

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER

En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for
særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter
av advokat Astri M. Lund

Avgitt til det Kgl. justis- og politidepartement

12. desember 2011

Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Innhold

1.	Innledning	7
2.	Bakgrunn	
2.1.	Innledning	8
2.2	Immaterialrettigheter	9
2.2.1	Rettighetstypene.....	9
2.2.2	Om overdragelse av immaterialrettigheter	12
2.2.3	Utlegg i immaterialrettigheter.....	15
2.3	Immaterialrettslignende posisjoner	17
2.4	Pantsettelse av immaterielle rettigheter – gjeldende rett	18
2.4.1	Adgang til pantsettelse som driftstilbehørspant.....	18
2.4.2	Når regnes en immaterialrettighet som driftstilbehør.....	24
2.4.3	Rettsvern, bruk og avhendelse av immaterialrettighet som inngår i driftstilbehørspant	25
2.5	Overdragelse av immaterialrettighet som sikringsform	27
2.6	Retningslinjer utarbeidet i UNCITRAL	28
2.7	Fremmed rett om adgang til pantsettelse av immaterialrettigheter	30
2.7.1	Innledning.....	30
2.7.2	Dansk rett.....	30
2.7.3	Finsk rett	32
2.7.4	Svensk rett	32
2.7.5	Tysk og østerriksk rett	34
3.	Om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter	36
3.1	Oppfatninger blant berørte aktører	36
3.2	Allmenne vurderinger	37
3.3	Porteføljepant eller pantsettelse av enkeltrettigheter	41
3.4	Særskilt pant i immaterialrettigheter	45
3.4.1	Innledning.....	45
3.4.2	Identifikasjon av pantegjenstanden.....	46
3.4.3	Oversikt over rettighetsforhold	46
3.4.4	Rettsvern.....	47
3.4.5	Eiers rådighet over pantet.....	49

3.4.6	Samspill mellom rettigheter	50
3.4.7	Forholdet mellom særskilt pant og driftstilbehørspant	56
3.4.8	Konklusjon.....	59
4.	Nærmere om særskilt pant	60
4.1	Rett til patent.....	60
4.1.1	Innledning.....	60
4.1.2	Patentrettigheter som bør kunne brukes som særskilt pant	60
4.1.3	Rettsvern og kollisjonsregler.....	63
4.1.4	Forholdet til andre immaterielle rettigheter.....	66
4.1.5	Forholdet til driftstilbehørspant.....	69
4.2	Plantebredtrett	70
4.3	Designrett	71
4.3.1	Innledning.....	71
4.3.2	Designrett – etablering og innhold	71
4.3.3	Særskilt pantsettelse – behov og funksjon.....	72
4.3.4	Egnethet som særskilt pant	73
4.3.5	Forholdet til andre immaterielle rettigheter.....	74
4.3.6	Forholdet til driftstilbehørspant.....	79
4.3.7	Bestemmelser om særskilt pantsettelse av designrettigheter.....	81
4.4	Rett til varemerke og andre kjennetegn.....	83
4.4.1	Innledning.....	83
4.4.2	Særskilt pantsettelse – behov og funksjon.....	85
4.4.3	Identifikasjon, registrering og rettsvern	88
4.4.4	Egnethet som særskilt pant	89
4.4.5	Nærmere om sammenheng mellom kjennetegnsrettigheter.....	91
4.4.6	Forholdet til opphavsrett og designrett.....	95
4.4.7	Om forholdet til driftstilbehørspant	96
4.4.8	Bestemmelser om særskilt pantsettelse av rett til varemerke.....	97
4.5	Kretsmønsterrett	100
4.6	Opphavsrett og nærstående rettigheter	101
4.6.1	Innledning.....	101
4.6.2	Opphavsrettens innhold og utnyttelse	101

4.6.3	Særskilt pantsettelse – behov og funksjon.....	104
4.6.4	Om rettighetsforhold og identifisering av pantegjenstanden.....	108
4.6.5	Om offentliggjøring av verk og overdragelse av opphavsrett	110
4.6.6	Særlig om ervervet opphavsrett.....	114
4.6.7	Om særskilt pant og driftstilbehørspant	116
4.6.8	Nærstående rettigheter.....	117
5.	Merknader til lovutkastet.....	120
5.1	Innledning	120
5.2	Endringer i panteloven	120
5.3	Endringer i patentloven	126
5.4	Endringer i planteforedlerloven	130
5.5	Overgangsbestemmelser	131
	Utkast til lov om endringer lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant m.v. og andre lover (pantsettelse av patent og planteforedlerrett)	134
	<u>Vedlegg:</u> Lovutkast om pantsettelse av immaterialrettigheter	143

1. Innledning

Justisdepartementet ga ved brev 19. august 2008 advokat Astri M. Lund i oppdrag å gjøre en utredning av spørsmålet om det skal åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter. I brevet heter det:

"Justisdepartementet ønsker en vurdering av om det bør etableres en adgang til særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter, og at det utarbeides et forslag til lovregulering av det, i hvert fall for de immaterialrettighetene som det finnes særskilte registre for. Bakgrunnen for oppdraget er at det i de senere år er etablert mange typer virksomheter der de vesentligste av verdiene er knyttet til immaterielle rettigheter. Det er ønskelig å se nærmere på om pantereglene kan innrettes bedre for disse virksomhetene enn dagens adgang til driftstilbehørspantsettelse etter panteloven § 3-4.

Utredningen står fritt til å drøfte spørsmålet i relevante fora og med aktuelle organisasjoner og organer underveis."

Spørsmålet er blitt drøftet med flere. I et møte holdt torsdag 3. september 2009 på bakgrunn av en skriftlig invitasjon vedlagt en redegjørelse for gjeldende rett og en liste med spørsmål "til inspirasjon" deltok representanter for Innovasjon Norge, Legemiddelindustriforeningen, NHO og Patentstyret. Øvrige inviterte var Abelia, som henviste til NHO, Den norske Forleggerforening, Finansnæringens Hovedorganisasjon, FONO, IFPI Norge, IKT-Norge, Den Norske Dataforening, Mediebedriftenes Landsforening og Norske Film- og TV-produsenters Forening. Finansnæringens Hovedorganisasjon var forhindret fra å møte. I stedet møtte utreder Dokumentutvalget i Finansnæringens Hovedorganisasjon den 29. oktober s.å. De nevnte organisasjonene fra mediesiden og flere rettighetshaverorganisasjoner var særskilt invitert til og mange av dem deltok i et møte i Norsk forening for opphavsrett den 8. september 2009 der utreder, under henvisning til oppdraget fra Justisdepartementet, innledet til diskusjon under overskriften "Er det behov for adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett og nærstående rettigheter, og hvilke rammer bør i så fall settes for dette?". Videre innledet utreder til diskusjon i Norsk Biotekforum – Møteplass IPR 15. mars 2010 under tittelen "Har bioteksektoren behov for adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter?". Utreder hadde en ytterligere samtale med Innovasjon Norge våren 2010. Endelig holdt utreder foredrag på Forum Rettsinformatikk 6. mai 2010 om temaet "Pantsettelse av immaterialrettigheter, herunder opphavsrettigheter til programvare". Forum Rettsinformatikk er et årlig kurs som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter og Norsk Forening for Jus og EDB, hvor det er bred deltakelse fra dataindustrien. Utreder har dessuten mottatt en del innspill per e-post, telefon m.v.

Utreder har på oppdrag av Justisdepartementet deltatt på møter i en arbeidsgruppe i UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) som har hatt som oppgave å utarbeide et utkast til retningslinjer om utnyttelsen av immaterialrettigheter som sikkerhet. Dette dokumentet skal bli et tillegg til de generelle retningslinjene UNCITRAL har utarbeidet vedrørende sikkerhetsstillelse (UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions). Dokumentet ble vedtatt i UNCITRAL-kommisjonen 29. juni 2010. Det er omtalt under pkt. 2.6 nedenfor.

2. Bakgrunn

2.1. Innledning

Etter norsk rett er avtalepant gyldig mellom partene bare når det foreligger lovhjemmel (panteloven § 1-2 annet ledd). I dag kan immaterialrettigheter bare pantsettes som del av driftstilbehørspant, etter panteloven § 3-4. De fleste, men ikke alle, typer immaterialrettigheter er nevnt der: *"rett til varemerke, sekundært forretningskjennetegn, patent, design, kretsmønster for integrerte kretser og planteforedlerrett og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk"* (§ 3-4 annet ledd bokstav b). Dette er alle rettigheter som har form av enerett. Immaterialrettslignende posisjoner som ikke har form av enerett – som "know-how" og "good-will" – og som ofte omtales som immaterielle rettigheter, er ikke med.

I begrunnelsen for at immaterialrettigheter skal kunne omfattes av driftstilbehørspant, uttaler Sivillovbokutvalet at slike rettigheter ofte representerer de største aktiva i en virksomhet og at *"i regelen vil dei såleis ha fastare tilknytning til verksemda enn dei einskilde lausøyretinga"*. Utvalget fremholder som den viktigste grunnen til at de tas inn under ordningen med driftstilbehørspantsettelse ("foretakspantsettning") at denne kan bli *"lite tenleg om det ikkje skal vera råd å pantsetja immaterialrettane òg"*.¹ Man valgte ikke å ta opp noe forslag om å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter. Sivillovbokutvalet nevnte at det i noen sammenhenger var fremsatt forslag om dette, og at *"i nokon mon kunne det la seg gjennomføra med ei utbygging av dei spesielle registreringsskipnadane"*. Utvalget mente at det likevel var enklere å pantsettes slike rettigheter i tilknytning til virksomheten, og at det ikke var *"nemnande trong til særskilt pantsetjing i tillegg, særleg fordi det i stor mon er råd å skaffa seg kapital med å gje lisensar"*. I proposisjonen bemerket departementet at tanken om å kunne stifte pant ved registrering i de særskilte registrene, som Styret for det industrielle rettsvern tok opp igjen under høringen av forslaget til panteloven, kunne være verdt å overveie, men konkluderte: *"Spørsmålet bør etter departementets mening utredes nærmere og gjeres til gjenstand for vanlig høringsbehandling før det eventuelt blir fremmet noe forslag."*²

Det er ikke i forarbeidene redegjort nærmere for hvordan reglene om driftstilbehørspant skal anvendes på immaterialrettigheter. Som drøftelsen nedenfor i pkt. 2.4 vil vise, kan det reises flere spørsmål i så henseende. Etter forslaget ifølge Sivillovbokutvalets innstilling og likeledes ifølge proposisjonen, skulle det imidlertid være adgang til å avgrense driftstilbehørspantet, positivt eller negativt.³ Dette ville gi mulighet til individuelle tilpasninger av hvilke formuesgoder som skulle omfattes, noe som ikke minst kunne være relevant for immaterialrettigheter. Denne adgangen ble imidlertid fjernet da lovforslaget ble behandlet i Stortinget, uten nærmere diskusjon av de praktiske konsekvensene av endringen.⁴

Som påpekt i mandatet fra Justisdepartementet er det i de senere år etablert mange typer virksomheter der de vesentligste av verdiene er knyttet til immaterielle rettigheter.

Noen er rene FoU-foretak som konsentrerer seg om å utvikle produkter (fremgangsmåter, prosesser, utstyr, varer eller tjenester) og etablere immaterialrettigheter til disse, med sikte på å selge eller lisensiere rettighetene eller selge selve foretaket. Som ledd i virksomheten erverves eller lisensieres også immaterialrettigheter fra andre, for utnyttelse sammen med rettighetene foretaket selv har opparbeidet. Ofte blir selve forsknings- og utviklingsarbeidet foretatt av andre på oppdrag fra foretaket. Salg eller lisensiering av rettighetene som foretaket eier (eller disponerer i medhold av en lisensavtale) kan skje til bedrifter i samme konsern eller til "fremmede" bedrifter. I biotekbransjen og programvarebransjen finnes mange

¹ NUT-1970-2. Rådsegn 8 "Om pant" s. 84.

² Ot.prp. nr. 39 (1977–78) s. 51f.

³ NUT-1970-2 Rådsegn 8 "Om pant" s. 85f. og Ot.prp. nr. 39 (1977–78) s. 54.

⁴ Innst. O. nr. 19 (1979–80) s. 13.

eksempler på virksomheter som drives slik. Det kan utgjøre selve forretningskonseptet eller være en følge av at virksomheten viser seg ikke å ha det nødvendige grunnlag – det være seg finansielt eller i andre henseender – for å ferdigutvikle produktet (f. eks. å gjennomføre kliniske prøver eller fullskala tekniske forsøk) eller for etablere egen produksjon og kommersialisering. Disse virksomhetene kan i dag ikke fullt ut nyttiggjøre seg immaterialrettighetene som grunnlag for å oppnå kreditt.

Også i andre, mer eller mindre tradisjonelle, bransjer finnes ikke så rent få foretak av denne typen. Dette har dels sammenheng med globaliseringen av produksjonen av varer og tjenester. Mange norske bedrifter henlegger produksjonen til egne eller andres bedrifter i utlandet, mens immaterialrettighetene "opparbeides" og håndteres av virksomheten i Norge, som utnytter dem gjennom lisensiering til bedriftene i utlandet. I slike tilfelle er immaterialrettighetene ofte det vesentligste aktivum i virksomheten her (i tillegg til virksomhetens personale). Modellen der rettighetene legges i én bedrift – typisk et holdingselskap, men det kan også være en særskilt FOU-virksomhet – i et konsern, og utnyttelsen av dem ved produksjon og omsetning av varer eller tjenester legges til andre bedrifter i konsernet, kan også være valgt ut fra ønsket om å beskytte rettighetene mot den risikoen som er forbundet med produksjon og kommersialisering. Den er dertil særdeles egnet når rettighetsporteføljen omfatter også "utenlandske" rettigheter, dvs. rettigheter som gjelder i utlandet og utnyttes der.

Men også i bedrifter der immaterialrettigheter utnyttes i egen produksjon, utgjør de en stadig større del av verdiene. Det har sammenheng med allmenne utviklingstrekk.

Det kan være grunn til å stille et spørsmålstegn ved om foretak som har betydelige – ja, endog sine vesentligste – verdier i form av immaterialrettigheter som kan pantsettes som del av driftstilbehørspant, oppnår en kreditt som står i rimelig forhold til de verdier rettighetene representerer. Det er på ingen måte gitt at immaterialrettighetene vurderes særskilt og tillegges selvstendig vekt når en kredittøyer skal ta stilling til om og med hvilken økonomisk ramme en virksomhet skal gis kreditt mot sikkerhet i virksomhetens driftstilbehør.

For næringslivet totalt sett har den andelen av formuesverdiene som immaterialrettighetene representerer økt betydelig i løpet av de siste tiårene.

Adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil kunne skape nye kredittmuligheter og bedre grunnlag for langsiktig finansiering, som kan være nærmere tilpasset låntakers behov, f. eks. i forbindelse med produktutvikling.

Det vil også kunne gi grunnlag for utvikling av finansieringsmodeller som kredittinstitusjonene vil kunne utnytte i markeder utenfor Norge, der deres kunder disponerer immaterialrettigheter.

I det følgende vil det, for å gi en bakgrunn for drøftelsen av spørsmålet om innføring av adgang til særskilt pantsettelse, bli kort redegjort for alle immaterialrettighetene. Videre vil adgangen til pantsettelse av immaterialrettigheter som driftstilbehørspant bli omtalt, da denne ordningen vil være av betydning i vurderingene vedrørende særskilt pantsettelse.

2.2 Immaterialrettigheter

2.2.1 Rettighetstypene

Immaterialrettigheter er eneretter til utnyttelse av visse typer frembringelser, nærmere bestemt det som gjerne kalles åndsproduksjon (resultater av intellektuell innsats) og kjennetegn. I den første kategorien ligger patentretten, planteforedlerretten, designretten, kretsmønsterretten samt opphavsretten og andre, såkalt nærstående, rettigheter som er

fastsatt i åndsverkloven.⁵ I den andre finner vi varemerkeretten og retten til foretaksnavn, sekundære forretningskjennetegn og domenenaavn.

Patentretten gjelder oppfinnelser, planteforedlerretten gjelder plantesorter, kretsmønsterretten gjelder utformningen av en integrert krets og designretten gjelder utseendet av et produkt eller en del av et produkt (herunder grafisk design og webdesign). Disse rettighetene omtales som industrielle rettigheter, i motsetning til opphavsrett, herunder de nærstående rettighetene ifølge åndsverkloven kapittel 5.⁶ Opphavsretten gjelder litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. De nærstående rettighetene er utøvende kunstners rett til sine fremføringer av verk, fonogram- og filmprodusenters rett til sine opptak og kringkastingsforetaks rett til sine sendinger, retten til fotografiske bilder samt retten til kataloger, databaser og lignende sammenstillinger av opplysninger.

Noen immaterialrettigheter kan overlappe hverandre. Overlapp er det hvor én og samme frembringelse omfattes av forskjellige rettigheter som gjelder de samme trekkene ved frembringelsen og for samme bruk av den. Da vil utnyttelsen av en av rettighetene kunne betinge utnyttelse også av den andre, og slik avhengighet vil kunne gå begge veier.

Også uten at det er et overlapp mellom rettigheter, kan det i det enkelte tilfelle være en betingelse for å utnytte en immaterialrettighet at man også kan utnytte en annen, altså en kobling som skyldes rettsregler og som i motsetning til overlapp gir avhengighet bare én vei. Det vil oftest gjelde rettigheter i samme kategori – f. eks. når en patentert oppfinnelse gjelder en forbedring av et element i en annen patentert oppfinnelse – men slike koblinger forekommer også mellom rettigheter av forskjellig kategori.

For øvrig forekommer det ofte at flere rettigheter som rettslig sett er innbyrdes uavhengige, utnyttes sammen, f. eks. for samme produkt.

Rettighetene som er resultat av intellektuell innsats (de egentlige åndsproduksjonsrettighetene) oppstår hos den som har gjort denne innsatsen. Det kan være flere som har deltatt på en måte som gir dem del i retten. Det er ikke uvanlig at immaterialrettigheter av den grunn eller på annet grunnlag er i sameie mellom flere. Siden vanlig utnyttelse av en immaterialrett er å overlate til andre enerett til en utnyttelsesform eller for et område, vil den enkelte sameier ikke kunne råde over noen del av retten alene under henvisning til bestemmelsen i sameieloven § 3. For fellesverk gjelder det særlige bestemmelser i åndsverkloven § 6.

Immaterialrettighetene kan deles i hovedgruppene rettigheter som det finnes særskilt register for (registrerbare rettigheter) og ikke-registrerbare rettigheter.

Rett til patent⁷, rett til design⁸ og planteforedlerrett⁹ kan bare oppnås ved registrering (i hhv. patentregisteret, designregisteret og plantesortregisteret). Rettighetene er tidsbegrenset. Registrering av patent kan opprettholdes i maksimalt 20 år fra dagen da søknad ble inngitt (for patenter for legemidler og for plantefarmasøytiske produkter på visse vilkår inntil 25 år) mot betaling av årsavgifter. Også for planteforedlerrett gjelder at den kan vare maksimalt 20 år fra søknadsdagen, men inntil 25 år for trær og vinranker, og at det må betales årsavgifter. Designregistrering gjelder for inntil fem perioder á fem år regnet fra dagen da søknaden ble inngitt, mot betaling av avgift for hver periode, mao. maksimalt 25 år fra søknadsdagen. For registrering av design for bestanddeler bestemt for reparasjon av sammensatte produkter, er varigheten begrenset til én periode, altså fem år fra søknadsdagen.

⁵ Rettighetene etter åndsverkloven § 43 til databaser mv. og §§ 45 og 45a for hhv. fonogram- og filmprodusenter og kringkastingsforetak faller strengt tatt i kategorien for vern av investeringer.

⁶ Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

⁷ Lov 5. desember 1967 nr. 9 om patent (patentloven).

⁸ Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven).

⁹ Lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven).

For *kjennetegnsrett* er bildet blandet. Rett til varemerke kan oppnås ved registrering i varemerkeregisteret eller ved innarbeidelse.¹⁰ For at et varemerke skal kunne registreres, må det kunne gjengis grafisk.¹¹ Kan det ikke det, kan varemerkerett oppnås bare gjennom at kjennetegnet innarbeides. Et varemerke anses innarbeidet *"når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn"*.¹² Nært beslektet med varemerkerett er *rett til sekundære forretningskjennetegn*, som imidlertid bare kan oppnås gjennom innarbeidelse.¹³ Innarbeidelsen og med den retten til det innarbeidede varemerket eller kjennetegnet kan være begrenset til en del av riket, mens retten til et registrert varemerke alltid gjelder for hele riket. *Rett til foretaksnavn* inntreffer ved bruk, men det forutsettes registrering i foretaksregisteret innen et år.¹⁴ (Den som bruker beskyttet forretningsnavn (dvs. foretaksnavn eller innarbeidet sekundært forretningskjennetegn) som kjennetegn for sine varer eller tjenester – såkalt naturlig varekjennetegn – har dessuten beskyttelse etter varemerkeloven mot andres urettmessige bruk av navnet som varemerke innenfor samme geografiske område, jf. varemerkeloven § 1 tredje ledd.) *Retten til domenenavn* er en enerett til en internettadresse, i den forstand at andre rent faktisk hindres fra å bruke vedkommende internettadresse. Rett til domenenavn oppnås ved registrering av et domenenavn under det relevante toppdomenet (i Norge: .no).¹⁵ Varemerkeregistrering varer ti år ad gangen regnet fra søknadsdagen, og fornyes mot betaling av avgift. Rett som bare er basert på innarbeidelse varer så lenge varemerket eller kjennetegnet er godt kjent i omsetningskretsen her i riket som noens særlige kjennetegn.

De *ikke-registrerbare immaterialrettighetene* er, foruten noen kjennetegnsrettigheter som alt er nevnt, kretsmønsterrett¹⁶, opphavsrett og de øvrige rettighetene etter åndsverkloven.

Kretsmønsterrett oppstår når kretsmønsteret blir frembragt. Vilkåret for kretsmønsterrett er at kretsmønsteret *"er resultat av frembringerens egen intellektuelle innsats"* og ikke er *"alminnelig kjent innen industrien"* (jf. kretsmønsterloven § 1 tredje ledd). Retten utløper ti år etter utløpet av det år da kretsmønsteret ble ervervsmessig utnyttet for første gang. Eneretten faller likevel bort 15 år etter utløpet av det år da kretsmønsteret ble frembragt, hvis det da ennå ikke er ervervsmessig utnyttet. Mao. er maksimal vernetid 25 år fra mønsteret ble frembragt.

Opphavsrett gjelder som nevnt litterære, vitenskapelige¹⁷ og kunstneriske verk. jf. åndsverkloven § 1 der det også er listet opp eksempler. Frembringelser som kvalifiserer som åndsverk og omfattes av opphavsrett, kan være av vidt forskjellig art, fra de utpreget kunstneriske frembringelser til det mer industrielle, så som datamaskinprogram. For at en frembringelse skal være gjenstand for opphavsrett, må den kvalifisere som åndsverk. Dette kravet betegnes gjerne som verkshøydekravet. Det er blitt formulert på forskjellige måter. Høyesterett formulerte det sist i en dom i 2007, slik: *"For at en frembringelse skal ha karakter av "åndsverk" i åndsverklovens forstand, må den være resultat av en individuelt preget skapende innsats, og ved denne innsatsen må det være frembrakt noe som fremstår som originalt"*.¹⁸ Retten oppstår i det verket kommer til uttrykk. Hovedregelen er at den varer opphavsmannens levetid + 70 år regnet fra utløpet av opphavsmannens dødsår.¹⁹

¹⁰ Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 3.

¹¹ Varemerkeloven § 14.

¹² Varemerkeloven § 3 tredje ledd annet punktum.

¹³ Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn m.v. (foretaksnavneloven) § 1-1 tredje ledd.

¹⁴ Foretaksnavneloven § 3-1 første ledd.

¹⁵ Se Kronprinsreg. res. 1. august 2003 Forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener (domeneforskriften) gitt med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 7-1 og § 10-1 annet ledd, og Norids regelverk for .no (navnepolitikken).

¹⁶ Lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser (kretsmønsterloven).

¹⁷ Som "vitenskapelige" verk regnes litterære og kunstneriske verk på det vitenskapelige område.

¹⁸ Rt. 2007 s. 1329.

¹⁹ Se åndsverkloven kapittel 4.

Retten til fotografiske bilder ifølge åndsverkloven § 43a oppstår ved fotograferingen og varer fotografens levetid + 15 år fra utløpet av fotografens dødsår, dog minimum 50 år regnet fra utløpet av året da fotografiet ble laget. Utgjør bildet et fotografisk verk, gjelder reglene for verk. Som fotografisk bilde regnes bilder som er skapt ved fotografisk teknikk, dvs. ved at lys eller annen stråleenergi (f. eks. røntgen) påvirker et medium.

Reglene i *åndsverkloven § 43* – omtalt som databasevernet eller katalogvernet – gjelder formular, kataloger, tabeller, programmer, databaser og lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering. Retten oppstår når opplysningene er sammenstilt og varer i 15 år fra utløpet av året da sammenstillingen ble gjort. Noen slike arbeider kan gjennom utvalget av materialet eller måten det er sammenstilt på, kvalifisere som et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk, og da gjelder reglene om opphavsrett.

Utøvende kunstners rettigheter gjelder deres fremføring av verk og oppstår i det fremføringen finner sted. Retten varer i 50 år etter utløpet av det året da fremføringen fant sted. Hvis opptak av fremføringen blir offentliggjort i løpet av dette tidsrommet, er opptaket vernet i 50 år fra utløpet av det året da opptaket første gang ble offentliggjort.

Fonogramprodusenters og filmprodusenters rettigheter gjelder opptakene de forestår at blir innspilt, og *kringkastingsforetaks rettigheter* til gjelder deres sendinger. Rettighetene har tilsvarende varighet som utøvende kunstners rettigheter.

Opphavsretten omfatter også verket i endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller annen teknikk. Den som gjør en oversettelse eller bearbeidelse har opphavsrett til denne, men utnyttelsen er avhengig av samtykke fra den som har opphavsrett til det oversatte eller bearbeidede verket.²⁰ Ikke en hvilken som helst endring kan klassifiseres som en bearbeidelse. En bearbeidelse foreligger når resultatet av dette arbeidet har verkshøyde. Gjøres det så omfattende endringer, at det som er tilført overskygger verket som dannet utgangspunktet for arbeidet, kan resultatet utgjøre et nytt, selvstendig verk.²¹

Verk vil ofte være vernet allerede på forberedelsesstadiet – allerede de første utkast eller de første mindre deler som frembringes vil kunne kvalifisere som åndsverk. Tilsvarende kan det forekomme at databaser og andre arbeider som nevnt i § 43 er vernet mens de er under utarbeidelse, idet deler av det som skal bli det som med tiden skal gjøres tilgjengelig, kvalifiserer til vern etter § 43.

2.2.2 Om overdragelse av immaterialrettigheter

Et alminnelig vilkår for pantsettelse av en rett er at retten skal kunne avhendes. Om den *"bare kan avhendes på visse vilkår, gjelder samme begrensning med hensyn til adgangen til å pantsette retten"*, jf. panteloven § 1-3 annet ledd.

De fleste immaterialrettigheter kan overdras, men lovgivningen setter visse rammer, og avtalepraksis kan innebære begrensninger.

Karakteristisk for immaterialrettene er at de består av et knippe med rettigheter i den forstand eneretten omfatter utnyttelse av det som er rettens gjenstand (oppfinnelsen, verket osv.) på forskjellige måter og i forskjellige sammenhenger (noe som gjerne omtales som forskjellige "beføyelser"). Utnyttelsen av eneretten kan stykkes opp etter bruksmåte og -område og fordeles på flere aktører. Særlig markert er dette for verk og andre prestasjoner som er vernet etter åndsverkloven, der utnyttelsesformene som omfattes av eneretten er flere enn

²⁰ Åndsverkloven § 4 annet ledd.

²¹ Åndsverkloven § 4 første ledd.

de som faller inn under eneretten ifølge de andre immaterialrettslovene, og retten ikke er begrenset til å gjelde utnyttelse i nærings- eller driftsøyemed. Retten til et verk eller en prestasjon blir ofte utnyttet ved å overlate rett til ulike beføyelser til forskjellige personer eller foretak – f. eks. overlates retten til å utgi en roman til et forlag og retten til filmatisering av romanen til en filmprodusent – og noen beføyelser kan være undergitt forvaltning gjennom forvaltningsorganisasjoner, som f. eks. TONO. Åndsverkloven betegner alle slike rettshandler som overdragelse av rett, også de som bare består i en tillatelse til en bestemt bruk og ikke gir en enerettsposisjon (enkle tillatelser). Det heter at retten kan *”helt eller delvis”* overdras til andre.²² Samme terminologi brukes i kretsmønsterloven.²³ I de andre immaterialrettslovene skilles mellom lisens, som betegner en rett til å bruke det som er rettens gjenstand (oppfinnelsen, plantesorten, designen, varemerket) og overdragelse av retten.

Lisenser kan være eksklusive eller ikke-eksklusive, og de kan gjelde for utøvelse av rettigheten for bestemte produkter eller tjenester eller en bestemt prosess, være begrenset til et geografisk område eller visse former for utnyttelse, eller være avgrenset på annen måte. Lisensavtaler der lisenstaker gis en enerett i den forstand at lisensgiver forplikter seg til ikke å gi lisens til andre, men kan utnytte retten i egen produksjon, blir gjerne betegnet som enelisenser, for slik å skille dem fra de *”virkelig”* eksklusive lisenser der lisensgiver forplikter seg til å avstå fra selv å utnytte rettigheten(e) på de måter som lisensen gjelder for. (Også forvaltningsavtaler kan være eksklusive, slik TONOs avtaler er.) Lisenser der det ikke gjelder noen begrensning for lisensgivers adgang til å gi lisens også til andre, kalles enkle lisenser.

Rett til patent og til design og planteforedlerrett kan overdras og lisensieres. Det kan også retten til varemerke og til sekundært forretningskjennetegn. Foretaksnavn kan overdras bare sammen med den virksomhet som foretaket driver eller med den vesentligste del av denne, og kan ikke lisensieres. Overføring av et domenenaavn til en annen skjer ved søknad om bytte av abonnent, som må godkjennes av det organet som tildeler domenenaavn, og gjennomføres ved sletting og ny registrering. Det som skjer er mao. ikke en egentlig overdragelse.

Kretsmønsterretten kan som nevnt overdras *”helt eller delvis”* (mao. avhendes og lisensieres). Det kan også rettighetene etter åndsverkloven, med unntak av de såkalte ideelle rettighetene – som retten til navngivelse og vernet mot krenkende utnyttelse – som gjelder for åndsverk, utøvende kunstneres fremføringer og fotografiske bilder.²⁴

Her skal også for fullstendighetens skyld nevnes at sameielovens regler om innløsningsrett for sameierne når en sameieandel overdras, kommer til anvendelse ved sameie i immaterialrettigheter. Som nevnt er det ikke uvanlig at immaterialrettigheter oppstår i sameie eller som følge av senere begivenheter er i sameie. Det i sin tur kan gi opphav til avtaler som regulerer adgangen til avhendelse.

Det er ikke uvanlig å avtale at en rettighet ikke skal kunne videreoverdras, eller andre begrensninger i erververens adgang til å la andre utnytte retten. Da er adgangen til pantsettelse tilsvarende begrenset. Det gjelder uansett hva slags rettighet det er tale om; vilkåret i panteloven § 1-3 annet ledd om at retten skal være overførbar, fanger også opp avtalte begrensninger som ikke har noen støtte i lovbestemmelser.

Lovgivningen på området inneholder flere bestemmelser av betydning for adgangen til å overdra en ervervet rettighet.

²² Åndsverkloven § 39 første ledd.

²³ Kretsmønsterloven § 4 første ledd.

²⁴ Se åndsverkloven § 3, som gjelder tilsvarende for utøvende kunstneres prestasjoner (jfr. § 42 femte ledd) og for fotografiske bilder (jfr. § 43a tredje ledd). Åndsverkloven § 3 gir en rett til navngivelse og et vern mot at verket gjøres tilgjengelig for allmennheten *”på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart”*.

Varemerkelisenser, lisenser for sekundære forretningskjennetegn og patentlisenser kan lisenstaker ikke overdra med mindre annet er eller må anses å være avtalt, jf. varemerkeloven § 54, foretaksnavneloven § 4-3 tredje ledd og patentlovens § 43.

Planteforedlerloven inneholder ingen regler om overdragelse og lisenser, når bortses fra henvisningen i planteforedlerloven § 26 annet ledd til patentloven § 44 som gjelder registrering av frivillige overdragelser og lisenser og av utlegg. Det synes å være nærliggende å anvende en tilsvarende regel som i patentloven § 43, da de samme hensyn gjør seg gjeldende for planteforedlerretten.

Regelen er den samme for designlisenser som for patentlisenser, men en lisens som inngår i en virksomhet kan overdras sammen med virksomheten hvis ikke annet er avtalt, jf. designloven § 53. Realisasjon av et driftstilbehørspant regnes ikke som overdragelse av virksomheten.

Tilsvarende gjelder etter åndsverkloven § 39b annet ledd at den som har fått overdratt opphavsrett ikke kan overdra den videre uten samtykke *"med mindre den går inn i en forretning eller en forretningsavdeling og overdras sammen med denne"*. Når åndsverkloven omtaler *"overdragelse"* omfatter dette også overlatelse av bruksrett (tilsvarende "lisens" etter de andre immaterialrettslovene). I tilfelle videreoverdragelse gjelder at overdrageren *"vedblir å være ansvarlig for at avtalen med opphavsmannen blir oppfylt"*. Bestemmelsene i § 39b gjelder tilsvarende for utøvende kunstners rettigheter etter åndsverkloven § 42 og for retten til fotografiske bilder etter åndsverkloven § 43a. De gjelder også for rettigheter som er ervervet på grunnlag av et tjenesteforhold, også opphavsrett som arbeidsgiver erverver i medhold av åndsverkloven § 39g om datamaskinprogram skapt av arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger.

Her skal nevnes at med mindre annet er avtalt følger det ikke med ved overdragelse av opphavsrett en rett til å gjøre endringer i åndsverket (åndsverkloven § 39b første ledd). Dessuten gjelder det såkalte spesialitetsprinsippet formulert i åndsverkloven § 39a: *"Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler."* Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for utøvende kunstners og fotografers rettigheter. Reglene har sammenheng med hvordan eneretten er definert i åndsverkloven § 2 og de personlige og ideelle aspektene ved opphavsretten. De rent ideelle rettighetene etter åndsverkloven § 3 kan ikke overdras.

For retten til patent, plantesorter, design og registrerte varemerker og tilsvarende registrerte søknader gjelder at overdragelse av rettighetene og lisenser kan registreres i respektive register (jf. patentloven § 44, planteforedlerloven § 26 som viser til patentloven § 44, designloven §§ 53 og 54 og varemerkeloven § 56). Registrene er søkbare både på den enkelte rettighet og på rettighetshavere (eiere så vel som lisenstakere).

Det er allment antatt at rett i en immaterialrettighet ikke kan ekstingveres, unntatt der hvor annet følger av bestemmelser om registrering.

Registrering av frivillig overdragelse eller lisens i patent- eller plantesortsregisteret medfører at i kollisjonstilfelle går denne overdragelsen eller lisensen foran eldre uregistrert frivillig overdragelse eller lisens, hvis erververen eller lisenstakeren var i god tro da rettsstiftelsen ble anmeldt til registrering. Regelen om dette finnes i patentloven § 44 femte ledd, og planteforedlerloven § 26 annet ledd viser til denne. Bestemmelsen lyder: *"Frivillig overdragelse av patent eller meddelelse av lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god"*

tro.” Regelen er lik den som gjelder ved kollisjons mellom frivillige rettsstiftelser som tinglyses etter reglene i tinglysingsloven.²⁵

Designloven § 54 fjerde ledd inneholder følgende kollisjonsregler: *”Er en designregistrering overdratt frivillig til flere, går den yngre retten i kollisjonstilfelle foran den eldre hvis den blir innmeldt for innføring i designregistret først, forutsatt at rettighetshaveren var i god tro ved innmeldingen. Det samme gjelder ved kollisjon mellom lisenser.”* Her inntreffer altså ekstinksjon bare ved kollisjoner mellom rettsstiftelser av samme type, altså ved kollisjoner mellom frivillige overdragelser og kollisjoner mellom lisenser, men ikke ved kollisjoner mellom rettsstiftelser av ulik type, her kollisjon mellom en overdragelse og en lisens, slik regelen er for rettsstiftelser i patent (og plantesorter).

Det er grunn til å spørre om denne forskjellen fra kollisjonsregelen som gjelder for rettsstiftelser i patenter er tilsiktet. I Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) om lov om beskyttelse av design (designloven) sies om kollisjonsbestemmelsen i § 54:

*”Fjerde ledd bygger på § 51 i designutredningen og viderefører mønsterloven § 27 femte ledd med redaksjonelle endringer. Bestemmelsen gjelder tilfellene der en designrett er frivillig overdratt til flere, eller der lisenser kolliderer (dobbeltsuksesjon). Den eldre rettigheten kan bli ekstingvert hvis den yngre rettigheten blir innmeldt for registrering hos Patentstyret først. Dette gjelder bare hvis innehaveren av den yngre rettigheten verken kjente eller burde ha kjent til den eldre rettigheten da vedkommende leverte inn kravet om innføring i designregistret. Det er ikke et vilkår at vedkommende var i god tro da overdragelsen ble registrert.”*²⁶

Kollisjonsregelen i mønsterloven av 29. mai 1970 nr. 33 var modellert etter den tilsvarende regelen i patentloven § 44. Den lød: *”Frivillig overdragelse av mønsterrett eller meddelelse av lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro.”* Paragraf 51 i designutredningen var formulert på samme måte.

Kollisjonsreglene innebærer at en yngre frivillig rettsstiftelse kan ekstingvere en eldre frivillig rettsstiftelse. En tilsvarende regel er ikke tatt inn i varemerkeloven, hvilket tilsier at registrering i varemerkeregisteret ikke er av betydning i kollisjonstilfelle, og at hverken overdragelser av varemerker eller varemerkelienser kan ekstingveres. At det her ikke gjelder en slik kollisjonsregel må ses på bakgrunn av den sammenhengen som kan være mellom varemerker og mellom varemerker og andre kjennetegn, og det forhold at ikke alle varemerker og ingen sekundære forretningskjennetegn er registrerbare.

Registrering av overdragelse eller lisens i respektive særskilte register er ikke et vilkår for at rettighetsstiftelsen skal stå seg overfor overdragers henholdsvis lisensgivers konkursbo. Den alminnelige oppfatning er også at slik registrering ikke er nødvendig for at overdragelsen eller lisensen skal ha vern overfor kreditorer som har tatt utlegg som er registrert i vedkommende register, eller har latt driftstilbehørspant registrere i Løsøreregisteret.²⁷

2.2.3 Utlegg i immaterialrettigheter

Det kan tas utlegg i patentrett og planteforedlerrett, så vel i den meddelte retten som i søknad, og likeledes i retten ifølge en lisensavtale (forutsatt at retten kan avhendes).²⁸ Det samme gjelder for designrett. Utleppet registreres i respektive særskilte register. Rettsvern for utlegget følger av denne registreringen (jf. panteloven § 5-9). Ved utlegg skal

²⁵ Jfr. tinglysingsloven § 21 første ledd.

²⁶ Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 99.

²⁷ Erik Wold: *Immaterialrettigheter som dekningsobjekt*, LoR 2006 s. 272, på s. 287 der det i note 39 vises til K. Lilleholt: *Godtruervern og kreditorvern*, (3. utg.) 1999, s. 221, Brækhus/Hærem: *Norsk tingsrett*, 1964, s. 523 og Gunnar Thommessen: *Rettsvern for avtaler om immaterielle rettigheter* (i *Vennebog til Mogens Kockvedgaard*, 1999, s. 313) s. 319f. Wold nevner i noten også at Jens Edvind Skoghøy i *Pantsettelse av immaterielle rettigheter* (i *Ånd og rett - festskrift til Birger Stuevold Lassen*, 1997, s. 935) på s. 943 hevder at erververen av registrerbare immaterialrettigheter ikke vil ha rettsvern mot avhenderens kreditorer før overdragelsen er registrert i vedkommende rettighetsregister. Se også Erik Wold: *Immaterialrettigheter som panteobjekt* i LoR 2006 s. 613, på side 624.

²⁸ Jfr. JDLOV-1983-3998, under henvisning til dekningsloven § 2-2.

namsmannen omgående sende utskrift av namsboken til vedkommende register for registrering (jf. tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd).

Selv om det ikke følger uttrykkelig av kollisjonsreglene omtalt foran, antas det at registrering av frivillig overdragelse eller lisens også medfører ekstinksjon av ikke-registrerte utlegg i rettigheten.²⁹ En slik tolkning er i tråd med hva som var hensikten da bestemmelsene om registrering av utlegg ble endret etter vedtagelsen av tvangsfullbyrdsloven i 1992.

Som alt nevnt er det den alminnelige oppfatning at registrering av utlegg i disse registrene ikke gir grunnlag for å fravike den alminnelige regelen om at immaterialrettigheter ikke kan ekstingveres, og følgelig at utlegget ikke kan gjøres gjeldende overfor den som har ervervet retten før utlegget ble tatt, selv om overdragelsen eller lisensen ikke er anmeldt til registrering før utlegget.³⁰

Det kan tas utlegg i kretsmønsterrett, opphavsrett og nærstående rettigheter. For opphavrett gjelder imidlertid at utlegg ikke kan tas i opphavsrett som eies av opphavsmannen selv eller en som har arvet retten fra ham, jf. åndsverkloven § 39l. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for utøvende kunstners rett etter åndsverkloven § 42 og retten til fotografisk bilde etter åndsverkloven § 43a. Siden det ikke finnes særskilte registre for disse rettighetene, får utlegg rettsvern ved registrering i Løsøreregisteret. I teorien strides man om hvorvidt slik registrering gir rettsvern mot godtroervert.³¹

Det kan ikke tas utlegg i rettigheter til varemerke eller andre kjennetegn.³²

Ifølge tvangsfullbyrdsloven § 7-15 annet ledd skal utlegg ikke tas i eiendeler som inngår i et driftstilbehørspant, men om det likevel gjøres er ikke utlegget ugyldig av den grunn. Begrunnelsen for regelen er at utlegg som har prioritet etter et driftstilbehørspant, sjelden vil gi utleggshaveren noe ved tvangsdekning, da kravet som er sikret ved pant i tingsinnsbegrepet, normalt må dekkes fullt ut før utleggshaveren får noe. Det gjelder også dersom utleggshaveren bare har utlegg i bestemte formuesgoder som inngår i tingsinnsbegrepet, og også dersom det er utleggshaveren som begjærer tvangsdekning.³³ Det følger implisitt av dette at registrering av utlegget i et særskilt register ikke medfører at utlegget får prioritet foran en panteheftelse som er registrert i Løsøreregisteret.

Det antas at utlegg i utenlandske immaterialrettigheter kan registreres i Løsøreregisteret i medhold av panteloven § 5-9.³⁴

Med utgangspunkt i dekningsloven § 2-2 om at dekning kan tas i *"ethvert formuesgode... som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger"*, må det antas det at kan tas utlegg også i retten til en oppfinnelse som det ennå ikke er søkt patent for. Registrering i patentregisteret er da ikke en mulighet – for å oppnå rettsvern må utlegget registreres i Løsøreregisteret. Tilsvarende vil retten til en plantesort som det ennå ikke er søkt planteformidlerrett for, kunne være gjenstand for utlegg. Skal det kunne tas utlegg i retten til en design som ikke er søkt registrert, forutsetter det at designen ikke er gjenstand for opphavsrett eller at opphavsretten til designen er ervervet. Videre synes det å være rom for at rettigheter til "know-how" og til andre immaterialrettslignende posisjoner, skal kunne være gjenstand for utlegg.

²⁹ K. Lilleholt: *Godtroervert og kreditorvern*, (3. utg.) 1999, s. 94–95, Wold: *Immaterialrettigheter som dekningsobjekt*, LoR 2006 s. 272, på s. 287f.

³⁰ Se note 28.

³¹ H.F. Marthinussen: *Ulovfestet ekstinksjon*, JV 2006 s. 1, på s. 16, viser til Wold: *Immaterialrettigheter som dekningsobjekt*, s. 17, og K. Lilleholt: *Godtroervert og kreditorvern* (3. utg.) 1999 s. 95.

³² Varemerkeloven § 55 og foretaksnavneloven § 4-2 første ledd og § 4-3 annet ledd. Om reglene der innebærer at utlegg i driftstilbehør ikke kan omfatte kjennetegnsrettighetene, er omdiskutert, jfr. Erik Wold i *Immaterialrettigheter som dekningsobjekt*, LoR 2006 s. 272, på s. 286.

³³ Ot.prp. nr. 65 (1990–91) om lov om tvangsfullbyrdelse, s. 153.

³⁴ Are Stenvik: *Patentrett*, 2. utg. (2006) s. 460.

2.3 Immaterialrettslignende posisjoner

I tillegg til de lovfestede enerettene som er omtalt foran finnes som alt nevnt noen immaterialrettslignende posisjoner.

Gjennom regler i markedsføringsloven kapitel 6 "Beskyttelse av næringsdrivendes interesser" gis immaterielle formuesgoder en rettslig beskyttelse mot andres illojale utnyttelse av dem. Reglene har form av forbud mot visse handlinger som kan ramme næringsdrivendes immaterielle verdier. Markedsføringsloven § 28 forbyr rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter, og et tilsvarende forbud i § 29 gir beskyttelse mot misbruk av tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller og lignende tekniske hjelpemidler som noen er blitt betrodd i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs eller forretningsforhold eller har fått rådighet over som følge av en rettsstridig handling.³⁵ Etter § 30 er det forbudt *"å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling"*. Dessuten inneholder § 25 – den såkalte generalklausulen – et generelt forbud mot handlinger som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Foruten å ramme også andre typer handlinger enn dem som er omhandlet i de øvrige bestemmelsene i kapitel 6, kan anvendelse av denne bestemmelsen være aktuelt når en slik handling ikke rammes av en av særbestemmelsene, men like fullt fremstår som særlig illojal.

De nevnte bestemmelsene om bedriftshemmeligheter og om tekniske hjelpemidler innebærer beskyttelse av *"know-how"*. I sammenhengen her kan *"know-how"* hensiktsmessig defineres som en spesiell innsikt i produksjonsprosesser, teknikk, markedsføring o.l. (sml. departementets merknader i Ot.prp. nr. 39 (1977–78) om lov om pant, s. 52) – spesielt i betydningen særegen for vedkommende bedrift. *"Know-how"* kan representere en betydelig formuesverdi, og den kan være patenterbar. I sistnevnte tilfelle kan det etter omstendighetene være et riktig strategisk valg ikke å søke patent, men i stedet å behandle den antatt patenterbare oppfinnelsen som en bedriftshemmelighet. (Så lenge den bevares som en bedriftshemmelighet, kan det dessuten være mulig å oppnå pantet i tilfelle man velger å endre strategi.) *"Know-how"* er ofte gjenstand for lisensiering.

Et annet immaterielt formuesgode er *"good-will"*. Direkte oversatt betyr ordet *"velvilje"*, og i økonomisk og rettslig sammenheng kan det beskrives som det renommé som omsetningskretsen tillegger et forretningsforetak, dets varer, tjenester eller kjennetegn. *"Good-will"* vil gjerne være knyttet til et kjennetegn eller navn, men kan også tilligge et bestemt produkt. Som formuesverdi vil *"good-will"* slik sett ikke stå alene på samme måte som de øvrige immaterialrettsposisjonene kan. Foruten den indirekte beskyttelsen som *"good-will"* kan oppnå via kjennetegnsretten eller annen immaterialrettighet, vil *"good-will"* ha en viss beskyttelse gjennom bestemmelsene i markedsføringsloven. Det gjelder, foruten generalklausulen i § 25 og etterligningsforbudet i § 30, bestemmelsene i § 26 som forbyr villedende forretningsmetoder og som dessuten hjemler fastsettelse av forskrifter om sammenlignende reklame.

Også kjennetegn som er tatt i bruk, men ikke er innarbeidet eller registrert, og design som ikke er registrert, kan etter omstendighetene oppnå en viss beskyttelse gjennom bestemmelsene i markedsføringsloven, særlig § 30. For disse som for andre frembringelser forutsetter anvendelse av § 30 at det foreligger et visst minimum av originalitet, i betydning at de ikke må regnes som ganske alminnelige.

³⁵ Også straffeloven etablerer en viss beskyttelse mot rettstridig utnyttelse av forretnings- og driftshemmeligheter, se straffeloven av 1902 § 294 og likeledes straffeloven av 2005 § 207 som i tillegg inneholder en bestemmelse til beskyttelse mot rettsstridig utnyttelse av betrodde tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller og liknende tekniske hjelpemidler.

2.4 Pantsettelse av immaterielle rettigheter – gjeldende rett

2.4.1 Adgang til pantsettelse som driftstilbehørspant

I dag kan immaterialrettigheter bare pantsettes som del av driftstilbehørspant, etter panteloven § 3-4. Denne bestemmelsen tillater næringsdrivende å underpantsette *"driftstilbehør som brukes i eller er bestemt for hans næringsvirksomhet"*. Som næringsdrivende regnes foretak registrert i Foretaksregisteret og, som fastsatt i pantelovforskriften, også *"sykehus, pleiehjem, skole (herunder brevskole og språkskole), universitet, museum, idretts- og fritidsinstitusjoner (herunder idrettslag) og andre institusjoner av sosialt, humanitært eller liknende art, selv om de ikke blir drevet med sikte på fortjeneste"*.³⁶

Driftstilbehør som kan pantsettes er, foruten maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr samt mutingsrett etter bergverksloven, *"rett til varemerke, sekundært forretningskjennetegn, patent, design, kretsmønster for integrerte kretser og planteforedlerett og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk"* (panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b). Driftstilbehørspantet omfatter også overførbar bruksrett til tilbehør som nevnt (jf. § 3-4 tredje ledd) og følgelig også immaterialrett som pantsetteren måtte ha i egenskap av lisenstaker.

Også ideell del av en immaterialrettighet kan pantsettes, forutsatt at den utgjør driftstilbehør og kan avhendes. En ideell del i en immaterialrettighet vil typisk omfatte *"all rett vedkommende eier har til formuesgode"*, som er vilkåret som panteloven stiller for pantsettelse av ideell del, jf. panteloven § 1-3 tredje ledd.

Panteretten gjelder driftstilbehøret i sin helhet, slik det er til enhver tid, sml. panteloven § 3-4 fjerde ledd, som også tillater at når næringsvirksomheten består av flere avdelinger som driftsmessig er adskilt, kan driftstilbehøret for den enkelte avdeling pantsettes særskilt. Bestemmelsen innebærer at pantsettelsen omfatter den samlede portefølje av nevnte immaterialrettigheter som utgjør driftstilbehør i virksomheten eller avdelingen.

Listen over immaterialrettigheter i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b er uttømmende.

Det er bare "ervert" opphavsrett som kan omfattes av driftstilbehørspant. Vilåret om at det skal være en ervert rett gjelder også for retten til utøvende kunstneres fremføring. I forarbeidene (Ot.prp. nr. 39 (1977–78) s. 52) er ervertvilkåret begrunnet slik:

"Når det gjelder opphavrett, foreslår departementet pantsettingsadgangen begrenset til bare å gjelde ervert opphavrett. Bakgrunnen for dette er ulike problemer både av prinsipiell og praktisk art som en pantsettingsadgang for opphavsmannen selv ville reise, f.eks. når det gjelder auksjonskjøperens rett til å gjøre bruk av åndsverket og det forhold at pant i driftløsøre prinsipielt også omfatter verdier som kommer til etter pantsettingen. Pantsetting av ervert opphavsrett reiser ikke de samme problemer. Tilsvarende gjelder med hensyn til den utøvende kunstners enerett etter åndsverklovens § 42 annet ledd (derimot ikke for rettigheter som nevnt i åndsverklovens §§ 43 og 45)."

At andre rettigheter etter åndsverkloven enn opphavsrett og retten til utøvende kunstneres fremføring av et verk ikke er tatt med i listen over immaterialrettigheter som kan pantsettes som driftstilbehørspant, er ikke begrunnet i forarbeidene til panteloven. Det kan bero på en forglemmelse (teksten i parentes i proposisjonen, som er sitert foran, kan tyde på det), eller man har vurdert det slik at disse øvrige rettigheter – som den gang var adskillig mindre omfattende enn i dag – ikke var aktuelle som driftstilbehørspant.

³⁶ Kgl. res. 21. november 1980 nr. 14 § 1.

Da panteloven ble vedtatt i 1980 ga åndsverkloven § 43 et etterligningsvern for kataloger, tabeller, formularer og lignende arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger. I 1995 ble vernet utvidet til å omfatte også slike arbeider, herunder databaser, *"som er resultatet av en vesentlig investering"*, og omdannet til en rett til eksemplarframstilling og til å gjøre arbeidene tilgjengelig for allmennheten.

I 1980 ga åndsverkloven § 45 fonogramprodusenter et ettergjøringsvern for deres innspillinger. Filmprodusenter hadde ikke andre rettigheter enn de som var ervervet fra opphavsmenn og utøvende kunstnere, og kunne følgelig, om rettighetene kunne avhendes og utgjorde driftstilbehør, benytte seg av pantsettelsesadgangen etter panteloven § 3-4. Ved en lovendring som trådte i kraft 1. januar 1989 fikk de et eget ettergjøringsvern på linje med fonogramprodusentenes, og ved senere lovendringer har både film og fonogramprodusentene fått ytterligere rettigheter (spredningsrett og fremføringsrettigheter).

Bestemmelser som gir utøvere og fonogramprodusenter rett til vederlag for offentlig fremføring av fonogram ble skrittvis innført i åndsverkloven § 45b fra 1989 av. (Da utøveres rettigheter etter åndsverkloven § 42 og produsentrettighetene etter åndsverkloven § 45 i 2005 ble utvidet til å omfatte også retten til fremføring av opptak (film og fonogram) ble fremføringsretten avgrenset mot offentlig fremføring som omfattes av § 45b.) I og med at retten til slik fremføring som omfattes av denne bestemmelsen er begrenset til et vederlagskrav som bare kan håndheves gjennom godkjent forvaltningsorganisasjon, utgjør den på utøvernes og produsentenes hånd i realiteten ikke noe annet enn et krav på å få del i vederlag som organisasjonen har innkrevet. Dette tilsier at eventuell pantsettelse av retten etter § 45b må ha form av pantsettelse av fordringer, i medhold av panteloven § 4-4.

Heller ikke kringkastingsforetaks rett til egne sendinger, som følger av åndsverkloven § 45a (de såkalte signalrettighetene) omfattes av pantelovens regler om driftstilbehørspant. (I 1980 var disse rettigheten fastsatt ved forskrift med hjemmel i åndsverkloven § 45.)

I 1980 var fotografiretten regulert i lov 17. juni 1960 nr 1 om rett til fotografi, og fotografiske bilder var ikke omfattet av åndsverkloven. Ved en lovendring i 1995 ble fotografiretten flyttet til åndsverkloven, ved tilføysen av § 43a om retten til fotografiske bilder, samtidig som fotografiske verk ble undergitt opphavsrett.

Man må vel kunne konstatere at i forbindelse med disse forskjellige endringene i åndsverkloven er det ikke blitt vurdert om de ga foranledning til noen endring i panteloven § 3-4.

At retten til fotografiske bilder og retten til kataloger, databaser og lignende arbeider ikke er omfattet av listen over immaterialrettigheter som kan pantsettes som driftstilbehør, er egnet til å skape uklarhet mht. om fotografiske bilder som kvalifiserer som fotografiske verk, og databaser o.l. som kvalifiserer som åndsverk, omfattes av driftstilbehørspant. Reglene om retten til fotografiske bilder gjelder for alle fotografiske bilder, mao. også for fotografiske verk, jf. § 43a fjerde ledd, og de særlige bestemmelsene i åndsverkloven § 43 om rett til kataloger, databaser og lignende arbeider gjelder for alle databaser, også de som kvalifiserer som verk, jf. § 43 fjerde ledd. Det ville uansett være svært upraktisk å skulle sortere en portefølje av fotografirettigheter eller databaserettigheter for å skille de fotografiske bilder hhv. databaser som er vernet som verk, fra de som bare har vern etter bestemmelsen i åndsverkloven kapittel 5, for slik å kunne fastslå hva som omfattes av og hva som faller utenfor driftstilbehørspantet. Etter dette taler de beste grunner for at heller ikke retten til databaser og til fotografiske bilder som kvalifiserer som verk, omfattes av driftstilbehørspant.

I Sivillovbokutvalets rådsegn ble det foreslått at "know-how" og "good-will" skulle inngå i driftstilbehørspantet.³⁷ Dette harmonerte med at utvalget trakk alle immaterialrettigheter,

³⁷ NUT-1970-2 Rådsegn 8 - Om pant.

også retten til foretaksnavn, inn under driftstilbehøret³⁸ (som etter utvalgets forslag bare skulle kunne pantsettes sammen med fast eiendom som virksomheten er knyttet til), og således med en tilnærming der pantsettelse av driftstilbehør betraktes nærmest som en pantsettelse av virksomheten som "going concern". Forslaget ble ikke fulgt opp. I Ot.prp. nr. 39 (1977–78) bemerket departementet (s. 52):

"«Know-how» er ikke særskilt lovregulert i Norge, og det er i det hele noe usikkert hva som kan reknes for «know-how». I denne sammenheng er det imidlertid presist nok å definere «know-how» som en spesiell innsikt i produksjonsprosesser, teknikk, markedsføring o.l. Mellom patenter og «know-how» vil det ofte være en nær sammenheng. «Know-how» vil i mange tilfelle kunne patenteres, og på den annen side vil annen «know-how» ofte være en forutsetning for å kunne utnytte en patentrett effektivt. Det er således vanlig at en patentinnehaver stiller sin «know-how» til lisenstakerens disposisjon. «Know-how» vil gjerne være resultat av langvarig arbeid og forskningsinnsats. For den stadig viktigere intelligensindustri ville det utvilsomt være fordelaktig å kunne utnytte sin «know-how» som kredittgrunnlag. Det er like utvilsomt også et reelt behov for å kunne gjøre det, fordi denne del av industrien har særlige finansieringsproblemer.

Fra en lovgivningspolitisk synsvinkel kan det reises den innvending mot pantsetting av «know-how» at det på en måte innebærer en fraskrivning av retten til å utnytte egen innsikt og egne kunnskaper. Mer avgjørende er det kanskje at selve pantobjektet er så vidt ubestemt og løst som det er. På dette punkt kommer «know-how» i en helt annen stilling enn patenter. Så vidt departementet kan bedømme, vil pantsetting av «know-how» reise en rekke problemer som ikke uten videre vil kunne løses i panteloven.

Departementet er etter dette kommet til at det ikke bør åpnes adgang til å ta med «know-how» ved pantsetting av driftsløsøre. Dette innebærer selvsagt ikke noe forbud mot å avtale at panthaveren skal ha rett til å gjøre bruk av pantsetterens «know-how» ved en eventuell realisasjon av pantet. Tvertimot vil det vel ofte anses underforstått at pantsetteren i en viss utstrekning har plikt til dette.

Når det gjelder firma som pantobjekt, vises til merknadene til § 3-4 første ledd. I likhet med «know-how» og «good-will», mener departementet at avtale om at retten til firma skal følge pantet ved realisasjon, bør ses som et tillegg til selve panteavtalen og ikke som pantsetting av retten til firma."

Departementets anvisning på en avtaleløsning er blitt kritisert av Erik Wold i en artikkel i Lov og Rett, med den begrunnelse at dette åpner for omgåelse av lovens begrensning av pantsettelsesadgangen.³⁹ Wold foretrekker å se det slik at "know-how" og "good-will" indirekte kan inngå som del av de opplistede immaterialrettighetene, og legger til at "i den grad knowhow har kommet til uttrykk i dokument eller annet fysisk medium, vil dette kunne anses som "annet utstyr" etter panteloven § 3-4 andre ledd bokstav a, og på den måten inngå i driftstilbehørspantet." Han viser i sammenheng til "Kunderregister-dommen" (Rt. 1992 s1629).

Der kom Høyesterett, under dissens 4–1, til at et datalagrede kunderregisteret til et regnskapsbyrå, i egenskap av å utgjøre en totaloversikt over regnskapsbyråets kunder, var å regne som "annet utstyr" etter panteloven § 3-4 annet ledd bokstav a og inngikk i driftstilbehørspantet som et eksklusivt gode "i den forstand at det ikke kan kopieres og spres til konkurrenter". Hensynet til en samlet overdragelse av verdiene i pantsetters virksomhet ble tillagt vesentlig vekt.

³⁸ I definisjonen av "driftsløsøre" (§ 38 i Sivillovbokutvalgets lovutkast) heter det: "Retten til patent, varemerke, firma, opphavsrett og andre lignende rettigheter er i denne forbindelse regnet som driftsløsøre."

³⁹ Erik Wold: Immaterialrettigheter som panteobjekt i LoR 2006 s. 613, på s. 618.

Kundelisten som eksklusivt gode ligner svært på en immaterialrettighet – og det utenfor rammen av immaterialrettighetene som listes opp i § 3-4 annet ledd bokstav b.⁴⁰ Om dette bemerket førstvoterende:

"Jeg kan imidlertid ikke se at den likhet som foreligger mellom et kundearkiv og immaterielle rettsgoder, og mer spesielt likheten med "know-how", bør være avgjørende for vårt spørsmål. Et kundearkiv er et langt mer håndgripelig og klart avgrenset retts gode. Det har heller ikke en så personlig karakter som "know-how", og er i sterkere grad knyttet til bedriften som sådan."

Mindretallet (dommer Sinding-Larsen) mente at flertallet tilla hensynet til samlet overdragelse større betydning enn det etter lovens forarbeider var grunnlag for, og fant ikke grunn til at kundelisten skulle omfattes av driftstilbehørspantet som en eksklusiv rett. Han fremholdt også at det ikke kunne være avgjørende om, og i tilfelle hvordan, de opplysningene det var spørsmål om å gi panthaver tilgang til, var lagret, og konkluderte:

"Det vil være rimelig og naturlig at panthaver eller den som kjøper den pantsatte eiendom/leierett med driftstilbehør etter tvangssalg, får de opplysninger som er nødvendige for å utnytte de pantsatte gjenstander. Jeg antar derfor at lagrede opplysninger må følge pantet i den utstrekning de er nødvendige for at driftsløsøret skal kunne utnyttes, jf Sandvik, Krüger og Gjertsen. Norsk panterett side 78. For å nå dette formål vil det imidlertid, i alle fall i utgangspunktet, ikke være nødvendig med eksklusiv rett til opplysningene. Jeg nevner i denne forbindelse at det meget vel kan tenkes at opplysninger fra samme register vil kunne ha betydning for så vel konkursboet som for panthavere i driftstilbehør, varelager eller fordringer.

Jeg ser derfor ikke slike opplysninger og kunnskaper som pantsetter sitter inne med, som en del av pantet, men som et hjelpemiddel som kan være nødvendig for utnyttelsen av det, og som panthaver derfor i nødvendig utstrekning bør få tilgang til, men uten å ha noen enerett."

Det er stor likhet mellom "å avtale at panthaveren skal ha rett til å gjøre bruk av pantsetterens «know-how» ved en eventuell realisasjon av pantet", som departementet nevner som en mulighet, og dommer Sinding-Larsens tilnærming når han presiserer forskjellen mellom å få tilgang til opplysninger og kunnskaper med rett til å gjøre bruk av dem, og det å få en eksklusiv rett. En avtale som nevnt *må* ikke innebære at den som erverver pantet ved realisasjon får en eksklusiv rett. Justisdepartementets, og dommer Sinding-Larsens, tilnærming synes noe tryggere hva gjelder å ta hensyn til at opplistingen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b er uttømmende, enn å tolke "annet utstyr" i § 3-4 annet ledd bokstav a slik at det resulterer i at den som erverver driftstilbehøret ved realisasjon av pantet, får en *enerett* til å utnytte immaterielle formuesgoder som ikke er nevnt i bokstav b.

I det øyeblikk man anser et dokument som "annet utstyr" som omfattes ved avhendelsen av driftstilbehørspantet, vil en nærliggende følge være at opplysningene som fremgår av dokumentet blir forbeholdt erververen av dokumentet. Dermed blir realiteten at man lar pantsettelsen av "annet utstyr" omfatte en immaterialrett eller en immaterialrettslignende posisjon, som ikke er opplistet i den presumptivt uttømmende listen i § 3-4 annet ledd bokstav b, f. eks. "know-how".

I teorien antas at det er retten ifølge et meddelt patent som kan pantsettes etter panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b, ikke oppfinneretten, og at det forholder seg tilsvarende med planteforedlerrett og designrett – at det er den meddelte henholdsvis den registrerte retten

⁴⁰ Det er intet i dommen som tyder på at man var oppmerksom på bestemmelsen i åndsverkloven § 43 om ettergjøringsvern for kataloger og andre arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger. En kundeliste vil etter omstendigheten kunne være omfattet av § 43 og således i likhet med "know-how" være gjenstand for en immaterialrettighet som ikke er med i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b.

som kan pantsettes etter denne bestemmelsen.⁴¹ Tilsvarende legges til grunn at varemerkerett omfattes av driftstilbehørspantet når varemerket er registrert eller innarbeidet, og retten til sekundære forretningskjenninger når kjennetegnet er innarbeidet – at et kjennetegn er tatt i bruk er ikke nok. Synspunktet er ikke nærmere begrunnet. Det er nærliggende å anta at begrunnelsen er den strengt formelle at det er meddelelsen henholdsvis registreringen som utløser nevnte rettigheter. (Man synes ikke å ha vært oppmerksom på at Justisdepartementets lovavdeling 25. januar 1984 (JDLOV-1983-3998) i en uttalelse om pantsetting av patentrettigheter har uttalt: ”*Patentrettigheter omfattes av begrepet ”driftstilbehør”, jf § 3-4 (2) b). Både meddelte patenter, lisensrettigheter i et patent og rettigheter i.h.t. innlevert patentsøknad kan i utgangspunkt bli pantsatt på denne måten.*” Det foreligger så vidt vites ikke rettspraksis som behandler spørsmålet om en innlevert søknad omfattes av driftstilbehørspant.

Det er flere gode grunner til å la også rettigheter i henhold til innlevert patentsøknad, og likeledes innlevert søknad om registrering av plantesort, design eller varemerke, omfatte av pantsettelsesadgangen ifølge panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b. Det er vanlig at oppfinnelsen, plantesorten, designen hhv. varemerket tas i bruk i driften før retten er meddelt eller registrert, og ofte gjøres det straks søknad er inngitt. Når patentet eller plantesorten er meddelt eller designen eller varemerket er registrert, gjelder retten med virkning fra den dagen søknaden ble inngitt. En slik tolkning av bestemmelsen vil også være mer i tråd med den tilnærmingen til driftstilbehørspant som ble lagt til grunn av Høyesterett i ”Kunderegisterdommen”. Når det er inngitt patentsøknad, er det i utgangspunktet tatt et valg som innebærer at oppfinnelsen ikke skal behandles som ”know-how”, og da bør heller ikke hensynet til at ”know-how” ikke skal omfattes av driftstilbehørspant, spille noen rolle i sammenhengen.

Dessuten vil ved en slik tolkning adgangen til pantsettelse som driftstilbehør legges nærmere hva som gjelder for utlegg, sml. foran pkt. 2.2.3.

Det som her er sagt, foranlediger – iallfall når ”Kunderegister”-dommen tas i betraktning – også spørsmål om hva som er status for kjennetegn og design som er i bruk eller er ment for bruk i virksomheten, men som ikke er søkt registrert og heller ikke er innarbeidet og for så vidt bare kan ha utsikt til en viss beskyttelse etter markedsføringsloven, jf. pkt. 2.3. (Det forutsettes altså her at designen henholdsvis kjennetegnet ikke er gjenstand for opphavsrett.) Slike kjennetegn og design vil oftest være nedtegnet (om nå det spiller noen rolle i sammenhengen). Skal dette betraktes som ”annet utstyr” som ifølge panteloven § 3-4 annet ledd bokstav a kan omfattes av driftstilbehørspant, og i tilfelle være en posisjon som panthaver har eksklusiv rett til, eller en posisjon panthaver må tåle at også pantsetters konkursbo kan nyttiggjøre seg? Utreder nærer en sterk mistanke om at i praksis følger alle kjennetegn som virksomheten bruker som driftstilbehør, med ved realisasjon av pantet, uten at det reflekteres nærmere over deres immaterialrettslige status – om det gjelder en enerett eller om de bare kan ha en mulig utsikt til beskyttelse etter markedsføringsloven.

For at kretsmønsterrett skal omfattes av driftstilbehørspantet, er det tilstrekkelig at kretsmønsteret er frembragt; kretsmønsterretten oppstår da.

For opphavsrett og rett til utøvende kunstners fremføring av verk gjelder som nevnt kravet om at den næringsdrivende må ha *ervert* rettigheten. Opphavsrett og utøvende kunstners rett til sin fremføring oppstår alltid hos opphavsmannen eller -kvinnen henholdsvis hos den utøvende kunstner. Slik rett kan være ervert gjennom særskilt avtale eller på grunnlag av et ansettelsesforhold.⁴² Opphavsrett til et verk oppstår i det verket kommer til uttrykk, retten til en utøvende kunstners fremføring av et verk når fremføringen finner sted.

⁴¹ Erik Wold: *Immaterialrettigheter som panteobjekt* i LoR 2006 s. 613, på. s. 619, med henvisning til Are Stenvik: *Patentrett* (1.utg.) 1999, s. 378.

⁴² Åndsverkloven § 39g inneholder en regel om overgang av opphavsrett til datamaskinprogram som skapes i et ansettelsesforhold. Ellers gjelder i mangel av avtale en ulovfestet regel om når opphavsrett til verk som skapes i et ansettelsesforhold, går over til arbeidsgiveren.

Om lovbestemmelser av betydning for oppfyllelse av vilkåret etter panteloven § 1-3 annet ledd om adgang til avhendelse av bruksrett i form av lisensavtaler eller tilsvarende, henholdsvis av ervervet opphavsrett og ervervede utøverrettigheter, vises til redegjørelsen foran i pkt. 2.2.2.

En virksomhets immaterialrettsportefølje vil ofte omfatte også immaterialrettigheter som gjelder i andre land enn Norge. Immaterialrettighetene er territorielt begrenset. Det innebærer at det er rettsreglene i det land der utnyttelsen av en mulig vernet frembringelse skal utnyttes, som bestemmer om det foreligger en immaterialrettighet i det landet og hva den går ut på. Så godt som alle land i verden har sluttet seg til internasjonale konvensjoner som stiller visse minimumskrav til hva landene skal fastsette som immaterialrettigheter. Immaterialrett som bare oppnås ved registrering (patent, plantesort og design) gjelder bare i land som omfattes av en registrering. Varemerkerett gjelder i land merket er registrert for eller der varemerket er innarbeidet, og retten til sekundære forretningskjennetegn i landene der kjennetegnet er innarbeidet, når vedkommende land anerkjenner slik rett på grunnlag av innarbeidelse. Konvensjonene som gjelder opphavsrett utelukker at medlemslandene stiller som vilkår for opphavsrett for verk fra andre land at verket registreres. Tilsvarende konvensjoner gjelder for utøvende kunstneres, fonogramprodusenters og kringkastingsforetaks rettigheter. I land som er medlem av EØS gjelder også regler om produsentrettigheter for filmprodusenter og om rettigheter til databaser.⁴³ Immaterialrettighetenes eksistens og innhold bestemmes altså av loven i landet der retten gjøres gjeldende (*lex protectionis*).

For så vidt utenlandske immaterialrettigheter anses å bli brukt eller å være beregnet på å brukes i en virksomhet som er registrert i Norge, og derfor inngår i driftstilbehørpantet etter panteloven § 3-4, vil det bero på rettsreglene (herunder lovvalsreglene) i vedkommende utland om denne pantsettelsen av rettighetene i Norge anerkjennes og har rettsvern der, og hvilke regler som skal gjelde for den. (Når det gjelder adgang til pantsettelse av immaterialrettigheter, er det store forskjeller landene imellom, jf. omtalen i pkt. 2.6 og 2.7 nedenfor.) I og med at rettighetene gjelder territorielt, fremstår det som tvilsomt om, og i tilfelle når, rettigheter som gjelder andre land enn Norge kan ha status som driftstilbehør i næringsvirksomheten som er registrert i Norge. Ved produksjon og omsetning i Norge utnyttes bare rettigheter som gjelder for Norge. I virksomheten i Norge vil bruken av utenlandske rettigheter ha form av lisensiering, og lisensen som tillatelse til å utnytte immaterialretten vil gjelde bruk i vedkommende utland.

Unntatt fra adgangen til pantsettelse som driftstilbehørspant er ifølge panteloven § 3-4 fjerde ledd tilbehør til fast eiendom og ting som kan underpantsettes etter andre regler, blant dem § 3-9 om pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring (*"løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke er tilbehør til fast eiendom, og varer som produseres i virksomheten"*) og § 3-10 om pant i fiskeredskaper (*"løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet med fiske- eller fangstfartøy, men som ikke er tilbehør til et fartøy"*). Disse bestemmelsene omfatter ikke immaterialrettigheter. Det vil imidlertid kunne være knyttet immaterialrettigheter til slikt tilbehør, f. eks. planteforedlerrett eller patentrett. Pantsettelse av disse rettighetene må i tilfelle skje i medhold av panteloven § 3-4, og vilkårene som gjelder for adgangen til å benytte seg av denne pantsettelsesadgangen må oppfylles.

Ifølge pantelovforskriften⁴⁴ § 3 regnes det som landbruksnæring å drive jordbruk, skogbruk, gartneri, fjørfeoppdrett, pelsdyroppdrett, biavl, oppdrett av organismer i saltvann eller ferskvann, stutтери, tamreinsdrift, eller næringsvirksomhet som har naturlig tilknytning til jordbruksvirksomhet. Selvstendig industriell bearbeiding av landbruksprodukter regnes ikke som næringsvirksomhet i landbruket. En bonde som utvikler en plantesort som registreres eller en fiskeoppdretter som oppnår patent på en fisketeller, kan følgelig ikke uten videre

⁴³ Det gjelder en rekke EU/EØF-direktiver som stiller krav mht. hvilke rettigheter som skal gjelde i medlemslandene.

⁴⁴ Kgl. res. 21. november 1980 nr. 14.

pantsette retten som driftstilbehør i jordbruks- hhv. oppdrettsvirksomheten, for å oppnå finansiering. Skal immaterialrettigheten pantsettes, må den inngå som driftstilbehør i et foretak som er registrert i Foretaksregisteret, jf. panteloven § 3-5, og sammen med eventuelt annet driftstilbehør som ikke kan pantsettes etter panteloven § 3-9, omfattes av driftstilbehørpantsettelse etter panteloven § 3-4. Fiskeoppdretteren vil kunne etablere et særskilt foretak som omfatter produksjon av fisketellere og der ha glede av patentet som finansieringsgrunnlag. Som driftstilbehør vil planteforedlerrett typisk bli utnyttet i næring som etter forskriften skal regnes som landbruksnæring, og følgelig vil adgangen til pantsette planteforedlerrett som driftstilbehør ha liten, om noen, praktisk betydning.

2.4.2 Når regnes en immaterialrettighet som driftstilbehør

Bare immaterialrettigheter *"som brukes i eller er bestemt for bruk i"* den næringsdrivendes næringsvirksomhet omfattes av driftstilbehørspantet. Immaterialrettigheter som opparbeides eller erverves med sikte på salg, har status som handelsvarer og regnes ikke som driftstilbehør.

For varelager, så vel ferdige produkter som råvarer, gjelder de særlige reglene om pantsettelse av varelager (pantelovens § 3-11). Varelagerpant omfatter ikke immaterialrettigheter, heller ikke immaterialrettigheter som gjelder omsetning av (andre) varer som inngår i varelageret. Det innebærer at i utgangspunktet vil pantthaver ikke uten samtykke fra rettighetshaver kunne realisere slik del av et varelagerpant. Når panthavere forholdsvis sjelden må innhente særskilt samtykke i denne forbindelse, skyldes det at distribusjonsrettighetene ofte vil være konsumert ifølge lovbestemmelser som tillater salget (såkalte konsumpsjonsregler) eller at tillatelse til salg kan utledes av avtale. Ifølge konsumpsjonsreglene kan eksemplar at et produkt som omfattes av en immaterialrett, selges uten rettighetshavers samtykke dersom eksemplaret med rettighetshavers samtykke er bragt i omsetning innenfor EØS.⁴⁵ Det vilkåret vil ofte være oppfylt for varer som inngår i varelager som tilhører en annen enn produsenten. Når en produsent pantsetter sitt varelager, vil pantsettelsen normalt måtte anses å medføre et implisitt samtykke til salg av varene. Er de aktuelle immaterialrettighetene basert på lisens, vil det bero på lisensavtalen om produsenten uten videre kan gi et slikt samtykke, eller om lisensgivers samtykke er nødvendig.

Det er vanlig å utnytte immaterialrettigheter ved å lisensiere dem. Det synes å være en utbredt oppfatning at immaterialrettigheter som utnyttes gjennom lisensiering skal betraktes som driftstilbehør, og i den forbindelse blir det vist til at Justisdepartementets lovavdeling har uttalt av underholdningsautomater som ble brukt til utleie, var å betrakte som driftstilbehør.⁴⁶ Denne tilnærmingen til spørsmålet om hvorvidt rettigheter som utlisensieres skal regnes som driftstilbehør, er diskutabel.

Det hevdes også at når en bedrift *"baserer sin virksomhet på utlisensiering av immaterialrettigheter"* skal rettighetene ikke regnes som driftstilbehør som brukes i virksomheten, de skal i stedet anses som *"selve handelsvaren"*.⁴⁷ Man kan spørre seg om

⁴⁵ Patentloven § 3 tredje ledd nr. 2, planteforedlerloven § 3 fjerde ledd, varemerkeloven § 6, designloven § 12, kretsmønsterloven § 3 annet ledd, åndsverkloven § 19 (som gjelder tilsvarende for rettighetene etter åndsverkloven § 43 og § 43a), § 42 tredje ledd og § 45 tredje ledd.

⁴⁶ JDLOV 1981-1956.

⁴⁷ Sml. Erik Wold: *Immaterialrettigheter som panteobjekt* i LoR 2006 s. 613, på s. 615 der det heter:

"Det ligger dessuten en vesentlig begrensning i pantsettelsesadgangen i at immaterialrettighetene må « brukes i » eller være « bestemt for » den næringsdrivendes næringsvirksomhet. Bedrifter som utvikler datamaskinprogram, patenterbare legemiddel eller design for salg til produksjonsbedrifter, vil ikke kunne pantsette de immaterialrettigheter som opparbeides, ettersom disse ikke brukes i virksomheten, men er et produkt av den. Her er immaterialrettighetene mer å betrakte som en del av varebeholdningen enn som driftstilbehør. Slike rettigheter kan imidlertid heller ikke pantsettes som en del av varelageret etter § 3-11, jfr. § 3-11 andre ledd.

Tilsvarende må gjelde der bedriften baserer sin virksomhet på utlisensiering av immaterialrettigheter. Heller ikke her faller det naturlig å anse immaterialrettighetene for å være et driftstilbehør som brukes i virksomheten; de er selve handelsvaren."

det i formuleringen "baserer sin virksomhet på" ligger en kvalifisering av rekkevidden av synspunktet til bare å gjelde der hvor virksomheten utnytter sine rettigheter utelukkende gjennom lisensiering, eller om det siktes til virksomheter hvis vesentlige omsetning skriver seg fra lisensiering av rettigheter. Det kan også spørres om kriteriet snarere bør referere til hvordan den enkelte rettighet utnyttes, enn til hvordan virksomheten drives.

Et annet spørsmål er om utlisensiering kan medføre at en rettighet endrer status til ikke lenger å utgjøre driftstilbehør og dermed ikke lenger omfattes av driftstilbehørspantet. For så vidt lisensiering av en pantsatt immaterialrettighet i panterettslig sammenheng regnes som bruk av pantet, følger det at lisensieringen ikke *per se* skal medføre at rettigheten endrer status og trekkes ut av tingsinnbegrepspantet. Tilsvarende skulle det, om lisensiering antas å kunne medføre at en rettighet endrer status til ikke lenger å utgjøre driftstilbehør, være nærliggende å likestille lisensiering med avhendelse. Om dette vises til drøftelsen nedenfor.

2.4.3 Rettsvern, bruk og avhendelse av immaterialrettighet som inngår i driftstilbehørspant

Driftstilbehørspant oppnår rettsvern overfor pantsetters kreditorer ved tinglysing på eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret (panteloven § 3-6).⁴⁸ Driftstilbehørspant kan ikke registreres i de særskilte registrene for immaterialrettigheter.

Ifølge panteloven § 3-7 kan den næringsdrivende, så lenge panthaver ikke har varslet tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven, uten panthavers samtykke skifte ut eller avhende pantsatt driftstilbehør, som eksempelvis en enkelt eller et knippe av forannevnte immaterialrettigheter, *"så langt dette er i samsvar med forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet"*. Ellers er salg eller avhendelse av det pantsatte driftstilbehøret betinget av panthavers samtykke. I paragrafens tredje ledd er fastsatt at når driftstilbehør blir solgt i samsvar med disse reglene og selgeren ikke lenger har rådigheten over det, faller panteretten bort. Selges driftstilbehør i strid med disse reglene, står ifølge annet punktum *"panteretten tilbake for rettsvinning etter lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre"*.

Det er omdiskutert hva som gjelder når en immaterialrettighet selges i strid med bestemmelsene i panteloven § 3-7. Skal et godtroerverv av en immaterialrettighet, når ervervet er registrert i patent-, plantesorts-, design- eller varemerkeregisteret, ekstingvere registrert driftstilbehørspant som omfatter den samme retten? Forholdet til driftstilbehørspant er ikke berørt i noen av kollisjonsreglene som gjelder rettigheter registrert i nevnte registre.

Justisdepartementets lovavdeling har i en uttalelse 25. januar 1984 lagt til grunn at om en patentrett som omfattes av driftstilbehørspant overdras i strid med panteloven § 3-7, går panteretten foran selv om erververen var i god tro.⁴⁹ Dette begrunnes som følger:

"Godtroervervloven, som det henvises til i § 3-7 (3), gjelder kun for løsøre og det er ikke adgang til å registrere driftstilbehørspant i patentregisteret. Man må derfor falle tilbake på det alminnelige tingsrettslige prinsipp "prior tempore, potior iure"."

I senere diskusjoner om spørsmålet er det blitt hevdet at tatt i betraktning at bestemmelsene i panteloven § 3-7 tredje ledd om at godtroerverv av løsøre som blir solgt i strid med bestemmelsene i § 3-7 medfører ekstinksjon av panteretten, kan det synes nærliggende å la erverv som i god tro er blitt registrert i hhv. patent-, plantesorts-, varemerke- eller designregisteret, ekstingvere også registrert driftstilbehørspant.⁵⁰ På den annen side finnes

⁴⁸ For nærmere detaljer om forholdet til eldre rettsstiftelser og til utlegg vises til pkt. 2.2.2 og 2.2.3 foran.

⁴⁹ JDLOV-1983-3998.

⁵⁰ Se om dette Erik Wold: *Immaterialrettigheter som panteobjekt* i LoR 2006 s. 613, på s. 624f., med noter. Wold argumenterer med at det ikke er noen grunn til å stille panthaver som har pant i immaterialrettigheter i en bedre stilling enn panthaver som har pant i løsøre, hvor panteretten også ekstingveres ved godtroerverv. Wold nevner ikke Lovavdelingens uttalelse av 25. januar 1984.

det holdepunkter for å tolke patentloven § 44 femte ledd antitetisk, dvs. at ekstinksjon ikke inntreffer for andre rettsstiftelser enn de som kan registreres i patentregisteret, hvilket driftstilbehørspant ikke kan.⁵¹ Denne bestemmelsen i patentloven § 44 gjelder tilsvarende for registrering etter planteforedlerloven (jf. § 26 annet ledd), og den har en parallell i designloven § 54 fjerde ledd⁵², noe som tilsier at for disse rettighetene bør reglene om ekstinksjon være de samme som for patentretten. Varemerkeloven inneholder ingen kollisjonsregel, og det kan følgelig ikke utledes av den at registrering av en overdragelse i varemerkeregisteret ekstingverer eldre rettstiftelser.⁵³

Det er vanskelig å påvise noen annen grunn enn registreringsordninger til å ha ulike regler for ekstinksjon av driftstilbehørspant avhengig av hvilken kategori immaterialrettighet pantsetter har overdradd i strid med reglene i panteloven § 3-7. Etter utreders mening synes det å være best dekning for synspunktet at registrering av overdragelsen i patent-, plantesorts-, design- eller varemerkeregisteret er uten betydning for om panteretten i den slags driftstilbehør fortsatt skal kunne gjøres gjeldende.

Panteloven § 3-7 omhandler etter sin ordlyd bare avhendelse og utskiftning av driftstilbehør. Hva som gjelder for lisensiering av rettigheter som er pantsatt som driftstilbehør, er diskutabelt.

Kjelstrup antar i "Liten panterett" at bestemmelsen i panteloven § 1-7 første ledd som gir eieren av et formuesgode som er underpantsatt *"rett til å bruke pantet på vanlig måte med mindre annet er avtalt"*, kommer til anvendelse. Synspunktet er ikke nærmere begrunnet. Bestemmelsen i § 1-7 synes å være utformet med tanke på fast eiendom og løsøre, ikke immaterialrettigheter.

I immaterialrettslig sammenheng regnes lisenser som rettsstiftelser og likestilles delvis med avhendelse, jf. reglene om registrering av lisenser og at lisenstaker etter omstendighetene kan ha rett til å utøve rettigheten ved å forfølge krenkelser av eneretten. (Det som omtales som "bruk" er bruken av det som er immaterialrettens gjenstand – oppfinnelsen, designen, kjennetegnet, verket osv..) I åndsverkloven og i kretsmønsterloven benyttes som alt nevnt betegnelsen "overdragelse" også om slike rettsstiftelser som i de andre immaterialrettslovene omtales som lisenser.

Anvisningen på å anvende panteloven § 1-7 kan ses i sammenheng med at immaterialrettigheter bare kan pantsettes som driftstilbehør. Å karakterisere lisensiering som bruk er i tråd med synspunktet at også rettigheter som utnyttes ved lisensiering kan utgjøre driftstilbehør. Som et argument for å anvende § 1-7 kan man også vise til hva det er som er pantsatt. Immaterialrettigheter er eneretter i betydningen rett til å forby eller tillate andre å utnytte rettens gjenstand – oppfinnelsen, designen osv. – på måter som rettigheten omfatter. Lisensiering kan være en helt vanlig utnyttelsesform som virksomheten utøver parallelt med sin egen direkte bruk av immaterialretten ved egen produksjon av varer. Ofte vil lisensieringen gjelde utnyttelsesformer eller anvendelsesområder som virksomheten ikke selv gjør bruk av. Slik sett fremstår lisensiering som bruk av pantet.

Om lisensutstedelsen klassifiseres som vanlig "bruk" av pantegjenstanden, som eier kan utøve i medhold av panteloven § 1-7, må det følge av dette at ved realisasjon av immaterialrettigheten som del av driftstilbehørspantet følger lisensen med, forutsatt at kriteriet bruk "på vanlig måte" er oppfylt eller panthaver har samtykket. (Dette vil dessuten

⁵¹ Are Stenvik: *Patentrett* (2. utg.) 2006 s. 459 med videre henvisninger, bl.a. til NU 1963:6 (Betenkning angående nordisk patentlovgivning) s. 290f. Se særlige side 291 i betenkningen.

⁵² Se merknader til mønsterloven § 27 femte ledd i Ot.prp. nr. 40 (1969–70) om lov om mønster s. 35. Designloven § 54 fjerde ledd viderefører denne bestemmelsen, jfr. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 99.

⁵³ Jens Edvind Skoghøy, i artikkelen *Pantsettelse av immaterielle rettigheter* (i *Ånd og rett - festschrift til Birger Stuevold Lassen*, 1997, s. 935) mener at selv om varemerkeloven ikke inneholder noen tilsvarende bestemmelse som patentloven § 44, må "også manglende registrering av overdragelse av registrert varemerke kunne føre til at erververen må stå tilbake for en senere overdragelse til en annen godtroende erverver", se s. 941.

være en naturlig konsekvens av å anse rettigheten som driftstilbehør også når den utnyttes ved lisensiering.) For lisenstaker er det vesentlig at lisensen ikke kan falle bort som følge av at pantet i den lisensierte rettigheten blir realisert. Skal pantsettelsen av driftstilbehør ikke stå i veien for vanlig utnyttelse av tilbehøret som driftstilbehør – hvilket er tanken bak reglene om driftstilbehørspant – må lisenser som meddeles oppfylle den forventningen.

Klassifiseres lisensavtalen i panterettslig sammenheng som en rettsstiftelse på linje med avhendelse, og det ikke gjelder noen regel om ekstinksjon av driftstilbehørspantet i den forbindelse, vil lisensens skjebne i tilfelle av realisasjon av immaterialrettigheten alene bero på om utstedelsen av lisensen oppfylder vilkårene som panteloven § 3-7 setter for avhendelse.

Det kan være vanskelig å begrunne at lisensiering av immaterialrettigheter som omfattes av et driftstilbehørspant skal kunne være gjenstand for et strammere regime enn det som gjelder for avhendelse av rettighetene. Det kan riktignok bero på omstendighetene om kriteriet bruk *"på vanlig måte"* i panteloven § 1-7 første ledd gir en snevrere ramme enn kriteriet *"i samsvar med forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet"* i panteloven § 3-7 første ledd. Imidlertid, mens panthaver er avskåret fra å avtale strengere vilkår mht. avhendelse enn de som er satt i § 3-7, gir § 1-7 rom for avtaler om at panthavers samtykke er nødvendig også for bruk som kan karakteriseres som bruk *"på vanlig måte"*.

Lisensen kan innbringe inntekter. Lisensen kan ha stor betydning for verdien av pantet. Om den vil medføre en reduksjon av verdien av driftstilbehørspantet, vil bero på omstendighetene. Man kan ikke utelukke at ved realisasjon av pantet ville salg av rettigheten alene, uten påhefte av lisens, kunne gi større utbytte enn det man vil oppnå om driftstilbehøret selges samlet, med lisensavtalen knyttet til den aktuelle rettigheten. Lisensen kan også øke verdien av pantet.

Noe annet er at ikke enhver lisensiering nødvendigvis vil regnes som bruk på "vanlig" måte. Både virksomhetens art, hvilken utnyttelse lisensen gjelder for og lisensieringsvilkårene vil kunne være relevant for vurderingen her. Lisensiering kan skje ved at det gis en enkel lisens – eventuelt flere enkle lisenser – eller en enlisens (*"sole licence"*), eller det kan avtales en eksklusiv lisens. Utstedelse av en eksklusiv lisens begrenser eller utelukker virksomhetens egen bruk av gjenstanden for immaterialrettigheten (oppfinnelsen, plantesorten, designen, verket, kjennetegnet) samt utlisensiering av rettigheten til andre og har for så vidt tilsvarende virkning som en avhendelse av retten. Vederlag for en lisens kan ha form av løpende avgifter (beregnet som royalty eller på annen måte) eller en engangsbetaling, eller en kombinasjon.

Når lisensieringen ikke kan klassifiseres som bruk på "vanlig" måte, faller den utenfor den tillatelsen som følger av pantelovene § 1-7 og skulle derfor kreve panthavers samtykke med mindre annet er avtalt. Da oppstår spørsmålet om slik lisensiering innebærer at rettigheten ikke lenge skal regnes som driftstilbehør, og om lisensieringen i så fall skal likestilles med avhendelse, med den følge at reglene i panteloven § 3-7 kommer til anvendelse. Så lenge lisensen ikke meddeles i strid med normene som § 3-7 setter med hensyn til avhendelse av pantsatt driftstilbehør, vil resultatet for lisenstakers del bli samme som når lisensieringen er tillatt ifølge § 1-7, nemlig at lisenstakers stilling vil være uberørt av driftstilbehørspantet.

Problemstillingene omtalt her er nok et eksempel på at konsekvensene av å la immaterialrettigheter pantsettes som del av driftstilbehør, ikke var nøye gjennomtenkt.

2.5 Overdragelse av immaterialrettighet som sikringsform

Avslutningsvis skal nevnes at overdragelse av immaterialrettigheter som sikringsform kan fremstå som et alternativ til pantsettelse. Det er en fremgangsmåte som benyttes i flere utland, bl.a. i våre nære naboland (jf. pkt. 2.7). For rettigheter som kan registreres i de særskilte registrene burde det i og for seg ligge til rette for å godkjenne overdragelser i

sikringsøyemed. Det er imidlertid så vidt usikkert om slike overdragelser vil stå seg i konkurs, at om denne sikringsformen skal bli tatt i bruk, er det nødvendig med særskilt lovhjemmel, slik lov om finansiell sikkerhetsstillelse av 26. mars 2004 nr. 17 § 3 er et eksempel på.

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse kommer bl.a. til anvendelse når finansielle instrumenter benyttes til finansiell sikkerhetsstillelse, dvs. sikringscesjon og pantsettelse.⁵⁴ Som finansielle instrumenter regnes bl.a. aksjer. Ved å overdra immaterialrettigheter til et aksjeselskap og bruke aksjene som finansiell sikkerhet kan man gjøre bruk av denne lovhjemmelen. Overdragelse eller pantsettelse av aksjene i selskapet vil kunne skje uhindret av reglene som begrenser videreoverdragelse av immaterialrettigheter.

Det er ikke uvanlig at immaterialrettigheter legges til et eget selskap med sikte på at selskapet skal forvalte rettighetene. Dette er som nevnt i pkt. 2.1 en forretningsmodell som gjerne blir brukt når rettighetene skal utnyttes ved lisensiering. Formen blir også ofte brukt når rettighetene opprinnelig lå i sameie mellom oppfinnere, opphavsmenn eller kunstnere, fordi det kan gjøre det enklere å forvalte rettighetene.

Finansdepartementet har til behandling et forslag om å utvide definisjonen av finansielle instrumenter til også å omfatte andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.⁵⁵ Dersom man utvider definisjonen, må man ta stilling til om virkeområdet for lov om finansiell sikkerhetsstillelse skal utvides til også å omfatte andeler i slike selskap. Det spørsmålet er ikke drøftet i departementets høringsnotat.

2.6 Retningslinjer utarbeidet i UNCITRAL

I UNCITRAL er det blitt utarbeidet retningslinjer for lovgivning om sikkerhetsstillelse som gjelder andre formuesgoder enn fast eiendom – UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (heretter kalt Retningslinjene). Formålet er å fremme et funksjonelt regelverk som skal kunne benyttes for alle typer formuesgoder, også immaterielle rettigheter. Det er imidlertid presisert at anbefalingene i Retningslinjene viker for de særlige regler som nasjonal lov og internasjonale konvensjoner fastsetter for immaterialrettigheter (Rekommendasjon 4 (b)).⁵⁶ Da Retningslinjene ble vedtatt i UNCITRAL-kommisjonen i 2007, så man at det forelå en del særlige problemstillinger når det gjaldt immaterielle rettigheter, og at det derfor var ønskelig å utarbeide et tillegg som skulle forklare hvordan Retningslinjene skal anvendes på immaterialrettigheter, og eventuelt føye til noen ytterligere rekommandasjoner. Arbeidet med dette førte frem til Supplement on Security Rights in Intellectual Property (heretter kalt Tillegget) som ble vedtatt av kommisjonen i 2010.

Her skal nevnes noen punkter i Retningslinjene og Tillegget, som det kan være særlig grunn til å merke seg når det overveies å gi adgang til særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter.

Retningslinjene tar som utgangspunkt at en avtale om sikkerhetsstillelse gjelder når den som stiller sikkerheten har hjemmel til å stille det aktuelle formuesgodet som sikkerhet (Rek. 13). Rettsvern kan ifølge Retningslinjene etableres på ulike måter, men registrering i et alminnelig register, altså et register tilsvarende Løsøreregisteret (Rek. 32) angis som den foretrukne. Dog anbefales at for sikkerhet i formuesgoder som registreres i særskilt register, skal rettsvern følge av registrering i det særskilte registeret (Rek. 38).

⁵⁴ Finansiell sikkerhetsstillelse defineres i lovens § 2 bokstav a som "avtaler om overdragelse av eiendomsrett til finansiell sikkerhet, herunder gjenkjøpsavtale, og avtale om pantsettelse av finansiell sikkerhet, med det formål å sikre oppfyllelsen av finansielle forpliktelser",

⁵⁵ www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/hoering---forslag-om-enderinger-i-verdipap/hoeringsnotat.html?id=577777

⁵⁶ Rek. 4 "Notwithstanding recommendation 2, the law should not apply to: - (b) Intellectual property in so far as the provisions of the law are inconsistent with national law or international agreements, to which the State is a party, relating to intellectual property;"

I Retningslinjene anbefales at det fastsettes regler om hvilken virkning en overdragelse av formuesgodet som er stilt som sikkerhet, skal ha for rettsvernet som følger av registreringen (Rek. 62). Forskjellige modeller drøftes i kommentarene. Retningslinjene regner ikke lisenser som overdragelser. I Tillegget er påpekt at i noen land regnes også lisenser som overdragelser, og det blir anbefalt at regelen skal være at rettsvern som følge av registrering i det alminnelige register gjelder også etter senere overdragelse av den pantsatte immaterialrettigheten, og likeledes overfor lisenser, slik at det ikke skal være nødvendig å registrere sikkerhetsstillelsen på ny for at den fortsatt skal ha rettsvern (Rek. 244⁵⁷).

Registreringstidspunktet bestemmer prioriteten mellom sikkerhetsstillelser i samme formuesgode (Rek. 76 (a)). Dersom sikkerhetsstillelsen kan få vern ved registrering i særskilt register så vel som ved registrering i et alminnelig register, anbefales at sikkerhetsstillelse som er registrert i det særskilte registeret, uansett registreringstidspunkt, skal ha prioritet foran sikkerhetsstillelse som er registrert i det alminnelige registeret (Rek. 77 (a)). I Tillegget er påpekt at denne anbefalingen skyldes behovet for at påliteligheten av særskilte registre blir opprettholdt, og gjelder for alle særskilte registre. Av samme grunn anbefales i Rek. 78 at når en sikkerhetsstillelse som kan registreres i særskilt register, ikke er registrert der, skal den ikke hefte på formuesgodet når dette overdras, leies ut eller utlisensieres, mens om den er registrert der, hefter den, med visse unntak som angis i Rek. 79, på formuesgodet også etter slike senere rettsstiftelser. I Rek. 79 anbefales at når sikkerhetsstillelse som ikke kan registreres i særskilt register, har fått rettsvern, erverves, leies eller lisensieres rettigheten med heftelsen. Unntakene det vises til og som er relevante for immaterielle rettigheter, er tilfelle hvor den sikrede samtykker i at erverver eller lisenstaker skal få rettigheten uten heftelsen (Rek. 80), og et unntak for enkle lisenser utstedt "in the ordinary course of business" når lisenstaker ved avtaleinngåelsen ikke kjente til at lisensen krenket den sikrede kreditorens rettigheter (Rek. 81 (c)). For å unngå mulige misforståelser som følge av forskjeller mellom immaterialrettsregler og alminnelige kredittsikringsregler er det i Tillegget gitt en rekommendasjon – Rek. 245⁵⁸ – der det presiseres at denne regelen om ikke-eksklusive lisenser ikke berører de rettigheter som den sikrede kreditor måtte ha ifølge reglene som gjelder særskilt for immaterialrettigheter. I kommentarene er såkalte "off the shelf"-lisenser for datamaskinprogram (programvare) nevnt som et mulig eksempel på lisenser som en slik regel kan være aktuell for. (Slike avtaler tilbys også ordinære forbrukere, og grunnen til at lisensen er nødvendig er at rettighetshavers samtykke til omsetningen av datamaskinprogrammet ikke medfører at rettighetene til den aktuelle bruken av programmene konsumeres.)

Rekommendasjon 81 (c) innebærer et unntak også fra den alminnelige anbefalingen i Retningslinjene om at kjennskap til en sikkerhetsstillelse ikke skal ha betydning for dens prioritet overfor andre rettsstiftelser (Rek. 93). I kommentarene fremholdes at regler om at kjennskap til en sikkerhet får betydning for prioriteten, skaper usikkerhet for kreditorene og derfor bør unngås. I Tillegget blir det i kommentarene til dette spørsmålet, som andre steder i kommentarene, gitt en påminnelse om at denne anbefalingen viker for særskilte regler om immaterialrettigheter (Rek. 4 (b)).

I Tillegget er tatt inn en rekommendasjon om at det bør være adgang til å avtale at kreditor skal ha særlige rettigheter med hensyn til å sikre verdien av en immaterialrettighet som er stilt som sikkerhet (Rek. 246)⁵⁹. I kommentarene er som ett av flere eksempler nevnt avtale om adgang for den sikrede kreditor til å reise inngrepsøksmål.

I Retningslinjene er det gitt en anbefaling om at det skal være adgang til å realisere formuesgodet som er stilt som sikkerhet, uten å gå veien via domstol eller annen offentlig myndighet (Rek. 131) og at det skal kunne avtales adgang til tiltredelse (Rek. 156 ff.).

⁵⁷ Foreslått plassert som Rek. 62bis i Retningslinjene.

⁵⁸ Foreslått plassert i Retningslinjene som Rek. 81bis.

⁵⁹ Foreslått plassert i Retningslinjene som Rek. 116bis.

Retningslinjene som gjelder særskilt sikkerhetsstillelse for anskaffelser, eksempelvis salgspant, omfatter ikke anskaffelser av immaterielle rettigheter. I Tillegget er det foreslått at rekommendasjonene vedrørende sikkerhetsstillelse for anskaffelse av løsøre også skal gjelde for anskaffelse av immaterielle rettigheter, herunder lisenser, og da med visse presiseringer som er angitt i denne rekommendasjonen i Tillegget, Rek. 247⁶⁰.

Retningslinjene inneholder også lovvalgsregler hva gjelder stiftelse, rettsvern, prioritet og fullbyrdelse. Nå de materielle reglene i Retningslinjene er gjennomført i en stats lovgivning, får de anvendelse i denne staten. Spørsmålet om hvorvidt en rettighet kan avhendes, omfattes ikke av lovvalgsreglene, like lite som det omfattes av de materielle reglene i Retningslinjene. I Retningslinjene anbefales som lovvalgsregel rettsreglene i hjemlandet til den som stiller sikkerheten ("*the country in which the grantor is located*").⁶¹ Dette gjelder for stiftelse, rettsvern, prioritet og tvangsfullbyrdelse (Rek. 208 og 218(b)). Det er gitt spesialregler for noen særskilte typer formuesgoder, men immaterialrettigheter er ikke blant disse. For rent kontraktsrettslige spørsmål anbefaler Retningslinjene *lex contractus*.

I Tillegget anbefales særskilte lovvalgsregler for sikkerheter i immaterialrettigheter, i Rek. 248⁶². Anbefalingen går ut på når det gjelder stiftelse, rettsvern og prioritet skal man anvende loven i det landet som rettigheten er vernet i – *lex protectionis* – dvs. rettsreglene i det land der immaterialretten kan gjøres gjeldende. Når det gjelder tvangsfullbyrdelse skal retten i sikkerhetsstillers hjemland⁶³ anvendes. Det åpnes dessuten for at det i tillegg kan gjelde regler om at sikkerhetsstillelse kan stiftes etter reglene i sistnevnte stat og få rettsvern etter reglene i denne staten overfor andre tredjemenn enn andre sikrede kreditorer, erververe av rettigheten og lisenstakere. Det vil si at sikkerhetsstillelsen får rettsvern overfor kreditorer i følge utlegg eller annen rettsforretning, og overfor sikkerhetsstillers konkursbo. Tanken bak dette er at i mange tilfelle vil en slik sikkerhetsstillelse fremtre som tilstrekkelig for formålet.

2.7 Fremmed rett om adgang til pantsettelse av immaterialrettigheter

2.7.1 Innledning

Hva gjelder adgang til å benytte immaterielle rettigheter som sikkerhet er det stor variasjon landene imellom. Det gjelder både mht. hvilke, om noen, rettigheter som kan benyttes som sikkerhet, formen sikkerhetsstillelsen kan ha og rettsvernsregler. Her vil reglene i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Østerrike bli omtalt. Dette er de land som vel må sies å ligge oss nærmest hva gjelder tilnærmingen til immaterialrettigheter. Samtidig representerer de, sammen med Norge, langt på vei hele bredden av regimer for bruk av immaterielle rettigheter som sikkerhet, som kan være aktuelle.

2.7.2 Dansk rett

I Danmark kan immaterialrettigheter være gjenstand for *særskilt pantsettelse* etter reglene om underpant i løsøre, såfremt de er overdragelige (tinglysningsloven § 47). Reglene om adgang til å avhende immaterialrett ligner de norske reglene.

At det er adgang til særskilt pantsettelse av patenter, bruksmodeller, design og registrerte varemerker fremgår direkte av respektive særlover. Det antas at også oppfinnerretten kan pantsettes på linje med andre formuerettigheter, dvs. at det ikke er et vilkår for pantsettelse av det er søkt om patent.⁶⁴ Hverken plantenyhedsloven, halvledertopografiloven eller

⁶⁰ Foreslått plassert i Retningslinjene som Rek. 186bis.

⁶¹ Dette defineres i Rek. 219 som landet der vedkommende driver sin virksomhet ("place of business"). Drives virksomheten i flere land, er det landet der virksomheten har sitt hovedsete ("central administration") som kommer til anvendelse. Foreligger ikke et forretningssted, er det bopelslandet ("habitual residence").

⁶² Foreslått plassert i Retningslinjene som Rek. 214bis.

⁶³ Se note 61.

⁶⁴ Schovsbo og Rosenmeier: *Immaterialret*, 2008, s. 278.

opphavsretsloven nevner adgang til avtalepant. Imidlertid legges til grunn at også opphavsrett og øvrige rettigheter etter opphavsretsloven og rett til halvlederens topografi (kretsmønsterrett) kan pantsettes etter reglene i tinglysningsloven, og det samme gjelder formodentlig for planteforedlerrett. Alle disse rettigheter (med unntak av de ideelle rettigheter etter opphavsretsloven) er overdragelige. Ifølge rettspraksis kan også "good-will" og domenenavn pantsettes på denne måten, og pantsettelsen av "good-will" ble da ansett å omfatte også retten til et varemerke som den aktuelle "good-will" var særlig nært knyttet til, selv om varemerkeretten ikke var nevnt i pantebrevet.⁶⁵ Antagelig regnes i sammenhengen også foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som løsøre.⁶⁶

Underpantsettelsen registreres ved tinglysning på eierens blad i Personboken (som tilsvarende Løsøreregisteret). For immaterialrettigheter som kan registreres (herunder særlig patentrett og varemerkerett) har det vært diskutert om registrering i det enkelte rettighetsregisteret skal kunne erstatte tinglysning i Personboken. Man har imidlertid valgt å beholde den eksisterende løsningen, begrunnet særlig i rettighetsregistrenes art. Det er adgang til å registrere panterett i henholdsvis patent-, mønster- og varemerkeregisteret, men slik registrering er uten betydning for gyldigheten av pantsettelsen og gir ikke rettsvern og heller ikke grunnlag for ekstinksjon eller lignende.⁶⁷

Det stilles relativt strenge krav til identifikasjon av panteobjektet, noe som imidlertid ikke utelukker pantsettelse av en fremtidig rettighet. Ved formuleringen og fortolkningen av panteavtalen må det tas utgangspunkt i hvilken rettsstilling man ønsker dersom pantet realiseres.⁶⁸

I allfall når det gjelder opphavsrettigheter og varemerkerettigheter blir pantsettelse etter disse reglene lite brukt.

Immaterialrettigheter kan også pantsettes som såkalt *virksomhedspant* (tinglysningsloven § 47 c). På samme måte som for norsk driftstilbehørspant er det bare næringsdrivende som kan etablere virksomhedspant. Det danske virksomhedspantet skiller seg fra norsk driftstilbehørspant ved at aktiva som skal inngå i pantet i større grad må individualiseres, i form av en angivelse av hvilke kategorier formuesgoder som skal omfattes.

Tinglysningsloven § 47 c lister i tredje ledd opp hvilke kategorier som kan pantsettes som virksomhedspant. En slik kategori (nr. 7) er "*goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, opphavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)*". De opplistede kategorier aktiva kan pantsettes samlet eller enkeltvis. Hver enkelt kategori må nevnes spesifikt i pantedokumentene. Det er ikke mulig å innskrenke panteretten til kun å omfatte enkelte nærmere angitte rettigheter innenfor en av de opplistede kategorier.

Virksomhedspant er på samme måte som driftstilbehørspant ikke til hinder for at aktiva skilles ut og selges som ledd i ordinær drift, og omfatter nye aktiva som omfattes av en av de pantsatte kategoriene, etterhvert som de erverves. Innehaveren av et virksomhedspant må respektere senere utlegg, dvs. at utlegg får prioritet foran virksomhedspant.

Virksomhedspant tinglyses i Personboken.

Hverken for underpant eller for virksomhetspant er registrering i Personboken et vilkår for panteavtalens gyldighet, men registreringen der gir rettsvern "*mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning*", mao. overfor andre kreditorer så vel som overfor erververe av den pantsatte rettigheten.

⁶⁵ Ugeskrift for Retsvæsen 93/543 Vestre Landsret.

⁶⁶ I Peter Mortensens *Indledning til Tingsretten*, 2. utg. (2002) s. 55ff. omtales "IT-rettigheder" så som domenenavn og kretsmønstre som omfattet av løsørebegrepet.

⁶⁷ Jfr. Mogens Koktvedgaard, *Lærebog i Immaterialret*, 5. utg. (1999) s. 218 og 317.

⁶⁸ Mogens Koktvedgaard, i *Lærebog i Immaterialret*, 5. utg. (1999) omtaler dette som upraktisk, s. 83 og 317.

Tinglysingstidspunktet avgjør prioriteten mellom underpant og virksomhetspant som omfatter samme immaterialrett, uavhengig av når vedkommende rettighet må anses for å ha blitt omfattet av respektive panterett.

Immaterialrettigheter kan også være gjenstand for *eiendomsforbehold*. En overgang av en immaterialrettsposisjon kan etter dansk rett gjøres betinget av at vederlaget betales. For at eiendomsforbeholdet skal være gyldig, må det oppfylle visse krav til klarhet og være avtalt senest ved overgivelsen.

2.7.3 Finsk rett

Etter finsk rett kan immaterialrettigheter pantsettes etter reglene om underpant i løsøre. Panteretten registreres i det generelle panterettsregisteret. Panterett i *patenter* får rettsvern ved konkurs bare dersom panteretten er registrert i patentregisteret. Panterett som er registrert i patentregisteret går i kollisjonstilfelle foran tidligere avtalt, men ikke registrert overdragelse eller annen rettsstiftelse, herunder pantsettelse, dersom panthaveren ved anmeldelsen til registrering var i god tro med hensyn til sin rett.

Immaterialrettigheter kan dessuten inngå i foretagshypotek. Hypoteket (foretagsintekningen) omfatter 50 % av en virksomhets aktiva (med snevre unntak), gir en abstrakt dekningsrett og står tilbake for panterett og retensjonsrett i løsøre. En *patentrett* som omfattes av en foretagsintekning kan likevel pantsettes særskilt. Pantsettelsen vil da ikke kunne gjøres gjeldende overfor hypotekhaveren, men vil være gyldig mellom partene og vil, forutsatt registrering som nevnt foran, gjelde overfor andre tredjeparter. Siden særskilt pant i patentretten vil ha prioritet foran senere foretagsintekningen, kan det være av interesse for hypotekhaveren å ta også særskilt pant i patentretten med den følge at panteretten får prioritet foran panthavers eget hypotek, samtidig som patentretten vil være omfattet av hypoteket. I praksis forekommer også at foretagsintekningen oppheves, hvorefter det avtales pant i patentretten og den gamle foretagsintekningen erstattes med en ny.

2.7.4 Svensk rett

Etter svensk rett er det adgang til særskilt pantsettelse av patenter og patentsøknader (Patentlagen kap. 12) og av varemerker som er registrert eller søkt registrert (Varumärkeslagen 7. kapitel 1 §).

Adgangen til særskilt pantsettelse av patentrettigheter ble innført ved en lovendring i 1987 og var begrunnet med hensynet til finansiering av forskning og utvikling. Foruten patent som er meddelt i Sverige eller har fått virkning der, kan svenske patentsøknader, internasjonale patentsøknader som er videreført eller tatt opp til behandling i Sverige, og europeiske patentsøknader som det er innsendt oversettelse av til Patentverket eller som Patentverket anser som søknad om patent i Sverige, pantsettes.

Adgang til særskilt pantsettelse av varemerker ble innført i forbindelse med gjennomføringen av EFs varemerkeforordning (i 1996) og ble begrunnet med at det på dette punkt var ønskelig å ha samme regler for svenske varemerker som for fellesskapsmerker. Bestemmelsene ble videreført i den nye Varumärkeslagen som ble vedtatt i 2010 og som trådte i kraft 1. juli 2011. Ifølge lovens 5. kapitel 16 § gjelder reglene om pantsettelse av varemerkesøknader også for søknader om at internasjonal varemerkeregistrering skal gjelde også i Sverige (etter Madridprotokollen) på samme måte som om det gjaldt en pantsettelse av en svensk varemerkesøknad.

For søknader gjelder at pantsettelse først kan skje når søknaden er journalført (innført i diarium) hos Patentverket.

For at pantsettelsen skal være gyldig, må panteavtalen registreres hos Patentverket. I forholdet mellom konkurrerende panthavere gjelder at panteretten ifølge den registreringssøknad som først kom inn til Patentverket, har prioritet. Fra søknaden om registrering av panteretten er innkommet, gjelder panteretten overfor den som senere erverver eiendomsretten eller annen rett til patentet henholdsvis varemerket. Både i patentloven og i varemerkeloven er det gitt en særlig bestemmelse om at lisensavtaler som er inngått før pantsettelsen er anmeldt til registrering, gjelder overfor panthaveren, uavhengig av registrering. Om forholdet til overdragelser vises det i forarbeidene til alminnelige tingsrettslige regler. Når panteretten er registrert har den vern overfor utlegg og konkursbeslag som om den var en håndpanterett, og når søknaden om registrering er innkommet til registeret, får panteretten samme stilling som når en panthaver tar en løsørengenstand i besittelse.⁶⁹ Det utledes av dette at den særskilte panteretten da har prioritet foran foretagshypotek (som er omtalt nedenfor). Det skal ikke av den grunn være nødvendig å innhente samtykke til pantsettelsen fra kreditorer som har foretagshypotek for sitt krav.

For øvrige immaterialrettigheter finnes ikke særskilte regler om pantsettelse. Om det er adgang til frivillig pantsettelse av de av dem som kan overdras, er omdiskutert.⁷⁰

Etter svensk rett er det adgang til *sikringscesjon* (overdragelse i sikringsøyemed). Alle immaterialrettigheter som kan overdras kan brukes som sikringsobjekt på denne måten. Svensk lov gir omtrent samme begrensninger i adgangen til overdragelse av immaterialrettigheter som norsk lov.⁷¹

Ved sikringscesjon er avtalen om overdragelse alene tilstrekkelig til å sikre rettsvern mot konkurrerende tredjemenn, herunder kreditorer og avtaleerververe. Ved sikringscesjon må sikkerheten tilknyttes et bestemt krav (for eksempel en utestående fordring). En praktisk viktig begrensning ved sikringscesjon er at de rettigheter som er overdratt i sikringsøyemed ikke kan omsettes av skyldneren så lenge cesjonsavtalen består.

De fleste av immaterialrettighetene, blant dem retten til patent og retten til varemerke, omfattes av pantsettelse i form av "foretagshypotek". Etter reglene om foretagshypotek kan en næringsdrivende eller en som akter å drive næringsvirksomhet opprette foretagshypotek i sin næringsvirksomhet ved å få et bestemt beløp inntegnet i et særskilt register (foretagsintektningsregisteret) som føres av Bolagsverket. Som ved norsk driftstilbehørspant medfører en foretagsintekning ingen begrensning i den næringsdrivendes rett til å selge eller skifte ut de eiendeler som omfattes av intekningen.

Foretagshypoteket omfatter den del av den næringsdrivendes "*lösa egendom*" som hører til næringsvirksomheten, med unntak av kontantbeholdning, inntående på bankkonti, finansielle instrumenter og eiendeler som kan pantsettes "*ved intekning*" (så som luftfartøy og skip), samt eiendeler som ikke kan være gjenstand for hverken utlegg eller konkursbeslag.

Siden pantsettelse av patentrettigheter og varemerkerettigheter ikke skjer "ved intekning", synes det som om det bare er unntak fra adgang til utlegg eller konkursbeslag som kan medføre at en immaterialrettighet er unntatt fra foretagshypoteket. Samtlige immaterialrettigheter kan inngå i konkurs, men det gjelder visse begrensninger for firmarett.⁷²

Det kan ikke tas utlegg i rett til firma (Firmalagen 14 §)⁷³ og rett til innarbeidet varemerke (Varumärkeslagen 10 kap. 9 §) og hva gjelder adgang til å ta utlegg i opphavsrett og nærstående rettigheter, inneholder Upphovsrättslagen tilsvarende begrensninger som

⁶⁹ Patentlagen 102 § hhv. Varumärkeslagen 7. kapitel 11 §.

⁷⁰ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt*, 11. utg. (2009) s. 296.

⁷¹ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt*, 11. utg. (2009) s. 296.

⁷² Bernitz m.fl. *Immaterialrätt*, 11. utg. (2009) s. 295.

⁷³ Firmalagen inneholder ingen bestemmelse om utlegg i sekundært forretningskjennetegn, men tatt i betraktning lovens 14 § og at det ikke kan tas utlegg i innarbeidet varemerke, er det nærliggende å anta at det heller ikke kan tas utlegg i sekundært forretningskjennetegn.

åndsverkloven. Et vilkår for at det skal kunne tas utlegg i en rettighet, er at rettigheten kan overdras. I Sverige gjelder samme begrensninger i adgangen til å overdra immaterialrettigheter som i Norge.

Ifølge Bernitz m.fl.: Immaterialrätt (2009) er det i praksis mest som del av företagshypotek at immaterialrettigheter benyttes som kredittsikkerhet i Sverige (s. 296).

Mellom de ulike formene for sikkerhetsstillelse gjelder at pantsettelse som er registrert i hhv. patentregisteret og varemerkeregisteret, og rettigheter som omfattes av sikringscesjon, har prioritet foran företagshypotek som gjelder de samme rettighetene. Mellom panterettigheter som er registrert i patent- eller varemerkeregisteret og rettigheter som omfattes av sikringscesjon gjelder prinsippet om først i tid, best i rett.

Svensk rett inneholder ikke regler som tillater ekstinksjon som følge av dobbeltoverlatelse av en immaterialrettighet.⁷⁴

2.7.5 Tysk og østerriksk rett

Etter tysk og etter østerriksk rett kan immaterialrettigheter være gjenstand for *særskilt pantsettelse*. Etter disse landenes rett kreves ikke som i Norge positiv lovhjemmel for pantsettelse. For at et formuesgode skal kunne benyttes som sikringsobjekt, kreves at det kan tvangsrealiseres, dvs. at rettigheten er overdragelig. I utgangspunktet er alle formuesgjenstander, herunder enerettsposisjoner, overdragelige og kan benyttes som sikringsobjekt. For opphavsrettigheter gjelder imidlertid vidtgående unntak fra dette utgangspunkt. Når det gjelder opphavsrett er utgangspunktet etter både tysk og østerriksk rett at den ikke kan overdras. Ervervet rett til utnyttelse (lisens eller rett til en beføyelse, dvs. en utnyttelsesform) kan benyttes som sikringsobjekt, såfremt opphavsmannen enten i avtalen eller i det konkrete tilfelle samtykker til slik bruk. Samtykke (enten på forhånd eller i det konkrete tilfelle) kreves også for at tvangsrealisasjon skal kunne gjennomføres. I tillegg har opphavsmannen under visse forutsetninger en preseptorisk tilbakekallsrett for meddelt eksklusiv utnyttelsesrett (lisens).⁷⁵ For filmrettigheter er det gjort enkelte unntak fra opphavsmannens sterke rettsposisjon hva gjelder både samtykkekravet og tilbakekallsretten.

Når det gjelder registrerbare immaterialrettigheter, kan også rettigheter til søknader om enerettsposisjoner pantsettes. For rettigheter som beror på avtale (typisk lisenser), er avtalens innhold avgjørende for pantsettelsesadgangens omfang.

Videre oppstilles et relativt strengt identifikasjonskrav (Bestimmtheitsgrundsatz) som innebærer at pant ikke kan etableres i tingsinnbegrep, men bare i nærmere definerte formuesgoder og rettigheter. Man har følgelig ikke noen ordning tilsvarende det norske driftstilbehørspantet. Pant må videre stilles til dekning for et bestemt mellomværende, og det er således ikke adgang til å pantsette immaterialrettigheter for å skaffe seg en abstrakt dekningsrett.

I Tyskland etableres panterett ved avtale mellom partene. Registrering av panteretten i rettighetsregistrene (der slike finnes og åpner for registrering av panterettigheter) har kun deklarativ virkning. En slik registrering er uten betydning for forholdet til senere avtaleerververe og lisenstakere, men gir rettsvern og prioritet overfor andre tredjemenns krav, dvs. kreditorer.

Rettsvern mot senere avtaleerververe kan således ikke sikres ved registrering i rettighetsregistrene, og pantsetteren kan uthule panthavers rett for eksempel ved å etablere lisenser i den pantsatte rettigheten. Panthaver vil i slike tilfelle bare ha et kontraktsbruddskrav mot pantsetteren.

⁷⁴ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt*, 11. utg. (2009) s. 295.

⁷⁵ Jfr. Urheberrechtsgesetz § 41.

Etter østerriksk rett gjelder for panterett i patenter og patentsøknader at registrering i patentregisteret er et vilkår både for at panteavtalen skal være gyldig mellom partene, og for rettsvern. For prioritetsrekkefølgen gjelder prinsippet først i tid, best i rett. Patentlovens bestemmelser om pantsettelse av patentrett og rettsvern for panteretten anvendes analogisk på pantsettelse av retten til varemerker og varemerkesøknader og retten til design og designsøknader. For omsettelige opphavsrettigheter er rettstilstanden den samme som i Tyskland.

Videre kan etter tysk og østerriksk rett immaterialrettigheter benyttes som sikkerhet for betalingen av en bestemt fordring ved *sikringscesjon*.

Sikringscesjonsinstituttet er utviklet gjennom rettspraksis. Hovedvilkårene for etablering av gyldig sikringscesjon er at fordringen som skal sikres er tilstrekkelig bestemt (Spezialitätsgrundsatz) og at den er overdragelig. I motsetning til ved pantsettelse, frarøves cedenten ved sikringscesjon rådigheten og legitimasjonen over det pantsatte, og han kan derfor ikke stifte lisensrettigheter i sikringsobjektet til fortrengsel for den sikredes (cesjonarens) rett. Dette gjør at sikringscesjon ofte er mer praktisk enn pantsettelse. Når den sikrede fordringen er betalt, overføres rettigheten tilbake til cedenten

3. Om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

3.1 Oppfatninger blant berørte aktører

Som nevnt i innledningen (pkt. 1) har utreder drøftet spørsmålet i flere fora.

Blant "*mulige pantsettere*" som utreder har hatt drøftelser med, var det svært forskjellige oppfatninger.

Pantsettelse av patentrettigheter fanget mest interesse. Mange mente at adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter er ønskelig, særlig hva gjelder oppfinnelser under utvikling og i patentsøknadsfasen. Noen stilte seg entydig positivt til særskilt pantsettelse ut fra synspunktet at det er ønskelig å ha flere finansieringskilder for forskning og utvikling, at lån kan være raskere eller enklere å skaffe enn egenkapital, og at det kan gi utsikt til bedre avkastning. Andre mente at verdsettelse av immaterialrettigheter er vanskelig, og at det ikke finnes et effektivt marked for realisasjon av pant i slike rettigheter, noe som kan bevirke at verdien vurderes lavt sammenholdt med hva som kan oppnås ved frivillig avhendelse. Det ble fremholdt at det vil være en betydelig risiko for at rettigheter som er sentrale for virksomheten, vil gå tapt som følge av realisasjon av pantet. Det var delte meninger om hvorvidt slik pantsettelse vil gjøre det vanskeligere å tiltrekke nødvendig risikokapital. Særskilt pantsettelse ble av noen ansett som uheldig i de tilfelle der målet er å selge hele bedriften; investor vil da se pantsettelsen som noe negativt siden man ved salget antagelig vil måtte løse opp pantsettelsen. Også blant dem som var mer positivt innstilt mht. adgang til særskilt pantsettelse, var det noen som betegnet slik pantsettelse som en "siste utvei". Man antok at forskjellige deler av industrien vil ha ulik vurdering av behovet for adgang til særskilt pantsettelse.

Representanter for opphavsrettsbaserte bransjer fremholdt at i investeringsfasen er det meget vanskelig å bedømme verdien av resultatet av innsatsen. Rettigheter som kan avhendes uavhengig av virksomheten, er gjerne et resultat av virksomhetens innsats og er et omsetningsobjekt. Finansiering på grunnlag av pantsettelse av fordringer er vanlig. I filmbransjen blir gjerne produsentens fremtidige fordringer på lisensavgifter ifølge inngåtte avtaler med filmdistributører pantsatt. I musikkbransjen er det ikke uvanlig å benytte krav på vederlag fra TONO for utnyttelse som lisensieres gjennom TONO, som sikkerhet for kreditt. Det foregår også en tilpasning til pantsettelsesreglene ved at opphavsmenn og utøvende kunstnere danner aksjeselskap og overlater sine rettigheter til selskapet som i sin tur vil kunne benytte seg av de pantsettelsesformer som er forbeholdt næringsdrivende, som eksempelvis pantsettelse av ervervet opphavsrett som utgjør driftstilbehør. At det ikke finnes særskilte registre for opphavsrett og nærstående rettigheter ble oppfattet som et hinder for særskilt pantsettelse av slike rettigheter. Det ble også pekt på at verdien av rettighetene som finansieringsgrunnlag kan være vesentlig mindre enn inntekspotensialet som rettighetene representerer for innehaveren. I den forbindelse ble betydningen av den meget lange vernetiden fremhevet. Risikoen for at realisasjon av pantet vil kunne innebære et tap av fremtidig inntekt som langt overskrider verdien av kreditten som er ytet på grunnlag av rettigheten, og eventuelt overskytende av salgsbeløpet som oppnås ved realisasjonen, ble fremholdt som en vesentlig grunn til ikke å gi adgang til særskilt pantsettelse av disse rettighetene.

Aktører i *finansnæringen* syntes å nære en viss skepsis og tilbakeholdenhet overfor mulig særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Usikkerhet mht konsekvensene for driftstilbehørspant var et moment i denne forbindelse. Utreder hadde inntrykk av at noen like gjerne eller heller kunne tenke seg en utvidelse av ordningen med driftstilbehørspant slik at den fanger opp også immaterialrettigheter som brukes for annet enn drift (noe som, slik utreder ser det, i tilfelle ville innebære en bevegelse i retning av et mer generelt virksomhetspant eller et hypotek). At varelagerpant ikke omfatter immaterialrettigheter knyttet til omsetning av varene som inngår i pantet, og vanskelighetene det kan medføre ved realisasjon av pantet, ble nevnt i den forbindelse. Hva gjaldt særskilt pantsettelse av

immaterialrettigheter syntes flere å foretrekke en løsning der virksomheter gis adgang til å pantsette hele sin immaterialrettsportefølje slik den er til enhver tid, og da slik at immaterialrettsporteføljen enten ikke skal omfattes av driftstilbehørspant, eller skal holdes utenfor driftstilbehørspant som måtte bli etablert senere, henholdsvis trekkes ut av allerede etablert driftstilbehørspant. Det ble vist til at dette vil være svært hensiktsmessig og den enkleste formen å håndtere, for så vel bedriftene som finansinstitusjonene. Ønsket var at allerede innlevering av søknad om registrering av patent, plantesort, design og varemerke skal bringe slike (fremtidige) rettigheter inn under pantet, og likeledes at domeneyavn, "good-will" og "know-how" skal omfattes. Vurdering av verdien av immaterialrettigheter som sikkerhet for kreditt ble oppfattet som vanskelig.

3.2 Allmenne vurderinger

Som nevnt i pkt. 2.1 har mange foretak store verdier i form av immaterialrettigheter. Ganske ofte utgjør slike rettigheter størstedelen av et foretaks verdier.

Noen bedrifter har få andre formuesverdier enn immaterialrettigheter – deres øvrige "kapital" består i alt vesentlig av menneskeressurser. For mange bedrifter gjelder at de ikke eller bare i begrenset utstrekning har mulighet til å benytte seg av adgangen til å pantsette immaterialrettighetene, fordi rettighetene ikke brukes eller ikke er beregnet til bruk som driftstilbehør. Pantsettelse av fordringer som følger av salg eller utlisensiering av slike rettigheter, er ikke alltid et mulig alternativ. Om ikke annet synes det av hensyn til disse bedriftene å være ønskelig å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Men også for virksomheter som kan pantsette sine immaterialrettigheter som driftstilbehør, vil særskilt pantsettelse kunne være fordelaktig med tanke på å oppnå hensiktsmessig finansiering.

Når virksomheten oppnår kreditt mot sikkerhet i driftstilbehør, er det ikke gitt at bedriften får en uttelling for disse rettighetene som svarer til den verdien de representerer for virksomheten. Det skyldes dels driftstilbehørspantets karakter av tingsinnsbegrepspant. Verdien av slike pant vil gjerne fluktuere, hvilket gir usikkerhet som må tas med i beregningen når finansieringen besluttet.

Driftstilbehørspant etableres ofte ved oppstarten av virksomheten, typisk som sikkerhet for kassakreditt, og dermed på et tidspunkt der virksomheten ofte ikke innehar immaterialrettigheter av vesentlig betydning. Etter hvert som immaterialrettigheter kommer til for bruk i driften av virksomheten, fanges de løpende opp av det etablerte driftstilbehørspantet. Dette innebærer at det sjelden er mulig å oppnå førsteprioritets sikkerhet for kredittgivere som for eksempel finansierer utviklingen av en oppfinnelse som kan patenteres. (Noe annet er at det ved avtaler mellom långivere som har pant i en virksomhets driftstilbehør, kan foretas en viss "sortering" av prioriteter med hensyn til de enkelte aktiva som inngår i pantet.)

Det er heller ikke slik at tilkomsten av nye immaterialrettigheter lett gir opphav til utvidelse av innvilget låneramme. Kreditt mot sikkerhet i driftstilbehør ytes typisk på grunnlag av virksomhetens alminnelige kredittverdighet, basert bl.a. på en vurdering av virksomhetens inntekspotensial, risiko og forventet resultat. Når finansiering på grunnlag av driftstilbehørspant skal vurderes, vil immaterialrettighetene – porteføljen eller de enkelte rettighetene som inngår i den – gjerne bli betraktet ut fra den verdi rettighetene genererer som driftstilbehør i den konkrete virksomheten. Rettighetenes verdi adskilt fra driften, mao. som mulig separat(e) salgsobjekt, vil lett kunne spille mindre rolle ved vurderingen, om den i det hele tatt blir vurdert særskilt.

Det vanlige og ofte enkleste er at en eventuell realisasjon av pantet skjer ved at driftstilbehøret selges samlet. På finansieringstidspunktet vil det være vanskelig å anslå verdien av de enkelte immaterialrettighetene ved en mulig fremtidig realisasjon av pantet.

Om driftstilbehørspantet realiseres samlet vil verdien kunne være en annen enn om det deles opp, og fradeling av en immaterialrettighet vil kunne ha betydning for verdien av andre deler av driftstilbehørspantet som realiseres.

Et moment her er også at driftstilbehørspantet omfatter hele den aktuelle porteføljen av immaterialrettigheter som brukes, eller er bestemt for bruk, som driftstilbehør i virksomheten og kan avhendes. En immaterialrettsportefølje kan omfatte et betydelig antall rettigheter, egne så vel som rettigheter i form av bruksrett. Bare de rettighetene som kan avhendes, omfattes av pantsettelsen. Det kan være krevende å få oversikt over immaterialrettsporteføljen – mer krevende enn det som fremstår som hensiktsmessig når det skal ytes finansiering på grunnlag av et tingsinnbegrepspant. I noen tilfelle vil enkelte rettigheter peke seg ut som kandidater for separat avhendelse i tilfelle realisasjon, men ofte vil det være vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvor langt den enkelte rettigheten har en selvstendig verdi, eller om noen eller alle bør holdes samlet for å gi maksimal uttelling ved realisasjon av pantet. Uansett vil det kunne synes hensiktsmessig å utsette slike mer inngående vurderinger til det blir aktuelt å realisere det pantsatte driftstilbehøret. Da kan det imidlertid lett fortone seg som enklest, tryggest og mest effektivt å avhende immaterialrettighetene samlet, sammen med det øvrige driftstilbehøret.

Som finansieringsvirkemiddel gir driftstilbehørpantordningen liten tilskyndelse til å utvikle modeller og rutiner for verdsettelse av immaterialrettigheter. Det gjelder for både kredittgivere og låntakere.

Det er nærliggende å anta at de her omtalte forhold kan føre til at pantsetteren ikke får innvilget like stor kreditt på like gode vilkår som tilfellet hadde vært dersom immaterialrettighetene hadde kunnet pantsettes separat.

Samtidig skal man være oppmerksom på at betydningen av at en immaterialrettighet ofte utøves sammen med andre immaterielle rettigheter og i noen tilfelle kan være avhengig av en annen immaterialrettighet (jf. omtalen foran i pkt. 2.2.1). Dette samspillet varetas når immaterialrettighetene er pantsatt som driftstilbehør. Å videreføre effekten av dette samspillet i en ordning med adgang til særskilt pantsettelse av de enkelte rettighetene, kan være krevende. Verdien av de enkelte rettighetene hver for seg kan være mindre enn verdien den enkelte rettigheten har som del av en slik "pakke". Når rettighetene er pantsatt som del av driftstilbehør, varetas dertil også samspillet med andre ressurser som virksomheten råder over. En tilsvarende observasjon kan være gyldig også når man sammenligner verdien av en immaterialrettighet som særskilt pant med verdien den vil representere i et konkursbo.

Basert på de normer som anvendes ved kredittvurdering må det likevel antas at immaterialrettigheter vil ha større verdi som sikkerhet når de kan pantsettes særskilt, enn som del av et flåtepant. Ved å trekke immaterialrettigheter ut av driftstilbehørspantet og gjøre dem til gjenstand for særskilt pantsettelse, vil man sannsynligvis skape en større kredittbase. Også ved særskilt pantsettelse vil det kunne være mulig å gruppere immaterialrettigheter og å kombinere dem med andre aktiva på en måte som gir merverdi.

Det er ikke bare spørsmål om å få bedre uttelling for immaterialrettigheter i finansieringssammenheng. Det er også ønskelig å oppnå større elastisitet ved lånefinansiering, slik at den best mulig kan tilpasses det konkrete tilfellet. Driftstilbehørspant har som sin typiske funksjon å gi sikkerhet for finansiering av nettopp drift. Det er mindre egnet ved finansiering av særskilte formål – særlig de med en lengre tidshorisont.

Et åpenbart formål med å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil være å legge til rette for et mulig større innslag av fremmedkapital for finansiering av forskning og utvikling og for finansiering av kjøp av immaterialrettigheter, også mot førsteprioritets sikkerhet. Disse formålene er meget kapitalkrevende, og det er i først rekke for finansiering av dem at immaterialrettigheter bør kunne tjene som sikkerhet. Hensynet til

slike virksomheter der immaterialrettighetene gjerne utgjør de vesentligste formuesverdiene, må veie tungt. Veien frem til at det er utviklet en prosess eller et produkt som kan brukes i virksomheten, eller som kan utnyttes gjennom lisensiering eller salg av rettighetene, kan være lang, og tilgang til kreditt i denne perioden kan være avgjørende. (Det er først når man har nådd frem til det stadium at det er grunnlag for å inngå avtaler om utnyttelse av resultatene, at immaterialrettighetene vil kunne spille en særskilt – indirekte – rolle for finansiering, nemlig ved at avtalene kan gi grunnlag for pantsettelse av fremtidige fordringer på lisensavgifter e.l.) Dessuten vil forskning og utvikling ofte skje i en sammenheng der det ikke er aktuelt å ta tilhørende immaterialrettigheter i bruk som driftstilbehør.

Det kan også være at en slik pantsettelsesadgang er ønskelig ut fra et mer allment kredittpolitisk siktemål om å legge bedre til rette for kredittgivning, begrunnet med at en stadig større del av formuesverdiene ligger i immaterialrettigheter. Dette faktum kan i seg selv tale for å åpne for bedre utnyttelse av slike rettigheter som finansieringsgrunnlag. Av særlig betydning i så måte vil være hensynet til virksomheter som har store verdier i form av immaterialrettigheter som ikke kan pantsettes som driftstilbehør, sml. pkt. 2.1 foran der variasjonene mht. forretningsmodeller omtales.

Adgang til særskilt pantsettelse vil også kunne bevirke at norske virksomheter i sin alminnelighet blir mer bevisst verdien av immaterialrettigheter også som grunnlag for kreditt.

For finansnæringen vil en slik regelendring medføre et incitament til kompetanseutvikling. Å vurdere verdien av immaterialrettigheter er krevende. Det fordrer både økonomisk og juridisk kompetanse. Her bør det ligge til rette for utvikling av diversifisering og ny virksomhet. Erfaringen i andre land viser at det vil være behov for mellommenn og andre tilretteleggere som har som spesialte å bistå ved finansiering der immaterialrettigheter brukes som sikkerhet.

Mens driftskreditt vesentlig er bankenes domene, vil muligheten for å bruke immaterialrettigheter som sikkerhet for investeringskreditt kunne bringe også andre kredittmiljøer på banen, slik at det utløses kreditt som så langt ikke har vært tilgjengelig for finansiering av forskning og utvikling og for andre formål der slike rettigheter spiller en vesentlig rolle.

En slik regelendring har også et internasjonalt perspektiv. Adgang til særskilt pantsettelse og økt bevissthet om verdien av immaterialrettigheter som kredittbase vil gjøre det mer nærliggende å orientere seg om hvilke finansieringsmuligheter som kan være knyttet til norske foretaks immaterialrettigheter i utlandet.

Norske virksomheter kan få et bedre grunnlag for å skaffe utenlandsk finansiering basert på immaterialrettighetene i Norge. Det finnes flere utenlandske finansinstitusjoner som har utviklet ekspertise mht. finansiering med sikkerhet i immaterialrettigheter.

Også hensynet til utenlandske innehavere av immaterialrettigheter her i riket kan tale for adgang til særskilt pantsettelse. Om de vil ha mulighet til å pantsette "norske" immaterialrettigheter i sitt hjemland vil bero på reglene der. Så langt disse reglene knytter rettsvernet for eller gyldigheten av pantsettelsen til registrering av pantsettelsen i det registeret der rettigheten er registrert, for eksempel et patentregister, har de i dag ikke mulighet til å oppnå effektiv pantsettelse av "norske" rettigheter, med mindre rettighetene benyttes som driftstilbehør i en virksomhet som er registrert i Norge.

Innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil innebære en forskyvning av forholdet mellom sikrede og usikrede kreditorer. Spørsmålet om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil måtte besvares etter en avveining mellom behovet for og ønskeligheten av å legge bedre til rette for kredittfinansiering på grunnlag av slike rettigheter, og hensynet til de alminnelige kreditorer. Et mål må være å gi bedre kreditttilfang særlig for de foretak som satser på utvikling og utnyttelse av teknologi og eventuelt andre innsatsfaktorer som er gjenstand for

immaterialrett. Med mer likvider kan foretaket ha bedre utsikt til å lykkes. Også de usikrede kreditorene vil kunne tjene på det.

Dersom man innfører adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter uten at dette reelt og merkbart fører til at næringsdrivende får tilgang til økt eller mer hensiktsmessig kreditt, vil utvidelsen av pantsettelsesadgangen bare føre til en forskyvning av forholdet mellom kreditorer. Situasjonen kan bli at finansieringsforetak gir den samme kreditten som de uansett ville ha gitt, men at de likevel betinger seg pant i de nye formuesgodene – bare fordi de nå engang er tilgjengelig som panteobjekter. Da kan man oppleve at de sikrede kreditorene stilling blir forbedret, på bekostning av de usikrede, og uten at den næringsdrivende oppnår noen fordel.

Det er mange forhold som avgjør om innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter faktisk vil gi den ønskede virkning, og enkelte av disse forholdene kan være nokså særegne for immaterielle formuesgoder som panteobjekter.

Én slik omstendighet er at ervervede immaterialrettigheter henholdsvis bruksrett ifølge lisensavtaler ofte ikke kan avhendes (sml. redegjørelsen foran i pkt. 2.2.2) og følgelig heller ikke pantsettes. Det kan innebære at innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil gi mindre utslag for kredittgivning enn man ellers kunne ha grunn til regne med. Slike begrensninger av avhendelsesadgangen vil imidlertid typisk ikke være en hindring i virksomheter som har som forretningskonsept å opparbeide rettigheter for salg, og som er de som har særlig behov for adgang til særskilt pantsettelse, siden rettighetene ikke kan pantsettes som driftstilbehørspant. Man skal dessuten ikke se bort fra at som følge av ønsker om at rettighetene skal utnyttes maksimalt, vil adgang til særskilt pantsettelse kunne føre til endringer i avtalepraksis slik at ervervede immaterialrettigheter og rettigheter ifølge lisensavtaler oftere tillates avhendet, om ikke før, så når det blir bedt om samtykke til pantsettelse.

Et allment problem i sammenhengen er at det kan være vanskeligere å verdsette en immaterialrettighet enn det er å verdsette andre formuesgoder. En finansinstitusjon vil gjerne være tilbakeholden med å gi kreditt når den ikke lykkes med å komme frem til en godt nok fundert verdivurdering. Dette er et forhold som vil kunne få betydning for om adgangen til særskilt pantsettelse vil bli brukt, og som vil gjøre seg sterkere gjeldende desto mer usikkerhet som er knyttet til vedkommende immaterialrettighet.

Det vil gjerne være større usikkerhet knyttet til verdsettelsen av immaterialrettigheter enn til verdsettelse av andre aktiva som grunnlag for finansiering. Ikke minst gjelder det når vurderingen foretas på et tidspunkt hvor rettighetene ennå ikke utnyttes for produksjon og omsetning. Rettighetenes verdi vil kunne variere betydelig innenfor deres levetid. En immaterialrettighet kan meget raskt miste sin verdi som følge av at det kommer konkurrerende produkter, prosesser eller tjenester på markedet, eller av begivenheter som svekker et produkts eller et kjennetegns omdømme.

Dessuten gjelder for de rettighetene som er basert på registrering at de kan falle bort av ulike årsaker, hvorav noen ligger innenfor rettighetshavers kontroll, andre ikke. Den viktigste er nok at rettigheten bortfaller fordi den kjennes ugyldig, ved forvaltningsvedtak eller ved dom. Ellers kan nevnes bortfall som følge av at registreringen ikke fornyes eller at det ikke betales årsavgift, at rettighetshaver gir avkall på retten, at en sortseier ikke kan fremskaffe formeringsmateriale slik at Plantesortsnemnda kan foreta etterkontroll av sorten, at et varemerke ikke brukes eller degenererer.

En særlig usikkerhet er knyttet til risikoen for angrep på rettighetene og kostnadene ved håndhevelse av dem. Skal rettighetene ha verdi må de også håndheves, om nødvendig ved søksmål mot den som krenker rettigheten. Er den markedsmessige verdien stor, kan risikoen for at rettigheten blir utfordret være betydelig. Håndhevelse vil ofte bli møtt med innsigelser mot rettens eksistens, det være seg gjennom ugyldighetssøksmål (for patent, plantesort,

design og registrerte varemerker), påstand om at et kjennetegn ikke er innarbeidet eller at en frembringelse ikke oppfyller kriteriene for å være et vernet verk osv. Det er betydelige kostnader forbundet med slike prosesser.

Disse usikkerhetsfaktorene vil det være nødvendig å ta i betraktning ved utformningen av panteavtaler. Pantaver vil ha behov for å sikre pantets verdi best mulig, men samtidig må panteavtalen ikke innebære uhensiktsmessige føringer hva gjelder eiers disposisjoner. Som den som driver virksomheten vil eier gjerne ha bedre forutsetninger for å vurdere rettighetenes stilling i markedet og hvordan de best kan håndteres, enn kredittgiver. Utarbeidelse av panteavtalene vil følgelig kunne være ganske ressurskrevende. Disse forholdene, samt at finansbransjens har en heller begrenset erfaring hva gjelder vurdering av immaterialrettigheter, gir grunn til tro at det kan ta noe tid før adgang til særskilt pantsettelse faktisk vil gi vesentlig uttelling i form av mer eller mer hensiktsmessig kreditt.

Det er mange trekk i tiden som tilsier at man ved innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil oppnå den tilsktede virkning. Bevisstheten om den økonomiske betydning av slike rettigheter og den rolle de spiller i dagens næringsliv, er større og mer utbredt enn tilfellet var i 1980 da panteloven ble vedtatt. Det gjelder i finansnæringen liksom i næringslivet i sin alminnelighet. I de senere år har det dannet seg et marked for kjøp og salg av immaterialrettigheter, bl.a. arrangeres auksjoner på internett. Det finnes foretak som har som sin virksomhet å kjøpe inn immaterialrettigheter med sikte på salg. Det er også utviklet modeller for verdsettelse av rettigheter, og det kommer stadig ut publikasjoner som tar for seg dette temaet. Eksempelvis har IFRS - International Financial Reporting Standards (tidligere IAS - International Accounting Standards) utarbeidet regler for verdsettelse og rapportering av immaterielle rettigheter, IAS 38 Intangible Assets.⁷⁶ Det foreligger også en foreløpig norsk regnskapsstandard: NRS(F) Immaterielle eiendeler.⁷⁷ Med dette ligger forholdene bedre til rette for å benytte immaterialrettigheter som særskilt sikkerhet.

Målet med å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter må, slik påpekt foran, i første rekke være å skape grunnlag for bedre tilgang til finansiering av utvikling og utnyttelse av produkter og tjenester som det er knyttet immaterialrettigheter til. Fortrinnsvis skal det også føre til at foretak som har en vesentlig del av sine formuesgoder i form av immaterialrettigheter, får en bedre posisjon mht. å oppnå kreditt for finansiering av ulike formål.

Av stor betydning for å nå målet vil være hvordan pantsettelsesadgangen utformes – om pantet skal ha form av porteføljepant, eller det skal gjelde enkeltstående rettigheter – og hvordan reglene om driftstilbehørspant tilpasses en slik lovendring.

3.3 Porteføljepant eller pantsettelse av enkeltrettigheter

I utgangspunktet har man valget mellom to modeller for særskilt pantsettelse – pantsettelse i form av pant i pantsetters portefølje av immaterialrettigheter eller av visse kategorier immaterialrettigheter (heretter omtalt som *porteføljepant*) og pantsettelse i form av pant i enkeltrettigheter (heretter omtalt som *særskilt pant*).

Porteføljepant vil omfatte immaterialrettigheter som pantsetter til enhver tid eier eller har overførbar bruksrett til, og som er av den art som loven tillater pantsatt på denne måten – mao. vil det være et tingsinnbegrepspant. Et særlig spørsmål vil være hvilke rettigheter porteføljepant skal omfatte, om det skal omfatte alle pantsetters rettigheter av den type som tillates pantsatt, slik tilfellet er for driftstilbehørspant, eller om det skal kunne avgrenses, positivt eller negativt, til visse rettighetskategorier eller på annen måte. En adgang til fritt å

⁷⁶ Denne er beskrevet på IAS' hjemmeside, www.iasplus.com/standard/ias38

⁷⁷ www.regnskapsstiftelsen.no/default.aspx?did=9291743

avtale hvilke konkrete enkeltrettigheter porteføljepantet skal omfatte eller ikke omfatte, ville bryte med tilnærmingen som er valgt for driftstilbehørspant.

Avhengig av hvor fritt man skal stå mht. å foreta individuelle avgrensninger som nevnt, vil det ved en slik pantsettelsesform i og for seg kunne være enkelt å definere pantegjenstanden. Å fastslå hvilke rettigheter som faktisk omfattes av pantet, vil likevel kunne være ganske krevende, særlig når det omfatter også rettigheter som ikke er registrert særskilt. På samme måte som for driftstilbehørspant vil det kreve en gjennomgang av porteføljen for å kartlegge hvilke rettigheter pantsetter har, og eventuelle begrensninger i adgangen til avhendelse, som vil være til hinder for pantsettelse (jf. panteloven § 1-3 annet ledd). Innholdet av porteføljen vil kunne endres over tid, og ved eventuell realisasjon av pantet må porteføljen uansett gjennomgås for at man skal kunne fastslå hvilke rettigheter som da omfattes av pantet og kan realiseres. En fordel med porteføljepant vil være at det kan brukes for å vareta tilsvarende hensyn som ordningen med driftstilbehørspant gjør. Flere rettigheter som utnyttes sammen vil uten videre kunne følges ad ved realisasjon av pantet. Det kan være rettigheter som gjelder samme produkt, eksempelvis patent-, design- og opphavsrett (samt eventuelt også varemerkerett) til et møbel, eller patent- og opphavsrett til et datamaskinprogram og designrett og opphavsrett til skjermbilder og skjermbildeelementer som datamaskinprogrammet genererer. Man unngår problemer som kan følge av overlapp eller koblinger mellom rettigheter (jf. foran pkt. 2.2.1) og tar vare på sambruk. Forutsetningen for dette er at pantsettelsesadgangen gjelder alle de berørte rettighetskategoriene, og at alle de aktuelle rettighetene kan pantsettes. Er det noen rettigheter som ikke kan avhendes uten samtykke fra den som rettigheten er ervervet fra, vil man kunne be om samtykke. Vedkommende vil ofte se seg tjent med å medvirke til ordninger som tilrettelegger for fortsatt utnyttelse av rettigheten sammen med de rettighetene som inngår i den pantsatte porteføljen, dersom eller når pantet blir realisert, f. eks. ved overdragelse til en virksomhet som vil videreføre samme produksjon.

Porteføljepant kan omfatte også panthavers fremtidige rettigheter. For panthaver kan dette fremstå som en fordel. For pantsetter er det en ulempe for så vidt det medfører at det blir vanskeligere å oppnå hensiktsmessig finansiering på grunnlag av immaterialrettigheter som kommer til etter at porteføljepantsettelsen ble gjort.

Siden porteføljepantet vil være et tingsinnsbegrepspant, vil rettsvern måtte følge av registrering av pantsettelsen på eiers blad i Løsøreregisteret. Det gjelder også om adgangen til slik pantsettelse begrenses til å gjelde bare for rettigheter som det finnes særskilt register for. De særskilte registrene er riktignok søkbare på rettighetsinnehavers navn, men de er bygget på registreringen av den enkelte rettigheten. Selv med dagen elektroniske registre vil det nok, tatt i betraktning at porteføljepantet er et tingsinnsbegrepspant, fremstå som uforholdsmessig tyngende å gjøre rettsvernet overfor andre kreditorer betinget av registrering i de særskilte registre med derav følgende krav til at porteføljepantets innhold slik det er til enhver tid, reflekteres i registrene.

Ved et kombinert system hvor rettsvern for panteretten følger av registrering i Løsøreregisteret mens panterettens rettsvern overfor andre rettsstiftelser er betinget av registrering i respektive særskilte register, er den samme innvendingen kanskje mindre tungtveiende, men fortsatt helt relevant. Dertil kommer at om også ikke-registrerbare rettigheter kan omfattes av porteføljepantet, vil ordningen innebære at rettighetene som inngår i pantet forskjellsbehandles alt etter om de er registrerbare eller ikke, noe som vil være uheldig, bl.a. av den grunn at det ofte forekommer at ulike rettigheter avhendes eller utlisensieres sammen.

Hva gjelder eiers adgang til å avhende rettigheter som inngår i den pantsatte porteføljen, vil det være nærliggende å ha en regel av samme type som for andre tingsinnsbegrepspant slik at innehaver av rettighetene stilles fritt innenfor nærmere angitte grenser, f. eks. at avhendelsen skjer innenfor rammen av pantsetters ordinære virksomhet og er i samsvar med forsvarlig drift (sml. panteloven § 3-7 og § 3-13). For så vidt som porteføljen vil kunne

omfatte rettigheter som utnyttes gjennom lisensiering, er det spørsmål om det skal være rom for at det avtales begrensninger av lisensieringsadgangen – slik det vil være dersom bestemmelsen i panteloven § 1-7 første ledd gis anvendelse – eller om lisensiering skal likestilles med avhendelse. Om lisensiering og avhendelse likestilles vil panthaver være avskåret fra å sette betingelser vedrørende så vel avhendelser som lisensiering som skjer innenfor de lovfestede rammene, og den som erverver rettigheter som avhendes eller lisensieres slik loven tillater, vil erverve retten fri for panteheftelser. For så vidt slike overlatelser av rettigheter er en del av hverdagen, kan dette synes som en hensiktsmessig ordning for alle berørte parter.

For den som erverver en immaterialrett som er pantsatt, eller bruksrett til en pantsatt rett, er det avgjørende at den ervervede retten ikke kan falle bort som følge av at pantet realiseres. Utnyttelse av retten kan kreve store investeringer, og erverver kan være helt avhengig av retten i sin virksomhet. Fra erververs synspunkt kan det da være vel så formålstjenlig å kreve at panthaver skal gi sitt samtykke til den konkrete transaksjonen, som å undersøke og ta stilling til om overdragelsen oppfyller lovbestemte eller avtalte vilkår for at den skal kunne gjennomføres med ønsket virkning uten panthavers samtykke. Hva gjelder enkle lisenser som utferdiges på dagligdags basis, typisk programvarelisenser til forbrukere, er ingen av løsningene fullt ut tilfredsstillende sett fra lisenstakers side.

Å kombinere adgang til porteføljepant – med det mangfold av rettigheter som panteretten til enhver tid kan omfatte – med regler som krever eller tillater at overlatelser av rettigheter skal være betinget av panthavers samtykke, ville bryte med den tilnærming som ellers gjelder for flåtepant. En slik løsning ville neppe heller være hensiktsmessig for partene uansett den mulighet for individuell tilpasning som kan ligge i en hjemmel for å avtale nærmere om hvordan samtykkekravet skal praktiseres; den vil det i en slik sammenheng være krevende utnytte.

Særskilt pant vil gjelde enkeltstående immaterialrettigheter, enten den enkelte rettigheten pantsettes alene eller som en av flere rettigheter som pantsettes ved en og samme panteavtale.

Immaterialrettigheter som det finnes særskilt register for (patentregisteret, plantesortregisteret, designregisteret og varemerkerregisteret) vil være enkle å individualisere ved å henvise til registreringen. Den enkelte virksomhet innehar gjerne et forholdsvis begrenset antall slike rettigheter og har full oversikt over dem i kraft nettopp av registreringen eller innleveringen av søknaden om registrering.

Når det gjelder å identifisere ikke-registrerbare rettigheter som skal pantsettes, vil bildet være blandet, slik redegjort for nedenfor i pkt. 3.4.2.

Enn mer utfordrende vil identifikasjonskravet være ved særskilt pantsettelse av andre immaterielle formuesgoder enn de egentlige immaterialrettigheter, så som "know-how" og "good-will". Hva gjelder "know-how" skaper behovet for hemmelighold særlige problemer. Eventuell pantsettelse av "good-will" vil neppe kunne gjennomføres uten samtidig pantsettelse av retten til formuesgodet (eller –godene) som det er knyttet "good-will" til, siden det helst er ved slik tilknytning at "good-will" kan identifiseres. Dette vil vanligvis være et kjennetegn, men kan også være et bestemt produkt eller en virksomhet som sådan, eller det kan være flere elementer som inngår her, og disse kan det være vanskelig å identifisere på annen måte enn ved henvisning til en immaterialrettighet eller et annet bestemt formuesgode, som lar seg identifisere.

Ved å la rettigheter som utnyttes sammen pantsette som sikkerhet for samme krav, kan man vareta det samspillet som automatisk fanges opp ved porteføljepant. Det gir mulighet for skreddersøm. Hvilket spillerom man vil ha i så henseende vil bero på hvilke kategorier immaterialrettigheter som tillates pantsatt, og mulighetene for å ordne det slik at rettigheter

som ikke tillates pantsatt særskilt, vil kunne følge med ved realisering av pantsatte rettigheter – om ikke annet så gjennom en enkel brukstillatelse, jf. drøftelsen nedenfor i pkt. 3.4.6 – eller iallfall sikre at de ikke skal kunne benyttes til å hindre kjøpers utnyttelse av den realiserede immaterialrettigheten.

Rettsvern for særskilt pant i rettigheter som det finnes særskilt register for, vil kunne knyttes til registrering av panteretten i Løsøreregisteret eller i vedkommende særskilte register. For de ikke-registrerbare rettighetene finnes det ikke i Norge noe alternativ til Løsøreregisteret.

Fordelene ved registrering av panteretten i slike særskilte registre der også andre rettsstiftelser kan registreres, er i seg selv et argument for å foretrekke særskilt pant fremfor porteføljepant dersom det skal innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Hovedregelen i panteloven § 1-11 om avhendelse og andre rettsstiftelser, dvs. bestemmelsen i første ledd, vil kunne anvendes, slik at eier vil stå fritt i denne henseende når ikke annet er avtalt. Da vil regelen være at ved avhendelse av den pantsatte immaterialretten vil pantet hefte ved retten med mindre pantaver har samtykket til overdragelse av rettigheten. Mye taler for at lisensiering her bør betraktes som en rettsstiftelse, ikke som "bruk" som omfattes av panteloven § 1-7, slik at man for rettigheter som det finnes særskilt register for har samme regel for overdragelse i form av lisensiering som for avhendelse, sml. drøftelsene foran her og i pkt. 2.4.2 og 2.4.3. Lisenser kan være av meget stor betydning for verdien av pantet ved en eventuell realisasjon. Når pantet gjelder individuelt bestemte rettigheter ligger forholdene til rette for at panteavtalen kan legge opp til en løsning tilpasset den aktuelle utnyttelsen av rettighetene, eksempelvis gjennom forhåndssamtykke til en nærmere spesifisert lisensieringspraksis.

For så vidt rettsvern for pantsettelse skal følge av registrering i Løsøreregisteret, noe som vil måtte være regelen for pant i ikke-registrerbare rettigheter, vil det ligge an til å gi tilsvarende regler om avhendelse og andre frivillige rettsstiftelser som de som gjelder for underpant i løsøre som ikke er registrert i realregister (panteloven § 1-11 tredje ledd). Når lisensiering betraktes som en rettsstiftelse, vil disse pantsatte rettighetene hverken kunne overdras eller utlisensieres uten pantavers samtykke. Om det er behov for generelle unntak fra samtykkekravet, som f. eks. ved programvarelisenser som nevnt foran (i pkt. 2.2), vil slike unntak kunne lovfestes, f. eks. i form av en regel om at meddelte lisenser til utnyttelse av en pantsatt rettighet ikke kan bortfalle som følge av at pantet realiseres.

Valget mellom de to pantsettelsesformene bør styres av formålet med å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter.

Det kan være grunn til å tvile på om adgang til porteføljepant vil medføre vesentlig bedre tilgang til kreditt på grunnlag av immaterialrettigheter enn hva som oppnås ved hjelp av pantsettelse av driftstilbehør etter dagens regler. Riktignok vil et slikt særskilt porteføljepant sannsynligvis medføre en grundigere vurdering av verdien av immaterialrettighetene og kunne føre til at pantsetter får mer ut av dem i finansieringssammenheng. For så vidt som porteføljepantsettelse vil kunne omfatte rettigheter som ikke er driftstilbehør, vil adgang til slik pantsettelse åpne for bredere utnyttelse av immaterialrettigheter som kredittgrunnlag. Foretak som tidligere ikke har kunnet benytte sine immaterialrettigheter som pant, ville få mulighet til det. Dette skulle i og for seg tilsi at adgang til pantsettelse i form av porteføljepant vil føre til at det totalt sett oppnås mer kreditt på grunnlag av immaterialrettigheter enn hva gjeldende regler om pantsettelse gir rom for.

Når det likevel er tvilsomt om man vil få vesentlig større finansieringsverdi ut av en slik ordning sammenholdt med dagens, skyldes det dels at porteføljepant vil være et tingsinnbegrepspant. Det er en pantsettelsesform som inviterer til å bli brukt i forbindelse med driftskreditt, heller enn investeringskreditt. Det er da sannsynlig at porteføljepant vil bli brukt som sikkerhet for alminnelig driftskreditt, på samme måte som, og gjerne som et

supplement til, driftstilbehørspant (enten dette fortsatt skal omfatte immaterialrettigheter eller ikke) og pant i fordringer. Ikke minst det at pantet vil omfatte også fremtidige rettigheter bidrar her. Pantsettelse vil i prinsippet kunne skje før pantsetter disponerer noen immaterialrettigheter overhodet. Hvor langt pantsetter vil få uttelling i form av utvidet kreditt når nye rettigheter blir innlemmet i porteføljen, kan være tvilsomt. Når alminnelig driftskreditt er formålet, og pantet er et tingsinnsbegrepspant, vil det være vurderingen av virksomhetens evne til å betjene kreditten som i det alt vesentlige styrer kredittvurderingen – verdien av de enkelte rettighetene som inngår i porteføljen vil spille mindre rolle. Man skal imidlertid ikke utelukke at porteføljepant etter en vurdering av porteføljens sammensetning og omstendighetene for øvrig kan være attraktivt som sikkerhet også for andre typer kreditt.

Det er likevel vanskelig å se at porteføljepant vil være den pantsettelsesformen som er best egnet til møte de foreliggende behovene og vareta de sentrale hensynene som tilsier at det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter – eller, for å snu på det, å se at det foreligger et påtagelig behov for adgang til slik flåtepantsettelse av immaterialrettigheter.

Særskilt pant synes å treffe behovene bedre. Det vil antagelig gi bedre mulighet for tilpasning mellom låneformål og sikkerhet. Immaterialrettighetene som skal pantsettes vil bli verdsatt individuelt. Det gir en diversifiseringsmulighet som begge parter – långiver og låntaker – vil være tjent med. Det kan være mer egnet til å bringe nye kredittmiljøer på banen. Sannsynligheten for å oppnå formålene som begrunner adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter – i særdeleshet langsiktig finansiering av utvikling og utnyttelse av produkter og prosesser som det er knyttet immaterialrettigheter til – er større. Særskilt pant er den pantsettelsesformen som utreder vil anbefale.

3.4 Særskilt pant i immaterialrettigheter

3.4.1 Innledning

Som fremholdt foran vil formålet med å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter være å legge forholdene bedre til rette for finansiering av utvikling og utnyttelse av produkter og tjenester som det er knyttet immaterialrettigheter til, og samtidig å åpne for mer omfattende og målrettet bruk av slike rettigheter som kredittsikring. Det er ikke gitt at utsiktene til å oppnå disse målene er like for de forskjellige immaterialrettighetene, og heller ikke at behovet for adgang til særskilt pantsettelse er det samme.

Hvordan rettighetene oppstår og hvor nær i tid utnyttelse av dem ligger tilblivelsen, hvilke kostnader som påløper for utvikling frem til slik utnyttelse, hvor viss man kan være på at rettighetene faktisk vil bli utnyttet og gi inntekter, og hvordan rettighetene utnyttes, er av betydning. Hva som er det typiske bildet vil variere etter kategori rettigheter.

Det er forskjeller immaterialrettighetskategoriene imellom med hensyn til hvor egnet rettighetene vil være som særskilt pant. Det gjelder hvor vanskelig det kan være å identifisere pantegjenstanden og få oversikt over rettighetsforhold, om det vil kunne etableres tilfredsstillende rettsvern – særlig overfor andre rettsstiftelser – og hensiktsmessige ordninger for pantsetters rådighet over pantegjenstanden, og forekomsten av overlapp, koblinger og sambruk med andre immaterialrettigheter med de utfordringer det representerer og hvordan dette kan håndteres.

Noen typer immaterialrettigheter kan være viktigere for utnyttelsen av virksomhetens øvrige driftstilbehør eller oftere være avhengig av å kunne utnyttes sammen med dette, enn andre. Rettighetenes betydning for verdien og hensiktsmessigheten av driftstilbehørspant kan være forskjellig avhengig av rettighetskategori. Hvilken vekt hensynet til ordningen med pantsettelse av driftstilbehør bør tillegges, og hvordan forholdet mellom særskilt pantsettelse

og driftstilbehørspant bør ordnes, kan følgelig være relevant også for vurderingen av hvilke immaterialrettigheter som skal omfattes av adgang til særskilt pantsettelse.

Hensynene som ligger bak immaterialrettsreglene som gjelder for de forskjellige rettighetene må også tas i betraktning. Rettighetenes innhold og hvordan de utnyttes kan ha betydning for hvor komplisert avtaleverket ved pantsettelse vil kunne bli, noe som i sin tur har betydning for i hvilken utstrekning adgang til særskilt pantsettelse vil bli benyttet.

Det skal ikke stikkes under stol at særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter uansett vil kunne være en krevende øvelse. Det stiller store krav mht. vurdering av panteobjektet – hvor sikkert det er og hvilken verdi det vil ha ved en eventuell realisasjon, utformingen av panteavtalen – partenes rettigheter og plikter, og panthavers oppfølging. Også dette faktum bør tas i betraktning ved vurderingen av om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse. Det kan fortone seg forskjellig for de forskjellige rettighetskategoriene og vil kunne spille en rolle for om pantsettelsesadgangen faktisk vil bli utnyttet.

Disse og andre særlige forhold ved respektive rettighetskategori som kan være av betydning ved vurderingen av om det bør gis adgang til særskilt pantsettelse, og for reglene om slik pantsettelse, vil nedenfor i pkt. 4 bli drøftet for hver enkelt kategori.

Som en innledning er det hensiktsmessig å behandle spørsmål som er felles for immaterialrettighetene, og å si noe generelt om betydningen av om en rettighet er registrerbar eller ikke, og om hvordan hensynet til samspillet mellom rettigheter kan varetas. Det er også behov for å vurdere mulige konsekvenser som en adgang til særskilt pantsettelse skal få for ordningen med driftstilbehørspant, og hvordan forholdet mellom driftstilbehørspant og særskilt pant kan ordnes.

3.4.2 Identifikasjon av pantegjenstanden

Ved særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter som det finnes særskilt register for, vil det være enkelt å identifisere panteobjektet ved å henvise til registreringen.

Særskilt pantsettelse av ikke-registrerbare rettigheter vil kunne by på større utfordringer mht. å angi pantegjenstanden. Det vil kunne være problemer forbundet med å identifisere rettigheten på en måte som er hensiktsmessig for registrering av panteretten. Det kan skyldes at gjenstanden for rettigheten ikke uten videre kan gjengis eller beskrives på en måte som er egnet for innføring i et register. Som eksempel kan nevnes et innarbeidet varemerke som ikke kan gjengis grafisk, f. eks. en parfymeduft, eller et kunstverk som omfatter elementer i bevegelse. Identifisering kan være vanskelig fordi det foreligger behov for fortrolighet. Skal identifiseringen av et datamaskinprogram være entydig, bør den skje ved hjelp av kildekoden, og den behandles rutinemessig fortrolig. Når det gjelder ikke-registrerbare rettigheter vil partene selv måtte vurdere og ta risikoen for om det foreligger en immaterialrettighet – så som hvorvidt et kjennetegn er innarbeidet, eller om en gjenstand av kunstindustri har verkshøyde og dermed omfattes av opphavsrett. Registrering av panterett kan ikke være betinget av at registerfører gjør en vurdering av slike forhold.

Både for registrerbare og for ikke-registrerbare rettigheter vil det kunne forekomme at bare en del av retten omfattes av pantet, f. eks. retten til å utnytte en patentert oppfinnelse på en nærmere bestemt måte. Det vil kreve en beskrivelse for bruk ved registreringen. I praksis er det nok mest for opphavsrett, hvor det er vanlig at utnyttelsen deles opp etter de forskjellige beføyelsene og anvendelsesområdene, at dette vil være aktuelt og kunne by på problemer – typisk ved at det kan kreve en beskrivelse av noe omfang.

3.4.3 Oversikt over rettighetsforhold

De særskilte registrene – patentregisteret, plantesortsregisteret, designregisteret og varemerkeregisteret – er alle elektroniske, og det kan gjøres søk så vel på rettighetens gjenstand (ved registreringsnummer) som på navnet til innehavere av rettigheter, også rettigheter i form av lisensavtaler (dvs. lisenstakers navn). Når en rettighet er i sameie mellom flere, vil dette fremgå.

Registrene gir følgelig god oversiktighet. Registrene har riktignok ikke positiv troverdighet, noe som har sammenheng med at det er ikke nødvendig å registrere overdragelser og lisenser for å sikre at rettsstiftelsene skal stå seg i tilfelle konkurs. For både patent, planteforedlerrett og designrett gjelder imidlertid regler om ekstinksjon ved kollisjon mellom registrert og ikke-registrert overdragelser og meddelelser av lisens (sml. foran pkt. 2.2.2) som gjør registrering av slike rettsstiftelser tilrådelig. Dessuten blir utlegg i rettighetene registrert i de samme registrene.

Registrene gir långivere og andre som vil stifte rett, et godt grunnlag for å få oversikt over eierforhold, lisenser og utlegg. De vil være egnet til å gi tilsvarende god oversiktighet over avtalt panterett i respektive rettigheter, dersom rettsvernet for panteretten knyttes til registrering der.

Det kan være vanskeligere å få oversikt over eierforhold, lisenser og andre rettsforhold vedrørende immaterialrettigheter som ikke følger av registrering. Dessuten kan dette ofte være adskillig mer sammensatt og dermed vanskeligere å kartlegge og forholde seg til når det gjelder rettigheter etter åndsverkloven, enn hva det vanligvis vil være for de registrerbare rettighetene.

3.4.4 Rettsvern

I punkt 3.3. er det gitt en generell omtale av alternativene for etablering av rettsvern for særskilt pant i immaterialrettigheter. Som nevnt der vil panterett i registrerbare rettigheter kunne registreres i respektive særskilte register (forutsatt at rettigheten er registrert, herunder en registrert søknad). Ved registrene er utviklet regler og rutiner med hensyn til oversikt over og dokumentasjon av eierforhold og lisenser, noe som gjør at registrene er velegnet til å forestå også registrering av panterett. Det vil neppe by på særlige problemer å sikre at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon med hensyn til retten til å råde over rettigheten ved pantsettelse.

Rettsvern for panterett i ikke-registrerbare immaterialrettigheter vil måtte følge av registrering i Løsøreregisteret. Nødvendig rådighet over rettigheten må dokumenteres særskilt, og slik dokumentasjon vil kunne være vanskelig å kontrollere.

Registrering av panteretten i samme register som overdragelser, lisenser og utlegg er fordelaktig ved at det dermed skapes best mulig samlet oversikt over rettsstiftelser og heftelser som gjelder den enkelte rettighet. Tilsvarende oversikt vil ikke kunne oppnås i Løsøreregisteret siden hverken overdragelser eller lisenser – og for de rettighetene som det finnes særskilt register for, heller ikke utlegg – registreres der.

Et annet hensyn som kan tale til fordel for registrering av panteretten i særskilt register, er forholdet til andre rettsstiftelser og behovet for en hensiktmessig ordning hva gjelder eiers rådighet over pantet (se nedenfor i pkt. 3.4.5).

For forholdet mellom panterettigheter gjelder regelen i panteloven § 1-13 om at den retten går foran som først ble påheftet, om ikke annet er avtalt eller følger av reglene om rettsvern. Ved registrering i Løsøreregisteret følger det av tinglysingsloven § 43 jf. §§ 20 og 21 at panterett som er anmeldt til registrering går foran panterett som ikke er eller først senere blir anmeldt til registrering, så fremt panthaver var i god tro da begjæringen om registrering ble

inngitt. Om panterett i registrerbare immaterialrettigheter skal få rettsvern ved registrering i vedkommende særskilte register, vil det måtte gjelde en slik regel.

Det foreligger allerede tilsvarende kollisjonsregler som gjelder overdragelser og lisenser som kan registreres i patent-, plantesorts- eller designregisteret (jf. omtalen i pkt. 2.2.2). Skal panterett få rettsvern ved registrering i særskilt register, vil det med tanke på nevnte oversiktelighet og registerets troverdighet være nærliggende å utvide gjeldende kollisjonsregler slik at overdragelser eller lisenser som blir anmeldt til registrering før panteretten anmeldes til registrering, går foran dersom rettighetsserververen er i god tro når begjæringen om registrering blir inngitt. Dermed vil regelen i denne henseende bli den samme for frivillig pantsettelse som den antas å være for utlegg.

Videre kan det være ønskelig å gi en tilsvarende regel om forholdet mellom panteretten og overdragelser henholdsvis lisenser, som ikke er blitt meldt til registrering før panteretten blir det. Om man skal følge den alminnelige normen som anvendes for realregistre, skal registrering medføre at panteretten går foran en eldre, ikke registrert overdragelse eller lisensavtale dersom pantthaver er i god tro når panteretten anmeldes til registrering. Når det gjelder immaterialrettigheter er regelen imidlertid, som nevnt i pkt. 2.2.2, at registrering av overdragelse og lisensavtaler ikke er et vilkår for at rettsstiftelsen skal ha vern i tilfelle den som har overlatt retten går konkurs, og det er den alminnelige oppfatning at det samme gjelder overfor overdragerens eller lisensgiverens kreditorer i sin alminnelighet. En immaterialrettighet kan ha stor økonomisk betydning for den som har ervervet den. Den danner grunnlag for virksomhet som kan ha et langsiktig perspektiv. Utnyttelse av rettigheten kan ha foranlediget store investeringer. Erververen av rettigheten har behov for sikkerhet for å kunne beholde den. Det er ikke gitt at det bør gjelde samme kollisjonsregler i forholdet mellom frivillig pant og andre frivillige rettsstiftelser som for det innbyrdes forhold mellom slike andre rettstiftelser. Spørsmålet må vurderes særskilt for hver rettighetskategori og under hensyn til samspillet mellom rettigheter av samme eller ulike kategorier.

For panterett som registreres i Løsøreregisteret vil normen for forholdet mellom pantsettelse og andre rettsstiftelser i en immaterialrettighet være først i tid, best i rett.

For de registrerbare rettighetenes del kunne man i og for seg også tenke seg en kombinert løsning, der rettsvern overfor andre kreditorer oppnås ved registrering i Løsøreregisteret, mens rettsvern overfor innehavere av andre rettigheter i pantegjenstanden oppnås ved registrering i det særskilte registeret. Det var regelen som gjaldt for utlegg før man i forbindelse med den nye tvangsfullbyrdsloven i 1992 endret panteloven § 5-9 slik at utlegg i immaterialrettigheter som det *"måtte finnes"* særskilt register for, får rettsvern ved registrering i vedkommende register. Om denne endringen heter det i proposisjonen ganske enkelt at departementet ikke fant det ønskelig å opprettholde *"dobbeltsporede rettsvernsregler"* (Ot.prp. nr. 65 (1990–91) s. 342). Dette tilsier at det må foreligge særdeles gode grunner skal man innføre et dobbeltsporet rettsvernsregime for særskilt pant i immaterialrettigheter som det finnes særskilt register for.

For så vidt det gis adgang til særskilt pantsettelse av flere ulike rettighetskategorier, og i særdeleshet også av ikke-registrerbare rettigheter, kan det fremstå som hensiktsmessig at en pantsettelse som omfatter flere ulike rettigheter kan oppnå rettsvern overfor kreditorer gjennom én samlet registrering i Løsøreregisteret. Det er imidlertid tvilsomt om dette oppveier ulempen ved å måtte ty til ytterligere registrering for å oppnå rettsvern mot andre typer rettsstiftelser i registrerbare rettigheter.

Et annet moment som kunne tale for en slik kombinert løsning måtte være hensynet til forekomsten av driftstilbehørspant. I utredningen her anbefales imidlertid løsninger som innebærer at det ikke skal forekomme at en immaterialrettighet omfattes av så vel særskilt pant som driftstilbehørspant, og at det på sikt med få unntak ikke skal være nødvendig for kredittgiver å undersøke også Løsøreregisteret for å bringe på det rene om det er registrert

driftstilbehørspant som kan omfatte den rettigheten som ønskes brukt som særskilt pant, jf. drøftelsen nedenfor i pkt. 3.4.7 og overgangsreglene ifølge lovutkastet.

Så vel de som vil stifte en panterett, som andre som vil stifte rett i en immaterialrettighet som kan registreres i særskilt register, vil alle forhold tatt i betraktning være best tjent med et system der alle rettsstiftelser som gjelder én og samme rettighet registreres i ett og samme register, og rettsvern følger av registrering der. Det tilsier at rettsvern for panterett i rettigheter som det finnes særskilt register for, bør følge av registrering i vedkommende register. Det vil være i tråd med hvordan regelverket ellers er bygget opp etter at panteloven § 5-9 om rettsvern for utlegg ble endret i 1992. Fordelene ved en slik ordning fremfor registrering i Løsøreregisteret eller – som den tidligere regelen for utlegg – en kombinasjon, vil nok overskygge ulempen ved registrering i flere registre i de tilfelle der ulike registrerbare rettigheter pantsettes samlet.

Et ytterligere moment som taler for å la rettsvern for panterett i rettigheter som det finnes særskilt register for her i riket, følge av registrering i vedkommende register, er hensynet til at rettighetshavere skal ha lik mulighet til å oppnå rettsvern for panteretten. Mens registrering i Løsøreregisteret er forbeholdt foretak som er registrert her og personer med norsk personnummer eller som er tildelt D-nummer (jf. forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing) er de særskilte registrene innrettet for registrering av rettigheter som gjelder bestemte formuesgoder, uten hensyn til rettighetshavers tilknytning til Norge. At rettighetshavere som ikke har noen annen tilknytning til riket enn at de innehar rettigheter som gjelder her, behandles på lik linje med norske rettighetshavere også når det gjelder pantsettelse av slike rettigheter, er ønskelig av hensyn til oppfyllelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 4.

3.4.5 Eiers rådighet over pantet

Det er vanlig å utnytte immaterialrett ved å overdra retten, helt eller delvis, det være seg ved avhendelse eller ved lisensiering. (Som nevnt i pkt. 2.2.3 omfatter begrepet "overdragelse" slik det brukes i åndsverkloven og i kretsmønsterloven, enhver overlatelse av rett, også bruksrett tilsvarende den som i de andre immaterialrettslovene betegnes som lisens, herunder enkle tillatelser.) Når overdragelsen gjelder bare deler av en immaterialrett, vil dette også kunne betegnes som overdragelse eller overlatelse av *rettigheter*. Forsåvidt slike rettighetsoverdragelser skjer hyppig og inngår som del av rettighetshavers vanlige virksomhet, vil det være lite hensiktsmessig om panthavers samtykke må innhentes for hver enkelt overdragelse. Ikke minst gjelder det når rettighetsoverlatelsene har form av enkle tillatelser. Særlig når det gjelder opphavsrett og nærstående rettigheter er utnyttelsesbildet sammensatt, og det kan bli gitt svært mange enkle tillatelser til bruk av et verk eller en prestasjon som er vernet etter åndsverkloven.

Som omtalt foran i pkt. 2.4.3 blir meddelelse av lisens i en immaterialrettighet som omfattes av driftstilbehørspant, karakterisert som "bruk" av pantet og dermed som en utnyttelse som omfattes av panteloven § 1-7. Med dette følger at om pantet realiseres følger lisensen med – den pantsatte rettigheten kan ikke realiseres med den virkning at lisensen bortfaller. Denne tilnærmingen skyldes måten ordningen med driftstilbehørspant er innrettet på.

Ved særskilt pantsettelse passer ikke denne tilnærmingen. Lisensiering kan innebære at bruken av det som er rettens gjenstand – oppfinnelsen, plantesorten, designen, verket osv. – generelt eller på et begrenset område, eksklusivt og for hele den tiden rettigheten varer legges til lisenstaker. Det vil ikke gi panthaver tilfredsstillende sikkerhet om pantet på denne måten skal kunne bli beheftet med en rettighet for tredjemann, uten at panthaver har samtykket. Meddelelse av lisens må derfor i utgangspunktet likestilles med avhendelse. Det innebærer at i mangel av panthavers samtykke til lisensmeddelelsen kan pantet realiseres uten at lisensen følger med. (Noe annet er at det i enkelte tilfelle kan være lønnsomt å la

lisensene følge med.) At det faller naturlig å betrakte meddelelser av lisenser i den andre enden av skalaen, dvs. enkle lisenser, som vanlig bruk av immaterialrettigheten, kan ikke endre dette utgangspunktet.

Det må uansett vurderes om det for noen lisenser skal gjelde bestemmelser som innebærer at lisenser som meddeles etter at panteretten er stiftet, og som panthaver ikke har samtykket til, skal følge med dersom pantet blir realisert. Det kan være aktuelt for enkle lisenser som utstedes under forhold der det ikke er rimelig å forvente at lisenstaker gjør undersøkelser om heftelser – for eksempel lisenser som gjelder for standard datamaskinprogram som omsettes i det alminnelige marked, sml. pkt. 2.6 foran om UNCITRAL-retningslinjene.

Når panteretten registreres i særskilt register der også andre rettsstiftelser som gjelder rettigheten kan registreres, vil bestemmelsen i panteloven § 1-11 første ledd kunne anvendes, slik at med mindre annet følger av avtale vil så vel avhendelse som lisensiering kunne skje uten at det innhentes samtykke fra panthaver. Når overdragelse eller lisenser blir meldt til vedkommende register, vil panthaver kunne holde rede på hvem som råder over pantet. Om prioritets- og kollisjonsreglene innrettes slik at registrert panterett får rettsvern overfor overdragelser og lisensmeddelelser som ikke er eller først senere blir anmeldt til registrering, vil panthaver ha rimelig sikkerhet for at overdragelser eller lisensmeddelelser registreres. Den som skal erverve en immaterialrettighet med sikte på utnyttelse over tid, vil på sin side ha sterk interesse av at rettigheten ikke er beheftet med en panterett, med den risiko det kan innebære for at erverver taper sin rett som følge av realisasjon av pantet som hefter ved den. Derfor må man kunne forutsette at den som skal erverve en immaterialrett normalt vil påse at den overdras uten påhefte av pantet, og at en lisenstaker vil forsikre seg om at panthaver har gitt samtykke til lisensmeddelelsen slik at pantet ikke kan realiseres uten at lisensen følger med. Ved panteavtalen vil det kunne etableres et hensiktsmessig regelverk som varetar også dette hensynet, f. eks. ved at panthaver samtykker til lisensiering innen visse rammer uten at det kreves godkjenning av den enkelte lisensavtalen.

Når det gjelder rettigheter som ikke kan registreres i særskilt register her i riket, vil det være nærliggende å gi en tilsvarende regel som den som gjelder for avhendelse av underpantsett løsøre som ikke kan realregistreres (panteloven § 1-11 tredje ledd). Da vil avhendelse og lisensiering alltid være betinget av panthavers samtykke. Også her vil det være rom for at man ved bruk av forhåndssamtykke forenkler rettighetshavers utnyttelse av pantet gjennom overdragelse og lisensiering av rettigheter.

3.4.6 Samspill mellom rettigheter

Ofte brukes flere rettigheter sammen. Utnyttelsen av en immaterialrettighet kan betinge utnyttelse også av en annen immaterialrettighet, fordi rettigheter overlapper eller det foreligger en kobling. Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter vil følgelig kreve god oversikt over slike sammenhenger. Om overlappende rettigheter eller rettigheter som det finnes en kobling mellom blir pantsatt til forskjellige panthavere, vil det kunne skape problemer. Dersom en rettighet som kan pantsettes særskilt, ikke kan utnyttes uten tilgang også til en annen rettighet og denne ikke kan pantsettes, skaper det problemer for utnyttelsen av adgangen til særskilt pantsettelse

Overlap forekommer mellom designrett og opphavsrett, mellom designrett og kjennetegnsrett og mellom kjennetegnsrett og opphavsrett, og også mellom alle disse tre rettighetene samtidig. Et produkts utseende kan være registrert som design og samtidig være gjenstand for opphavsrett. En registrert design kan være registrert eller innarbeidet som varemerke. Et varemerke eller sekundært forretningskjennetegn kan omfattes av opphavsrett. Overlapp innebærer gjensidig avhengighet rettighetene imellom når det gjelder utnyttelse som faller inn under respektive rettighet. Eksempelvis kan et kunstverk bli

registrert som design for et produkt, og da vil kunstverket ikke kunne brukes som design for produkt som den registrerte designen gjelder for, uten at man også har rett til å utnytte designretten, mens designretten ikke vil kunne utnyttes uten at man også har rett til å utnytte opphavsretten til designen. Hvis kunstverket også er registrert eller innarbeidet som varemerke, vil hverken designen eller kunstverket kunne brukes som kjennetegn for varer eller tjenester som varemerket er registrert eller innarbeidet for.

Varemerker og sekundære kjennetegn kan være identiske og brukes av sammen ved markedsføring på måter som innebærer overlapp. Det forekommer at et varemerke innarbeides og brukes som sekundært forretningskjennetegn, og at et sekundært forretningskjennetegn brukes som varemerke. Et varemerke kan være forvekselbart med et annet varemerke som innehas av samme foretak og benyttes for varer av samme eller lignende slag, enten slik at rettighetene overlapper hverandre, eller at avhengigheten bare gjelder én vei.

Kobling mellom rettigheter foreligger når utnyttelse av en frembringelse som omfattes av en immaterialrettighet ikke kan skje uten at også en annen immaterialrettighet brukes, mao. at det er en rettslig betinget avhengighet som går én vei. Slik avhengighet vil oftest forekomme mellom rettigheter i samme kategori – f. eks. når en patentert oppfinnelse gjelder en forbedring av et element i en annen patentert oppfinnelse, eller når et åndsverk er en bearbeidelse av et eksisterende åndsverk. Men koblinger kan også foreligge mellom rettigheter av forskjellig kategori. Utnyttelse av patentrett kan betinge utnyttelse av plantemateriale som er beskyttet, utnyttelse av planteforedlerrett kan kreve utnyttelse av en patentert oppfinnelse, en design kan gjelde et produkt som har funksjonelle trekk som utnytter en patentert oppfinnelse, en integrert krets eller et opphavsrettsbeskyttet datamaskinprogram kan være utformet for å utføre en prosess som er patentert.

Til illustrasjon vedrørende kobling kan nevnes en design for en stol hvor det inngår funksjonelle trekk som er omfattet av et patent. Retten til stoldesignen vil da ikke kunne utnyttes uten at man også kan utnytte patentretten. Patentretten skal kunne utnyttes uten bruk av den bestemte designen. (Designretten gjelder ikke de trekkene ved et produkt som bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven § 8.)

For koblinger mellom patentrett og planteforedlerrett finnes det tvangslisensbestemmelser i patentloven og planteforedlerloven (patentloven § 46 a og planteforedlerloven § 28 annet ledd). De hjemler meddelelse av tvangslisens når et patent er til hinder for at en sortseier kan oppnå eller utnytte planteforedlerrett, henholdsvis når en planteforedlerrett er til hinder for at en patenthaver kan utnytte oppfinnelsen, og kan komme til anvendelse når partene ikke lykkes å komme frem til en løsning ad avtaleveien. En tvangslisens kan imidlertid ikke overdras uten at det skjer sammen med virksomheten den utnyttes i, og vil følgelig ikke kunne være gjenstand for pantsettelse.⁷⁸

Ellers må rettighetsforhold ved koblinger, i likhet med ved overlapp, løses ved avtale når det er flere rettighetshavere inne i bildet eller rettigheter overdras.

Muligheten for overlapp og koblinger kan være et argument mot å innføre adgang til pantsettelse av immaterialrettigheter. Argumentet kan benyttes selvstendig eller slå inn som en konsekvens av at rettigheter kan overlappe med eller ha en kobling til en rettighet i en annen kategori som av andre grunner ikke foreslås omfattet av adgang til særskilt pantsettelse.

Langt hyppigere enn overlapp og koblinger er ren sambruk, f. eks. hvor produksjon eller utnyttelse av et produkt innebærer utnyttelse av flere forskjellige rettigheter uten at det gjelder noen direkte rettslige bindinger mellom rettighetene. En mobiltelefon vil kunne inneholde komponenter og løsninger som er omfattet av patentrett, programvare som er gjenstand for opphavsrett og integrerte kretser som omfattes av kretsmønsterrett, ha en

⁷⁸ Jfr. patentloven § 49 tredje ledd og planteforedlerloven § 28 fjerde ledd.

design som er registrert, være utstyrt med et registrert varemerke og ha en ringetone i form av musikkverk som gjengis ved bruk av et opptak av en utøvende kunstners fremføring. Her er det ikke noen rettslig avhengighet mellom rettighetene, når bortses fra at bruken av ringetonen innebærer samtidig utnyttelse av så vel opphavsretten til musikkverket som utøver- og produsentrettigheter.

Driftstilbehørspant fanger opp alle de omtalte sammenhengene mellom rettighetene som omfattes av pantet, og ved realisasjon av pantet kan de bringes videre. Rettigheter som er kommet til etter at panteavtalen ble inngått, og som utnyttes sammen med de "opprinnelige" rettighetene, kan følge med dem ved realisasjonen. Det kan sies slik at pantet kan være oppdatert til enhver tid, noe som er av stor betydning når det gjelder immaterialrettigheter, i særdeleshet på det industrielle område.

Når pantsettelse gis form av særskilt pant, blir det spørsmål om hvordan man kan vareta sammenheng mellom rettigheter. Det vil være viktig for utnyttelsen av adgang til særskilt pantsettelse. Pantsettelse av en immaterialrettighet uten at nødvendige sammenhenger som følge av rettslig avhengighet kan sikres varetatt ved en eventuell realisasjon av pantet, vil ha begrenset – om noen – interesse. Når det særskilte pantet realiseres må den som erverver rettigheten også være sikret rett til utnyttelse av slike andre rettigheter.

Hensynet til samspillet mellom rettigheter kan tale for å gi adgang til pantsettelse av samtlige kategorier immaterialrettigheter. Da overlater man til aktørene å påse at pantsettelser ikke ender opp med at utnyttelse av en pantsatt rettighet blir betinget av samtykke fra en annen panthaver som har pant i en annen rettighet, og at det settes sammen fornuftige "pakker" av rettigheter slik at en rettighet som bare kan utnyttes sammen med en annen rettighet, ikke pantsettes uten at det sikres tilgang til den andre (ved at rettighetene pantsettes sammen, eller ved et lisensarrangement eller på annen måte). Samtidig skal man ikke overse mulighetene som en kjøper kan ha til å benytte det realiserte pantet som del i en ny pakke. Det finnes, som nevnt foran, foretak som kjøper inn immaterialrettigheter med sikte på salg, og de kan ha øye for å kombinere rettigheter fra forskjellige kilder. (Det kan for øvrig endog forekomme at kjøpers interesse består i å hindre utnyttelse av den pantsatte rettigheten.)

Det er urealistisk å regne med at blott og bar adgang til særskilt pantsettelse av alle de aktuelle immaterialrettighetene uten videre vil være tilstrekkelig til at det vil kunne skapes formålstjenlige "pakker". (Det kan dessuten være behov for å innlemme også andre elementer i pakkene.) I løpet av tiden som går fra pantsettelse til realisasjon av pantet, kan det komme til ytterligere rettigheter, "know-how" og annen kunnskap, som utnyttes sammen med de pantsatte rettighetene, og som kan være av stor betydning for deres fortsatte utnyttelse og verdi i markedet. De forskjellige kategoriene immaterialrettigheter er svært forskjellige med hensyn til innhold og varighet, og rettighetenes gjenstand kan brukes på forskjellige måter og i forskjellige sammenhenger. Rettigheter som inngår i den aktuelle sammenhengen kan – ofte først på et senere tidspunkt – bli utnyttet også i andre sammenhenger, og da vil en slik samlet pantsettelse av rettighetene ved én og samme panteavtale kunne gi opphav til problemer for denne andre utnyttelsen dersom det kommer til realisasjon av pantet. I verste fall vil adgang til særskilt pantsettelse av samtlige immaterialrettigheter kunne forårsake at rettigheter som bør holdes samlet, pantsettes til forskjellige panthavere.

Slike sammensatte rettighetsbilder som er skissert foran her vil foreligge i noen tilfelle, i andre tilfelle vil bildet være enklere. Komplexiteten og at det kan være vanskelig å utforme hensiktsmessige panteavtaler, kan i seg selv utgjøre et argument mot å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter – ut fra et alminnelig synspunkt om at det ikke må være uforholdsmessig ressurskrevende å utarbeide kredittavtaler. For så vidt både verdien av rettighetene og behovet for å utnytte dem som grunnlag for finansiering anses som betydelig, kan det synes vanskelig å tillegge dette synspunktet avgjørende vekt ved vurderingen om det skal gis adgang til særskilt pantsettelse. Det er imidlertid ikke slik at kompleksiteten og arbeidet som må nedlegges nødvendigvis er størst der verdien er størst.

Desto mer man ønsker å legge til rette for pantsettelse av slike "pakker" av ulike immaterialrettigheter, desto mer skulle det – særlig om også ikke-registrerbare rettigheter skal kunne pantsettes særskilt – tilsi at rettsvern knyttes til registrering i Løsøreregisteret, eventuelt da i kombinasjon med en regel om adgang til registrering av panterett i de særskilte registre (sml. pkt. 3.3 foran).

Når særskilt pant foretrekkes fremfor flåtepant, og man ønsker å trekke på fordelene ved å registrere panteretten i samme register som andre rettsstiftelser som gjelder samme rettighet, kan på den annen side forekomsten av samspill være et argument mot adgang til særskilt pantsettelse, iallfall av de immaterialrettighetene som kan overlappe med eller ha en kobling til andre immaterialrettigheter, og da særlig til ikke-registrerbare rettigheter.

Det kan imidlertid tenkes andre måter å imøtekomme hensynet til samspill på, enn å gi adgang til særskilt pantsettelse av samtlige immaterialrettigheter som kan avhendes.

Én tenkelig løsning er at rettigheter som ikke kan pantsettes særskilt, kan pantsettes sammen med en rettighet som pantsettes særskilt. Hvor det er rettslig avhengighet som følge av overlappl vil dette kunne gi en entydig identifisering også av den ledsagende rettigheten, fordi rettighetene direkte gjelder samme frembringelse, eksempelvis opphavsretten til den designen som designretten som pantsettes gjelder. Er sammenhengen av rent praktisk art, f. eks. et datamaskinprogram som brukes ved utøvelsen av en patentert oppfinnelse, kan det være vanskeligere å gi en entydig identifikasjon bare ved å angi sammenhengen.

Denne løsningen innebærer adgang til aksessorisk pantsettelse som i tilfelle må være hjemlet i lov. Man skal om denne løsningen overveies, ha i mente at når rettigheter som slik følger med som et tillegg ved pantsettelsen, kan ha et bredere nedslagsfelt eller lengre varighet enn rettigheten som adgangen til pantsettelse er definert ved, vil det i realiteten langt på vei være disse "tilleggs"-rettighetene som vil bestemme bruken av pantsettelsesadgangen og verdivurderingene som gjøres i den forbindelse. Løsningen vil by på en del utfordringer med hensyn til regelverket som skal gjelde. Her kan som eksempler nevnes: Hvordan skal omfanget av løsningen defineres; må utnyttelse av rettigheten som pantsettes særskilt være rettslig avhengig av utnyttelse av rettigheten som pantsettes sammen med den, eller skal også andre sammenhenger godtas og hvordan skal de i så fall defineres? Skal omfanget av retten som legges til være begrenset til samme type utnyttelser som den retten som pantsettes særskilt gjelder for; mao. om en designrett pantsettes særskilt, skal opphavsrett som følger med kunne gjelde all utnyttelse som opphavsretten omfatter, eller bare slik utnyttelse som designretten omfatter? Hvis rettigheten som skal kunne følge med som et aksessorium, inngår i et driftstilbehørspant, skal det forutsettes samtykke fra pantthaver? Det vil om man velger en løsning av denne typen, være nødvendig å ta stilling til disse og andre spørsmål når regelverket om pantsettelse utformes.

En annen mulighet kan være at det i forbindelse med pantsettelsen av en immaterialrettighet avtales eller forutsettes at immaterialrettigheter som ikke kan pantsettes særskilt, men som utnyttes sammen med rettigheten som pantsettes, skal følge med ved realisasjon av pantet. En fordel med denne løsningen er at man ikke på pantsettelsestidspunktet låser hvilke rettigheter det skal gjelde. Dermed kan man fange opp rettigheter som kommer til etter hvert – f. eks. rettighetene til et kretsmønster som benyttes i styringen av en prosess som er gjenstanden for en patentrett som er blitt pantsatt. En slik ordning vil imidlertid kunne bli ansett som en omgåelse av regelen om at pantsettelse må være hjemlet i lov. Om det som skal følge med er en enerett, vil det åpenbart være det.

En beslektet løsning vil være å tilnærme seg spørsmålet på tilsvarende vis som Justisdepartementet gjorde i begrunnelsen for ikke å la "know-how" omfatte av driftstilbehørspant (se omtale foran i pkt. 2.4.1). Det vil bety at det kan settes som en forutsetning for panteavtalen at ved realisasjon av den pantsatte immaterialrettigheten skal den som erverver rettigheten få en enkel tillatelse til sammen med denne å bruke andre

immaterialrettigheter som pantets eier disponerer og utnytter sammen med den pantsatte rettigheten.

Når det gis adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, må det uansett være slik at det er en forutsetning for pantsettelsen at pantsetter forplikter seg til å unnlate å benytte andre rettigheter til å hindre at erververen utnytter det realiserte pantet. Når eier som følge av realisasjon av pantet ikke lenger kan utnytte retten som var pantsatt, vil han heller ikke kunne gjøre bruk av gjenværende rettigheter til slik utnyttelse som faller innenfor området av rettighetene som inngikk i pantet. Det gir da liten mening å betrakte det som en omgåelse av reglene om pantsettelse om eieren forplikter seg til å sikre at den som erverver pantet i tilfelle realisasjon, gis en enkel tillatelse til å utnytte andre rettigheter som er nødvendige for utnyttelsen av pantet. Konsekvensen ville være at pantsettelsesadgangen bare vil kunne brukes til pantsettelse av rettigheter som ikke har overlapp med eller kobling til en rettighet som ikke kan pantsettes særskilt, hvilket er et kriterium som vil være vanskelig å forholde seg til i praksis.

Gode grunner taler for at om man først godtar denne type løsning, skal den kunne omfatte også andre rettigheter som er blitt utnyttet sammen med den pantsatte rettigheten, ikke bare rettigheter som overlapper eller som det foreligger en kobling til. Målet bør være en hensiktsmessig utnyttelse av rettighetene. Det er uheldig om særskilt pantsettelse fører til at andre rettigheter blir liggende ubrukt som følge at pantet realiseres. Et *rettslig* begrunnet behov for å legge inn i panteavtalen en forutsetning om at det ved realisasjon av pantet følger med en enkel tillatelse til å utnytte en annen immaterialrettighet som det ikke er hjemmel til å pantsette særskilt, vil bare foreligge i tilfelle hvor pantet på grunn av overlapp eller kobling ikke kan utnyttes uten tilgang til den andre rettigheten. Om en løsning etter denne modellen må være tilsvarende avgrenset for at den ikke skal anses som en omgåelse av panterettslige regler, kan diskuteres.

Det er også forskjeller mellom å gi tillatelse til å utnytte "know-how" og tillatelse til å utnytte de immaterialrettslige enerettene, som kan gi årsak til motforestillinger mot denne løsningen.

Grunnlaget for beskyttelsen av "know-how" ligger i at det er tale om kunnskap som ikke er allment kjent eller tilgjengelig. Beskyttelsen følger av denne status, som også avgjør hvor lenge beskyttelsen varer. Dermed gir en enkel tillatelse til utnyttelse av "know-how" ingen ringvirkninger i form av en mulig enerettsposisjon. Når muligheten for overlapp og koblinger kan tale mot adgang til særskilt pantsettelse av – iallfall noen – immaterialrettigheter, skyldes det at de er enerettigheter i egentlig forstand, gjelder frembringelser som allmennheten får kjennskap til og dermed vil kunne ha mulighet til å utnytte, og har forskjellig varighet. Dette er forskjeller som gir opphav til en del problemstillinger som ikke på samme måte vil oppstå når det gjelder "know-how".

Det kan være nyttig å eksemplifisere dette, også her ved eksempelet at en designrett pantsettes særskilt, og designen er gjenstand for opphavsrett. Ved å erverve en pantsatt designrett som realiseres, vil kjøper oppnå en enerett som kan vare i inntil 25 år fra søknaden om registrering av designen ble inngitt. Opphavsretten varer til utløpet av det 70de året etter året da designeren eller den som er opphavsmannen til et verk som brukes i designen, døde.⁷⁹ Skal panteavtalen nå sitt formål, må den som erverver designretten ved realisasjon av pantet, kunne utnytte denne for slike produkter som designen er registrert for, uhindret av opphavsretten. Det betyr at den som var eier av pantet må anses som avskåret fra å påberope opphavsretten som et hinder for kjøpers bruk av designen. Det innebærer i realiteten at man godtar at det kan stilles opp som en forutsetning for panteavtalen at eier skal tillate kjøper av det realiserte pantet å utnytte også opphavsretten til designen. Må tillatelsen, for at det ikke skal betraktes som en omgåelse av panterettslige regler å gjøre den til en forutsetning for panteavtalen, være strengt begrenset til utnyttelse innenfor rammen av

⁷⁹ Er det flere opphavsmenn til designen eller verket som inngår i designen, regnes de 70 årene fra utløpet av lengstlevendes dødsår, jfr. åndsverkloven § 40 annet punktum.

designretten, dvs. gjelde bare for produkt som designen er registrert for, eller kan den om ønskelig være mer omfattende? Antagelig bør den begrenses til slik utnyttelse av designen som designloven gir enerett til. Skal den gjelde også for tiden etter at designretten er bortfalt, slik at kjøper da fortsatt skal kunne utnytte designen uten at den tidligere eieren kan motsette seg dette under henvisning til sin opphavsrett? Det må antagelig ligge som en forutsetning for panteavtalen at den tidligere eier ikke under påberopelse av opphavsretten kan motsette seg at kjøper fortsetter å utnytte designen. Vil kjøper når designretten er bortfalt, måtte tåle konkurranse fra den tidligere eier eller fra den som eieren har overdradd opphavsrett til eller ikke forsøker å stanse? Her må svaret være ja, når det forutsetningen gjelder er en *enkel* tillatelse. Vil kjøper på grunnlag av tillatelsen kunne stanse krenkelser av opphavsretten? En enkel tillatelse gir ikke grunnlag for slik håndhevelse av opphavsretten. Skal kjøperen kunne videreoverdra tillatelsen til å utnytte opphavsretten ved utnyttelse av designen, og kan kjøper gjøre det etter at designretten har opphørt?

Ovenstående viser at å oppstille en forutsetning om at den som erverver den pantsatte rettigheten ved realisasjon av pantet, også skal få en enkel tillatelse til sammen med denne å utnytte en annen immaterialrettighet, ikke nødvendigvis gir noe fullgodt svar på hvordan spørsmålene som følger av overlapp eller kobling mellom forskjellige immaterialrettigheter skal løses. Likevel kan det være noe å hente ved en slik tilnærming til samspillproblematikken, og den gir en mer fleksibel og allment anvendelig løsning enn aksessorisk pantsettelse, særlig ved at den ikke innebærer overlatelse av enerett. En annen fordel er at det først er når pant i en immaterialrettighet blir realisert, at tillatelsens omfang må endelig fastlegges, f. eks. om tillatelsen til utnyttelse av opphavsretten til en design skal gi rom for endringer av designen. Det er antagelig helst da at hensynet til samspillet vil kunne varetas på en tilstrekkelig fleksibel måte. Som alt nevnt kan det å skulle sette sammen en "pakke" allerede ved inngåelsen av panteavtalen være vanskelig, om ikke annet så fordi det på det tidspunkt er vanskelig å forutse hvem som vil være mulige kjøpere, og deres behov.

Så langt rettighetene som gjøres til gjenstand for en slik forutsetning ved pantsettelse av en annen immaterialrettighet, omfattes av driftstilbehørspant, må en slik løsning også sees i sammenheng med reglene om driftstilbehørspant. Av hensyn til effektiviteten av ordningen og best mulig oppnåelse av formålet, bør adgang til særskilt pantsettelse så langt mulig kunne gjennomføres uten at det er nødvendig å innhente samtykke fra driftstilbehørspanthavere. Hvis slike panthavere kan motsette seg at det gis en enkel tillatelse til bruk i disse tilfellene, risikerer man at driftstilbehørspant indirekte kan komme i veien for særskilt pantsettelse eller medføre en uforholdsmessig reduksjon av verdien av det særskilte pantet.

Samspillet mellom rettigheter – særlig hensynet til overlapp og koblinger mellom rettigheter og til sammenhengen mellom varemerker og sekundære forretningskjennetegn – kan være et moment av betydning også når man skal ta stilling til hvilke konsekvenser adgang til særskilt pantsettelse skal ha for reglene om driftstilbehørspant.

Hvis man følger mønsteret fra panteloven § 3-4 fjerde ledd og avgrenser driftstilbehørspantet slik at immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt tas ut av listen over immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant, kan disse sammenhengene være et argument for at alle rettighetene skal kunne pantsettes særskilt, eller for at bare noen av dem bør kunne pantsettes særskilt, mens andre bør forbli i driftstilbehørspantet.

Får adgangen til særskilt pantsettelse ingen konsekvenser for omfanget av driftstilbehørspantet, vil hensynet til samspill kunne varetas også om særskilt pant gis prioritet foran driftstilbehørspant, sml. nedenfor. Velges en løsning basert på at driftstilbehørspanthaver samtykker til særskilt pantsettelse med den følge at rettigheten unntas fra driftstilbehørspantet, eller at det kan avtales en begrensning eller avgrensning av driftstilbehørspantet, vil det være overlatt fullt og helt til partene i avtalen om driftstilbehørspant å ivareta hensynet til samspill mellom rettighetene.

3.4.7 Forholdet mellom særskilt pant og driftstilbehørspant

Om man innfører adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter som etter dagens regler kan være gjenstand for pantsettelse som driftstilbehør, må man ta stilling til hvilke konsekvenser dette skal få for driftstilbehørspant.

Et viktig – kanskje det viktigste – moment av betydning for hvordan dette skal løses er det faktum at driftstilbehørspantet er et tingsinnbegreps pant, og at det er bruken av rettighetene – om de brukes i eller er bestemt for bruk i pantsetters næringsvirksomhet – som til enhver tid bestemmer om de er omfattet av pantet. Status kan endres over tid, og det er dessuten ikke alltid enkelt å fastslå om en immaterialrett skal anses som driftstilbehør – særlig når retten helt eller delvis utnyttes gjennom lisensiering (sml. pkt. 2.4.2).

Mest nærliggende er det å velge samme løsning som den som ellers gjelder når det er adgang til særskilt pantsettelse av formuesgoder som kan utgjøre driftstilbehør, nemlig å begrense driftstilbehørspantet slik at det ikke omfatter formuesgoder som kan underpantsettes etter andre regler, jf. panteloven § 3-4 fjerde ledd. En vesentlig fordel ved denne løsningen er at siden den avverger kollisjon mellom særskilt pant og driftstilbehørspant, vil det ikke på noe tidspunkt være nødvendig å ta stilling til om rettigheten som benyttes som særskilt pant, har status som driftstilbehør. Dette er den klart enkleste løsningen.

Hensynene som begrunner ordningen med driftstilbehørspant taler mot denne løsningen. En vesentlig del av begrunnelsen for ordningen med driftstilbehørspant ligger i muligheten til å kunne holde driftstilbehøret samlet ved eventuell realisasjon av pantet. Denne muligheten kan gi pantet en større verdi i tilfelle realisasjon, hvilket er en fordel både for partene i panteavtalen og for pantsetters kreditorer i sin alminnelighet. Dertil kommer at med dette vil det kunne ligge til rette for at virksomheten videreføres – jf. "going-concern" hensynet – noe som kan være ønskelig av flere grunner.

Når immaterialrettighetene er tatt med under driftstilbehørspantet, skyldes det bl.a. at det ofte er sammenheng mellom disse rettighetene og annet driftstilbehør, som f. eks. produksjonsutstyr som er spesiallaget eller særskilt tilpasset for bruk i forbindelse med utnyttelse av immaterialrettigheter som patentrett eller designrett. Så nære og sammenvevde som forbindelsene kan være mellom immaterialrettigheter og øvrig driftstilbehør, vil det å holde rettigheter som kan pantsettes særskilt, utenfor driftstilbehørspantet ikke uten videre kunne likestilles med at tilbehør til fast eiendom, realregistrerbart løsøre, motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell er holdt utenfor som bestemt i panteloven § 3-4 fjerde ledd. Dertil kommer at en immaterialrettighet ikke er utskiftbar slik at den uten videre lar seg erstatte av en annen rettighet på samme måte som f. eks. en motorvogn. Dessuten vil driftstilbehørspanthaver når rettighetene er holdt utenfor pantet, ikke med utgangspunkt i dette kunne benytte seg av reglene om utløsning dersom det kommer til realisasjon av det særskilte pantet, og slik sørge for at de nevnte verdiene holdes samlet.

Å avhjelpe en slik begrensning av driftstilbehørspantet ved å supplere det med særskilt pantsettelse, vil kunne være uaktuelt av flere årsaker, så vel økonomiske som administrative. En slik kombinasjon vil dessuten måtte følges opp med ytterligere pantsettelser etter hvert som nye rettigheter av betydning for virksomheten kommer til, selv om den nye rettigheten ikke nødvendigvis tilfører virksomheten økt kredittverdighet. Dette er en oppfølging som det vil kunne være krevende å gjennomføre, særlig når det gjelder virksomheter som jevnlig tilføres nye rettigheter. Spesielt vanskelig vil det være å gjennomføre for ikke-registrerbare rettigheter, om disse skal holdes utenfor driftstilbehørspantet og omfattes av adgangen til særskilt pantsettelse.

Å holde immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt, utenfor driftstilbehørspantet vil kunne svekke driftstilbehørspant som grunnlag for kreditt. For så vidt som finansieringen som oppnås på grunnlag av pantsettelse av driftstilbehør, typisk har form av driftskreditt og

vesentlig bestemmes ut fra en vurdering av inntekspotensial, risiko og lønnsomhet, kan det likevel synes som det ikke er grunn til å vente at det vil gi store utslag for kreditten som ytes på dette grunnlag, om immaterialrettigheter ikke lenger skal omfattes av driftstilbehørspant, men i stedet skal kunne pantsettes særskilt.

Virkningene av en slik løsning vil bero på om adgangen til særskilt pantsettelse skal gjelde for alle immaterialrettighetene eller bare noen av dem – og i så fall hvilke det er – og også på sammenhenger mellom rettighetene som trekkes ut og de som blir igjen (sml. foran pkt. 3.4.6). Løsningen må dessuten sees i sammenheng med hvor påkrevet det vil være å benytte særskilt pantsettelse av nettopp disse rettighetene som et supplement til driftstilbehørspantet, og hvor praktisk gjennomførbart slik supplering vil være. Det er enklere å identifisere og holde rede på registrerbare rettigheter – ved at det foreligger registrering, herunder registrering av søknader – enn å få oversikt over ikke-registrerbare rettigheter. Antallet registrerbare rettigheter som brukes som driftstilbehør vil vanligvis ikke være større enn at særskilt pantsettelse for formål som nevnt vil være overkommelig. For andre rettigheter er bildet av flere grunner mer blandet, og det kan være vanskeligere å løsrive rettighetene fra annet utstyr som omfattes av driftstilbehørspantet.

Den løsningen som synes best å vareta hensynene som begrunner ordningen med driftstilbehørspant, er å la dette pantet bevare sitt omfang, slik at også særskilt pantsatte rettigheter som brukes eller er ment for bruk i virksomheten, omfattes. I så fall må den særskilte panteretten få prioritet foran driftstilbehørspanteretten. Etterfølgende prioritet vil gi liten utsikt til dekning ved realisasjon av pantet og vil dessuten være problematisk å kombinere med at driftstilbehørspantet skal kunne realiseres under ett. Det er ikke uten grunn at man har bestemmelsen i tvangsfullbyrdsloven § 7-15 annet ledd første punktum om at det ikke skal tas utlegg i enkeltgjenstander som inngår i et pantsatt tingsinnbegrep, sml. omtalen i pkt. 2.2.3 foran. For at særskilt pantsettelse skal gi prioritet foran panteretten for driftstilbehør, må driftstilbehørspanthaver vike prioritet, eller det må gjelde en preseptorisk bestemmelse om at særskilt panterett skal ha prioritet foran panterett i driftstilbehør. Gis det en preseptorisk bestemmelse, er det spørsmål om driftstilbehørspanthaver skal tillates å påberope den særskilte pantsettelsen som grunnlag for å kreve sitt pantekrav innfridd. For å sørge for at driftstilbehøret holdes samlet, vil driftstilbehørspanthaver, dersom det kommer til inndrivelse av det særskilte pantekravet, kunne gjøre bruk av reglene om utløsning.

En vesentlig innvending mot denne løsningen er at av hensyn til varsling og utløsning vil spørsmålet om hvorvidt en særskilt pantsatt rettighet også er omfattet av driftstilbehørspantet, nødvendigvis måtte bli et tema i forbindelse med tvangsdekning – så vel av krav som er sikret med særskilt pant, som av kravet eller kravene som er sikret med driftstilbehørspant. Her vil det uansett være status på tidspunktet for tvangsdekningen som avgjør. Dette vil kunne skape vansker for og forsinke tvangsdekningsprosessen. (Etter dagens regelverk vil en slik problemstilling ikke oppstå så lenge regelen i tvangsfullbyrdsloven § 7-15 annet ledd etterleves. Når statusspørsmålet blir et tema mellom driftstilbehørspanthaver og eier eller eiers konkursbo, har det ikke slike prosedyremessige konsekvenser.)

Det vil følgelig ved en slik løsning være behov for en regel som klargjør om og i tilfelle når en immaterialrettighet som utnyttes gjennom lisensiering skal anses å utgjøre driftstilbehør. Så variert som virkelighetsbildet er, avhengig av så vel virksomhetenes som rettighetenes og lisensenes art, er det vanskelig å forestille seg en hensiktsmessig lovregel som vil gi et entydig svar på dette spørsmålet, og som er egnet som kriterium for anvendelse av varslingsregler og utløsningsregler. Alternativet ville være å utvide reglene om tvangsdekning slik at driftstilbehørspanthaver uansett skal varsles og ha utløsningsrett når det tas skritt til tvangsdekning i særskilt pant i en immaterialrettighet av den art som kan omfattes av driftstilbehørspant, og videre en regel om at den som har særskilt pant skal varsles og ha innløsningsrett dersom den særskilte pantsatte rettigheten regnes som del av driftstilbehørspantet som det skal tas dekning i. Uansett vil en løsning som åpner for at

immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant også kan pantsettes særskilt, stille større krav med hensyn til å få oversikt over heftelser som er relevante ved tvangsdekning i driftstilbehørspant, særlig over mulige panteheftelser som har fulgt med ervervede rettigheter og som ikke er registrert i særskilt register.

En annen løsningsmodell er at adgang til særskilt pantsettelse begrenses til å gjelde rettigheter som på pantsettelsestidspunktet ikke har status som driftstilbehør, eller som etter avtale ikke er omfattet av driftstilbehørspantet (dvs. at det gis adgang til å avtale at driftstilbehørspantet avgrenses). Imidlertid vil man heller ikke ved slike løsninger unngå de foran omtalte problemstillingene vedrørende tvangsdekning, ettersom de kan bli aktuelle når særskilt pant hefter ved en rettighet som er blitt overdratt til en virksomhet som har etablert driftstilbehørspant som ikke er avgrenset etter kriterier som gjør at rettigheten faller utenfor pantet. Det er uten betydning her hva slags avgrensninger som tillates – om alle slike rettigheter eller bare bestemte kategorier eller individuelt bestemte rettigheter skal kunne holdes utenfor eller skal omfattes. Med en slik avgrensning vil særskilt pantsettelse bare delvis kunne imøtekomme behovene og oppfylle formålene som begrunner at det gis adgang til særskilt pantsettelse.

I tillegg til de forannevnte ulempene ved løsninger som åpner for at en rettighet som er pantsatt særskilt også kan omfattes eller bli omfattet av et driftstilbehørspant, skal påpekes at enhver løsning der det kan være nødvendig at driftstilbehørspanthaver medvirker, enten ved å vike prioritet eller ved å avgrense driftstilbehørspantet, kan virke generelt dempende på bruken av adgangen til særskilt pantsettelse. Driftskreditt blir ganske rutinemessig innvilget mot sikkerhet i driftstilbehør, og det kan i praksis lett bli til at man ved særskilt pantsettelse for sikkerhets skyld sikrer seg driftstilbehørspanthavers medvirkning. Etter omstendighetene kan det være vanskelig på pantsettelsestidspunktet å vite om den aktuelle immaterialrettigheten skal anses som driftstilbehør eller ikke. Skal man være sikker på at slik medvirkning ikke er nødvendig, må det da være åpenbart og helt sikkert at immaterialrettigheten ikke brukes som og heller ikke senere vil bli tatt i bruk som driftstilbehør.

Dette siste er en innvending som er relevant også om man velger en løsning der driftstilbehørspantet avgrenses slik at det ikke omfatter immaterialrettigheter som er pantsatt særskilt. Det er imidlertid en vesentlig fordel med en slik ordning, sammenlignet med andre løsninger der rettigheter som kan pantsettes særskilt ikke holdes utenfor adgangen til pantsettelse som driftstilbehør, at om en særskilt pantsatt immaterialrettighet overdras til en virksomhet som har pantsatt sitt driftstilbehør, vil rettigheten så lenge den særskilte panteretten hefter ved den, ikke omfattes av dette driftstilbehørspantet. Det er et vesentlig trekk ved særskilt pant sammenholdt med flåtepant at det er rom for å overdra pantegjenstanden med påhefte av panteretten.

Ulempene ved denne løsningen er begrenset til det mulige behovet for samtykke fra driftstilbehørspanthaver. Så langt det forutsettes at samtykke er nødvendig, vil man i forbindelse med den særskilte pantsettelsen måtte ta stilling til om rettigheten er omfattet av driftstilbehørspantet. Det er en fordel at spørsmålet bare kommer opp i forbindelse med pantsettelsen, ikke i forbindelse med inndrivelse av pantekrav. Om vanskelighetene ved å fastslå om en rettighet inngår i driftstilbehørspantet, vises til drøftelsene foran (jf. pkt. 2.4.2). Det kan imidlertid lett bli rutine at særskilt pantsettelse uansett ikke gjennomføres uten samtykke av driftstilbehørspanthaver, noe som kan bevirke at også ved en slik modell vil det være fare for at den særskilte pantsettelsesadgangen ikke vil gi opphav til økt kredittgivning i samme utstrekning som ved en løsning der immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt, generelt unntas fra driftstilbehørspant.

Ovenstående kan oppsummeres dit hen at alle andre løsninger enn den hvor immaterialrettigheter som skal kunne pantsettes særskilt, unntas fra adgangen til pantsettelse som driftstilbehør, fremstår som mindre egnet med hensyn til å vareta de praktiske behov. Det er ikke uten grunn at etter gjeldende regler holdes løsøre som kan

underpantsettes særskilt, utenfor driftstilbehørspantet. Antagelig er det også ved denne løsningen at adgang til særskilt pantsettelse vil gi størst uttelling i form av kreditt basert på verdien av immaterialrettigheter.

Dette gir føringer med hensyn til valg av immaterialrettigheter som skal kunne pantsettes særskilt. Det skyldes ikke bare hensynet til samspillet mellom immaterialrettigheter, som er omtalt foran i pkt. 3.4.6. Viktig her er også at noen typer immaterialrettigheter gjennomgående vil ha større betydning for utnyttelsen av virksomhetens øvrige driftstilbehør eller være mer avhengig av å kunne utnyttes sammen med dette, enn andre. Hvor langt det er praktisk håndterlig gjennom særskilt pantsettelse som supplement til driftstilbehørspant å videreføre hele det samspillet som varetas ved ordningen med driftstilbehørspant, vil variere med rettighetskategoriene.

3.4.8 Konklusjon

Ut fra en samlet vurdering av forholdene omtalt foran anbefales ikke at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av ikke-registrerbare rettigheter. En del særlige forhold ved respektive rettigheter inngår også i vurderingen. Nærmere begrunnelse for respektive rettigheter følger nedenfor i pkt. 4.

Tilsvarende vil det ikke bli anbefalt å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter som ikke har form av enerett, så som (de immaterialrettslignende posisjonene) "know-how" og "good-will". I tillegg til at problemene vedrørende identifikasjon av rettighetens gjenstand, rettsvern og forhold til andre rettsstiftelser enn pantsettelse, samt tilknytning til immaterialrettigheter, gjør seg gjeldende med særlig styrke for akkurat disse rettsposisjonenes del, taler også andre hensyn mot å gi adgang til pantsettelse. Det vises for så vidt til begrunnelsen for at disse rettighetene ikke inngår i driftstilbehørspant, jf. Justisdepartementets uttalelser i Ot.prp. nr. 39 (1977–78) om lov om pant, s. 52, som er gjengitt foran i pkt. 2.4.1. Utreder legger til grunn at øvrige immaterialrettslignende posisjoner i form av en viss beskyttelse etter markedsføringsloven, som kan komme f. eks. kjennetegn og produkter til del, er så vidt usikre og situasjonsbetingede at de allerede av den grunn er uegnede som pant.

Det anbefales at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av patentrett og planteforedlerrett. Dette vil det bli redegjort nærmere for i pkt. 4.1 og 4.2. Et lovutkast som gjelder adgang til slik pantsettelse inngår i dokumentet her.

Utreder vil derimot ikke tilråde at det gis adgang til særskilt pantsettelse av designrett eller varemerkerett. Begrunnelsen for dette ligger dels i problematikken vedrørende sammenheng mellom rettigheter, dels i andre forhold som vil bli omtalt i pkt. 4.3 og 4.4. Disse punktene omfatter også synspunkter på utformningen av en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av rett til design henholdsvis rett til registrerbare varemerker, som ligger bak reglene om slik pantsettelse i det alternative lovutkastet som utreder har utarbeidet etter mandatet og vedlagt utredningen.

På bakgrunn av vurderingene foran anbefales løsningen at immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt ikke omfattes av driftstilbehørspant. Så lenge adgangen til særskilt pantsettelse begrenses til å gjelde patentrett og planteforedlerrett, bør en slik innsnevring av driftstilbehørspant ikke medføre uforholdsmessige ulemper. Felles for disse rettighetene er at de ikke har overlapp eller kobling til øvrige rettigheter som etter dagens regler omfattes av driftstilbehørspant.

4. Nærmere om særskilt pant

4.1 Rett til patent

4.1.1 Innledning

Patentrett er den immaterialrettigheten som det synes å være størst behov og sterkest interesse for å kunne pantsette særskilt. Det vises for så vidt til pkt. 2.1. og 3.1 foran. Her skal bare fremholdes noen få momenter i så henseende.

Forskning på og utvikling av oppfinnelser vil ofte være meget kostnadskrevende og vil i mange tilfelle skje i virksomheter som ikke tar sikte på selv å stå for den industrielle utnyttelsen av oppfinnelsen, og som følgelig ikke kan oppnå kreditt på grunnlag av pant i patentrettigheter som del av driftstilbehør. (Det kan tilføyes at FoU-arbeid i disse tilfellene kan være satt ut til andre på kontrakt og virksomheten selv kan ha minimalt med driftsløsøre.) I slike virksomheter er patentrettigheter de vesentligste aktiva ved siden av "know-how" og de menneskelige ressurser. Her vil adgang til særskilt pantsettelse kunne være av stor interesse, ikke minst for å sikre likviditet i en fase der det arbeides med å få inn investeringskapital.

Når siktemålet er å gjøre bruk av oppfinnelsen i egen produksjon og patentretten skal utnyttes som driftstilbehør, vil adgang til særskilt pantsettelse kunne gi grunnlag for å oppnå finansiering som er bedre tilpasset særskilte formål som f. eks. forsknings- og utviklingsarbeid, og dessuten kunne gi større uttelling for verdien av rettighetene enn hva som oppnås når de pantsettes som del av driftstilbehør.

Utnyttelse av patentrett vil ikke – med ett unntak – være direkte avhengig av samtidig utnyttelse av andre kategorier immaterialrettigheter i den forstand at slike rettigheter kan innebære en rettslig sperre for utnyttelsen. (Det foreligger mao. ikke overlapp eller koblinger til andre typer immaterialrettigheter.) Unntaket gjelder utnyttelse av planteforedlerrett. Etter forslaget her skal også planteforedlerrett kunne pantsettes særskilt. (For slike tilfelle der utnyttelse av patentretten er avhengig av adgang til å utnytte en planteforedlerrett, finnes det for øvrig som alt nevnt en hjemmel for meddelelse av tvangslisens, jf. pkt. 3.4.6. Tvangslisens kan ikke overdras.) Noe annet er at andre rettigheter utnyttes sammen med patentretten og at det kan være gunstig om slik sambruk kan videreføres av den som erverver patentrett som følge av at det tas dekning i pantet. Om dette vises til pkt. 4.1.4 nedenfor.

Om patentrett trekkes ut av driftstilbehørspantet, vil patentrettigheter som brukes som eller er ment for bruk som driftstilbehør, kunne pantsettes særskilt som et supplement til pantsettelse av driftstilbehør. Siden rettighetene følger av registrering, vil virksomheten ha full oversikt over dem, og antallet rettigheter som ønskes pantsatt i en slik sammenheng, og hyppigheten av at det kommer til nye rettigheter, vil neppe være slik at det vil være en uforholdsmessig tyngende oppgave å sørge for dette.

4.1.2 Patentrettigheter som bør kunne brukes som særskilt pant

Det anbefales at pantsettelsesadgangen skal gjelde ikke bare for retten til meddelte patenter – den bør omfatte også retten til patentsøknader som er under behandling hos patentmyndigheten. Fra søknaden blir inngitt til patent blir meddelt kan det gå lang tid. Behovet for finansiering vil gjerne være størst i denne fasen. De største kostnadene gjelder gjerne utviklingen fra idé til produkt. Når patentsøknad inngis vil det ofte være et godt stykke vei igjen å gå frem til industriell utnyttelse av den patentsøkte oppfinnelsen og dermed til å oppnå inntekter på grunnlag av slik utnyttelse. Det kan f. eks. være tale om ulike former for utprøving av oppfinnelsen, oppskalering og tilpasning av en prosess slik at den kan utnyttes i industriell skala, utvikling av prototyper, videreutvikling til et kommersielt produkt, utvikling og anskaffelse av produksjonsutstyr og lansering av produktet. Adgang til å pantsette

patentsøknader vil kunne bidra til bedre finansieringsmuligheter for utprøving og utvikling av oppfinnelsen frem til industriell utnyttelse og også for videreføring av søknadsprosessen. En patentsøkt oppfinnelse danner ofte utgangspunkt for utvikling av ytterligere oppfinnelser som kan utnyttes i tilknytning til oppfinnelsen som det er søkt patent på. Også dette FoU-arbeidet og arbeidet med patentering av disse oppfinnelsene vil kunne nyte godt av den oppnådde finansieringen.

Om pantsettelsesadgangen begrenses til å gjelde bare meddelte patent, vil den være mindre egnet til tjene formålet å gi bedre finansieringsmuligheter for FoU-virksomhet, og den vil være til liten hjelp for virksomheter som er konsentrert om arbeid med én enkelt oppfinnelse, slik gründerforetak og mindre bedrifter ofte er.

Det vil kunne innvendes mot adgang til pantsettelse av patentsøknader at det ikke foreligger en immaterialrettighet før patent er meddelt – på søknadsstadiet er det oppfinnelsen som sådan som utgjør formuesgodet.

I panterettslig perspektiv synes forskjellen på et meddelt patent og en patentsøknad å være av mer teoretisk enn praktisk interesse.

I patentsøknaden som inngis blir oppfinnelsen beskrevet og definert. Med inngivelsen følger muligheten for å oppnå patent og dermed en enerettsposisjon. Når patent meddeles gjelder patentretten fra søknadsdagen, og den som uten rettighetshavers samtykke har utnyttet den patentsøkte oppfinnelsen etter at søknaden ble allment tilgjengelig, kan utsettes for noen av de samme sanksjoner som når slik utnyttelse skjer etter at patent er meddelt (jf. patentloven § 60).

Både for patentsøknaden og for meddelt patent gjelder at den økonomiske verdien som gir det reelle grunnlaget for kreditt, ligger i utsiktene til å kunne utnytte oppfinnelsen og til å kunne være alene om dette som følge av en enerettsposisjon. For partenes vurdering av pantet som sikkerhet vil det ikke *per se* være avgjørende forskjell mellom retten til en patentsøknad og retten til et meddelt patent. Forundersøkelser vil kunne gi svært gode indikasjoner med hensyn til utsikten til å oppnå at patent blir meddelt. Patentstyret tilbyr forundersøkelser.⁸⁰ Patent meddeles først etter en meget grundig granskning (som omfatter også utenlandske patentregistre og publikasjoner) og vurdering av om patenterbarhetsvilkårene er oppfylt. En viss usikkerhet vil det likevel være også ved meddelte patent – de kan begrenses eller bli kjent ugyldig. Når en patentsøknad godtas som sikkerhet vil det være fordi utsikten til å oppnå patent regnes som god. Det vil da neppe være vesentlig større risiko for at oppfinnelsen utnyttes av andre uten samtykke fra patentsøker, enn den som foreligger for uhjemlet utnyttelse av en oppfinnelse som det er meddelt patent på.

For så vidt man, som nevnt foran i pkt. 2.4.1, legger til grunn at driftstilbehørspant omfatter også patentsøknader som er innlevert til Patentstyret, tilsier dette at adgangen til særskilt pantsettelse skal gjelde også for patentsøknadene. Bl.a. av hensyn til forholdet mellom særskilt pant og driftstilbehørspant og overgangen mellom disse ordningene, bør adgang til særskilt pantsettelse ikke ha en snevrere rekkevidde. (Om forslaget vedrørende overgangsregler vises til merknadene til forslaget, i pkt. 5 nedenfor.) Det er heller ikke noen tungtveiende reelle grunner som taler mot en slik løsning.

Noe annet ville være å tillate pantsettelse av retten til en oppfinnelse som det ikke er søkt patent for – selv når det måtte være utferdiget en patentsøknad, men denne ennå ikke er innlevert. I den situasjonen bør av mange grunner retten til oppfinnelsen i panterettslige henseende likestilles med "know-how".

⁸⁰ Se forskrift om forundersøkelser i Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) fastsatt av Patentstyret 21. november 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det Industrielle Retsvern § 11, jfr. kgl. res. 12. november 1993 nr. 1026.

Det anbefales etter dette at det gis adgang til å pantsette patent som er meddelt eller har fått virkning her i riket, og tilsvarende patentsøknader. Tanken med dette er at alle patent som skal gjelde i Norge skal kunne pantsettes her. Adgangen til å pantsette patentsøknader bør reflektere dette. Derfor skal det ifølge forslaget være adgang til å pantsette norske søknader (søknader om patent i Norge) når søknaden er registrert innlevert til Patentstyret, internasjonale søknader som er videreført i eller tatt opp til behandling i Norge og er registrert her, og europeiske søknader om patent som skal ha virkning her i riket, når søknaden er kunngjort. Forslaget her går ut på at panteretten stiftes med hjemmel i patentloven. Pantet vil bare omfatte rettigheter som gjelder i Norge, også når panteretten gjelder et europeisk patent.

Så langt svarer forslaget her til ordningen i Sverige (jf. pkt. 2.7.4).

Pantsettelsesadgangen bør etter utreders oppfatning omfatte også overførbar bruksrett (lisens) til oppfinnelser ifølge et meddelt patent eller en inngitt patentsøknad. Etter forslaget skal også denne panteretten få rettsvern ved registrering i patentregisteret, hvilket forutsetter at lisensavtalen er eller samtidig blir registrert der.

Utnyttelse av oppfinnelsen ifølge patentet eller patentsøknaden som pantsettes kan være avhengig av bruksrett (lisens) til en eller flere andre oppfinnelser som er gjenstand for patent eller patentsøknad. Da vil det være hensiktsmessig at slik bruksrett kan pantsettes sammen med pantsetters eget patent. Alternativet ville være at pantsetter forplikter seg til på annen måte å sørge for at slike lisenser overføres eller sublisensieres til den som erverver patentrettigheten ved realisasjon av pantet. (Åpner ikke lisensavtalen for noen av disse alternativene, vil man uansett være henvist til å innhente samtykke fra lisensgiver.) Som redegjort for i pkt. 3.4.6 vil handlingsrommet med hensyn til valg og utformning av slike alternative løsninger være begrenset.

Også forholdet til driftstilbehørspant taler for at overførbar bruksrett underlegges samme regler om pantsettelse som de som skal gjelde for selve patentretten. Det skyldes ikke bare synspunktet at adgangen til særskilt pantsettelse ikke bør være snevrere enn hva som nå gjelder med hensyn til driftstilbehørspant. Avgrenses reglene om driftstilbehørspant slik at rett til patent ikke lenger skal omfattes av pantet, jf. anbefalingen foran i pkt. 3.4.7, vil det i situasjoner som beskrevet foran kunne skape problemer dersom bruksrett som utnyttes som driftstilbehør sammen med en patentrett som pantsettes særskilt, omfattes av et driftstilbehørspant. Rene behov for å kunne pantsette overførbar bruksrett til en patentert eller patentsøkt oppfinnelse sammen med produksjonsutstyr og annet driftstilbehør, vil fortsatt kunne varetas – ved særskilt pantsettelse av bruksretten som et tillegg til pantsettelse av driftstilbehør.

Det forslås også at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av retten til patent som er meddelt av utenlandsk myndighet – hvortil regnes den europeiske patentmyndigheten (EPO) – og ikke har virkning i Norge, og retten til patentsøknad som er under behandling hos utenlandsk patentmyndighet og ikke omfattes av den foreslåtte adgangen til pantsettelse i medhold av bestemmelser i patentloven, samt av overførbar bruksrett til slik rett. Reglene om dette er i forslaget plassert i panteloven, og rettsvern vil måtte følge av registrering i Løsøreregisteret. Det skal innrømmes at slik registrering vil kunne by på en del utfordringer når det gjelder dokumentasjon av rettigheter – så vel rettens gjenstand som eierforhold – og at dette kanskje kan tilsi at pantsettelsesadgangen begrenses til å gjelde bare meddelte patent.

Den viktigste motforestillingen mot dette forslaget er imidlertid knyttet til usikkerheten mht. om slik pantsettelse vil ha gyldighet eller ha rettsvern i det land patentrettigheten gjelder for, og følgelig om en slik pantsettelsesadgang vil kunne være uheldig ut fra hensynet til at pantets rettslige status skal være slik at det kan gi reell sikkerhet for kreditten som ytes. Når forslaget likevel fremmes er det av hensyn til de tilfelle der et foretak er blitt meddelt eller har inngitt søknad om patent også i andre land for den samme oppfinnelsen som den som er

gjenstanden for et patent eller en patentsøknad som etter forslaget skal kunne pantsettes i medhold av patentloven. Det kan da være hensiktsmessig å pantsette flere eller samtlige av disse patentrettighetene samtidig og gjerne sammen. Ved en ordning som foreslått vil kredittgiver iallfall kunne få en pantesikkerhet med rettsvern overfor eiers kreditorer.

En slik ordning vil åpenbart være nyttig hvis eier er avskåret fra å pantsette patentretten i det landet den gjelder for. Etter omstendighetene – eksempelvis hvor byrdefullt gjennomføring av pantsettelse i vedkommende land vil være sammenholdt med kredittens størrelse – bør den kunne være av interesse også ellers.

En del norske foretak følger den praksis at de inngir patentsøknad først i et annet land enn Norge, for eksempel De forente stater, og deretter følger opp med søknader i andre land, blant dem Norge. Med adgang til å pantsette den først inngitte søknaden, kan det ligge til rette for at foretaket vil kunne oppnå lånefinansiering på et tidligere tidspunkt enn om det må vente til det inngir norsk søknad eller ber om at foretakets internasjonale søknad skal videreføres i Norge, eller, om foretaket har inngitt en europeisk søknad, at den er under behandling i Patentstyret etter krav om at patentet skal ha virkning her i riket.

Et moment i sammenhengen er også at det antas at det kan tas utlegg i slike rettigheter, sml. foran pkt. 2.2.3.

Antar man at nevnte rettigheter skal regnes som driftstilbehør i virksomheten til en næringsdrivende som har slik tilknytning til riket at pantsettelse av driftstilbehøret kan registreres i Løsøreregisteret, vil adgang til særskilt pantsettelse kunne oppveie at rett til patent fjernes fra listen over immaterialrettigheter som kan pantsettes som driftstilbehør.

4.1.3 Rettsvern og kollisjonsregler

Panterett i rettigheter som kan registreres i patentregisteret bør få rettsvern ved registrering der. Om den alminnelige begrunnelsen for å velge registrering i vedkommende særskilte register fremfor registrering i Løsøreregisteret vises til drøftelsene foran (pkt. 3.3 og 3.4.4). Her skal føyes til at reglene om registrering bør ses i sammenheng med behovet for å tilrettelegge for at panthaver skal kunne vareta sine interesser i pantegjenstanden best mulig. Regler i så måte må plasseres i patentloven med tilhørende forskrifter. Med tanke på praktiseringen av reglene om panteretten – i særdeleshet hva gjelder søknader – er det åpenbart mest hensiktsmessig at pantsettelsen er registrert i patentregisteret.

Forslaget om at det også skal gis adgang til særskilt pantsettelse av utenlandske patentrettigheter som ikke har virkning i Norge, gir ikke grunn til å velge registrering i Løsøreregisteret også for panterett i patentrettigheter som registreres i patentregisteret – heller ikke som en dobbeltsporet løsning der rettsvern overfor andre rettsstiftelser enn pantsettelser følger av registrering i patentregisteret. Hensynet til samlet pantsettelse av norske og utenlandske rettigheter og mulige fordeler ved felles registrering i Løsøreregisteret, oppveier ikke fordelene som registrering i patentregisteret medfører for alle som ellers har eller vil etablere rettigheter i patent eller patentsøknader.

Når panteretten får rettsvern ved registrering i patentregisteret, bør kollisjonsregelen i patentloven § 44 femte ledd utvides slik at frivillig overdragelse eller meddelelse av lisens som er anmeldt til registrering, går foran pantsettelse som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom erververen av retten var i god tro da anmeldelsen ble inngitt. Dette antas allerede å være regelen ved kollisjon mellom frivillige overdragelser eller meddelelser av lisens og utlegg (jf. pkt. 2.2.3). Samme regel bør selvfølgelig gjelde ved kollisjon mellom pantsettelser.

En slik regel samsvarer med den kollisjonsnormen som i alminnelighet anvendes for forholdet mellom rettshandler som registreres i særskilt register. At det ikke gjelder en slik

regel for forholdet mellom panterett i patentrett som er pantsatt som driftstilbehør, og overdragelser og lisenser, har sammenheng med at driftstilbehørspant registreres bare i Løsøreregisteret, sml. pkt. 2.4.3 foran der det henvises til uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling.⁸¹

Vanskeligere er det å bestemme hva som bør gjelde når det er kollisjon mellom en panterett og en overdragelse eller lisens som ble avtalt før panteretten ble stiftet, men som ikke var anmeldt til registrering før panteretten ble det. Kollisjonsnormen for forholdet mellom rettsstiftelser som registreres i særskilt register, avviker fra den alminnelige regelen om at tidsrekkefølgen for rettsstiftelsene er avgjørende i tilfelle kollisjon mellom panterett og andre rettsstiftelser. Det kan synes urimelig om den som har ervervet en patentrettighet, skal måtte tåle at en panterett som er avtalt med den tidligere eieren av patentretten etter at overdragelsen var avtalt, skal hefte ved patentretten, selv når panthaver var i god tro da panteretten ble anmeldt til registrering. Det samme gjelder selvfølgelig når det er kollisjon mellom en panterett og en lisens som er avtalt før pantsettelsen.

Når man for rettsstiftelser som kan registreres i særskilt register, avviker fra den alminnelige normen om tidsrekkefølgen av rettsstiftelsene, skyldes det vesentlig hensynet til effektiv kredittgivning og omsetning og til det derav følgende behovet for at registrene skal ha negativ troverdighet. All den tid registreringsrekkefølgen er den alminnelige normen for forholdet mellom rettsstiftelser som kan registreres i de særskilte registre, og som patentloven gir for kollisjoner mellom rettsstiftelser i form av overdragelser og lisenser, må det nok kreves en særskilt begrunnelse for å avvike fra denne når det gjelder forholdet mellom slike rettsstiftelser og panterett som registreres i patentregisteret.

Et argument som kan trekkes frem her er at overdragelser og lisensavtaler kan gjøres gjeldende overfor overdragers henholdsvis lisensgivers konkursbo, selv om de ikke er registrert i patentregisteret. Tilsvarende gjelder ifølge den alminnelige oppfatning for forholdet til utleggsforretninger, selv om utlegget er registrert, sml. foran pkt. 2.2.2. Dermed foreligger ikke et så sterkt incitament til å registrere overdragelser og lisensavtaler som når slik registrering er nødvendig for å komme klar av overdragers eller lisensgivers kreditorer. Til sammenligning skal nevnes at for rettsstiftelser som kan registreres i realregistrene er hovedregelen at registrering er nødvendig for at en rettsstiftelse skal ha vern overfor eiers konkursbo og øvrige kreditorer.

Det kan hevdes at ulempen som følger av at en patentrettighet blir påheftet et pant som sikkerhet for krav mot en annen enn patentets eier, kan bli mer byrdefull enn situasjonen hvor rettigheten bortfaller som følge av dobbeltsuksessjon. Mens sistnevnte situasjon normalt vil bli ganske raskt avdekket, er det fare for at den førstnevnte kan forbli ukjent inntil panthaver tar skritt til å ta dekning i pantet, og uansett først etter at erververen eller – spesielt – lisenstakeren har gjort betydelige investeringer for å kunne utnytte patentrettigheten. Nettopp hensynet til dette er begrunnelsen for den særlige bestemmelsen i den svenske patentloven om at lisensavtaler som er inngått før pantsettelsen er anmeldt til registrering, gjelder overfor panthaveren og følger med i tilfelle pantet realiseres (jf. pkt. 2.7.4). Men der er sammenhengende regelen inngår i en annen, i og med at den svenske patentloven ikke inneholder en tilsvarende kollisjonsregel som den norske lovens § 44 femte ledd.

I Finland, der kollisjonsregelen for overdragelser og lisenser er den samme som i Norge, gjelder den samme regel også for forholdet mellom en panterett som er anmeldt til registrering og andre rettsstiftelser som ikke er eller først senere blir anmeldt til registrering (jf. pkt. 2.7.3 foran).

Her til lands har man lagt så vidt sterk vekt på å anvende en felles norm når det gjelder kollisjoner mellom rettsstiftelser som kan registreres, at dette hensynet antagelig bør være avgjørende. I og med at det aksepteres at når en erverver av en patentrett er i god tro ved

⁸¹ JDLOV-1983-3998.

anmeldelsen av overdragelsen til registrering, ekstingveres eldre ikke-registrerte rettsstiftelser i form av overdragelse, synes det ikke direkte urimelig om eier ifølge en eldre overdragelse som ikke er registrert, tilsvarende må tåle at patentretten blir beheftet med en panterett som følge av at panthaver var i god tro da panteretten ble anmeldt til registrering. Samme synspunkt er gyldig for forholdet mellom en panterett og en lisenstakers rett i følge en lisensavtale inngått før panteretten ble stiftet.

Overdragelser blir gjennomgående registrert, men det skyldes neppe primært hensynet til kollisjonsregelen i patentloven § 44. Derimot vil det nok oftere forekomme at man unnlater å registrere lisensavtaler. Avtalene er ofte eksklusive, og det kan være slik nærhet mellom lisensgiver og lisenstaker at det kanskje ikke oppfattes som viktig å la avtalen registrere – dertil oppleves muligheten for kollisjon med en annen rettighet som for fjern. Enkle lisenser er nok særlig utsatt for ikke å bli registrert. Hvis panterett i en patentrettighet kan registreres med den virkning at den kan gjøres gjeldende overfor den som har ervervet rettigheten eller en lisens til denne før rettigheten ble pantsatt, vil risikobildet være et ganske annet.

Om det innføres en kollisjonsregel som nevnt, må det derfor gis en overgangsregel, slik at overdragelser og lisensmeddelelser som er avtalt før endringslovens ikrafttreden, ikke skal kunne ekstingveres som følge av særskilt pantsettelse av patentrettigheter. Å kreve at slike eldre overdragelser og lisensmeddelelser på noe tidspunkt skal registreres for å være beskyttet mot senere pantsettelser, er det neppe grunnlag for.

Panterett som i god tro er meldt til registrering i Løsøreregisteret vil som alt nevnt ikke gå foran eldre overdragelser eller meddelelser av lisens.

Som fremholdt foran vil pantsettelsen av en patentrettighet medføre at den som uten at panthaver har samtykket, blir meddelt lisens til å utnytte oppfinnelsen ifølge patentet, kan risikere at lisensen faller bort som følge av at panthaver tar dekning i pantet (jf. pkt. 3.4.5.) Utreder har på bakgrunn rekommendasjonen om "in the ordinary course of business"-lisenser i UNCITRAL-retningslinjene (jf. pkt. 2.6) overveid om det er behov for en særskilt ekstinksjonsregel for enkle lisenser som utstedes nærmest rutinemessig og dermed under omstendigheter der det ikke kan forventes at lisenstaker undersøker om det hviler noen heftelser på patentet. Spørsmålet er om det på patentrettens område kan antas å foreligge et praktisk behov for regler av denne typen. Siden utnyttelse som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed er unntatt fra eneretten, og på grunn av konsumpsjonsregelen i patentloven § 3 tredje ledd nr. 2, er det i realiteten lite praktisk at lisensiering av patentrett skjer i en form og under betingelser som nevnt. Dertil kommer at en slik særregel bare vil være av betydning i de tilfelle der panthaver ikke har samtykket til at det meddeles lisens, noe som i praksis vil være unntaket, ikke regelen, siden panthaver vil være interessert i at den pantsatte patentrettigheten gir inntekter. I begrepet "in the ordinary course of business"-lisenser ligger at det er tale om enkle lisenser som meddeles til flere på like standardvilkår. En slik lisensieringspraksis lar seg vanskelig forene med at panthaver skal godkjenne den enkelte lisensavtale. Den fordrer en mer alminnelig godkjennelse.

Det som antagelig ligger nærmest her, når det gjelder lisensiering av patenter, er lisensiering som foregår gjennom såkalte "patent pools". Her legger flere patenthavere inn i poolen rettigheter som kan settes sammen i pakker som lisensieres, f. eks. pakker av forskjellige patenter som utnyttes i mobiltelefoner. Det er åpenbart en forutsetning at rettighetene som stilles til disposisjon gjennom en "patent pool", ikke er gjenstand for heftelser som kan medføre at lisenstaker risikerer at deler av rettighetspakkene som lisensieres ut ikke kan utnyttes. Slike heftelser vil kunne få følger også for de øvrige deltakerne i poolen, siden lisenstakerne gjerne er avhengige av å kunne benytte hele pakken, eller iallfall store deler av den, for å fremstille sitt produkt. Dersom panthaver ved å ta dekning i pantet kan avskjære lisenstaker fra å utnytte en av rettighetene som inngår i pakken, vil utnyttelsen av de øvrige rettighetene som inngår i lisenspakken kunne falle bort, med tap for andre deltakere i poolen som følge. Følgelig er det nærliggende å anta at vilkårene for deltagelse i en "patent pool"

utelukker at utnyttelsen av patentene som legges inn, på noen måte kan være betinget av godkjenning fra noen annen part, som f. eks. en panthaver.

4.1.4 Forholdet til andre immaterielle rettigheter

I forbindelse med utnyttelsen av patenterte oppfinnelser benyttes ofte også teknisk "know-how". Det kan være "know-how" som er spesiell for utnyttelsen av den bestemte oppfinnelsen, eller det kan være "know-how" som er av mer generell karakter og er del av den kunnskap som danner grunnlag for oppfinnelsen eller utnyttes ved utøvelsen av den.

Siden "know-how" ofte utgjør grunnlaget for en bedrifts utvikling av ny teknologi, vil "know-how" dersom den skal deles med andre, være gjenstand for lisensiering heller enn overdragelse som medfører uønskede sperrer for bedriftens videre utnyttelse av den.

Ved avhendelse av patentrett vil ofte også "know-how" av betydning for utnyttelsen av oppfinnelsen følge med, eventuelt gjennom en særskilt "know-how"-lisens, men da nettopp som "know-how" med de krav til fortrolig behandling som det innebærer. Det kan godt være slik at overdrageren (lisensgiveren) fortsatt skal kunne utnytte samme "know-how", men da ofte under en forpliktelse til ikke å utnytte den i en sammenheng eller på en måte som konkurrerer med erververens utnyttelse av patentretten. Tilsvarende opplegg hva gjelder utnyttelse av "know-how" brukes ved lisensiering av patentrett. Lisensavtaler for patent omfatter gjerne også relevant "know-how".

En patentsøknad skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at fagmannen skal kunne utøve den patentsøkte oppfinnelsen.⁸² Tilgang til "know-how" skal ikke være nødvendig. Det er imidlertid ikke til å stikke under stol at det kan ligge betydelige økonomiske verdier i tilgang til den "know-how" som er opparbeidet i tilknytning til oppfinnelsen. For en som erverver patentretten uten tilgang til slik "know-how", vil det kunne ta adskillig tid og innsats å opparbeide tilsvarende "know-how".

Som omtalt foran (pkt. 2.4.1 og 3.4.6) gir Justisdepartementet i forarbeidene til panteloven anvisning på at ved pantsettelse av driftstilbehør kan det gjøres til en forutsetning at i tilfelle realisasjon av pantet skal kjøper gis tilgang til "know-how" som er knyttet til utnyttelse av driftstilbehøret. En tilsvarende tilnærming kan anvendes ved særskilt pantsettelse av patentrettigheter. Det vil kunne være tale om "know-how" som kan utnyttes også i annen sammenheng enn i forbindelse med den konkrete patenterte oppfinnelsen, og om "know-how" som bare kan utnyttes sammen med denne. For så vidt det ikke legges inn som en forutsetning for pantsettelsen av patentretten at den som erverver retten ved realisasjon av pantet, får en *eksklusiv* rett til utnyttelse av "know-how", kan det ikke ses at en slik forutsetning kommer på tvers av hensynene som begrunner at det ikke gis adgang til å pantsette "know-how". Det er en ikke uvesentlig forskjell mellom avhendelse av en enerett (hvilket kan være resultatet når pantet i en patentrettighet realiseres) og det å gi tilgang til "know-how" som er i bruk ved utnyttelsen av patentet. Det siste er å ligne med en lisensavtale. Antagelig går det avgjørende skillet mellom det å gi en enkel lisens (en ren tillatelse) og det å gi en eksklusiv lisens til utnyttelse av "know-how". En eksklusiv lisens innebærer jo at lisensgiver ikke lenger vil kunne bruke denne særlige kunnskapen. Noe annet – som ikke må forveksles med dette – er at realisasjonen av pantet kan medføre at pantsetter ikke lenger kan nyttiggjøre seg den aktuelle "know-how" i sin egen virksomhet, siden den som ervervet pantet nå har eneretten til å utøve den oppfinnelsen som kunnskapen gjelder.

Et annet spørsmål som kan oppstå når man bruker en enkel tillatelse som virkemiddel for å gi den som ved realisasjon av pantet erverver en patentrettighet, tilgang til "know-how", er hva som skal gjelde dersom patentet deretter blir kjent ugyldig. Her må antagelig regelen

⁸² Se patentloven § 8 annet ledd.

være at tillatelsen fortsatt skal gjelde, hvilket innebærer at erverver – i likhet med den tidligere innehaveren av patentretten – får en konkurransefordel i forhold til andre som velger å utnytte oppfinnelsen.

Som nevnt forekommer det koblinger mellom patentrett og planteforedlerrett. Slike koblinger kan tas hensyn til ved at også den planteforedlerrettighet (herunder overførbar lisens) som utnyttes sammen med patentretten, pantsettes. Ellers vil den som erverver en pantsatt patentrett etter realisasjon av pantet og skal utnytte denne, dersom det ikke oppnås avtale med plantesortseieren, være henvist til å inngi begjæring til Konkurransetilsynet eller reise søksmål om innvilgelse av tvangslisens (jf. omtalen av tvangslisens foran i pkt. 3.4.6).

Ofte inngår bruk av datamaskinprogram i utøvelsen av en oppfinnelse, f. eks. i styring av en patentert prosess. Det kan også forekomme at et datamaskinprogram inngår som del i eller endog utgjør den patenterte oppfinnelsen ved at det utfører en patentbeskyttet fremgangsmåte, f. eks. en fremgangsmåte for å gjøre bilder som er lagret digitalt skarpere. Datamaskinprogram kan være vernet som åndsverk. Opphavsretten gjelder imidlertid bare utformningen av datamaskinprogrammet, ikke funksjonaliteten (måten programmet utfører funksjonen(e) på). Utnyttelsen av patentretten er følgelig ikke i rettslig henseende avhengig av tillatelse til å utnytte opphavsretten til et bestemt datamaskinprogram. Den som erverver patentretten ved realisasjon av pantet, vil imidlertid gjerne ha betydelig interesse av å kunne benytte det samme datamaskinprogrammet som er blitt brukt ved pantsatters utnyttelse av patentet, i stedet for å være henvist til å skape et nytt.

Det vil bero på de konkrete omstendighetene om pantsetter har rådighet over opphavsretten og kan overlate rettigheter eller gi tillatelse til utnyttelse av retten. Når pantsetter ikke har slike rettigheter, vil den som ved realisasjon av pantet erverver patentretten og ønsker å benytte vedkommende datamaskinprogram, være henvist til å erverve opphavsrett eller få en lisens fra den som innehar opphavsrettighetene til programvaren. Når datamaskinprogrammet er utviklet for eller spesielt tilpasset oppfinnelsen, bør dette ikke avstedkomme problemer; den som innehar rettighetene vil jo ønske å få utnyttet dem, med de inntektsmuligheter det gir. Alternativet vil være at kjøper besørger utvikling av ny programvare. Det skulle følgelig ligge vel til rette for en regulær avtalebasert løsning, eventuelt en tilsvarende løsning som for "know-how".

Når det gjelder den spesielle konstellasjonen mellom opphavsrett til datamaskinprogram som er særskilt utviklet som del av, eller for utnyttelse ved utøvelsen av, en oppfinnelse, og patentrett i samme oppfinnelse, kunne det i og for seg tenkes at aksessorisk pantsettelse ville være praktikabelt. Det er imidlertid vanskelig å begrunne adgang til aksessorisk pantsettelse av en rettighet som det ikke gis adgang til å pantsette særskilt, når denne rent rettslig sett ikke er nødvendig for utnyttelsen av den rettigheten som skal pantsettes og som den skal være et aksessorium til. (På den annen side er nok datamaskinprogram den verkskategori som er minst berørt av de mer spesielle hensynene som taler mot adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett.) Aksessorisk pantsettelse vil forutsette at datamaskinprogrammet identifiseres for eksempel ved deponering av kildekode i forbindelse med registrering av pantet i patentregisteret. En særlig utfordring i den forbindelse er at i løpet av tiden fra pantsettelse til realisasjon av den pantsatte patentretten kan man ha gått over til å bruke en ny versjon av datamaskinprogrammet, som er en bearbeidelse av datamaskinprogrammet som forelå ved pantsettelsen, sml. omtalen av datamaskinprogram i pkt. 4.6.4. Bearbeidelse kan også gi årsak til andre problemer, som også er drøftet i pkt. 6. Det kan endog et ha skjedd så omfattende endringer at den nye versjonen må anses som et nytt og selvstendig verk, og av den grunn ikke omfattes av den aksessoriske pantsettelsen.

I valget mellom eventuell aksessorisk pantsettelse og en løsning basert på at med panteavtalen følger en forutsetning om at partene løser problemet når pantet realiseres – ved at erverver da skal gis en tillatelse til slik bruk av datamaskinprogrammet (i den skikkelse det da foreligger) som er nødvendig for utnyttelse av patentretten – synes derfor det siste

klart å være å foretrekke. Et vesentlig hensyn her er dessuten så langt mulig å unngå at løsningen for å ivareta samspillet medfører unødvendige bånd hva gjelder utnyttelsen av rettighetene til det aktuelle datamaskinprogrammet. Panterett i patentrettigheter kan ikke begrunne at pantsatter ved realisasjon av pantet skal fratas muligheten for å utnytte opphavsretten til datamaskinprogrammet i annen sammenheng, typisk ved å bearbeide og videreutvikle det for bruk for andre formål enn utøvelsen av oppfinnelsen som den pantsatte patentrettigheten gjelder. Dette er et hensyn som varetas når det bare gis en enkel tillatelse til bruk og ikke skjer en overgang av opphavsrettigheter ved realisasjon av den pantsatte patentretten. Dertil kommer at mens det ved løsningen aksessorisk pantsettelse fremstår som noe problematisk at rettigheten som følger pantsettelsen som et tillegg, har en vesentlige lengre levetid enn rettigheten som blir pantsatt, er det enklere å akseptere at en slik enkel tillatelse har gyldighet utover den tid patentretten varer. Det vil ikke være en hensiktsmessig løsning at erververen fra den dagen patentretten utløper, skal være avskåret fra å bruke det samme datamaskinprogrammet ved utnyttelsen av oppfinnelsen.

Her kan også tilføyes at hvis opphavsretten til dataprogrammet omfattes av et driftstilbehørspant, vil aksessorisk pantsettelse av opphavsretten antagelig måtte være betinget av driftstilbehørspanthavers samtykke, og det vil oppstå spørsmål vedrørende prioritet, som kan være vanskelige å håndtere, slik omtalt i pkt. 3.4.7. En enkel tillatelse, eller endog en mer omfattende lisens, bør derimot regnes som bruk slik at det vil være panteloven § 1-7 som kommer til anvendelse, sml. redegjørelsen foran i pkt. 2.4.3 om anvendelsen av denne bestemmelsen. For så vidt tillatelsen til den som erverver den særskilt pantsatte patentretten ved realisasjon av pantet, er begrenset til å gjelde bruk av datamaskinprogrammet for utøvelsen av oppfinnelsen ifølge patentet, bør en slik tillatelse kunne betegnes som bruk "på vanlig måte". Det gjelder i særdeleshet dersom datamaskinprogrammet er utviklet for og bare har anvendelse sammen med denne oppfinnelsen. Det bør ikke være behov for noen særskilt lovbestemmelse om slike avtaler, med mindre det er grunn til å frykte at åpningen § 1-7 gir for nærmere avtaleregulering vil bli brukt av panthaver til å gi en urimelig eller uhensiktsmessig begrensning av eiers rådighet over det pantsatte driftstilbehøret. Utreder regner ikke med at forslaget her vedrørende særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, med tilhørende konsekvenser for ordningen med driftstilbehørspant, vil endre bildet for så vidt.

En enkel tillatelse som omtalt her vil gjelde bare overfor den som erverver patentrettigheten som følge av realisasjon av pantet. Panthaver kan ikke gjøre gjeldende noen rett dersom pantet faller bort i sikringsfasen, f. eks. som følge av at patentet blir kjent ugyldig.

For fullstendighetens skyld skal nevnes at med bruken av datamaskinprogrammet følger bruk av skjermbilder som kan være gjenstand for opphavsrett eller designrett, eller inneholde elementer (ikoner, tekster) som er det. Adgang til aksessorisk pantsettelse av opphavsrett til datamaskinprogram vil derfor uansett kunne være utilstrekkelig til å møte behovet for at patent- og opphavsrettigheter følges ad. Dertil kommer at disse elementene i programvaren ofte endres. Også når det gjelder skjermbildene er enkle tillatelser å foretrekke.

Tilsvarende samspill som mellom patentrett og opphavsrett til datamaskinprogram vil forekomme mellom patentrett og kretsmønsterrett. Problemstillingene, mulige løsningsmodeller og vurderingen av dem er i det vesentlige de samme.

Det vil kunne forekomme at eier av en pantsatt patentrettighet utnytter en designrett sammen med den pantsatte patentretten, f. eks. når det i en stoldesign gjøres bruk av funksjonelle trekk som omfattes av et patent som gjelder utformingen av en stol. Siden designretten ikke omfatter de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon, skal den som erverver patentrettigheten som følge av realisasjon av pantet, kunne utnytte denne uavhengig av designretten. Det vil imidlertid utvilsomt være fordelaktig og gi pantet en større verdi om den som erverver patentrettigheten, også får rett til å utnytte slike designrettigheter. Dette behovet vil i prinsippet kunne imøtekommes ved hjelp av enkle tillatelser tilsvarende de som er nevnt foran vedrørende opphavsrettigheter i datamaskinprogram. Forekomsten av

overlapp mellom designrett og opphavsrett og mellom designrett og varemerkerett, tilsier en slik tilnærming (sml. nedenfor pkt. 4.3.5) I tilfelle som nevnt vil designretten uansett ikke kunne utnyttes uten samtykke av den som innehar patentretten. Om eventuell adgang til særskilt pantsettelse av designrett vises til pkt. 4.3.

4.1.5 Forholdet til driftstilbehørspant

Om forholdet mellom særskilt pant og driftstilbehørspant og begrunnelsen for å la innføringen av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter ledsage av en tilsvarende begrensning av hvilke immaterialrettigheter som kan omfattes av driftstilbehørspant, vises til pkt. 3.4.7.

Om retten til patent som utnyttes i driften av en virksomhet, pantsettes særskilt og ikke skal være omfattet av driftstilbehørspant, vil en realisasjon av det særskilte pantet kunne medføre at verdien av driftstilbehørspantet svekkes. Realisasjonen vil kunne medføre at muligheten til utnyttelse av andre immaterialrettigheter og annet utstyr som omfattes av driftstilbehørspantet blir innskrenket eller bortfaller. En annen mulighet vil være at man ved avtale med den som erverver patentretten oppnår adgang til å videreføre slik utnyttelse. Dette faktum bør etter utreders mening ikke være styrende når det skal vurderes om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av patentrettigheter.

Å holde nettopp retten til patent utenfor adgangen til pantsettelse som driftstilbehørspant, er en avgrensning av driftstilbehørspantet som vil være håndterbar og ikke medføre vesentlige problemer. Antallet patentrettigheter som brukes eller er bestemt for bruk i en enkelt næringsdrivendes virksomhet og som vil være av interesse for særskilt pantsettelse, vil vanligvis være lite, og frekvensen som nye rettigheter kommer til med, vil gjerne være moderat. Om det er ønskelig å la pantsettelse av driftstilbehør ledsage av særskilt pantsettelse av slike patentrettigheter, herunder å supplere med ytterligere pantsettelser etter hvert som nye rettigheter kommer til, vil dette være en overkommelig oppgave.

Den eneste immaterialrettigheten som utnyttelsen av patentretten rettslig sett kan avhenge av, er planteforedlerretten. Det foreslås at også den skal kunne pantsettes særskilt og ikke skal være omfattet av driftstilbehørspant. (Dessuten foreligger som nevnt foran en hjemmel for innvilgelse av tvangslisens, som den som erverver patentretten som følge av realisasjon av pantet, etter omstendighetene vil kunne ha nytte av.)

Utøvelse av oppfinnelsen som patentretten gjelder vil heller ikke være avhengig av tilgang til utstyr som omfattes av driftstilbehørspantet. Beskrivelsen av oppfinnelsen ifølge søknadsdokumentene eller patentbrevet skal være tilstrekkelig til å anordne det nødvendige utstyret. Noe annet er at dersom det følger av realisasjonen av patentrettigheten at utstyret ikke lenger kan benyttes i driften, vil utstyret miste sin status av å være driftstilbehør, og det vil kunne ligge til rette for å overdra det til den som har ervervet patentrettigheten. Dersom det ved utøvelsen av oppfinnelsen anvendes biologisk materiale *"som verken er allment tilgjengelig eller kan beskrives slik i søknadsdokumentene at en fagmann på grunnlag av disse kan utøve oppfinnelsen"* skal en prøve av materialet være deponert i forbindelse med inngivelse av søknaden (jf. patentloven § 8a). Dersom den som erverver patentrettigheten som følge av realisasjon av pantet, ikke får utlevert materiale som nevnt, kan det skaffes en prøve fra det deponerte materialet (jf. patentloven § 22 syvende ledd).

4.2 Planteforedlerrett

Behovet for adgang til særskilt pantsettelse av planteforedlerrett er ikke særskilt utredet. Det er nærliggende å anta at det for utvikling av plantesorter kan foreligge tilsvarende finansieringsbehov som for utvikling av oppfinnelser på det teknologiske område.

Et tilleggsmoment her er at panteloven § 3-9 om pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring ikke hjemler pantsettelse av immaterialrettigheter, samtidig som driftstilbehør i landbruksnæring, som omfattes av pantsettelseshjemmelen i § 3-9, er unntatt fra pantsettelse etter panteloven § 3-4 (jf. foran pkt. 2.4.1). For den som driver landbruksnæring vil det kunne være hensiktsmessig å ha adgang til særskilt pantsettelse av planteforedlerrett. Det vil kunne gi bedre utnyttelse av den verdi som ligger i planteforedlerretten, enn det som kan oppnås ved å pantsette retten som driftstilbehør – noe som dessuten forutsetter registrering av et eget foretak i Foretaksregisteret.

Innføring av adgang til særskilt pantsettelse av patentrett tilsier uansett at det også gis adgang til pantsettelse av planteforedlerrettigheter. Utøvelsen av en patentert oppfinnelse kan være avhengig av rett til å gjøre bruk av en plantesort som er gjenstand for planteforedlerrett. Å henvise den som erverver patentretten ved realisasjon av pantet, til å måtte oppnå avtale om utnyttelse av planteforedlerretten, er ingen fullgod løsning selv om planteforedlerloven inneholder regler som åpner for meddelelse av tvangslisens.⁸³

Tilsvarende kan utnyttelse av en planteforedlerrett være avhengig av rett til å gjøre bruk av en oppfinnelse som omfattes av et patent eller en patentsøknad, og det vil da også her gjelde at det ikke synes tilfredsstillende å henvise den som erverver planteforedlerrett som følge av realisasjon av pant, til å inngå avtale med patenthaver eller oppnå tvangslisens etter reglene om dette i patentloven.⁸⁴

Så langt mulig bør lovgivningen om adgang til særskilt pantsettelse legge til rette for at patentrett og planteforedlerrett – herunder overførbar bruksrett til oppfinnelsen henholdsvis plantesorten – kan følges ad ved slik pantsettelse, og at rettighetene tilsvarende behandles likt også hva gjelder reglene om driftstilbehørspant. Det anbefales at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av planteforedlerrettigheter, tilsvarende som for patentrettigheter. Pantsettelsesadgangen bør følgelig gjelde også for søknader om meddelelse av planteforedlerrett, som er registrert i Plantesortsregisteret, og for overførbar bruksrett til plantesort som omfattes av søknad eller meddelt planteforedlerrett (lisens) og er registrert. Panteobjektet kan enkelt identifiseres ved henvisning til registrering av henholdsvis søknad, meddelt planteforedlerrett eller lisens i Plantesortsregisteret. Vilåret for rettsvern bør være at panteretten er registrert i Plantesortsregisteret.

Det foreslås også at det gis adgang til særskilt pantsettelse av slike planteforedlerrettigheter som følger av fremmed rett, på samme måte som for patentrettigheter som ikke kan pantsettes etter patentloven. Begrunnelsen er den samme (jf. pkt. 4.1.2). Vilåret for rettsvern for panteretten vil da være registrering i Løsøreregisteret.

I følge forslaget skal det – på samme måte som for kollisjoner mellom overdragelser og meddelelser av lisens – gjelde tilsvarende kollisjonsregler for forholdet mellom pantsettelser og for forholdet mellom andre rettsstiftelser og pantsettelser, som de som foreslås for særskilt pantsettelse av patentrettigheter. Om begrunnelsen for forslagene vedrørende rettsvern og kollisjon mellom rettigheter vises til drøftelsene foran i pkt. 3.4.4 og 4.1.3.

Det kan være behov for å sikre den som erverver planteforedlerretten ved realisasjon av panteretten, tilgang til "know-how". Dette kan løses på samme måte som ved pantsettelse av patentrettigheter, sml. pkt. 4.1.4 foran.

Om forholdet til og konsekvensene for driftstilbehørspant vises til merknadene foran om særskilt pant i patentrett (pkt. 4.1.5, jf. pkt. 3.4.7).

⁸³ Se planteforedlerloven § 28 annet ledd.

⁸⁴ Se patentloven § 46a.

4.3 Designrett

4.3.1 Innledning

Utredning vil, som nevnt i konklusjonen i pkt. 3.4.8, ikke anbefale at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter. Som nevnt der skyldes det vesentlig det samspillet designretten har med andre immaterialrettigheter. Det er også trekk ved designretten selv som gjør at den kan synes mindre egnet som særskilt pant – iallfall hvor formålet er å gi grunnlag for finansiering av utvikling av design. Disse momentene vil bli utdypet i det følgende. Avslutningsvis er tatt inn noen merknader til bestemmelsene om designrett i det vedlagte lovutkastet om adgang til særskilt pantsettelse av alle rettigheter som det finnes særskilt register for, som utredning har utarbeidet i henhold til mandatet fra Justisdepartementet.

Fra å ha spilt en heller perifer rolle i mange bransjer, blir design nå mer allment vektlagt i industriell sammenheng. Dermed gjøres det større investeringer i utvikling av design, og med det kan det forventes flere registreringer av design. Det er imidlertid fortsatt slik at det svært ofte ikke blir søkt om registrering av design for produkter som en virksomhet utvikler; det satses på at beskyttelsen som markedsføringsloven gir, vil være tilfredsstillende som beskyttelse mot ettergjøring, og i noen tilfelle regner man med at designen utgjør et verk og dermed omfattes av åndsverkloven. Hvis det gis adgang til særskilt pantsettelse av designrett, kan det kanskje gi opphav til at man i større utstrekning søker om registrering av design, hvilket er ønskelig.

I drøftelsene som utredning har hatt med interesserte grupper, er adgang til pantsettelse av designrett ikke blitt spesielt trukket frem. Det kan skyldes at designregistrering har vært forholdsvis lite benyttet. En forklaring kan også ligge i utvalget av aktører som utredning har hatt i tale. Med det er nok også slik at det fortsatt er heller liten kunnskap og bevissthet om designretten som virkemiddel i konkurransen. Et annet moment er at utnyttelsen av design ofte skjer på grunnlag av kontrakter med designer der endringer og bearbeidelser av designen er betinget av designerens medvirkning eller samtykke, og som innebærer en personrelasjon, noe som gjør at designretten vil fremstå som uegnet som særskilt pant. Ikke minst er dette aktuelt for kontrakter om design som antas å være gjenstand for opphavsrett. I sammenhengen kan nettopp det forhold at design kan være omfattet av opphavsrett, med de rettslige særtrekk det innebærer, være årsak til manglende interesse.

Det må imidlertid også erkjennes at det er trekk ved designretten som sådan som kan gjøre den mindre attraktiv som panteobjekt enn patentrett – og kanskje også varemerkerett – særlig for så vidt finansieringsformålet er utvikling av design.

4.3.2 Designrett – etablering og innhold

Vilkåret for registrering er at designen *"er ny og har individuell karakter"* (jf. designloven § 3). Søknaden skal inneholde bilder *"som tydelig viser"* designen og angi hvilke produkter designen gjelder for (designloven § 13). Søknaden kan omfatte flere design forutsatt at produktene det gjelder tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen (jf. designloven § 15). Patentstyret kan, om det anses nødvendig, kreve at det innleveres en modell.⁸⁵

Etter at søknaden er inngitt kan det ikke føyes til nye produkter, og designen kan bare endres *"hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering"* (designloven § 14). Dette gir en ganske trang ramme for videre utvikling av designen ifølge den inngitte søknaden. Rammen må tolkes i lys av nyhetskravet som i designloven § 3 annet ledd er formulert dit hen at en design anses som ny hvis *"ingen identisk design"* har blitt *"allment tilgjengelig"* før søknadsdagen eller prioritetsdagen.⁸⁶ I

⁸⁵ Designforskriften (Kgl. res. 4. april 2003 nr. 418) § 5 femte ledd.

⁸⁶ Om kriteriet "allment tilgjengelig", se designloven §§ 5 og 6.

annet ledd annet punktum er presisert at en design "skal anses som identisk med en annen design hvis de har de karakteristiske trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter".

Ifølge designloven § 9 annet ledd omfatter designretten "enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk". Ved vurderingen av omfanget skal det tas hensyn til "hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen".

Det som her er sagt betyr at om det skal ha noen hensikt å søke om registrering av en design, må man ha fastlagt produktenes utseende i det alt vesentlige.

4.3.3 Særskilt pantsettelse – behov og funksjon

Særskilt pantsettelse av designrettigheter som middel for å oppnå finansiering av utvikling av den designen rettighetene gjelder for, vil følgelig kunne være av betydning for en viss (ganske beskjeden) bearbeidelse av designen, detaljering, justeringer, eksperimentering med materialer, overflatebehandling, farger osv. og mer teknisk pregede aspekter ved produktene som designen gjelder, samt for finansiering av prototyp, utvikling eller anskaffelse av produksjonsutstyr, oppstart av produksjon og lansering av designproduktene. Spørsmålet blir da om adgang til særskilt pantsettelse av designretten vil kunne gi grunnlag for mer eller mer hensiktsmessig kreditt for finansiering av slike innsatser.

I de fleste tilfelle der en virksomhet gjør store investeringer i forbindelse med utvikling av design som er søkt registrert, skal designretten utnyttes i produksjonen av varer som virksomheten omsetter, slik at rettighetene utgjør driftstilbehør. Om det innføres adgang til særskilt pantsettelse, må det nok regnes med at det i forbindelse med at det gis driftskreditt til en virksomhet, regelmessig vil bli tatt særskilt pant i foreliggende designrettigheter, hva enten virksomheten selv står for produksjonen eller produksjonen er satt ut til andre. Hvor langt designrettigheter som erverves etter at driftstilbehørspantet er opprettet, vil kunne gi grunnlag for tilleggskreditt av vesentlig omfang vil bero på omstendighetene. Antallet design som er registrert eller søkt registrert for én og samme virksomhet og som det kan være aktuelt å pantsette, vil neppe bli så stort at det vil fremstå som uforholdsmessig byrdefullt å vareta hensynet til verdien av pant i annet driftstilbehør ved i tillegg å benytte seg av en adgang til å pantsette designrettighetene særskilt.

I virksomheter som opparbeider designrettighetene med sikte bare på overdragelse eller lisensiering, vil det bero på hvor langt virksomheten driver utprøving og eventuelt tilvirker prototyper etter at søknad om registrering av design er inngitt, om pantsettelse av designrettigheter vil fremstå som formålstjenlig. Her bør i mange tilfelle behovet for finansiering kunne møtes på samme måte som for virksomheter som utnytter opphavsrettigheter ved salg eller lisensiering, dvs. ved pantsettelse av fordringer, jf. nedenfor pkt. 4.6.3.

Gitt forholdene omtalt foran kan det være grunn til å stille spørsmål om hvor langt adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter vil være av vesentlig betydning for finansiering særskilt av utvikling av design.

Designrett kan selvfølgelig også tenkes benyttet som sikkerhet ved finansiering av utvikling av andre design enn den som er stilt som pant, eller for andre formål.

Det er imidlertid noen trekk ved designretten som gjør at den kan synes mindre egnet som særskilt pant. Noen av dem kan ha betydning for i hvilken utstrekning adgang til særskilt pantsettelse av designrett faktisk vil gi bedre tilgang til kreditt, i og for seg uavhengig av formålet, eller kan anføres som grunner til at det ikke bør gis adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter. Dette vil det i det følgende bli redegjort nærmere for.

Hvorvidt behovet for – og utsiktene til – bedre kredittmuligheter i forbindelse med utvikling og utnyttelse av design har en styrke som overskygger hensynene som taler mot adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter, fremstår etter utreders oppfatning som tvilsomt.

4.3.4 Egnethet som særskilt pant

Noen trekk ved designretten som sådan kan, uavhengig av om det forligger noen binding til andre immaterialrettigheter, innebære at designrettigheter vil være mindre attraktive som særskilt pant enn patentrettigheter og planteforedlerrettigheter.

Registrering av design skjer etter prøving bare av noen av vilkårene som designloven setter som krav for oppnåelse av designrett. Etter designloven § 17 skal Patentstyret "*påse at*" designen oppfyller kriteriene for å utgjøre en design, slik dette begrepet er definert i designloven § 2, og at designen ikke strider mot offentlige interesser angitt i designloven § 7 første ledd. Det blir ikke gjort noen prøving med hensyn til om designen oppfyller lovens øvrige materielle vilkår – kravet om nyhet og individuell karakter (designloven § 3, jf. §§ 4 til 6) og at designen ikke kolliderer med andres rettigheter (designloven § 7 annet og tredje ledd). Den vurderingen overlates fullt og helt til søkeren.

Til hjelp kan søkeren ved innlevering av søknaden kreve at Patentstyret gjør en supplerende undersøkelse (designloven § 17 annet ledd, jf. designforskriften § 14). Ved en slik undersøkelse kartlegges design som er eller har vært søkt registrert i Norge, internasjonale registreringer som har eller har hatt virkning i Norge, og varemerker som kan være til hinder for designrett. Om Patentstyret ved undersøkelsen får kjennskap til andre forhold "*som kan ha betydning for beskyttelse av designen*", skal disse tas inn i undersøkelsesrapporten. Patentstyret skal "*orientere søkeren om resultatet av resultatet av undersøkelsen, uten å ta stilling til om vilkårene for designrett er oppfylt*" (designforskriften § 14 i.f.). Patentstyret tilbyr også forundersøkelser (jf. note 80).

Å kartlegge hva som finnes av design som ikke er registrert eller søkt registrert, men som er nyhetsskadelig, kan være vanskelig. Det er som nevnt svært vanlig at registrering unnlates. Hva som finnes av design som kan være nyhetsskadelig, kan være vanskelig å få oversikt over, selv om det alminnelige kriteriet er at "*fagkretsen innenfor den aktuelle sektoren i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til designen*" gjennom at den har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte, eller har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte, som er hovedkriteriet som loven setter.⁸⁷ Vurderingen av hvorvidt noe er nyhetsskadelig kan være vanskelig. Det vil gjennomsnittlig sett være større risiko for at en designregistrering helt eller delvis oppheves som følge av administrativ overprøving eller domstolsprøving, enn for at et meddelt patent lider samme skjebne. Dette er forhold som kan bevirke at kredittgiver vil bedømme særskilt pantsettelse av designrett som utilstrekkelig som sikkerhet for et lån, og følgelig at slik pantsettelse helst vil bli brukt i kombinasjon med annen sikkerhet, uten nødvendigvis å tilføre noe med hensyn til kredittens omfang eller form. Det vil da helst være når produkter som designretten gjelder for, allerede er bragt i markedet og designen er kjent, at særskilt pantsettelse vil fremstå som interessant.

Designrett er dessuten den av immaterialrettighetene som oftest overlapper med eller har en kobling til andre immaterialrettigheter, med de komplikasjoner det innebærer for utnyttelse av adgang til særskilt pantsettelse (jf. pkt. 3.4.6). Det avspeiles i at det i designloven er tatt inn en særskilt bestemmelse om at registrering av design ikke utelukker beskyttelse etter varemerkeloven, åndsverkloven eller patentloven (designloven § 1 annet ledd).

4.3.5 Forholdet til andre immaterielle rettigheter

Det kan foreligge "know-how" som utnyttes ved fremstilling av produkt som er gjenstand for designrett, men utnyttelsen av en designrett vil ikke være avhengig av utnyttelse av slik "know-how". Situasjonen her er parallell til situasjonen ved pantsettelse av patentrett. Om

⁸⁷ Designloven § 5 annet ledd nr. 1, jfr. første ledd.

hvordan man kan imøtekomme et ønske om at den som erverver en designrett som følge av realisasjon av særskilt pant i designretten, skal gis tilgang til "know-how", vises til omtalen av den tilsvarende konstellasjonen når det gjelder utnyttelse av oppfinnelser som er gjenstand for patent (pkt. 4.1.4).

En design kan inneholde funksjonelle trekk som er omfattet av et patent, sml. foran i pkt. 3.4.6 og pkt. 4.1.4 om koblinger mellom rettigheter. I slike tilfelle vil pant i designretten, så lenge patentet gjelder, ikke ha noen verdi med mindre den som erverver designretten som følge av realisasjon av pantet, også vil være sikret slik utnyttelse av patentretten som er nødvendige for bruk av designen, eventuelt i form av en lisens eller sublisens. Samtidig kan verdien av en patentrettighet som ønskes benyttet som særskilt pant, i stor grad være knyttet til samtidig utnyttelse av rettigheter til enn design som benyttes i produkter som fremstilles i henhold til patentet.

Isolert sett skulle det som her er nevnt tilsi at det gis adgang til særskilt pantsettelse også av designrett, slik at man vil kunne pantsette patent og designrettigheter sammen. Innføring av adgang til særskilt pantsettelse av patentrettigheter kan imidlertid vanskelig tillegges *avgjørende* vekt som argument for å gi adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter. Oppfinnelsen i følge patentet vil som nevnt foran kunne utøves uavhengig av designretten (jf. pkt. 4.1.4 og løsningene omtalt der).

Et annet moment her er også at designretten kan vare lenger enn patentretten. Designen kan være utviklet etter at oppfinnelsen ble patentsøkt, og da vil tidsperspektivet for rettighetene som vil kunne pantsettes ved samme panteavtale, være svært ulikt.

Det må heller ikke overses at når innehaver av retten til en design har pantsatt retten til et patent som designen er avhengig av, og pantet blir realisert, vil innehaveren kunne være i posisjon til å inngå avtale om utnyttelse av designretten, ved å overdra den eller gi lisens til erververen av patentretten (eller endog ved å inngå avtale med erververen av patentretten om rett til å bruke oppfinnelsen i den aktuelle designen). Om driftstilbehørspann fortsatt skal omfatte rettigheter til design, vil en avhendelse eller lisens riktignok kunne være betinget av samtykke fra driftstilbehørspanthaver (jf. redegjørelsen i pkt. 2.4.3.)

At en designrett overlapper med opphavsrett inntreffer oftere enn kobling til patent, og kan forekomme også hvor det er en kobling mellom designrett og patent slik beskrevet foran. Det skjer også at designrett overlapper med rett til varemerke eller sekundært forretningskjenne tegn. Spørsmålet om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av designrett kan derfor ikke drøftes uten at også hensyn som gjelder disse rettighetene tas med i vurderingen. Som nevnt i pkt. 3.4.8 vil utreder ikke anbefale at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av hverken opphavsrett eller kjennetegnsrett. I tillegg til de forholdene som gjør at ikke-registrerbare rettigheter er lite egnet som særskilt pant, og som er omtalt i pkt. 3.4, er det spesielle hensyn som gjelder opphavsrett henholdsvis kjennetegnsrett, som er redegjort for i henholdsvis pkt. 4.6 og 4.4 som må tas i betraktning og som utreder har lagt vekt på. Det er en naturlig følge herav at utreder heller ikke anbefaler at det gis adgang til pantsettelse av rettigheter til design.

Forutsetningen for overlapp mellom en gyldig designregistrering og en kjennetegnsrett, opphavsrett eller fotografirett er at innehaveren av vedkommende rettighet samtykker til registrering av designen. I følge designloven § 7 tredje ledd kan designrett *"ikke oppnås hvis designen krenker en annens rett her i landet"* til *"et varekjennetegn, firma eller annet forretningskjenne tegn"* eller til *"et åndsverk eller et fotografisk bilde"*. (Samtidig gjelder at et varemerke ikke kan registreres dersom det krenker en annens rett her i riket til en design, jf. varemerkeloven § 16 bokstav d.)

Følgelig skal det når designen er gjenstand for opphavsrett, og innehaveren av designretten er en annen enn opphavsmannen eller -kvinnen, alltid foreligge samtykke til registrering av designen og da presumptivt også en avtale om utnyttelse av opphavsretten til designen

iallfall så langt designretten rekker. Slik sett kan det synes nærliggende å tillate at opphavsrett kan følge med ved særskilt pantsettelse av designrett.

Velges en slik løsning må panteretten for så vidt gjelder opphavsretten være avhengig av designretten i den forstand at om designretten bortfaller i sikringsperioden, faller pantet bort også hva gjelder opphavsretten. Bortfall kan eksempelvis skyldes at designregistreringen kjennes ugyldig fordi designen ikke oppfyller det objektive nyhetskravet. Siden det for opphavsretten ikke foreligger noe objektivt nyhetskrav, ville en ordning der pantet kunne opprettholdes selv om designretten bortfaller, kunne medføre at den manglende adgangen til å pantsette opphavsrett ble forsøkt omgått via bruk av designregistrering, jf. i den forbindelse redegjørelsen foran om Patentstyrets behandling av søknader om registrering (pkt. 4.3.4). Det gjelder selv om pantsettelsesadgangen begrenses slik at den bare gjelder for retten til en registrert design, og ikke for søknader om registrering.

De særlige hensynene som taler mot adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett (omtalt nedenfor i pkt. 4.6) taler imidlertid mot en løsning der opphavsrett følger med ved pantsettelse av designrett, eller at det kan stilles opp som en forutsetning for den særskilte pantsettelsen at den som erverver designretten i tilfelle realisasjon av pantet, skal gis en enkel tillatelse til å utnytte også (den tilsvarende) opphavsretten, jf. omtalen av disse to løsningsmodellene i pkt. 3.4.6 foran.

Riktignok kan det anføres at hensynene som inngår i den alminnelige vurderingen vedrørende adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, veier noe mindre der det, presumptivt med opphavsmannens samtykke, er søkt om designregistrering, med den indikasjon med hensyn til hvordan verket skal brukes, som det innebærer. Det avverger imidlertid ikke den som ved realisasjon erverver pantet, kan få en uklar rettsstilling.

Hvorvidt designen i det konkrete tilfellet er gjenstand for opphavsrett kan være uvisst. Erfaringsmessig er det gjerne nettopp produkter som det søkes designregistrering for, som er utsatt for særlig tvil i så måte. Det er ikke gitt at designeren eller søkeren (om denne er en annen enn designeren) ved inngivelsen av søknaden om registrering av designen har noen oppfatning om dette. Siden det er et vilkår for å oppnå designrett at designen ikke krenker en annens opphavsrett til et verk, vil det når det er en annen enn designeren som lar designen registrere, forutsetningsvis følge med designretten en rett til å utnytte verket i den skikkelsen som designretten gjelder for, på de måter som designretten omfatter. Om det i designen utnyttes verk som er skapt av en annen enn designeren, må man påse at den som erverver designretten får et tilsvarende samtykke til utnyttelse av opphavsretten til dette verket.

Ervervet opphavsrett vil ikke kunne følge med designretten ved realisasjon av pantet, med mindre avtalen gir adgang til å videreoverdra opphavsretten, noe som nok forutsetter at man ved inngåelsen av avtalen har en viss forestilling om designens status i så henseende. Så lenge designeren også er opphavsmann, vil dette spørsmålet ikke nødvendigvis bli et tema i forbindelse med overlatelse av designretten. Pant i retten til design som er gjenstand for opphavsrett, vil være verdiløst hvis opphavsretten ikke kan videreoverdras og den som erverver designretten ikke på annen måte er sikret å kunne utnytte den tilsvarende opphavsrett – eventuelt i form av bruksrett. Så lenge designretten som sådan kan avhendes, vil det at den tilsvarende opphavsretten ikke kan avhendes, neppe medføre at bestemmelsen i panteloven § 1-3 annet ledd avskjærer pantsettelse av designretten. Det er jo ikke noe rettslig til hinder for at erververen av designretten på annen måte oppnår nødvendig tillatelse til utnyttelse av opphavsretten.

En mulig løsning kunne være et krav om at det med begjæringen om registrering av pantsettelse av rett til design skal medfølge en erklæring fra designeren og innehaveren av designretten om at så langt designen er gjenstand for opphavsrett følger denne med ved overdragelse av designretten og kan videreoverdras og pantsettes sammen med denne.⁸⁸ Dette måtte da forutsette at designeren i den utstrekning designen bygger på et

⁸⁸ Designerenes navn skal opplyses i søknaden og innføres i designregisteret, men om "designen er resultat av et samarbeid mellom flere designere i en gruppe, kan angivelse av gruppens navn erstatte angivelse av hver enkelt designer" (designloven

foreliggende verk av en annen opphavsmann, f. eks. er en bearbeidelse av en annens verk, innestår for at ervervet opphavsrett, herunder bruksrett, kan disponeres på denne måten. Kravet måtte i tilfelle gjelde uansett, dvs. også i de tilfelle der det måtte være åpenbart at designen ikke er gjenstand for opphavsrett.

Samtidig skal man være oppmerksom på at det er stor variasjonsbredde med hensyn til hva slags verk som kan brukes som eller inngå i en design som søkes registrert. Retten til en registrert design omfatter *"enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk"* (designloven § 9 annet ledd). Hva slags produkt designen er registrert eller søkt registrert for, kan ha betydning for omfanget av eneretten som følger av designregistreringen, men innebærer ikke i og for seg en begrensning av hva slags produkter som kan falle innenfor rekkevidden av designretten. Opphavsretten omfatter verket *"i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk"* (åndsverkloven § 2 første ledd) og kan gi et bredere vern for designen enn det som følger av designretten. Etter omstendighetene vil denne forskjellen kunne ha betydning hva gjelder bearbeidelser av designen; det vil kunne tenkes at en bearbeidelse omfattes av opphavsretten, men fører til et så vidt annerledes helhetsinntrykk at det bearbeidede produktet ikke omfattes av designretten. Opphavsretten omfatter enhver endring, også slike som kan foretas innenfor rammen av en registrert design. Ved overdragelse av opphavsrett følger ikke en rett til endring av verket, med mindre annet er avtalt (jf. åndsverkloven § 39b første ledd).

Innholdet av avtaler om rettigheter til og utnyttelse av design vil være såvidt variert at det er tvilsomt at det ville være en adekvat løsning å gi en lovbestemmelse som innebærer at opphavsrett som innehaveren av designretten råder over, så langt den er overførbar, skal følge med ved pantsettelse av designrettigheter. Dessuten vil lovbestemmelser om overlatelse av opphavsrett ved pantsettelse av designrett lett kunne bli en sovepute som partene lener seg mot i stedet for å klarlegge rettighetsforholdene. Følgen kan bli at den som erverver designretten ved realisasjon av pantet, får en uklar rettsstilling.

Et særlig forhold som bør tas i betraktning er at varigheten av opphavsretten er så veldig meget lenger enn designretten at verdien av opphavsretten vil overskygge verdien av designretten. For pantsetter kan gjenopptagelse av utnyttelse av opphavsretten når designretten har opphørt, være interessant. Hvis opphavsrett følger med ved pantsettelse av designen, vil realisasjon av den pantsatte designretten medføre at opphavsretten, iallfall for så vidt gjelder slik utnyttelse av verket som designretten gjelder for, blir regelrett avhendet. Verk som utnyttes som design vil ofte ha liten eller ingen annen anvendelse.

Det kan riktignok nettopp av den grunn hevdes at det vil være en nødvendig – eller naturlig – konsekvens av adgang til særskilt pantsettelse av designrett at den tilsvarende opphavsretten følger med når designretten pantsettes. Om dette synspunktet kan rekke så langt som til å la det følge med ved pantsettelsen av designretten en enerett som ved at den har vesentlig lengre varighet har en selvstendig verdi utover den designretten som sådan har, er imidlertid diskutabelt, selv om panteretten gjelder designretten og panthaver ikke kan gjøre gjeldende noe selvstendig krav vedrørende opphavsretten.

Et ytterligere aspekt her er at mens designrett er territorielt begrenset til land som registreringen har virkning for, er opphavsretten global i den forstand at retten kan gjøres gjeldende i andre land enn hjemlandet uten at det betinger noen form for registrering – det er tilstrekkelig at designen kvalifiserer til opphavsrettslig vern etter de normene som gjelder i vedkommende land.⁸⁹ (Status med hensyn til om designen har vern som åndsverk kan være ulik i forskjellige land.) Hvis opphavsrett skulle følge med ved pantsettelse av designrett, vil det måtte være bare for det geografiske området som designretten gjelder for.

Slik sett vil løsningen at det antas å være en forutsetning for pantsettelse av designrett at den som erverver designretten som følge av realisasjon av pantet, skal gis en (enkel) tillatelse til slik utnyttelse av opphavsrett som faller innenfor designretten, være mer egnet for

§ 13 fjerde ledd). Løsningen forutsetter at alle designere i gruppen undertegner erklæringen, uavhengig av arten av den enkeltes innsats.

⁸⁹ Om hva som regnes som hjemland vises til åndsverkloven § 57 og forskriften til åndsverkloven – Kgl. res. 21. desember 2001 nr. 1563 kapittel VI.

formålet. Når spørsmålene om opphavsrett løses ved at det ved pantsettelsen av designrett forutsettes at det ved realisasjon av pantet følger med en enkel tillatelse til slik utnyttelse av opphavsrett som er nødvendig for å utøve designretten som er pantsatt, vil tillatelsen kunne utformes ut fra de konkrete forhold, og det kan være lettere å unngå tolkningstvil. Tillatelsen som erverves sammen med den pantsatte designretten kan gis en varighet utover designretten, jf. drøftelsen i pkt. 4.1.4.

Men selv med designloven § 7 annet ledd som bakteppe, er det også her iallfall ett av hensynene som taler mot adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, som slår inn, nemlig varigheten av opphavsretten. Det vil i praksis dreie seg om at det følger med som et påheng til designretten en rett som varer 50 til 100 år lenger enn eneretten som følger av registrering av designen. At det med designretten bare følger en enkel tillatelse til å utnytte opphavsretten til designen, avdemper uforholdsmessigheten noe. I det tidsperspektivet som kan være aktuelt, vil imidlertid virkningen som en slik enkel lisens vil ha for verdien av i form av reduksjon av inntekstpotensialet som opphavsretten har på eierens hånd, kunne være betydelig. Når det er designeren selv som er opphavsmann og samtidig er den som eier designretten, er dette et moment som har særlig vekt (jf. drøftelsen vedrørende opphavsrett nedenfor i pkt. 4.6.5).

Om opphavsrett til designen er omfattet av et driftstilbehørspant, vil det gi en ytterligere dimensjon til overlappsproblematikken. Om dette vises til pkt. 4.3.6 nedenfor.

Overlapp mellom designrett og varemerkerett eller rett til sekundært forretningskjennetegn kan medføre vel så store komplikasjoner som overlapp mellom designrett og opphavsrett..

Mens designrett og opphavsrett der de har sammenfallende innhold gjelder utseendet til et produkt og bruken av det som sådant, gjelder kjennetegnsretten om kjennetegnet også er en design, bruken av designen som kjennetegn for en virksomhet, dens varer eller tjenester. Spørsmålet om å overdra, eller å gi en enkel tillatelse til utnyttelse av, opphavsrett som gjelder en design, er bare et spørsmål om rett – så lenge designretten varer, iallfall, i praksis enerett – til å *”tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt det å lagre et produkt med formål som nevnt”*, som er innholdet av designretten (jf. designloven § 9 første ledd). Bruk av designen som kjennetegn for en vare, tjeneste eller virksomhet har en dimensjon utover dette. Når designen – det kan være emballasje, en vare, et mønster eller en annen type produkt – også har status som kjennetegn, enten dette skyldes registrering eller innarbeidelse, vil slik bruk av designen som designretten gir enerett til, typisk også innebære at designen brukes som kjennetegn, og dermed en utnyttelse av kjennetegnsretten. Så lenge designretten varer vil designen ikke kunne brukes på denne måten uavhengig av kjennetegnsretten, og – motsatt – kjennetegnet som designen utgjør, kan ikke brukes slik uten at også designretten utnyttes. Mens designretten kan vare maksimalt 25 år, kan kjennetegnsretten vare i prinsippet evig.

Design kan alltid gjengis grafisk og vil derfor kunne finne sitt motstykke et registrert varemerke. Designen kan være registrert som varemerke, den kan være gjenstand for kjennetegnsrett som følge av innarbeidelse, og overlappet kan gjelde flere – identiske eller forvekselbare – kjennetegn. Om det foreligger innarbeidelse vil ofte være usikkert. Det kan være at bruken av designen som kjennetegn ikke har ført til at designen på pantsettelsestidspunktet er innarbeidet som kjennetegn, men at designen når pantet realiseres er blitt innarbeidet og derfor også har status som varemerke. I løpet av tiden fra pantsettelse til realisasjon kan pantsetters portefølje at kjennetegnsrettigheter som overlapper med designretten, ha blitt endret.

Om designen ikke er innarbeidet som kjennetegn når pantet i designretten realiseres, vil situasjonen kunne løses ved at pantsetter forplikter seg til ikke å utnytte tilsvarende registrerte varemerker, eller endog gir avkall på registreringene. Er designen innarbeidet som varemerke, er det at pantsetter slutter å bruke designen som varemerke, ikke ensbetydende

med at designen ikke lenger oppfattes som kjennetegn for noens varer eller tjenester og erververens utnyttelse av designretten ikke vil utgjøre bruk av et innarbeidet kjennetegn.

Under disse forhold er en løsning der kjennetegnsrett som enerett kan følge med ved den særskilte pantsettelsen av designrett, enn mer uegnet enn en tilsvarende løsning anvendt ved overlapp mellom designrett og opphavsrett. Det vil være situasjonen på realisasjonstidspunktet som er bestemmende for om og for hvilke kjennetegn det foreligger overlapp som er av betydning.

En løsning der det stilles opp som en forutsetning for pantsettelsen at pantsetter i egenskap av innehaver av kjennetegnsretten, ved overdragelse av kjennetegnsrett eller på annen måte, skal tillate den som ved realisasjon av pantet erverver designretten, å utnytte designen som kjennetegn, vil ikke kunne antas å være like allment akseptabel, enn si egnet, som den kan være hvor det er tale om overlapp med opphavsrett. Det gjelder selv om formen som velges er en enkel tillatelse. På grunn av den funksjon kjennetegnsretten har, fare for forveksling eller utvanning osv. vil dette i mange tilfelle neppe heller være en egnet løsning for noen av partene.

Overlapp mellom kjennetegnsrett og retten til en design kan som nevnt gjelde flere kjennetegn. Det kan være kjennetegn som er identiske eller forvekselbare med designen, eller avbildinger av produkter som gjengir designen og har funksjon som kjennetegn, og slike kjennetegn vil kunne bli brukt også for andre produkter enn dem designretten er registrert for. Om bruken av slike kjennetegn vil innebære en krenkelse av kjennetegnsretten som gjelder for designen, avhenger av om det er fare for forveksling, og om bruken vil gjøre inngrep i designretten, vil bero på rekkevidden av vernet for designen. En slik portefølje av rettigheter kan være en vanskelig kabal å sortere i når det som skal bestemmes er hva som er nødvendig å gi av rettigheter eller tillatelser til den som erverver designretten etter realisasjon av pantet, for at han skal kunne gjøre bruk av designen uten at dette fører til strammere rammer for pantsetters fortsatte bruk av sine kjennetegn enn det som er strengt nødvendig av hensyn til erververens utnyttelse av designretten. Selv en enkel tillatelse vil kunne ha ringvirkninger for verdien at pantsetters gjenværende kjennetegn utenfor det området der designretten gir erververen beskyttelse mot andres bruk av kjennetegn.

Om kjennetegnsretten omfattes av et driftstilbehørspant, vil nok bruk av ethvert av løsningsalternativene nevnt her måtte være betinget av samtykke fra driftstilbehørspanthaver. Spørsmål om hvilke konsekvenser adgang til særskilt pantsettelse av rett til design vil kunne få for driftstilbehørspant, og om forholdet mellom særskilt pantsettelse av designrett og driftstilbehørspant er omtalt i pkt. 4.3.6 nedenfor.

Vurderingene som må gjøres for å ta stilling til om det bør gis adgang til å bruke rett til design som særskilt pant, kan vanskelig løsrives fra vurderingene vedrørende pantsettelse av kjennetegnsrett. (Om disse vises til pkt 4.4 nedenfor.) At det ikke er ofte at en design som gjenstand for designrett, er omfattet av kjennetegnsrett, kan ikke endre dette.

Utrederes konklusjon er at behovet for og mulige fordeler ved særskilt pantsettelse av designrett ikke har slik vekt at dette oppveier ulempene forbundet med overlapp med opphavsrett og – i særdeleshet – kjennetegnsrett, i form av usikkerhetsmomenter og konfliktmuligheter som beskrevet i det foregående.

Adgang til særskilt pantsettelse av designrett bør etter utrederes oppfatning ikke innføres uten at det også gis adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter. Om en slik pantsettelsesadgang skal gjelde bare for registrerbare varemerker, ikke rettigheter til andre kjennetegn, bør imidlertid overlapp mellom designrett og kjennetegnsrett ikke være et avgjørende argument mot adgang til pantsettelse av designrett.

4.3.6 Forholdet til driftstilbehørspant

Driftstilbehørspant tar vare på overlapp mellom designrett, opphavsrett og kjennetegnsrettigheter som utnyttes som driftstilbehør.

Bortsett fra forekomsten av overlapp med opphavsrett og kjennetegnsrett, kan det ikke ses at det er større problemer forbundet med å la adgang til særskilt pantsettelse av designrett ledsage av en tilsvarende begrensning av hvilke immaterialrettigheter som kan omfattes av driftstilbehørspant, enn det er for patentrett. Fordelene som måtte følge av innføring av adgang til særskilt pantsettelse vil uansett måtte veies mot mulige ulemper ved en tilsvarende alminnelig begrensning av driftstilbehørspantet. Ut fra allmenne betraktninger vil den fortrukne løsning være at det gjøres en slik begrensning, sml. foran pkt. 3.4.7.

I likhet med hva som gjelder for utnyttelsen av patentrettigheter, gjelder at designrettigheter vil kunne utøves også uten tilgang til produksjonsutstyret som omfattes av et driftstilbehørspant. At det for den som erverver rettighetene som følge av realisasjon av et særskilt pant, kan være store fordeler forbundet med å kunne benytte foreliggende produksjonsutstyr, gjelder selvfølgelig også her.

Det vil ikke by på problemer å identifisere designrettighetene. Antallet designregistreringer og inngitte designsøknader som virksomheten til enhver tid har rettigheter til, og eventuelle overførbare bruksretter, vil være overkommelig med tanke på eventuell utnyttelse av dem som særskilt pant i tilknytning til driftstilbehørspant. Formålene med og begrunnelsen for å innføre adgang til særskilt pantsettelse av designrett, vil i det store og hele være av samme art som for pantsettelse av rett til patent, selv om utviklingsformålet ikke er like dominerende som for patentenes vedkommende. Utsiktene til å oppnå formålene og vareta praktiske hensyn vil antagelig være best om adgang til særskilt pantsettelse av rettigheter til design kombineres med at rett til design ikke lenger skal være med i listen over immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant.

Som utreder vil redegjøre nærmere for nedenfor i pkt. 4.4.7 og 4.6.7 er det sterke grunner som taler for at nettopp kjennetegnsrett og opphavsrett fortsatt skal omfattes av driftstilbehørspant, uansett eventuell adgang til å benytte slike rettigheter som særskilt pant. Forekomsten av overlapp med opphavsrettigheter og kjennetegnsrettigheter er ikke så hyppig at problemene knyttet til dette ubetinget bør bestemme svaret på spørsmålet om designrett fortsatt skal omfattes av driftstilbehørspant dersom det gis adgang til å pantsette designrett særskilt. Det er likevel god grunn til å ta hensyn til overlapp og trekke inn i vurderingene vedrørende avgrensning av driftstilbehørspant, hvordan overlapp kan håndteres når det foreligger.

Der det er overlapp mellom opphavsrett eller kjennetegnsrett som omfattes av et driftstilbehørspant, og designrett som virksomheten utnytter som driftstilbehør, vil en avgrensning av driftstilbehørspant slik at designrett ikke lenger kan omfattes, kunne svekke verdien av driftstilbehørspantet. På den annen side kan muligheten for kombinasjon av særskilt pant i designrett og driftstilbehørspant gi en tilleggsverdi i finansieringsøyemed. Om designretten utgjør driftstilbehør, vil opphavsrett som overlapper ha samme status, og det samme vil gjelde for kjennetegnsrett, og da ligger det til rette for en slik kombinasjon. Alt i alt må man likevel regne med at overlapp med opphavsrett og med kjennetegnsrett vil kunne virke dempende på utnyttelsen av adgang til særskilt pantsettelse av designrett. Dette vil bero på hvordan slike overlapp kan håndteres.

Om designretten som følge av at det gis adgang til særskilt pantsettelse, skal holdes utenfor driftstilbehørspantet, vil det ikke være en hensiktsmessig løsning å skjære ut av driftstilbehørspantet opphavsrett, enn si kjennetegnsrett, som svarer til de designrettigheter som virksomheten rår over. Problemene med overlapp må løses i tilknytning til pantsettelsen av designretten, med tilhørende håndtering av opphavsrett henholdsvis kjennetegnsrett.

Velges en løsning som forutsetter at opphavsrett følger med designretten som pantsettes, slik at den som ved realisasjon av pantet erverver designretten, oppnår en enerettsposisjon, ikke bare en enkel tillatelse, er det nærliggende å gjøre den betinget av at driftstilbehørspanthaver samtykker. Verk som utnyttes som design vil ofte ha liten eller ingen annen anvendelse. Hvis opphavsrett følger med ved pantsettelse av designrett, vil realisasjon av den pantsatte designretten medføre at opphavsretten, iallfall for så vidt gjelder slik utnyttelse av verket som designretten gjelder for, blir regelrett avhendet. Det kan riktignok hevdes at det vil være en nødvendig – eller naturlig – konsekvens av at designrett ikke omfattes av driftstilbehørspantet, at panthaver må tåle at den tilsvarende opphavsretten følger med designretten når denne er pantsatt særskilt og pantet realiseres. Om dette synspunktet kan rekke så langt som til å la det følge med ved pantsettelsen av designretten en enerett som, særlig ved at den har vesentlig lengre varighet enn designretten som pantsettes, har en selvstendig verdi retten som den særskilte pantsettelsen gjelder, er imidlertid diskutabelt, jf. drøftelsen foran i pkt.4.3.5. For pantsetter kan gjenopptagelse av utnyttelse av opphavsretten når designretten har opphørt, være interessant, og slik gjenopptagelse kan ligge innenfor den tidshorisonten som driftstilbehørspanthaver forholder seg til.

Siden ikke enhver design er gjenstand for opphavsrett, og det kan være vanskelig å fastslå designen status i så måte, vil et krav om samtykke fra driftstilbehørspanthaver ikke alltid være berettiget. Det gjør en ordning som krever slikt samtykke vanskelig å praktisere. Det er uheldig å velge en løsning der særskilt pantsettelse av designrett kan være betinget av samtykke fra kreditorer som har pant i driftstilbehør som ikke omfatter denne retten, og som dessuten i konkrete tilfelle der det anmodes om samtykke, kanskje ikke heller omfatter noen opphavsrett til designen, av den grunn at designen ikke er gjenstand for opphavsrett.

En enkel tillatelse til utnyttelse av opphavsrett som gjelder for designen, vil være tilstrekkelig for formålet. Hensynet til designrettens verdi som pant og til hensiktsmessig ressursutnyttelse tilsier at en tillatelse skal kunne gjelde også for tiden etter at designretten har opphørt. Såvel det at eier påtar seg en forpliktelse til ved realisasjon av pantet å gi en enkel tillatelse, som selve meddelelsen av en tillatelse til den som da erverver designretten, må kunne anses som bruk, ikke avhendelse, slik at det er panteloven § 1-7 som kommer til anvendelse, sml. foran i pkt. 4.1.4 vedrørende bruk av datamaskinprogram for utøvelse av oppfinnelsen i henhold til patent som pantsettes særskilt. Om designrett tillates pantsatt særskilt og ikke er omfattet av driftstilbehørspant, bør en slik enkel tillatelse kunne kvalifisere som bruk "på vanlig måte" uaktet at den har sammenheng med pantsettelse av en designrett. Det må antagelig gjelde også når tillatelsen ikke er begrenset til den tiden designretten varer, og følgelig fratar pantsetter posisjonen å være helt alene om kunne utnytte opphavsretten til designen når designretten har opphørt. Hvis tillatelsen omfatter utnyttelser utover det som er strengt nødvendig av hensyn til bruken av designen som er designrettens gjenstand, kan den falle utenfor hva som anses som bruk på vanlig måte. (I pkt. 3.4.6 er omtalt noen eksempler i så måte.) Som fremholdt i pkt. 4.1.4 bør det ikke være behov for en særskilt lovbestemmelse; panteloven § 1-7 bør være tilstrekkelig, med mindre det skulle være særlig grunn til å frykte at panthavere vil stille urimelige betingelser når det gjelder slik bruk av rettigheter som omfattes av driftstilbehørspantet.

Vurderingene foran bør i utgangspunktet kunne anvendes tilsvarende der det foreligger overlapp mellom kjennetegnsrett som omfattes av driftstilbehørspant og en designrett som pantsettes særskilt. På grunn av den funksjon kjennetegnsretten har og dens særlige rolle som driftstilbehør, er det imidlertid ikke gitt at valget av løsning bør være det samme som ved overlapp med opphavsrett. Sammenheng mellom forskjellige kjennetegn som omfattes av et driftstilbehørspant gjør at overlatelse av kjennetegnsrett sammen med designretten når pantet i designretten realiseres, kan ha mer vidtrekkende konsekvenser enn en tilsvarende håndtering av overlapp mellom designrett og opphavsrett. Det gjelder også om overlatelsen har form av en enkel tillatelse til bruk av kjennetegnet, da utnyttelsen av en slik tillatelse kan gi mange av de samme ringvirkninger som regelrett overlatelse av kjennetegnsretten. Om

det særskilte pantet realiseres og designen på erververens hånd får funksjon som kjennetegn, kan det gi betydelige ringvirkninger. Det gjør at det kan bli vanskelig å karakterisere en enkel tillatelse som skal gjelde ved realisasjon av det særskilte pantet, som bruk "på vanlig måte" som kan utøves uten samtykke fra driftstilbehørspanthaver. Et moment som trekker i retning av å legge en striktere norm når det gjelder kjennetegnsrett er forskjellen i grunnlaget for overlappet; mens overlapp mellom designrett og opphavsrett følger automatisk av at designen er identisk med verket i en bestemt skikkelse, og følgelig er uunngåelig, er overlapp mellom designrett og kjennetegnsrett en følge av enten varemerkeregistrering eller innarbeidelse av designen som kjennetegn.

Overlapp med opphavsrett og kjennetegnsrett kan tale for at om det gis adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter, skal rett til design ikke trekkes ut av listen over immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant. Det gjelder selv om det gis adgang til særskilt pantsettelse av varemerkerett. (Som nevnt avslutningsvis i pkt. 4.3.5 er utreder av den oppfatning at adgang til særskilt pantsettelse av designrett ikke bør innføres uten at det også gis adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett.)

Løsningen kan da være at særskilt pantsettelse av designrett medfører at designretten ikke omfattes av driftstilbehørspantet, dvs. at om designretten er pantsatt som driftstilbehør, trekkes den ut av pantet, og at om en designrett med påhefte av det særskilte pantet erverves av en næringsdrivende for bruk som driftstilbehør, vil den ikke omfattes av dennes driftstilbehørspant. Denne løsningen er nevnt i pkt. 3.4.7. Den svarer til overgangsregelen ifølge lovforslaget om innføring av adgang til særskilt pantsettelse av patent og planteforedlerrett. Der er lagt til grunn at panthavers samtykke er nødvendig for at en immaterialrettighet som omfattes av driftstilbehørspant, skal kunne pantsettes særskilt med slik virkning som nevnt. Da bør nødvendige samtykker med hensyn til utnyttelse av opphavsrett og kjennetegnsrett som ikke kan pantsettes særskilt, kunne innhentes samtidig.

Mye taler for at en slik modell vil være enklere å forholde seg til enn en løsning der designrett holdes utenfor driftstilbehørspant, men samtykke fra den som innehaveren av designretten har pantsatt sitt driftstilbehør til, kan være nødvendig pga. overlapp med opphavsrett eller kjennetegnsrett. En vesentlig fordel er at samtykkespørsmålene vedrørende overlappende opphavsrett og kjennetegnsrett kobles til kravet om samtykke til pantsettelse av designretten, og kan løses uten at det er nødvendig ta stilling til om designen faktisk er gjenstand for opphavsrett eller kjennetegnsrett. Hvis designretten utgjør driftstilbehør, vil regelmessig også overlappende opphavsrett og kjennetegnsrett ha samme status, og det blir ikke på samme måte som hvis designretten holdes utenfor, nødvendig å ta stilling til om det foreligger overlapp med opphavsrett eller kjennetegnsrett. Om designretten ikke har status som driftstilbehør, vil heller ikke den tilsvarende opphavsretten utgjøre driftstilbehør. Kjennetegnsretten derimot vil kunne utgjøre driftstilbehør selv om designretten ikke har samme status.

Det følger av ovenstående at utnyttelse av en adgang til særskilt pantsettelse av designrett, i betydelig utstrekning vil være betinget av samtykke fra kreditorer som har pant i driftstilbehør. Om betydningen som dette vil ha for om og for hvilke finansieringsformål en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av designrett vil bli brukt, vises til pkt. 4.3.3 foran.

4.3.7 Bestemmelser om særskilt pantsettelse av designrettigheter

I mandatet fra departementet er utreder bedt om å utarbeide et forslag til lovregulering om særskilt pantsettelse, *"i hvert fall for de immaterialrettighetene som det finnes særskilte registre for"*. Et utkast som omfatter alle slike rettigheter er vedlagt utredningen. Reglene der om pantsettelse av rettigheter til design følger samme mønster som det som er brukt i forslaget som er begrenset til særskilt pantsettelse av patent og planteforedlerrett, og omfatter følgelig i tillegg til endringer i panteloven, patentloven og planteforedlerloven som

der foreslått, endringer i designloven (og varemerkeloven) og tilsvarende tilpasninger av endringsforslaget vedrørende i panteloven.

Hvis det besluttet å innføre adgang til særskilt pantsettelse av designrettigheter, bør retten til registrert design og til registrerte søknader om registrering av design – også søknader om at en internasjonal registrering av design skal ha virkning i Norge⁹⁰ – kunne pantsettes etter regler i designloven. (Tilsvarende som i forslaget om pantsettelse av patentrett, og av samme grunner, er pantsettelsesadgangen formulert som en rett til å pantsette design og søknad om design, som er registrert, ikke som en rett til pantsettelse av designrett eller rett til design.) Pantsettelse av overførbar rett til å utnytte en design (lisens) er også tatt med her, særlig av hensyn til mulige kombinasjoner med andre rettigheter, som f. eks. når patentrett utnyttes sammen med en designrett. Rettsvern for panterett som stiftes etter reglene i designloven skal følge av registrering av panteretten i designregisteret. Begrunnelsen her er den samme som for særskilt pant i patentrett (jf. pkt. 4.1.3).

I utkastet er kollisjonsreglene i designloven § 54 fjerde ledd supplert slik at samme regel gjelder for kollisjon mellom panterettigheter som mellom henholdsvis overdragelser og lisenser, og ved kollisjon mellom overdragelse eller lisens som blir anmeldt til registrering før en eldre pantsettelse eller utleggsforretning, slik at om rettighetshaveren er i god tro når rettigheten blir innmeldt til registrering, går denne foran den eldre panteretten. Av hensyn til overlapp med varemerkerett omfatter kollisjonsbestemmelsene ikke kollisjoner mellom en pantsettelse og eldre overdragelser eller lisenser. Varemerkeloven inneholder ikke kollisjonsregler, og det er gode grunner til det (jfr. omtalen i pkt. 2.2.2). I utkastet blir da reglene som skal gjelde for pantsettelse av designrett i dette stykket de samme som de som ifølge utkastet skal gjelde for varemerkerett, hvilket er hensiktsmessig av hensyn til overlapp mellom designrett og kjennetegnsrett.

Hva angår søksmål og administrativ overprøving bør reglene om panthavers rettigheter være som ved pantsettelse av patentrettigheter.

Designloven § 47 *Melding om søksmål* (som har en parallell i patentloven § 64) inneholder en regel om varsel til lisenshavere som er registrert i designregisteret. I utkastet utvides denne til å gjelde også for panthaver som er registrert der.

Ifølge bestemmelsene i designloven § 27 om administrativ overprøving, skal Patentstyret når kravet om slik overprøving er fremmet av en annen enn designhaveren, gi melding til designhaveren. En tilsvarende regel gjelder etter patentloven § 52b. Der er det også en regel om at den som inngir begjæring om administrativ overprøving skal gi melding om dette til alle registrerte lisenshavere. I designloven finnes det ingen regel om varsel til lisenshavere når det begjæres administrativ overprøving. Utreder har ikke funnet noen forklaring på denne forskjellen. På dette punkt er varemerkeloven og patentloven like (jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd). I utkastet har utreder tatt seg den frihet å ta inn i designloven § 27 varslingsregler som samsvarer med varslingsreglene i patentloven og forslaget her til endringer i patentloven § 52b.

Utkastet lar forslaget vedrørende pantsettelse av patentrettigheter være forbilde for bestemmelsene om pantsettelse av designrett også ved at det, under tvil, er lagt inn i panteloven (i ny § 4-12) en hjemmel til særskilt pantsettelse av retten til "fremmed" design, dvs. design som er registrert av utenlandsk myndighet (herunder internasjonal registrering) og ikke har virkning i Norge, og søknader om slik designregistrering som er under behandling hos utenlandsk myndighet, og tilsvarende registrerte lisenser. Begrunnelsen vil være parallell med den som gjelder for tilsvarende patent. Rettsvern for panteretten skal i tilfelle følge av registrering i Løsøreregisteret, med tilsvarende virkning som for registrering av panterett i patenter. Om dette vises til pkt. 4.1.2 og 4.1.3.

⁹⁰ Jfr. designloven § 57.

Av hensyn til overlapp med opphavsrett og kjennetegnsrett har utreder valgt ikke å fjerne rett til design fra listen over immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant, men isteden valgt en løsning der designrett som er pantsatt særskilt, ikke kan omfattes av driftstilbehørspant. Som begrunnelse vises særlig til pkt. 4.3.6. Regelen om dette er i utkastet tatt inn i panteloven § 3-4 fjerde ledd. Særskilt pantsettelse av designrett som omfattes av driftstilbehørspant vil da kreve samtykke fra driftstilbehørspanthaver. Dette vilkåret er i utkastet plassert i panteloven § 3-7 første ledd. Løsningen er den samme som den utkastet angir hva gjelder rett til varemerke. Den gir en tilsvarende løsning som den som følger av overgangsregelen som foreslås for patent og planteforedlerrett.

Endelig er det spørsmål om det i sammenhengen er nødvendig eller ønskelig å gi særlige regler om hvordan problemet med overlapp mellom designrett og opphavsrett eller kjennetegnsrett ellers skal håndteres.

Utreder finner at de beste grunner taler for at det regnes som en forutsetning for pantsettelse av designrett, at ved realisasjon av pantet skal den som erverver designretten få en enkel tillatelse til tilsvarende utnyttelse av opphavsrett til designen. (Om dette vises til pkt. 4.3.5.) Det er den modellen som antagelig best varetar hensynene som tilsier at det ikke bør gis adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, og som er mest hensiktsmessig. Den store forskjellen i varigheten av rettighetene er av vesentlig betydning her.

Av hensyn til overlapp med opphavsrett kan det være grunn til å overveie å begrense adgangen til pantsettelse av designrett slik at den bare skal gjelde ervervet designrett. Om momenter som kan tale for en slik begrensning vises til pkt. 4.6.5. Når utreder ikke har foreslått en slik begrensning, er det ut fra betraktningen at om man først velger å tillate særskilt pantsettelse av designrettigheter, kan det være vanskelig å begrunne at forekomsten av overlapp med opphavsrett skal bestemme vilkårene for slik pantsettelse. Et stort antall, antagelig flesteparten, av design som til enhver tid er registrert eller søkt registrert, er ikke gjenstand for opphavsrett. Man kan med god grunn se det slik at når det er søkt om registrering av design, er det en indikasjon på at opphavsmannen har godkjent at verket som brukes i designen, vil bli brukt ved utnyttelse av designretten. Samtidig vil en slik utnyttelse, om den ikke alt er i gang når designretten pantsettes, ligge nær i tid siden designen da er søkt registrert. Det er riktignok diskutabelt om dette er en argumentasjon som, når designretten innehas av designeren selv og denne er opphavsmann, overdøver hensynene vedrørende offentliggjøring. Dertil kommer at de andre hensynene omtalt i pkt. 4.6.5 er relevante også når verket som opphavsretten gjelder inngår i design som er registrert. Det kan også reises spørsmål om det er behov for adgang til pantsettelse av designrettigheter så lenge de innehas av designeren selv i egenskap av designer så vel som i egenskap av å være opphavsmannen til et verk som brukes i eller sammenfaller med designen.

Når det foreligger overlapp mellom en designrett og kjennetegnsrett, er bildet mer sammensatt, og dermed vil en løsning som består bare i en enkel tillatelse til den som erverver designen etter realisasjon av pantet, ikke alltid være tilstrekkelig. Den vil ha kunne ha ringvirkninger for pantsetters bruk av kjennetegn også utenfor området for utnyttelsen av designen som kjennetegn. Det gjelder også for så vidt det utelukkende er tale om overlapp med rettighetene til ett eller flere varemerker som etter utkastet vil kunne pantsettes særskilt, og overlappsproblemet slik sett skulle kunne løses ved at designrett og kjennetegnsrettigheter pantsettes sammen. Om dette vises til pkt. 4.4.6.

Utreder legger til grunn at det ikke er behov for å gi noen særskilt regel for de tilfelle der den overlappende opphavsretten eller kjennetegnsretten omfattes av et driftstilbehørspant, sml. pkt. 4.3.6. Et moment i denne forbindelse er for øvrig at ved disse overlappene vil normalt også designretten være omfattet av driftstilbehørspantet, og da vil det ifølge utkastet gjelde et krav om samtykke til den særskilte pantsettelsen av designretten. Panthavers samtykke må da forutsetningsvis innebære et samtykke til at det gis slike enkle tillatelser som omtalt foran.

4.4 Rett til varemerke og andre kjennetegn

4.4.1 Innledning

Bare retten til varemerker og retten til sekundære forretningskjennetegn er mulige kandidater for adgang til særskilt pantsettelse. Når det gjelder øvrige kjennetegnsrettigheter (retten til foretaksnavn og retten til domenenavn) er de rettslige rammene for avhendelse til hinder for pantsettelse, jf. pkt. 2.2.2 foran.

Varemerkerett oppstår enten ved registrering eller ved innarbeidelse av merket. Bare kjennetegn som kan gjengis grafisk kan registreres.

Innarbeidede kjennetegn kan ha meget forskjellige uttrykk, f. eks. ha form av lyd – Metro Goldwyn Meyers løvebrøl er et klassisk eksempel – eller duft. Retten følger den faktiske innarbeidelsen av merket som kjennetegn for varer eller tjenester, og vil gjelde for de varer eller tjenester som merket er innarbeidet for.

Ett og samme merke – i betydningen at merkene er identiske – kan være både registrert og innarbeidet for samme varer eller tjenester. (Det kan være forskjeller med hensyn til omfanget av varemerkeretten idet innarbeidelsen kan omfatte flere eller færre varer eller tjenester enn dem registreringen gjelder for.) Varemerkene vil da være uavhengig av hverandre i den forstand at det er tale om to separate varemerker med tilhørende rettigheter, uansett om det endog er fullt sammenfall med hensyn til hvilke varer eller tjenester de omfatter. Varemerkerett er slik sett et tosporet system.⁹¹

Rett til sekundære forretningskjennetegn kan bare oppnås gjennom innarbeidelse. Sekundære forretningskjennetegn kan i noen tilfelle vil være identisk med eller ligge nært opptil et registrert eller innarbeidet varemerke, eller kjennetegnet kan være likt innehaverens foretaksnavn fratrasket foretaksbetegnelsen som angir foretakets ansvarsform, eller på annen måte ligge nært foretaksnavnet, f. eks. bestå av dominanten i eller en forkortelse av foretaksnavnet. Det forekommer også rett som det er at det er slik nærhet mellom både varemerke, sekundært forretningskjennetegn og foretaksnavnet. Ofte kan domenenavn føyes til denne listen, eller virksomheten har sikret seg iallfall ett domenenavn som svarer til varemerket.

Et varemerke eller sekundært forretningskjennetegn kan være identisk eller forvekselbart med og brukes sammen med andre varemerker eller forretningskjennetegn, som rettsinnehaveren bruker for eller i forbindelse med samme eller lignende varer eller tjenester. (Ett og samme merke kan være gjenstand for flere registreringer, typisk som resultat av at et merke som er registrert, skal tas i bruk for varer eller tjenester som ikke omfattes av allerede foreliggende registreringer av det samme merket.)

Særskilt pantsettelse forutsetter at kjennetegnet identifiseres for registrering av panteretten. Innarbeidede kjennetegn som ikke kan registreres grafisk vil være vanskelige å identifisere på en adekvat måte.

Når utreder ikke vil anbefale at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett, skyldes det vesentlig overlappene og det øvrige samspillet mellom forskjellige kjennetegn og kjennetegnsrettigheter (herunder kjennetegnsrettigheter som ikke kan avhendes) og vanskelighetene forbundet med å benytte kjennetegnsrett som er basert på innarbeidelse, ikke på registrering (eller søknad om registrering) som særskilt pant. Men også forholdet mellom kjennetegnsrettigheter og annet driftstilbehør, herunder forekomsten av overlapp med andre immaterialrettigheter, og visse særtrekk som kjennetegnsrettighetene har sammenholdt med de øvrige immaterialrettighetene, er av betydning her.

⁹¹ Jfr. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: "Kjennetegnsrett", 3. utg. s. 261f.

Disse og andre forhold som utreder har tillagt vekt ved vurderingen av om det overhodet bør gis adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett, eller iallfall adgang til særskilt pantsettelse av rettigheter til registrerte varemerker (og eventuelt varemerkesøknader) vil bli nærmere drøftet nedenfor. Avslutningsvis er tatt inn noen merknader vedrørende bestemmelsene om særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader, som inngår i lovutkastet som utreder har utarbeidet etter mandatet og vedlagt utredningen.

4.4.2 Særskilt pantsettelse – behov og funksjon

Retten til varemerker vil tilligge virksomheter som utnytter varemerket for varer eller tjenester som virksomheten produserer eller omsetter, eller som lisensierer varemerket til andre, eventuelt utnytter det på begge måter. Tilsvarende gjelder for sekundære forretningskjennetegn. Den som lager varemerker eller forretningskjennetegn for andre, vil ikke selv være innehaver av kjennetegnsrettighetene som deretter oppnås gjennom registrering eller innarbeidelse. (At varemerker utvikles og søkes registrert med sikte på overdragelse av rettighetene, vil unntaksvis forekomme, men i disse tilfelle vil pantsettelse av kjennetegnsretten neppe være påtrengende interessant.)

Når et merke er registrert eller søkt registrert som varemerke, er det lite rom for endringer. Bare uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket, kan gjøres uten at det må søkes om registrering av et nytt merke.⁹² Følgelig er pantsettelse av retten til et varemerke som er registrert eller omfattes av en søknad om registrering, ikke egnet som virkemiddel for finansiering av utviklingen av dette varemerket.

Kjennetegn tas ofte i bruk for varer og tjenester før de søkes registrert som varemerke, og når det inngis søknad om registrering kan kjennetegnet ha vært i bruk lenge uten at det nødvendigvis er blitt så godt kjent som noens særlige kjennetegn for de varer eller tjenester det er brukt for, at det foreligger innarbeidelse og med det en tilsvarende varemerkerett.

De mer betydelige kostnadene forbundet med varemerker er gjerne knyttet til å gjøre merket kjent, noe som typisk vil følge med markedsføring og omsetning av de varer eller tjenester som varemerket blir brukt for, men som også kan oppnås ved heftig introduksjon av merket i forkant av at varene eller tjenestene bringes ut i markedet. Kostnadene vil ellers bero på hvilken form kjennetegnet har, og hvordan det skal brukes (f. eks. om merket har form av emballasje eller vareutstyr, eller skal brukes som en etikett på eller være innføyd i et produkt) og på ambisjonsnivå med hensyn til å gjøre varemerket kjent – og anerkjent – og å opprettholde denne statusen. For innarbeidede varemerker og forretningskjennetegn ligger utfordringen i å opprettholde status, hvilket i det vesentlige møtes gjennom markedsføring av varer og tjenester under det aktuelle varemerket henholdsvis aktiv bruk av forretningskjennetegnet for virksomheten.

Innføring av adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter må i tilfelle begrunnes med et ønske om å legge bedre til rette for utnyttelse av verdiene som ligger i kjennetegnsrettigheter, som grunnlag for kreditt i sin alminnelighet, snarere enn med at det foreligger særlige behov knyttet til utvikling og utnyttelse av slike rettigheter. At rettighetene kan tenkes benyttet som sikkerhet for finansiering av utvikling av nye varemerker og kjennetegn i samme "familie", eller helt andre merker og kjennetegn for den del, endrer ikke dette bildet.

Formålet å unngå problemer forbundet med realisasjon av pant i varelager hvor varene er merket med varemerker, har liten, om noen, vekt som mulig begrunnelse for å gi adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter. Om dette vises til pkt. 2.4.2.

⁹² Jfr. varemerkeloven § 13 og § 34.

Kjennetegnsrettigheter er noe som de aller fleste virksomheter har og utnytter. Kjennetegnsrettigheter forekommer mao. med en helt annen frekvens enn patent-, planteforedler- eller designrett.

Virksomheten vil ofte inneha flere kjennetegnsrettigheter, som kan gjelde registrerte så vel som innarbeide varemerker, hvorav noen kan være identiske eller forvekselbare og bli brukt for samme varer eller tjenester som varemerket er registrert eller innarbeidet for, eller for varer eller tjenester som ligner disse, og virksomheten kan ha ett eller flere sekundære forretningskjennetegn som i sin tur kan være identiske eller forvekselbare med varemerker virksomheten har i porteføljen sin.

Verdien av de enkelte varemerker og sekundære forretningskjennetegn som inngår i et slikt knippe eller rettighetskompleks, vil kunne avhenge av om det kan benyttes sammen med ett eller flere av de andre kjennetegnene. Den "good-will" som et kjennetegn nyter godt av som del av en slik sammenheng, følger ikke nødvendigvis med når kjennetegnet skal anvendes i en annen sammenheng. Verdien av en enkelt varemerkerett eller rett til sekundært forretningskjennetegn løsrevet fra den sammenhengen kjennetegnet har vært brukt i, vil derfor ofte være mindre enn den verdien den samme rettigheten har som del av det nevnte komplekset av rettigheter.

Retten til et varemerke som ennå ikke er tatt i bruk eller som er ganske nytt, kan isolert sett ha liten verdi som pant, men sammenhengen merket vil bli brukt i – f. eks. at merket er identisk eller ligger nær et merke som allerede er i bruk, eller inngår i en "familie" av merker – og forventningene til merket kan likevel gjøre at retten kan være interessant som pant. Enklere er det å vurdere verdien av varemerker som er i bruk og er kjent.

Verdien av kjennetegnene som rettighetene gjelder er gjerne et resultat av omdømmet som virksomheten som benytter dem, og varer og tjenester som omsettes under merket, har oppnådd i markedet. Derfor kan verdien av kjennetegnsrettigheter isolert fra virksomheten som utnytter dem, og dennes varer eller tjenester, være mindre enn den rettighetene har som del av den aktuelle virksomhetens aktiva.

På grunn av sammenhenger mellom rettigheter, typisk forvekselbarhet mellom kjennetegn, kan tvangsrealisasjon av særskilt pant i en rettighet være problemfylt. Det vil oppstå spørsmål om forholdet mellom den rettigheten som blir realisert og rettighetene som pantsetter beholder, og om utnyttelsen av respektive rettigheter der det er fare for forveksling.

Driftstilbehørspant omfatter rett til varemerker og sekundære forretningskjennetegn som brukes eller er ment for bruk i pantsetterens næringsvirksomhet. Driftstilbehørspant vil derfor regelmessig omfatte hele eller iallfall en vesentlig del av en virksomhets portefølje av slike rettigheter. Avhendelse av retten til et varemerke eller et sekundært forretningskjennetegn uten at også annet driftstilbehør eller innhold av virksomheten følger med, forekommer sjelden uten at det har sammenheng med andre endringer i virksomheten. Når det skjer slike endringer vil rettighetene kunne ha mistet sin status som driftstilbehør.

Når kjennetegnsrettigheter pantsettes som del av driftstilbehørspant, kan sammenhengene omtalt foran her føres videre ved realisasjonen av pantet, og den "tilleggs"-verdien som ligger i at varemerker og sekundære forretningskjennetegn og øvrig driftstilbehør kan følges ad, vil kunne telle med ved kredittvurderingen. Å oppløse porteføljen kan dessuten være vanskelig pga. slike sammenhenger mellom varemerkene og mellom varemerker og sekundære forretningskjennetegn. Samtidig vil man ved realisasjon av driftstilbehørspant ha muligheten til å avhende en eller flere kjennetegnsrettigheter for seg når det vil gi innbringe mer enn salg sammen med annet driftstilbehør. Også ved å kombinere særskilt pant i kjennetegnsrettigheter og driftstilbehørspant som sikkerhet for samme kredittytelse vil man kunne utnytte denne "tilleggs"-verdien.

Gitt den betydning som kjennetegn som inngår i et driftstilbehørspant har for verdien av pantet, er det grunn til å tro at om det innføres adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter, vil kjennetegnsrettigheter ganske rutinemessig bli pantsatt sammen med annet driftstilbehør, som sikkerhet for driftskreditt. (Det vil neppe spille noen rolle hvordan forholdet mellom driftstilbehørspant og særskilt pant ordnes, sml. pkt. 3.4.7.)

For så vidt rettigheter som utnyttes gjennom lisensiering ikke regnes som driftstilbehør, jf. drøftelsen i pkt. 2.4.2, kan det være et ikke ubetydelig antall virksomheter som innehar kjennetegnsrettigheter som de ifølge gjeldende regler ikke kan benytte som sikkerhet for lån. Til gjengjeld ligger det da gjerne til rette for pantsettelse av fordringene på lisensavgift.

Varemerker har i utgangspunktet funksjonen å angi en vares eller tjenestes kommersielle opprinnelse, men vil også kunne få også en mer selvstendig funksjon som kvalitetsgaranti og reklamemiddel, særlig når merket utnyttes gjennom lisensiering, og typisk ved lisensiering gjennom franchiseavtaler. Varemerker kan endog få en ren symbolfunksjon, ganske løsrevet fra varene eller tjenestene merket brukes for, og med det få en kommersiell egenverdi. Det er grunnlaget for såkalt "trademark merchandising". Når merket tjener andre formål enn å angi varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, ligger forholdene bedre til rette for omsetning av rettighetene, og det vil neppe være utsatt for å tape verdi som følge av at kjennetegnet ved realisasjon av pantet blir adskilt fra virksomheten som har eiet og utnyttet det, eller endringer med hensyn til hvilke varer eller tjenester det faktisk brukes for.

Siden unnlatt bruk av registrert varemerke kan føre til opphør av varemerkeretten ved at registreringen slettes (jf. varemerkeloven § 37) vil kjøp av retten til et registrert varemerke bare være interessant for virksomheter som kan bruke varemerket direkte i sin virksomhet for sine varer eller tjenester, eller som ser et marked for lisensiering eller videresalg av rettighetene. Tilsvarende er opprettholdelse av retten til et innarbeidet varemerke eller et sekundært forretningskjennetegn avhengig av at kjennetegnets egenskap av å være godt kjent som noens særlige kjennetegn for varer eller tjenester henholdsvis virksomhet, opprettholdes (jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd annet punktum henholdsvis foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd tredje punktum). Kjøper må også ta i betraktning bestemmelsene som gir domstolene hjemmel til å forby så vel villedende kjennetegn som villedende bruk av kjennetegn (jf. varemerkeloven § 10, som gjelder enten merket er registrert eller bare er innarbeidet, henholdsvis foretaksnavneloven § 4-3 femte ledd). Hvor langt slike forhold vil ha betydning for utsiktene hva gjelder en eventuell realisasjon av pantet, vil bero på de konkrete omstendigheter.

Pantsettelse av kjennetegnsrettigheter vil lett kunne bli oppfattet som et signal om at virksomheten har økonomiske problemer, hvilket kan føre til at kjennetegnsrettighetene minsker i verdi. Realisasjon av pantsatt kjennetegnsrett vil ofte skje i en situasjon der kjennetegnet kan være svekket.

Forholdene omtalt foran kan gi grunn til en konservativ vurdering av hvilken betydning innføring av adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter vil kunne få. Det vil helst være når kjennetegnet er godt kjent eller velanskrevet eller på annen måte vellykket at rettighetene vil fremstå som egnede for særskilt pantsettelse. Antagelig er det kjennetegn som utnyttes gjennom lisensiering som vil være de mest interessante panteobjektene.

For den som utnytter kjennetegnet ved egen produksjon eller omsetning, vil bortfall av kjennetegnsrettigheter som følge av realisasjon av særskilt pant ikke bare bety tap av et formuesgode – det kan gi betydelige ringvirkninger. Kjennetegn kan være meget viktige for virksomhetens markedsposisjon; det kan være betydelig "good-will" knyttet nettopp til dem. At et kjennetegn ikke lenger kan utnyttes som følge av realisasjon av særskilt pant, kan ha negativ virkning for verdien av øvrig driftstilbehør som benyttes i den aktuelle delen av virksomheten og for omsetningen. Gjenerobring av den posisjon som var knyttet til kjennetegnet, kan kreve betydelig innsats, i mulig konkurranse med den som etter realisasjonen ervervet rettighetene til kjennetegnet og benytter det for samme eller lignende

typer varer eller tjenester. Situasjonen her vil være en annen enn når kjennetegnsrettighetene er pantsatt som driftstilbehør. Når driftstilbehørpant realiseres vil det typisk ligge an til nedleggelse eller omlegging av virksomheten, og da vil tapet av kjennetegnsrettighetene ikke bli så tyngende som det vil være når driften skal fortsette uendret.

Når rettighetene utnyttes gjennom lisensiering, utgjør de en selvstendig og potensielt vedvarende inntektskilde. For rettighetshavere som utnytter kjennetegnsrettigheter gjennom lisensiering, kan risikoen for tap av en slik inntektskilde gjøre pantsettelse av rettighetene lite attraktivt. I slike tilfelle vil særskilt pantsettelse kanskje helst ha funksjon som en tilleggssikkerhet til pant i fordringer på lisensavgifter.

Felles for kjennetegnsrettigheter er at de i prinsippet kan vare evig. Det medfører en særlig usikkerhet når det gjelder å vurdere verdien, noe som vil ha betydning for hvilken kreditt som vil bli gitt på grunnlag av pantsettelse av slike rettigheter. Det innebærer også en særlig risiko for at vederlaget som oppnås ved realisasjon av pant i retten til et varemerke eller sekundært forretningskjennetegn, på langt nær vil reflekterer den verdi som retten har på pantsetters hånd i den sammenhengen den der benyttes i.

Gitt funksjonene som kjennetegnsrettighetene har og verdien for innehaveren, er det nærliggende å tro at særskilt pantsettelse av rett til varemerker eller sekundært forretningskjennetegn er en utvei som innehaveren nødig griper til, og at pantsettelsesadgangen følgelig helst vil bli benyttet når innehaveren er i en presset situasjon.

Det er grunn til stille spørsmålet om behovet for adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter og den kreditt som kan oppnås derved, står i rimelig forhold til de ulemper og vanskeligheter som er forbundet med særskilt pant i kjennetegnsrettigheter, og som vil bli omtalt nedenfor.

Så vidt vites varierer erfaringene i andre land der det er adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter, noe som kan ha sammenheng også med andre forhold som er av betydning for utnyttelsen av slik adgang til pantsettelse, så som hvilke andre former for sikkerhetsstillelse som står til rådighet, og hvilke regler som gjelder for de aktuelle alternativene.

Hvor attraktiv pantsettelse av kjennetegnsrettigheter vil være, vil også ha sammenheng med hvor kompliserte avtaler som vil kreves. Det er mange omstendigheter som kan inntre mens panteavtalen løper, som kan være av betydning for den pantsatte rettigheten og dens verdi og må tas høyde for, og oppfølging av avtalen vil kunne være krevende for begge parter. Om dette vises til pkt. 4.4.4 nedenfor.

Foran i pkt. 3.2 er fremholdt at om innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter skal ha noen hensikt, må det føre til at det gis bedre tilpasset eller mer hensiktsmessig kreditt enn det som oppnås når rettighetene pantsattes som del av driftstilbehør, eller ved pantsettelse av fordringer på lisensavgifter, og at særskilt pant i immaterialrettigheter ikke bare tjener som tilleggssikkerhet. For nettopp kjennetegnsrettigheter fremstår det som tvilsomt om det formålet vil bli oppnådd i et tilfredsstillende omfang.

4.4.3 Identifikasjon, registrering og rettsvern

Som alt nevnt er det forholdsvis enkelt å etablere en hensiktsmessig ordning for særskilt pantsettelse av rettigheter som det finnes et særskilt register for (her også omtalt som registrerbare rettigheter), ved at rettigheten kan identifiseres ved henvisning til en registrering i vedkommende register (jf. pkt. 3.4). Rett til et varemerke som er registrert eller som det inngitt registrerings søknad for, er slik sett egnet som særskilt pant.

Overdragelser og lisenser som gjelder disse varemerkerettighetene kan registreres i varemerkeregisteret slik at det gir oversikt over rettighetsforholdene. Dog gjelder ikke her kollisjonsregler som etter patentloven, planteforedlerloven eller designloven, hvilket kan bevirke at det utvises noe mindre påpasselighet med hensyn til å sørge for registrering av overdragelser og lisenser. Panterett vil kunne registreres i varemerkeregisteret og dermed inngå i denne oversikten.

Et innarbeidet varemerke kan ikke som sådant registreres i varemerkeregisteret. Som nevnt i pkt. 4.4.1 er varemerkerettens system tosporet; om et varemerke som er innarbeidet er identisk med et registrert varemerke, vil det foreligge én varemerkerett basert på registrering og en annen basert på innarbeidelse.

Når varemerker som ikke kan gjengis grafisk ikke er registrerbare, skyldes det at registrering forutsetter at merket kan gjengis i et dokument eller på en skjerm. Begrunnelsen for denne regelen slår inn også når man skal vurdere adgang til særskilt pantsettelse; å identifisere pantegjenstanden på tilfredsstillende måte, også med tanke på registrering av panteretten, blir vanskelig dersom kjennetegnet ikke kan gjengis grafisk. Hvilket register panteretten skal registreres i for å oppnå rettsvern, spiller her ingen rolle.

Å gi en nøyaktig nok identifikasjon av en rett som er basert på innarbeidelse, vil være vanskelig, selv når kjennetegnet kan gjengis grafisk. Det kan være vanskelig å ha sikkerhet for at et kjennetegn faktisk er innarbeidet og følgelig om det foreligger en kjennetegnsrett i form av en enerett ifølge varemerkeloven eller foretaksnavneloven. At en rett vinnes ved innarbeidelse kan være like mye et resultat av omverdenens oppfatning av hva som utgjør et kjennetegn for virksomheten eller dens varer eller tjenester, som av bevisst kjennetegnsbruk fra virksomhetens side. Spørsmålet om hvorvidt det foreligger innarbeidelse vil det typisk først være nødvendig å ta stilling til dersom en annen tar i bruk et identisk eller forvekselbart merke som kjennetegn på en måte som skaper fare for forveksling. Som særskilt pant vil kjennetegnet helst være interessant i de tilfelle der det ikke er noen tvil om kjennetegnets "identitet" og at det er innarbeidet.

Et annet spørsmål er hvor langt innarbeidelsen faktisk rekker – for hvilke varer eller tjenester varemerket er innarbeidet. Det bestemmer omfanget – eller innholdet om man vil – av retten. Dette kan endre seg over tid. Dermed blir realiteten at det strengt tatt bare er ved angivelse av kjennetegnet og eierforholdet at rettigheten som pantsettes kan identifiseres. Et innarbeidet kjennetegn vil dessuten kunne miste sin status, som følge av at det ikke brukes eller at det utvannes. Innarbeidelse som grunnlag for retten gjør spørsmål om bortfall av panterett som følge av bortfall av retten som panteretten gjelder, vanskelig å håndtere, siden bortfall strengt tatt bare kan konstateres gjennom en undersøkelse av om kjennetegnet fortsatt er godt kjent i den aktuelle omsetningskretsen som noens kjennetegn for de varer eller tjenester eller den virksomhet kjennetegnet gjelder for.

Om det skulle gis adgang til pantsettelse av rett til innarbeidet varemerke eller sekundært forretningskjennetegn, måtte rettsvern for panteretten følge av registrering i Løsøreregisteret. Registrering kan ikke gjøres betinget av at registerfører tar stilling til rettighetens eksistens, dvs. om kjennetegnet er innarbeidet. Siden hverken overdragelser eller lisenser kan registreres i samme register, og registreringen dessuten er knyttet bare til innehaver, ikke til det enkelte panteobjekt, vil registeret ikke gi en oversikt over øvrige rettighetsforhold vedrørende det enkelte kjennetegn. (På grunn av forekomsten av overlapp med rett til registrerte varemerker ville man antagelig måtte trekke den konsekvens at også for panterett i rett til registrerte varemerker skulle rettsvern følge av registrering i Løsøreregisteret, eventuelt med det tillegg at for at pantsettelsen skal få rettsvern overfor andre rettsstiftelser, må den registreres også i varemerkeregisteret.)

De nevnte forhold gjør at ikke-registrerbare kjennetegn er lite egnet som særskilt pant. De taler for at om det skal gis adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter, bør den være begrenset til å gjelde kjennetegn som er registrert i varemerkeregisteret, samt

eventuelt varemerker som omfattes av en søknad om registrering som er under behandling i Patentstyret. Om forholdet til overlappende ikke-registrerbar kjennetegnsrett ved en slik ordning vises til pkt. 4.4.5 nedenfor.

4.4.4 Egnethet som særskilt pant

Det foreligger en rekke usikkerhetsfaktorer som er av betydning for kjennetegnsrettighetenes egnethet som pant.

For kjennetegnsrett som er basert på innarbeidelse gjelder den allerede nevnte usikkerheten med hensyn til om kjennetegnet er innarbeidet og hvilke varer eller tjenester innarbeidelsen gjelder for. Dette er en usikkerhet som ikke bare gjelder ved pantsettelsen; den er permanent, siden status kan endres over tid og retten falle bort eller få et annet – større eller mindre – omfang enn den hadde da den ble pantsatt.

Hva gjelder sikkerhet for at en registrering vil holde om den blir angrepet med påstand om at den er ugyldig, befinner varemerker seg nok nærmere registrert design enn meddelt patent. Patentstyret skal påse at de alminnelige registreringsvilkårene, dvs. at merket skal kunne gjengis grafisk og være distinktivt (ha særpreg og ikke være beskrivende) er oppfylt, og videre at merket ikke strider mot offentlige interesser og *"at det ikke foreligger registrerte varemerker eller søknader om registrering som er til hinder for at søknaden tas til følge"* (varemerkeloven § 20, jf. §§ 14 og 15). Om merket krenker andre rettigheter, som er opplistet i varemerkeloven § 16 – bl.a. andre kjennetegnsrettigheter (herunder rett til innarbeidet varemerke), navnerett, opphavsrett, fotografirett og designrett – undersøkes ikke særskilt, men tas i betraktning dersom Patentstyret blir oppmerksom på forholdet. Det vil være risiko for at det foreligger slike rettigheter som søker har oversett, og at de kan gi opphav til at registreringen helt eller delvis blir satt til side som ugyldig.

For rett som gjelder en søknad om registrering foreligger selvfølgelig usikkerhet med hensyn til om søknaden vil føre frem.

Patentstyret tilbyr forundersøkelser, som kan være til nytte ved vurderingen av utsiktene for et registrert varemerke eller en søknad om varemerke, f. eks. undersøkelser om det er registrert eller søkt registrert, i Norge eller i utlandet, varemerker som er identiske med eller ligner på det merket man undersøker status for.⁹³

Kjennetegnsrettigheter er utsatt for noen usikkerhetsmomenter som er spesifikke for dem og som innebærer at pant i varemerkerett vil være mer usikkert og pantsettelsen kreve mer av partene enn pant i patentrettigheter.

En varemerkeregistrering kan bli slettet som følge av unnlatt bruk av merket (jf. varemerkeloven § 37) eller av at merket degenerer (jf. varemerkeloven § 36). Også innarbeidede merker kan degenerere og dermed tape status som varemerke.

Verdien av pantet kan bli vesentlig redusert ved at merke innehaver forholder seg passiv overfor andres merkebruk med den følge at en annen vinner rett til å bruke et forvekselbart merke (jf. varemerkeloven § 8).

Registrering av et varemerke utelukker ikke registrering av et varemerke som er identisk eller forvekselbart med et eldre varemerke for samme eller lignende kategorier av varer eller tjenester, så lenge innehaveren er den samme, eller innehaveren av den eldre rett samtykker med den følge at merkene får forskjellige innehavere. Tilsvarende vil det i prinsippet kunne forekomme at kjennetegn som er forvekselbare innarbeides av forskjellige virksomheter for samme typer varer, tjenester eller virksomhet. Rettighetene vil da kunne benyttes uavhengig av hverandre. Verdien av særskilt pant i retten til et varemerke eller et sekundært forretningskjennetegn vil kunne avhenge av hvordan slike forvekselbare kjennetegn som ikke

⁹³ For utlandet omfatter undersøkelsene bare ordmerker, ikke figurmerker.

omfattes av pantet, kan disponeres etter en eventuell realisasjon av pantet, og i særdeleshet av om forvekselbare kjennetegn kan utnyttes i konkurranse med den som erverver kjennetegnsretten som følge av realisasjonen av pantet.

For å sikre verdien av pantet vil det være behov for å ta inn i panteavtalen bestemmelser som regulerer pantsetters (eiers) opptreden og panthavers rettigheter med hensyn til å gripe inn for å beskytte pantet, dvs. kjennetegnet og kjennetegnsretten. Det kan også være grunn til å ha med bestemmelser om hvordan eier, i sikringsperioden og eventuelt også etter realisasjon av pantet, skal håndtere andre – eksisterende så vel som fremtidige – kjennetegn som er identiske, forvekselbare eller beslektet med kjennetegnet som pantsattes. (Se om dette også pkt. 4.4.5 nedenfor.) På grunn av forholdene omtalt foran vil avtaler om pant i kjennetegnsrettigheter gjerne være mer kompliserte enn avtaler vedrørende pant i patent (eller design).

Når rettighetene varer over lang tid, er det stort rom for slike bevegelser og endringer i forholdene som er omtalt foran her. Det gjør det desto mer krevende for partene å utforme og – ikke minst – å følge opp panteavtalen. Slik sett er selve varigheten – den i prinsippet evige tidshorisonten som disse rettighetene har – i seg selv en omstendighet som kan tale mot adgang til særskilt pantsettelse.

Den største utfordringen gjelder håndtering av sammenhenger mellom den kjennetegnsretten som pantsattes særskilt og pantsetters andre kjennetegnsretter.

4.4.5 Nærmere om sammenheng mellom kjennetegnsrettigheter

Varemerker og sekundære forretningskjennetegn som utnyttes av en virksomhet inngår, som alt nevnt, ofte i et kompleks av kjennetegnsrettigheter. Dette kan omfatte flere varemerker – som kan være alt fra identiske eller innbyrdes forvekselbare til helt ubeslektede – hvorav noen kan være registrert eller søkt registrert og andre er innarbeidet, og flere av varemerkene kan bli brukt for samme produkt (vare eller tjeneste). Komplekset vil kunne omfatte ett eller flere sekundære forretningskjennetegn og domenena, og dertil kommer virksomhetens foretaksnavn med tilhørende naturlige varekjennetegn og den "good-will" som måtte være knyttet til varemerker og andre kjennetegn som inngår i komplekset, til bestemte produkter eller til selve virksomheten som sådan.

Varemerker blir ofte endret. Er det en ikke uvesentlig endring, må det søkes om registrering av nytt varemerke, skal man være sikret enerett til varemerket i dets nye drakt, eller man må lykkes med å innarbeide merket i dets nye skikkelse. Det samme gjelder om det kommer til nye produkter som varemerket skal brukes for, og som ikke omfattes av registreringen eller innarbeidelsen. Over tid vil nye kjennetegn og med dem nye kjennetegnsrettigheter komme til, og kjennetegn vil gå ut av bruk og rettighetene til kjennetegnet opphøre eller bli avhendet. Med nye rettigheter kan det inntre nye overlapp, typisk ved at et nytt kjennetegn er forvekselbart med det pantsatte kjennetegnet og brukes for varer eller tjenester av samme eller lignende slag (jf. pkt. 4.4.4).

Dette gjør at rettighetsbildet i den enkelte virksomhet kan være vesentlig mer sammensatt og over tid omskiftelig enn bildet for patent-, planteforedler- eller designrett.

Den omtalte dynamikken gjør at når pant i en kjennetegnsrett skal realiseres, kan det være nye kjennetegnsrettigheter i pantsetters portefølje, som overlapper med den pantsatte kjennetegnsretten, og kjennetegnsrettigheter som foreligger i pantsetters portefølje da pantsattelsen fant sted, kan ha falt bort eller blitt overdradd til en annen. Det gjør at bruk av kjennetegnsrett som særskilt pant, selv om man samler flere kjennetegn i pantet og ikke begrenser det til registrerte varemerker, kan være uhensiktsmessig. Problemene vil vise seg ved realisasjon av pantet.

Ved driftstilbehørspant følges varemerker – både de registrerte og de som er innarbeidet – og sekundært forretningskjennetegn ad. Sekundære forretningskjennetegn kom først med i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b i 2010, som en av flere tilpasninger mellom reglene om varemerker og reglene om sekundære forretningskjennetegn, som fulgte med vedtakelsen av ny varemerkelov. Begrunnelsen for denne lovendringen (i likhet med flere av de andre tilpasningene) var at *"et og samme kjennetegn gjerne vil være både et innarbeidet varemerke og et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn på én gang, og det er derfor hensiktsmessig at et driftstilbehørspant omfatter kjennetegnet i begge disse beskyttelsesformene"*.⁹⁴

Synspunktet kan overføres til diskusjonen om adgang til særskilt pantsettelse og spørsmålet om slik adgang skal gjelde for så vel rett til registrerte varemerker som rett til innarbeidede varemerker.

Av samme grunner kan det være lite hensiktsmessig å innføre regler om adgang til særskilt pantsettelse av varemerker uten at også sekundære forretningskjennetegn skal kunne pantsettes, og tilsvarende. Når et varemerke pantsettes kan det være behov for at retten til et identisk sekundært forretningskjennetegn følger med. Tilsvarende kan det være behov for at varemerker og sekundære forretningskjennetegn som ligner på hverandre eller er nært beslektet, følges ad ved pantsettelse. Samtidig må det tas hensyn til om det sekundære forretningskjennetegnet benyttes også i andre deler av virksomheten enn den som befatter seg med varer eller tjenester som det pantsatte varemerket gjelder for.

Når kjennetegnene pantsettes som driftstilbehørspant vil alle varemerker og sekundære forretningskjennetegn som på realisasjonstidspunktet brukes eller er bestemt for bruk som driftstilbehør i virksomheten eller en avdeling av denne, følges ad, og da kan man unngå slike problemer som ellers kan være forbundet med en oppsplitting av kjennetegnsporføljen, og – for alle praktiske formål – diskusjoner om hvorvidt et kjennetegn er innarbeidet eller ikke. Det er en helt annen oppgave å foreta en oppdeling av en slik samlet portefølje, enn å ta stilling til hvilke følger særskilt pantsettelse av en kjennetegnshettighet skal få for pantsetters utnyttelse av andre kjennetegnshettigheter som overlapper med den pantsatterettigheten. Den førstnevnte oppgaven kan knapt gi årsak til konflikt. Den sistnevnte – som vil være melde seg ved realisasjon av pantet, men som av hensyn til sikring av verdien av pantet også kan være aktuell i sikringsperioden – har åpenbart et konfliktpotensial.

På samme måte som nærheten mellom varemerke og sekundært forretningskjennetegn ifølge forarbeidene til varemerkeloven begrunner at driftstilbehørspant skal omfatte ikke bare varemerker, men også sekundære forretningskjennetegn, vil den tilsvarende nærheten mellom sekundært forretningskjennetegn og foretaksnavnet kunne tale mot adgang til særskilt pantsettelse av sekundære forretningskjennetegn. I motsetning til retten til varemerker og sekundære forretningskjennetegn kan jo ikke foretaksnavn avhendes adskilt fra selve foretaket. Mens det kan være etter omstendighetene uproblematisk for en virksomhet å endre foretaksnavn i tilfelle realisasjon av driftstilbehøret, vil situasjonen lett kunne være en helt annen ved realisasjon av særskilt pant i retten til et varemerke eller sekundært forretningskjennetegn. Realisasjon av driftstilbehørspant er en så vidt inngripende begivenhet at den slags endringer kan være nærliggende av flere grunner. Dessuten skjer slik realisasjon gjerne i forbindelse med at pantsetter har gått konkurs. Særskilt pant i en varemerkerett vil nok oftere bli realisert uten at det foreligger en konkurssituasjon.

Realisasjon av særskilt pant i en kjennetegnshettighet vil dessuten foranledige spørsmål om hvilke konsekvenser det skal ha for pantsetters bruk av gjenværende kjennetegn som overlapper eller er nær beslektet med det realiserede varemerket, men som ikke var omfattet av pantet. Det kan være registrerte varemerker, innarbeidede varemerker eller sekundære forretningskjennetegn.

⁹⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 96.

Som nevnt kan virksomheten også ha registrert ett eller flere av sine varemerker og sekundære forretningskjennetegn som domenenavn. Etter reglene om domenenavn er det ikke adgang til å overdra det registrerte domenenavnet i betydningen posisjonen i registeret (jf. pkt. 2.2.2). Skal den som erverver en varemerkerett ved realisasjon av særskilt pant kunne gjøre bruk av det tilsvarende domenet, må det registrerte domenenavnet slettes og innføres på ny med ny eier og etter en selvstendig prøving av om en registrering for denne nye eier er i samsvar med vilkårene. Slik sett kan samspillet mellom kjennetegn og domenenavn føyes til som et argument mot å gi adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett.

Om man tillater særskilt pantsettelse av rett til varemerker som er registrert eller søkt registrert, men ikke pantsettelse av rett til andre kjennetegn, hvilke følger skal realisasjon av pantet få for utnyttelsen av kjennetegnsrettigheter som pantsetter (eller pantsetters konkursbo) har i behold og som gjelder kjennetegn som er identiske eller forvekselbare med kjennetegnet som panteretten gjelder? Skal pantsetter være forpliktet til fra da av å avstå fra å bruke andre varemerker – og sekundære forretningskjennetegn – som pantsetter eier eller har bruksrett til, på en måte som kan skape forveksling med varemerket som pantsettelsen gjelder?

Hvis et merke som er registrert også er innarbeidet som varemerke for varer eller tjenester som registreringen gjelder for, og det registrerte varemerket er pantsatt særskilt, vil det ved realisasjon av pantet være spørsmål om hvordan man skal håndtere det tosporede systemet (jf. foran pkt. 4.4.1). Når merkene er identiske, og så langt de gjelder samme varer eller tjenester, vil det være nødvendig for at erververen av pantet skal få en *enerett* til bruk av merket for de varer og tjenester som registreringen gjelder for, at retten til det innarbeidede kjennetegnet følger med? Merket kan være innarbeidet som varemerke også for andre varer eller tjenester enn dem det registrerte merket er registrert for, og innarbeidelse kan ha skjedd før merket ble søkt registrert eller på et senere tidspunkt før pantsettelsen, og mens bruk av det innarbeidede merket for noen av de varene eller tjenestene som det er innarbeidet for vil innebære fare for forveksling med det registrerte varemerket, kan bruk av merket for andre varer eller tjenester gå klar av det registrerte varemerkets vernesfære. Bruker man her den alminnelige normen for situasjoner der det er fare for forveksling og det ikke foreligger samtykke, er det den eldste varemerkeretten som vinner frem (jf. varemerkeloven § 7). Det vil innebære at hvor innarbeidelsen av merket for varene eller tjenestene som faller i gruppen der det er fare for forveksling, har skjedd før det tilsvarende varemerket (som pantsettelsen gjelder) ble søkt registrert, skal pantsetter som innehaver av det innarbeidede varemerket kunne fortsette å bruke dette merket for slike varer eller tjenester etter at pantet er realisert. Videre vil det bety at pantsetter etter at pantet er realisert, skal være forpliktet til å avstå fra å bruke det innarbeidede merket for varer eller tjenester som det er innarbeidet for først etter registreringen, men før pantsettelsen av det registrerte merket (og dessuten for varer eller tjenester som det er innarbeidet for etter at det registrerte merket ble pantsatt). Dette er ikke nødvendigvis en hensiktsmessig løsning eller et rimelig resultat, hverken for den ene eller den annen part. I et tilfelle som det nevnte vil det være behov for en nærmere avklaring, noe som kan være vanskelig når faktum som skal bringes på det rene ligger langt tilbake i tid, slik tilfellet kan være når det er spørsmål om innarbeidelse før henholdsvis etter registrering av et varemerke som skal pantsettes mange år etter at merket ble registrert, og ganske særlig hvis det først er på realisasjonstidspunktet at man blir oppmerksom på problemstillingen.

Også i andre konstellasjoner enn den som er beskrevet foran, vil det kunne oppstå spørsmål om hvordan grensene mellom rettighetene som den som erverver en kjennetegnsrett ved realisasjon av et særskilt pant, får, og pantsetters utnyttelse av kjennetegnsrett som ikke inngår i pantet, skal trekkes. Et utgangspunkt kan være at den som erverver kjennetegnsretten ved realisasjon av pantet, skal sikres den enerettsposisjon som kjennetegnsretten etter loven – dvs. varemerkeloven § 7 – skal gi uavhengig av samtykke fra pantsetteren i egenskap av innehaver av overlappende kjennetegnsrettigheter. Eller man kan ta som utgangspunkt at pantsettelsen gjelder kjennetegnsretten i den stand den var på pantsettelsestidspunktet, dvs. med den begrensning av vernesfæren som var følgen av pantsetters øvrige kjennetegnsrettigheter på det tidspunkt, slik at den som ved realisasjon av

pantet erverver kjennetegnsretten som ble pantsatt, stilles som om intet hadde skjedd etter pantsettelsen.

Bildet på realisasjonstidspunktet er ikke kjent når rettigheten pantsettes, og det vil kunne være svært meget annerledes enn det partene den gang la til grunn for panteavtalen. Det er ikke gitt at en oppdeling som de nevnte utgangspunktene vil lede frem til, vil være hensiktsmessig og kommersielt fornuftig, eller at en nærmere regulering i panteavtalen om hvilken praksis pantsetter skal følge med hensyn til kjennetegnsbruk og -registrering – med sikte på å beskytte det pantsatte varemerkets verneskjær – gir et tilfredsstillende resultat den dagen pantet skal realiseres. Hva som passer og hvilke kjennetegn som er berørt, vil bero på de konkrete omstendighetene, og de kjenner man først når pantet realiseres. Man når neppe heller frem til å løse disse spørsmålene på en tilfredsstillende måte bare ved å legge inn som en forutsetning for pantsettelsen at pantsetter skal gi den som erverver kjennetegnsretten ved realisasjon av pantet, enkle tillatelser til bruk av kjennetegn som ikke inngår i pantet, og selv avstå fra utnyttelse av forvekslebare kjennetegn. En tvangsrealisasjon er ikke en situasjon som er egnet for gjennomføring av slike avklaringer.

Dessuten er det spørsmål om hvor langt man vil kunne gå ved pantsettelsen med hensyn til å stille opp forutsetninger vedrørende kjennetegn som ikke kan pantsettes særskilt, og om pantsetter skal stå fritt til å gi slike tilsagn når rettighetene det gjelder er omfattet av driftstilbehørspant. Om rettighetene ikke er omfattet av driftstilbehørspant, og pantsetter blir slått konkurs, vil det være konkursboet som disponerer disse kjennetegnsrettigheter som ikke er eller ikke kan pantsettes særskilt, og spørsmål om hvor langt pantsetter ved den særskilte pantsettelsen kan påta seg forpliktelser vedrørende dem, som vil være bindende for boet, vil da kunne bli et omtvistet tema.

Et ytterligere moment som kan være relevant når spørsmålet om det bør gis adgang til særskilt pantsettelse drøftes i lys av sammenheng mellom kjennetegnsrettigheter, er forbudet mot utlegg i varemerkerett og det tilsvarende forbudet mot utlegg i retten til forretningskjennetegn. (På dette punkt er norsk rett forskjellig fra dansk og svensk rett hva retten til varemerker angår.) Om forbudet mot utlegg sies det i forarbeidene til varemerkeloven av 1961 at det ikke ville være heldig om retten til et varemerke "*ved en kreditors særforfølgning kunne skilles fra virksomheten det er knyttet til*".⁹⁵ Samme begrunnelse er gitt for de tilsvarende forbud i foretaksnavneloven.⁹⁶ Forbudet er videreført i den nye varemerkeloven uten at dette er blitt ytterligere begrunnet.

Begrunnelsen for utleggsforbudet ifølge varemerkeloven rekker isolert sett ikke til å begrunne at det ikke bør gis adgang til særskilt pantsettelse av varemerkerett. Regelen må også ses på bakgrunn av at den er videreført fra varemerkeloven av 1910 hvoretter retten til varemerker bare kunne overdras sammen med virksomheten (eller den del av virksomheten) som varemerkeretten ble utnyttet i – en regel som var utslag av hensynet til at varemerket er et uttrykk for varens eller tjenestens kommersielle opphav. Når overdragelse av varemerkeretten adskilt fra virksomheten som merket utnytted i nå er tillatt (og det samme gjelder for sekundære forretningskjennetegn) kan det synes nærliggende at også frivillig pantsettelse skal være tillatt.

Imidlertid har de to utleggsforbudene sammen den effekten at retten til varemerke og retten til sekundært forretningskjennetegn ikke vil kunne skilles fra hverandre "*ved en kreditors særforfølgning*". Ved frivillig overdragelse av varemerkerett vil partene være i posisjon til å sørge for at retten til et identisk eller forvekslebart sekundært forretningskjennetegn følger med, eller at det på annen måte skapes ryddige forhold omkring sammenfallet mellom kjennetegnene, eksempelvis ved å avtale nærmere om bruken av det sekundære forretningskjennetegnet som overdrageren beholder retten til. Tillates pantsettelse bare av registrerbare varemerker, ikke av sekundære forretningskjennetegn, vil denne

⁹⁵ NUT-1958-1 Innstilling til lov om varemerker, s. 22.

⁹⁶ Ot.prp. nr. 50 (1984–1985) s. 100.

sammenhengen i utgangspunktet brytes i tilfelle pantet realiseres. På denne bakgrunn kan den manglende adgangen til å ta utlegg i varemerker og i sekundære forretningskjennetegn tas til inntekt for at om det skal innføres adgang til særskilt pantsettelse av varemerkerett, bør denne ikke begrenses til bare å gjelde for registrerbare varemerker. Alternativet vil være at det aksepteres at pantsettelse av varemerkerett ledsages av en avtale som åpner for at ved realisasjon av pantet kan tilsvarende innarbeidede varemerker og sekundære forretningskjennetegn følge med.

I sum er forbindelseslinjene mellom kjennetegnsrettigheter så vel innenfor en enkelte kategori – rett til registrerte varemerker, rett til innarbeidede varemerker, rett til sekundære forretningskjennetegn osv. – som kategoriene imellom, så sammensatte, og i noen tilfelle såvidt uoversiktlige, at kjennetegnsrettigheter synes mindre egnet som særskilt pant.

4.4.6 Forholdet til opphavsrett og designrett

Foran (i pkt. 4.3.3) er omtalt overlapp mellom kjennetegnsrett og rett til design som problemstilling ved særskilt pantsettelse av designrett.

Her skal drøftes konsekvenser av overlapp mellom kjennetegnsrett og opphavsrett henholdsvis designrett i forbindelse med særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett. Overlapp med opphavsrett forekommer rett som det er, overlapp med designrett er sjeldnere. Det kan også forekomme at et kjennetegn er gjenstand for både opphavsrett og designrett.

I begge konstellasjoner er kjennetegnsretten den retten som kan vare lengst. Samtidig er kjennetegnsretten den som har det snevreste anvendelsesområdet i og med at den bare omfatter utnyttelse av verket eller designen som kjennetegn for varer eller tjenester eller for en virksomhet. Derfor vil det å la den overlappende rettigheten følge med ved pantsettelse av kjennetegnsrett, ikke være så problematisk som det er når opphavsrett eller kjennetegnsrett overlapper med en designrett som benyttes som særskilt pant. Det gjelder ikke minst i perspektivet omgåelse av de begrensninger som gjelder for adgang til pantsettelse; det som følger kjennetegnsretten bør forutsetningsvis ikke være en mer omfattende eller langvarig rettighet enn det kjennetegnsretten er. Det kan også være enklere å fastlegge hva det er som legges til rettigheten som pantsettes særskilt.

Det er et vilkår for registrering av et varemerke at merket ikke gjør inngrep i en designrett eller opphavsrett (jf. varemerkeloven § 16 bokstav d). Skal dette vilkåret være oppfylt må den som innehar kjennetegnsretten ha ervervet – eventuelt fått lisens til – den del av den aktuelle designretten henholdsvis opphavsretten som er nødvendig for å bruke designen eller verket som kjennetegn. Rekkevidden av retten som erverves kan være forskjellig. Om verket som brukes som kjennetegn er skapt for dette formålet, vil rettighetene som overlates for kjennetegnsbruk gjerne være mer omfattende enn de vanligvis vil være dersom verket er blitt skapt for et annet formål.

Så langt slike avtaler rekkes bør overlapp med design- eller opphavsrettigheter i praksis ikke utgjøre et hinder for at den som erverver retten til et pantsatt kjennetegn etter realisasjon av pantet, skal kunne utnytte kjennetegnet så langt kjennetegnsretten rekkes, dvs. uhindret av den aktuelle opphavsretten henholdsvis designretten. For det formål vil en enkel tillatelse i og for seg være tilstrekkelig, siden selve kjennetegnsretten gir en enerettsposisjon som kan vare også når designretten henholdsvis opphavsretten ikke lenger gjelder. Det som kan føre til vanskeligheter her er om innehaveren av kjennetegnsretten ikke har sørget for å erverve rett – iallfall i form av en enkel tillatelse – til å bruke verket eller designen som kjennetegn for slike varer eller tjenester eller den virksomheten som kjennetegnsretten som pantsettes gjelder for, og at retten til slik bruk kan overlates til andre.

Noe annet er om opphavsrett eller designrett som gjelder kjennetegnet skal kunne følge med ved pantsettelsen med større bredde enn det som gjelder bruk av kjennetegnet i den skikkelse det er registrert i (eller er innarbeidet i, for så vidt også kjennetegnsrett som følger

av innarbeidelse skal være omfattet av pantsettelsesadgangen). Et praktisk eksempel her er spørsmålet om den som erverver kjennetegnsretten som følge av realisasjon av pantet, skal ha samme rett til å gjøre endringer i kjennetegnet, som den pantsetteren hadde i følge sin avtale med opphavsmannen – også slike endringer som, om kjennetegnet i den nye skikkelse skal omfattes av en registrering, betinger at det søkes om ny varemerkeregistrering. Enhver endring vil være en utnyttelse av opphavsrett – selv slike små endringer som kan gjøres i merket innenfor rammen av én og samme registrering. Det kan synes nærliggende å trekke den konsekvens av adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett at en endringsrett uansett omfang, når pantsetters avtale med opphavsmannen (eller dennes rettsetterfølger) gir dekning for det, kan følge med ved pantsettelse av kjennetegnsretten eller kan inngå som del av en enkel tillatelse dersom dette er løsningen som velges med hensyn til opphavsrettigheter til merket.

Erververen av det pantsatte kjennetegnet etter realisasjon av pantet vil også kunne ønske å ha samme rom for å kunne ta designen eller verket i bruk som kjennetegn, som det pantsetter kan ha hatt ifølge sin kontrakt med designer eller opphavsmann, typisk retten til å bruke verket eller designen som eller i kjennetegn som registreres eller innarbeides for andre varer eller tjenester enn de det pantsatte kjennetegnet gjelder for. Pantsettelsen vil imidlertid gjelde en bestemt kjennetegnsrettighet, ikke en generell rett til utnyttelse av et bestemt kjennetegn, og rammen for den opphavsrett og designrett som det kan gjøres til en forutsetning for pantsettelsen at følger med ved realisasjon av pantet, må være deretter. Om det kan være grunn til å være mer liberal hvis den formen man velger er modellen en enkel tillatelse som forutsetning for pantsettelsen, er tvilsomt.

4.4.7 Om forholdet til driftstilbehørspant

Kjennetegnsrettigheter er noe som de aller fleste virksomheter har og utnytter. Driftstilbehørspant vil regelmessig omfatte kjennetegnsrettigheter.

Etter omstendighetene kan kjennetegnsrettighetene utgjøre en betydelig verdi i driftstilbehørspantet. Om kjennetegnsrettigheter som det gis adgang til å pantsette særskilt, skal holdes utenfor driftstilbehørspantet, vil adgang til særskilt pantsettelse kunne medføre en ikke ubetydelig svekkelse av verdien av driftstilbehørspant. Mens realisasjon av særskilt pant i patent-, planteforedler- eller designrettigheter kan føre til at produksjonsutstyr ikke kan utnyttes som før, og bestemte produkter ikke fremstilles og omsettes – noe som ikke uten videre kan kompenseres ved endring av produksjonen – vil realisasjon av særskilt pant i en kjennetegnsrettighet vanligvis ikke sperre for fortsatt produksjon og omsetning av bestemte varer eller tjenester. Unntaket her er når kjennetegnet består av en vares form eller utstyr. Til gjengjeld er nettopp kjennetegnene gjerne viktige for virksomhetens markedsposisjon, og det kan være betydelig "good-will" knyttet nettopp til dem. Opparbeidelse av slike verdier gjennom bruken av andre kjennetegn vil kreve betydelig innsats, i mulig konkurranse med den som etter realisasjon av det særskilte pantet har ervervet retten til kjennetegnene som var i bruk i pantsetters virksomhet.

Ved å kombinere særskilt pant i kjennetegnsrettigheter med driftstilbehørspant vil man imidlertid kunne bibeholde fordeler som driftstilbehørspant gir. Dette kan også være en gunstigere ordning for så vidt som det særskilte pantet ikke er et tingsinnbegrepspant, og kan vise seg å være en attraktiv løsning. Å følge et slikt løp kan imidlertid være krevende, ganske spesielt ettersom endringer i rettighetsbildet over tid vil kunne gjøre det nødvendig å følge opp med nye særskilte pantsettelser for slik å dekke de kjennetegnsrettighetene som til enhver tid utnyttes som driftstilbehør. Det vil lett bli til at man velger noen kjennetegnrettigheter og ignorerer andre, og slik kan ende opp med hva som viser seg å bli en uhenksmessig oppdeling av porteføljen av kjennetegnsrettigheter

Overlapp og samvirke mellom kjennetegnsrettigheter som inngår i virksomhetens driftstilbehør gjør at dersom bare rett til registrerte varemerker (og varemerkesøknader)

tillates brukt som særskilt pant, vil det ikke være en gagnbar løsning å gjøre en tilsvarende alminnelig begrensning av rekkevidden av driftstilbehørspant. Det ville ikke gjøre det enklere å løse problemstillingene omtalt i pkt. 4.4.5, men vil kunne bidra til ytterligere komplikasjoner. Dette ville også være en løsning stikk i strid med den tilnærmingen som er valgt når sekundære forretningskjennetegn i 2010 omsider ble tilføyd i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b over immaterialrettigheter som inngår i driftstilbehørspant, og begrunnelsen for den, jf. foran i pkt. 4.4.5.

Betydningen som kjennetegnsrettighetene – ikke minst som portefølje betraktet – har for driftstilbehørspantet er nok så vidt stor at det heller ikke er en akseptabel løsning å ta samtlige kjennetegnsrettigheter ut av ordningen med driftstilbehørspant, hva enten samtlige rettigheter eller bare retten til registrerte varemerker og søknader skulle tillates brukt som særskilt pant.

Man vil da være henvist til mellomløsninger som omtalt foran i pkt. 3.4.7, med de følger det måtte ha for om og i hvilken sammenheng adgangen til særskilt pantsettelse vil bli utnyttet. Nærmere bestemt bør løsningen her være den samme som den som foran er anbefalt hva gjelder designrett, nemlig at når en kjennetegnsrett er brukt som særskilt pant, kan den ikke inngå i et driftstilbehørspant (jf. pkt. 4.3.6). Det betyr at om en kjennetegnsrett som inngår i et driftstilbehørspant pantsettes særskilt, blir den trukket ut av driftstilbehørspantet, og at så lenge pantet hefter ved kjennetegnsretten vil denne, om den overdras til en virksomhet som har pantsatt sitt driftstilbehør, ikke kunne inngå i denne virksomhetens driftstilbehørspant.

Som fremholdt foran i pkt. 4.4.2 er det nok uansett grunn til å regne med at om det gis adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett, vil denne ofte bli benyttet som sikkerhet for driftskreditt og da gjerne som tilleggssikkerhet til driftstilbehørspant.

4.4.8 Bestemmelser om særskilt pantsettelse av rett til varemerke

Utreder skal ifølge mandatet utarbeide et forslag til lovregulering om særskilt pantsettelse, ”i hvert fall for de immaterialrettighetene som det finnes særskilte registre for”. Et utkast til slik lovregulering er vedlagt utredningen.

Som fremholdt foran vil utreder ikke anbefale at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrettigheter. Om man likevel ønsker å gjøre det, bør etter utreders oppfatning adgangen begrenses til å gjelde for rettigheter til registrerte varemerker og søknader om registrering av varemerke. Rett til innarbeidet varemerke og til sekundært forretningskjennetegn er dårlig egnet for særskilt pantsettelse. Det kan være usikkerhet med hensyn til rettighetens eksistens, og omfanget av rettigheten kan også være vanskelig å fastlegge. Status i begge disse henseender kan endres etter at pantsettelsen har funnet sted. Dette gir et tilsvarende problem med å identifisere rettigheten på tilfredsstillende måte.

Samtidig vil særskilt pantsettelse av rett til innarbeidede varemerker være vanskelig å håndtere ved at det kan foreligge hel eller delvis overlapp med rettighetene til ett eller flere registrerte varemerker. Slike problemer er enklere å håndtere når det som pantsettes er retten til et registrert varemerke eller varemerkesøknad. For registrerte varemerker (og søknader) er det kjent fra hvilket tidspunkt rettigheten gjelder – nemlig søknads- eller prioritetsdagen – og med det følger en i utgangspunktet klar posisjon overfor yngre rettigheter. For kjennetegnsrett basert på innarbeidelse kan det være vanskelig å fastslå når retten oppsto. Det er enklere å håndtere at panteretten gjelder en rettighet som er klart tidsfestet og la denne forholde seg til rettigheter som man være usikker på når oppsto, enn å foreta den motsatte øvelsen. Dess klarere fakta og retningslinjer man har i bunnen når man skal håndtere forhold mellom forskjellige rettigheter som inngår i en pantsetters rettighetsportefølje, og den retten som den som erverver en pantsatt rettighet ved realisasjon av pantet, erverver, dess enklere er det å finne frem til en hensiktsmessig håndtering og

inndeling av rettigheter i forbindelse med realisasjon av pantet, og også i noe monn å forutsi denne på pantsettelsestidspunktet.

Utkastet her vedrørende særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett er følgelig begrenset til å gjelde pantsettelse av rettigheter til registrerte varemerker. Reglene der om pantsettelse av varemerker er modellert etter reglene som er foreslått for særskilt pantsettelse av rett til patent, ved at det foreslås regler i panteloven og i varemerkeloven, og slik at reglene følger oppsettet i utkastet vedrørende særskilt pantsettelse av designrett (både endringene i panteloven og endringene i designloven).

Etter utkastet skal det således være adgang til å pantsette – etter regler i varemerkeloven – rett til varemerker som er registrert i varemerkeregisteret og registrerte varemerkesøknader, også søknad om at en internasjonal varemerkeregistrering (etter Madridprotokollen, jf. varemerkeloven kapittel 10) skal gjelde også i Norge. (Tilsvarende som i forslaget om pantsettelse av patentrett, og av samme grunner, er pantsettelsesadgangen formulert som en rett til å pantsette et registrert varemerke og søknad om registrering av varemerke, ikke som en adgang til å pantsette rett i registrert varemerke henholdsvis rett i en søknad om registrering av varemerke.) Pantsettelse av overførbar rett til å bruke et varemerke (lisens) er også tatt med her, særlig av hensyn til at slike lisenser ofte gjelder bruk av varemerket for et produkt som er gjenstand for patent- eller designrett som omfattes av samme lisensavtale eller en lisensavtale som varemerkeliensen er bundet til.

Dersom en internasjonal registrering som har fått virkning i Norge erstatter en eldre norsk registrering etter reglene i varemerkeloven § 73, vil det, antar utreder, følge av bestemmelsen i denne paragrafens første ledd i.f. at panterett som gjelder for varemerkeretten ifølge den eldre registreringen, skal gjelde også denne retten ifølge den internasjonale registreringen. Det bør overveies å ta inn regler, iallfall i forskriftene til varemerkeloven, om overføring av registreringer av pantsettelse til registreringen her av den internasjonale registreringen.

Rettsvern for panterett som avtales med hjemmel i varemerkeloven, skal følge av registrering i varemerkeregisteret. Begrunnelsen for denne løsningen er den samme som for særskilt pant i patentrettigheter (jf. pkt. 4.1.3). Tilsvarende som etter utkastet vedrørende pantsettelse med hjemmel i designloven skal registrering av panterett i varemerkeregisteret medføre at panteretten går foran yngre overdragelser, lisenser eller pantsettelser som ikke alt er anmeldt til registrering. Varemerkeloven inneholder ikke som patentloven noen regel om at overdragelser og lisenser som registreres, går foran overdragelser og lisenser som ikke er registrert eller registreres senere. (Som påpekt foran i pkt. 2.2.2, kan denne forskjellen fra reglene om registrering av rettsstiftelser i patentrett henholdsvis designrett, som ikke er nærmere kommentert i forarbeidene til varemerkeloven, ha gode grunner for seg.) Da er det vanskelig å begrunne en særlig kollisjonsregel for forholdet mellom panterett og overdragelser eller lisenser, tilsvarende den som er foreslått i utredningen her som en endring i patentloven § 44 femte ledd. Men det er her i utkastet til endringer i varemerkeloven, som i utkastet vedrørende designloven, tatt inn en regel om at frivillig overdragelse av varemerkerett, meddelelse av lisens eller pantsettelse av varemerke eller lisens, som er blitt anmeldt til registrering, i kollisjonstilfelle skal gå foran pantsettelse som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver var i god tro da begjæringen om registrering ble inngitt. På grunn av overlapp mellom kjennetegnsrett og designrett er det hensiktsmessig at reglene om forholdet mellom pantsettelser og overdragelser henholdsvis lisenser er de samme.

Utkastet inneholder videre, etter mønster av forslaget vedrørende pantsettelse av patentrettigheter, en hjemmel i panteloven til særskilt pantsettelse av rett till varemerker som er registrert i utenlandsk register (herunder internasjonalt register) og ikke skal ha virkning i Norge, og søknader om slik registrering som er under behandling, samt tilsvarende registrerte lisenser. Begrunnelsen vil være parallell med den som gjelder for tilsvarende

patenter, jf. pkt. 4.1.2. Rettsvern for panteretten skal følge av registrering i Løsøreregisteret, med tilsvarende virkning som for registrering der av panterett i patenter.

Fordi det ikke er noen grense for antall ganger en varemerkeregistrering kan fornyes, er det etter modell av tinglysingsloven § 34 tredje ledd annet punktum tatt inn i utkastet vedrørende panteloven en regel om at dersom det ikke er angitt en bestemt tid for varigheten av heftelsen, bortfaller virkningen av registrering av panteretten når det er gått 20 år fra registreringen ble gjort. Det er mulig at rett plassering av en slik regel heller skulle være i varemerkeloven henholdsvis, for panterett som registreres i Løsøreregisteret, i tinglysingsloven § 34.

Mønsteret fra utkastet vedrørende særskilt pantsettelse av patentrettigheter er fraveket på ett vesentlig punkt, nemlig når det gjelder konsekvensene for driftstilbehørspant. Det skyldes vesentlig følgende: Hvis varemerker som er registrert eller søkt registrert, faller utenfor driftstilbehørspant, vil følgen av å pantsatte driftstilbehør være at kjennetegnsporføljen splittes mellom rettigheter som omfattes av driftstilbehørspant, og kjennetegn som er frie i den forstand at de ikke omfattes av driftstilbehørspantet og som, om de ikke pantsattes særskilt, vil kunne beslaglegges av rettighetshavers konkursbo (men ikke være gjenstand for utlegg). På grunn av det tosporede systemet mellom innarbeidede varemerker og registrerte varemerker og siden en virksomhets sekundære forretningskjennetegn kan være identisk eller forvekselbart med ett eller flere varemerker som virksomheten har fått registrert, vil en slik avgrensning skape problemer ved realisasjon av driftstilbehørspant og likeledes i en konkurssituasjon – problemer som vil være unødvendige og vil fremstå som meningsløse når retten til registrerte varemerker ikke er pantsatt særskilt, og som kan være ressurskrevende å ordne opp i. Det ville også bety at bruksrett til et registrert varemerke ikke skulle inngå i et driftstilbehørspant. Et ytterligere moment som taler mot en slik løsning er den særlige betydning varemerkeretten har for driftstilbehørspant. Det kan ikke sees at det foreligger et så påtrengende behov for adgang til særskilt pantsettelse av kjennetegnsrett at det av den grunn er ønskelig å unnta rett til registrerte varemerker og varemerkesøknader fra driftstilbehørspant, eller at et slikt behov vil kunne oppveie de nettopp omtalte ulempene.

I stedet er valgt her løsningen å unnta fra driftstilbehørspantet bare varemerkerett som er særskilt pantsatt. Derved begrenses oppsplittingen av kjennetegnsporføljen, og den fordel som ligger i den samlede pantsettelsen ved driftstilbehørspant, bevares med unntak bare for varemerker som blir pantsatt særskilt. Det er først ved særskilt pantsettelse at eier vil ha grunn til å påta seg forpliktelser vedrørende et innarbeidet varemerke eller sekundært forretningskjennetegn som er identisk eller forvekselbart med varemerket som blir brukt som særskilt pant. Dette unntaket fra driftstilbehørspantet gjelder generelt, hvilket innebærer at om slik særskilt pantsatt varemerkerett overdras til en erverver som har pantsatt sitt driftstilbehør, vil denne varemerkeretten ikke bli trukket inn under erververens driftstilbehørspant så lenge det særskilte pantet fortsatt hefter ved varemerkeretten.

Denne regelen svarer til det som foreslås som overgangsregel når det gjelder særskilt pantsettelse av patentrett og planteforedlerrett. Ettersom varemerkeregistreringer kan fornyes et ubegrenset antall ganger, vil en slik regel som overgangsregel betraktet for varemerkerettighetenes vedkommende kunne få anvendelse over et meget langt tidsrom, og den kan bli aktuell for et stort antall rettigheter. Da er det hensiktsmessig å la regelen være den samme uansett når varemerkeretten som omfattes av driftstilbehørspant oppsto eller ble ervervet av virksomheten hvis driftstilbehør er pantsatt, og for varemerkerettighetenes del blir det ikke behov for en særskilt overgangsregel. Samme løsning er valgt for designretten, jf. foran pkt. 4.3.7.

Etter utkastet er panthavers samtykke et vilkår for at varemerkerett som er omfattet av driftstilbehørspant, skal kunne pantsattes særskilt. I mangel av en slik regel ville bestemmelsene i panteloven § 3-7 komme til anvendelse. Det kan være vanskelig å ta stilling til om vilkårene i § 3-7 første ledd for avhendelse uten panthavers samtykke er

oppfylt, og følgen av en overtredelse av reglene der vil være at det særskilte pantet må vike for driftstilbehørspantet, hvilket er lite hensiktsmessig av grunner som er forklart foran, jf. eksempelvis pkt. 3.4.7. Den særskilte samtykkebestemmelsen er i utkastet plassert i panteloven § 3-7 første ledd, som nytt annet punktum.

At mulig usikkerhet med hensyn til om en varemerkerett er omfattet av driftstilbehørspant eller ikke, kan bevirke at det også blir bedt om samtykke hvor dette ikke er nødvendig, endrer ikke denne vurderingen. Det må kunne antas at den som har pant i driftstilbehør etter omstendighetene kan se seg tjent med at pantsetter blir tilført midler på grunnlag av en slik særskilt pantsettelse.

Den begrensningen av bruken av den særskilte pantsettelsesadgangen som samtykkekravet vil kunne innebære, må etter utreders oppfatning være akseptabel tatt i betraktning at så langt det finnes særlige ønsker om adgang til særskilt pantsettelse av varemerkerett, vil de ikke – på samme måte som når det gjelder pantsettelse av patentrettigheter, og for den del også designrettigheter – være begrunnet med spesielle finansieringsbehov knyttet til rettigheten og utvikling og utnyttelse av den frembringelsen som rettigheten gjelder. Det vil her snarere være tale om finansiering i sin alminnelighet.

Siden det vil bero på de konkrete forholdene i det enkelte tilfelle om varemerkeretten er omfattet av driftstilbehørspant, kan man ikke "sikre" at nødvendig samtykke gis, ved å gjøre registrering av panteretten betinget av at nødvendig samtykke dokumenteres. Konsekvensen av å unnlate å innhente samtykke vil være at panthaver kan anse panteavtalen som misligholdt og kreve innfrielse etter bestemmelsen i panteloven § 1-9 første ledd bokstav d.

Ved realisasjon av en særskilt pantsatt varemerkerett vil det være spørsmål om konsekvenser for utnyttelsen av rettigheter som gjelder identiske eller forvekselbare varemerker som ikke omfattes av pantsettelsen, enten de er innarbeidet eller registrert, og sekundære forretningskjenne tegn. Om dette vises til drøftelsen foran i pkt. 4.4.5. I et panterettslig perspektiv må det kunne godtas at utgangspunktene nevnt der stilles opp som en forutsetning for særskilt pantsettelse. Videre bør det – med tanke på mulighet for tilpasning til hva som er hensiktsmessig – kunne være rom for, uten å komme på kant med panterettslige regler, å legge til en forutsetning om at den som erverver retten ved realisasjon av pantet, skal kunne gis også rett til bruk av identiske eller forvekselbare kjenne tegn, som gir risiko for forveksling med det ervervede varemerket, selv om det gjelder en varemerkebruk som pantsetter etter de varemerkerettslige regler i utgangspunktet ville kunne fortsette uforstyrret av realisasjonen av pantet (jf. omtalen i pkt. 4.4.5 av mulige implikasjoner av varemerkeloven § 7 i den forbindelse).

4.5 Kretsmønsterrett

Det er ikke ved de kontakter som utreder har hatt fremkommet noe som tilsier at det foreligger et spesielt behov for adgang til særskilt pantsettelse av kretsmønsterrett.

Kretsmønsterretten oppstår med frembringelsen av kretsmønsteret og gjelder ettergjøring av mønsteret, herunder ved fremstilling av en integrert krets, og ervervsmessig utnyttelse av mønsteret eller kretsen.⁹⁷ (Som ettergjøring regnes ikke bare slavisk kopiering, men også det å lage et mønster eller en krets som "på kvalifisert måte er lik det ettergjorte mønsteret".⁹⁸) Det vil ikke være slike behov for ytterligere utvikling eller bearbeidelse før det kan settes i gang industriell utnyttelse, som det ofte er hva gjelder en patentsøkt oppfinnelse eller en design som er søkt registrert. Innenfor rammen av det vernede kretsmønsteret er det lite rom for endringer uten at det skapes et nytt kretsmønster. Veien fra mønsteret er frembrakt til produksjon og omsetning av en integrert krets vil kunne kreve investeringer i

⁹⁷ Kretsmønsterloven §§ 1 og 2.

⁹⁸ Ot.prp. nr. 34 (1989–90) s. 25.

produksjonsutstyr. Særskilt pantsettelse av kretsmønsterrett vil følgelig helst være av interesse for finansiering av produksjonsutstyr eller for andre formål, herunder for utvikling av ytterligere, nye kretsmønstre.

Pantsettelse av kretsmønsterrett vil være beheftet med mulig usikkerhet med hensyn til om kretsmønsteret oppfyller lovens vilkår for vern (jf. pkt. 2.2.2 foran). Bortsett fra dette og mulige problem med hensyn til å få oversikt over andre rettsstiftelser – noe som er felles for de ikke-registrerbare rettighetene – ligger den største utfordringen ved en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av kretsmønsterrett i å finne en tilfredsstillende ordning for å identifisere rettighetene som pantsettes. Det krever formodentlig en ordning der kretsmønsteret på en eller annen måte dokumenteres i forbindelse med pantsettelsen og registreringen av panteretten. Her vil det nok gjelde ønsker om fortrolighet, slik at identifikasjonen innrettes deretter – eksempelvis ved en kombinasjon av deponering av et eksemplar av kretsmønsteret og dokumentasjon for deponeringen.

Det er ingen overlapp mellom kretsmønsterrett og andre immaterialrettigheter, men det forekommer at et kretsmønster er utformet for utførelse av en patentert fremgangsmåte og ikke kan utnyttes uavhengig av patentretten, eller at et kretsmønster på annen måte brukes i en patentert oppfinnelse, sml. omtalen foran i pkt. 4.1.4 av slike konstellasjoner og mulige løsninger i forbindelse med pantsettelse av patentrett.

4.6 Opphavsrett og nærstående rettigheter

4.6.1 Innledning

I den generelle vurderingen av spørsmålet om det bør innføres adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, er konklusjonen at det ikke bør innføres adgang til pantsettelse av rettigheter som det ikke finnes særskilt register for (omtalt her som ikke-registrerbare rettigheter) jf. pkt. 3.4 foran. I tillegg til drøftelsen av felles trekk ved ikke-registrerbare rettigheter, som gjør at de er mindre egnet for særskilt pantsettelse, omtales der de komplikasjonene som følger av avhengighet mellom rettigheter. Vurderingene der er etter utreders oppfatning i og for seg tilstrekkelige til å begrunne konklusjonen for alle de ikke-registrerbare rettighetenes vedkommende.

Når det ikke anbefales at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, skyldes det ikke minst trekk ved opphavsretten spesielt som gjør rettighetene mindre egnet som særskilt pant, noe som vil bli utdypet i det følgende. At interessen for særskilt pantsettelse synes å være liten, og tvil med hensyn til hvorvidt særskilt pantsettelse vil gi opphav til mer hensiktsmessig eller mer kreditt, spiller også inn. Her er opphavsrettens innhold og hvordan retten utnyttes et vesentlig element. Konklusjonen er imidlertid også begrunnet i vurderinger basert på hensynene som ligger bak åndsverkloven, og på behovet for at regelverket der skal virke etter sin hensikt og fremme slik forvaltning av rettighetene som er hensiktsmessig for både rettighetshaverne og brukerne. Et sentralt hensyn i åndsverkloven er vernet om opphavsmannens ideelle interesser knyttet til bruken av verket. Det preger normsystemet og tolkningen og anvendelsen av rettsreglene, også reglene om overgang av opphavsrett. Et annet trekk er at reglene om overdragelse av opphavsrett dels er begrunnet med hensynet til å beskytte opphavsmannen som ofte er den svakere part i slike avtaleforhold.

I det følgende omtales forhold som er særegne for opphavsrett, og som er relevante for konklusjonen når det gjelder opphavsretten i særdeleshet. På grunn av sammenhenger med opphavsrett kan en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av de nærstående rettighetene etter åndsverkloven ikke drøftes uavhengig av adgang til pantsettelse av opphavsrett.

4.6.2 Opphavsrettens innhold og utnyttelse

Opphavsrett er i mange henseender ulik de industrielle rettighetene. Det skyldes rettslige så vel som faktiske forhold.

Gjenstanden for opphavsrett er åndsverk, dvs. litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk, hvilket dekker et meget vidt spekter av frembringelser. I åndsverkloven § 1 annet ledd, som angir hva som etter loven skal anses som åndsverk, listes opp eksempler som antyder bredden. Der nevnes bl.a. skrifter av alle slag, musikkverk, sceneverk, forskjellige typer billedkunst, skulptur, fotografiske verk, filmverk, datamaskinprogram, tegninger og modeller av teknisk eller vitenskapelig art, kart, verk av bygningskunst (så vel tegninger og modeller som selve byggverket) og gjenstander av kunstindustri (så vel forbildet som selve verket). Siste post i listen er bearbeidelser og oversettelser av verk.

Opphavsrettigheter forekommer i et annet omfang enn de andre immaterialrettighetene. Det skapes daglig et meget stort antall verk. Verk skapes i mange ulike sammenhenger. Opphavsrett er slik sett noe dagligdags sammenlignet med de industrielle rettighetene og innehas av langt flere personer og alle slags virksomheter.

Opphavsretten oppstår i det verket blir uttrykt (manifestert). Ved dette adskiller opphavsretten seg fra de industrielle rettighetene (med unntak av kretsmønsterretten) som alle har det til felles at de avhenger av en annen handling enn selve frembringelsen av det som er rettens gjenstand. Opphavsretten gjelder dermed også gjerne for utkast, skisser, modeller m.v. som skapes på veien frem til at verket foreligger i en skikkelse som det er aktuelt å bruke det i. Inntektsbringende utnyttelse av opphavsretten vil typisk skje ved at verket gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Vilkåret for at en frembringelse skal anses som et åndsverk og dermed være gjenstand for opphavsrett, er at den er preget av individuell skapende innsats av litterær eller kunstnerisk art.⁹⁹ Dette betegnes gjerne som verkshøydekravet. Hvor strengt kravet settes vil avhenge noe av verkstypen. Opphavsretten gjelder ikke for idé, fakta, motiv eller funksjon, hvilket gjør at anvendt på frembringelser som har en praktisk funksjon – som datamaskinprogram og rene bruksgjenstander – vil verkshøydekravet kunne fremstå som strengere enn det er for andre typer frembringelser.

Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til å fremstille eksemplar av verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, *"i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk"* (åndsverkloven § 2).

Det er en glidende overgang fra endring til bearbeidelse og derfra til at verket benyttes til å skape et nytt verk. Bearbeidelse i åndsverklovens forstand kan beskrives som endringer som har verkshøyde og dermed tilfører verket et preg av bearbeiderens individuelle skapende innsats, men ikke overskygger det som er det originale ved verket og gir det verkshøyde. Mens bearbeidelser (i likhet med endringer) ligger innenfor opphavsretten til verket som er bearbeidet, og utnyttelse av opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av adgang til å utnytte originalverket, står det enhver fritt å benytte verket som utgangspunkt – inspirasjon – for å skape et nytt og selvstendig verk, og opphavsretten til dette er uavhengig av opphavsretten til originalverket.¹⁰⁰

Et verk kan foreligge i flere forskjellige skikkelser og brukes på forskjellige måter. Opphavsmannen vil selv ofte endre og bearbeide verk han eller hun har skapt, fra skisse eller utkast til verket slik det blir offentliggjort, og kanskje også videre derfra til nye versjoner og eventuelt også til nye verk. I andre tilfelle vil videre bearbeidelse bli overlatt til andre, for en nærmere avgrenset bruk eller på mer generelt grunnlag. Utnyttelse av opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av samtykke også fra den som har opphavsretten til verket som

⁹⁹ Dette er utreders beskrivelse av verkshøydekravet. Se ellers pkt. 2.2.2.

¹⁰⁰ Jfr. åndsverkloven § 4.

er blitt bearbeidet, og heller ikke sistnevnte kan utnytte bearbeidelsen uten samtykke fra den som har opphavsretten til bearbeidelsen. Noen typer verk er oftere enn andre "utsatt" for revisjoner som i noen tilfelle kan ha karakter av en bearbeidelse. Typiske eksempler her er faglitterære verk og datamaskinprogram. Særlig for sistnevnte forekommer at summen av slike revisjoner medfører at man når frem til en versjon som i forhold til den første versjonen fremstår som et nytt verk.

Det kan være flere opphavsmenn til verket, i dets opprinnelige skikkelse eller i den skikkelsen verket i det aktuelle tilfellet brukes i (som når verket brukes i en bearbeidelse som er gjort av en annen enn opphavsmannen selv) slik at bruken av verket i den aktuelle skikkelse er betinget av samtykke fra flere.¹⁰¹ Noen bruksmåter betinger at utøvende kunstnere eller andre bidrar, med den følge at bruken medfører samtidig utnyttelse av utøvende kunstners rettigheter, produsentrettigheter eller fotografirettigheter.

Hvordan et verk brukes vil være forskjellig, dels avhengig av hva slags verk det er tale om. Tilgjengeliggjøringen av verket for allmennheten kan skje gjennom spredning eller visning av eksemplarer av verket eller ved fremføring av verket, herunder overføring ved kringkasting eller på annen måte, som f. eks. at verket gjøres tilgjengelig over Internett slik at den enkelte kan velge tid og sted for å se eller lytte til eller laste ned verket.¹⁰² Et verk gjøres tilgjengelig for "allmennheten" når spredningen, visningen eller fremføringen skjer utenfor det private område.¹⁰³

Opphavsretten har med dette et bredere og mer mangeartet nedslagsfelt enn de andre immaterialrettighetene. Mens de industrielle rettighetene patentrett, planteforedlerrett og designrett utnyttes i prosesser eller ved produksjon og omsetning av produkter, direkte av innehaveren selv eller gjennom utlisensiering, kan opphavsrett utnyttes også på andre måter. Opphavsretten er dessuten ikke som de industrielle rettighetene begrenset til å gjelde bruk som skjer i nærings- eller annen ervervsmessig sammenheng.

Ved at opphavsmannen gis en enerett, settes han posisjon til å velge hvem han vil betro å bruke verket og hvordan verket skal brukes. Slike valg vil ofte styres av tillit til den personen eller virksomheten som retten overlates til.

Utnyttelse av opphavsretten til et verk kan være spredt på forskjellige aktører som opphavsmannen overdrar nærmere avgrensede rettigheter (beføyelser) til og som kan ha ulike forretningsmodeller, og bruk av verket vil også kunne skje i opphavsmannens egen regi, men retten kan også bli avhendet i sin helhet. Med "overdragelse" siktes det her også til overlatelse av bruksrett og enkle tillatelser til bruk, sml. bemerkning foran i pkt. 2.2.2 om terminologien i åndsverkloven. Ved overlatelse av opphavsrett kan det følge med en rett til å gjøre endringer i eller også bearbeidelser av verket, som kan være betinget av at opphavsmannen godkjenner (og eventuelt også medvirker til) sluttresultatet før det offentliggjøres, eller som for den bruken avtalen gjelder stiller erververen av opphavsretten fritt til å gjøre endringer, enten bare i form av rene endringer eller også i form av bearbeidelser eller eventuelt overføring til annen teknikk eller kunst. Hva som er det vanlige mønster for utnyttelse, har sammenheng også med typen verk.

På noen områder er det vanlig at opphavsmannen overlater forvaltningen av rettigheter til andre, det være seg agenter, forlag eller andre. Kollektiv forvaltning av rettigheter gjennom forvaltningsorganisasjoner som f. eks. TONO (som forvalter rettigheter til fremføring av musikkverk) som gir enkle tillatelser spiller en stor rolle. Slik forvaltning kan skje på grunnlag av avtale med den enkelte opphavsmann, som i TONOs tilfelle. Andre forvaltningsorganisasjoner, som f. eks. Kopinor og Norwaco, baserer sin kollektive forvaltning

¹⁰¹ Se åndsverkloven §§ 4 til 6.

¹⁰² Jfr. åndsverkloven § 2 tredje og fjerde ledd.

¹⁰³ Kriteriet "utenfor det private område" ble fjernet fra åndsverkloven § 2 da loven ble endret i 2005. Dette var ikke ment å skulle innebære en endring av enerettens rekkevidde. Fortsatt er dette den enkleste måten å gi en generell beskrivelse av hva som i åndsverkloven forstås med "allmennheten". For nærmere utdypning, se Ole-Andreas Rognstad (i samarbeid med Birger Stuevold Lassen) "Opphavsrett", 2009, s. 187ff.

på fullmakter fra organisasjoner som har opphavsmenn og -kvinner, utøvende kunstnere, produsenter eller andre rettighetshavere som medlemmer.¹⁰⁴

Det er på mange områder vanlig å utnytte opphavsrett ved å utstede et betydelig antall enkle tillatelser til å utøve visse former for bruk av verkene, til mange forskjellige brukere for bruk i forskjellige sammenhenger. Et eksempel på det er tillatelser til offentlig fremføring av musikkverk. Et annet er programvarelisenser som følger med datamaskinprogram, enten programmet selges som et fysisk eksemplar lagret i et separat lagringsmedium eller installert i en apparatur, f. eks. en pc eller en mobiltelefon, eller ved at det overføres til kjøperen elektronisk over linje.

Mangfoldet i utnyttelsen av opphavsrett, og forekomsten og hyppigheten av enkle lisenser eller tillatelser – hvorav mange til forbrukere og andre sluttbrukere av verkene – samt kollektiv rettighetsforvaltning, danner et scenario som det vil kunne være krevende for partene i en panteavtale å forholde seg til. Det kan også være grunn til å stille spørsmål om hvor langt rettigheter som gjelder verk som utnyttes på så mangfoldig vis, er egnet for særskilt pantsettelse.

Pantsettelse må uansett ikke komme i veien for hensiktsmessig utnyttelse av opphavsretten. Lisenstakere har behov for sikkerhet med hensyn til sin utsikt til å kunne utnytte lisensen slik avtalt. Det gjelder i særdeleshet for forbrukere og andre som kan bruke verk i medhold av enkle lisenser (tillatelser). Dette lar seg vanskelig kombinere med en generell regel om at dersom lisensen er meddelt uten panthavers samtykke, kan pantet realiseres uten at lisensen følger med. Om det innføres adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, må det gjelde særlige regler som i rimelig utstrekning sikrer hensynet til innehavere av enkle lisenser og til effektiv forvaltning av opphavsrettighetene, i særdeleshet forvaltning gjennom forvaltningsorganisasjonene. Det vises for så vidt også til drøftelsen foran i pkt. 3.4.5 og til anbefalingen om enkle "in the ordinary course of business"-lisenser i UNCITRAL-retningslinjene omtalt i pkt. 2.6 foran (Rekommandasjon 81(c)).

4.6.3 Særskilt pantsettelse – behov og funksjon

Å dømme etter det som er kommet frem ved de undersøkelser utreder har gjort, er interessen for adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett og nærstående rettigheter liten, også i de bransjene der virksomheten går ut på å utnytte opphavsrettigheter, jf. pkt. 3.1 foran.

Erfaringen fra Danmark, der det er adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter, er at adgangen blir lite brukt. Dansk opphavsrettslovgivning er svært lik den norske.

Dette kan skyldes flere forhold.

Det kan ha sammenheng med at på mange områder er avtalepraksis slik at ervervede opphavsrettigheter ikke kan avhendes uten opphavsmannens samtykke (jf. bestemmelsene om videreoverdragelse i åndsverkloven § 39b annet ledd, omtalt i pkt. 2.2.2 foran). At utnyttelsen av opphavsretten ofte betinger samarbeid med opphavsmannen, typisk fordi det over tid vil være behov for å gjøre endringer av verket og dette krever opphavsmannens samtykke, kan også spille inn. (Med overdragelse av opphavsrett følger ikke en rett til endring, med mindre annet er avtalt, jf. åndsverkloven § 39b første ledd, omtalt i pkt. 2.2.2 foran).

I mange bransjer er det vanlige mønsteret at det går forholdsvis kort tid fra en opphavsrettighet erverves til den blir utnyttet ved at verket gjøres tilgjengelig for allmennheten og gir inntekter. Det inngås avtaler med distributører, f. eks. filmdistributører

¹⁰⁴ Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Norwaco inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder, så som videresending av kringkastingssendinger og opptak av radio- og fjernsynsprogram til undervisning og andre formål.

eller bokhandlere, før verket er klart til fremføring eller utgivelse. Alternativet pantsettelse av fordringer ifølge inngåtte avtaler om utnyttelse av rettighetene vil da kunne benyttes for kredittformål. For både låntaker og långiver vil dette kunne fremstå som både enklere og mer hensiktsmessig enn særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter til enkeltverk.

For rettighetshaver vil det uansett synes mer tiltalende å pantsette fordringene som følger av utnyttelsen av opphavsretten – enten utnyttelsen skjer gjennom lisensiering av rettigheter eller gjennom produksjon og salg av eksemplar av verk – enn å pantsette rettighetene. Tidshorisonten når det gjelder utnyttelse av opphavsretten og inntekter av slik utnyttelse kan være meget lang, avhengig av verkets kvaliteter og i noen grad av typen verk. At rettighetene er meget langvarige og at interessen for et verk kan variere over tid, gjør at tapspotensialet i tilfelle realisasjon av et pant i opphavsrettigheter er uoverskuelig – det kan tenkes at det vil innebære meget betydelige tap av fremtidig inntekt. Det vil være all grunn til å stille spørsmål om en realisasjon av pant i en opphavsrettighet vil innbringe verdier som i rimelig grad reflekterer inntektpotensialet.

Skal særskilt pantsettelse av opphavsrettighetene være av interesse for innehaveren, må nok slik pantsettelse utløse finansiering som er betydelig bedre enn, eller gir et ikke ubetydelig tillegg til, det som kan oppnås på annet grunnlag (så som ved pantsettelse av fordringer som nevnt), eller situasjonen være den at rettighetshaveren ikke har noe brukbart alternativ.

For mange virksomheter er dessuten situasjonen den at antallet verk man har opphavsrettigheter til kan være ganske stort, at nye verk med tilhørende rettigheter tilføres jevnlig, og at for svært mange av verkene gjelder at mesteparten av inntekten av rettighetene innvinnes over et forholdsvis kort tidsrom. Det kan være vanskelig å forutse hvilke verk som vil ha en økonomisk verdi av en størrelse eller varighet som gjør at rettighetene kan være egnet som særskilt pant, i særdeleshet før verket er lansert i markedet.

Kredittbehovet knyttet til opparbeidelse eller erverv samt utnyttelse av opphavsrett vil være svært forskjellig avhengig av type verk og utnyttelse.

Kostnader ved erverv av rettigheter til allerede foreliggende verk har gjerne vesentlig form av deling av inntektene av utnyttelsen av retten, typisk i form av royalty til opphavsmannen, men gjerne da med et forskudd eller et minimumsvederlag som betales ved avtaleinngåelsen eller senere, f. eks. ved levering av manus eller tilsvarende materiale. Når verk skapes i et ansettelsesforhold eller etter oppdrag vil det være tale om kostnadene knyttet til dette.

Det kan være store kostnader forbundet med å frembringe et åndsverk – eksempelvis et filmverk eller et datamaskinprogram. Kostnadene ved selve utnyttelsen av det ferdigstilte verket slik det tillates offentliggjort kan være meget små, ja endatil bagatellmessige, i sammenligning. Det gjelder eksempelvis for fremføring av opptak og for kopiering av innspilte opptak i form av film eller fonogram eller gjengivelse på digitale plattformer, som spres eller som gjøres tilgjengelig over Internett. Men det vil også forekomme at denne fasen er den mest kostnadskreven, f. eks. ved utførelse av en skulptur eller oppføring av et byggverk. Det alminnelige bildet er at det ikke er nødvendig med spesialtilpasset produksjonsutstyr. For verk av typen gjenstander av kunstindustri vil kostnadsbildet være som for design. Kostnadene forbundet med levende fremføring vil variere sterkt etter type verk og fremføring.

Det betydeligste behovet for lånefinansiering for å dekke kostnader som nevnt vil helst gjelde gjennomføring av produksjoner som gir opphav til rettigheter, som f. eks. filmproduksjon og utvikling av datamaskinprogram og dataspill.

Det vil ofte ligge en del kostnader i ervervelse av rettigheter som er nødvendige for å gjennomføre en filmproduksjon, f. eks. retten til å utnytte en roman for film, og den tilsvarende retten til filmmanuset som er skapt på grunnlag av romanen, eller retten til å innspille på filmen et musikkverk som er komponert for filmen. Hoveddelen av kostnadene vil

imidlertid være knyttet til selve produksjonen. Skal pantsettelse av opphavsrett være et egnet middel for finansiering av gjennomføringen av den filmproduksjonen (tilrettelegging, innspilling og etterfølgende bearbeidelse) som rettighetene gjelder for, må adgangen til pantsettelse forutsetningsvis også gjelde for rettighetene til filmverket som blir resultatet av produksjonen, altså et fremtidig verk og for så vidt en rettighet som ennå ikke eksisterer i annen form enn som en rett til utnytte underliggende verk for film. Det er først ved innspillingen og bearbeidelsen av opptakene at selve filmverket skapes, og dette er avhengig av bidrag som først blir skapt i den forbindelse, som f. eks. filmregien. Når rettighetene til filmverket pantsettes før filmverket er skapt, vil disse rettighetene bare være rettigheter som produsenten vil ha inngått avtale om før produksjonen starter, mao. fremtidige rettigheter. Opphavsrett til filmverket som sådant oppstår ved innspillingen og sammenstillingen av filmen og tilkommer dem som har bidradd med verk som er blitt skapt for bruk i filmen – f. eks. filmmanus som er skrevet på grunnlag av romanen, eller verk som er skapt ved selve innspillingen eller den etterfølgende bearbeidelse av den, som f. eks. filmregien – og etter omstendighetene, dem som har opphavsrett til eksisterende verk som brukes i filmen, f. eks. en roman som danner grunnlaget for filmmanus. Alle disse rettighetene til filmverket vil filmprodusenten regelmessig erverve.¹⁰⁵

Om adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter skal være begrenset til å gjelde opphavsrett til eksisterende verk, herunder retten til bearbeidelse m.v. som følger av åndsverkloven § 2, vil en pantsettelse som beskrevet foran i og for seg kunne omfatte rettigheter i filmverket svarende til den del som disse bidrag til filmen gir opphav til, altså slik at ved realisasjon av pantet erverver kjøperen en andel i opphavsretten til filmverket. Dette fremtrer imidlertid som lite hensiktsmessig, blant annet fordi det vil kunne være vanskelig, for ikke å si umulig, å bestemme størrelsen av en slik andel iallfall for så vidt rettighetene som ligger til grunn for pantsettelsen er overtatt av filmprodusenten uten at det skal betales noen royalty for utnyttelsen i filmen. En slik ordning vil dessuten ha liten praktisk interesse i og med at det vanlige vil være at produsenten etter avtalene med opphavsmennene ikke har adgang til å avhende de ervervede rettighetene til å utnytte verkene for film (men vil kunne avhende rettighetene til det ferdige filmverket).

Om produksjonen ikke fullføres, kan pantet være vanskelig å realisere, da det forutsetter at man finner en kjøper som vil være i stand til å få den gjennomført, og dette kan etter omstendighetene avhenge av at personer som har medvirket i produksjonen så langt, er villige til fortsatt å delta.

Det samme vil være tilfellet for annen produksjon der pantsettelsesadgang kan fremstå som særlig interessant, f. eks. utvikling av datamaskinprogram eller dataspill. Ialffall for datamaskinprogram vil rettighetsforholdene vanligvis være vesentlig enklere enn for film, men problemstillingen – om det skal være adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter til verk som ennå ikke er frembragt – er den samme.

Et grunnleggende problem når det gjelder pantsettelse av opphavsrett til et verk som ikke foreligger på pantsettelsestidspunktet, er at pantsettelsen vil forutsette at opphavsmannen som skal skape verket, eller bidra med verk som ennå ikke er skapt, samtykker til offentliggjøring før verket som den pantsatte opphavsretten gjelder, foreligger, sml. drøftelsen nedenfor i pkt. 4.6.5. Det skal også bemerkes at hvis adgang til særskilt pantsettelse skulle gjelde også for opphavsrettigheter til slike fremtidige verk, får den et anstrøk av å gjelde en fremtidig rettighet hvilket gir en prinsipielt sett annen løsning enn den som foreslås her for særskilt pantsettelse av registrerbare rettigheter.

Til slutt i denne forbindelse skal nevnes det mer praktiske aspektet at fullføring av en igangsatt produksjon vil være avhengig av at den som erverver rettighetene i tillegg erverver

¹⁰⁵ I åndsverkloven § 39f annet ledd er det gitt en presumpsjonsregel om overgang av rettighetene til filmprodusenten, men etter paragrafens tredje ledd er allerede eksisterende verk, filmmanus, musikkverk som er frembragt med henblikk på filminnspillingen, og filmverkets hovedregi unntatt fra denne regelen.

et eksemplar av verket i den stand det befinner seg, typisk forskjellige filmopptak som skal inngå eller vurderes for bruk i filmen.

Det gjelder i og for seg ved enhver pantsettelse av opphavsrettigheter at den som erverver rettighetene ved realisasjon av pantet, for å kunne utnytte rettighetene, må ha tilgang til eksemplar av verket. Eksempler her kan være masteropptaket til en film som grunnlag for produksjon av filmkopier, manus til en ennå ikke utgitt bok som grunnlag for trykking av boken, kildekoden til datamaskinprogrammet som grunnlag for arbeid med vedlikehold, feilrettinger m.v. og objekt-koden som grunnlag for fremstilling av eksemplar og lisensiering av programmet. Åndsverkloven inneholder ingen regel som medfører at det ved overdragelse av opphavsretten følger med slike eksemplar av verket som er nødvendige for utøvelsen av opphavsretten (jf. åndsverkloven § 39 annet ledd annet punktum). Det er avtalen om overdragelse som vil regulere dette. Panteavtalen vil kunne inneholde bestemmelser som forplikter pantsetter til å overlevere eksemplar til kjøper ved en eventuell realisasjon. Det vil imidlertid, om ikke annet så av hensyn til forholdet til andre kreditorer, være tilrådelig at pant-haver ved inngåelsen av panteavtalen sikrer seg rådighet over slike eksemplar som kjøper av opphavsretten ved realisasjon av pantet må ha tilgang til for å kunne utnytte opphavsretten. Det kan skje ved at pantsetter overdrar eksemplar til pant-haver til eie, eller ved håndpantsettelse (eller deponering hos tredjepart) av egnede eksemplar. Det kan i noen tilfelle være så enkelt som å overføre verket til pant-haver som en datafil. Å satse på at pantsetter kan overlevere et eksemplar den dagen pantet i opphavsretten skal realiseres, vil av flere grunner ikke være tilrådelig, og det er ikke gitt at på det tidspunkt vil eksemplar være tilgjengelig i handelen i et egnet format.

Når det som pantsettes er opphavsrett til et verk som ennå ikke er frembragt, vil det ikke være mulig å overlevere et eksemplar av verket til pant-haver til eie eller som håndpant, og det er ikke særlig praktisk å gjennomføre et arrangement der pantsetter løpende forsyner pant-haver med eksemplar av filmen etterhvert som produksjonen skrider frem, selv om det ved digital produksjon nå kan gjennomføres ved digital overføring av filer. Det samme gjelder om pantsettelsen gjelder retten til et datamaskinprogram som er under utvikling. Utviklingen av datamaskinprogrammet skjer ved at det skapes en kildekode, og det er denne som erververen av opphavsretten ved realisasjon av pantet må ha tilgang til for å kunne utnytte opphavsretten og for eventuelt kunne videreføre utviklingen av datamaskinprogrammet. Om pantsetter går konkurs, vil filmmaterialet henholdsvis kildekoden inngå i konkursboet. (Forholdet til driftstilbehørspant er særskilt omtalt nedenfor i pkt. 4.6.7.)

Også i andre tilfelle vil det etter omstendighetene, typisk av hensyn til pantsetters egen utnyttelse av rettighetene, kunne være vanskelig å overlate egnede eksemplar til pant-haver til eie eller som håndpant.

Ved ordningen med driftstilbehørspant løses uten videre problemene vedrørende bruk av pantsettelse av opphavsrettigheter i resultatet av en produksjon som middel for å oppnå finansiering av vedkommende produksjon – så fremt rettighetene kan videreoverdras og dermed kan omfattes av pantet, og vil få status som driftstilbehør som er ment for bruk i pantsetterens næringsvirksomhet. Driftstilbehørspant fanger uten videre opp fremtidige rettigheter, i den betydning at opphavsrettighetene går inn i pantet etter hvert som de erverves, og ved produksjonen erverves de med den skrittvis frembringelsen av verket. Det vil heller ikke representere et problem at verk arbeides videre med til et punkt der det foreligger et nytt verk, så lenge virksomheten sørger for å erverve de nødvendige rettigheter. Verkseksemplarene som er nødvendige for utnyttelsen av rettighetene, vil normalt også inngå i pantet etter hvert som de lages i eller erverves av virksomheten.

Når det gjelder opphavsrettigheter som faktisk brukes eller er ment for bruk som driftstilbehør, vil alternativet særskilt pantsettelse sjelden være å foretrekke. Det skyldes antallet verk med tilhørende opphavsrettigheter som inngår i virksomheten som driftstilbehør. For virksomheter der utnyttelse av opphavsrettigheter står sentralt og rettighetene utgjør en

vesentlig verdi, vil antallet rettigheter ofte være så vidt stort at særskilt pantsettelse av de enkelte rettighetene vil fremstå som upraktisk. Driftstilbehørspant har den fordel at man ikke ved pantsettelsen må individualisere de enkelte formuesgodene som inngår pantet. Å oppnå kreditt på grunnlag av særskilt pantsettelse av opphavsrett til enkeltstående verk som inngår i denne massen, vil i de fleste tilfelle ikke være praktisk og neppe heller regningssvarende.

Gitt usikkerheten knyttet til verdivurderingen (og at verdien ofte vil være moderat) og innsatsen som skal til for å vurdere verdien og gjennomføre pantsettelsen, vil det nok være bare i et – i det store bildet – fåtall tilfelle at pantsettelse av opphavsrett til et bestemt verk vil fremtre som interessant og hensiktsmessig. Det gjelder selv om det åpenbart vil kunne ligge til rette for å etablere og bruke standardiserte prosedyrer for pantsettelse av rettigheter som innehas av virksomheter som regelmessig utnytter opphavsrettigheter til en bestemt type bruk av verk. Det vil selvfølgelig kunne forekomme tilfelle der særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter til et bestemt verk kan være egnet og formålstjenlig.

Opphavsrettigheter som gjelder verk av "industriell" karakter og utnyttes vesentlig på tilsvarende måte som de industrielle rettighetene, vil fremstå som de som kan synes best egnet for pantsettelse. Når det er vesentlige kostnader ved forberedelsen av utnyttelsen av rettighetene, er det også et større behov for å kunne benytte rettighetene som sådanne for finansieringsformål. Imidlertid er det for nettopp disse frembringelsene – særlig av typen bruksgjenstander som møbler og annet utstyr, og datamaskinprogram – at det oftest i praksis er tvil om hvorvidt frembringelsen utgjør et verk og er gjenstand for opphavsrett (sml. omtalen av verkshøydekravet foran i pkt. 4.6.2).

I betraktning av forholdene omtalt foran kan det være grunn til å tvile på om adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter vil være av vesentlig betydning for finansiering av virksomhet som gjør bruk av slike rettigheter. Pant i fordringer på lisensavgifter og andre vederlag som innvinnes gjennom lisensiering og annen overlatelse av rettigheter, kan synes mer hensiktsmessig sett fra så vel kredittgivers som rettighetshavers side. Det er nærliggende å anta at adgang til særskilt pant i rettighetene helst vil bli brukt som en tilleggssikkerhet til pant i slike fordringer eller annen sikkerhet. Det vil ikke nødvendigvis medføre at kreditten ytes på bedre vilkår eller blir større.

4.6.4 Om rettighetsforhold og identifisering av pantegjenstanden

Ved særskilt pantsettelse av opphavsrett vil det være behov for å identifisere rettigheten nærmere ved angivelse av hvilke(t) verk det gjelder, og den pantsatte rettighetens innhold, dvs. hva slags utnyttelse (hvilke beføyelser) som inngår. Dette vil ofte være mer krevende enn det er når det som skal pantsettes er registrerbare rettigheter.

Etter omstendighetene kan det være vanskelig å identifisere verket på en måte som er egnet for bruk ved registrering av panteretten. Det kan være enklere når det som skal pantsettes er en ervervet rettighet, og pantegjenstanden kan angis ved henvisning til en avtale.

På noen områder fins det særskilte identifiseringssystemer som benyttes i Norge og som kan være til hjelp. Best utviklet er dette når det gjelder litterære verk som utgis i bokform, da bøker regelmessig utstyres med ISBN-nummer. En bok kan imidlertid omfatte flere verk, liksom tidsskrifter (som gjennomgående identifiseres ved ISSN-nummer). For lydopptak som utgis på fonogram, finnes det et tilsvarende, om ikke like fullt utbygget, system, såkalt ISCR-nummerering, som i Norge administreres av Gramo – musikernes, artistenes og plateselskaperenes vederlagsbyrå. Musikkverk vil normalt være innmeldt til en forvaltningsorganisasjon – i Norge TONO – og følgelig være registrert der med angivelse av komponist og eventuelt tekstforfatter.

For så vidt verket er registrert i et utenlandsk register, f. eks. Copyright Register i De forente stater eller Det internasjonale filmregisteret i WIPO, vil en henvisning til en slik registrering kunne være til hjelp ved identifikasjon av verket.

Registrering av verk i Copyright Register innebærer noen prosessuelle og erstatningsrettslige fordeler i De forente stater, noe som gjør at verk fra andre land i noen utstrekning registreres der. Det internasjonale filmregisteret som WIPO administrerer er opprettet på grunnlag av en traktat om internasjonal registrering av audiovisuelle verk – den såkalte Filmregistertraktaten, vedtatt i Genève 18. april 1989 – som nå har tilslutning fra 13 land. Norge er ikke blant dem. Der kan rettigheter som gjelder audiovisuelle verk registreres. Registrering er forbeholdt personer og virksomheter med tilknytning til land som er tilsluttet traktaten, men andre kan få registrert rettigheter som gjelder allerede foreliggende registreringer.

Ellers er man her til lands henvist til å identifisere verk alene ved å angi slike fakta som verkstype og verkets tittel og opphavsmann, tidspunktet (året) da verket ble til eller sted og tid for en utgivelse eller annen offentliggjørelse. Ikke alle verk lar seg individualisere ved hjelp av slike opplysninger eller de kan etter omstendighetene være utilstrekkelig for formålet å gi en entydig angivelse av pantegjenstanden. Bruk av en avbildning eller annen gjengivelse av verket, som er egnet for registrering, kan være et hjelpemiddel i sammenhengen. Et verk kan foreligge i flere forskjellige skikkelser og utnyttes på forskjellige måter, og rettighetene til samme verk i forskjellige skikkelser og rettighetene til forskjellige beføyelser over ett og samme verk vil gjerne bli utnyttet av forskjellige virksomheter. Om pantsettelsen gjelder opphavsrett til verket bare i en bestemt skikkelse, må også det fremgå på en entydig måte.

Særlig utfordrende er identifisering av datamaskinprogram for så vidt som en *sikker* identifisering bare kan følge av tilgang til kildekoden, som vanligvis behandles fortrolig. Man kan her tenke seg ordninger i form av deponering (slik som nevnt foran for kretsmønster) eller der man baserer seg på dokumentasjon av notarialbekreftelse av kildekoden i forseglet innpakning.

Et annet trekk ved datamaskinprogram er at de ofte er under noe nær kontinuerlig endring – feil rettes opp, funksjonaliteten bedres, nye elementer legges til osv. Det kan derfor på et tidspunkt oppstå tvil om hvorvidt datamaskinprogrammet i den form det da brukes i, er en bearbeidelse av datamaskinprogrammet som er gjenstanden for den pantsatte opphavsretten (dvs. at resultatet av endringene utgjør et åndsverk) eller bare er nok en endret utgave. Skal pantet i opphavsretten ha verdi over noen tid vil det være ønskelig at det kan omfatte retten til senere versjoner som utgjør en bearbeidelse av datamaskinprogrammet, men det forutsetter at pantsettelsen kan omfatte også fremtidig opphavsrett, nemlig opphavsrett til bearbeidelser av programmet, som pantsetter selv skaper eller erverver rettighetene til. Et særlig spørsmål blir da om panteretten ifølge pantsettelsen også skal kunne omfatte en ny versjon som er resultatet av en serie med bearbeidelser som trinnvis har ført frem til en versjon som, sammenholdt med datamaskinprogrammet i den opprinnelige versjonen som forelå da opphavsretten ble pantsatt, kvalifiserer som et nytt verk. I så fall vil det stille særlige krav til hvordan det skal ordnes med tilfredsstillende identifikasjon av pantegjenstanden.

Om og i tilfelle under hvilke betingelser en pantsettelse skal kunne omfatte retten til utnyttelse av verket i en bearbeidelse eller annen skikkelse, har en side til spørsmål om offentliggjøring, som vil bli behandlet nedenfor.

Det er partene selv som må vurdere om frembringelsen som identifiseres som gjenstanden for rettigheten(e) som skal pantsettes, er et åndsverk, noe som er ensbetydende med å ta stilling til om panteobjektet – en opphavsrettighet – eksisterer. Det kan i noen tilfelle være vanskelig å avgjøre om en frembringelse har verkshøyde (jf. foran pkt. 2.2.2 og 4.6.2). Det gjelder som alt nevnt særlig for de mer industrielt innrettede frembringelsene, som datamaskinprogram, byggverk og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri.

Oppdeling av utnyttelsen av opphavsretten og det rettighetsbildet som dette skaper gjør at det ved særskilt pantsettelse av opphavsrett kan være krevende å angi hva den rettigheten som pantsettes består i, dvs. hvilke opphavsrettslige beføyelser som skal omfattes. Dette er nødvendig med tanke på eventuell realisasjon av pantet og for at rammene for eiers rådighet over opphavsretten i sikringsperioden skal være klare. Det er heller ikke gitt at alle beføyelser pantsetter råder over, skal inngå i pantet. Angivelsen bør være entydig.

Spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 39a, omtalt foran i pkt. 2.2.2, vil gjelde ved pantsettelse som ved overdragelse av opphavsrett, og da nok med risiko for særlig streng anvendelse.

Et kompliserende moment vil være forholdet til andre rettigheter. Oversikt er nødvendig for å være sikker på at pantsetter innehar de aktuelle rettighetene, dvs. hva som kan inngå i pantet – hvilke skikkelser av verket og hvilke utnyttelsesformer og -områder som kan omfattes – og unngå kollisjon med andres rettigheter.

I noen tilfelle kan det være et heller omfattende rettighetskompleks som må kartlegges. Det kan være flere opphavsmenn inne i bildet, enten fordi det er flere opphavsmenn til verket i den aktuelle skikkelsen, eller fordi det i verket inngår gjengivelser av andre verk. Bruk av verket kan forutsette bruk andre vernede prestasjoner. Det kan foreligge en designrett eller en varemerkerett som overlapper med opphavsretten. Deler av opphavsretten (enkelte beføyelser) kan være overdradd (avhendet eller lisensiert) til en annen. Dette kan være beføyelser som gjelder verket i den aktuelle skikkelsen i sin alminnelighet, eller det kan være rettigheter til en bestemt utnyttelse av verket. Slike rettighetsposisjoner kan også innebære en begrensning av pantsetters utnyttelse av gjenværende rettigheter, siden avtaleforholdet vil medføre at disse ikke skal utnyttes på måter som motvirker at avtalen kan nå sitt formål, og dette kan ha implikasjoner med hensyn til i hvilket omfang gjenværende rettigheter kan eller bør pantsettes. Man må få klarhet i om og hvor langt den som erverver rettighetene ved en eventuell realisasjon av pantet, vil være avhengig av samtykke fra andre for å kunne utnytte rettighetene, og om utsikten til å oppnå samtykke – om samtykke gis ganske rutinemessig, så som fremføringstillatelser fra TONO, eller om det kan være nødvendig eller ønskelig å innhente tilsagn om samtykke.

Det kan altså være et heller omfattende rettighetskompleks som må kartlegges. Avtaler som er inngått kan være av varierende kvalitet. Overdragelse av opphavsrett – og nærstående rettigheter – er en ganske dagligdags foreteelse sammenholdt med overdragelse av andre immaterialrettigheter, og overdragelser av rettigheter skjer rett som det er uten skriftlig avtale. Nødvendig kartlegging og avtaleutformingen ved særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter vil følgelig kunne være ganske ressurskrevende.

Oppgaven kan være enklere å løse når det som skal pantsettes er en ervervet rettighet og denne skal pantsettes i sin helhet. Men også for ervervet opphavsrett kan det by på problemer å identifisere pantegjenstanden, jf. eksempelet nevnt foran vedrørende datamaskinprogram som endres.

4.6.5 Om offentliggjøring av verk og overdragelse av opphavsrett

Når det i åndsverkloven § 2 heter at *"Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk"*, betyr det at opphavsmannen har rett til å bestemme over enhver offentliggjøring av verket, ikke bare første offentliggjøring, og at samtykke til offentliggjøring i én skikkelse ikke impliserer samtykke til offentliggjøring i en annen skikkelse, osv. Derved ivaretar denne bestemmelsen de ideelle aspekter ved opphavsretten og forbindelsen mellom verket og dets opphavsmann, som gjelder på hvilken måte og i hvilken sammenheng verket blir gjort tilgjengelig – også utover hva som følger av vernet som åndsverkloven § 3 gir mot utnyttelse som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart eller for verkets anseelse eller egenart. De alminnelige reglene om overdragelse av opphavsrett – at overdragelse av *"rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler"* ikke gir rett til å bruke det *"på andre måter eller ved andre midler"* (åndsverkloven § 39a, det såkalte spesialitetsprinsippet), forbudet mot videreoverdragelse (åndsverkloven § 39b annet ledd) og regelen om at endringer i verket ikke er tillatt med

mindre annet er avtalt (§ 39b første ledd) – er alle et uttrykk for hva eneretten innebærer og bidrar til støtte opp under opphavsmannens ideelle interesser.

Det vil følge av dette at ved pantsettelse av opphavsrett som opphavsmannen råder over, vil det være en forutsetning at opphavsmannen derved samtykker til at i tilfelle realisasjon av pantet får den som erverver den pantsatte opphavsretten, rett til å offentliggjøre verket ved slik bruk av verket som den pantsatte retten omfatter. Det vil mao. være tale om et forhåndssamtykke; et løfte om å gi samtykke når den tid kommer, tilfredsstiller neppe det panterettslige vilkåret at retten skal kunne avhendes. Ved pantsettelsen må spørsmålene vedrørende offentliggjøring og utnyttelse av retten forutsetningsvis klargjøres ved panteavtalen, slik at det ikke oppstår tvil om hvordan den som erverver den pantsatte retten ved realisasjon av pantet, kan bruke verket. (Her skal for ordens skyld minnes om at det kan være nødvendig med samtykke fra andre, enten fordi verket er et fellesverk, med de begrensninger for den enkeltes rådighet over verket som det medfører, eller fordi verket har form av en bearbeidelse eller en oversettelse, er et samleverk eller et sammensatt verk.)

Det som her er sagt er en del av bakgrunnen for at driftstilbehørspant omfatter bare ervervet opphavsrett. Begrensningen til ervervet opphavsrett er begrunnet med at rettsstillingen for den som erverver opphavsrett ved tvangsrealisasjon ellers lett kan være uklar (jf. Ot.prp. nr. 39 (1977–78) s. 52 sitert i pkt. 2.4.1 foran). Uklarheten vil gjelde hvorvidt forutsetningen om samtykke til offentliggjøring er oppfylt, og på hvilke måter og i hvilken skikkelse verket da skal kunne gjøres tilgjengelig for allmennheten, og om det er adgang til å gjøre endringer i verket, samt om opphavsrettighetene som erverves kan overdras. Dertil kommer spørsmål om eventuelle begrensninger i utnyttelsesadgangen av hensyn til avtaler opphavsmannen har inngått om utnyttelse av verket, herunder de som følger av alminnelig avtalerettslig lojalitetsplikt (jf. foran pkt. 4.6.4).

Det ville harmonere dårlig med intensjonen bak enerettsbestemmelsen i åndsverkloven § 2 om man skulle tillegge en avtale med opphavsmannen om driftstilbehørspant den virkning at opphavsmannen skal anses å ha samtykket til at den som erverver opphavsrett som følge av realisasjon av pantet, skal ha rett til å offentliggjøre alle verk som opphavsmannen på realisasjonstidspunktet innehar opphavsrett til, som brukes eller er bestemt for bruk i opphavsmannens næringsvirksomhet. Det gjelder selv om man skulle legge til grunn at før verket er offentliggjort kan ikke opphavsretten anses å være ment for bruk i virksomheten; offentliggjøring som erververen av pantet vil stå for, vil være en annen offentliggjøring.

Når det som pantsettes er en ervervet rettighet, vil opphavsmannen forutsetningsvis ha samtykket til offentliggjøring innenfor de rammer som er satt ved avtalen med opphavsmannen.

Det som her er sagt om driftstilbehørspant og offentliggjøring gjelder på samme måte for særskilt pant i opphavsrett til et enkelt verk. Noe annet er at problemstillingen vil være mer påtakelig når det som pantsettes er en portefølje av rettigheter – og porteføljen på realisasjonstidspunktet dessuten gjerne vil omfatte opphavsrett til verk som ennå ikke var skapt da pantsettelsen fant sted.

Foran er nevnt finansieringsbehov i forbindelse med frembringelse av verk, for eksempel filmverk, og påpekt at forutsetningen om at den som erverver rettigheten ved realisasjon av pantet skal kunne offentliggjøre verket, kan by på problemer. Særskilt pantsettelse av opphavsrett til et fremtidig verk vil forutsette at opphavsmannen samtykker til offentliggjøring uten å kjenne hverken verket som skal offentliggjøres eller hvem som skal offentliggjøre det. Å innføre adgang til pantsettelse som bygger på at opphavsmannen gir et slikt samtykke, lar seg dårlig forene med bestemmelsen i åndsverkloven § 2, da en slik forutsetning ville stride mot hensynet til personlige aspekter og ideelle interesser som bestemmelsen skal vareta. Listen over spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med realisasjon av panterett i slik fremtidig opphavsrett, er lang og kjøperens rettsstilling vil være tilsvarende uklar.

Skal adgangen til særskilt pantsettelse omfatte fremtidig opphavsrett, må den – av de grunner som nettopp er omtalt – begrenses til å gjelde ervervede rettigheter, slik tilfellet er for driftstilbehørspant.

Hensynene som ligger bak forutsetningen om at opphavsmannen skal samtykke til offentliggjøring, kan imidlertid, også når verket er frembrakt og endog offentliggjort, gi grunn til ikke å tillate særskilt pantsettelse av opphavsrett som opphavsmannen selv råder over.

Et sentralt element i åndsverkloven er vernet om opphavsmannens ideelle interesser knyttet til bruken av verket. Det ideelle aspektet ved offentliggjøring er sterkt vektlagt i åndsverkloven. Det sentrale her er at opphavsmannen skal samtykke, sml. foran om implikasjonene av åndsverkloven § 2.

Regelen i åndsverkloven § 39I som utelukker at det tas utlegg eller annet kreditorbeslag i opphavsmannens rett til å råde over verket, er begrunnet med at den er helt nødvendig av hensyn til opphavsmannens ideelle rett, og gjelder uten hensyn til om verket er offentliggjort, slik at også retten til ny offentliggjøring på samme måte er unntatt fra beslag.¹⁰⁶ Et verk er offentliggjort når det med opphavsmannens samtykke er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. åndsverkloven § 8 første ledd.¹⁰⁷ Begrunnelsen for utleggsforbudet er relevant også for spørsmålet om adgang til frivillig pantsettelse.

Kontrollen vedrørende offentliggjøring utøver opphavsmannen bl.a. gjennom sitt valg av hvem som skal kunne foreta offentliggjøring, og, som alt nevnt, gjelder når ikke annet er avtalt et forbud mot videreoverdragelse av ervervet opphavsrett (med mindre det skjer som del av en forretning eller en forretningsavdeling som rettigheten inngår i).¹⁰⁸ Videreoverdragelsesforbudet må ses i sammenheng med kravet om samtykke til offentliggjøring som gjelder også når verket alt har vært offentliggjort, endog på samme måte. Valget av hvem som skal kunne offentliggjøre verket, innebærer i utgangspunktet også et valg av sammenheng og kan ha en ideell side.

Ved tvangsrealisasjon av pantsatt opphavsrett vil opphavsmannen ikke ha noe valg i så henseende. Opphavsmannen vil ikke ha noen kontroll med hensyn til offentliggjøring på de måter som den pantsatte opphavsrettigheten omfatter, bortsett fra de muligheter som ligger i å påberope de ideelle rettighetene etter åndsverkloven § 3, altså rettighetene som gjelder navngivelse og retten til å motsette seg *krenkende* bruk av verket (jf. note 24).

Bak reglene om overdragelse ligger også hensynet til å beskytte opphavsmannen som ofte er den svakere part i slike avtaleforhold. Her ligger også et blikk for at konsekvensene av avtale om overdragelse av opphavsrettigheter kan være vanskelige å overskue. Opphavsretten har en særdeles lang tidshorisont, beføyelsene er mange og dels ulike, og forskjellige rettighetsdisposisjoner kan lett gripe over i hverandre. Dette er hensyn som må tas i betraktning når det skal tas stilling til om det bør gis adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett.

Låneopptak med tilhørende sikkerhetsstillelse skjer ofte i en situasjon der låntaker reelt sett er – eller oppfatter seg å være – i en tvangssituasjon. Pantsettelse av opphavsrett vil ikke innebære noen umiddelbare virkninger for pantsetteren, når bortses fra mulig behov for samtykke fra pantthaver når opphavsrett som omfattes av pantet skal overdras eller lisensieres. Selv når opphavsmannen på pantsettelsestidspunktet anser at verket ikke er klart for offentliggjøring, kan det være lett å tenke at det aldri vil bli gjennomført tvangsrealisasjon av pantet, og at om så likevel skulle skje vil verket på det tidspunkt være

¹⁰⁶ Se Ot.prp. nr. 26 (1959–60) s. 71f. bemerkningene til denne bestemmelsen (i lovforslaget § 29) og forarbeidene til den tilsvarende bestemmelsen i § 15 i åndsverkloven av 1930, Innstilling til Lov om vern for åndsverker avgitt til Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1921, bemerkningene s.49 til lovutkastet § 12 som nevnte § 15 bygger på.

¹⁰⁷ Ifølge åndsverkloven § 8 første ledd annet punktum gjelder at kunstverk anses som offentliggjort også "når opphavsmannen har overdratt eksemplarer av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av §§ 19, 20, 23, 23a og 24".

Paragrafene det vises til inneholder bestemmelser som hjemler spredning og visning av eksemplaret, og bestemmelser som på nærmere bestemte vilkår tillater gjengivelse av offentliggjorte kunstverk.

¹⁰⁸ Jfr. åndsverkloven § 39b annet ledd.

offentliggjort og kjøperens etterfølgende offentliggjøring av verket være uproblematisk. (En pantsettelse som bare omfatter rett til å utnytte verket på måter som opphavsmannen senere måtte tillate før pantekravet inndrives, innebærer et betinget samtykke til offentliggjøring av verket, og kan knapt tilfredsstille vilkåret om at pantegjenstanden skal kunne avhendes.) Ved tvangsrealisasjon kan den pantsatte opphavsretten bli ervervet av en person eller et foretak som opphavsmannen selv hverken på pantsettelsestidspunktet eller på realisasjonstidspunktet ville ha vært villig til å overdra den til.

Under forhold som nevnt er det en ikke ubetydelig risiko for at panteavtalen utformes slik at det kan oppstå uklarheter med hensyn til omfanget av rettighetene som den som kjøper pantet ved realisasjon erverver, dvs. om hvor langt opphavsmannens samtykke til offentliggjøring rekker.

Avtalesituasjonen ved pantsettelse er en annen enn når det inngås avtaler om overdragelse av opphavsrett. Partene har ikke for øye en konkret bruk av verket, men avtalen må regulere innholdet av den pantsatte retten slik at kjøpers rett etter en eventuell tvangsrealisasjon er klar, og samtidig ta hensyn til opphavsmannens utnyttelse av opphavsretten i sikringstiden. Utformning av en slik avtale vil kunne være svært krevende sammenholdt med hva opphavsmannen ellers er vant med ved avtaler om overdragelse av opphavsrett. Når avtalen ikke inngås mellom to parter med sikte på en bestemt bruk av verket, mangler også rom for slik utfylling av avtalen som kan gjøres på grunnlag av konkrete omstendigheter vedrørende den tilsiktede bruken og partenes kjennskap til denne og forutsetningene for avtalen.

Som alt nevnt sprer opphavsmannen gjerne utnyttelsen av opphavsretten på flere forskjellige aktører, avhengig av hvordan verket skal brukes, og det utstedes ofte et stort antall enkle lisenser eller tillatelser. (Bildet i så måte kan være vesentlig mer sammensatt enn hva som gjelder for de industrielle rettighetene.) Når panthavers samtykke er nødvendig for at opphavsmannen skal kunne overdra opphavsrett – herunder inngå avtaler om bruksrett (lisenser) – uten påhefte av panteretten, vil det i sikringsfasen kunne være behov for mer hyppig kontakt mellom pantsetter og panthaver enn hva som ellers er vanlig ved pantsettelse. Desto mer omfattende pantsettelsen er, i betydningen at den dekker forskjellige utnyttelsesmåter, desto oftere vil det kunne være behov for slik kontakt.

Det kan imidlertid lett bli til at en pantsettelse omfatter opphavsretten til et verk uten at det gjøres noen nærmere begrensninger. Det vil synes enkelt å avtale, gir størst marked ved en eventuell realisasjon av pantet og dermed mest kreditt, samtidig som muligheten for at pantet blir realisert, og konsekvensene av det, ikke nødvendigvis er det som vil ligge fremst i opphavsmannens bevissthet. Spesialitetsprinsippet (åndsverkloven § 39a) vil komme til anvendelse i og med at pantsettelse kan medføre overdragelse, men vil ikke uten videre være til hinder for en slik altomfattende pantsettelse av opphavsrett.

Opphavsretten varer hele opphavsmannens levetid (jf. pkt. 2.2.1). Det betyr at det er en risiko for at opphavsmannen som følge av realisasjon av pantet kan gå glipp av ikke ubetydelige inntekter som ellers kunne ha tilflytt henne. (Oppå det kommer tapte inntekter for arvingene.) Historien inneholder mange eksempler på opphavsmenn som har fått suksess i godt voksen alder, med virkning også for utnyttelsen av verk fra deres ungdomstid, som det imidlertid er andre som nyter inntektene av fordi opphavsmannen den gang så seg nødt til å avhende rettighetene.

Selv om en pantsettelse er frivillig, vil omstendighetene som medfører at opphavsmannen griper til å pantsette rettighetene, kunne være slike at frivilligheten fremstår som heller betinget. De samme hensyn som ligger bak begrensningene av adgang til å ta utlegg i opphavsrettigheter, tilsier, sammen med hensynet til tvangsauksjonskjøper og behovet for individualisering av pantegjenstanden, at en eventuell særskilt pantsettelsesadgang for opphavsrettigheter begrenses til å gjelde ervervede rettigheter. Om det stilles som vilkår for pantsettelse av en opphavsrett at denne gjelder et verk som allerede er offentliggjort eller utgitt, vil ikke endre dette bildet vesentlig.

Samlet sett tilsier forholdene nevnt her at en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett bør begrenses til å gjelde ervervede rettigheter. Hvis det ikke gjøres en slik begrensning, bør av hensyn til opphavsmannen pantsettelsesadgangen begrenses til å gjelde opphavsrett til allerede offentliggjorte verk.

En opphavsmann vil selvfølgelig ved å danne et selskap, f. eks. et aksjeselskap, som rettighetene overdras til, kunne komme rundt en begrensning av pantsettelsesadgangen til å gjelde bare ervervede rettigheter. Det kan gjøres også i dag, slik at vedkommende foretak kan pantsette de således ervervede rettighetene som driftstilbehør, om de kvalifiserer som det. Siden slike foretak oftest vil utnytte rettighetene bare, eller så godt som bare, ved lisensiering, vil det antagelig heller være unntaket enn regelen at denne pantsettelsesformen er aktuell (jf. omtalen av lisensiering i pkt. 2.4.2). For så vidt reglene om særskilt pant vil innebære en begrensning av eiers rådighet over pantegjenstanden sammenholdt med de tilsvarende reglene for driftstilbehørspant (sm. drøftelsen foran i pkt. 3.4.5, jf. pkt. 2.4.3) vil pantsetter i utgangspunktet ha mindre frihet med hensyn til fremtidig utnyttelse uten panthavers samtykke enn når rettighetene er pantsatt som del av driftstilbehør, noe som kan gjøre pantsettelse mindre attraktivt. Hensynet til den mangfoldige utnyttelsen av opphavsretten som kan være aktuell, vil innebære særlige krav til partene ved utformningen og praktiseringen av panteavtalen.

4.6.6 Særlig om ervervet opphavsrett

Åndsverklovens bestemmelser om overdragelse av opphavsrett – spesialitetsgrunnsetningen (åndsverkloven § 39a) og reglene om videreoverdragelse og endringer (åndsverkloven § 39b) – gjelder også når det som skal overdras er en ervervet opphavsrett. Det vil være enklere å identifisere pantegjenstanden, og risikoen for rettskollisjoner vil være mindre. Vanligvis vil det være mindre krevende å utforme panteavtalen og leve med den, enn det vil være når det er opphavsmannen som pantsetter opphavsrett til et av sine verk.

Et særlig moment å ta i betraktning når det gjelder pantsettelse av ervervet opphavsrett, er opphavsmannens tilbakekallsrett. Tilbakekallsrett kan bety at ervervet opphavsrett er mindre egnet som pant. Åndsverkloven inneholder preseptoriske regler om at opphavsmannen kan tilbakekalle rett som er overdradd ved en forlagsavtale, henholdsvis overdradd rett til innspilling av et verk for film, når retten ikke er utnyttet innen rimelig tid.¹⁰⁹ Det gjelder dessuten en deklatorisk regel om at ved overdragelse av enerett til fremføring, kan opphavsmannen selv foreta fremføring eller overdra fremføringsrett til andre, hvis erververen tre år på rad har unnlatt å gjøre bruk av retten (åndsverkloven § 39d annet ledd). Denne bestemmelsen gjelder ikke for avtaler om fremføring av filmverk. Disse reglene har sammenheng med at det som overlates er en enerett, og er begrunnet med hensynet til opphavsmannens interesse i at verket faktisk blir brukt slik avtalt. (Det er en interesse som ikke bare har et økonomisk perspektiv; erverv av opphavsrettigheter bør ikke tjene som et middel til å gjemme bort verk.) Det forekommer ellers at det er uttrykkelig avtalt eller kan innfortolkes en tilbakekallsrett. Enn videre kan det ikke utelukkes at manglende utnyttelse av ervervet opphavsrett kan føre til at avtalen omgjøres etter alminnelige avtalerettslige regler. Ved den ganske omfattende revisjonen av åndsverkloven i 1995 ble det drøftet om man skulle innføre, slik det da nylig var gjort i Danmark, en generell regel om tilbakekallsrett, men som følge av reaksjonene ved høringen (bl.a. ble det stilt spørsmål om hvorvidt bestemmelsen skulle være preseptorisk eller deklatorisk) valgte Kulturdepartementet å

¹⁰⁹ Åndsverkloven § 39e annet ledd: "I den utstrekning en forlagsavtale gir enerett, plikter forleggeren å utgi verket innen rimelig tid og sørge for utbredelsen på sedvanlig måte. Hvis forleggeren etter at verket er utgitt ikke sørger for at eksemplarer av verket er tilgjengelig for allmennheten innen rimelig tid etter at dette ble krevd av opphavsmannen, kan opphavsmannen si opp avtalen og beholde mottatt honorar." Bestemmelsen gjelder ikke for bidrag til aviser, tidsskrifter eller samleverk, illustrasjoner og oversettelser.

Åndsverkloven § 39f første ledd: "Har opphavsmannen overdratt rett til å utnytte et verk for film, er erververen, hvis ikke annet er avtalt, pliktig til innen rimelig tid å innspille filmverket og sørge for at det blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Blir erververens forpliktelser vesentlig misligholdt, kan opphavsmannen heve avtalen, beholde mottatt honorar og etter bestemmelsene i § 39e kreve erstatning for skade som ikke dekkes av honoraret."

utsette spørsmålet til nærmere vurdering i forbindelse med utarbeidelse av forslag til en ny lov om opphavsrett til åndsverk.¹¹⁰ Kulturdepartementet forbereder nå et forslag til ny lov.

Avtaler om overdragelse av opphavsrett kan også inneholde bestemmelser om adgang til å si opp kontrakter dersom erververen ikke opprettholder bruken av verket. Eksempelvis innholder Normalkontrakten for skjønnlitteratur en bestemmelse om at forfatteren kan si opp avtalen dersom forlaget ikke etter krav fra forfatteren utgir et nytt opplag av en bok som er utsolgt fra forlaget og det har gått tre år fra utløpet av det år siste opplag ble utgitt.

Særskilt pant adskiller seg så vidt mye fra tingsinnsbegrepspant, bl.a. med hensyn til eiers rådighet over pantet, at adgang til særskilt pantsettelse av ervervet opphavsrett uansett må vurderes særskilt opp mot hensynene som ligger til grunn for åndsverklovens regler om opphavsretten og utnyttelsen av den, blant dem også reglene som ivaretar hensynet til allmennhetens tilgang til verkene.

Åndsverkloven er som alt nevnt i mange henseende preget av hensynet til å beskytte opphavsmannen som den presumptivt svakere part i avtaleforhold. Det er en del av bakgrunnen for lovens bestemmelser om overdragelse av opphavsrett

Det kan ikke utelukkes at innføring av adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, selv om den begrenses til å gjelde ervervede rettigheter, kan få betydning for innholdet av avtalene som opphavsmannen inngår. Om adgangen fører til interesse for å benytte opphavsrettigheter som særskilt pant, kan det oppstå et større press på opphavsmenn til å overlate rettighetene med adgang til videreoverdragelse. (Som særskilt pant vil opphavsrettigheten kunne spille en annen rolle for finansiering enn som del i et driftstilbehørspant.)

En slik utvikling vil være uheldig tatt i betraktning hensynene som ligger bak videreoverdragelsesforbudet i åndsverkloven § 39b. Som alt nevnt har forbudet en side til opphavsmannens ideelle interesser. Det er begrunnet ikke bare med det alminnelige kontraktsrettslige utgangspunkt at en kontraktspart som har påtatt seg en forpliktelse ifølge en gjensidig bebyrdende kontrakt, ikke ensidig kan overlate til en annen å oppfylle forpliktelsene; også de særlige personlige aspektene som følger av at kontrakten gjelder bruken av et åndsverk, spiller inn.¹¹¹ (Særskilt pantsettelse vil dessuten ikke som driftstilbehørspant foregi et snev av å holde fast en tilknytning til en bestemt virksomhet, som gjør at muligheten for at erververen av opphavsretten pantsetter rettighetene som del av driftstilbehør kan fortone seg som mindre skremmende.)

Om muligheten til pantsettelse først blir tatt i betraktning, kan dette også føre til et ønske om at rettigheter skal overlates i større omfang, slik at erververen får et enklere og presumptivt mer verdifullt panteobjekt. Det forligger allerede et betydelig press i den retning – for en stor del drevet av ønsker hos produsenter og medieforetak om å kunne bruke verkene i flere sammenhenger og på ulike plattformer – og presset synes å øke. Dette er en utvikling som i sin tur vil kunne føre til svekkelse av den kollektive forvaltningen av rettigheter.

Gjennom kollektiv rettighetsforvaltning tilbys brukerne tilgang til et bredt repertoar. Brukerne kan innhente tillatelse ved å henvende seg ett sted istedenfor til hver enkelt innehaver av rettigheter til de verkene som brukerne ønsker å benytte. Slik forvaltning gir mer effektiv utnyttelse og håndhevelse av rettighetene og bidrar til å avverge at verk brukes ulovlig og uten at rettighetshaverne tjener penger på bruken. Den har også den gunstige effekt at verk som ligger utenfor porteføljene til de store produsentene, og som det ellers kunne være krevende å innhente tillatelse til å bruke, faktisk blir brukt. Kollektiv forvaltning er dessuten en forutsetning for avtalelisenser som ifølge åndsverkloven kan følge av kollektive avtaler, og som medfører at brukerne får tillatelse å bruke verk av utenforstående opphavsmenn, dvs. opphavsmenn som ikke er representert ved forvaltningsorganisasjonen som inngår

¹¹⁰ Se Ot.prp. nr. 15 (1994–95) s. 101 ff.

¹¹¹ Se Ot.prp. nr. 26 (1959–60) s. 69 ad § 26 (som nå er § 39b).

avtalen.¹¹² Åndsverkloven inneholder avtalelisensbestemmelser for bruk av åndsverk i mange sammenhenger der det pga. bruksmåten og -omfanget ikke er praktikabelt å klarere bruken individuelt med den som innehar rettighetene.¹¹³ Dette er et virkemiddel som lovgiver har funnet meget hensiktsmessig, og som det er grunn til å regne med at vil bli foreslått innført på flere områder. Avtalelisens utløses bare når avtalen er inngått av en forvaltningsorganisasjon som på det området avtalen gjelder representerer originære opphavsmenn (og som er godkjent av departementet).¹¹⁴

I dagens situasjon, der opphavsretten – dens innhold og dens berettigelse – er sterkt omdiskutert, kan det dertil være særlig grunn til å ta i betraktning at slik bred overlatelse av rettigheter fra opphavsmenn til medieforetak og andre produsenter, uansett kategori, kan bidra til å svekke opphavsrettens legitimitet. Blant allmennheten oppfattes denne vesentlig å følge av rettens tilknytning til og betydning for individuelle opphavsmenn og -kvinner.

4.6.7 Om særskilt pant og driftstilbehørspant

Det er et særlig behov for at nettopp opphavsrettigheter skal kunne inngå i driftstilbehørspant.

Noen virksomheter går ut på å gjøre verk tilgjengelig for publikum, ved å fremstille og spre eksemplar av verk eller ved å gjøre dem tilgjengelig på annen måte, f. eks. i databaser eller over Internett. Forlag, avisutgivere og produsenter av film, fonogram, datamaskinprogram, dataspill eller gjenstander av kunstindustri er eksempler i så måte. Også i mange andre virksomheter inngår verk i produktene eller tjenestene de leverer. I hvilken utstrekning opphavsrettighetene som en næringsdrivende disponerer er å anse som driftstilbehør og er omfattet av driftstilbehørspant som foretaket måtte stifte, vil bero på de konkrete forholdene, jf. foran pkt. 2.4.2.

Foretak som de nevnte er imidlertid på ingen måte alene om å inneha opphavsrettigheter som utnyttes i virksomheten og kan omfattes av driftstilbehørspant. I nesten enhver virksomhet blir datamaskinprogram brukt som et hjelpemiddel, på grunnlag ervervet rett eller bruksrett (lisens). Innenfor allehånde virksomheter skapes tekster, tegninger, fotografier, programvare, databaser osv., som utnyttes for forskjellige formål innenfor virksomheten, og noe av dette kan bli gjort tilgjengelig også utenfor virksomheten. Verkene bearbeides og det skapes nye verk med utgangspunkt i dem. Utnyttelse av slikt materiale som utgjør driftstilbehør i virksomheten, er betinget av at virksomheten har rett til å fremstille eksemplar av verkene og til å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. (Om begrepet "allmennheten", se pkt. 4.6.2 foran.) Det gjelder enn mer i våre dager, hvor den slags materiale vesentlig eller bare lagres i digital form, og gjøres tilgjengelig på hjemmesider på internett og i interne nettportaler og på annen måte gjennom digitale nettverk i og utenfor virksomheten. Slik bruk av materialet innebærer både eksemplarfremstilling og fremføring, og følgelig utnyttelse av opphavsrett. Uten opphavsrettighetene som gjelder slike bruk, vil den som ved realisasjon av driftstilbehørspantet erverver det fysiske materialet eller filene som gjengir verk, ikke kunne fremstille eksemplar eller gjøre verkene tilgjengelig for allmennheten, og vil dermed kunne være avskåret fra å bruke materialet for de formål det er skapt for.

I sammenhenger som her beskrevet har driftstilbehørspant en klar fordel ved at det ikke er nødvendig å identifisere individuelle panteobjekt. Når rettigheter erverves fra ansatte i kraft av tjenesteforholdet, og også ellers, vil det i mange tilfelle ikke være inngått uttrykkelige, enn si skriftlige, avtaler om opphavsrettighetene. Selv der rettigheter vesentlig erverves utenfra,

¹¹² Se åndsverkloven § 36 ff.

¹¹³ Avtalelisenshjemlene omfatter bl.a. fremstilling av eksemplar i undervisningsvirksomhet og internt i andre virksomheter, digital tilgjengeliggjøring av verk i bibliotek, kringkasting av verk og videresending av kringkastingssendinger.

¹¹⁴ Jfr. åndsverkloven § 38a og bemerkningene til denne i Ot.prp. nr. 46 (2004–2005) s. 152. For avtalelisenshjemler som gjelder også for rettigheter etter åndsverkloven kapittel 5, er det tilsvarende de originære rettighetshaverne som skal være representert i organisasjonen som godkjennes etter denne bestemmelsen.

men ikke er beregnet for utnyttelse i form av omsetning av produkter eller lisensiering av rettigheter, vil antallet opphavsrettigheter som virksomheten gjør bruk av, kunne være betydelig.

Rettighetene som brukes eller er bestemt til bruk som driftstilbehør, kommer inn under pantet etter hvert som de erverves. Når verk utvikles over tid og undergår løpende endringer, vil de kunne komme til stadige nye bearbeidelser, og det kan komme til et punkt der det foreligger et nytt verk. Særlig dataprogram og databaser utvikles på denne måten. Så lenge de tilsvarende rettighetene også erverves parallelt med denne prosessen, slik det typisk skjer når arbeidet utføres av virksomhetens ansatte, vil driftstilbehørspantet løpende fange opp i seg opphavsrett til bearbeidelsene og de eventuelle nye verk.

Fjernes opphavsretten fra listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b over immaterialrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant, ville det innebære en svekkelse av driftstilbehørspantet som virkemiddel, som det i praksis sjelden, for ikke å si aldri, vil være mulig fullt ut å kompensere for gjennom særskilt pantsettelse. Rettighetenes antall og endringstakten, og – for det store antall rettigheter – verdien av rettighetene til det enkelte verk – gjør at for virksomheter flest vil særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter for slik å holde porteføljen samlet, ikke være praktikabelt og neppe regningssvarende. Når mengden verk med tilhørende rettigheter som den enkelte virksomheten disponerer, er stor, vil adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter sjelden være egnet til å opprettholde en slik sammenheng mellom materialet som utnyttes som driftstilbehør, og opphavsretten til det samme materialet, som den som varetas ved driftstilbehørspant. Selv om ambisjonen er begrenset til å påse at de rettighetene som er av vesentlig verdi i sammenhengen, kan følge med driftstilbehøret, vil oppgaven kunne være krevende, særlig om formålet betinger oppfølging for å sørge for at rettighetene til bearbeidelser og nye versjoner pantsettes etterhvert som de kommer til. Adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter kan altså ikke erstatte adgangen til å pantsette dem som del av driftstilbehør.

Om det skulle innføres adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrettigheter, bør opphavsrettigheter fortsatt inngå i driftstilbehørspant.

I tillegg til funksjonene nevnt foran, varetar driftstilbehørspantet sammenhengene mellom opphavsrett og kjennetegnsrett henholdsvis designrett, sml. omtalen foran i pkt. 4.3.5 og 4.4.6.

Vesentlig her er også samspillet med rettigheter etter åndsverkloven kapittel 5. I lovforslaget her i utredningen er flere kapittel 5-rettigheter føyet til i listen over immaterialrettigheter i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b, slik at denne ikke bare omfatter opphavsrett og rett til utøvende kunstners fremføring av et verk. Forslaget er nærmere kommentert i pkt. 5 Merknader til lovforslaget.

Innføres det adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett, bør løsningen av forholdet til driftstilbehørspant følge samme modell som den som er valgt i utkastet som gjelder pantsettelse av designrett og varemerkerett, som er vedlagt utredningen her.¹¹⁵ Det vil være behov for tilsvarende regler for nærstående rettigheter etter åndsverkloven kapittel 5 som for opphavsrett.

Det vil snarere være unntaket enn regelen at særskilt pantsettelse av opphavsrett til enkeltstående verk som inngår i virksomhetens portefølje av rettigheter, vil være hensiktsmessig og formålstjenlig. Det vil typisk være rettighetene som utnyttes for produktene og tjenestene som virksomheten omsetter, herunder lisensierer, som vil en mer langsiktig verdi og som vil kunne være egnet for særskilt pantsettelse. Samtidig er det ikke minst de av rettighetene som kan antas å ha verdi på lang sikt, som det – på grunn av opphavsrettens langvarighet og måten rettighetene ofte utnyttes på (særlig forekomsten av

¹¹⁵ Om dette å se pkt. 4.3.7 og 4.4.8, jfr. pkt. 3.4.7.

enkle lisenser eller tillatelser til bruk) – er grunn til å stille spørsmål om bør kunne pantsettes særskilt eller er egnet som særskilt pant.

4.6.8 Nærstående rettigheter

Nærstående rettigheter er en betegnelse som ofte brukes om rettighetene ifølge åndsverkloven kapittel 5. Det er retten til fotografiske bilder, retten til arbeider som sammenstiller opplysninger, så som databaser og kataloger, utøvende kunstners rettigheter, film- og fonogramprodusentrettigheter og kringkastingsforetaks rettigheter til sine sendinger (gjørne omtalt som signalrettigheter).

Alle betraktningene foran er relevante for retten til fotografiske bilder. Denne retten ifølge åndsverkloven § 43a svarer i det vesentlige til opphavsretten som gjelder for fotografiske verk, både når det gjelder hva slags utnyttelse retten omfatter og ved at fotografen har ideelle rettigheter av samme innhold som dem som gjelder når det fotografiske bildet er et fotografisk verk. Dessuten gjelder bestemmelsene om overdragelse av opphavsrett tilsvarende. (Bestemmelsene i § 43a gjelder for øvrig for alle fotografiske bilder, også de som kvalifiserer som fotografiske verk.)

Tilsvarende gjelder at åndsverk i form av en database eller en annen sammenstilling av opplysninger kan være omfattet også av bestemmelsene i åndsverkloven § 43 om rettigheter til *"et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering"*. Slike arbeider vil være vernet som åndsverk når de på grunn av utvalget av opplysninger eller måten opplysningene er sammenstilt på, har verkshøyde. Også sammenstillinger av verk kan være vernet etter § 43, og, om sammenstillingen oppfyller det nettopp nevnte verkshøydekravet, vil den være vernet som samleverk, jf. åndsverkloven § 5.

En eventuell videre adgang til pantsettelse av rettighetene etter § 43 enn av opphavsrettigheter vil neppe gi opphav til utstrakt bruk av særskilt pantsettelse av § 43-rettigheter, så lenge det betinger at basen ikke inneholder verk og at det kan utelukkes at databasen utgjør et verk.

Men uansett vilkår vil § 43-rettighetene til en database ofte være mindre egnet som særskilt pant av den grunn at databasen endres kontinuerlig eller hyppig. Retten ifølge § 43 gjelder nemlig databasen som en konkret sammenstilling av opplysninger; kriteriene for utvalget av opplysninger og måten de er sammenstilt på er ikke vernet etter § 43. Det vil være betydelig risiko for at databasen er en annen på realisasjonstidspunktet enn på pantsettelsestidspunktet. Selv der hvor databasen ligger fast, vil det kunne være vanskelig å identifisere panterettens gjenstand på en tilfredsstillende måte, jf. pkt. 4.6.4. Skal rettighetene til en database kunne pantsettes særskilt, må panteretten kunne fange opp slike endringer og pantet kunne defineres entydig uavhengig av databasens i nevnte henseende flyktige karakter.

Utøvende kunstners rettigheter etter åndsverkloven gjelder deres fremføring av verk. Som pantsettelsesobjekt er det bare rettighetene som gjelder utnyttelse av opptak av fremføringene som vil være egnet for pantsettelse, ikke retten til kunstnerens levende fremføringer. De fleste opptak gjengir fremføringer der flere kunstnere medvirker. Hensynene som er vektlagt foran under drøftelsen om adgang til pantsettelse av opphavsrett, herunder hensynet til ideelle interesser, gjelder tilsvarende for utøvende kunstners rettigheter. Bestemmelsene i åndsverkloven §§ 39 til 39b omtalt foran gjelder tilsvarende for overdragelse av utøvende kunstners rettigheter.

Fonogram- og filmprodusentrettighetene omfatter opptak som gjengir verk og utøvende kunstners fremføringer som sådanne. Adgang til pantsettelse av slike rettigheter uten at det også er adgang til pantsettelse av utøverrettigheter og opphavsrettigheter, vil være av begrenset interesse.

Det samme gjelder for kringkastingsforetakenes rettigheter. Også for dem er det rettighetene som gjelder opptak (av sendingene) som ville kunne være aktuelle som panteobjekt. Rettighetene som gjelder selve sendingene (signalene) er uegnet.

Skal den som erverver pantsatte utøverrettigheter eller produsentrettigheter ved realisasjon av pantet, kunne utnytte rettighetene, krever det, i alle tilfelle der opptaket gjengir et vernet verk, tillatelse til å utnytte også opphavsretten.

Sammenhengene tilsier at alle disse rettighetene ifølge åndsverkloven kapittel 5 behandles på samme måte som opphavsrett når det er spørsmål om det skal innføres adgang til særskilt pantsettelse. Dog gir argumentene som taler for å begrense en eventuell adgang til særskilt pantsettelse av opphavsrett til å gjelde bare for ervervet opphavsrett, ikke grunnlag for en tilsvarende begrensning for produsentrettighetenes vedkommende.

For utøvende kunstneres og fonogramprodusenters rett ifølge åndsverkloven § 45b gjelder at pantsettelse må ha form av pant i fordringer på vederlag som forvaltningsorganisasjonen som innkrever vederlag fra brukerne, er pliktig til å betale, jf. redegjørelsen foran i pkt. 2.4.1

5. Merknader til lovutkastet

5.1 Innledning

Lovutkastet omfatter endringer i panteloven, patentloven og planteforedlerloven.

I utkastet vedrørende panteloven er tatt inn et nytt kapittel 4a *Avtalepant i immaterialrettigheter*. Det inneholder regler om hvilke rettigheter som skal kunne pantsettes særskilt, om registrering og rettsvern, om eiers adgang til å disponere over pantet og om dekning. Innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter foranlediger også noen endringer i kapittel 1 i loven og i bestemmelsene i § 3-4 om driftstilbehørspant.

Etter utkastet skal patent- og planteforedlerrettigheter som er registrert i patentregisteret henholdsvis plantesortsregisteret kunne pantsettes særskilt etter regler i respektive lov, og panteretten få rettsvern ved registreringen i samme register. Dette gjelder så vel meddelt patent eller planteforedlerrett som søknader og lisenser.

Tilsvarende rettigheter som er basert ikke på norsk, men på utenlandsk registrering og ikke har virkning her i riket, skal kunne pantsettes i medhold av panteloven. For slike utenlandske rettigheter gjelder ifølge utkastet at rettsvern oppnås ved registrering i Løsøreregisteret.

Regler som er felles for panterett i immaterialrettigheter uavhengig av hvilket register panteretten kan registreres i, er plassert i panteloven. Noen av disse er av hensyn til brukerne gjentatt i patentloven henholdsvis planteforedlerloven. Det er regler som har konsekvenser for oppføringen av panteretten i de særskilte registrene.

Reglene som gjelder for pantsettelse i medhold av panteloven, og patentrettslige regler som har sammenheng med slik pantsettelse, bør være samlet i patentloven, supplert med forskrifter der det er nødvendig. Samtidig er det hensiktsmessig å innrette regelverket slik at Patentstyret i det daglige arbeidet med registreringer ikke skal være henvist til å benytte tinglysingsloven og annet "fremmed" regelverk. I utkastet er reglene om panterett foreslått tatt inn som et nytt kapittel 6a i patentloven. Samme tilnærming er valgt i utkastet vedrørende planteforedlerloven, der reglene om panterett er samlet i én ny paragraf – 26a – noe som lar seg gjøre takket være at lovens regler om registrering av plantesorter i stor utstrekning har form av henvisninger til patentlovens regelverk.

Utreder har valgt ikke å utarbeide utkast til endringer i tvangsfullbyrdelsesloven som følge av innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Om det skal gjøres tilpasninger der, bør de gjelde også for tilsvarende utlegg. Når bortses fra bestemmelsen i § 10-3 om at ved begjæring om dekning i immaterialrettigheter som kan registreres i særskilt register, skal utskrift fra vedkommende register legges ved begjæringen istedenfor utskrift fra Løsøreregisteret, synes ikke regelverket å ta hensyn til særlige forhold ved slike rettigheter. Eksempelvis er ifølge § 10-3 kompetent namsmyndighet den som utpekes i § 8-3, nemlig "*namsmannen i det distriktet der løsøret er eller ventes å komme i nær fremtid*".

Om det besluttes å innføre adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, bør reglene om tvangsdekning gjennomgå for å se om det gir grunn til tilpasninger.

5.2 Endringer i panteloven

Til § 1-9 Forfall

I første ledd om panterettens forfall er lagt til en ny bokstav f om forfall når en immaterialrett i medhold av loven som gjelder for den, blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde.

Overføring av patent eller planteforedlerrett kan skje administrativt (jf. patentloven § 18 hhv. planteforedlerloven § 8) eller ved dom (jf. patentloven § 53 hhv. planteforedlerloven § 17). Reglene har sammenheng med at det bare er den som har gjort en oppfinnelse hhv. den

som har foredlet en plantesort, eller den som oppfinnerens eller foredlerens rett er gått over til, som har rett til å oppnå patent eller planteforedlerrett.¹¹⁶

At rettigheten ikke lenger skal gjelde, vil kunne følge av forvaltningsvedtak eller dom, som går ut på at meddelelsen av rettigheten kjennes ugyldig eller at rettigheten av andre grunner ikke skal gjelde lenger. Hjemlene i så måte er patentlovens og planteforedlerlovens bestemmelser om ugyldighet og bestemmelser om opphør av andre grunner, så som patentloven § 51 og planteforedlerloven § 16 om bortfall pga. manglende betaling av årsavgift, patentloven § 54 om avkall på patentrett, og planteforedlerloven § 15 om avkall på planteforedlerrett, og planteforedlerloven § 18 om opphør av planteforedlerrett etter vedtak i Plantesortsnemnda av den grunn at sortseieren ikke tilveiebringer formeringsmateriale for kontroll. Som bortfall må i sammenhengen her regnes også at en søknad om patent henholdsvis søknad om meddelelse av planteforedlerrett, henlegges eller er blitt endelig avslått (ved dom eller forvaltningsvedtak). Lignende regler om overdragelse og bortfall av patent og planteforedlerrett vil foreligge også i andre lands lovgivning om slike rettigheter.

Til § 1-11 Avhendelse av pantet m.v.

Her foreslås føyd til et nytt tredje ledd i form av en henvisning til utkastet til ny § 14-4 som omhandler avhendelse, meddelelse av lisens og andre rettsstiftelser i den særskilt pantsatte immaterialrettigheten.

Plasseringen av denne henvisningsbestemmelsen er valgt med det utgangspunkt at når immaterialrettigheter er pantsatt særskilt, skal meddelelse av lisens i den pantsatte rettigheten likestilles med avhendelse. Om dette vises til merknadene til utkastet til ny § 4-14 og til drøftelsen i pkt. 3.4.5. Plasseringen skal ikke gi noen føringer hva gjelder lovens anvendelse på driftstilbehørspant. (Som nevnt i pkt. 2.4.3 foran blir lisensiering av immaterialrettigheter som inngår i et driftstilbehørspant, i den utstrekning slik bruk ikke anses å medføre at rettigheten trekkes ut av pantet, betraktet som bruk av pantet og dermed omfattet av bestemmelsene i panteloven § 1-7.)

Utreder vil ellers bemerke at det kan være grunn til ved innføring av bestemmelser om adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter også å gi bestemmelser om avhendelse og lisensiering av immaterialrettigheter som det er tatt utlegg i.

Til § 3-4 Hva panteretten omfatter

I utkastet er patent og planteforedlerrett fjernet fra listen i annet ledd bokstav b over immaterialrettigheter som kan omfattes av driftstilbehørspant. Med det følger også at bruksrett til en oppfinnelse eller en plantesort ikke vil være omfattet av panterett som følger av paragrafens tredje ledd.

Løsningen er begrunnet i pkt. 4.1.5 jf. 3.4.7. Endringen krever at det gis overgangsregler. Se merknadene til disse nedenfor.

I listen i annet ledd bokstav b ifølge utkastet er føyet til rett til database m.v. ifølge åndsverkloven § 43, film- og fonogramprodusenters rettigheter etter åndsverkloven § 45 og ervervet rett til fotografisk bilde (dvs. rettigheter etter åndsverkloven § 43a).

Når utreder – strengt tatt utenfor mandatet fra departementet – foreslår disse endringene, er det fordi det er uhensiktsmessig at driftstilbehørspantet er avgrenset slik at det omfatter bare opphavsrett og utøvende kunstneres rettigheter, men ikke produsentrettigheter og rettigheter til kataloger og lignende sammenstillinger av opplysninger, og heller ikke rettigheter til fotografiske bilder. Endringer i åndsverkloven etter at panteloven ble vedtatt i 1980 (omtalt i

¹¹⁶ Jfr. patentloven § 1 og planteforedlerloven § 1.

pkt. 2.4.1) og den teknologiske utvikling med de konsekvenser den har fått i form av utvidet eller ny bruk av prestasjoner som er beskyttet etter åndsverkloven kapittel 5, og særlig forekomsten av elektroniske (digitale) databaser, i alle slags virksomheter, gjør at disse rettighetene nå spiller en betydelig større rolle som driftstilbehør, enn de gjorde i 1980.¹¹⁷

Rettighetene etter § 43 gjelder frembringelser i form av *"et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering"*. I særdeleshet databaser vil i mange tilfelle utgjøre et vesentlig driftstilbehør – av typen "annet utstyr", jf. "Kunderegister-dommen" (Rt. 1992 s1629, omtalt foran i pkt. 2.4.1). Om immaterialrettighetene som er nødvendige for utnyttelse av databasen som sådan, ikke følger med ved realisasjon av pantet, vil adgangen til utnyttelse av databasen være heller begrenset. Retten ifølge åndsverkloven § 43 gjelder bruk av *"hele eller vesentlige deler av"* databasens innhold ved å fremstille eksemplar av den og ved å gjøre den tilgjengelig for allmennheten, og dertil også *"gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler"* av den.

Fotografier og opptak (lydopptak eller film) blir ofte brukt på virksomhetens hjemmesider og i virksomhetens databaser og interne opplæringsarbeid, noe som betinger rett til eksemplarfremstilling og rett til tilgjengeliggjøring for allmennheten etter reglene i åndsverkloven § 43a henholdsvis § 45.

Dessuten kan utnyttelse av opphavsrettigheter eller utøvende kunstnerens rettigheter være betinget av at man også har rettigheter ifølge åndsverkloven § 43, § 43a eller § 45. At disse rettighetene ikke kan omfattes av driftstilbehørspantet kan dermed få konsekvenser for verdien av opphavsrettigheter eller utøvende kunstneres rettigheter som inngår i et driftstilbehørspant.

Som forklart i pkt. 2.4.1 gjelder rettighetene etter § 43 også for databaser og andre sammenstillinger som kvalifiserer som åndsverk og derfor er gjenstand for opphavsrett, og rettighetene etter § 43a gjelder også for fotografiske verk. Når disse rettighetene ikke er tatt med i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b, utelukkes også opphavsrett til slike verk fra å inngå i driftstilbehørspant.

Fotografier brukes i stor utstrekning sammen med tekst, på forskjellige plattformer, og når driftstilbehørspantet omfatter opphavsrett til slike tekster, vil rettigheter til fotografiene som illustrerer teksten ikke inngå i pantet.

Er rettigheter til åndsverk som inngår og utnyttes i en database pantsatt som driftstilbehør, vil pantet kunne realiseres for så vidt rettighetene kan videreoverdras for utnyttelse uavhengig av databasen som verkene inngår i, men da ikke som del av databasen. Den som ved realisasjon av driftstilbehørspantet erverver opphavsrettigheter til verkene, må dertil, i mangel av § 43-rettighetene, påse at verkene ikke blir brukt på en måte som krenker disse rettighetene til databasen.

Utnyttelse av utøvende kunstneres rettigheter som inngår i et driftstilbehørspant, vil alltid være knyttet til utnyttelse av opptak av en fremføring. Følgelig vil den som erverver driftstilbehøret ved realisasjon av pantet, for å kunne utnytte slike rettigheter som gjelder eksisterende opptak, være avhengig av å få tillatelse fra den som innehar produsentrettighetene til opptaket.

Etter forslaget skal det være et vilkår for at retten til et fotografisk bilde skal kunne inngå i et driftstilbehørspant, at retten er ervervet. Hensynene som begrunner at det bare er *ervervet* opphavsrett som kan omfattes av driftstilbehørspantet, gjelder på samme måte for retten til fotografiske bilder som de gjør for retten til fotografiske verk. Slike hensyn gjør seg ikke gjeldende på samme måte for rettighetene ifølge § 43 og § 45.

¹¹⁷ Det er, som antydnet i pkt. 2.4.1, grunn til å mistenke at utelatelsen av rettighetene etter åndsverkloven § 43 og § 45 og retten til fotografiske bilder, ikke var tilsiktet; den er ikke begrunnet i forarbeidene til panteloven, jf. omtalen foran i pkt. 2.4.1.

For alle disse rettighetene gjelder at de, i motsetning til opphavsrett og utøvende kunstners rettigheter, kan oppstå direkte hos en juridisk person.

Retten til et fotografisk bilde tilkommer den som har laget det. Det er vanligvis fotografen. Det kan ikke ses at det foreligger noe påtagelig behov for å pantsette rettigheter til fotografiske bilder som den som pantsetter sitt driftstilbehør, selv har retten til som originær rettighetshaver. Dette vil typisk være automatisk genererte fotografier som eksempelvis overvåkningsbilder. (Det hindrer ikke at eksisterende eksemplarer av disse bildene kan omfattes av driftstilbehørspant, siden eiendomsretten til eksemplarene er uavhengig av fotografirettighetene. Med eiendomsretten følger ingen rett til å fremstille eksemplarer eller til å gjøre fotografiet tilgjengelig for allmennheten, men eksemplarer som er overdradd med rettighetshavers samtykke, kan fritt vises offentlig.¹¹⁸)

Når det gjelder databaser og andre sammenstillinger som en virksomhet har originære rettigheter til etter § 43, vil situasjonen være en annen. Vilkåret for å oppnå rettigheter etter § 43 er at arbeidet sammenstiller et større antall opplysninger eller er resultatet av en vesentlig investering. Det kan være betydelige verdier som ligger i en database som virksomheten har de originære rettighetene til. Det vil gjerne nettopp være vesentlige investeringer som virksomheten har gjort, som begrunner beskyttelsen etter § 43.

Rettighetshaver her er den som "frembringer" arbeidet. Om denne heter det i Ot. prp. nr. 85 (1997–98) som gjennomførte databasedirektivet¹¹⁹, på side 41: *"Frembringeren av arbeid etter § 43 er den som står ansvarlig for produktets tilblivelse, hva enten dette er en fysisk eller juridisk person. For databaser er det i direktivet presisert at det er den som tar initiativet til og bærer risikoen for investeringen som er rettighetshaver. Dette betyr at en arbeidstaker sjelden vil anses å være frembringer av slike arbeider som vernes etter bestemmelsen."*

Det vil følgelig ofte være slik at rettighetene til en database som ikke kvalifiserer som verk, er originære rettigheter på virksomhetens hånd og derfor ikke vil kunne omfattes av driftstilbehørspant dersom dette for slike rettigheters del skal være begrenset til å gjelde ervervede rettigheter. Derfor er forslaget om å ta § 43-rettigheter inn i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b ikke begrenset til å gjelde ervervede rettigheter.

Om den aktuelle databasen også er omfattet av opphavsrett, vil ervervskriteriet like fullt gjelde for rettigheter til databasen som sådan. Mens det kan være ganske vanskelig å ta stilling til om et fotografi kvalifiserer som fotografisk verk eller "bare" er et fotografisk bilde, vil det vanligvis være vesentlig enklere å skille mellom databaser som utgjør verk og databaser som omfattes bare av § 43-rettigheter (eller faller utenfor også § 43). For at en database eller annen sammenstilling av opplysninger skal være gjenstand for opphavsrett, må sammenstillingen enten på grunn av utvalget av opplysninger eller på grunn av måten de er sammenstilt på, oppfylle verkshøydekravet (jf. pkt. 2.2.1 foran). Når det foreligger en slik database, vil man stå overfor de problemstillingene som er årsaken til at det bare er ervervede opphavsrettigheter som tillates pantsatt som driftstilbehørspant (jf. fremstillingen foran i pkt. 2.4.1).

Hva gjelder databaser som bare omfattes av § 43, vil man normalt ikke risikere slike uklarheter om innhold eller rekkevidde av rettighetene som erverves etter realisasjon av pantet, som er bakgrunnen for begrensningen av adgangen til pantsettelse av opphavsrett.

Uansett er ervervskriteriet et vilkår for at rettighetene til de enkelte verk som blir gjengitt som del av materialet i en database, skal kunne inngå i et driftstilbehørspant som omfatter databasen. I denne sammenheng vil ervervskriteriet ikke by på problemer i praksis. Når verk utnyttes i en database som er frembragt av en juridisk person, skal opphavsrettigheter som

¹¹⁸ Dette følger av åndsverkloven § 20, som gjelder tilsvarende for fotografiske bilder som omfattes av åndsverkloven § 43a. Her skal også nevnes at rettigheter etter åndsverkloven ikke er til hinder for at åndsverk eller prestasjoner som er vernet etter åndsverkloven kapittel 5, blir brukt i forbindelse med etterlysning, etterforskning eller som bevismiddel, jf. åndsverkloven § 27 annet ledd som gjelder tilsvarende for rettighetene etter kapittel 5.

¹¹⁹ Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser.

er nødvendige for denne bruken av verkene, være ervervet av det aktuelle foretaket. Et annet spørsmål er om de ervervede opphavsrettighetene kan pantsettes som del av driftstilbehøret (sammen med rettighetene til databasen), noe som er betinget av at pantsetter har rett til å overdra dem.¹²⁰

Det som her er sagt om forholdet mellom § 43-rettigheten og rettighetene til verk som inngår i en database, gjelder tilsvarende for forholdet mellom § 43-rettigheter og utøvende kunstners rettigheter henholdsvis rettigheter til fotografiske bilder.

Ikke minst hensynet til å kunne pantsette rettighetene i en database som utgjør driftstilbehør, tilsier at også film- og fonogramprodusentrettigheter ifølge åndsverkloven § 45 bør kunne omfattes av driftstilbehørspant. Mange bedrifter benytter film og lydopptak internt i opplæring eller informasjonsøyemed, eller utad i sin presentasjon av bedriften og dens virke, varer eller tjenester.

Disse rettighetene oppstår hos den som tilrettelegger for og bekoster produksjonen av filmen henholdsvis lydopptaket. Dette kan være en juridisk person, f. eks. den virksomheten som benytter filmen som driftstilbehør. En begrensning av adgangen til pantsettelse av produsentrettighetene etter § 45 til bare å gjelde ervervede rettigheter vil derfor ikke være hensiktsmessig og er neppe påkrevet. Om filmen er gjenstand for opphavsrett – typisk ved at den anses som et filmverk – vil produsentrettighetene ikke kunne utnyttes uten at de tilsvarende opphavsrettighetene følger med. Disse rettighetene vil regelmessig være ervervet av produsenten og, i de tilfelle der pantsetter har ervervet produsentrettighetene, være overlatt sammen med disse, og da vil også dette vilkåret for pantsettelse av opphavsretten være oppfylt.

Utreder har oppfattet det slik at man i filmbransjen ikke har interesse for at § 45-rettighetene skal bli omfattet av driftstilbehørspant. Om man legger til grunn at disse rettighetene også når de er på produsentens hånd og er opparbeidet med sikte på lisensiering, vil kunne utgjøre driftstilbehør og bør omfattes av adgangen til pantsettelse av driftstilbehør (sml. drøftelsen i pkt. 2.4.2 foran), er det spørsmål om det bør settes som vilkår for pantsettelse av rettighetene at filmen eller fonogrammet er offentliggjort. Derfor er dette vilkåret tatt inn i utkastet, men satt i klammer. (Så snart filmen eller fonogrammet med produsentens samtykke er gjort tilgjengelig for allmennheten, vil dette vilkåret være oppfylt, jf. åndsverkloven § 8 første ledd som gjelder tilsvarende for produsentrettighetene etter § 45.) Dersom bedriften i eksempelet foran har ervervet rettighetene og brukt filmen ved intern opplæring, vil den – forutsatt at produsenten har samtykket – i de fleste tilfelle ble ansett som offentliggjort.

Rettighetene etter § 45 gjelder likeledes for kringkastingsforetaks film- eller fonograminnspillinger, også når disse er gjort med sikte på utnyttelse i foretakets sendinger. Når det her ikke foreslås at kringkastingsforetaks rettigheter etter åndsverkloven § 45a skal føyes til listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b, skyldes det at disse rettighetene gjelder utnyttelse som skjer på grunnlag av selve kringkastingsendingene (signalene). De er derfor i utgangspunktet uegnet for pantsettelse, også i form av driftstilbehørspant. Når opptak som foretaket har gjort av sine sendinger, skal benyttes til annet formål enn kringkastingsendinger, er det rettighetene ifølge åndsverkloven § 45 som gjelder.

Til ny § 4-12 Immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt

I første ledd listes opp immaterialrettigheter som er knyttet til registrering i særskilt register og som skal kunne pantsettes særskilt etter bestemmelser fastsatt i vedkommende immaterialrettslov. Rettighetene som er angitt her gjelder patent og patentsøknader, samt bruksrett (lisens) til en oppfinnelse som er gjenstand for patent eller patentsøknad, som skal

¹²⁰ Reglene om overdragelse av opphavsrettigheter er omtalt i pkt. 2.2.2.

kunne pantsettes i medhold av patentloven, og planteforedlerrett og søknader om meddelelse av planteforedlerrett, samt bruksrett til plantesort som omfattes av planteforedlerrett eller søknad, som skal kunne pantsettes i medhold av planteforedlerloven. Om dette vises til drøftelsen i pkt. 4.1.2 samt til merknadene nedenfor til utkastet til ny § 50b i patentloven og til ny § 26a i planteforedlerloven.

I annet ledd gis adgang til å pantsette patent- og planteforedlerrettigheter som er gjenstand for særskilt registrering i utenlandsk register, men ikke har virkning her i riket og følgelig ikke vil være omfattet av adgangen til pantsettelse omtalt i første ledd. Det vises til kommentarene om dette foran i pkt. 4.1.2 og 4.2.

Etter forslaget er det intet til hinder for at også en ideell del av et sameie i et patent eller en planteforedlerrett skal kunne pantsettes. Her følges regelen i panteloven § 1-3 tredje ledd. Selv om det er en del utfordringer forbundet med en slik pantsettelse, ser ikke utreder noen grunn til å begrense pantsettelsesadgangen slik at denne muligheten utelukkes.

Pantsettelse av en funksjonell del av et patent eller en patentsøknad, f. eks. retten til å bruke oppfinnelsen innenfor rammen av ett underkrav i patentet, ikke andre, er det derimot ikke rom for, da det vil kunne få som følge en tilsvarende deling av retten til patentet. En slik deling vil derimot kunne forekomme når det som pantsettes er en lisens, i og med at lisensen kan være avgrenset på en måte som nevnt.

Til ny § 4-13 Rettsvern og registrering

Denne paragrafen inneholder i første ledd bestemmelser om rettsvern.

For panterett som omhandlet i utkastet til ny § 4-12 første ledd skal gjelde at panteretten får rettsvern ved registrering i vedkommende register, det vil her si patentregisteret hhv. plantesortregisteret.

Panterett som avtales med hjemmel i § 4-12 annet ledd skal få rettsvern ved registrering i Løsøreregisteret. Hvor langt slik pantsettelse vil få rettsvern i det landet som rettigheten gjelder for, vil bero på rettsreglene der, herunder lovvalgsregler. Variasjonen med hensyn til adgang til pantsettelse av immaterialrettigheter og hvilke regler som gjelder for slik pantsettelse, er stor. Men også når et lands regler åpner for at norske foretak kan pantsette sine rettigheter i vedkommende land, vil pantsettelse her i riket, med det rettsvern som oppnås ved registrering i Løsøreregisteret, etter omstendighetene kunne være av interesse.

I utkastet til ny § 50c i patentloven er tatt inn regler om prioritet mellom pantsettelser som er registreres i patentregisteret. Sammen med de foreslåtte endringene i kollisjonsregelen i patentloven § 44 femte ledd blir reglene der om prioritet mellom panterettene de samme som dem som følger av tinglysingsloven § 34 som viser til samme lov §§ 20 og 21, og som vil gjelde for panterett som registreres i Løsøreregisteret. Om begrunnelsen for disse reglene vises til punktene 3.4.4, 4.1.2 og 4.1.3 og til merknadene til utkastet til endringer i patentloven § 44 og til ny § 50c i patentloven.

Annet ledd omhandler legitimasjon av rettsforhold ved registrering av panteretten. Bestemmelsene i annet ledd første og annet punktum har en parallell i forslaget til ny § 55d i patentloven. Siden panteretten som registreres i Løsøreregisteret bare kan gjelde rettigheter som er registrert i et utenlandsk register, er det i tillegg behov for en regel om dokumentasjon av slik registrering. En slik regel er tatt inn i tredje punktum.

Til ny § 4-14 Avhendelse og lisensiering av pantsatt immaterialrettighet m.v.

Paragrafen omhandler eiers rett til å disponere over pantsatt immaterialrettighet ved avhendelse og lisensiering og andre frivillige rettsstiftelser.

Ifølge første ledd skal det for immaterialrettigheter som omfattes av ny § 4-12 første ledd gjelde en tilsvarende regel som hovedregelen i § 1-11 første ledd hvoretter eier står fritt såfremt ikke annet er avtalt. Regelen blir her den samme som ved pant i andre formuesgoder som det finnes særskilt register for der rettigheter er ordnet etter formuesgodene som registreres der.

Annet ledd gjelder avhendelse og lisensiering av, samt andre rettsstiftelser i, immaterialrettigheter som er pantsatt i medhold av ny § 4-12 annet ledd, og følger mønsteret fra § 1-11 tredje ledd. Det må kunne legges til grunn at man i disse tilfelle vanligvis vil regulere adgangen til avhendelse og lisensiering på en hensiktsmessig måte i panteavtalen.

Om bakgrunn og begrunnelse for disse forslagene vises til pkt. 3.4.5.

Til ny § 4-15 Avtale om dekning i særskilt pantsatt immaterialrettighet

Begrunnelsen for forslaget her er at markedet for omsetning av immaterialrettigheter, enten det er ved salg eller ved lisensiering, er så vidt spesielt at det kan være behov for spesialkompetanse som namsmyndigheten ikke har tilgang til, og at det kan være behov for å gjennomføre dekning på andre måter enn de som namsmannen råder over.

Det legges til grunn at etter definisjonen i panteloven § 1-1 fjerde ledd regnes ikke de særskilte immaterialrettsregistrene som realregistre. Følgelig vil også bestemmelsen i panteloven § 1-14 annet ledd om rett for den som har etterstående prioritet, til å kreve en bedre prioritert panthaver utløst, gjelde.

Det antas at tvangsdekning som gjelder panterett i immaterialrettigheter, bør følge reglene i tvangsfullbyrdsloven kapittel 10, dvs. at det i § 10-2 bokstav a føyes til en henvisning til det nye kapittel 4a i panteloven. Det vil gi samme regime for tvangsdekning i utlegg i immaterialrettigheter, jf. § 10-2 bokstav b. Dekningsmåten vil da følge av lovens § 10-13: *"Blir det søkt tvangsdekning i andre formuesgoder enn de som er nevnt foran, bestemmer namsmannen, etter særskilt å ha forelagt dekningsalternativene for partene, på hvilken måte dekningen skal skje. Det kan besluttet salg, utleie, at en fordring skal anvises saksøkeren til innkreving eller, når det er lovlig adgang til det, at rettigheten skal utøves ved en bestyrer etter regler som namsmannen fastsetter. Det kan også besluttet at formuesgodet skal selges ved en auksjon holdt av namsmannen etter reglene i kapittel 8 avsnitt III."*

5.3 Endringer i patentloven

Bestemmelser om pantsettelse foreslås tatt inn i et nytt kapittel 6a *Pantsettelse*, altså mellom kapittel 6 *Lisens, overdragelse m.m.* og kapittel 7 *Patentets opphør*.

Utreder var fristet til å foreslå bestemmelsene plassert i kapittel 6 som ny §§ 44a ff. – det ville avspeile den nære sammenhengen mellom reglene i §§ 43 og 44 og pantsettelsesreglene – og å gi reglene om tvangslisens i §§ 45 ff. et eget kapittel 6a Tvangslisens. Kapittel 6 skulle da kunne omdøpes til Overdragelse, lisens og pant. I respekt for historien har utreder valgt ikke å forfølge den tanken.

I det foreslåtte nye kapitlet fastsettes hva som kan pantsettes og regler om registrering og om rettsvern og prioritet mellom panteretter. Reglene om ekstinksjon som følge av registrering er i sin helhet lagt til § 44 femte ledd.

Som nevnt i de innledende merknadene i pkt. 5.1 er reglene som gjelder registrering av pant i patentregisteret og andre regler vedrørende panterett i patenter, som har en side til patentrettslige forhold, plassert i patentloven. Reglene er utformet med tanke for at Patentstyret i det daglige arbeidet med registreringer skal kunne holde seg til patentloven med forskrifter. Med patentloven § 69 skal Kongen og Patentstyret ha den nødvendige

hjemmel for å gi supplerende bestemmelser om patentregisterets håndtering av registreringer av panterett.

Til § 44

Tredje ledd annet punktum i gjeldende lov lyder: *"Om registrering av utlegg gjelder bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd."* I utkastet er den erstattet med en bestemmelse om registrering av pant i sin alminnelighet, som viser til kapitlet om panterett. Der er henvisningen til tvangsfullbyrdelsesloven foreslått tatt inn i ny § 50d.

Paragraf 44 femte ledd omhandler kollisjoner mellom rettsstiftelser i patent. Bestemmelsen lyder:

"Frivillig overdragelse av patent eller meddelelse av lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro."

Det antas at bestemmelsen også får anvendelse ved kollisjoner mellom frivillige overdragelser eller meddelelser av lisens og utleggsforretninger.

I utkastet er det foreslått å utvide bestemmelsen til å gjelde også for kollisjoner mellom frivillige pantsettelse og mellom slike pantsettelse og frivillige overdragelser eller meddelelser av lisens, samt kollisjoner mellom slike rettsstiftelser og utleggsforretninger. Hva gjelder kollisjoner mellom panteretter gir dette samme regel som den som gjelder for panterett som registreres i Løsøreregisteret (jf. tinglysingsloven § 34, jfr. §§ 20 og 21). Om begrunnelsen for dette forslaget vises til pkt. 4.1.3.

Videre er det i samme ledd foreslått tilføyd som nytt annet punktum en prioritetsbestemmelse for det tilfelle at flere rettstiftelser i form av frivillige overdragelser, meddelelser av lisenser eller pantsettelse meldes til registrering samme dag. Den går ut på at prioriteten skal følge den rekkefølge som rettsstiftelsene er avtalt i, med mindre annet følger av bestemmelsene i forslaget her til ny § 50c i patentloven som omhandler prioritet mellom panteretter. Det antas at denne regelen i § 44 samsvarer med det som er gjeldende rett for forholdet mellom overdragelser og meddelelser av lisenser.

I ny § 50c fjerde ledd er regelen i tilfelle der flere panteretter meldes til registrering samme dag, at de får lik prioritet om ikke annet er avtalt, men slik at utlegg går foran frivillige pantsettelse. Mønsteret her er tinglysingsloven § 20, som ifølge samme lovs § 34 gjelder tilsvarende ved registrering i Løsøreregisteret. Dette er imidlertid ikke en hensiktsmessig regel når det er spørsmål om prioritet mellom overdragelser eller lisenser, eller mellom slike rettsstiftelser og panterett.

Til ny § 50b Hva panteretten omfatter

Utreder har, etter mønster fra den svenske patentloven, valgt å omtale panteobjektene som henholdsvis patent, patentsøknad og lisens. Mens patent er definert som en rettighet, er en søknad nødvendigvis ikke det, men søknaden gjelder meddelelse av en rettighet. Det er åpenbart at når man pantsetter en søknad, gjelder panteretten den rett som søknaden fører til dersom den vinner frem. Om realiteten her vises også til merknader i pkt. 4.1.2. Språklig sett fremstår denne løsningen som klart den enkleste. Lisens er definert gjennom patentloven § 43, som en rett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed.

Kriteriene for når en patentsøknad kan pantsettes er valgt ut fra hensynet til å "låse" panteobjektet, slik at dette blir entydig identifisert. Det er vesentlig at retten til en oppfinnelse ikke kan pantsettes på annen måte enn ved pantsettelse av et meddelt patent eller en patentsøknad som er under behandling, dvs. at søknaden er registrert inngitt til Patentstyret.

Dette må også ses i sammenheng med at det ikke anbefales adgang til å pantsette "know-how".

Denne låsningen videreføres også gjennom bestemmelsen i annet ledd om at panteretten følger med når en søknad avdeles eller utskilles fra den opprinnelig inngitte, pantsatte patentsøknaden – slik at samtlige søknader som har utspring i den opprinnelige søknaden som ble pantsatt, omfattes av panteretten – og ved bestemmelsene om at med pantsettelsen av en patentsøknad følger panterett i patentet som meddeles i følge søknaden. I denne prosessen vil det kunne skje en viss endring av panteobjektet, men innenfor den låste rammen som følger av den opprinnelige patentsøknaden – enten det er en norsk søknad eller en internasjonal søknad, som er registrert i patentregisteret, eller det er en europeisk patentsøknad som er kunngjort i henhold til § 66g.

Når det presiseres at lisensen som kan pantsettes er en overførbar bruksrett, er det for å vise at panteretten gjelder lisenstakers rett til å utnytte oppfinnelsen. Det er følgelig lisenstaker som vil kunne benytte denne muligheten til pantsettelse. Lisensgivers rettigheter ifølge en lisensavtale er ikke omfattet her. (Noe annet er hvilke rettigheter en panthaver som har pant i et patent eller en patentsøknad, vil ha med hensyn til de lisenser som er gitt på grunnlag av den pantsatte retten. Det vil bero på avtale.) Lisensgivers fordring på lisensavgift vil kunne pantsettes som fordring. Presiseringen av at bruksretten må være overførbar, må ses på bakgrunn av bestemmelsene i patentlovens § 43 om at lisens ikke kan overdras med mindre annet *"er eller må anses å være avtalt"*. (Dessuten gir det en påminnelse om at bruksretten ifølge en tvangslisens ikke kan pantsettes, jf. bestemmelsen i patentloven § 49 tredje ledd om at en tvangslisens bare kan overlates til andre i forbindelse med virksomheten som tvangslisens *"utnyttes i eller tok sikte på å skulle utnyttes i"*.) Utreder legger til grunn at det utformes registreringsblanketter der det skal bekreftes at dette kravet er oppfylt. Kravet om at lisensen skal være registrert, har sammenheng med behovet for en entydig definisjon av panteobjektet.

Til ny § 50c Rettsvern

Bestemmelsene om rettsvern bygger på de alminnelige normer som gjelder ved registrering.¹²¹ Det avgjørende tidspunktet for å oppnå rettsvern er anmeldelsen til registrering. Det gjelder registrering av panteretter i andre registre, og det er det samme tidspunktet som ifølge patentlovens § 44 er avgjørende ved kollisjon mellom overdragelser og lisenser.

Bestemmelsene i tredje ledd om prioritet mellom panthavere samsvarer med det som er de vanlige regler ved registrering av pant (sml. tinglysingsloven § 20). Det synes hensiktsmessig å samle bestemmelsene om ekstinksjon i § 44 femte ledd.

Også bestemmelsene i fjerde ledd, om prioritet mellom begjæringer om registrering av panterett som innkommer til Patentstyret samme dag, følger mønsteret i tinglysingsloven § 20. Dette vil gi samme prioritetsløsning som den som gjelder når panterett registreres i Løsøreregisteret.

Som nevnt foran i merknadene til forslaget til nytt annet punktum i § 44 femte ledd, antar utreder at i mangel av tilsvarende prioritetsregler i patentloven gjelder at om det noen gang skulle hende at det samme dag inngis flere begjæringer om registrering av overdragelse eller lisenser, vil rettsstiftelsene bli gitt prioritet i den rekkefølge de har funnet sted. Det kunne være grunn til å overveie om ikke samme løsning bør velges når pantsettelser meldes til registrering etter patentloven, selv om det ikke samsvarer med de reglene som gjelder for andre registre som er ordnet etter formuesgoder. (I den svenske patentloven er det denne

¹²¹ Betegnelsen rettsvern vil med dette forekomme i to ulike betydninger i samme lov, sammenlign patentloven kapittel 9 *Bestemmelser om rettsvern m.m.* Terminologien er så innarbeidet i de to ulike sammenhenger betegnelsen brukes i, at dette likevel vil være hensiktsmessig begrepsbruk. Det er vanskelig å finne alternativ i så måte.

normen som gjelder for prioritet mellom panterettigheter.) I alle fall kan det være grunn til å gjøre en slik overveielse dersom man velger ikke å følge utreders forslag om å tillate pantsettelse av "utenlandsk" patentrett og følgelig ikke vil ha behov for å ta hensyn til samlet pantsettelse av norske og utenlandske rettigheter.

Bestemmelsene i siste ledd dekker de regler som ifølge tinglysingsloven § 34 gjelder for registreringer i Løsøreregisteret, og som ikke er dekket av de foregående ledd i nærværende forslag. Dette er regler som i gitte situasjoner kan være relevante for patentregisteret, men som man ikke vil måtte forholde seg til i det daglige. Det antas at ved registrering av utlegg i patentregisteret anvendes tinglysingslovens regler analogisk, eksempelvis bestemmelsen i tinglysingsloven § 30 om at for panterett som er stiftet ved utleggsforretning, faller virkningen av registreringen bort fem år etter at forretningen er registrert.

Til ny § 50d Registrering av panterett

Her er tatt inn regler om hvem som kan begjære registrering av panterett og dokumentasjon i den forbindelse. Henvisning til tvangsfullbyrdslovens § 7-20 niende ledd, som i dag står i patentlovens § 44 tredje ledd annet punktum, foreslås tatt inn her.

Nødvendig hjemmel for fastlegging av avgift etter bestemmelsen i paragrafens siste ledd finnes i patentloven § 68.

Til ny § 50e Bortfall av panterett

Bestemmelsen i ny § 50e svarer til forslaget til ny bokstav f i panteloven § 1-7. Det vises til merknadene til denne, samt de innledende merknadene til forslaget til endringer i patentloven.

Til ny § 50f Sletting av registrert panterett

Bestemmelsen gir et enkelt uttrykk for når registrering av pantrett skal slettes. Det som her står vil følge av henvisningen til tinglysingsloven i § 50c fjerde ledd. Når regelen likevel (under tvil) er forslått tatt inn som en særskilt bestemmelse i patentloven, skyldes det tilnærmingen redegjort for i innledningen til merknadene her i pkt. 5.3 til forslagene vedrørende patentloven.

Til ny § 50g Avtale om dekning i pantet

Forslaget til ny § 50g svarer til forslaget til ny § 4-15 i panteloven. Den er satt i klammer fordi utreder er i tvil om hvorvidt det er grunn til å gjenta bestemmelsen i patentloven, og om plasseringen i tilfelle det ikke skal gis adgang til særskilt pantsettelse av rettigheter til patenter som ikke har virkning i Norge, slik forslått her i ny § 4-12 annet ledd i panteloven. I andre tilfelle der det er gitt en slik særskilt regel om dekning i pantet, er den lagt til særloven som hjemler pantsettelsen, således i lov av 26. mars 2004 om finansiell sikkerhetsstillelse.

Til §§ 52b, 54 og 64

Hensynet til panthavers interesser tilsier at panthaver skal varsles når det settes i gang en prosedyre som kan resultere i at patentet som panteretten gjelder blir kjent ugyldig. Her er det nærliggende å se hen til lovens regler om varsel til lisenshavere. Det gjelder regler om at lisenshaver skal varsles både når det reises søksmål etter § 52 om at patentet skal kjennes helt eller delvis ugyldig, jf. varslingsregelen i § 64 første ledd første punktum, og når det begjæres administrativ overprøving etter § 52b, jf. varslingsregelen i denne paragrafens fjerde ledd annet punktum. Varslingsregelen i § 64 gjelder også når det reises søksmål om

overføring av patent etter § 53 eller krav om meddelelse av tvangslisens. Slik likestilling av panthaver med lisenshavere er foreslått ved tilføyelser i nevnte varslingsregler.

Videre bør panthaver som reiser inngrepssak ha samme varslingsplikt som en lisenshaver har i så måte. En bestemmelse om dette er foreslått tilføyd i § 64 annet ledd som nytt annet punktum. Hvorvidt panthaver har adgang til å reise søksmål, vil bero på ellers gjeldende regler om rettslig interesse. Det kan også være avtalt med patenthaver at panthaver skal ha slik søksmålsrett.

I det hele er det flere temaer som gjelder panthavers stilling i forbindelse med behandling av patentsøknaden, patenthavers forvaltning av sitt patent og andre begivenheter som gjelder patentet, som bør overveies regulert i panteavtalen. Med den kunngjøringspraksis som Patentstyret skal følge, ligger det for øvrig til rette for at panthaver kan følge med.

På et par ytterligere punkter er det likevel viktig å sikre panthavers interesse særskilt. Det gjelder for det første spørsmålet om panthavers stilling når patenthaver vil gi avkall på patentet etter bestemmelsene i § 54, med den virkning at Patentstyret skal erklære patentet for opphørt. Ifølge § 54 annet ledd kan så ikke skje så lenge det hefter et utlegg på patentretten. Bør panthaver i følge en frivillig pantsettelse gis det samme vernet for sin panterett som det utleggshaver har gjennom denne bestemmelsen i § 54, eller bør spørsmålet utelukkende anses som et avtaleanliggende, i det patenthavers avkall på patentet skal kunne anses som mislighold? Det skal her nevnes at i Finland er i denne henseende panterett likestilt med utlegg, mens den tilsvarende bestemmelsen i Sverige ikke gir avtalepanthaver samme vern. Der gjelder at patentet ikke kan erklæres opphørt så lenge det er tatt utlegg eller arrest i det. I forslaget her til en tilføyelse i panteloven § 54 annet ledd behandles panthaver likt uavhengig av om panteretten følger av frivillig pantsettelse eller av utleggsforretning.

Videre gjelder at om det er tatt utlegg i patentet, kan patenthaver ikke begjære patentbegrensning etter bestemmelsene i § 39a. Det kan synes nærliggende å gi samme regel for panthavers stilling i slike tilfelle som når det er spørsmål om å gi avkall etter § 54, men spørsmålet kan også betraktes som et rent avtaleanliggende. Her er det ikke aktuelt at patentet bortfaller. Da bør pantsettelsen ikke sperre for at det kan inngis begjæring om patentbegrensning. I alle fall gjelder det så lenge panthaver ikke har tatt skritt til å ta dekning i pantet. (Hverken i Finland eller i Sverige er frivillig stiftet panterett til hinder for gjennomføring av patentbegrensning.) Også her velger utreder å overlate til partene i panteavtalen å gi regler om hvordan partene skal forholde seg dersom det blir aktuelt å begjære patentbegrensning.

5.4 Endringer i planteforedlerloven

Forslaget vedrørende pantsettelse av planteforedlerrett er modellert etter forslaget om pantsettelse av patentrettigheter. Bestemmelsene om panterett er samlet i en ny § 26a.

Planteforedlerloven § 26 omhandler Plantesortsregisteret. Om registreringer av rettsstiftelser der og virkninger av slike registreringer ("anmerkninger") gjelder reglene i patentloven § 44 tilsvarende (se § 26 annet ledd tredje punktum). Dermed vil kollisjonsreglene i følge forslagene foran til patentloven § 44 gjelde også for panterett som er anmeldt til registrering i Plantesortsregisteret. Paragrafen inneholder en hjemmel til å gi nærmere regler om registeret og om avgifter for utskrifter og anmerkninger i registeret (se § 26 annet ledd fjerde punktum).

Varslingsreglene ved søksmål om overføring, ugyldighet osv. vil etter forslaget være som for søksmål etter patentloven, idet planteforedlerloven § 29 *Rettergangsbestemmelser* tredje ledd gir patentloven § 64 tilsvarende anvendelse.

Planteforedlerloven inneholder ingen bestemmelse om varsling av lisenshaver ved administrativ overprøving tilsvarende regelen i patentloven § 52b fjerde ledd annet punktum. Vedtak i Plantesortsnemnda etter bestemmelsene i planteforedlerloven § 18 om opphør av planteforedlerrett som følge av at sortseieren ikke lenger er i stand til å forsyne nemnda med formeringsmateriale av sorten eller innen en fastsatt frist å fremskaffe slikt materiale eller dokumentasjon som plantesortsnemnda trenger for etterkontroll, blir kunngjort.

Til § 15 Avkall omfatter

Paragrafen svarer til patentloven § 54. Det vises til merknadene til denne.

Til ny § 26a Pantsettelse omfatter

I denne paragrafen er samlet bestemmelsene om panterett – hva som kan pantsette, regler om rettsvern og registrering. Utreder finner det hensiktsmessig at de grunnleggende reglene om registrering av panterett, herunder utlegg, fremgår direkte av planteforedlerloven. Når det gjelder de mer underordnede reglene er, som andre steder i planteforedlerloven, valgt løsningen å vise til bestemmelser i patentloven.

Første ledd angir hva som skal kunne pantsettes med hjemmel i planteforedlerloven. Om begrunnelsen her vises til pkt. 4.2

Bestemmelsene om rettsvern er samlet i annet ledd. De svarer til reglene om rettsvern for panterett i patent som er foreslått tatt inn i ny § 50c i patentloven. Om dette vises til merknadene under pkt. 5.3. Kollisjonsreglene i § 26 som det vises til i annet ledd annet punktum, er omtalt innledningsvis her under pkt. 5.4.

Tredje ledd om overføring av panterett svarer til ny § 50c annet ledd i forslaget til patentloven.

Fjerde ledd svarer til ny § 50d i forslaget til patentloven.

Bestemmelsen i femte ledd om registrering av utlegg etter begjæring fra namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd er ikke ny. I kraft av henvisningen i planteforedlerloven § 26 annet ledd til patentloven § 44, omtalt foran, er denne regel gjeldende rett. Denne bestemmelsen i patentloven § 44 tredje ledd annet punktum er i forslaget her vedrørende patentloven flyttet til ny § 50d tredje ledd.

Sjette ledd svarer til ny § 50e og syvende ledd svarer til ny § 50f i forslaget til patentloven.

Ad åttende ledd vises til merknaden vedrørende ny § 50g i forslaget til patentloven.

5.5 Overgangsbestemmelser

Til pkt. 2 bokstav a

Ifølge overgangsregelen i panteloven § 7 første ledd gjelder loven ”for panterett som blir stiftet etter at loven (eller vedkommende del av loven) er trådt i kraft”.

Justisdepartementets lovavdeling har uttalt om anvendelsen av denne bestemmelsen på en panteavtale stiftet før panteloven av 1980 trådte i kraft, at ved tingsinnsbegrepspart vil senere utskiftninger og suppleringer følge reglene for den eldre panterett (JDLOV-1984-350).

Ovenstående er lagt til grunn ved utformningen av overgangsreglene i forslaget her.

Bestemmelsen i pkt. 2 bokstav a innebærer at rettigheter som ved endringsloven tilføyes i listen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b over immaterialrettigheter som kan inngå i driftstilbehørspant, ikke vil være innbefattet i panterett som er stiftet før endringsloven trer i kraft.

Til pkt. 2 bokstav b

Siktemålet med regelen i pkt. 2 bokstav b er å gi mulighet for særskilt pantsettelse av patent- henholdsvis planteforedlerrettigheter som omfattes av driftstilbehørspant som er stiftet før lovendringene trer i kraft.

Når det er presisert at bestemmelsen gjelder også for retten til en søknad som er registrert innlevert til vedkommende myndighet, er det for å gjøre det klart når særskilt pantsettelse av rett til patent eller planteforedlerrett kan være betinget av samtykke fra driftstilbehørspanthaver. Det er en presisering som også er nødvendig med tanke på avgrensningen av etablerte driftstilbehørspant mot særskilt pantsatte rettigheter, jf. overgangsbestemmelsen i bokstav c. Om dette vises ellers til drøftelsen i pkt. 3.4.7. Bestemmelsen dekker også overførbar bruksrett til oppfinnelse eller plantesort når bruksretten inngår i driftstilbehørspant slik nevnt.

Det vil være partenes ansvar å se til at vilkårene her for særskilt pantsettelse er oppfylt. Registerfører vil ikke kunne ha noen mulighet til å kontrollere dette, selv ikke med kunnskap om at rettigheten tilhører en næringsdrivende som ifølge Løsøreregisteret har pantsatt sitt driftstilbehør. Det krever i tillegg kunnskap om at rettigheten brukes eller er ment for bruk som driftstilbehør i pantsetters næringsvirksomhet.

Alternativet ville være å gi en bestemmelse her om at når det er registrert driftstilbehørspant på rettighetshaverens blad i Løsøreregisteret, må det med begjæringen om registrering av særskilt pantsettelse fremlegges en samtykkeerklæring. Av hensyn til registerførerne bør den i så fall følges opp med forskriftsregler om dette etter patentloven og planteforedlerloven, og da med regler om at det med begjæringen om registrering skal fremlegges panteattest fra Løsøreregisteret. Dette vil være regler som bare vil få anvendelse når rettighetshaver er et foretak eller en person som kan få driftstilbehørspant registrert i Løsøreregisteret, mao. et foretak som er registrert her og personer med norsk personnummer eller som er tildelt D-nummer.

Til pkt. 2 bokstav c

Denne bestemmelsen i forslaget vil gjelde for enhver patentrettighet eller planteforedlerrettighet som er pantsatt særskilt, og for alle driftstilbehørspant.

Når særskilt pantsettelse innebærer at rettigheten trekkes ut av driftstilbehørspantet, unngår man slike problemer i forbindelse med eventuell tvangsdekning, som er beskrevet i pkt. 3.4.7.

Bestemmelsen medfører også at om en særskilt pantsatt rettighet overdras til en næringsdrivende som før endringsloven trådte i kraft har pantsatt sitt driftstilbehør, vil rettigheten så lenge den særskilte panteretten fortsatt hefter på den, ikke fanges opp i driftstilbehørspantet. Det følger av bestemmelsen i bokstav a at når patent- eller planteforedlerrettigheten ikke lenger er gjenstand for det særskilte pantet, vil den inngå i dette driftstilbehørspantet. Også om dette vises det til kt. 3.4.7.

Til pkt. 3

Det vises til drøftelsen i pkt. 4.1.3.

Til pkt. 4

Det vises til drøftelsen i pkt. 4.1.3, som har samme relevans for planteforedlerrettigheter.

**Utkast til lov om endringer lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant m.v. og andre lover
(pantsettelse av patent og planteforedlerrett)**

I

I lov 8. februar 1980 om pant gjøres følgende endringer:

§ 1-9 første ledd skal lyde:

§ 1-9 *Forfall*

- (1) Foruten til vanlig forfallstid kan panthaveren kreve at pantekravet blir innfridd
 - a) når plikten til å betale renter og avdrag blir vesentlig misligholdt,
 - b) når pantet blir tvangssolgt,
 - c) når det blir åpnet gjeldsforhandling eller konkurs hos skyldneren eller hos pantets eier,
 - d) når eieren eller pantsetteren vesentlig misbruker sin råderett over pantet eller forøvrig vesentlig forsømmer sine plikter etter § 1-7,
 - e) når pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig begivenhet, og dette medfører at pantesikkerheten blir vesentlig forminsket,
 - f) *når pantet er en immaterialrettighet som er pantsatt etter bestemmelsene i kapittel 4a, og denne bortfaller eller blir overført til en annen i medhold av lov.*

§ 1-11 skal lyde:

§ 1-11 *Avhendelse av pantet m.v.*

(1) Panterett er ikke til hinder for at pantet blir avhendet, såfremt annet ikke følger av avtale. Særskilt avhendelse av deler av et panteobjekt eller av tilbehør kan bare skje med samtykke fra panthaveren, med mindre slik avhendelse åpenbart er uten betydning for panthaverens sikkerhet. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder tilsvarende for andre frivillige rettsstiftelser enn avhendelse.

(2) Om adgangen til avhendelse av driftstilbehør og varelager som er pantsatt slik det til enhver tid er, gjelder §§ 3-7 og 3-13. Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved utleggspant og lovbestemt pant i slike formuesgoder. Om avhendelse av salgspantbeheftet løsøre gjelder § 3-16.

(3) Ved underpant i annet løsøre som ikke er realregistrert, kan løsøret ikke avhendes uten samtykke fra panthaveren. Tilsvarende gjelder andre frivillige disposisjoner enn avhendelse, unntatt stiftelse av ytterligere underpant. Ved namsutlegg kan samtykket i stedet gis av namsmannen.

(4) Om adgangen til å avhende og til å meddele lisens eller foreta andre rettsstiftelser i immaterialrettighet som er pantsatt særskilt, gjelder § 4-14.

(5) Panterett i fast eiendom som erverves av stat, fylkeskommune eller kommune til veg- eller jernbaneformål, faller bort ved ervervet. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende også ved erverv av helt panteobjekt. Dersom gjenværende eiendom ikke

gir full sikkerhet, skal vedkommende myndighet sørge for at panthaveren får sin del av kjøpesummen før eieren.

§ 3-4 skal lyde:

§ 3-4 *Hva panteretten omfatter*

(1) Næringsdrivende kan underpantsette driftstilbehør som brukes i eller er bestemt for hans næringsvirksomhet.

(2) Som driftstilbehør ansees

- a) maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr,
- b) rett til varemerke, sekundært *forretningskjennetegn, design og kretsmønster* for integrerte *kretser, rett til databaser og andre arbeider som er vernet etter åndsverkloven § 43, film- og fonogramprodusenters rett etter åndsverkloven § 45 [til film eller fonogram som er offentliggjort,]* og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstners fremføring av et verk *og rett til fotografiske bilder*, og

c) mutingsrett etter lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk.

(3) Panterett i driftstilbehør som er beheftet med salgspant, eller som pantsetteren bare har en overførbar bruksrett til, omfatter den rett som pantsetteren til enhver tid har i vedkommende ting.

(4) Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør til fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8, 3-9 eller 3-10.

(5) Panteretten gjelder driftstilbehøret i sin helhet, slik det er til enhver tid. Hvis pantsetterens næringsvirksomhet består av flere avdelinger som driftsmessig er adskilt, kan driftstilbehøret for den enkelte avdeling pantsettes særskilt.

Nytt kapittel 4a skal lyde:

Kapittel 4a. Avtalepant i immaterialrettigheter

§ 4-12 *Immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt*

(1) Gjenstand for pantsettelse er

- a) rett til patent og patentsøknader, som kan pantsettes i medhold av patentloven,
- b) planteforedlerrett og søknad om planteforedlerrett, som kan pantsettes i medhold av planteforedlerloven, og
- c) overførbar bruksrett (lisens) til en oppfinnelse eller en plantesort, som kan pantsettes i medhold av patentloven eller planteforedlerloven.

(2) Patent og planteforedlerrett, som er meddelt av utenlandsk myndighet og er uten virkning i Norge, og søknad om meddelelse av slik rett, som er under behandling og registrert hos utenlandsk myndighet, kan pantsettes. Overførbar bruksrett (lisens) til en

oppfinnelse eller plantesort, som er gjenstand for slik rett eller søknad, kan pantsettes når lisensen er registrert hos nevnte myndighet.

§ 4-13 Rettsvern og registrering

(1) Panterett i en immaterialrettighet som omfattes av § 4-12 første ledd, får rettsvern ved registrering i vedkommende særskilte register. Pant i medhold av § 4-12 annet ledd får rettsvern ved registrering på eierens blad i Løsøreregisteret.

(2) Begjæring om registrering av pant i immaterialrettighet kan inngis av panthaver eller av pantsetteren. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetterens rett til immaterialrettigheten og panthaverens panterett. Ved begjæring om registrering i Løsøreregisteret skal fremlegges dokumentasjon for at immaterialrettigheten er registrert i vedkommende utenlandske register, og hvem som der er oppført som innehaver av rettigheten, og om panteretten gjelder en søknad, at denne er under behandling hos vedkommende myndighet.

§ 4-14 Avhendelse og lisensiering av pantsatt immaterialrettighet m.v.

(1) Panterett i en immaterialrettighet som nevnt i § 4-12 første ledd er ikke til hinder for at den pantsatte rettigheten overdras eller lisensieres, såfremt ikke annet følger av avtale. Det samme gjelder for andre frivillige rettsstiftelser.

(2) Avhendelse og lisensiering av immaterialrettighet som er pantsatt i medhold av § 4-12 annet ledd krever panthavers samtykke. Det samme gjelder andre frivillige rettsstiftelser, unntatt stiftelse av ytterligere underpant.

§ 4-15 Avtale om panthavers dekning i særskilt pantsatt immaterialrettighet

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte immaterialrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i § 1-14 om utløsning tilsvarende. Panthaver kan utøve sin dekningsrett først etter at eieren og andre kjente rettighetshavere, herunder lisenshavere, er varslet og har hatt en rimelig frist til å ivareta sine rettigheter. Fristen skal være minst to uker.

II

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 44 skal lyde:

§ 44 Er et patent overgått til en annen eller lisens meddelt, skal dette på begjæring av en av partene anmerkes i patentregisteret.

Er en i registeret anmerket lisens opphørt, skal på begjæring av en av partene anmerkning likeledes gjøres om dette.

Bestemmelsene i første og annet ledd får tilsvarende anvendelse på overgang og opphør av tvangslisenser og på rett som omhandlet i § 53 tredje ledd. Om registrering av *pant* gjelder *bestemmelsene i kapittel 6a*.

Søksmål som gjelder et patent, kan alltid reises mot den som i registeret står som innehaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til ham.

Frivillig overdragelse av *patent*, *meddelelse* av lisens *eller pantsettelse* som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran *overdragelse*, *meddelelse* av lisens, *pantsettelse* *eller utleggsforretning* som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro. *Hvis flere begjæringer om registrering av frivillig overdragelse, lisens eller panterett inngis samme dag, får rettsstiftelsene prioritet i den rekkefølge de er avtalt, om ikke annet følger av bestemmelsene i § 50c.*

Nytt kapittel 6a skal lyde:

Kapittel 6a Pantsettelse og utlegg

§ 50b Hva panteretten omfatter

Patent som er meddelt eller har fått virkning her i riket kan pantsettes etter bestemmelsene i dette kapittel. Det samme gjelder for

- 1) registrert norsk patentsøknad,
- 2) internasjonal patentsøknad som er videreført i henhold til § 31 eller tatt opp til behandling i henhold til § 33 tredje ledd eller § 38, og er registrert,
- 3) europeisk patentsøknad som er kunngjort i henhold til § 66g, og
- 4) overførbar bruksrett ifølge lisens som er registrert.

Blir en pantsatt patentsøknad gjenstand for deling eller utskillelse, omfatter panteretten også den avdelte eller utskilte søknaden.

Når en pantsatt patentsøknad fører til at patent blir meddelt, blir patentet omfattet av panteretten.

§50c Rettsvern

Panterett i patent, patentsøknad eller lisens får rettsvern ved registrering, med virkning fra tidspunktet da begjæringen om registrering ble inngitt til Patentstyret.

Har registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Når to eller flere har panterett i samme patent, patentsøknad eller lisens, går den retten foran som først er anmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 44 femte ledd.

Hvis flere begjæringer om registrering av panterett innkommer til Patentstyret samme dag, får panterettene lik prioritet, om ikke annet er avtalt. Utleggsforretninger går likevel foran frivillige pantsettelse. Er flere utleggsforretninger anmeldt til registrering samme dag, går den eldste foran.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 32a gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 50d Registrering av panterett

Begjæring om registrering av panterett etter § 50c kan inngis av panthaver eller av den som har retten til patentet eller patentsøknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til patentet, patentsøknaden eller lisensen.

Om ikke annet fremgår skal den anses å ha retten til patentet som er oppført i patentregisteret som patenthaver. Gjelder begjæringen pantsettelse av en patentsøknad, skal om ikke annet fremgår, den som hos Patentstyret er registrert som søker eller, om særskilt søker ikke er registrert, oppfinneren anses som den som har retten til patentsøknaden. Når det inngis begjæring om registrering av panterett i en lisens, skal om ikke annet fremgår, den som i registeret er oppført som lisenshaver, anses som den som har retten til lisensen.

Begjæring om registrering av utlegg inngis av namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd.

Den som begjærer registrering av panterett etter § 50c, skal betale fastsatt avgift.

§ 50e Bortfall av panterett

Om patentet eller patentsøknaden etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantkravet blir innfridd.

§ 50f Sletting av registrert panterett

Registreringen skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantkravet er innfridd eller panteretten ellers har bortfalt.

[§ 50g Avtale om dekning i pantet]

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte patentrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 tilsvarende. Panthaver kan utøve sin dekningsrett først etter at eieren og andre kjente rettighetshavere, herunder lisenshavere, er varslet og har hatt en rimelig frist til å ivareta sine rettigheter. Fristen skal være minst to uker.]

§ 52b skal lyde:

§ 52b Enhver kan overfor Patentstyret fremsette begjæring om at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving).

Begjæring om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og skal:

- a) oppgi navnet og adressen til den som har innlevert begjæringen,
- b) oppgi hvilket patent den gjelder,
- c) oppgi hvilke grunner begjæringen bygger på, og
- d) inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for begjæringen.

Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift, og det skal betales fastsatt avgift.

Dersom begjæringen ikke oppfyller vilkårene i annet ledd, § 52 c eller § 52 d første ledd første punktum, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av feilene. Blir feilene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal begjæringen avvises dersom Patentstyret ikke finner at det bør gis ny frist for retting.

Patentstyret kunngjør at begjæring om administrativ overprøving er innlevert og forelegger denne for patenthaveren som skal gis anledning til å uttale seg om begjæringen. Den som begjærer administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere *og panthavere* som er registrert i patentregisteret med adresse. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal begjæringen avvises.

Er det innlevert to eller flere begjæringer om administrativ overprøving av det samme patentet, kan Patentstyret forene sakene dersom ingen av partene fremsetter en begrunnet innvendig mot dette.

Patentstyret kan behandle en begjæring om administrativ overprøving selv om patentet er opphørt eller opphører etter §§ 51 eller 54 dersom den som har begjært overprøving har rettslig interesse i å få prøvet spørsmålet etter at patentet er opphørt.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i begjæringen om overprøving.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i sak om administrativ overprøving. Bestemmelsene i § 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 54 skal lyde:

§ 54 Gir patenthaveren overfor Patentstyret skriftlig avkall på patentet, skal Patentstyret erklære patentet for opphørt.

Er det reist søksmål om overføring av patent eller er det tatt utlegg i patentet, kan patentet ikke erklæres for opphørt før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er bortfalt. *Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende når det er registrert panterett i patentet.*

§ 64 skal lyde:

§ 64 Den som reiser søksmål om et patents ugyldighet, om overføring av et patent til seg eller om tvangslisens, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret og i rekommandert brev til enhver i patentregistret innført lisenshaver *og panthaver*, hvis adresse er angitt i registret. En lisenshaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet, skal på tilsvarende måte gi meddelelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registret. *Det samme gjelder om en panthaver vil reise søksmål om inngrep i patentet.*

Dokumenterer saksøkeren ikke at han har gitt sådanne meddelelser som omhandlet i første ledd, kan retten gi ham en frist til å foreta meddelelsene. Oversittes fastsatt frist, skal saken avvises.

III

I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett gjøres følgende endringer:

§ 15 skal lyde:

§ 15 *Avkall*

Gir sortseieren overfor Plantesortsnemnda skriftlig avkall på planteforedlerretten, skal nemnda erklære retten for opphørt.

Er en begjæring om overføring ikke endelig avgjort, eller er det reist søksmål om overføring eller tatt utlegg i planteforedlerretten, skal den ikke erklæres for opphørt før spørsmålet om overføring er endelig avgjort eller utlegget er falt bort. *Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende når det er registrert panterett i planterforedlerretten.*

Ny § 26a skal lyde:

§ 26a *Pantsettelse og utlegg*

Meddelt planteforedlerrett, registrert søknad om meddelelse av planteforedlerrett og registrert overførbar rett til å utnytte den beskyttede plantesorten (lisens) kan pantsettes særskilt og kan være gjenstand for utlegg. Når en pantsatt søknad fører til meddelelse av planteforedlerrett, blir planteforedlerretten omfattet av panteretten.

Panteretten får rettsvern ved registrering i Plantesortsregisteret, med virkning fra tidspunktet da panteretten ble anmeldt til registrering. Når to eller flere har panterett i samme planteforedlerrett, søknad eller lisens, går den retten foran som først er anmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 26 annet ledd annet punktum. Bestemmelsene i patentloven § 50c fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

Har en registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Begjæring om registrering av panterett kan inngis av panthaver eller av den som har planteforedlerretten eller retten til søknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til planteforedlerretten, søknaden eller lisensen. Om slik dokumentasjon gjelder bestemmelsene i patentloven § 50d tilsvarende.

Begjæring om registrering av utlegg inngis av namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd.

Om den meddelte planteforedlerretten eller søknaden etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantekravet blir innfridd.

Registreringen av panteretten skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantekravet er innfridd eller panteretten ellers har bortfalt.

[Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte planteforedlerrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 om utløsning og § 4-15 om varslingsplikt tilsvarende.]

IV

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

2. For endringer i panteloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelser:

a) Reglene i loven her skal gjelde for panterett som blir stiftet etter at loven er trådt i kraft.

b) Med samtykke av panthaver kan rett til patent og planteforedlerrett, herunder retten til en søknad som er registrert innlevert til vedkommende myndighet, som inngår i driftstilbehørspant stiftet før loven her trådte i kraft, pantsettes særskilt etter reglene i kapitel 4a.

c) Patent- eller planteforedlerrettighet som er særskilt pantsatt kan ikke inngå i et driftstilbehørspant.

3. For endringer i patentloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Bestemmelsen i § 44 femte ledd om at frivillig pantsettelse som er meldt til registrering, i kollisjonstilfelle går foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere blir meldt til registrering, gjelder ikke når overdragelsen er avtalt eller lisensen er meddelt før loven her trer i kraft.

4. For endringer i planteforedlerloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Når en overdragelse av planteforedlerrett, herunder søknad om meddelelse av slik rett, eller en meddelelse av lisens i planteforedlerrett er avtalt før loven her trer i kraft, gjelder ikke

henvisningen i § 26 annet ledd annet punktum til bestemmelsen i patentloven § 44 femte ledd om at frivillig pantsettelse som er meldt til registrering, i kollisjonstilfelle går foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere blir meldt til registrering.

Vedlegg

Lovutkast om pantsettelse av immaterialrettigheter

I

I lov 8. februar 1980 om pant gjøres følgende endringer:

§ 1-9 første ledd skal lyde:

§ 1-9 Forfall

- (1) Foruten til vanlig forfallstid kan panthaveren kreve at pantkravet blir innfridd
 - a) når plikten til å betale renter og avdrag blir vesentlig misligholdt,
 - b) når pantet blir tvangssolgt,
 - c) når det blir åpnet gjeldsforhandling eller konkurs hos skyldneren eller hos pantets eier,
 - d) når eieren eller pantsetteren vesentlig misbruker sin råderett over pantet eller forøvrig vesentlig forsømmer sine plikter etter § 1-7,
 - e) når pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig begivenhet, og dette medfører at pantesikkerheten blir vesentlig forminskert,
 - f) når pantet er en immaterialrettighet som er pantsatt etter bestemmelsene i kapittel 4a, og denne bortfaller eller blir overført til en annen i medhold av lov.*

§ 1-11 skal lyde:

§ 1-11 Avhendelse av pantet m.v.

(1) Panterett er ikke til hinder for at pantet blir avhendet, såfremt annet ikke følger av avtale. Særskilt avhendelse av deler av et panteobjekt eller av tilbehør kan bare skje med samtykke fra panthaveren, med mindre slik avhendelse åpenbart er uten betydning for panthaverens sikkerhet. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder tilsvarende for andre frivillige rettsstiftelser enn avhendelse.

(2) Om adgangen til avhendelse av driftstilbehør og varelager som er pantsatt slik det til enhver tid er, gjelder §§ 3-7 og 3-13. Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved utleggspant og lovbestemt pant i slike formuesgoder. Om avhendelse av salgspantbeheftet løsøre gjelder § 3-16.

(3) Ved underpant i annet løsøre som ikke er realregistrert, kan løsøret ikke avhendes uten samtykke fra panthaveren. Tilsvarende gjelder andre frivillige disposisjoner enn avhendelse, unntatt stiftelse av ytterligere underpant. Ved namsutlegg kan samtykket i stedet gis av namsmannen.

(4) Om adgangen til å avhende og til å meddele lisens eller foreta andre rettsstiftelser i immaterialrettighet som er pantsatt særskilt, gjelder § 4-14.

(5) Panterett i fast eiendom som erverves av stat, fylkeskommune eller kommune til veg- eller jernbaneformål, faller bort ved ervervet. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende også ved erverv av helt panteobjekt. Dersom gjenværende eiendom ikke

gir full sikkerhet, skal vedkommende myndighet sørge for at panthaveren får sin del av kjøpesummen før eieren.

§ 3-4 skal lyde:

§ 3-4 Hva panteretten omfatter

(1) Næringsdrivende kan underpantsette driftstilbehør som brukes i eller er bestemt for hans næringsvirksomhet.

(2) Som driftstilbehør ansees

a) maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr,

b) rett til varemerke, sekundært *forretningskjennetegn, design og kretsmønster for integrerte kretser, rett til databaser og andre arbeider som er vernet etter åndsverkloven § 43, film- og fonogramprodusenters rett etter åndsverkloven § 45 [til film eller fonogram som er offentliggjort,]* og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk og rett til fotografiske bilder, og

c) mutingsrett etter lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk.

(3) Panterett i driftstilbehør som er beheftet med salgspant, eller som pantsetteren bare har en overførbar bruksrett til, omfatter den rett som pantsetteren til enhver tid har i vedkommende ting.

(4) Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør til fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, *ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8, 3-9 eller 3-10 og rett til varemerke eller design som er omfattet av særskilt patent etter reglene i kapittel 4a, stiftet av den næringsdrivende eller en av dennes rettsforgjengere.*

(5) Panteretten gjelder driftstilbehøret i sin helhet, slik det er til enhver tid. Hvis pantsetterens næringsvirksomhet består av flere avdelinger som driftsmessig er adskilt, kan driftstilbehøret for den enkelte avdeling pantsettes særskilt.

§ 3-7 skal lyde:

§ 3-7 Avhendelse av pantsatt driftstilbehør.

(1) Pantsetteren kan skifte ut eller avhende pantsatt driftstilbehør så langt dette er i samsvar med forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet. *Særskilt pantsettelse av rett til varemerke eller design som omfattes av driftstilbehørspant, krever panthavers samtykke.*

Nytt kapittel 4a skal lyde:

Kapittel 4a. Avtalepant i immaterialrettigheter

§ 4-12 *Immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt*

(1) Gjenstand for pantsettelse er

a) rett til patent og patentsøknader, som kan pantsettes i medhold av patentloven,

- b) planteforedlerrett og søknad om planteforedlerrett, som kan pantsettes i medhold av avplanteforedlerloven, og
- c) rett til design og søknad om registrering av design, som kan pantsettes i medhold av designloven,
- d) rett til varemerke og søknad om registrering av varemerke, som kan pantsettes av varemerkeloven, og
- e) overførbar bruksrett (lisens) som kan pantsettes i medhold av patentloven, planteforedlerloven, designloven eller varemerkeloven.

(2) Patent og planteforedlerrett som er meddelt, og design og varemerke som er registrert av utenlandsk myndighet, og er uten virkning i Norge, og tilsvarende søknader som er under behandling hos utenlandsk myndighet, kan pantsettes. Overførbar bruksrett (lisens) til en oppfinnelse, en plantesort, en design eller et varemerke, som er gjenstand for slik rett eller søknad, kan pantsettes når lisensen er registrert hos nevnte myndighet.

§ 4-13 *Rettsvern og registrering*

(1) Panterett i en immaterialrettighet som omfattes av § 4-12 første ledd, får rettsvern ved registrering i vedkommende særskilte register. Pant i medhold av § 4-12 annet ledd får rettsvern ved registrering på eierens blad i Løsøreregisteret.

(2) Begjæring om registrering av pant i immaterialrettighet kan inngis av panthaver eller av pantsetteren. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetterens rett til immaterialrettigheten og panthaverens panterett. Ved begjæring om registrering i Løsøreregisteret skal fremlegges dokumentasjon for at immaterialrettigheten er registrert i vedkommende utenlandske register, og hvem som der er oppført som innehaver av rettigheten, og om panteretten gjelder en søknad, at denne er under behandling hos vedkommende myndighet.

(3) Om ikke en bestemt tid er angitt for varigheten av heftelsen, gjelder for pant i varemerkerett etter § 4-12 annet ledd at virkningen av registrering bortfaller når det er gått 20 år fra panteretten ble registrert, og den ikke ble registrert på ny før den nevnte frist utløper.¹²²

§ 4-14 *Avhendelse og lisensiering av pantsatt immaterialrettighet m.v.*

(1) Panterett i en immaterialrettighet som nevnt i § 4-12 første ledd er ikke til hinder for at den pantsatte rettigheten overdras eller lisensieres, såfremt ikke annet følger av avtale. Det samme gjelder for andre frivillige rettsstiftelser.

¹²² Denne bestemmelsen kan erstattes av en tilføyelse i tinglysingsloven § 34 tredje ledd, slik:
Reglene i §§ 20, 21 og 23 til 32 a får tilsvarende anvendelse. Tidsfristen i § 28 første ledd skal likevel være 20 år for pant etter panteloven § 3-4, § 3-8 til 3-11, § 3-17 tredje ledd og § 4-10, og for pant i varemerkerett etter panteloven § 4-12 annet ledd.

(2) Avhendelse og lisensiering av immaterialrettighet som er pantsatt i medhold av § 4-12 annet ledd krever panthavers samtykke. Det samme gjelder andre frivillige rettsstiftelser, unntatt stiftelse av ytterligere underpant.

§ 4-15 Avtale om dekning i særskilt pantsatt immaterialrettighet

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte immaterialrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i § 1-14 om utløsning tilsvarende. Panthaver kan utøve sin dekningsrett først etter at eieren og andre kjente rettighetshavere, herunder lisenshavere, er varslet og har hatt en rimelig frist til å ivareta sine rettigheter. Fristen skal være minst to uker.

II

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 44 skal lyde:

§ 44 Er et patent overgått til en annen eller lisens meddelt, skal dette på begjæring av en av partene anmerkes i patentregisteret.

Er en i registeret anmerket lisens opphørt, skal på begjæring av en av partene anmerkning likeledes gjøres om dette.

Bestemmelsene i første og annet ledd får tilsvarende anvendelse på overgang og opphør av tvangslisenser og på rett som omhandlet i § 53 tredje ledd. Om registrering av *pant* gjelder *bestemmelsene i kapittel 6a*.

Søksmål som gjelder et patent, kan alltid reises mot den som i registeret står som innehaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til ham.

Frivillig overdragelse av *patent, meddelelse* av lisens *eller pantsettelse* som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran *overdragelse, meddelelse* av lisens, *pantsettelse eller utleggsforretning* som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro. *Hvis flere begjæringer om registrering av frivillig overdragelse, lisens eller panterett inngis samme dag, får rettsstiftelsene prioritet i den rekkefølge de er avtalt, om ikke annet følger av bestemmelsene i § 50c.*

Nytt kapittel 6a skal lyde:

Kapittel 6a Pantsettelse og utlegg

§ 50b *Hva panteretten omfatter*

Patent som er meddelt eller har fått virkning her i riket kan pantsettes etter bestemmelsene i dette kapittel. Det samme gjelder for

- 1) registrert norsk patentsøknad,
- 2) internasjonal patentsøknad som er videreført i henhold til § 31 eller tatt opp til behandling i henhold til § 33 tredje ledd eller § 38, og er registrert,
- 3) europeisk patentsøknad som er kunngjort i henhold til § 66g, og
- 4) overførbar bruksrett ifølge lisens som er registrert.

Blir en pantsatt patentsøknad gjenstand for deling eller utskillelse, omfatter panteretten også den avdelte eller utskilte søknaden.

Når en pantsatt patentsøknad fører til at patent blir meddelt, blir patentet omfattet av panteretten.

§50c Rettsvern

Panterett i patent, patentsøknad eller lisens får rettsvern ved registrering, med virkning fra tidspunktet da begjæringen om registrering ble inngitt til Patentstyret.

Har registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Når to eller flere har panterett i samme patent, patentsøknad eller lisens, går den retten foran som først er anmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 44 femte ledd.

Hvis flere begjæringer om registrering av panterett innkommer til Patentstyret samme dag, får panterettene lik prioritet, om ikke annet er avtalt. Utleggsforretninger går likevel foran frivillige pantsettelser. Er flere utleggsforretninger anmeldt til registrering samme dag, går den eldste foran.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 32a gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 50d Registrering av panterett

Begjæring om registrering av panterett etter § 50c kan inngis av panthaver eller av den som har retten til patentet eller patentsøknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til patentet, patentsøknaden eller lisensen.

Om ikke annet fremgår skal den anses å ha retten til patentet som er oppført i patentregisteret som patenthaver. Gjelder begjæringen pantsettelse av en patentsøknad, skal om ikke annet fremgår, den som hos Patentstyret er registrert som søker eller, om særskilt søker ikke er registrert, oppfinneren anses som den som har retten til patentsøknaden. Når det inngis begjæring om registrering av panterett i en lisens, skal om ikke annet fremgår, den som i registeret er oppført som lisenshaver, anses som den som har retten til lisensen.

Begjæring om registrering av utlegg inngis av namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd.

Den som begjærer registrering av panterett etter § 50c, skal betale fastsatt avgift.

§ 50e Bortfall av panterett

Om patentet eller patentsøknaden etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantekravet blir innfridd.

§ 50f Sletting av registrert panterett

Registreringen skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantekravet er innfridd eller panteretten ellers har bortfalt.

[§ 50g Avtale om dekning i pantet]

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte patentrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 tilsvarende. Panthaver kan utøve sin dekningsrett først etter at eieren og andre kjente rettighetshavere, herunder lisenshavere, er varslet og har hatt en rimelig frist til å ivareta sine rettigheter. Fristen skal være minst to uker.]

§ 52b skal lyde:

§ 52b Enhver kan overfor Patentstyret fremsette begjæring om at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving).

Begjæring om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og skal:

- a) oppgi navnet og adressen til den som har innlevert begjæringen,
- b) oppgi hvilket patent den gjelder,
- c) oppgi hvilke grunner begjæringen bygger på, og
- d) inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for begjæringen.

Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift, og det skal betales fastsatt avgift.

Dersom begjæringen ikke oppfyller vilkårene i annet ledd, § 52 c eller § 52 d første ledd første punktum, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av feilene. Blir feilene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal begjæringen avvises dersom Patentstyret ikke finner at det bør gis ny frist for retting.

Patentstyret kunngjør at begjæring om administrativ overprøving er innlevert og forelegger denne for patenthaveren som skal gis anledning til å uttale seg om begjæringen. Den som begjærer administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere *og panthavere* som er registrert i patentregisteret med adresse. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal begjæringen avvises.

Er det innlevert to eller flere begjæringer om administrativ overprøving av det samme patentet, kan Patentstyret forene sakene dersom ingen av partene fremsetter en begrunnet innvendig mot dette.

Patentstyret kan behandle en begjæring om administrativ overprøving selv om patentet er opphørt eller opphører etter §§ 51 eller 54 dersom den som har begjært overprøving har rettslig interesse i å få prøvet spørsmålet etter at patentet er opphørt.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i begjæringen om overprøving.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i sak om administrativ overprøving. Bestemmelsene i § 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 54 skal lyde:

§ 54 Gir patenthaveren overfor Patentstyret skriftlig avkall på patentet, skal Patentstyret erklære patentet for opphørt.

Er det reist søksmål om overføring av patent eller er det tatt utlegg i patentet, kan patentet ikke erklæres for opphørt før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er bortfalt. *Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende når det er registrert panterett i patentet.*

§ 64 skal lyde:

§ 64 Den som reiser søksmål om et patents ugyldighet, om overføring av et patent til seg eller om tvangslisens, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret og i rekommandert brev til enhver i patentregistret innført lisenshaver *og panthaver*, hvis adresse er angitt i registret. En lisenshaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet, skal på tilsvarende måte gi meddelelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registret. *Det samme gjelder om en panthaver vil reise søksmål om inngrep i patentet.*

Dokumenterer saksøkeren ikke at han har gitt sådanne meddelelser som omhandlet i første ledd, kan retten gi ham en frist til å foreta meddelelsene. Oversittes fastsatt frist, skal saken avvises.

III

I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett gjøres følgende endringer:

§ 15 skal lyde:

§ 15 *Avkall*

Gir sortseieren overfor Plantesortsnemnda skriftlig avkall på planteforedlerretten, skal nemnda erklære retten for opphørt.

Er en begjæring om overføring ikke endelig avgjort, eller er det reist søksmål om overføring eller tatt utlegg i planteforedlerretten, skal den ikke erklæres for opphørt før spørsmålet om overføring er endelig avgjort eller utlegget er falt bort. *Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende når det er registrert panterett i planterforedlerretten.*

Ny § 26a skal lyde:

§ 26a *Pantsettelse og utlegg*

Meddelt planteforedlerrett, registrert søknad om meddelelse av planteforedlerrett og registrert overførbar rett til å utnytte den beskyttede plantesorten (lisens) kan pantsettes særskilt og kan være gjenstand for utlegg. Når en pantsatt søknad fører til meddelelse av planteforedlerrett, blir planteforedlerretten omfattet av panteretten.

Panteretten får rettsvern ved registrering i Plantesortsregisteret, med virkning fra tidspunktet da panteretten ble anmeldt til registrering. Når to eller flere har panterett i samme planteforedlerrett, søknad eller lisens, går den retten foran som først er anmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 26 annet ledd annet punktum. Bestemmelsene i patentloven § 50c fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

Har en registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Begjæring om registrering av panterett kan inngis av panthaver eller av den som har planteforedlerretten eller retten til søknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til planteforedlerretten, søknaden eller lisensen. Om slik dokumentasjon gjelder bestemmelsene i patentloven § 50d tilsvarende.

Begjæring om registrering av utlegg inngis av namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd.

Om den meddelte planteforedlerretten eller søknaden etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantekravet blir innfridd.

Registreringen av panteretten skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantekravet er innfridd eller panteretten ellers har bortfalt.

[Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte planteforedlerrettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 om utløsning og § 4-15 om varslingsplikt tilsvarende.]

IV

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 27 skal lyde:

§ 27 Innlevering og behandling av krav om administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og

1. oppgi navnet og adressen til den som har innlevert kravet,
2. oppgi registreringen og eventuelt hvilken design i registreringen som kreves overprøvd,
3. oppgi hvilke grunner kravet bygger på, og
4. inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Kravet skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

Hvis kravet ikke oppfyller vilkårene i første ledd og § 26, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting.

Er kravet om overprøving fremmet av andre enn designhaveren, skal Patentstyret snarest mulig gi designhaveren melding om kravet med en rimelig frist for uttalelse. *Den som krever overprøving skal gi melding i rekommandert brev til alle lisenshavere og panthavere som er registrert i designregisteret med adresse.*

Er det innlevert to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret slå sakene sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving. Er et krav om overprøving trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner. Leddet her gjelder bare så langt det er forenlig med § 26 annet ledd.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i sak om administrativ overprøving. Bestemmelsene i § 21 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 34 skal lyde:

§ 34 *Slettelse av registreringen*

Registreringen skal slettes fra designregisteret etter utløpet registreringsperioden hvis den ikke blir fornyet, ikke kan fornyes eller hvis designhaveren fremmer et skriftlig krav om slettelse.

Er det reist søksmål om overføring av registreringen eller tatt utlegg i designretten, kan registreringen ikke slettes etter krav fra designhaveren før søksmålet er rettkraftig avgjort, eller utlegget er falt bort. *Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende når det er registrert panterett i designretten.*

§ 47 skal lyde:

§ 47 *Melding om søksmål*

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller om overføring av en registrering, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommandert brev gi melding til enhver lisenshaver *og panthaver* som er innført i designregistret med adresse. En lisenshaver som reiser søksmål om designinngrep, skal på tilsvarende måte gi melding om dette til den som er innført i designregistret som designhaver, hvis adressen er angitt i registret. *Det samme gjelder om en panthaver vil reise søksmål om designinngrep.*

Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldingene er gitt, kan retten sette en frist for å gi meldingene. Oversittes fristen skal saken avvises.

§ 54 skal lyde:

§ 54 *Rettsvirkningen m.v. av innføringer i designregistret*

Søksmål som gjelder en designregistrering, kan alltid reises mot den som står som innehaver i designregistret, og meldinger som Patentstyret skal gi designhaveren, kan alltid sendes til denne.

Er en designrett overdratt til en annen, skal dette innføres i designregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. Hvis enkelte av designene i en samregistrering etter § 15 er overdratt, kan overdragelsen bare innføres i designregistret og kunngjøres hvis designhaveren krever deling av registreringen. For slik deling skal det betales fastsatt avgift.

Om registrering av panterett gjelder bestemmelsene i kapittel 9a.

Er en designregistrering overdratt frivillig til flere, går den yngre retten i kollisjonstilfelle foran den eldre hvis den blir innmeldt for innføring i designregistret først, forutsatt at rettighetshaveren var i god tro ved innmeldingen. Det samme gjelder ved kollisjon mellom lisenser. *Frivillig overdragelse, meddelelse av lisens eller pantsettelse som er blitt innmeldt for registrering, går i kollisjonstilfelle foran pantsettelse eller utleggsforretning som ikke er eller først senere er innmeldt for registrering, dersom vedkommende rettighetshaver var i god tro ved innmeldingen. Hvis flere begjæringer om registrering av frivillig overdragelse, lisens*

eller panterett er blitt inngitt samme dag, får rettsstiftelsene prioritet i den rekkefølge de er avtalt, om ikke annet følger av bestemmelsene i § 54b.

Nytt kapittel 9a skal lyde:

Kapittel 9a Pantsettelse og utlegg

§ 54a Adgang til pantsettelse av designrett

En design som er registrert kan pantsettes etter bestemmelsene i dette kapittel. Det samme gjelder søknad om registrering av design, som er innført i designregisteret, og overførbar rett til å utnytte en design i henhold til en lisens som er registrert i designregisteret. For pantsettelse av krav etter § 57 om at en internasjonal designregistrering skal få virkning i Norge, gjelder bestemmelsene om pantsettelse av søknad om registrering tilsvarende.

Design som omfattes av en samregistrering eller søknad om slik registrering etter § 15, kan ikke pantsettes enkeltvis. Hvis samregistreringen eller søknaden deles, omfatter panteretten tilsvarende hver og en registrerte design eller designsøknad som følger av delingen.

Når en pantsatt designsøknad fører til at designen blir registrert, blir designen omfattet av panteretten.

§ 54b Rettsvern

Panterett i design, designsøknad eller lisens får rettsvern ved registrering, med virkning fra tidspunktet da begjæringen om registrering ble innlevert til Patentstyret.

Har en registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Når to eller flere har panterett i samme design, designsøknad eller lisens, går den retten foran som først er anmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 54 fjerde ledd.

Hvis flere begjæringer om registrering av panterett innkommer til Patentstyret samme dag, får panterettene lik prioritet, om ikke annet er avtalt. Utleggsforretninger går foran frivillige pantsettelser som samme dag er innkommet til registrering. Er flere utleggsforretninger innkommet til registrering samme dag, går den eldste foran.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 32a gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 54c Registrering av panterett

Begjæring om registrering av panterett etter § 54b kan inngis av panthaver eller av den som har retten til designen eller designsøknaden, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til pantegjenstanden.

Om ikke annet fremgår, skal den anses å ha retten til designen som er oppført i designregisteret som designhaver. Gjelder begjæringen pantsettelse av en designsøknad, skal om ikke annet fremgår, den som hos Patentstyret er registrert som søker, eller om særskilt søker ikke er registrert, designeren anses som den som har retten til designsøknaden. Når det inngis begjæring om registrering av panterett i en lisens, skal om ikke annet fremgår, den som i registrert som lisenshaver, anses som den som har retten til lisensen.

Utlegg i designretten skal innføres i designregistret og kunngjøres etter melding fra namsmyndighetene.

Den som begjærer registrering, skal betale fastsatt avgift.

§ 54d Bortfall av panterett

Om designen eller designsøknaden etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantkravet blir innfridd.

§54e Sletting av registrering av panterett

Registreringen skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantkravet er innfridd eller panteretten ellers har falt bort.

[§ 54f Avtale om dekning i pantet

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte rettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 om utløsning og § 4-15 om varslingsplikt tilsvarende.]

V

I lov 25. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 40 skal lyde:

§ 40 Levering og behandling av krav om administrativ overprøving

Kravet om administrativ overprøving etter §§ 35 til 37 kan fremsettes når innsigelsesfristen er utløpt og eventuelle innsigelsessaker er endelig avgjort. Kravet skal leveres skriftlig til Patentstyret og inneholde:

- a) navnet og adressen til den som har innlevert kravet
- b) angivelse av hvilken varemerkeregistrering kravet gjelder
- c) de grunner kravet bygger på
- d) nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Kravet skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

Hvis kravet ikke oppfylles vilkårene i første ledd og § 39 skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting. Patentstyret kan også avvise kravet hvis saken ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, særlig fordi de faktiske forholdene er omtvistet eller lite opplyst.

Er kravet fremmet av andre enn innehaveren av registreringen, skal Patentstyret snarest mulig gi denne melding om kravet med en rimelig frist for uttalelse. Den som krever administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere *og panthavere* som er registrert i varemerkeregistret med adresse. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal kravet avvises.

Er det innlevert to eller flere krav om overprøving av den samme varemerkeregistreringen, kan Patentstyret forene sakene hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan bare ta hensyn til forhold som er berørt i kravet.

§ 46 skal lyde:

§46 Sletting ved registreringsperiodens utløp m.v.

Registreringen av et varemerke skal slettes etter utløpet av registreringsperioden hvis registreringen ikke blir fornyet, eller hvis merkehaveren skriftlig krever at registreringen slettes.

Er det reist søksmål om retten til varemerket, *eller er varemerket pantsatt* kan registreringen ikke slettes etter krav fra merkehaveren før søksmålet er rettskraftig avgjort *eller panteretten er falt bort*.

§ 55 skal lyde:

§ 55 Pant m.v.

Varemerkerett kan pantsettes særskilt etter reglene i kapittel 7a.

En varemerkerett kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

Nytt kapittel 7a skal lyde:

Kapittel 7a. Pantsettelse

§ 56a Rettigheter som kan pantsettes særskilt

Et registrert varemerke kan pantsettes etter bestemmelsene i dette kapittel. Det samme gjelder søknad om registrering av varemerke, som er innført i varemerkeregisteret, og overførbar bruksrett til varemerke ifølge lisens som er registrert der. For pantsettelse av krav etter § 70 om at en internasjonal varemerkeregistrering skal få virkning i Norge, gjelder bestemmelsene om pantsettelse av søknad om registrering tilsvarende.

Når en pantsatt søknad om registrering av varemerke fører til at varemerket blir registrert, blir det registrerte varemerket omfattet av panteretten.

§ 56b Rettsvern

Panterett i varemerke eller søknad om registrering av varemerke får rettsvern ved registrering, med virkning fra tidspunktet da begjæringen om registrering av panteretten ble levert til Patentstyret. Det samme gjelder for panterett i bruksrett til varemerke (lisens).

Har en registrert panterett overgått til en annen, skal dette på begjæring anmerkes i registeret.

Når to eller flere har panterett i samme varemerke, søknad eller lisens, går den retten foran som først er innmeldt til registrering, med mindre annet følger av bestemmelsen i § 56c.

Hvis flere begjæringer om registrering av panterett innkommer til Patentstyret samme dag, får panterettene lik prioritet, om ikke annet er avtalt.

Om ikke en bestemt tid er angitt for varigheten av heftelsen, faller rettsvernet som følger av registreringen av panteretten bort når det er gått 20 år regnet fra registreringstidspunktet, og panteretten ikke er registrert på ny før den nevnte frist utløper.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 27, 29 annet og tredje ledd og 31 til 32a gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 56c Forholdet til andre rettserverv

Når en pantsettelse er innmeldt til registrering gjelder den overfor den som senere erverver retten til varemerket eller varemerkesøknaden eller lisens eller panterett til samme. Frivillig overdragelse, meddelelse av lisens eller pantsettelse som er blitt innmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran eldre pantsettelse som ikke er eller først senere er innmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved innmeldingen var i god tro. Hvis flere begjæringer om registrering av frivillig overdragelse, lisens eller panterett inngis samme dag, får rettsstiftelsene prioritet i den rekkefølge de er avtalt, om ikke annet følger av bestemmelsene i § 56b.

§ 56d Registrering av panterett

Begjæring om registrering av panterett etter § 56b kan inngis av panthaver eller av den som har retten til varemerket eller søknaden om registrering av varemerke, eller om det gjelder pant i en lisens, den som er registrert som lisenstaker. Med begjæringen skal følge dokumentasjon for pantsetters rett til pantegjenstanden.

Om ikke annet fremgår skal den anses å ha retten til varemerket som er oppført i varemerkeregisteret som merkehaver. Gjelder begjæringen panterett i en søknad om registrering av varemerke, skal om ikke annet fremgår, den som hos Patentstyret er registrert som søker, anses som den som har retten til søknaden. Når det inngis begjæring om registrering av panterett i en lisens, skal om ikke annet fremgår, den som i registrert som lisenshaver, anses som den som har retten til lisensen.

Den som begjærer registrering, skal betale fastsatt avgift.

§ 56e Bortfall av panterett

Om det registrerte varemerket eller søknaden om registrering av varemerke etter reglene i loven her blir overført til en annen eller ikke lenger skal gjelde, bortfaller panteretten og panthaver kan kreve at pantekravet blir innfridd.

§ 56g Sletting av registrering av panterett

Registreringen skal slettes når panteretten ved rettskraftig dom er kjent ugyldig, pantekravet er innfridd eller panteretten ellers har bortfalt.

[§ 56f Avtale om dekning i pantet]

Det kan avtales at panthaver kan ta dekning ved å selge eller å meddele lisens i den pantsatte rettigheten. Ved slik dekning gjelder bestemmelsene i panteloven § 1-14 om utløsning og § 4-15 om varslingsplikt tilsvarende.]

§ 64 skal lyde:

§ 64 Melding om søksmål

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter §§ 35 til 37, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret samt i rekommandert brev til enhver lisenshaver og panthaver som er innført i varemerkeregistret med adresse. En lisenshaver eller panthaver som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal på tilsvarende måte gi melding om dette til merkehaveren.

Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldingene er gitt, kan retten sette en frist for å gi meldingene. Oversittes fristen, skal saken avvises.

IV

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

2. For endringer i panteloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelser:

a) Reglene i loven her skal gjelde for panterett som blir stiftet etter at loven er trådt i kraft.

b) Med samtykke av panthaver kan rett til patent og planteforedlerrett, herunder retten til en søknad som er registrert innlevert til vedkommende myndighet, som inngår i driftstilbehørspant stiftet før loven her trådte i kraft, pantsettes særskilt etter reglene i kapittel 4a.

c) Patent- eller planteforedlerrettighet som er særskilt pantsatt kan ikke inngå i et driftstilbehørspant.

3. For endringer i patentloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Bestemmelsen i § 44 femte ledd om at frivillig pantsettelse som er meldt til registrering, i kollisjonstilfelle går foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere blir meldt til registrering, gjelder ikke når overdragelsen er avtalt eller lisensen er meddelt før loven her trer i kraft.

4. For endringer i planteforedlerloven ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Når en overdragelse av planteforedlerrett, herunder søknad om meddelelse av slik rett, eller en meddelelse av lisens i planteforedlerrett er avtalt før loven her trer i kraft, gjelder ikke henvisningen i § 26 annet ledd annet punktum til bestemmelsen i patentloven § 44 femte ledd om at frivillig pantsettelse som er meldt til registrering, i kollisjonstilfelle går foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere blir meldt til registrering.

5. For endringer i designloven gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Bestemmelsen i § 54 fjerde ledd [annet punktum] om at frivillig pantsettelse som er meldt til registrering, i kollisjonstilfelle går foran overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere blir meldt til registrering, gjelder ikke når overdragelsen er avtalt eller lisensen er meddelt før loven her trådte i kraft.