



ROSCHIER

Immaterialrätt vid insolvens och som kreditsäkerhet

Advokaterna Erik Ficks och Hanna Tilus

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) den 16 September 2020

Bakgrund och probleminventering

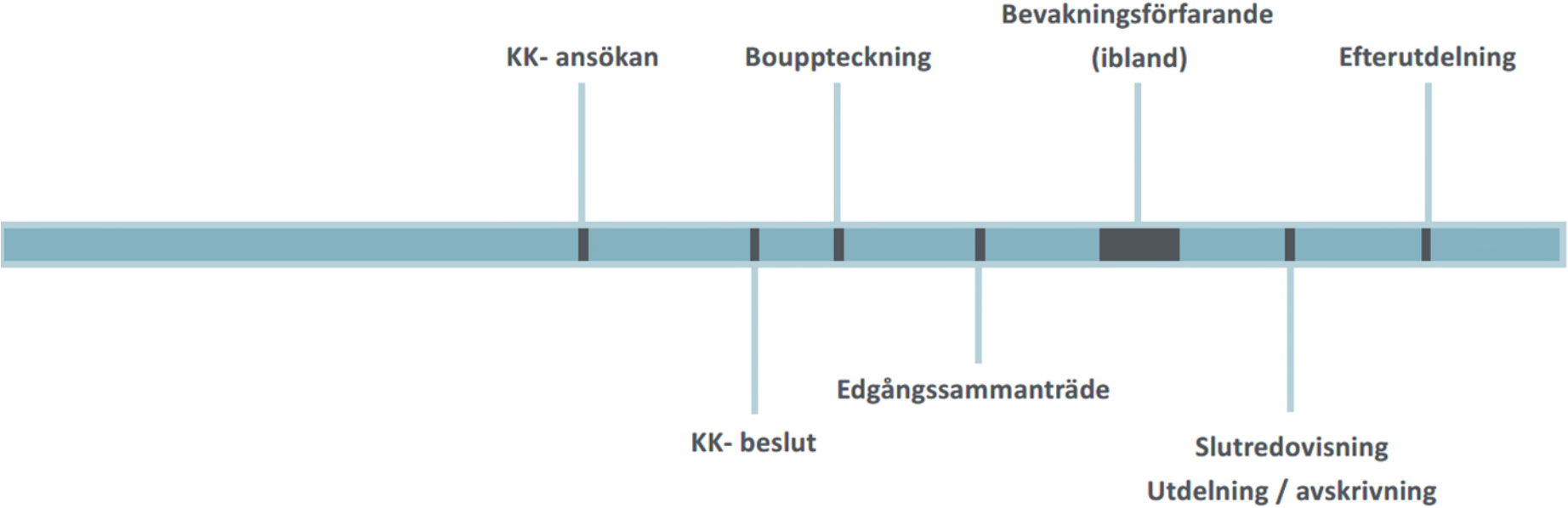
- Vad händer med immaterialrättsliga tillgångar vid insolvens?
- Hur kan sådana tillgångar användas som säkerhet vid finansiering?
- Hur vägs konkursrättens likabehandling av borgenärerna mot intresset av att tillvarata immaterialrätter?

- Insolvens eller obestånd innebär att skulder inte kan betalas när de förfaller till betalning och oförmågan inte endast är tillfällig
- Företagsrekonstruktion - syftet är att bolagets (gäldenärens) verksamhet ska drivas vidare
 - Rädda ett företag med betalningssvårigheter men som ändå anses vara värt att rädda – det ska finnas en lönsam utsikt
 - Illikviditet eller risk för illikviditet, d.v.s. att inte kunna betala när skulden förefaller eller att sådan oförmåga inträder inom kort
 - En rekonstruktör utses men bolagets ledning behåller kontrollen över bolaget (rådigheten)
 - Befintliga avtal löper vidare och det sker inget partsbyte i avtal då gäldenären är samma part innan och under företagsrekonstruktionen

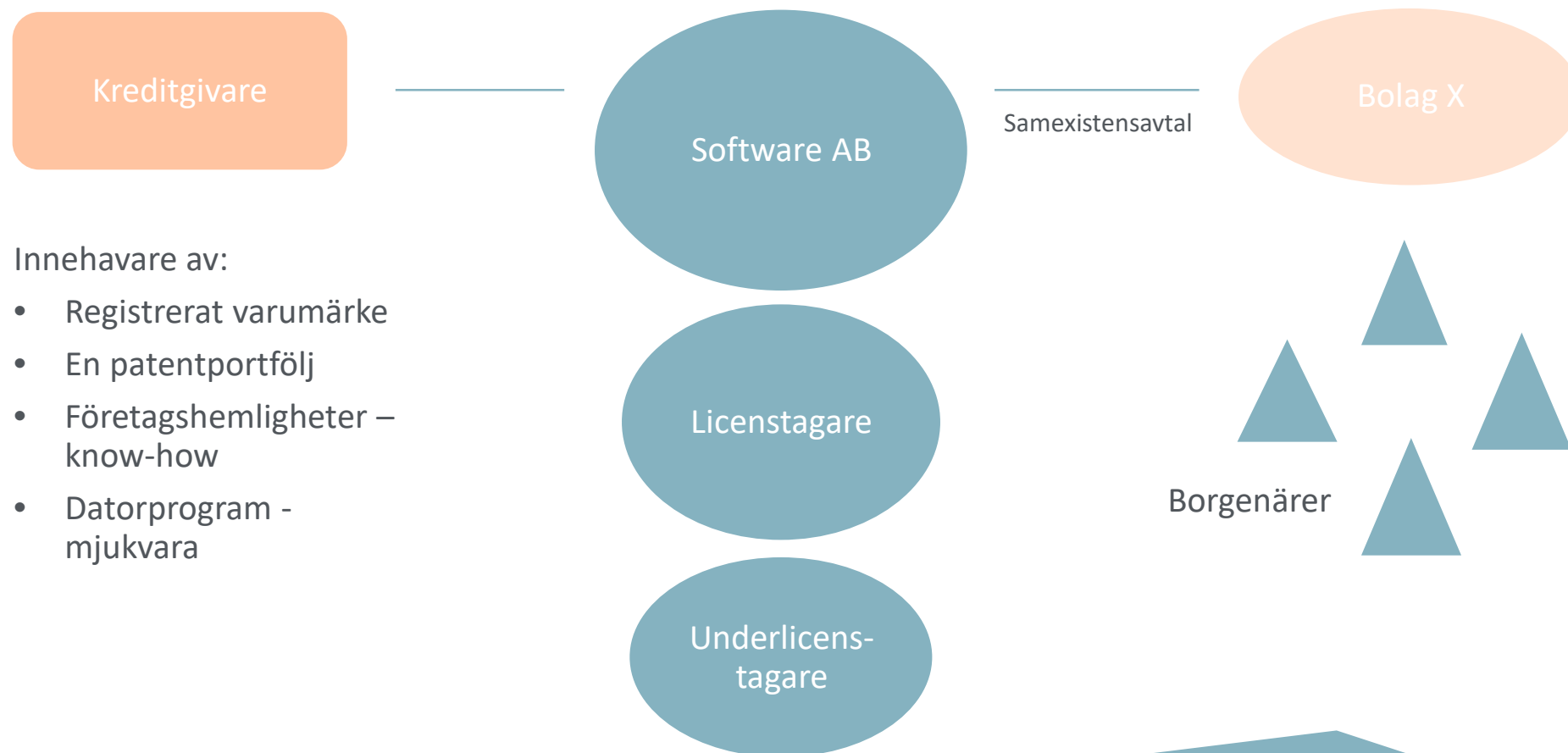
- Konkurs – syftet är att realisera bolagets (gäldenärens) tillgångar
 - Bolaget är på obestånd – verktyg för att ge borgenärerna betalt av en gäldenär vars pengar inte räcker till att betala alla skulder
 - Presumtioner:
 - Har saknat tillgångar till full betalning vid utmätning inom sex månader från ansökan eller tillkännagivit betalningsinställelse (2:8 KonkL)
 - Delgiven betalningsanmaning om klar och förfallen skuld (2:9 KonkL)
 - Huvudregeln är att en gäldenärs uppgift om att han är insolvent ska godtas (2:7 KonkL)
 - En konkursförvaltare utses och tar kontroll över tillgångarna och verksamheten
 - För att konkursboet ska kunna tillämpa avtal som konkursgäldenären varit part i krävs att konkursboet inträder som part i avtalet

Konkursförfarandet

ROSCHIER



- Utgångspunkten är all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen (innefattande genom ev. återvinning) och som är sådan att den kan utmätas utgör konkursboets tillgångar
- Borgenärernas intresse i konkursen är (oftast) att få så hög utdelning som möjligt – borgenärsintresset är att konkursen ska maximera boets värde genom att realisera tillgångarna på bästa sätt
- Grundläggande är likabehandlingsprincipen, d.v.s. att alla borgenärer i en konkurs ska behandlas lika – dock enligt viss prioritetsordning
- Rådande uppfattning är att konkursboet har en rätt men inte någon skyldighet att inträda i gäldenärens avtal



Problembehandling, lösningsförslag och
förhållanden att särskilt uppmärksamma

- Begränsad lagstiftning och praxis, ledning får därför i stor omfattning sökas i doktrin
- Våra IP-sanningar är inte alltid konkursförvaltarens sanningar och ökad samsyn skulle undvika tvister
- Generellt förbud mot godtrosförvärv inom immaterialrätten (i princip för såväl fullständiga som partiella överlåtelser) – en förvärvare kan aldrig få större eller bättre rätt till egendomen än vad överlåtare hade och kreditorerna måste respektera avtalet som det är och från avtalstidpunkten – olösta frågor i konkurs kvarstår även efter avslutat konkursförfarande

- Vid en dubbelöverlåtelse anses den förste förvärvaren ha bättre rätt till immaterialrätten även om den senare förvärvaren var i god tro vid sitt förvärv
- Det sakrättsliga skyddet uppstår redan genom avtalet, tidsprioritet blir avgörande vid dubbelöverlåtelse (NJA 2009 s. 695)
- HD har fastslagit att svensk domsrätt föreligger i en återvinningstalan (i en svensk konkurs) avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och utländska patent och patentansökningar mot ett bolag med säte i Saint Kitts & Nevis (NJA 2013 s. 31) – överlåtelserna är att betrakta som en rättshandling
 - Verkställighet – kommer registreringslandet erkänna en sådan dom t.ex. genom att ändra innehavare i register?
 - I förevarande fall avvisade tingsrätten målet i sak då käranden väckt talan för sent.

- Värdering – ofta komplex då t.ex. registrerad IP och know-how sällan värderas självständigt (annat än för bokföring) och att dess marknadsmässiga värde istället är bundet till värdet i en pågående verksamhet
- Till skillnad från licens (och överlåtelse) finns det ett registreringskrav för pant för att erhålla sakrättsligt skydd samt ett krav på skriftligt pantavtal – detta är bara aktuellt för registrerad IP och kräver nationella förfaranden om nationella rättigheter (t.ex. patent), vilket kan bli oproportionerligt kostsamt
 - Borgenärsskyddet (relevant vid konkurs) ska räknas från tidpunkten för ansökan om registrering av pant även om själva registreringen utgör det egentliga sakrättsliga momentet
- Företagsinteckning/-hypotek eller att placera all IP i ett bolag och pantsätta aktierna kan ofta föredras från ett kreditgivarperspektiv, i synnerhet om bara ett IP-holdingbolag med marknadsmässiga licensavtal med användarna (t.ex. rörelsedrivande koncernbolag) med rätt för bolaget att överlåta sådana avtal i kreditgivarens ägo
- Förbud mot förfallopant d.v.s. förbud mot förbehåll om förverkande av pant (det blir istället exekutiv auktion) (37 § AvtL)

- Registrering av licens för registrerade immateriella rättigheter är möjlig men har ingen sakrättslig verkan
- Licensstagare går i konkurs:
 - Konkursboet kan som utgångspunkt inträda i avtalet förutsatt att nyttjandet påbörjats, att licensstagaren lagt ned väsentliga investeringar i nyttjandet samt att de mest grundläggande skyldigheterna (t.ex. betalning av royalty) kan uppfyllas samt att licensstagaren inte har några personliga åtaganden som konkursboet inte kan uppfylla (gäller även i det fall licensgivaren går i konkurs)

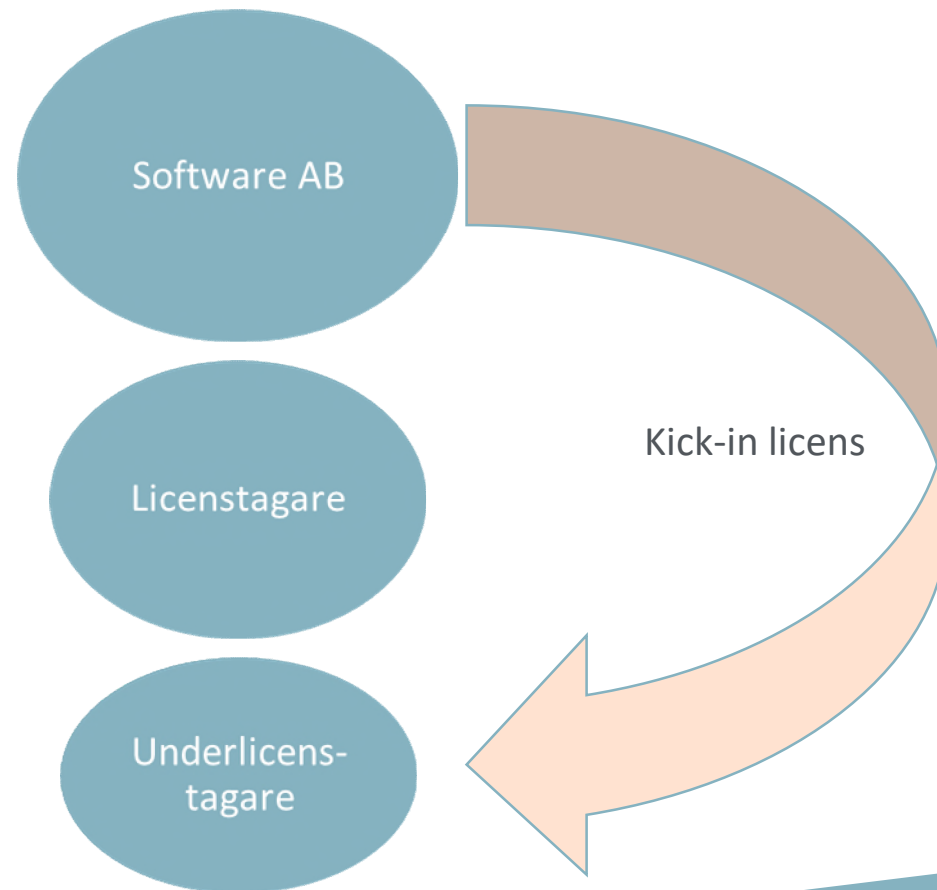
- Licensgivare går i konkurs:
 - Det finns inget uttryckligt lagstöd för konkursboet att ändra eller säga upp IP-licenser utan att först inträda i avtalet
 - Väljer konkursboet att inträda i avtalet, ska det tillämpas till fullo (ej tillåtet att "plocka russinen ur kakan"), det innebär även att det kan finnas möjlighet för konkursboet att säga upp avtalet om licenstagaren inte uppfyller sina åtaganden
 - Även om konkursboet inte träder in i avtalet kan licenstagaren göra gällande licensen mot konkursboet (oavsett om IP:n är pantsatt eller inte) men enbart som en "rätt att använda" och detsamma gäller mot en senare förvärvare av den underliggande IP:n, d.v.s. som en sakrättsligt giltig "belastning" av egendomen
 - Sådan "belastning" gäller inte för t.ex. företagshemligheter eller marknadsrättsligt skydd då detta inte utgör "egendom" på samma sätt som de immateriella rättigheterna
 - Om IP:n är pantsatt gäller enbart licens som meddelats innan pantsättningen (101 § PL)

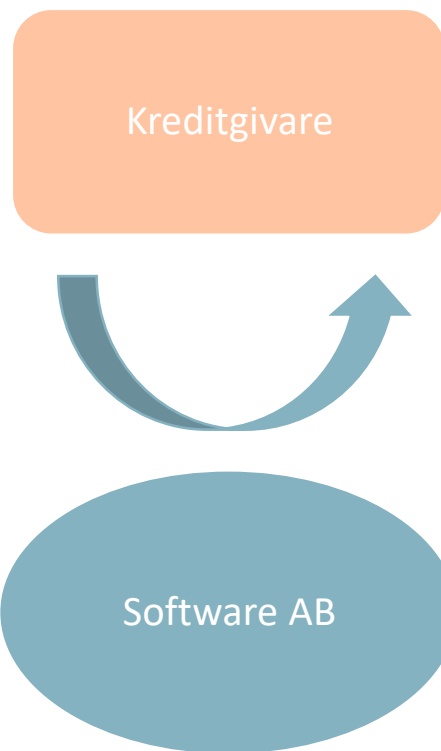
- Utgångspunkt att konkursboet kommer sälja alla IP-rättigheter utan garantier, vilket lämnar alla frågor om licenser för licenstagare och nya IP-innehavare att lösa
- Vad innebär en "rätt att använda" i praktiken i licensgivares konkurs?
 - Konverteras en exklusiv licens automatiskt till en icke-exklusiv licens?
 - I vilken mån kan licenstagaren hindra att den underliggande IP-rättigheten inte upprätthålls?
 - Är licenstagaren skyldig att betala royalty?
 - I så fall till vem och hur mycket?
 - Uppdelning till flera potentiella nya IP-innehavare om portföljen delas upp?
 - Ska nivåerna i avtalet utgöra vägledning för "skälig ersättning"?
 - Vad händer om ny IP-innehavare vägra motta betalning?
 - Annan ömsesidighet?

- Huvudprincipen är att en kontrahent endast är bunden till sin medkontrahent vilket innebär att en underlicenstagare inte kan få några rättighetsanspråk mot huvudlicensgivaren om inte huvudlicensen innehåller ett tredjemansavtal till förmån för underlicenstagaren
- Utgångspunkten är att det inte är någon skillnad mellan direkt licens och underlicens, d.v.s. att en underlicens är lika skyddsvärd som en huvudlicens
- En underlicens upphör eller inskränks visserligen med huvudlicensen men i doktrinen har det uttalats att man kan tänka sig att underlicenstagaren ges samma rätt mot huvudlicensgivaren som om denne hade upplåtit licensen direkt till underlicenstagaren, om det vid tidpunkten för underlicensen rått *intressegemenskap* mellan licensgivaren och licenstagaren eller licenstagaren kan antas ha agerat för licensgivarens räkning, i synnerhet när agerandet gått ut på att försvaga underlicenstagarens rättsliga ställning
 - Om det finns sådan intressegemenskap bör dock underlicenstagare försöka säkerställa sådant uttryckligt skydd redan vid avtalstillfället direkt med huvudlicensgivaren, t.ex. genom en s.k. kick-in licens

Forts. Underlicenser

ROSCHIER





Kick-in licens i creditsäkerhetsavtal – uttrycklig rätt att överlåta avtalet för det fall kredittagaren inte uppfyller sina åtaganden – avtalet utgör i sig en creditsäkerhet

Forts. underlicenser Avtalsexempel

ROSCHIER

Grant of License

- Subject to the terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee for the Term **a sole, royalty-free, worldwide, non-assignable and non-sublicenseable right** under the Patents to itself use, make, sell, market, offer to sell, import, store and otherwise dispose of any products or services (the "**License**").
- According to the License being a sole license, Licensor is prevented from granting any third parties any rights under the Patents. Notwithstanding this, Licensor shall have the right to grant third parties licenses to the Patents on arms-length terms that are non-exclusive, royalty-bearing, non-assignable and non-sublicenseable, provided that such licenses are made subject to the terms and condition of this Agreement and are confirmed in a written agreement between the Licensor and such licensee. Licensee shall be provided copies of all such license agreements.
- If Licensor grants licenses to third parties in accordance with [Grant of License (b)] above, such license agreements shall contain a clause which gives Licensor or Licensee the right to demand that any royalty fees per request be paid to the Licensee instead, in accordance with [Conversion to Exclusive and Assignable License upon Default (b)] below. Any licenses granted in breach of this undertaking shall be deemed null and void.

Conversion to Exclusive and Assignable License upon Default

- In the event of default by Licensors to make payments as required under the Loan Agreement, this License will, effective immediately, be converted into **an exclusive, royalty-free, worldwide, assignable and sublicenseable right** under the Patents to use, make, sell, market, offer to sell, import, store and otherwise dispose of any products or services (the "**Amended License**"). This Amended License shall also have the effect that Licensors are not allowed to use the Patents or grant any further licenses to the Patents without first having obtained the written, explicit consent of Licensee.
- If any third parties have been granted a license to the Patents during the Term, any license fees payable under such licenses shall be redirected to Licensee In the event of default by Licensors to make payments as required under the Loan Agreement. As soon as the Amended License enters into force, Licensors shall inform any and all such licensees that all license fees are, effective immediately, payable to Licensee instead of Licensors.
- In addition to what is set out in [Conversion to Exclusive and Assignable License upon Default (a)] above, the Amended License shall also enter into force, effective immediately, if any of the following occurs:
 - breach or failure by Licensors to perform any of its obligations set forth in this Agreement, which has not been remedied within a period of thirty (30) days since receiving written notice thereof (if remedy is possible);
 - Licensors are unable to pay its debts as they become due or is otherwise unable to pay its debts in a proper manner and this inability is not temporary; or
 - the shareholders' meeting of Licensors resolves that Licensors shall go into liquidation or an application by the Licensors for the declaration of company reorganization or bankruptcy of Licensors is filed with a competent court of law.

Särskilt om upphovsrättsligt skyddad mjukvara

ROSCHIER

- Överlåtelseförbudet i 28 § URL omfattar även datorprogram – kan dock överlåtas om hela rörelsen överläts
- Ingen specialreglering för pantsättning
- Vissa uttalanden i doktrin att om det upphovsrättsligt skyddade verket är överlåtbart skulle den i princip kunna pantsättas men eftersom det inte finns något register där en pantsättning skulle kunna registreras skulle det sakrättsliga skyddet uppkomma redan genom avtalet – osäkert om en sådan panträtt skulle godkännas *de lege lata*
- Utmättningsförbud hos upphovsmannen (42 § URL) men i praktiken bör flesta rättigheterna finnas i ett bolag – presumtion för arbetsgivare (40 a § URL) och annars i uppdragsavtalets natur vid anlitande av konsulter (?)

- Det råder osäkerhet huruvida en tredje part kan lämna ut en deponerad källkod till licenstagaren vid licensgivarens konkurs för det fall konkursboet gör anspråk på kopian
- Stockholms Handelskammare kan t.ex. inte lämna laglig garanti för att utlämnande kan ske vid en konkurs
- I modellavtalet anges i stället situationen att "**Licensgivaren har trätt i likvidation, ställt in sina betalningar eller kommit på obestånd**" som en grund för att deponeringen ska lämnas ut till licenstagaren vilket innebär att licenstagaren bör vara uppmärksam på tidiga "tecken" på insolvens
 - Bättre alternativ än att uttryckligen koppla till konkurssituationen?
 - Ännu bättre alternativ att koppla till att förpliktelser enligt avtalet inte uppfylls?
- Viktigt att komma ihåg att man behöver licens att använda källkoden och inte enbart erhålla en kopia

Särskilt om företagshemligheter och know-how

ROSCHIER

- "Licenstagare" av know-how utgör ny innehavare av en företagshemlighet
- Ev. kontraktuella begränsningar att t.ex. använda en företagshemlighet har endast obligationsrättslig verkan
- Konkursbo kan därför fritt disponera know-how som det har tillgång till, förutsatt att det inte inträtt i något avtalet gällande hanteringen av sådan know-how

Varumärken – Har ett samexistensavtal sakrättslig verkan?

ROSCHIER

- Den obligationsrättsligt utgångspunkten är att en kontraktspart inte får sätta annan i sitt ställe utan motpartens samtycke, med undantag för borgenärsbyte
- Samexistensavtal har normalt sett formen av ett förlikningsavtal – parterna har en önskan och avsikt att slutligt reglera sina mellanhavanden beträffande användningen av respektive parts kännetecken och har sällan en tydlig uppdelning mellan parterna avseende rättigheter och skyldigheter
- Det svårt att komma till någon klar slutsats avseende i vilken utsträckning en köpare av ett varumärke måste respektera, eller är bunden av, ett samexistensavtal som säljaren varit part till
 - Utifrån jämförelse med NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande – förpliktelsen var endast av obligationsrättslig karaktär och följaktligen inte utan vidare bindande mot förvärvaren av exemplaret) är det inte troligt att köparen är bunden av samexistensavtalets restriktioner

Forts. Varumärken – Har ett samexistensavtal sakrättslig verkan?

ROSCHIER

- Det kan dock noteras att registreringen av ett yngre varumärke kommer leva vidare även om den som lämnat medgivandet ångrar sig eller häver avtalet. En köpare eller licenstagare riskerar således inte att varumärket kan ogiltigförklaras på grund av att ett medgivande återtogs
 - Risk för intrångstalan, dock femårspreskription (10 kap 6 § VmL)
 - Andra åtaganden t.ex. avseende framtida registreringar kan inte upprätthållas
- Samägd IP som licenserats hanteras som annan IP men det är inte klarlagt i svensk rätt om en delägare kan överlåta/upplåta utan godkännande från övriga delägare
 - Om två eller flera upphovsmän, äger varje upphovsman rätt att beivra intrång var för sig (1 kap 6 § URL)

Verkan av obligationsrättsliga överenskommelser

ROSCHIER

Förköpsklausuler eller andra överlåtelseförbud i överlåtelseavtalet kan sannolikt inte förhindra utmätning hos köparen eller att egendomen skall ingå i dennes konkursbo

NJA 1974 s 376	NJA 2016 s 51
Tavlor hade sålts till gäldenär under villkor att bl.a. tavlorna inte fick avyttras utan säljarens medgivande förrän skulden var fullt betald. HD fann att villkoret att tavlorna inte fick avyttras utan säljarens medgivande kunde inte i och för sig utgöra hinder mot att utmäta tavlorna. Utmätning skulle alltså ske.	Efter att Stories on Ice AB och Saltkråkan AB hade tvistat vid Stockholms Handelskammare, varpå Stories on Ice AB förlorade och försattes i konkurs. Skiljedomen klandrades därefter i hovrätten av SOI Intressenter i Sverige AB, som åberopade att bolaget hade förvärvat skadeståndsanspråket av konkursboet och därmed även rätten att klandra skiljedomen. Saltkråkan bestred yrkandet om upphävande av skiljedomen. De gjorde gällande dels 28 § upphovsrättslagen och dels ett överlåtelseförbud i det ursprungliga licensavtalet mellan Saltkråkan och Stories on Ice AB. Ett mellan en borgenär och en gäldenär avtalat förbud för borgenären att överlåta en fordran hindrar normalt <u>inte</u> innebär att den som förvärvar fordringen får göra gällande denna.

- Den rådande uppfattningen i svensk rätt (i vart fall ur ett konkursrättsligt perspektiv) får anses vara att s.k. Ipso facto-klausuler inte kan göras gällande i förhållande till ett konkursbo då de diskriminerar borgenärerna
- Hävningsförbehåll innan konkurs kan dock göras gällande, även vid tidiga tecken på insolvens (NJA 2010 s. 617)
- EU:s nya rekonstruktions- och insolvensdirektiv (EU 2019/1023) föreskriver att borgenären inte ska ha rätt att åberopa ipso facto-klausuler som hänvisar till förhandlingar om en rekonstruktionsplan eller ett avbrytande eller någon liknande händelse med anknytning till avbrytandet – dock oklart vad som kommer gälla avseende konkurs

Artikel 7 i Rekonstruktions- och insolvensdirektivet

ROSCHIER

Artikel 7

Verkningar av avbrytandet av enskilda verkställighetsåtgärder

1. Om det under den tid som enskilda verkställighetsåtgärder är avbrutna uppstår en skyldighet enligt nationell rätt för en gäldenär att ansöka om inledande av ett insolvensförfarande som kan leda till likvidation av gäldenären ska denna skyldighet upphävas för hela avbrytandeperioden.

2. Ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder i enlighet med artikel 6 ska medföra att ett inledande, på begäran av en eller flera borgenärer, av ett insolvensförfarande som kan leda till likvidation av gäldenären, upphävs för hela avbrytandeperioden.

3. Medlemsstaterna får avvika från punkterna 1 och 2 när det gäller situationer där en gäldenär inte kan betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att en rättslig eller administrativ myndighet kan besluta att avbrytandet av enskilda verkställighetsåtgärder ska fortsätta att gälla om, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, inledandet av ett insolvensförfarande som kan leda till likvidation av gäldenären inte skulle ligga i borgenärernas allmänna intresse.

4. Medlemsstaterna ska föreskriva regler som förhindrar att borgenärer som omfattas av avbrytandet håller inne en prestation eller avslutar, påskyndar eller på annat sätt ändrar väsentliga kontrakt med återstående skyldigheter till nackdel för gäldenären, med avseende på skulder som uppstod före avbrytandet, enbart på grund av den omständigheten att de inte betalades av gäldenären. Väsentliga kontrakt med återstående skyldigheter ska förstås som kontrakt med återstående skyldigheter som är nödvändiga för verksamhetens fortsatta dagliga drift, inbegripet kontrakt om leveranser, om företagets verksamhet skulle avstanna om kontrakten upphävdes.

Första stycket ska inte hindra medlemsstaterna från att tillförsäkra sådana borgenärer lämpligt skydd i syfte att undvika att dessa borgenärer lider otillbörlig skada som en följd av det stycket.

Medlemsstaterna får föreskriva att denna punkt även ska gälla kontrakt med återstående skyldigheter som inte är väsentliga.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer inte tillåts hålla inne en prestation eller avsluta, påskynda eller på annat sätt ändra kontrakt med återstående skyldigheter till nackdel för gäldenären med stöd av en kontraktsklausul som ger rätt till sådana åtgärder, endast på grundval av

- a) en ansökan om inledande av ett förfarande för förebyggande rekonstruktion,
- b) en ansökan om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder,
- c) att ett förfarande för förebyggande rekonstruktion inleds, eller
- d) att ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder som sådant beviljas.

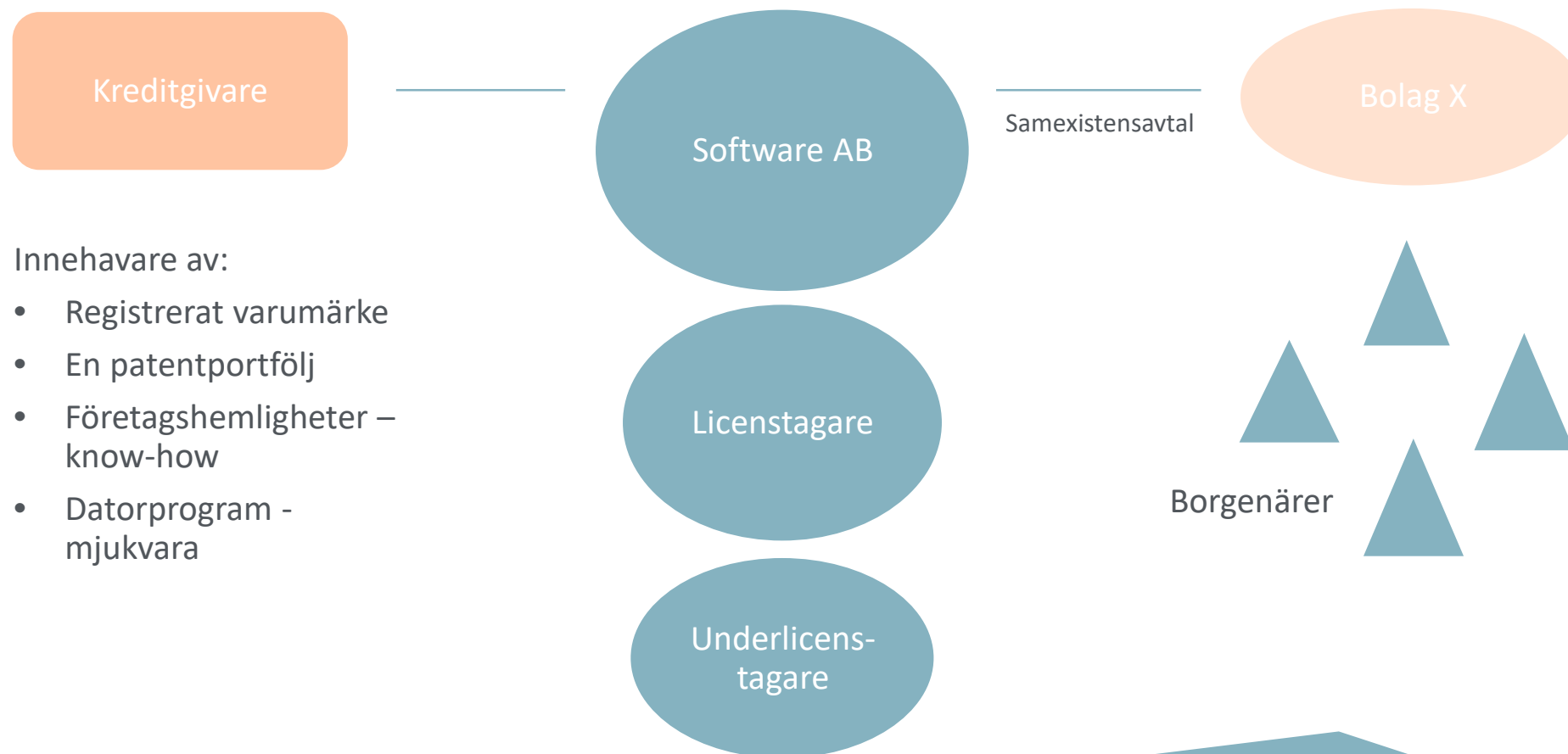
6. Medlemsstaterna får föreskriva att ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder inte gäller för nettningsavtal, inbegripet slutavräkningsavtal, på finansmarknader, energimarknader och råvarumarknader ens under omständigheter då artikel 31.1 inte är tillämplig, om sådana avtal är verkställbara enligt nationell insolvensrätt. Avbrytandet ska dock tillämpas på en borgenärs drivning av en fordran mot en gäldenär som uppstår till följd av genomförandet av ett nettningsavtal.

Första stycket ska inte tillämpas på avtal för tillhandahållande av varor, tjänster eller energi som är nödvändiga för driften av gäldenärens verksamhet, om inte sådana avtal är utformade som en position som handlas på en handelsplats eller någon annan marknad och som när som helst kan ersättas till det aktuella marknadsvärdet.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder som löper ut utan att en rekonstruktionsplan antas inte i sig föranleder inledandet av ett insolvensförfarande som kan leda till likvidation av gäldenären, om inte övriga villkor för ett sådant inledande enligt nationell rätt är uppfyllda.

ROSCHIER

Våra bästa råd



Våra bästa råd vid avtalsskrivning

ROSCHIER

- ✓ Överväg ömsesidig licens istället för samexistensavtal för att behålla rätten vid en konkurs – samma vid samägd IP eller icke-angreppsåtaganden
- ✓ Överväg kontraktuell rätt att säga upp en licens innan licenstagarens konkurs
- ✓ Överväg licens framför överlåtelse om överlåtaren vill kunna fortsätta ha tillgång till rättigheten
- ✓ Överväg att inkludera överlåtelseförbud i licenser
- ✓ Behåll alltid kontroll över know-how och förbjud kopiering om möjligt – t.ex. endast tillgång via databas som kan avslutas
- ✓ För att säkra underlicensrättigheter, tillgång till källkod eller värde av kreditsäkerhet – säkerställ olika typer av kick-in rättigheter
- ✓ För kreditsäkerhet – överväg att placera samtlig IP i ett separat bolag och pantsätt aktierna till bolaget



Erik Ficks

Partner

+46 8 553 190 40

erik.ficks@roschier.com



Hanna Tilus

Senior associate

+46 8 553 192 60

hanna.tilus@roschier.com

ROSCHIER