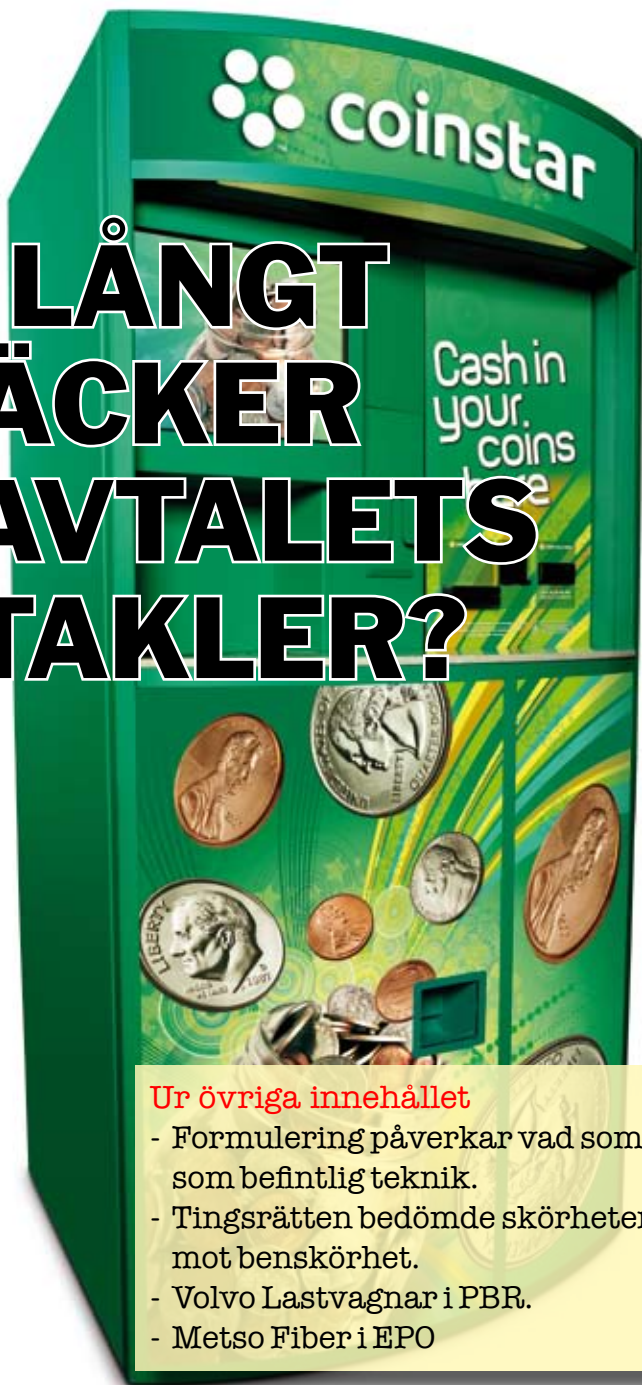


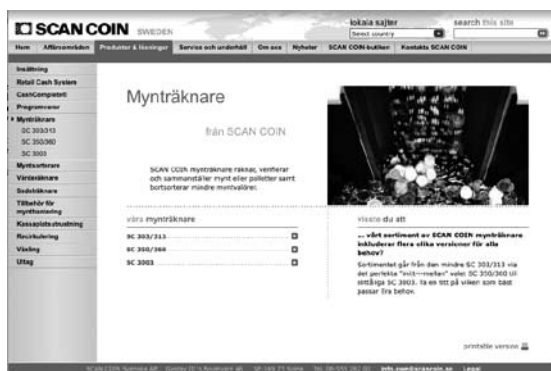
HUR LÅNGT STRÄCKER SIG AVTALETS TENTAKLER?



Ur övriga innehållet

- Formulering påverkar vad som räknas som befintlig teknik.
- Tingsrätten bedömde skörheten i patent mot benskörhet.
- Volvo Lastvagnar i PBR.
- Metso Fiber i EPO

HUR LÅNGT STRÄCKER SIG AVTALETS TENTAKLER?



Ett samarbete har inletts, du har tekniken och din motpart har marknaden. Som traditionen bjuder skrivs en skiljeklausul in i avtalet, alltså att eventuella tvister med koppling till avtalet skall lösas i ett skiljeförfarande. Men vad är det då du har accepterat? Hur långt sträcker sig denna skiljeklausul? Om ni blir oense om patenträttigheter som inte uttryckligen anges i avtalet, kan de falla in under skiljeklausulen? Amerikanska Coinstar har fått svar av både tingsrätt och hovrätt.

I början av 1990-talet startades Coinstar, och redan 1992 ansökte de om patent för sin maskin för myntväxling. Det är ett system där man växlar in mynt och får värdebevis att handla för.

Under arbetet med att utveckla maskinerna inledde Coinstar ett samarbete med svenska Scan Coin, som tillverkar en rad skilda maskiner för kontanthantering.

Samarbetet mynnade ut i att Scan Coin skulle leverera en maskin för Coinstars system. Det skrevs avtal som bl a innehöll en del om immateriella rättigheter och en skiljeklausul.

Redan efter två år gnisslade samarbetet och därefter har det bedrivits diverse förhandlingar mellan parterna. Under 1997 slöts ett letter of intent kring det fortsatta samarbetet. Under 1999 sa Scan Coin formellt upp avtalet.

Efter ytterligare diskussioner mellan parterna påkallade Scan Coin ett skiljeförfarande i enlighet med skiljeklausulen. Ett av yrkandena som de då förde fram var att de har bättre rätt till 46 patent och patentansökningar som är i Coinstars ägo.

Coinstar var inte intresserade av att driva detta i ett skiljeförfarande. De gick i stället till Malmö tingsrätt och yrkade på fastställande

av att frågan om äganderätten till patenten och ansökningarna inte omfattades av skiljeklausulen, alternativt fastställande av att äganderättsfrågorna inte var skiljedomsmissiga och skiljemännen därmed inte behöriga.

COINSTAR - AVTALET KAN INTE GÄLLA ALL NYUTVECKLING HOS COINSTAR

Coinstar förklarade turerna mellan parterna under de drygt tio årens meningsskiljaktigheter. Men Coinstar började med avtalet och hävdade att det gällde en specifik produkt, den första myntmaskin som Scan Coin levererade till Coinstar.

Coinstar pekade på flera ställen i avtalet där det relaterades till "Produkten", exempelvis där det angavs att inga förbättringar fick göras av "Produkten" utan att parterna var ense och skriftligen hade kommit överens om förbättringen, och något sådant avtal finns inte.

Redan efter ett år gav de två upp försöken med "Produkten" och istället levererade Scan Coin en ny maskin. Inte heller den fungerade som önskvärt så den delen av samarbete föll, förklarade Coinstar.

Men det fanns andra affärsmässiga skäl att

fortsätta samarbeta, så deras diskussioner rulade vidare, vilket utmynnade i det nämnda letter of intent. Enligt detta letter of intent bekräftades enligt Coinstar att avtalet hade upphört att gälla.

Maskinellt tog Coinstar fram en egen lösning, istället för de misslyckade försöken med maskiner från Scan Coin. Coinstar var klara 1998 och reaktionen från Scan Coin blev att Coinstar hade begått avtalsbrott.

Därefter kom Scan Coins uppsägning och initierande av skiljeförfarandet.

Coinstar menade att avtalet och dess reglering av immateriella rättigheter endast gällde "Produkten" och eventuella rättigheter kring den. Allt som hänt därefter ligger utanför avtalet och kan ej tas upp i ett skiljeförfarande kopplat till avtalet. Därtill vill Scan Coin ha bättre rätt till resultatet av Coinstars eget utvecklingsarbete utan koppling till avtalet.

Coinstar konstaterade att avtalet inte betar dem deras möjlighet att bedriva eget utvecklingsarbete och att det är självklart att de inte skulle skriva på ett avtal som "äventyrar" hela deras patentportfölj.

Coinstar karakteriserade Scan Coins påstående om bättre rätt som "önsketänkande".

TVÅ ALTERNATIVA VÄGAR

Som en alternativ väg ut pekade Coinstar på att svensk rätt är tillämplig på avtalet och därmed också patentlagen. Tittar man närmare i den så framgår det att Scan Coins krav var prekluderade för åtminstone 42 av de 46 omstridda patenten och ansökningarna. Coinstar hänvisade till att överföring av ett patent som man har bättre rätt till måste göras inom ett år från det att det hela upptäcktes, och då var Scan Coin för sent ute eftersom de löpande har känt till Coinstars patenthantering.

Om Scan Coins tolkning av avtalsinnehållet och att Coinstars egna patent och ansökningar faller in under avtalet, skulle gälla så innebär avtalet en otillåten konkurrensbegränsning. Scan Coins tolkning är att det finns en sk "grant-back"-klausul som inte bara innebär att all nytvecklade teknik som Coinstar tar fram skall överföras till Scan Coin, utan även att äganderätten till all denna nytveckling skulle överföras på Scan Coin. Med tanke på att de två dessutom är konkurrenter skulle ett sådant avtal bryta mot konkurrensrätten.



Om en skiljenämnd skulle ge Scan Coin rätt innebär det att nämnden skulle bevilja Scan Coin ett undantag från konkurrensreglerna - något en skiljenämnd inte är behörig att göra.

SCAN COIN - AVTALET GÄLLDE FRAM TILL UPSÄGNINGEN 1999

Scan Coin såg förstås annorlunda på situationen och var relativt kortfattade. De förklarade att den andra maskinen som de levererade bara var en modifiering av den första. Coinstar använde också den modifierade versionen i sina maskiner. Under perioden 1994 till 1997 levererade Scan Coin 4140 sådana maskiner till Coinstar som också betalade för allihop.

Tanken bakom att reglera äganderätten till patent m m i avtalet var enligt Scan Coin att man inte skulle vara förhindrade att agera på den amerikanska marknaden efter att avtalet hade upphört. Det letter of intent som skrevs var enligt Scan Coin bara ett försök från Coinstar att förändra avtalet, som man fortfarande agerade i enlighet med.

Å andra sidan har detta inte relevans när det handlar om skiljemännens förfarande, menade Scan Coin.

Inte heller frågan om preklusion påverkar bedömningen av skiljemännens behörighet, noterade Scan Coin, och la till att när det i avtalet anges svensk rätt så avses självklart kontraktuella frågor, inte vilken patentlag som är tillämplig, det gäller ju rättigheter i skilda länder.

Därtill hade Scan Coin inte sådan vetskap som avses i patentlagen och de framförde sina krav på bättre rätt redan 1999.

När det gällde konkurrensbegränsningen så Scan Coin att det inte handlar om en "grant-back"-klausul eftersom den inte medför en skyldighet för Coinstar att överföra teknik till Scan Coin. De sa även att Coinstar beskrev rättsläget felaktigt eftersom skiljemän även kan vara behöriga att handlägga en konkurrensfråga.

TINGSRÄTTEN - PÅSTÅENDEOKTRINEN STYR

Tingsrätten resonerade utförligt kring den sk "påståendekonstruktionen". Den används för att dra gränslinjen för när skiljemän kan säga nej till ett ärenden p g a att de saknar behörighet, och grundtanken är att de är behöriga.

Innebörden av doktrinen är att skiljemännen skall acceptera de rättsfakta som påstås från i

detta fall Scan Coin när de gör sin behörighetsprövning, alltså att patenten och ansökningar faller in under avtalet.

Vad skiljemännen kommer fram till sedan i sin prövning är förstås en helt annan sak.

Det är bara om Scan Coins påstående helt saknar fog och därmed är uppenbart ogrundad som skiljemännen skall beakta det vid frågan om deras behörighet.

I det här fallet ansåg tingsrätten snarare det motsatta. Rätten sa att Scan Coins yrkande hade "en sådan omedelbar anknytning till avtalet".

När det gällde konkurrensrättens påverkan kunde tingsrätten bara hänvisa till lagen om skiljemän och en EU-domstols dom från 1999 och konstatera att skiljemän är behöriga att pröva tvister med konkurrensrättsliga inslag.

Därmed föll Coinstars försök att stoppa skiljeförfarandet.

Domen överklagades och under 2010 kom Hovrätten över Skåne och Blekinges dom.

INTE UPPEBART OGRUNDAT OCH EXTENSIV AVTALSFORMULERING

DOM

I hovrätten släppte Coinstar deras resonemang om att Scan Coins krav är prekluderade.

Hovrätten var högst enig med tingsrätten och slog fast att:

"Då det inte av de av Scan Coin åberopade omständigheterna framgår att åberopandet av dem uppenbart är ogrundat, ska skiljemän anses vara behöriga att pröva det rättsförhållande som Scan Coin påstår ger stöd för dess yrkanden."

Hovrätten la till "anknytningsdoktrinen", alltså huruvida skiljeklausulen knyter an till avtalet. Rättens slutsats var otvetydig:

"närmare bestämt mot bakgrund av innebörden av uttrycket 'arising out of or in connection with this Agreement'. [...] Därvid märks att skiljeklausulens ordalag i dess helhet ger uttryck för en extensiv syn på tillämpningen av klausulen på tvister som har anknytning till tolkningen av det avtal som skiljeklausulen hänvisar till."

Scan Coin hade rätt när de vände sig till skiljenämnd för att lösa frågan om bättre rätt till 46 av Coinstars patent och ansökningar.

Hur ser ditt samarbetsavtal ut? Var och hur tydligt har gränsen dragits i förhållande till din övriga verksamhet?

MÅLN R T-2520-08 (HOVR)