

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

Oslo, 2012.06.01

Høringsuttalelse – særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Det vises til høringsbrev med vedlegg av 8. februar d.å.

Patentstyret er et kompetansesenter for industrielle rettigheter, i kraft av å være registreringsmyndighet for patenter, varemerker og design. Vårt formål inkluderer å legge til rette for innovasjon ved å arbeide for å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om industrielle rettigheter. Vi er derfor positive til at det nå er foretatt en grundig gjennomgang av spørsmålet om pantsettelse av immaterialrettigheter og de utfordringer dette medfører – så vel av gjeldende rett som av mulige framtidige løsninger.

Patentstyret støtter utreders forslag om å åpne for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter, samt av søknader om og lisenser i disse rettsposisjonene. Foruten å kunne bidra til innovasjon, spesielt til finansiering av FoU-prosjekter på et tidlig stadium, vil den foreslåtte pantsettelsesadgangen rette fokus mot de verdier som ligger i patenter og planteforedlerretter. Dette ser vi på som svært positivt.

Avgrensningen av immaterialrettigheter som skal kunne pantsettes særskilt

Andre immaterialrettigheter enn patenter og planteforedlerretter, herunder design- og varemerker, skal etter det foreslåtte ikke kunne pantsettes særskilt, men fortsatt sammen med øvrig driftstilbehør som tingsinnbegrepspant.

Patentstyret støtter den løsningen som er foreslått. Det ligger store verdier i for eksempel et varemerke eller en design, men utviklingen av disse fram til registreringstidspunktet, er normalt ikke kapitalkrevende i samme grad som selve utviklingen av patenter. Særlig varemerker vil gjerne bli verdifulle først etter å ha blitt gjort godt kjent. Ved å åpne for særskilt pantsettelse også av design og varemerker, ville man imidlertid kunnet bedre mulighetene for finansiering av kostbar markedsføring, samtidig som man fikk økt fokus på rettighetenes verdi. Med tanke på de forhold som er påpekt i utredningen, særlig ved realisasjon og ved sammenfiltrering av rettigheter, er vi likevel enige i den avgrensningen som er foretatt.

Ifølge utkastet skal patenter og planteforedlerrettigheter (og bruksrettigheter til disse rettighetene) ikke lenger omfattes av driftstilbehørspantet, og tas dermed ut fra opplistingen i panteloven § 3-4 (2). Det er positivt at listen i panteloven § 3-4 (2) samtidig foreslås oppdatert med tilføyelse av rettigheter etter åndsverkloven.

Registrering, rettsvern og kollisjonsregler

Patentstyret blir etter forslaget registreringsmyndighet for pant i patenter og patentsøknader som er registrert i Patentregisteret – dvs. norske søknader og patenter, internasjonale videreførte patenter og søknader, og europeiske patenter som gjelder for Norge og søknader om europeiske patenter som skal gjelde for Norge og som er kunngjort i henhold til patentloven § 66g, samt for pantsettelser av registrerte lisenser i disse rettsposisjonene.

Det er hensiktsmessig at pantsettelse av patentrettigheter og søknader som er registrert i Patentregisteret skal registreres og oppnå rettsvern ved innføring i samme register. Dette sikrer en samlet oversikt over rettsstiftelser i patentet/patentsøknaden og sikrer notoritet.

Patent- og planteforedlerrettigheter som ikke har virkning i Norge, skal etter det foreslåtte kunne pantsettes ved registrering i Løsøreregisteret. Ettersom rettighetene er geografisk avgrenset, tilsier hensikten med å åpne for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter at også rettigheter med virkning utenfor Norge må kunne pantsettes. Registrering i Løsøreregisteret framstår da som eneste løsning. Det er naturlig og viktig at Patentstyret ikke involveres ved slik pantsettelse, og vi stiller oss bak valget om å unngå en tosporet løsning hvor samme pantsettelse kan/skal registreres i flere registre.

Når det gjelder europeiske patentsøknader, vil vi bemerke at søknaden som sådan skal kunne pantsettes ved registrering i Løsøreregisteret med hjemmel i utkastet til pantelov § 4-12 (2), jf. § 4-13 (1) 2. pkt. Dersom søker velger å sende inn oversettelse av søknaden til Patentstyret, og denne blir kunngjort etter patentloven § 66g, skal søknaden (den rettsposisjon kunngjøringen av søknaden gir) kunne pantsettes ved registrering i Patentstyrets særskilte register, jf. patentforskriften § 45. Dette vil kun ha betydning ved en senere validering av det europeiske patentet i Norge. Fra valideringstidspunktet vil pantretten etter § 4-12 (2), jf. § 4-13 (1) 2. pkt omfatte den rett det europeiske patentet gir utenfor Norge. Skal pantet også omfatte pantretten i Norge, får denne pantsettelsen rettsvern ved registrering i Patentregisteret, med mindre den kunngjorte oversettelsen av søknaden allerede er pantsatt.

Patentstyret forutsetter at de tilfeller hvor en europeisk patentsøknad som er publisert i henhold til patentloven § 66g og pantsatt etter panteloven § 4-12 (1) a) jf. patentloven § 50b første ledd nr. 3), ikke valideres innen utløpet av tremånedersfristen i henhold til § 66c, jf. patentforskriften § 59, omfattes av ordlyden i patentloven § 50e "ikke lenger skal gjelde", slik at pantet da blir å slette etter patentloven § 50f.

Patentregisteret er for øvrig etter vårt syn godt egnet for registrering av panteretter. Det vil bare måtte gjøres mindre tilpasninger i Patentstyrets eksisterende systemer for å administrere den foreslåtte løsningen.

Patentstyret vil også bemerke at den foreslåtte § 44 siste ledd i patentloven synes å gi en klar og forståelig kollisjonsregel mellom rettsstiftelser i patentet, planteforedlerretten eller i søknaden om eller lisensen i disse rettighetene. Regelen vil antagelig føre til at flere lisenser anmerkes i Patentregisteret enn det fåtall vi ser registrert per i dag, også uavhengig av om lisensen skal pantsettes.

Bemerkninger til enkelte av de foreslåtte bestemmelsene:

Ifølge **utkastet til pantelov § 4-13 (2) annet pkt. og utkastet til patentlov § 50 d første ledd siste punktum** stilles det krav til dokumentasjon av så vel pantsetterens rett til immaterialrettigheten som av panthaverens panterett ved begjæring om registrering av pant i Patentregisteret.

Begjæring om registrering av pant kan ifølge utkastet til patentlov § 50d første ledd første punktum inngis av panthaver eller den som har retten til patentet eller patentsøknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Den som er registrert i Patentregisteret som innehaver av patent, patentsøker eller lisenstaker, anses etter patentloven § 50d annet ledd å ha rett til den rettsposisjonen han er registrert som innehaver av, såfremt ikke annet godtgjøres. Dette er i tråd med den praksis Patentstyret har i dag.

Lovutkastet presiserer ikke hva som kreves som dokumentasjon av pantretten. Patentstyret antar at det her vil være naturlig å legge ved panteavtalen, evt. en erklæring undertegnet av så vel pantsetter som panthaver. Vi finner det naturlig at dokumentasjonsspørsmålet gis noe nærmere omtale i forarbeider til et eventuelt lovutkast som følge av utredningen.

Utgangspunktet for Patentstyret er at vi som registermyndighet ikke etterprøver den dokumentasjon som fremlegges. Vi stiller ikke særlige krav til dokumentasjon av rettigheter som kreves registrert. Når registrering nå vil kunne få betydning for prioritet mellom ulike rettsstiftelser i patentet/patentsøknaden, er det naturlig at kravene til dokumentasjon skjerpes. Dette vil særlig gjelde for registrering av lisenser, da registreringen ifølge utkastet

skal gi lisenstaker rett til å pantsette lisensen uten ytterligere å måtte dokumentere sin rettighet.

Registrering av særskilt pant og strengere krav til dokumentasjon av rettigheter, vil føre til merarbeid for Patentstyret, blant annet i form av innsending av dokumenter til Patentstyrets fullelektroniske arkiv. Merutgiftene vil det være naturlig å dekke inn ved å kreve betaling for de tjenestene som utføres. Vi merker oss at departementet har tatt høyde for dette ved den foreslåtte hjemmelen i **patentloven § 50d siste ledd**. Patentstyret vil bemerke at betaling for registrering i henhold til gjeldende terminologi vil bli å betegne som *gebyr*.

Det er positivt at immaterialrettighetene nå har blitt vurdert som mulige pantobjekter i og utenfor den eksisterende ordningen med driftstilbehørspant. Immaterialrettigheter utgjør ikke sjelden den vesentligste verdien i en virksomhet, og utviklingen tilsier at disse rettighetene vil bli stadig mer betydningsfulle. Utredningen viser at det ikke er enkelt å finne ordninger som tilgjengeliggjør immaterialrettigheter for virksomhetens kreditorer, og at driftstilbehørspant i mange tilfeller kan være den mest hensiktsmessige måten å utnytte disse rettighetene på som kredittsikring. Den foreslåtte adgangen til særskilt pantsettelse av patenter, planteforedlerretter og søknader om og lisenser i disse rettighetene, kan imidlertid, slik Patentstyret oppfatter det, kunne bidra til finansiering av prosjekter som ellers ikke ville oppnådd finansiering, og dermed til innovasjon og utvikling av nye ideer, framgangsmåter og produkter. Dette arbeider vi i Patentstyret også for.

Med vennlig hilsen



Maria E. Duna
Stabsdirektør
Juridisk og internasjonal stab



Karine Lutnæs Aigner
Rådgiver