

Justis- og beredskapsdepartementet
Pb. 8005 Dep
0030 Oslo

Oslo, 30. mai 2012

Høring – utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Innovasjon Norge viser til høringsbrev datert 08.02.2012 fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter.

I Innledning

Utredningens forslag om å ta patent og planteforedlerrett ut av driftstilbehørspantet, slik at det kun kan pantsettes særskilt ved registrering i de relevante registrene, synes å være begrunnet i at dette vil bedre virksomhetenes muligheter til å oppnå finansiering i utviklingsfasen (FoU) av nevnte immaterialrettigheter.

Innovasjon Norge er enig i at det for noen formål kan være hensiktsmessig å ha mulighet for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter (og eventuelt også andre klart definerte immaterielle rettigheter). Imidlertid mener Innovasjon Norge det av flere grunner er meget uheldig å gå vekk fra dagens ordning hvor patent og planteforedlerrett omfattes av driftstilbehørspant/ tingsinnbegrepspant etter panteloven § 3-4. I stedet mener Innovasjon Norge at det bør legges til rette for et tosporet system etter mønster fra panteloven § 3-8 som gjelder for motorvogner.

II Innovasjon Norges hovedinnvendinger mot forslaget:

- **Dynamikk**
Et tingsinnbegrepspant, i motsetning til et særskilt pant, har en dynamisk struktur og passer derfor spesielt godt til å omfatte immaterielle rettigheter, i særdeleshet patenter, planteforedlerretter og lisenser til slike, som er i kontinuerlig og rask utvikling/endring. Et tingsinnbegrepspant, som dagens pantelov § 3-4, vil til enhver tid være ajour med utviklingen i bedriften uten at det er nødvendig for långiver å kreve nytt pant.

- **Felle for panthaver**
For långivere som forutsetter å ha et komplett pant i låntakers samlede virksomhet eller et relevant pant i et særskilt patent og/eller lisens, vil den foreslåtte ordningen innebære et stort usikkerhetsmoment. I praksis vil man få situasjoner hvor långivers pant ikke er komplett eller har gått ut på dato. Dette vil for panthaver være like skjebnesvangert uavhengig av om det er långiver selv som ikke har evnet å følge opp lånekunden eller om det er lånekunden som ikke har overholdt sin informasjonsplikt.
- **Going concern**
Bedrifiers tilgang på kreditt balanseres mot verdiene av tilgjengelige pantesikkerheter. Et av de bærende hensynene bak panteloven § 3-4 er å legge til rette for at virksomheter, i en misligholdssituasjon, kan realiseres som going concern. Tanken er at mulighetene for å selge virksomheter "på rot" vil gi virksomheter/pantet den høyeste verdien og således gi bedrifter det beste grunnlaget for å søke kreditt. Å gå vekk fra ordningen med tingsinnbegrepspant for deler av de immaterielle rettighetene, vil i mange tilfeller gjøre det vanskelig for panthaver å omsette virksomheten som going concern fordi viktige/avgjørende patenter og lisenser ikke omfattes av pantet. Forslaget er i konflikt med dette, etter vår mening, viktige hensynet.
- **Samfunnsøkonomiske hensyn**
Mange bedrifter baserer sin virksomhet på patenter og/eller lisenser. Uten de immaterielle rettighetene vil ofte produksjonsutstyret/maskinene ikke kunne benyttes etter sitt formål. Interessesmotsetningen mellom forskjellige panthavere i de immaterielle rettighetene og produksjonsutstyret/maskinene vil kunne medføre at de immaterielle rettighetene selges til høystbydende løsrevet fra virksomheten/produksjonsutstyret. Dette vil kunne medføre at grunnlaget for produksjonen bortfaller og således at arbeidsplasser går tapt.
- **Konfliktskapende**
Forslaget vil medføre at det i større grad enn tidligere vil oppstå interessekonflikter i forbindelse med salg av pantsatte virksomheter. I tilfeller hvor produksjonsutstyr/maskiner og immaterielle rettigheter blir solgt samlet, er det åpenbart at det vil avstedkomme konflikter ved fordelingen av kjøpesummen mellom långivere/ panthavere og et eventuelt konkursbo.
- **Svekket status for alminnelig driftstilbehørspant**
Av de samme grunner som nevnt i punktene ovenfor, må det antas at den foreslåtte ordningen vil kunne ha et ikke ubetydelig verdireduserende element og føre til tilsvarende reduksjon i muligheten til å reise kreditt på grunnlag av alminnelig driftstilbehørspant.
- **Dyrere lån**
Lånekunder som i dag slipper unna med tinglysningsgebyr og depotgebyrer knyttet til ett pantedokument i driftstilbehøret, vil med den nye ordningen, i svært mange saker, måtte betale for minimum 3 pantedokumenter for å etablere pant i de samme aktiva. I tillegg kommer kostnadene knyttet til et betydelig merarbeid for både panthaver og pantsetter ved hele tiden å måtte overvåke virksomheten for å sikre seg pant i nyeste/siste versjon av de

immaterielle rettighetene eller nyeste anskaffede lisens som virksomheten er avhengig av.

- Særskilt pantsettelse av utenlandske patenter m. m. gir ingen rettslig avklaring
Tinglysing i Løsøreregisteret for særskilt pantsettelse av utenlandske patenter, planteforedlerretter og lisenser har de samme uheldige konsekvenser som nevnt ovenfor. Det bidrar dessuten til merarbeid og merkostnad uten at noen rettslig avklaring ut over det som gjelder p.t med hensyn til pantets gyldighet i utlandet oppnås.

III Vil ordningen gi grunnlag for økt kredittgivning ?

Det er ikke, så langt Innovasjon Norge har kunnet se, i utredningen nærmere underbygget om særskilt pantsettelse faktisk vil bidra til ytterligere finansiering i den ønskede retning.

Allerede etter dagens ordning, kan finansiering i en utviklingsfase av f.eks et patent oppnås ved at det inngås oppgjørsavtaler mellom panthavere i driftstilbehør hvor den panthaver som finansierer utvikling av et patent gis fortrinnsrett til dekning i den relevante delen av driftstilbehøret. At denne muligheten eventuelt ikke er utnyttet i tilstrekkelig grad p.t, kan like gjerne skyldes at behovet ikke er til stede og/eller at muligheten til å reise ytterligere kapital på denne måten ikke har vært tilstrekkelig vurdert av finansierer og/eller bedrift. Innovasjon Norge stiller seg således tvilende til om særskilt pantsettelse vil bidra på hensiktsmessig måte i den retning som er lagt til grunn i utredningen.

Tvert imot, tror vi at konsekvensene som vi har trukket frem ovenfor viser at ordningen kan virke mot sin hensikt.

IV Innovasjon Norges prinsipale synspunkter – opprettelse av et tosporet system

På tross av innvendingene vi har fremsatt ovenfor, ser Innovasjon Norge at det innenfor enkelte bransjer/typer av saker kan være formålstjenlig med særskilt pantsettelse av patenter, planteforedlerretter og eventuelt varemerker og design, samt lisenser til slike.

Blant annet vil panthaver ved særskilt pantsettelse kunne "låse" patentet/planteforedlerretten/de immaterielle rettighetene og f.eks hindre pantsetter i å foreta disposisjoner i strid med panthavers interesse.

Videre vil det muliggjøre pantsettelse av immaterielle rettigheter innenfor landbruksvirksomheter siden slikt pant p.t ikke omfattes av pant i landbruksnæring etter panteloven § 3-9.

Aller viktigst er at virksomheter som utvikler patenter og andre immaterielle rettigheter for salg til andre virksomheter, dermed får anledning til å pantsette immaterielle rettigheter. I dag kan immaterielle rettigheter som utvikles for salg ikke pantsettes, selv om de er å betrakte som virksomhetens handelsvarer. Årsaken er at varelagerpantsettelse etter panteloven § 3-11 kun gjelder for fysiske verdier/varer slik at immaterielle verdier faller utenfor.

Av ovennevnte grunner, mener Innovasjon Norge det bør åpnes for et tosporet system hvor patenter og planteforedlerretter (og eventuelt varemerker/design) fortsatt kan pantsettes som tingsinnbegrepspant som del av driftstilbehør, men i tillegg også skal kunne pantsettes enkeltvis ved registrering i de respektive særskilte registrene.

Innovasjon Norge mener det i så fall kan etableres en ordning etter samme prinsipp som motorvognpant i panteloven § 3-8 hvor motorvognen enten kan pantsettes som flåtepant/tingsinnbegrep eller enkeltvis.

Ved et tosporet system vil samtlige hensyn for den ene (som del av driftstilbehør) eller andre ordningen (enkeltvis pantsettelse) ivaretas. Samlet pantsettelse som driftstilbehør ville bidra til å sikre kredittgiving til bedriften, samtidig som enkeltvis pantsettelse av f.eks patent ville kunne bidra til ytterligere/særskilt finansering i forbindelse med utvikling av nye patenter.

I den forbindelse oppstår det spørsmål om det særskilte pantet i så fall skal gis prioritet før det generelle driftstilbehørspantet dersom det særskilte pantet i tid er etablert etter driftstilbehørspantet (hvilket det i de aller fleste tilfeller vil være). Utredningen synes å basere seg på at et slik særskilt pant burde gis prioritet foran et driftstilbehørspant. Innovasjon Norge mener dette ville føre til en uheldig vridning av panterekkefølgen og ha de samme negative konsekvenser hva gjelder kredittgiving og merarbeid som det er redegjort for ovenfor dersom patent og planteforedlerrett tas ut av driftstilbehørspantet.

Selv om det ikke sies eksplisitt i forarbeidene til panteloven eller i annen litteratur om emnet, mener Innovasjon Norge det forholder seg slik at det er det pantet som først har fått etablert rettsvern som også har best rett etter panteloven § 3-8 (hva gjelder forholdet mellom samlet pantsettelse/flåtepant eller enkeltvis pantsettelse av motorvogn). En annen løsning må positivt komme frem i lovteksten eller forarbeider. Tilsvarende bør, etter Innovasjon Norges mening, gjelde for et eventuelt tosporet system for immaterielle rettigheter innenfor driftstilbehørspant.

Partene vil oppnå den forutsatte sikkerhet og forutberegnelighet ved at panthaver i driftstilbehør tinglyser prioritetsvikelse i forhold til panthaver i særskilt patent eller inngår panthaveravtale vedrørende forutsatt prioritet. Dersom slik prioritetsvikelse ikke tinglyses eller avtales, må likevel utgangspunktet være at det pant som er registrert først i tid også er det pant som har best rett. I motsatt fall ville lite være oppnådd med å ha et dobbeltsporet system ettersom driftstilbehørspanthaver uansett ville risikere å få sitt pant forringet av en senere særskilt pantsettelse av patent eller lignende. Resultatet ville bli at panthaver i tillegg måtte sørge for særskilt og fortløpende pantsettelser av nye patenter, planteforedlerretter og eventuelle andre immaterielle rettigheter for å unngå et slikt resultat.

Innovasjon Norge viser for øvrig til at det i utredningen er beskrevet tosporede systemer i fremmed rett (bl.a andre nordiske land) hvor også særskilt pantsettelse i varemerker og design inngår. Utredningen sier lite om erfaringene med tosporede system fra øvrige land, men det kan være grunn til å se nærmere på erfaringene fra disse landene.

Litt avhengig av hvilke erfaringer øvrige land med tosporet system har, er Innovasjon Norge enig i at det også kan være hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av varemerker og design i tillegg til patent og planteforedlerretter.

V Særskilte kommentarer til utkastets lovparagrafer

For det tilfelle at et tosporet system skulle velges, må de foreslåtte lovparagrafene i utkastet endres for å ta høyde for et tosporet system. Innovasjon Norge har i den forbindelse noen helt foreløpige kommentarer til noen av de foreslåtte lovbestemmelsene:

a) Til utkastet panteloven § 3-4:

Som det fremkommer i utredningen på s 22 er det som følge av Lovavdelingens uttalelse 25. januar 1984 gode grunner som tilsier at både meddelte patenter, lisensrettigheter i et patent og rettigheter i et innlevert patentsøknad i utgangspunktet kan bli pantsatt som driftstilbehør etter patentloven § 3-4 (2) b. Et tosporet system kan således oppnås ved at det i forslaget til ny § 3-4 (2) b tas inn igjen "patent og planteforedlerrett" og at det tilføyes et nytt ledd under (2) som f.eks lyder:

"Pantsettelse av patent og planteforedlerrett kan skje samlet som del av driftstilbehør i denne paragraf eller særskilt etter bestemmelsene i kapittel 4a. "

Det bør enten i lovteksten eller i forarbeidene til bestemmelsene klart fremgå at "patent og planteforedlerrett" etter § 3-4 skal ha samme omfang som adgangen til særskilt pantsettelse etter kapittel 4a slik at både meddelt patent, patentsøknader og lisensrettigheter omfattes.

Videre bør det i forarbeidene inntas en presisering slik at det klart kommer frem at virksomheter som i hovedsak driver med utvikling og utlisensiering av immaterielle rettigheter utvilsomt antas å "benytte disse i sin næringsvirksomhet" og at nevnte immaterielle rettigheter og lisenser til slike således omfattes av driftstilbehørspantet etter panteloven § 3-4. Her vises til den uklarhet som finnes i juridisk teori hvor noen hevder at nevnte virksomheters immaterielle rettigheter ikke omfattes av driftstilbehøret fordi de ikke benyttes i virksomheten, men i stedet har karakter av å utgjøre selve handelsvaren (men ikke kan pantsettes som varelager fordi immaterielle rettigheter ikke er fysiske gjenstander).

I den forbindelse vil det også være relevant å vurdere nærmere om en utvidelse av panteloven § 3-11 vil være hensiktsmessig slik at virksomheter som utvikler immaterielle rettigheter for salg til andre virksomheter, eventuelt kan pantsette disse som varelagerpant etter panteloven § 3-11. Det betyr i så fall at panteloven § 3-11 utvides til å omfattes så vel fysiske varer som immaterielle verdier.

b) Til utkastet panteloven § 4-12:

I utredningen s 23 er nærmere beskrevet forholdet til utenlandske immaterialrettigheter og i hvilken grad disse inngår i driftstilbehørspantet etter panteloven § 3-4, herunder en påpekning av at det vil bero på rettsreglene i vedkommende utland om denne pantsettelsen av rettigheten i Norge anerkjennes og har rettsvern der, og hvilke regler som skal gjelde for den. Ved å opprettholde alternativet med pantsettelse av immaterielle rettigheter som del av driftstilbehørspant, synes den foreslåtte bestemmelsene om utenlandske immaterialrettigheter i § 4-12 (2) overflødig siden

rettighetene allerede vil være omfattet av driftstilbehørspantet. Dersom det ønskes særskilt prioritet i utenlandske immaterialrettigheter (i den grad disse inngår i driftstilbehørspantet og eventuelt nyter rettsvern i utlandet), kan dette løses i en panthaveravtale.

c) Til utkastet panteloven § 4-13:

Av samme grunner som under § 4-12, kan foreslåtte 2. setning i første ledd under § 4-13 og 3. setning i 2. ledd under § 4-13 strykes.

d) Til utkastet panteloven § 4-14:

Innovasjon Norge oppfatter bestemmelsen slik at de disposisjoner som kan foretas etter foreslåtte § 4-14 i panteloven er av tilsvarende karakter som nevnt i panteloven § 1-11. Det betyr at disposisjonene som nevnes blir på sekundær prioritet etter panteretten, selv om dette ikke fremkommer klart av ordlyden. En presisering av at det dreier seg om disposisjoner på sekundær prioritet bør gjerne fremkomme tydelig i forarbeidene. Av samme grunner som i kommentarene til § 4-12 og 4-13, kan annet ledd i § 4-14 strykes.

e) Overgangsbestemmelsene i del IV i utkastet

må tilpasses tilsvarende. Bl.a kan punkt 2 c strykes.

VI Innovasjon Norges subsidiære synspunkter – opprettholde nåværende ordning med presisering

Alternativt, dersom et tosporet system ikke ønskes etablert, mener Innovasjon Norge nåværende ordning bør opprettholdes. Da må det imidlertid foretas en presisering i forarbeidene slik at det klart kommer frem at virksomheter som i hovedsak driver med utvikling og utlisensiering av immaterielle rettigheter utvilsomt antas å "benytte disse i sin næringsvirksomhet" og at nevnte immaterielle rettigheter og lisenser til slike således omfattes av driftstilbehørspantet etter panteloven § 3-4.

Videre må det tas inn en presisering i forarbeidene slik at det tydelige fremkommer at søknader, meddelte patenter/planteforedlerretter (og eventuelt design og varemerker) og lisenser til slike omfattes av driftstilbehørspantet, jfr tilsvarende kommentarer under punkt V ovenfor til utkastet panteloven § 3-4.

Som nevnt ovenfor under punkt V, kan det også vurderes om det skal åpnes for at virksomheter som utvikler immaterielle rettigheter for salg til andre virksomheter, skal kunne pantsette sine immaterielle rettigheter/handelsvarer som del av varelagerpant etter panteloven § 3-11.

Nåværende ordning, vil med nevnte presiseringer, i hovedsak være tilstrekkelig fleksibel for å oppnå eventuell særskilt finansiering av utviklingsprosjekter av immaterielle rettigheter ved inngåelse av relevante panthaveravtaler og/eller prioritetsvikelser. Samtidig innebærer nåværende ordning at de

ulemper en utskillelse av patent og planteforedlerrett fra driftstilbehørspantet nødvendigvis vil føre med seg ikke inntreffer.

I den forbindelse opplyses at Innovasjon Norge har god erfaring med bruk av både prioritetsvikelser og/eller inngåelse av panthaveravtaler/oppgjørsavtaler hvor det mellom panthaverne i driftstilbehøret avtales at den enkelte bank/finansør sikres oppgjøret fra de verdier vedkommende har finansiert ved sitt lån.

VII Øvrige foreslåtte endringer

Øvrige foreslåtte endringer i panteloven § 3-4, som innebærer at driftstilbehørspantet også omfatter rett til databaser og andre arbeider som er vernet etter åndsverkloven § 43, film- og fonogramproduzenters rett etter åndsverkloven § 45 og rett til fotografiske bilder, tiltres av Innovasjon Norge.

Med vennlig hilsen
for Innovasjon Norge



Bjørn C. Olsen
Juridisk direktør



Linda Stenersen
Advokat