

# Konkurrensklausuler i licensavtal

SFIR 25 november 2024

*Bengt Domeij*, Uppsala universitet

# Situationen

Licenstagaren gör en teknisk utveckling och börjar konkurrera med licensgivaren utan att behöva betala royalty (design-around), eftersom royaltyklausulen bara gäller produkter som gör intrång i de licensierade rättigheterna (royaltybasen).

Licenstagares rätt till design-around? Kan uppstå i alla licensavtal, men jag begränsar mig till tekniklicenser.

Avtalsguiden (JUNO) Patent och know-how  
licens: definition royaltybas

### 3.11 Produkter

Alla varor som, om inte detta Avtal förelåg,  
skulle medföra att Licenstagaren inom  
Territoriet, skulle göra intrång i ett Giltigt Krav  
eller utnyttja Giltig Know-how.

# Royaltyns begränsning – tänkbara sätt att hantera ur ett licensgivarperspektiv?

1. Lojalitetsplikt mellan avtalsparter
2. Ge licenstagaren know-how, som kommer att användas också vid design-around
3. Grant back-klausul, som gör att licenstagarens förbättringar tillhör licensgivaren
4. Förbud mot licenstagarens användning av egen teknik eller forskningsförbud.
5. Som royaltybas anges produkttypen, alltså inte bara produkter som gör intrång i licensierade patent.
6. Konkurrensförbud för produkttypen. Inte tillåtet för licenstagaren att sälja konkurrerande produkt.

Lojalitetsplikt (licensgivaren uppfattar agerande som illojalt)

Lojalitetsplikten kan åberopas som grund för att tolka villkor i avtalet på ett speciellt (lojalt) sätt. Dock måste normalt avtalsrättigheter i kommersiella avtal vara uttryckliga, och kan inte uppstå enbart genom hänvisning till en lojalitetsplikt mellan avtalsparter.

Sannolikt inget som hindrar licenstagaren från design-around.

Tolkning utifrån avtalssyfte, avsteg från ordalydelse. Svea hovrätt T 9302-02, 3 juni 2005, tekniskt utvecklingsuppdrag

“Det ter sig ... inte rimligt att tro att ett utvecklingsprojekt av aktuellt slag skulle göras beroende av att en ingående komponent, nämligen Rockwells tidigare nämnda modemkrets RC9624ACW, inte fick ersättas. Parterna var dessutom ostridigt införstådda med den snabba tekniska utvecklingen på området och med att nya snabbare kretsar kunde förväntas inom kort. Den av Intertext påstådda användningsbegränsningen framstår därvid som säregen, ...

Svea hovrätt T 9302-02, 3 juni 2005 tekniskt utvecklingsuppdrag

... eftersom den skulle innebära att Productions utvecklingsprojekt, även vid ett lyckat resultat, skulle få en starkt begränsad nytta för Productions.”

...

Tolkning så att avtalspart kan få nytta av avtalet, men det betyder inte att en licensgivare ska kunna få ersättning utanför licensierade rättigheters skydd, med hänvisning till lojalitetsplikt. Man kan inte anse att en licenstagares design-around, och därefter konkurrens, strider mot syftet med licensen.

Know-how

UK Court of Appeal, Oxonica Energy v  
Neuftec, [2009] EWCA Civ 668

“It offends one’s business sense to say that Oxonica were to get free use of the know-how in every country where there was to be no patent or a restricted patent. True it is that in any such country third parties would be free to compete either generally (if there were no patent) or by circumventing the patent claim (if it were restricted) but in either case they would have to develop their own knowhow.”



Grant-back i Avtalsguiden (JUNO patent- och know how-licens) avtalspunkt 13.1

Licenstagaren ska tillhandahålla Licensgivaren information om eventuella ändringar och förbättringar som Licenstagaren under Avtalstiden gör av den teknologi som omfattas av Patenten och Know-how.

Licensgivaren ska efter skriftlig begäran till Licenstagaren, erhålla en icke-exklusiv rätt att utan ersättning använda sådana ändringar och förbättringar i hela världen utan inskränkning i tid.

## Svårigheter med Grant-back

Artikel 5.1 TTBER (förordning 316/2014)

Grant-back som enkel licens är OK konkurrensrättsligt, men inte exklusiv licens eller överlåtelse av licenstagarens förbättringar till licensgivaren, eventuellt dock tillåtet om marknadsmässig ersättning betalas.

Används otillåtna grant-back klausuler är de särskiljbara – hela avtalet inte ogiltigt.

Konkurrensrätten skyddar licenstagarens rätt till design-around.

Art 4 d) och 5.2 TTBER – begränsning av användning av egen teknik eller forskningsförbud för licenstagaren är otillåtet

Mellan konkurrenter blir avtalet ogiltigt, mellan icke-konkurrenter, klausulen ogiltig, om man: “begränsa[r] licensstagarens möjligheter att utnyttja sina egna teknikrättigheter eller begränsa[r] möjligheterna för någon av avtalsparterna att bedriva forskning och utveckling, om inte ... nödvändigt för att hindra att licensierad know-how avslöjas för tredje man.

Royalty på total försäljning av produktkategori

Mellan konkurrenter är det en särskilt allvarlig begränsning, enligt artikel 4.1 d TTBER, om licensavgifterna omfattar produkter producerade bara med licenstagarens egen teknik.

Mellan icke-konkurrenter får royalty beräknas på total produktion, dvs. alla produkter oberoende av om licensierad teknik utnyttjas eller ej. Mellan icke-konkurrenter är detta således en möjlighet för att begränsa design-around.

JUNO Patent- och know how-licens  
avtalspunkt 20.1

Konkurrensförbud för licenstagaren

Licenstagaren förbinder sig under avtalstiden  
[och under en tid av # år efter dess  
upphörande] att inte tillverka eller sälja någon  
produkt som konkurrerar med Produkter.

Licenstagarens konkurrensförbud (non-compete clauses) – ok, om inte över 20 eller 30 procentiga marknadsandelar

Åtaganden av en licenstagare om att inte sälja eller använda produkter som konkurrerar med den licensierade.

TTBER beviljar undantag för konkurrensklausuler både i fråga om avtal mellan konkurrenter och i fråga om avtal mellan icke-konkurrenter, upp till tröskelvärdena för marknadsandelar på 20 procent respektive 30 procent.

## Riktlinjerna till TTBER punkten 227-228

”I förordningen om tekniköverföringsavtal beviljas undantag för konkurrensklausuler både i fråga om avtal mellan konkurrenter och i fråga om avtal mellan icke-konkurrenter upp till tröskelvärdena för marknadsandelar på 20 % respektive 30 %.

Den största faran för konkurrensen i samband med konkurrensklausuler är att teknik som tillhandahålls av tredje man utestängs från marknaden.”

## Riktlinjerna till TTBER punkt 231-232

”Konkurrensklausuler kan också ha konkurrensfrämjande effekter. För det första kan sådana klausuler främja spridningen av teknik genom att minska risken för obehörigt tillägnande av den licensierade tekniken, särskilt know-how. ...

För det andra kan konkurrensklausuler, eventuellt i kombination med ett exklusivt område, också vara nödvändiga för att garantera att licenstagaren har ett incitament att investera i och utnyttja den licensierade tekniken effektivt.”



Sammanfattning om licenstagarens konkurrerande produkter/design-around

## **Licensgivare underskattar risken.**

**Som licensgivare:** överför know-how och överväg att utlova marknadsmissig ersättning för att bli ägare till teknisk utveckling som licenstagaren gör under avtalet, använd konkurrensförbud som gäller så länge det finns know-how, och/eller royalty på total försäljning (om under marknadsandelarna och inte konkurrenter).

**Som licenstagare:** förutse att du kommer göra förbättringar och undvik ovanstående. Kan bli självständig med upparbetade kundkontakter.