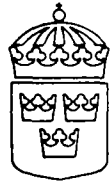


Lagutskottets betänkande

1987/88:11

om pantsättning av patent (prop. 1987/88:4)



LU

1987/88:11

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 1987/88:4 vari framläggs förslag till sådana ändringar i patentlagen att det blir möjligt att pantsätta patent. Vidare behandlas en med anledning av propositionen väckt motion vari framförs önskemål om vissa ändringar av propositionens förslag. Utskottet avstyrker bifall till motionen och tillstyrker bifall till propositionen med två justeringar.

Propositionen

I proposition 1987/88:4 föreslår regeringen (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till

1. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
2. lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

Lagförslagen har intagits i *bilaga* till betänkandet.

Motionsyrkande

Motion 1987/88:L1 av Marianne Karlsson (c) vari yrkas

1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i regeringens förslag att alla patentansökningar, som kan föranleda "vilande" rättigheter enligt 60 § patentlagen, skall kunna pantsättas,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i regeringens förslag att endast sådana utbrutna patentansökningar skall kunna få del av en stamansökans panträtt, vilka grundar sig på patentansökan i det skick den hade vid pantsättningstillfället,
3. att riksdagen beslutar om sådan ändring i regeringens förslag att en godtroende panthavare skall kunna taga för god den i patentregistret föreliggande uppgiften om innehavare.

Utskottet

Vid 1981/82 års riksmöte behandlade lagutskottet en motion angående pantsättning av patent. I sitt av riksdagen godkända betänkande i ärendet (LU 1981/82:6) framhöll utskottet att de närmare förutsättningarna för en lagstiftning om pantsättning av patent med verkan mot tredje man borde

utredas. Vid en sådan utredning borde även behovet av en reglering på området vägas mot kostnaden för regleringen. Vad utskottet anfört gavs regeringen till känna (rskr. 1981/82:11).

Med anledning av riksdagens begäran tillkallade regeringen år 1983 en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för lagstiftning om pantsättning av patent och patentansökningar. Utredaren avlämnade år 1985 betänkandet (SOU 1985:10) Pantsättning av patent. Förslagen i betänkandet har remissbehandlats varefter överläggningar hållits mellan justitiedepartementet och företrädare för berörda organisationer.

På grundval av betänkandet och de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen och de nämnda överläggningarna läggs i propositionen fram förslag till ändringar i patentlagstiftningen. Förslaget innebär att avtal om pantsättning av patent och patentansökningar skall få sakrättslig verkan genom registrering hos patent- och registreringsverket. Registreringen skall dock inte kunna medföra att godtroshörsförvärv av patenten kan göras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1988.

Enligt utskottets mening är det angeläget att statsmakterna på olika sätt främjar uppfinnarna i deras verksamhet. Bl. a. är det viktigt att det skapas förutsättningar för finansieringen av arbetet med att utveckla en uppfinning från en idé till en praktiskt användbar produkt eller produktionsmetod. Som utskottet konstaterade år 1981 torde det för närvarande inte vara möjligt att träffa avtal om pantsättning av patent som får verkan mot tredje man. Att patent sålunda inte kan utnyttjas som kreditunderlag vid finansieringen av utvecklingskostnader får enligt utskottets mening anses som otillfredsställande. En patentskyddad uppfinning har ofta ett stort ekonomiskt värde, och som närmare framgår av propositionen finns det behov av att detta värde kan utnyttjas som säkerhet vid upptagande av lån till finansieringen av utvecklingskostnaderna.

På grund av det anförda delar utskottet departementschefens uppfattning att det genom lagstiftning bör införas en möjlighet att pantsätta patent. Utskottet godtar i huvudsak den inriktning av en sådan lagreglering som förordas i propositionen.

Som ovan nämnts skall enligt propositionen såväl beviljade patent som patentansökningar kunna pantsättas. När det gäller patentansökningar skall pantsättningsmöjligheten omfatta både sådana ansökningar som ges in till patentverket för erhållande av svenskt nationellt patent och ansökningar om patent för Sverige enligt 1970 års konvention om patentsamarbete (PCT-konventionen) vilka fullföljs vid det svenska patentverket eller eljest tas upp till handläggning där. Även ansökningar om patent som sker enligt den europeiska patentkonventionen och för vilka översättning getts in till det svenska patentverket skall kunna pantsättas. Närmare regler om vilka patent och patentansökningar som skall kunna pantsättas föreslås intagna i 94 § patentlagen.

I motion L1 hävdas att den föreslagna regleringen inte omfattar en viss typ av internationella patentansökningar, nämligen sådana som getts in till det europeiska patentverket i München och som innan ingivningsdagen där fastställts i översättning ges in till det svenska patentverket för erhållande av ett provisoriskt skydd. Motionären yrkar (yrkande 1) att 94 § förslaget till

ändring i patentlagen skall ändras så att även sådana patentansökningar kan pantsättas.

LU 1987/88:11

Utskottet vill för sin del framhålla att patent i Sverige numera kan erhållas genom både svenska nationella ansökningar till patentverket och internationella eller europeiska ansökningar. Oavsett ansökningsformen blir alla patent som beviljas för Sverige registrerade vid patentverket. I likhet med departementschefen anser utskottet att pantsättningsmöjligheten bör stå öppen för samtliga i Sverige giltiga patent.

Utskottet delar vidare departementschefens uppfattning att även patentansökningar bör kunna pantsättas. Någon anledning att i förevarande hänseende göra skillnad mellan svenska nationella ansökningar och sådana internationella och europeiska ansökningar som blir föremål för registrering vid patentverket kan utskottet inte finna. Utgångspunkten bör vara att patentansökningar skall kunna pantsättas i största möjliga utsträckning.

Enligt utskottets mening uppfyller propositionen de krav som bör ställas. Utskottet har inte kunnat finna att den av motionären åsyftade typen av internationell patentansökan skulle falla utanför de nya reglernas tillämpningsområde. Motionärens önskemål är således tillgodosett genom propositionen. Utskottet tillstyrker med det anförda propositionen i denna del och avstyrker bifall till motion L1, yrkande 1.

Enligt 94 § tredje stycket förslaget till ändring i patentlagen skall panträtt i en patentansökan också omfatta en uppfinning som blir föremål för delning eller utbrytning enligt 11 § patentlagen. Reglerna i sistnämnda paragraf och i patentkungörelsen ger en patentsökande möjlighet att få en uppfinning som berörs i den ursprungliga ansökningen avdelad eller utbruten. Delning får ske om flera uppfinningar är beskrivna i ärendet om patentansökan. Sökanden får då dela ansökningen i flera ansökningar, som om sökanden begär det skall anses gjorda samtidigt med den ursprungliga (stamansökningen). Utbrytning får användas om genom tillägg till den ursprungliga ansökningen eller på annat sätt, t. ex. i ett svar på föreläggande, har angivits en uppfinning som inte framgick av grundhandlingarna. Denna uppfinning kan då skiljas av genom utbrytning och tas upp i en ny ansökan. Som ansökningsdag för denna nya ansökan kan då räknas dagen då tillägget kom in till patentverket.

I motion L1 kritisceras det förhållandet att utbrutna uppfinningar skall omfattas av en pantsättning av den ursprungliga ansökningen. Motionären påpekar att till skillnad från vad som gäller vid delning en utbrytning förutsätter att något nytt tillförts stamansökningen. Enligt motionären bör pantsättningen bara omfatta vad som beskrivits i stamansökningen och inte uppfinningar som framgår av senare tillägg m. m. I motionen yrkas (yrkande 2) att endast sådana utbrutna uppfinningar som framgår av stamansökningen skall omfattas av pantsättningen.

Utskottet konstaterar att när en patentansökan delas innebär det att en del av innehållet i stamansökningen skiljs ut. Är stamansökningen pantsatt kan det medföra att en kanske ekonomiskt betydelsefull del av panträtten försvinner. Den säkerhet som panthavaren från början haft kan därmed avsevärt minska i värde. Utskottet delar därför uppfattningen att panträtten bör gälla också delade ansökningar.

När det gäller utbrutna ansökningar kan det som motionären framhåller med fog göras gällande att pantsättningen inte bör omfatta annat än det som framgår av stamansökningen och att en ny uppfinning som tillförts efter pantsättningen inte bör ingå. Som närmare belysts i det till grund för propositionen liggande betänkandet (se SOU 1985:10 s. 158) innebär emellertid även utbrytning oftast att en del av innehållet i stamansökningen förs över till en annan ansökan och att det ekonomiska värdet av panten sålunda kan minska. Samma skäl som talar för att panträtten bör gälla delade ansökningar talar sålunda för att också utbrutna bör omfattas. Ett ytterligare skäl för den i propositionen valda lösningen är att några gränsdragningsproblem inte behöver uppkomma när det gäller att avgöra vad som skall anses innefattat i pantsättningen och vad som faller utanför. Ett genomförande av motionärens förslag skulle däremot kunna ge upphov till betydande sådana problem. Utskottet tillstyrker därför bifall till propositionen i denna del och avstyrker bifall till yrkande 2 i motion L1.

I anslutning till det anförda vill utskottet påpeka att inte bara svenska nationella ansökningar utan också europeiska patentansökningar kan bli föremål för delning eller utbrytning. När det gäller europeiska patentansökningar regleras inte förfarandet i patentlagen utan i de föreskrifter som gäller för handläggningen vid europeiska patentverket. Genom den i 94 § förslaget till ändring i patentlagen gjorda hänvisningen till 11 § kan det synas som om en pantsättning av en europeisk patentansökan inte skulle komma att omfatta en delad eller utbruten ansökan. En sådan särbehandling av pantsättning av europeiska ansökningar torde emellertid inte vara avsedd med propositionens förslag. Utskottet förordar därför att bestämmelsen i 94 § tredje stycket ändras så att det klart framgår att stadgandet även gäller europeiska ansökningar.

Som inledningsvis berörts skall enligt förslaget i propositionen pantsättning av patent och patentansökningar få sakrättslig verkan genom att pantsättningsavtalet registreras hos patentverket. Godtrosförvärv av pant rätt skall inte kunna göras. En uttrycklig regel härom föreslås intagen i 98 § förslaget till ändring i patentlagen. För att panthavaren skall bli skyddad krävs det alltså att pantsättningsavtalet slutits med den som ägde rätt att förfoga över uppfinningen. Visar det sig att pantsättningsavtalet inte var giltigt blir registreringen utan verkan.

I motion L1 kritiseras den föreslagna ordningen. Enligt motionären är syftet med lagstiftningen att patent och patentansökningar skall kunna utnyttjas som kreditunderlag. Motionären hävdar att förslaget i propositionen att godtrosförvärv inte skall kunna ske förringar patentets värde som pantobjekt. Enligt motionären bör i den allmänna omsättningens intressen den som är registrerad i patentregistret som innehavare anses behörig att förfoga över patentet. Den som i god tro träffat pantsättningsavtal med den registrerade innehavaren bör bli skyddad om det senare skulle visa sig att någon annan var rätte innehavaren. Motionären yrkar (yrkande 3) att 98 § lagförslaget ändras i enlighet härmed.

Med anledning av vad motionären anför vill utskottet erinra om att en allmän förutsättning för godtrosförvärv är att överlåtaren utåt sett framstår som legitimerad att förfoga över egendomen eller rättigheten, t. ex. genom

att han har egendomen i sin besittning eller är registrerad som ägare. När det gäller överlåtelse av immateriella rättigheter som exempelvis patenträtt saknas det i allmänhet några yttre omständigheter vilka kan användas som legitimation för behörigheten att förfoga över rättigheten. Någon besittningsöverföring kan inte ske och några lagbestämmelser om registrering som ger sakrättslig verkan finns inte. I enlighet härmed har det ansetts att godtroshärvärv av patenträtt för närvarande inte kan ske. Om sålunda själva patenträtten inte kan övergå genom godtroshärvärv torde inte heller godtroshärvärv kunna återopas för en mera begränsad rätt till patentet som pantsättning.

Ett genomförande av motionärens förslag kräver således att det införs regler om registrering av patentinnehav som ger en legitimerande verkan. Som exempel på ett sådant register kan nämnas fastighetsregistret. Till skillnad från fastighetsregistret innehåller emellertid det register som förs vid patentverket över meddelade patent inte några fullständiga uppgifter om ägarförhållandena. Någon registreringsplikt föreligger nämligen inte vid överlåtelse av patenträtt. Patentverkets register är således ofullständigt och kan inte i sin nuvarande utformning ges någon legitimerande funktion.

Enligt utskottets mening kan det inte komma i fråga att nu bygga upp ett obligatoriskt och fullständigt system för registrering av patentinnehav efter mönster av fastighetsregistret. Som utskottet antydde år 1981 måste kostnaderna för införandet av en möjlighet till pantsättning av patent vägas mot fördelarna med en sådan möjlighet. Det är därför angeläget att ett system för pantsättning inte blir mera kostsamt än som oundgängligen erfordras. Vad som framkommit vid remissbehandlingen av utredarens förslag ger inte vid handen att avsaknaden av ett godtroshärvärv för pantsättaren skulle innebära några sådana nackdelar att kreditgivningen till uppfinnare och andra rättighetshavare skulle äventyras.

På grund av det anförda kan utskottet inte ställa sig bakom motionärens förslag. Utskottet avstyrker alltså bifall till motion L1 yrkande 3 och tillstyrker bifall till propositionen i motsvarande del.

Den nya lagstiftningen föreslås enligt propositionen träda i kraft den 1 januari 1988. Riksdagen kommer emellertid inte att kunna fatta beslut i lagstiftningsärendet vid en sådan tidpunkt att de nya författningarna på området kan komma ut i Svensk författningssamling inom den tid före ikraftträdandet som normalt bör krävas när det gäller civilrättslig lagstiftning. Utskottet förordar därför att ikraftträdandetidpunkten bestäms till den 1 april 1988.

Utskottet hemställer

att riksdagen med avslag på motion 1987/88:L1 antar de i proposition 1987/88:4 framlagda förslagen till lag om ändring i patentlagen (1967:837) och lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsträkten med den ändringen att *dels* 94 § förslaget till lag om ändring i patentlagen erhåller följande som *Utskottets förslag* betecknade lydelse, *dels* ikraftträdandetidpunkten för båda lagförslagen bestäms till den 1 april 1988.

94 §

Patent som har meddelats eller har verkan här i riket kan pantsättas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Pantsättning kan också avse

1. svensk patentansökan,
2. internationell patentansökan som har fullföljts enligt 31 § eller som har tagits upp till handläggning enligt 33 § tredje stycket eller 38 §, eller
3. europeisk patentansökan för vilken översättning enligt 88 § har kommit in till patentmyndigheten eller som har omvandlats enligt 93 §.

Panträtt i en patentansökan omfattar också en *uppfinning* som blir föremål för delning eller utbrytning enligt 11 §.

Panträtt i en patentansökan omfattar också en *del av ansökningen* som blir föremål för delning eller utbrytning.

Stockholm den 17 november 1987

På lagutskottets vägnar

Per-Olof Strindberg

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s), Owe Andréasson (s), Stig Gustafsson (s), Martin Olsson (c), Inga-Britt Johansson (s), Allan Ekström (m), Bengt Kronblad (s), Bengt Harding Olson (fp), Gunnar Thollander (s), Marianne Karlsson (c), Berit Löfstedt (s), Ewa Hedkvist Petersen (s), Håkan Stjernlöf (m) och Barbro Sandberg (fp).

1 Förslag till

Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)¹

dels att 64 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 12 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

64 §

Den som vill väcka talan om patents ogiltighet, överföring av patent eller meddelande av tvångslicens skall anmäla detta till patentmyndigheten samt underrätta envar som enligt patentregistret innehar licens till patentet. Vill licenstagare väcka talan om intrång i patent eller om fastställelse enligt 63 § första stycket, skall han underrätta patenthavaren härom.

Den som vill väcka talan om patents ogiltighet, överföring av patent eller meddelande av tvångslicens skall anmäla detta till patentmyndigheten samt underrätta envar som enligt patentregistret innehar licens till *eller panträtt i* patentet. Vill *en* licenstagare väcka talan om intrång i patent eller om fastställelse enligt 63 § första stycket, skall han underrätta patenthavaren härom. *Detsamma gäller, om en pant-havare vill väcka talan med anledning av intrång i patent.*

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när underrättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress som antecknats i patentregistret.

Visas ej, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt föreskrifterna i första stycket, skall käranden givas tid därtill. Försitter han denna tid, må hans talan icke upptagas till prövning.

12 kap.

Pantsättning

94 §

Patent som har meddelats eller har verkan här i riket kan pantsättas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Pantsättning kan också avse

- 1. svensk patentansökan,*
- 2. internationell patentansökan som har fullföljts enligt 31 § eller som har tagits upp till handläggning enligt 33 § tredje stycket eller 38 §, eller*

- 3. europeisk patentansökan för vilken översättning enligt 88 § har kommit in till patentmyndigheten*

¹ Lagen omtryckt 1983:433.

eller som har omvandlats enligt 93 §.

Panträtt i en patentansökan omfattar också en uppfinning som blir föremål för delning eller utbrytning enligt 11 §.

95 §

Panträtt i patent eller patentansökan uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos patentmyndigheten.

Om en registrerad panträtt har övergått på någon annan, skall det på begäran antecknas i patentregistret eller diariet för patentansökningar.

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelseföreträde för vilken ansökan om registrering först inkom till patentmyndigheten, om inte annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

96 §

Ansökan om registrering enligt 95 § görs av den som har rätt till patentet eller patentansökningen eller av den till vilken panträtt har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till patentet eller patentansökningen.

Den som i patentregistret anges som patenthavare skall anses ha rätt till patentet, om inte annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en patentansökan, skall den som har registrerats hos patentmyndigheten som uppfinnare eller dennes rättsinnehavare anses ha rätt till patentansökningen, om inte annat framgår i ärendet.

Är upplåtaren, när ansökan om

registrering görs, på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning inte behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen, får ansökningen inte bifallas.

97 §

Ett avtal om pantsättning av patent kan registreras när patent har meddelats eller, om avtalet avser ett europeiskt patent, när detta enligt 82 § har fått verkan här i riket.

Ett avtal om pantsättning av patentansökan kan registreras när denna har registrerats i patentmyndighetens diarium eller, om avtalet avser en europeisk patentansökan, när kungörelse enligt 88 § har utfärdats.

Om en pantsatt patentansökan leder till att patent meddelas, gäller därefter patentet som pantobjekt.

98 §

Även om registrering har skett, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

99 §

Panträtten är förfallen, om patentet eller patentansökningen har överförs på någon annan eller annars på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.

100 §

Registreringen skall avföras, om panträtten genom lagakraftvunnen dom har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars upphört att gälla.

101 §

Pantsättning av patent eller patentansökan gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 95 § mot den som senare förvärvar

äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.

102 §

Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i patent eller patentansökan. När ansökan om registrering enligt 95 § inkommer till patentmyndigheten medför det samma rättsverkningar som när en panthåvare tar en lös sak i besittning.

Säljs pantsatt patent eller patentansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 101 § andra stycket.

103 §

Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har erhållit skäligt rådrum att bevaka sin rätt.

Vid försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 101 § andra stycket.

104 §

Den som ansöker om registrering enligt detta kapitel skall betala en avgift. Regeringen bestämmer avgiftens storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att 4, 5 och 16 §§ lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse**Föreslagen lydelse*4 §¹

Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Fler än fyra får ej i annat fall än som sägs i 5 § sitta i rätten.

I patentmål skall minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten och skall en ledamot vara lagfaren, om ej rätten finner att medverkan av lagfaren ledamot icke är behövlig.

I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar skall minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten och skall en ledamot vara lagfaren, om ej rätten finner att medverkan av lagfaren ledamot icke är behövlig. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar skall minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

I mål om mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift skall minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

Åtgärd som avser måls beredande får i den omfattning domstolen bestämmer vidtagas av ledamot i domstolen eller av annan tjänsteman hos denna.

5 §²

Finner avdelningen vid överläggning till avgörande av patentmål att målet eller viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får avdelningen förordna att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan skall avgöras av domstolen i dess helhet. I mål om mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i motsvarande fall avdelningen förordna att domstolens samtliga lagfarna ledamöter skall jämte avdelningen deltaga i avgörandet.

Finner avdelningen vid överläggning till avgörande av patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar att målet eller viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får avdelningen förordna att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan skall avgöras av domstolen i dess helhet. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar, mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i motsvarande fall avdelningen förordna att domstolens samtliga lagfarna ledamöter skall jämte avdelningen deltaga i avgörandet.

16 §

Bestämmelserna i 39, 40 och 42–53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) äger motsvarande tillämpning vid handläggning enligt denna lag.

Bestämmelserna i 39 och 42–53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) äger motsvarande tillämpning vid handläggning enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

¹ Senaste lydelse 1977:1021.

² Senaste lydelse 1977:1021.

