

# HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 december 2010

Mål nr

T 5811-09

## **KLAGANDE**

PGE

Ombud: Advokat HS

## **MOTPART**

Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208

Ställföreträdare: Advokat JG

## **SAKEN**

Bättre rätt till patent m.m.

## **ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET**

Hovrätten för Övre Norrlands dom 2009-11-17 i mål T 833-05

\_\_\_\_\_

## DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom fastställer Högsta domstolen att PGE, vid tiden för Texsun Energy AB:s konkursbos överlåtelse i maj 2003 av boet tillhörig egendom till Suntech i Skellefteå AB, hade bättre rätt än Texsun Energy AB:s konkursbo till samtliga patent och patentansökningar under beteckning PCT/SE97/01829 (WO 98/020292, 14.05.1998), med undantag av för Japan patentsökt uppfinning som varit föremål för talan vid Stockholms tingsrätt.

Med upphävande av tingsrättens och hovrättens beslut om rättegångskostnader förpliktas Texsun Energy AB:s konkursbo att ersätta PGE för rättegångskostnader i tingsrätten med 110 147 kr, varav 85 625 kr avseende arvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 oktober 2005 tills betalning sker samt i hovrätten med 127 145 kr, varav 93 750 kr avseende arvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 november 2009 tills betalning sker.

Texsun Energy AB:s konkursbo förpliktas att ersätta PGE för rättegångskostnader i Högsta domstolen med 62 500 kr, avseende arvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från domens dag tills betalning sker.

## YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN M.M.

PGE har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom bifaller hans i hovrätten förda talan. PGE har vidare yrkat att Texsun Energy AB:s konkursbo förpliktas utge ersättning för hans rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten.

Texsun Energy AB:s konkursbo har i första hand yrkat att PGEs talan avvisas och i andra hand bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i att konkursbolaget var insolvent vid uppsägningen den 24 september 2002.

#### DOMSKÄL

1. PGE är uppfinnare och utvecklade under 1990-talet en absorbatör i ett icke korroderande material. Han sökte nationellt och internationellt patent för sin uppfinning. I syfte att exploatera uppfinningen ingicks år 1999 ett skriftligt avtal mellan PGE och Texsun Energy AB. Enligt avtalet överlät PGE samtliga rättigheter, inklusive know-how, patent och patentansökningar, till bolaget i utbyte mot viss fast och rörlig ersättning.
2. Avtalet innehåller en klausul (punkt 17 b) enligt vilken part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varvid äganderätten till den överlåtna egendomen ska återgå utan särskild ersättning, om den andra parten bl.a. försätts i konkurs eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
3. Den 24 september 2002, när en viss del av den fasta ersättningen fortfarande var obetald, förklarade PGE i en skrivelse ställd till Texsun att han, med hänvisning till punkten 17 b i det överlåtelseavtal som tecknats mellan honom och bolaget, sade upp avtalet med omedelbar verkan. I slutet av november 2002 försattes bolaget i konkurs. Konkursförvaltaren överlät i maj

2003 konkursboets tillgångar (inklusive patenträttigheterna) till ett bolag som då hette Suntech i Skellefteå AB.

4. PGEs talan innebär att det ska fastställas att han i maj 2003 ägde bättre rätt än konkursboet till de av avtalet omfattade patenten och patentansökningarna med visst undantag. Parterna har utgått från att denna fråga ska avgöras enligt svensk rätt.

5. Liksom tingsrätten och hovrätten finner Högsta domstolen inte skäl att avvisa PGEs fastställsetalan.

6. Som grund för bestridandet av att PGE skulle ha bättre rätt till patenten och patentansökningarna har konkursboet åberopat dels att bolaget inte var på obestånd den 24 september 2002, dels att punkten 17 b i avtalet inte är giltig mot Texsuns borgenärer, oavsett om uppsägning skett före eller efter konkursutbrottet. Till stöd för klausulens ogiltighet mot Texsuns borgenärer har konkursboet anfört bl.a. att PGE enligt klausulen haft rätt att få tillbaka egendomen utan att själv utge någon ersättning samt att avtalet inneburit att Texsun haft rätt att fritt förfoga över egendomen. Konkursboet har vidare gjort gällande att parternas avtal innebar en överlåtelse av patenträttigheterna till bolaget, medan PGE har hävdat att avtalet innebar endast en upplåtelse (licens).

7. Högsta domstolen prövar tvisten med utgångspunkt i att avtalet ska anses innebära en överlåtelse. Skulle avtalet bara ha utgjort en upplåtelse är det uppenbart att PGE hade bättre rätt till patenten och patentansökningarna i maj 2003.

8. När en part går i konkurs ger avtal och andra rättshandlingar, som företags före konkursen och som gäller mot konkursgäldenären, normalt medkontrahenten en fordran i konkursen. Medkontrahentens anspråk binder emellertid inte konkursboet utom om sakrättsligt skydd föreligger eller konkursboet inträder i avtalet. Oberoende av om anspråket har sakrättsligt skydd kan konkursboet göra gällande alla obligationsrättsliga invändningar som konkursgäldenären skulle ha kunnat. Konkursboet har i princip (jfr 63 § köplagen och 2 kap. 20 § lagen om företagsrekonstruktion) samma men inte bättre rätt än konkursgäldenären till prestationer från medkontrahenten (vare sig gäldenärens tillgångar anses vara omhändertagna av konkursboet, se 1 kap. 1 § konkurslagen, eller anses ha övergått till konkursboet som juridisk person genom universalsuccession). Även om en rättshandling har sakrättsligt skydd och därför binder konkursboet, kan den i vissa fall återvinnas enligt bestämmelserna i 4 kap. konkurslagen.

9. Konkursboet har medgett att klausulen i avtalets punkt 17 b är obligationsrättsligt giltig. Enligt prövningstillståndet ska bolaget anses ha varit på obestånd vid hävningen den 24 september 2002. I enlighet med konkursboets medgivande ska alltså en för bolaget bindande hävning anses föreligga. För att hävningen ska ge PGE bättre rätt till de omtvistade patenten och patentansökningarna måste den av hävningen utlösta återgången av dessa rättigheter dessutom ha sakrättsligt skydd.

10. När en immaterialrätt överlåts får förvärvarens rätt till immaterialrätten skydd mot överlåtarens borgenärer genom avtalet (jfr NJA 2009 s. 695 rörande dubbelöverlåtelse). Något sakrättsligt moment behöver inte tillkomma, efter-

som en immaterialrätt inte kan traderas, det inte finns någon utomstående prestationspliktig att denuntiera och registrering inte föreskrivits i lag för skydd mot överlåtarens borgenärer. I analogi med detta kan det inte heller krävas något sakrättsligt moment för att en obligationsrättsligt giltig hävningsförklaring, som avgetts före utmätning eller konkurs, ska medföra en sakrättsligt skyddad återgång av immaterialrätten och således ge överlåtarens bättre rätt till immaterialrätten än förvärvarens borgenärer.

11. I doktrinen har det emellertid diskuterats om överlåtarens alltid måste ha gjort ett *hävningsförbehåll* för att kunna häva en överlåtelse av en immaterialrätt (se Knut Rodhe, Handbok i sakrätt, 1984, s. 192 f.), eller om ett *hävningsförbehåll* är nödvändigt åtminstone *när köparen tillåtits börja utnyttja* immaterialrätten därför att 54 § fjärde stycket köplagen – som kräver förbehåll för bibehållen hävningsrätt när den sålda varan kommit i köparens besittning – då skulle vara analogt tillämpligt (se Gösta Walin, Separationsrätt, 1975, s. 57 f.; jfr Gösta Walin m.fl., Utsökningsbalken, 4 uppl. 2009, s. 158 f.). Vidare har diskuterats om en tillåtelse *att börja utnyttja* immaterialrätten eller en *tillåtelse att fritt förfoga* över immaterialrätten genom avtal med tredje man skulle medföra att hävningsrätt saknas eller i vart fall att en genom hävning i konkurs åstadkommen återgång inte ger den hävande en sakrättsligt skyddad rätt till immaterialrätten (se Mikael Möller, Konkurs och kontrakt, 1988, s. 740 ff., och i Immaterialrätt och konkurs, Insolvensrättsligt forum 1997, s. 31 och 51 samt Torgny Håstad, Sakrätt, 6 uppl. 1996, s. 199 f., Köprätt och annan kontraktsrätt, 6 uppl. 2009, s. 172 f. och i Insolvensrättsligt forum, 1997, s. 48 f.).

12. Huruvida immaterialrättsöverlåtaren måste göra ett *hävningförbehåll* på grund av en analog tillämpning av fjärde stycket i 54 § köplagen behöver Högsta domstolen inte ta ställning till i detta mål, eftersom ett sådant förbehåll har gjorts i avtalets punkt 17 b. – Vad gäller frågan om *en tillåtelse för köparen att börja utnyttja* immaterialrätten skulle utesluta hävningsrätt, kan det inte antas att så är fallet eftersom en sådan tillåtelse saknar obligationsrättslig betydelse vid överlåtelse av lösöre. – Däremot skulle en tillåtelse för köparen att *fritt förfoga över* immaterialrätten, t.ex. genom att sälja den till tredje man innan köpeskillingen betalats, i enlighet med vad som gäller för lösöre (se t.ex. NJA 1932 s. 292) kunna tänkas leda till att en genom hävning åstadkommen återgång inte kan få sakrättslig effekt; detta skulle betyda att säljaren inte skulle få bättre rätt än konkursboet om avtalet hävs *sedan köparen försatts i konkurs*. En genom hävning *dessförinnan* åstadkommen återgång måste emellertid anses giltig även mot konkursboet trots förfogande-medgivandet, på samma sätt som hävning av en överlåtelse av lösöre – som följts av tradition till säljaren (jfr punkten 10 ovan) – leder till en sakrättsligt giltig återgång inför en efterföljande konkurs (vilken kan inträffa åratals senare) även om köparen haft rätt att förfoga över lösöret före betalning. Att säljaren då kan vara tvungen att respektera en tredje mans förvärv av immaterialrätten som gjorts i enlighet med medgivandet är en annan sak.

13. Den omständigheten att PGE vid överlåtelsen tillåtit bolaget att pantsätta patenten och patentansökningarna saknar alltså betydelse för frågan om den före konkursen gjorda hävningen medfört en sakrättsligt skyddad återgång av dessa rättigheter.

14. Konkursboet har även hävdad att hävningen inte gäller mot konkursboet, eftersom PGE enligt punkt 17 b i avtalet skulle återfå rättigheterna utan särskild ersättning. Det ligger utom ramen för denna process att rättskraftigt ta ställning till om bolaget, och därmed konkursboet, trots punkt 17 b har rätt till ersättning på grund av hävningen. Målet gäller bara bättre rätt till patent och patentansökningar. Konkursboet har emellertid åberopat hävningens av konkursboet antagna effekt på bolagets, och därmed även på konkursboets, rätt till ersättning som en grund för att hävningen som sådan – och till följd därav rättigheternas återgång till PGE – skulle vara ogiltig. Denna invändning måste prövas i detta mål. Att konkursboet intagit ståndpunkten, att boet på grund av punkt 17 b skulle sakna rätt till ersättning för rättigheterna, leder inte till att domstolarna varit bundna av denna utgångspunkt vid bedömningen av om PGE hade rätt att häva avtalet och därmed åstadkomma en annan av hävningens rättsföljder, nämligen rättigheternas återgång till honom. Det kan inte antas att punkt 17 b medför att hävningen får en sådan effekt avseende bolagets, och därmed konkursboets, rätt till ersättning att hävningen som sådan skulle vara oskälig mot bolaget eller konkursboet. Vad konkursboet anfört i denna del föranleder således inte att hävningen som sådan inte skulle gälla och hindrar därmed inte att PGE genom hävningen fick bättre rätt till patenten och patentansökningarna än bolaget och sedermera konkursboet.

15. Konkursboets påstående, att hävningen inte gäller mot bolagets borgenärer, kan inte uppfattas som en invändning om återvinning enligt 4 kap. 19 § 3 konkurslagen eftersom konkursboet inte gjort gällande att bolaget var eller blev på obestånd vid hävningen (jfr 4 kap. 5 § konkurslagen).

16. PGEs fastställelseyrkande om bättre rätt till de omtvistade rättigheterna ska alltså bifallas.

17. Vid denna utgång ska konkursboet ersätta PGE för rättegångskostnader vid tingsrätten, i hovrätten och hos Högsta domstolen. För rättegången vid tingsrätten har PGE yrkat ersättning med 220 293 kr varav 171 250 kr avser arvode, inklusive mervärdesskatt. Konkursboet har vitsordat 59 750 kr varav 50 000 kr för arvode, inklusive mervärdesskatt. Särskilt med hänsyn till att målet vid tingsrätten i vissa delar, efter hänvisning av Svea hovrätt, därefter handlagts vid annan tingsrätt och till att hans ursprungliga yrkande vid tingsrätten ändrades flera gånger bör yrkad ersättning sättas ned och skäligen bestämmas till hälften av yrkat belopp. Konkursboet har vitsordat yrkade belopp, inklusive mervärdesskatt, för rättegången i hovrätten och hos Högsta domstolen.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I avgörandet har deltagit: justitieråden Torgny Håstad (referent), Kerstin Calissendorff, Lena Moore, Johnny Herre och Ingemar Persson  
Föredragande revisionssekreterare: Maria Hallqvist