



Question Q241

IP licensing and insolvency

Reporters: Håkan Borgenhäll och Erik Ficks

Introduktion

- 18 frågor med ytterligare underfrågor
- Baserat på resolution för Q190 (2006):
 - "support of placing limits on the bankruptcy or insolvency administrator's ability to unilaterally disclaim or terminate [IP license contracts]"
- Inte bara en IP-fråga!

Current law and practice (1-4d, 6-8)

- Sverige har ett system för registrering av licenser vid PRV (i förhållande till registrerad IP), men ingen sakrättslig effekt (däremot viss praktisk effekt)
- Beskriver bara nationellt system samt konkurs och företagsrekonstruktion (fokus: konkurs)
- Inget uttryckligt lagstöd för konkursförvaltare att ändra eller säga upp IP-licenser
- Rätt (men inte skyldighet) att träda in i avtal
- Inträde och därefter avtalsbrott (t.ex. obefogad hävning) blir massafordran
- Vid överlåtelse av underliggande IP, kvarstår licensen åtminstone som "rätt att använda"

Current law and practice (4a-j)

- Kontraktuell rätt till uppsägning före konkursutbrott (NJA 2010 s. 617),
 - men ipso facto-bestämmelser troligen inte verkställbara
- Överlåtelse av IP-licens kräver i regel godkännande
 - Antingen på basis av överlåtelseförbud i IP-lag eller enligt princip om att överlåtelse av skyldighet kräver godkännande
 - Avtalade överlåtelseförbud i regel verkställbara (möjligtvis undantag för "licenser" som kan jämföras med överlåtelse)
- Pant i IP:n till förmån för licenstagaren en fördel i sig,
 - men förbud mot förfallopant (d.v.s. blir exekutiv auktion)
- Osäker rätt för underlicenstagare (återkommer till detta)
- Ingen skillnad mellan exklusiva och enkla licenser

Current law and practice (5 – 11)

- Avtalat lagval gäller om konkursboet träder in i avtalet, annars enligt allmänna regler (reglerat inom EU för konkursförfaranden)
- Samägd IP som licenserats hanteras som annan IP,
 - men att det inte är klarlagt i svensk rätt om en delägare kan överlåta/upplåta utan godkännande från övriga delägare
- Praktiska tips:
 - Kontraktuell rätt att säga upp före konkurs
 - Uttryckligt överlåtelseförbud
 - Pant i IP:n
 - Rätt att köpa IP:n
 - Registrering av licensen

Policy consideration and proposals for improvements to your current system (12-13)

- Registrering sällan utnyttjat, men viss praktisk betydelse
 - Användbart och inte betungade
- Oklart rättsläge negativt (inte tillräckligt förutsägbart)
- Lagstiftning har visat sig vara svår, men föreslår att det klarläggs att IP-licens har samma status i konkurs såsom vid patentutmätning
 - Jfr 101 § 2 st. patentlagen: *Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.*
- Detaljerna att hanteras i rättstillämpningen

Policy consideration and proposals for improvements to your current system (14-15)

- Tydliga regler är viktigast, utan utrymme för jämkad tillämpning i olika fall
- Redan tillräckligt skydd för IP-licenser, framförallt genom:
 - Rätt till kontraktuell uppsägning före konkurs
 - Överlåtelseförbud verkställbara
 - "Rätt att använda" överlever överlåtelse
 - Inträde i licensavtal innebär fullständigt inträde
- Behov av att ge samma skydd för underlicenstagare gentemot IP-innehavare som licenstagare anses ha (d.v.s. "rätt att använda")?

Proposals for substantive harmonisation (15-17e)

- Harmonisering önskvärd
- Inga särskild restriktioner på konkursförvaltare, utan istället tillämpa vanliga konkurs- och avtalsrättsliga regler
 - Undantag för överlevande "rätt att använda" vid överlåtelse av underliggande IP (åtminstone vid fullt betald licens – om pågående skyldighet att betala royalty kommer troligen konkursboet ändå vilja träda in)
- Om särskilda restriktioner så skall de inte vara i lagtext, då konkursförvaltare bör ha stor frihet (öka värdet på boet till nytta för borgenärerna)
- Ingen särskild reglering avseende pantsatt IP till förmån för licenstagaren
- Ingen skillnad mellan direkt licens och underlicens
 - D.v.s. underlicens lika skyddsvärd

Proposals for substantive harmonisation (17f-18)

- Ingen skillnad mellan olika IP
- Ingen särskild skälighetsbedömning (equity/public policy)
- Om konkursboet träder in i avtalet skall avtalets bestämmelser gälla och tillämpas (om inte strider mot tvingande rätt, t.ex. konkurrensrätt)
- Lag i konkursboets hemland, men att avtalat lagval skall gälla för avtal som konkursboet träder in i
- Samma skydd för licenstagare vid konkurs som vid utmätning av pant (gentemot ny ägare av IP:n)