk för skadeståndskrav
- Noggrannhet och tydlighet krävs för gott resultat vid en s.k. due diligence

Slutsats



Ha en tydlig-patent strategi

- Vad vill bolaget uppnå?
- Svarar avtalen mot bolagets mål?
- Kan befintliga avtal revideras eller sägas upp till omförhandling?
- Kan patentet användas mer proaktivt?
- Exit

Från juridik till affärer – avtalsfrågor ”Samarbeten”



NIKLAS SJÖBLOM

Telefon +46 31 355 16 98

Mobil +46 709 777 698

Fax +46 31 355 16 01

E-Post nsj@msa.se

Webb www.mannheimerswartling.se

Adress Östra Hamngatan 16

Box 2235

SE-403 14 Göteborg

Kontaktuppgifter

NIKLAS SJÖBLOM

Telefon +46 31 355 16 98

Mobil +46 709 777 698

Fax +46 31 355 16 01

E-Post nsj@msa.se

Adress Östra Hamngatan 16
Box 2235
SE-403 14 Göteborg