



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Louise Wallin

Varumärken och patent ur ett  
sakrättsligt perspektiv

Examensarbete  
20 poäng

Handledare Ralf G Larsson

Förmögenhetsrätt

VT 2001

# Innehåll

<b>ABSTRACT</b>	<b>1</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>3</b>
1.1 Presentation av uppsatsämnet	3
1.2 Syfte	3
1.3 Problemställning	3
1.4 Avgränsningar och terminologiska förklaringar	4
1.5 Metod och material	5
1.6 Disposition	6
<b>2 ÄGANDERÄTT TILL VARUMÄRKE OCH PATENT</b>	<b>7</b>
2.1 Immaterialrätternas uppkomst	7
2.1.1 Varumärken	7
2.1.2 Patent	8
2.2 Överlåtelse av varumärke och patent	9
2.2.1 Varumärken	9
2.2.2 Patent	11
2.3 Upplåtelse av varumärke och patent	11
2.3.1 Licensupplåtelse	11
2.3.2 Panträttsupplåtelse	14
2.3.2.1 Patent	14
2.3.2.2 Varumärken	16
2.3.2.3 Licensavtal	18
<b>3 DUBBELDISPOSITIONER</b>	<b>19</b>
3.1 Godtrosvärv	19
3.2 Tvesala	21
3.2.1 Överlåtelse av immaterialrätten	21
3.2.2 Överlåtelse av licensavtal	23
3.3 Dubbelupplåtelse	24
3.3.1 Konkurrens mellan licensavtal	24
3.3.2 Dubbelpantsättning	25
3.3.3 Konkurrens mellan licensavtal och panträttsupplåtelse	26
<b>4 KONKURRENS MELLAN LICENSUPPLÅTELSE OCH ÖVERLÅTELSE</b>	<b>28</b>

<b>4.1 Köp bryter legostämman</b>	<b>28</b>
<b>4.2 Prioritetsprincipen</b>	<b>32</b>
<b>4.3 Vilken princip gäller?</b>	<b>33</b>
<b>4.4 Nyttjanderätten som sakrätt</b>	<b>37</b>
<b>4.5 Lagstiftningsfrågan</b>	<b>38</b>
<b>5 AVSLUTANDE KOMMENTAR</b>	<b>41</b>
<b>LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>43</b>
<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>45</b>

# Abstract

The exclusive right to a trade mark can originate in registration or in consequence of the use which has been made of it. The term of a registered trade mark is ten years. Registration may however be renewed for further periods of ten years. The right to a trade mark originating in consequence of use is valid as long as such right can be derived from usage. Exclusive right to a Community trade mark can only originate in registration. The right to a patent is also an exclusive right originating in registration. The term of the patent is twenty years and the exclusive right is only valid in countries where patent has been granted.

Trade marks, Community trade marks, and patents can be subject to levy of execution as well as involved in bankruptcy.

The right to trade marks, Community trade marks, and patents may be transferred. The successor acquires rights in rem through the assignment, as the element of transmittal is physically impossible and registration of the transfer has no such effect. However, transfer of Community trade marks requires entry in the register in order for the successor to invoke the rights arising from the registration of the Community trade mark. Entry in the register is also necessary for the transfer to be effective vis-à-vis third parties. Grant of license can be entered into the register, but regarding national trade marks and patents, rights in rem are acquired through the assignment.

Patents, trade marks, and Community trade marks can be given as security. Regarding patents and trade marks the security is dependent on registration of the assignment of security. It is not possible to acquire security in patents and trade marks in good faith. Security in Community trade marks need not be registered, but the creditor's rights vis-à-vis third parties are dependent upon registration. Security in Community trade marks can be acquired in good faith.

Because it is impossible to physically possess intellectual properties, and since the register is not complete, trade marks and patents can not be acquired in good faith. Where the proprietor sells the intellectual property twice, the principle of priority would most likely apply and priority would therefore be given to the first successor who, through the assignment of transfer, is protected against subsequent legal acts by the transferor.

The principle of priority is considered to apply in situations of double transfer of the intellectual property, double transfer of the license and double grant of license. In a situation where the proprietor has given the patent or trade mark as security twice, priority is given to the creditor who is first to apply for registration of the assignment. As registration of the assignment of

security has effects vis-à-vis third parties, the creditor needs only respect licenses granted previous to the assignment of security when levy is put into execution.

In competition between grant of license and subsequent transfer of the intellectual property, the general rule that transfer cuts off the grant of license is considered to apply. This rule has however been criticized as being unreasonable since licensing of intellectual property represents an exclusive right to unique property. Hence, it has been argued that the principle of giving priority to the first transfer of rights should apply in this situation also.

With regards to situations of competition between grant of license and subsequent transfer, the principle of priority has however not been confirmed by law or tried in a court of law. Until such confirmation is given the rule that transfer cuts off grant of license must be considered to apply.

Regarding Community trade marks, priority is given to the transfer which is first entered into the register.

# 1 Inledning

## 1.1 Presentation av uppsatsämnet

Det sakrättsligt intressanta med immaterialrätten ligger redan i samlingsnamnet. Varumärken, patent, mönster, växtförädlarrätt och upphovsrätt är egendom som uppkommer genom hjärnans arbetsinsats och tillfaller, åtminstone initialt, den som tänkt ut det hela. Dessa immaterialrätter består inte av en apparat som man kan ta på och flytta runt, sälja och plocka isär eller av en bok man kan bläddra i utan av en idé som är värd att skyddas. Denna idé kan visserligen ta form på många olika sätt, till exempel en apparat eller en bok. Vid äganderättens övergång för materiell egendom, lösöre och fast egendom, tillmäts besittning och tradition stor betydelse. För immateriell egendom är dessa moment en fysisk omöjlighet eftersom det inte finns något att flytta på eller besitta, immaterialrätten är ”andlig”. Denna uppsats undersöker vilka moment som är avgörande för att uppnå sakrättsligt skydd av de immateriella rättigheterna varumärken och patent och vilka principer som styr vid kollision mellan olika dispositioner. Äganderätt till materiell egendom behandlas endast i jämförande syfte.

## 1.2 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda det sakrättsliga skyddet kring överlåtelse och upplåtelse av varumärken och patent. För att kunna uppfylla detta krävs en inledning med diskussion kring i vilken mån och hur dessa immaterialrätter kan överlåtas och upplåtas. Uppsatsen syftar därför även till att redogöra för de förmögenhetsrättsliga aspekterna av immaterialrätterna varumärken och patent.

## 1.3 Problemställning

Problemställningarna som jag önskar utreda i detta arbete är alla knutna till den förmögenhetsrättsliga diskussionen av immaterialrätten, närmare bestämt rätten till varumärken och patent. Först och främst ställs frågan om hur äganderätten till varumärken och patent kan utövas. På vilka sätt kan äganderätten till varumärken respektive patent förvärfvas? I vilken mån kan dessa rättigheter överlåtas och upplåtas och hur uppnår förvärfvare, pantborgenär respektive nyttjanderättsinnehavare sakrättsligt skydd mot tredje man? I fråga om de olika situationer av dubbeldispositioner som kan förekomma är det första problemet huruvida varumärken och patent kan godtrosförvärfvas. I konkurrens mellan överlåtelser respektive upplåtelser, uppstår frågan om vilken förvärfvare, pantborgenär respektive

nyttjanderättsförvärvare som har bättre rätt. Slutligen ställs frågan som är uppsatsens huvudföremål – i en konkurrenssituation mellan licensupplåtelse och senare överlåtelse, har licenstagaren skydd gentemot förvärvaren eller bryter överlåtelsen licensavtalet?

## 1.4 Avgränsningar och terminologiska förklaringar

Uppsatsen behandlar förmögenhetsrättsliga och sakrättsliga aspekter på immaterialrätterna varumärken och patent. Anledningen till att dessa två immaterialrätter behandlas i samma uppsats är att lagstiftningen skett parallellt och att de förmögenhetsrättsligt därför ofta behandlas på samma sätt. Arbetet är fokuserat på tre förmögenhetsdispositioner av varumärken och patent, nämligen överlåtelse, panträttsupplåtelse och licensupplåtelse. Däremot förs ingen diskussion kring andra säkerhetsupplåtelser än pantsättning.

Varumärken och patent kan överlätas genom både onerösa och benefika dispositioner. Diskussionen i uppsatsen är anpassad till överlåtelse genom försäljning eller byte, varför det med överlåtelse åsyftas främst onerösa dispositioner.

Termen immaterialrätt betecknar den del av juridiken som befattar sig med rättsskyddet för litteratur och konst, vetenskap och teknik, industriell formgivning och design, varumärken, andra kännetecken och många därmed besläktade förhållanden.<sup>1</sup> Termen kan dock även åsyfta själva rätten till en särskild immateriell egendom, till exempel rätten till varumärke. De förmögenhetsrättsliga reglerna kring varumärken och patent är i stort desamma. För att undvika upprepningar har jag därför valt att använda termen immaterialrätt som samlingsnamn för varumärken och patent i de fall båda avses.

Uppsatsen behandlar endast nationell svensk rätt. Beträffande patent bortses helt från de internationella ansökningsförfaranden som står till buds eftersom patent i Sverige alltid är underkastat enbart svensk rätt och har de rättsverkningar som framgår av svensk lag.<sup>2</sup> Inom svensk varumärkesrätt finns möjlighet till dubbla skyddsmöjligheter, dels genom det nationella skyddet och dels genom gemenskapsvarumärken som än så länge är den enda helt europeiserade immaterialrätten.<sup>3</sup> Uppsatsen behandlar därför gemenskapsvarumärken parallellt med den nationella varumärkesrätten, både i redogörande och i jämförande syfte.

---

<sup>1</sup> Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, sjätte upplagan, 2000, [cit. Koktvedgaard och Levin], s. 21.

<sup>2</sup> Koktvedgaard och Levin, a.a., s. 179.

<sup>3</sup> Koktvedgaard och Levin, a.a., s. 295.

## 1.5 Metod och material

I uppsatsen är den klassiska juridiska metoden tillämpad, det vill säga att stora delar av arbetet är deskriptivt i syfte att lägga en grund för analysen. Analysen återfinns huvudsakligen i slutet av uppsatsen men jag har även infört egna kommentarer under vissa kapitel i den mån detta varit avgörande för det fortsatta arbetet. Uppsatsen är inte avsedd att vara komparativ men en viss jämförelse görs mellan nationella svenska varumärken och gemenskapsvarumärken i syfte att belysa två olika sätt på vilka problemen har lösts. För arbetet relevanta rättsfall, som behandlar varumärkens och patents förmögenhetsrättsliga ställning enligt svensk rätt, lyser med sin frånvaro. Detta är ett stort problem då avsaknaden av sakrättslig lagstiftning på immaterialrättsens område gör praxis än mer viktig. Mina slutsatser bygger därför på svensk doktrin och förarbeten. Då immaterialrätt är lös egendom har vissa jämförelser gjorts med annan lös egendom, det vill säga lösöre.

I kapitel 4.4 och 4.5 ser jag lite närmare på äganderätten ur rättsfilosofiskt perspektiv. Det visar sig nämligen att om man delar upp äganderätten i olika beståndsdelar är det lättare att förutsättningslöst analysera dispositioner utan att dra förhastade slutsatser och felaktiga analogier. Till min hjälp har jag använt Tony Honorés artikel *Ägande* från 1961. Artikeln syftar till att analysera äganderätten ur dess ”fullständiga liberala mening”.<sup>4</sup> Honorés analys utgår därför från att ägande i typfallet är oinskränkt och har elva beståndsdelar nämligen besittningsrätt, nyttjanderätt, bestämmanderätt, rätt till inkomsten från objektet, rätt till kapital, rätt till trygghet, ärftlighet, frånvaro av förfallotid, förbud mot skadlig användning, utmätbarhet och återstodskaraktären.<sup>5</sup> I uppsatsen har jag valt att titta på vissa av dessa beståndsdelar. Jag har emellertid inte använt mig av Honorés terminologi eftersom den skiljer sig något från den betydelse dessa termer har i det svenska juridiska språket. Rätten till kapital innefattar ägarens rätt att realisera en egendoms värde genom försäljning och pantsättning. Nyttjanderätten till egendom används av Honoré som beteckning för rätten att använda egendomen. Denna rätt kan överföras på olika sätt och i uppsatsen behandlas främst licensupplåtelse i immaterialrätterna. I uppsatsen använder jag emellertid termen nyttjanderätt synonymt med licenstagarens rätt att använda immaterialrätten enligt avtal med immaterialrättsinnehavaren. Jag har försökt redogöra för immaterialrätternas behandling i konkurs, liksom för realisation av pant, vilket enligt Honoré faller under äganderättens utmätbarhet. Rätten att få exklusiv kontroll och att få behålla denna kontroll benämner Honoré besittningsrätt. Detta behandlas kortfattat i kapitel 2.1 då jag redogör för immaterialrätternas

---

<sup>4</sup> Honoré, Tony, ”Ägande”, s. 63, I: *Idéer om ägande*, Tidens idéserie volym 7, 1994, med introduktion av Sven Ove Hansson.

<sup>5</sup> Honoré, a.a., s. 68.



uppkomst. Besittning i dess vanliga juridiska betydelse, den fysiska kontrollen, dyker ständigt upp som ett problemområde inom immaterialrätten. Detta problem har inte givits ett eget kapitel. Istället diskuterar jag genomgående i arbetet hur man valt att lösa problemet med besittning av immateriell egendom i sakrätten.<sup>6</sup> Min avsikt har inte varit att göra en djupare analys av Honorés idé om äganderätten utan endast att använda tankemönstret som ett verktyg i mina avslutande kommentarer till problemställningen.

## 1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med en redogörelse för hur varumärkesrätt och patenträtt uppkommer. Kapitlet är avgörande för en förståelse för varför immaterialrätterna skiljer sig från övrig lös egendom i fråga om förmögenhetsrättsliga dispositioner. Kapitlet fokuserar därför på valda delar av immaterialrätten som är av intresse för resten av arbetet och som ökar förståelsen för uppsatsens syfte och problemställning. Resten av kapitel två redogör för de förmögenhetsrättsliga dispositioner jag valt att koncentrera mig på i detta arbete – överlåtelse, pantsättning och licensupplåtelse. Kapitlet är i sin helhet ämnat att introducera läsaren till de särskilda problem som uppstår kring äganderätten till varumärken och patent. Kapitel tre tar upp olika konkurrenssituationer av överlåtelse respektive upplåtelse, det vill säga dubbeldispositioner. Frågan om tvesala och andra dubbeldispositioner knyter nära an till frågan om godtrosvärv, varför kapitlet inleds med en redogörelse för godtrosvärv av varumärken och patent i jämförelse med gällande rätt för godtrosvärv av lösöre. I tur och ordning tas konkurrenssituationerna sedan upp – tvesala, dels av immaterialrätterna och dels av licensupplåtelse, dubbelupplåtelse av licensavtal, dubbelpantsättning och slutligen konkurrens mellan licensavtal och patenträttsupplåtelse. I kapitel fyra diskuteras uppsatsens huvudfråga, nämligen vad som kan tänkas gälla i konkurrens mellan licensupplåtelse och senare överlåtelse. Avslutningsvis diskuteras vilken betydelse avsaknaden av lagstiftning på området har. I kapitel fem görs vissa reflektioner angående arbetets slutsatser.

Jag har försökt att strukturera varje kapitel genom att först behandla varumärken, sedan gemenskapsvarumärken och slutligen patent. Denna disposition används emellertid inte i kapitel 2.3.2 om pantsättning av immaterialrätter eftersom det i det fallet visade sig mer logiskt att först redogöra för patenträttens område.

---

<sup>6</sup> Honoré, a.a., s. 50 ff.

# 2 Äganderätt till varumärke och patent

## 2.1 Immaterialrätternas uppkomst

### 2.1.1 Varumärken

Rätten till ett varukännetecken är en ensamrätt och den rätt som följer av innehavet av ett varukännetecken är negativt formulerad. Innehavaren av en sådan ensamrätt kan därmed förbjuda annan att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken, 4 § Varumärkeslagen (1960:644), VmL. Rätten till ett varumärke kan uppkomma på två sätt, genom registrering eller genom inarbetning. Varumärkesskydd genom inarbetning kräver att varumärket är känt i Sverige inom en betydande del av den krets till vilken kännetecknet riktar sig, den så kallade omsättningskretsen, 2 § 3 st. VmL. Vad som menas med ”betydande del” är inte fastställt i lag, men som huvudregel har Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd ansett att ett märke är känt om cirka en tredjedel av omsättningskretsen känner till det.<sup>7</sup> Det krävs även att omsättningskretsen känner till märket som beteckning för vissa varor som tillhandahålls under kännetecknet. Varumärket torde därför inte anses inarbetat om det uppfattas som en generisk beteckning.<sup>8</sup> Varumärke som inarbetats erhåller skydd så länge det anses vara inarbetat.

De viktigaste förutsättningarna för att få ett varumärke registrerat är att varumärket kan återges grafiskt (1 § 2 st. VmL), har särskiljningsförmåga (13 § VmL) och inte är förväxlingsbart med annat kännetecken eller vilseledande för allmänheten (14 § VmL). Ansökan om registrering av varumärke görs skriftligen hos Patent- och registreringsverket (PRV), 12 § VmL. Varumärken registreras i en eller flera varu- och tjänsteklasser, 16 § VmL, vilket påverkar deras skyddsomfång. Klassindelningen, som för närvarande består av 42 olika klasser, följer det internationella system som baseras på 1957 års Nice-överenskommelse.<sup>9</sup> En registrerad varumärkesrätt gäller i 10 år med möjlighet att förnya registreringen obegränsat antal gånger, 22 § VmL. Ett registrerat varumärke kan upphävas under vissa förutsättningar, till exempel om märket inte längre har någon särskiljningsförmåga, om det registrerats i strid mot lag eller vid utebliven användning, 25 och 25 a §§ VmL. Registreringen kan upphävas endast för vissa varu- och tjänsteklasser, om grund för hävning endast påverkar dessa.

---

<sup>7</sup> Bonthron, Malin m.fl., *Sveriges Rikes Lag "Immaterialrätt"*, 1999, s. 554 f.

<sup>8</sup> Bonthron m.fl., a.a., s. 555.

<sup>9</sup> Bonthron m.fl., a.a., s. 577.

Varumärken kan enligt allmänna regler ingå i företagsintecknad egendom som en del av säkerheten.<sup>10</sup> Endast registrerade varumärken kan bli föremål för utmätning, 34 § 5 st. VmL. I varumärkesinnehavarens konkurs ingår dock både registrerade och inarbetade varumärken, 34 § 5 st. 2 p. VmL.

Från och med den 1 januari 1996 finns det även möjlighet att ansöka om registrering av gemenskapsvarumärken som ger skydd i hela EU. Förordning nr EEG 40/94 om gemenskapsvarumärken (EG-VMF) antogs i december 1993 och ansökningarna handläggs av Harmoniseringsbyrån för den inre marknaden – varumärken och mönster (OHIM). Genom registrering enligt EG-VMF kan sökanden få en enhetlig varumärkesrätt för hela territoriet under förutsättning att hinder inte föreligger i något av medlemsländerna. Ansökan om registrering görs antingen direkt hos OHIM eller via nationell registreringsmyndighet, artikel 25 i EG-VMF. I Sverige är PRV behörig registreringsmyndighet.<sup>11</sup> Vid ansökan om gemenskapsvarumärke är det möjligt att yrka företräde på grund av nationellt varumärke, så kallad senioritet, artikel 34 i EG-VMF. Efter det att gemenskapsvarumärket registrerats kan innehavaren släppa den nationella varumärkesrätten utan att förlora de rättigheter som den äldre nationella varumärkesrätten gav, artikel 34.2 och artikel 34.3 i EG-VMF. EG-VMF innehåller även regler om konventionsprioritet, som gäller både till och från EG-varumärkesansökningar enligt artiklar 29-32 i EG-VMF.

Även gemenskapsvarumärken kan bli föremål för exekutiva åtgärder enligt artikel 20 i EG-VMF. Gemenskapsvarumärket ingår i konkurs i den medlemsstat där konkursförfarande först inletts, artikel 21.1 i EG-VMF.

## 2.1.2 Patent

Patenträttens uppkomst är omgiven av formella och materiella föreskrifter. Patenträtten innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, bland annat genom tillverkning, utbudning, användning och omsättning av uppfinningen, 1 och 3 §§ Patentlagen (1967:837), PL. Patenträtten är en negativ rätt och innebär att ingen annan än patentinnehavaren har rätt att nyttja patentet på de sätt som beskrivs ovan. Det betyder däremot inte att patentinnehavaren automatiskt har en rätt att utnyttja uppfinningen som ligger till grund för patentet. Myndighetsbeslut och beroendeförhållanden mellan flera patent kan förbjuda patentinnehavaren att utnyttja patentet.<sup>12</sup> Beroendepatent förekommer främst inom det kemiska området där det är vanligt att nya användningar eller framställningssätt av äldre, giltiga patent patenteras.<sup>13</sup> Den som har det beroende patentet kan då inte utnyttja

---

<sup>10</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 332.

<sup>11</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 297 ff.

<sup>12</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 240.

<sup>13</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 213.

uppfinnningen utan tillåtelse från innehavaren av det äldre patentet<sup>14</sup>. Till skillnad från varumärkesrätten är ensamrätten alltid nationellt anknuten och gäller endast i det eller de land där innehavaren sökt skydd, oavsett om sökanden går igenom ett nationellt eller internationellt ansökningsförfarande. En svensk ansökan om patent görs hos PRV och skall vara skriftlig, 8 § PL. Patent kan endast meddelas för uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt och som når upp till en viss uppfinningshöjd, 1 § PL. Dessutom krävs att uppfinningen är absolut ny i jämförelse med vad som tidigare är känt, 2 § PL. Förutom en utförlig beskrivning av uppfinningen, patentkrav och sammandrag skall en patentansökan ange uppfinnarens namn. Om någon annan än uppfinnaren ansöker om patent skall dennes namn naturligtvis anges, varvid denne skall styrka sin rätt till uppfinningen, 8 § 4 st. PL. Meddelat patent antecknas i patentregistret som förs av PRV, 20 § PL. Patentets giltighet är 20 år, 40 § PL, under förutsättning att årsavgifterna inbetalas. Meddelat patent kan, enligt 51 och 52 §§ PL, förfalla eller ogiltigförklaras, till exempel om något av de materiella kraven i 1 eller 2 §§ PL inte är uppfyllda.

Patenträtten kan även utmätas, 54 § 2 st. PL - och ingår följaktligen i konkurs<sup>15</sup> - samt ingår i företagshypoteksunderlag enligt allmänna regler därom.<sup>16</sup>

## 2.2 Överlåtelse av varumärke och patent

### 2.2.1 Varumärken

Varumärken kan överlåtas antingen i samband med överlåtelse av rörelse eller separat. Vid överlåtelse av rörelse är presumptionen, enligt 32 § VmL, att varumärke och andra kännetecken innefattas i överlåtelsen om parterna inte överenskommer om annat. Överlåtelse av varumärke kan antecknas i varumärkesregistret, 33 § VmL, men något registreringstvång föreligger inte. Förutsättningen för anteckning i registret är att det överlåtna varumärket är registrerat och inte endast inarbetat. Det är även möjligt att partiellt överlåta varumärken, det vill säga att varumärket kan överlåtas för användning i endast vissa varu- och tjänsteklasser. För att registrera partiell överlåtelse måste en ansökan om ny registrering av den överlåtna delen lämnas in, varpå det i varumärkesregistret antecknas att den nya registreringen har tillkommit genom en utbrytning och att den gamla registreringen i motsvarande mån inskränkts.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 213.

<sup>15</sup> Se 3 kap. 3 § konkurslag (1987:672).

<sup>16</sup> Se bland annat 2 kap. 1 § lag (1984:649) om företagshypotek.

<sup>17</sup> RÅ 1964 s. 71, s. 72 ff.

Överlåtelsen blir giltig mellan parterna redan genom avtalet. Överlåtelsen blir också giltig gentemot överlåtarens borgenärer så snart förvärvaren gjort ett giltigt fång.<sup>18</sup> Anteckning i varumärkesregistret medför endast att förvärvaren av varumärket är saklegitimerad i mål och ärenden som rör varumärket. Registrering av överlåtelsen är emellertid en förutsättning för att förvärvaren skall kunna pantsätta sitt varumärke enligt 34 a § VmL (om pantsättning se vidare nedan, kapitel 2.3.2).

Överlåtelse av inarbetad varumärkesrätt intar en något speciell ställning i varumärkesrätten på grund av rättighetens uppkomst. Överlåtelseavtalet får alltid obligationsrättslig verkan, det vill säga att det får verkan mellan parterna på så sätt att överlåtaren tillåter förvärvaren att använda kännetecknet och samtidigt själv upphör att använda det. Frågan om vilken verkan en överlåtelse av inarbetat kännetecken får beträffande ensamrätten har däremot diskuterats. Ensamrätten är beroende av att omsättningskretsen känner till varumärket såsom beteckning för vissa varor som tillhandahålls under kännetecknet.<sup>19</sup> Detta innebär att om omsättningskretsen uppfattar varumärket som knutet till ett visst bestämt företag kan en ensamrätt till varumärket inte göras gällande direkt efter förvärv, med mindre att själva rörelsen eller en del av rörelsen samtidigt övertas. I annat fall krävs ytterligare en tid av inarbetning för förvärvarens del innan ensamrätt kan åberopas genom att omsättningskretsen blir medveten om att varumärket är förbundet med en annan innehavare. I de fall omsättningskretsen inte uppfattar ett sådant samband mellan varumärket och ett visst bestämt företag får en överlåtelse av varumärket omedelbar verkan även beträffande ensamrätten. Den inarbetade varumärkesrätten kan ju istället förknippas med viss sorts vara. Överlåtelse av varumärkesrätten till ett företag som tillverkar samma sorts vara får överlåtelsen omedelbar verkan. Rättsverkan av överlåtelse av inarbetat varumärke får därför bedömas beroende på omständigheterna. För att undvika tveksamma situationer bör överlåtaren av inarbetat varumärke registrera varumärket före överlåtelsen, varvid rätten till registreringen, och skyddet som följer därav, fritt kan överlåtas.<sup>20</sup> Detta har dock ansetts så självklart, eftersom det följer av inarbetningskriteriet i 2 § 2 och 3 st. VmL, att påpekandet från utredningen var överflödigt.<sup>21</sup>

Överlåtelse av gemenskapsvarumärke utan samband med rörelsen måste ske skriftligen enligt artikel 17.3 i EG-VMF och antecknas i registret över gemenskapsvarumärken för att förvärvaren ska kunna göra sin rätt gällande, artikel 17.6 i EG-VMF. Registrering krävs även för att överlåtelsen skall få rättsverkan gentemot tredje man, artikel 23.1 i EG-VMF.

---

<sup>18</sup> SOU 1976:24, *Internationellt patentsamarbete II*, Betänkande av patentpolicykommittén, s. 247.

<sup>19</sup> Bonthron m.fl., a.a., s. 555.

<sup>20</sup> SOU 1958:10, *Förslag till varumärkeslag*, Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen, s. 151.

<sup>21</sup> Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, 1990, [cit. Levin], s. 236.

## 2.2.2 Patent

Reglerna om överlåtelse av patent liknar i stort de regler som gäller för överlåtelse av svenska varumärken, det vill säga att överlåtelse av patent antecknas i patentregistret endast efter begäran, 44 § PL. Verkan av registrering i patentregistret är att mål rörande patent alltid kan anhängiggöras mot den som enligt registret är patentinnehavare. Det innebär att den registrerade innehavaren av patentet inte i en process kan invända att patentet överlåtit. Däremot följer inte en aktiv saklegitimation med registreringen. Svarande i mål om patentintrång har därmed rätt att invända att motparten inte är rätt käreande i de fall talan väcks av registrerad patentinnehavare som överlåtit patentet.<sup>22</sup>

## 2.3 Upplåtelse av varumärke och patent

### 2.3.1 Licensupplåtelse

Enligt 34 § VmL kan innehavare av varumärke eller varukännetecken upplåta licens i varumärket, antingen i alla produktklasser som varumärket är registrerat i eller i endast en del av dessa. Ett licensavtal innebär att innehavaren mot ersättning ger någon annan rätt att yrkesmässigt utnyttja varumärket. Ersättning kan bestå av engångsavgift, periodiska avgifter i form av royalty, en kombination av de båda eller del i vinsten i licenstagarens verksamhet.<sup>23</sup> Licensen kan antecknas i varumärkesregistret under förutsättning att licenstagarens användning av varumärket inte uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten.<sup>24</sup> Anteckning om upplåtelse av licens i varumärkesregistret har emellertid ingen betydelse för licensens giltighet mellan parterna eller gentemot tredje man. Även underlicenser kan förekomma. En underlicens är en sorts andrahandsuthyrning där licenstagaren upplåter rätt åt tredje man att i samma utsträckning som licenstagaren själv utnyttja det varumärke den första upplåtelsen gäller.<sup>25</sup> Licenstagaren har dock inte rätt att upplåta underlicens eller överlåta sin licens om inte sådan rätt avtalats med licensgivaren.

---

<sup>22</sup> Proposition 1966:40, s. 159.

<sup>23</sup> Möller, Mikael, *Konkurs och kontrakt*, 1988, s. 577.

<sup>24</sup> Vilseledande av allmänheten torde kunna uppstå främst då licensavtalet inte föreskriver vilka egenskaper licenstagarens varor skall ha eller att licenstagaren måste ange att kännetecknet används med stöd av licens. Om egenskaperna hos licenstagarens och licensgivarens varor skiljer sig åt finns en avsevärd risk för att konsumenterna kan komma att vilseledas eftersom de oftast antar att varor som kännetecknas av samma varumärke har vissa gemensamma egenskaper eller karakteristika. Ur Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, 1981, s. 358.

<sup>25</sup> Möller, a.a., s. 577.

En särskild form av licensiering av varumärken rör så kallade agentvarumärken, det vill säga varumärken som används av en återförsäljare i samband med att denna marknadsför varor producerade av någon annan. I vissa fall har agenten själv skapat varumärket, till exempel för att det skall ha en lokal prägel, men varumärket kan också tillhöra huvudmannen, varvid agenten licensierar varumärket.<sup>26</sup> Varumärkeslicensiering förekommer även ofta vid trade mark merchandising, vilket innebär att varumärket licensieras ut för användning på artfrämmande produkter, och vid franchising,<sup>27</sup> där varumärket kan vara en betydande del av företagskonceptet.<sup>28</sup>

Trade mark merchandising används för märken som av konsumenterna associeras med en viss image, prestige eller status. Dessa egenskaper hos varumärket förväntas överföras på andra produkter som märket kopplas ihop med. Till exempel används varumärket PORSCHE även för kläder och glasögon. En bred licensiering av ett mycket välkänt varumärke kan ge varumärkesinnehavaren ett bredare varumärkesrättsligt skydd genom att användningstvånget uppfylls inom flera varu- och tjänsteklasser, samtidigt som det naturligtvis ger ekonomiska fördelar. Licenstagaren å sin sida drar nytta av varumärket genom en snabbare marknadsbrytning för sina varor eller tjänster, en åtgärd som kan spara många miljoner kronor.<sup>29</sup> För trade mark merchandising torde endast registrerade varumärken vara av intresse.<sup>30</sup>

Franchising är licensiering av både varumärke och affärsidé. Franchisesystemet är ett samarbete där franchisetagaren driver sin verksamhet under ett varumärke som ägs och kontrolleras av franchisegivaren. Franchisegivaren erbjuder eller är skyldig att ge franchisetagaren know-how och utbildning.<sup>31</sup> Parterna är emellertid helt fristående från varandra och har inte något inflytande över varandras företag.<sup>32</sup> Som exempel på franchising kan anföras McDonalds och Pressbyrån.<sup>33</sup>

Upplåtelse av gemenskapsvarumärken motsvarar licensiering av varumärken enligt ovan, artikel 22 i EG-VMF. Upplåtelsen kan antecknas i registret för gemenskapsvarumärken men registrering har ingen betydelse för licensavtalets obligationsrättsliga verkan, artikel 22.5 i EG-VMF. Dock uppstår sakrättsligt skydd för licenstagaren endast genom att licensupplåtelsen antecknas i registret över gemenskapsvarumärken enligt artikel 23 i EG-VMF.

---

<sup>26</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 333.

<sup>27</sup> Levin, a.a., s. 221 ff.

<sup>28</sup> Kocktvedgaard och Levin, a.a., s. 404.

<sup>29</sup> Levin, a.a., s. 223 ff.

<sup>30</sup> Levin, a.a., s. 245. Jämför även med vad som sägs om överlåtelse av inarbetade varumärken ovan, kapitel 2.2.

<sup>31</sup> Sundin, Jan, *Varumärken. Praktisk handbok i varumärkesrätt*, 1997, s. 202 f.

<sup>32</sup> Levin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red.), *Handel med immaterialrätt*, 1996, [cit. Levin och Nordell], s. 127.

<sup>33</sup> Sundin, a.a., s. 202.

Patentlagen innehåller bestämmelser motsvarande VmL angående anteckning i patentregistret vid licensiering av patent, 44 § PL. Anteckning om licens i patentregistret saknar, precis som anteckning om överlåtelse, civilrättslig verkan. I fråga om patent kan även tvångslicens erhållas för bland annat så kallade beroendepatent och i vissa fall då uppfinningen inte utövas i skäligt omfång, 45 – 48 §§ PL. Tvångslicens utfärdas av domstol och meddelas endast den som antas vara i stånd att utnyttja uppfinningen på ett godtagbart sätt och i överrensstämmelse med licensen, 49 § PL. En tvångslicens hindrar inte patentinnehavaren från att själv utnyttja uppfinningen eller meddela licens till andra, 49 § 2 st. PL. För tvångslicens gäller samma regler som för övriga upplåtelser, det vill säga att anteckning i patentregistret görs vid begäran, 44 § PL. Tvångslicensen kan dock inte överlåtas separat, utan endast i samband med överlåtelse av den rörelse i vilken den utnyttjas, 49 § 2 st. PL. Patentlicensens längsta giltighetstid är 20 år, motsvarande patentets giltighetstid.<sup>34</sup>

Att licenstagaren aldrig kan överlåta sin licens utan samtycke från licensgivaren får viktiga konsekvenser i det fall licenstagaren överlåter hela sin rörelse. I övriga immaterialrättslagstiftningar (upphovsrätt, mönster, växtförädlarrätt och kretsmönster) är utgångspunkten att samtycke inte krävs om licensen överlåts tillsammans med rörelsen till vilken licensen hör. Sådan reglering saknas för patent- och varumärkeslicenser, något som inte kommenteras i förarbetena. Det är emellertid möjligt att överlåta förädlarrätt<sup>35</sup> och tvångslicens till ett patent i samband med överlåtelse av rörelse, 4 § 2 st. och 49 § 2 st. PL. Möller drar här slutsatsen att en reell skillnad avses genom frånvaron av undantag för överlåtelse av hel rörelse på patent- och varumärkesrätts område. Lösningen är dock inte given och Möller förespråkar, de lege ferenda, en rätt att överlåta licensrätten till en nyttjare som immaterialrättsinnehavaren skäligen kan nöja sig med.<sup>36</sup> Vid överlåtelse av franchisetagares företag ingår sällan franchisen. Utgångspunkten är istället att franchisetagaren bara kan överlåta sin franchise efter franchisegivarens skriftliga tillstånd, samtidigt som själva rörelsen naturligtvis kan överlåtas utan franchisegivarens tillstånd.<sup>37</sup>

Licensavtalet kan vara antingen enkelt eller exklusivt. En enkel licens ger licenstagaren rätt att utnyttja varumärket eller uppfinningen, men licenstagaren får ingen ensamrätt därtill. Licensgivaren har fortfarande möjlighet att själv använda varumärket eller utöva uppfinningen och att upplåta licenser till andra. En exklusiv licens ger däremot licenstagaren en större ensamrätt. Licensgivaren förpliktar sig därmed att inte upplåta licens till andra och att själv inte använda varumärket eller utöva uppfinningen.

---

<sup>34</sup> Möller, a.a., s. 577.

<sup>35</sup> Om någon annan än patenthavaren före patentansökan i god tro börjat utnyttja eller vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen i Sverige får denne fortsätta utnyttjandet trots patentet om det inte är fråga om uppenbart missbruk i förhållande till den patentsökande, 4 § PL. Se Bonthron m.fl., a.a., s. 220.

<sup>36</sup> Möller, a.a., s. 648 f.

<sup>37</sup> Levin och Nordell, a.a., s. 142.



Den mellanform av exklusiva och enkla licensavtal där innehavaren förbehåller sig rätten att själv utnyttja uppfinningen men i övrigt förpliktar sig att inte upplåta licens till andra benämns ensamlicens.<sup>38</sup> Den exklusiva licensen kan vara begränsad till ett bestämt område, till exempel ett bestämt land, i vilket fall man talar om nationella licenser. För internationella licensavtal av patent förutsätts naturligtvis att patent är meddelat i alla berörda länder.<sup>39</sup>

## 2.3.2 Panträttsupplåtelse

I detta kapitel är dispositionen omvänd. Inledningsvis diskuteras pantsättning av patent, följt av en redogörelse för pantsättning av varumärken varefter pantsättning av överlåtbara licensavtal kommenteras. Anledningen därtill är att reglerna om pantsättning av patent infördes först och när regelverket för pantsättning av varumärken diskuterades av lagstiftaren återgavs en stor del av förarbetena till pantsättning av patent och patentansökningar. En kronologisk redogörelse passar därför bättre i sammanhanget.

### 2.3.2.1 Patent

Från och med den 1 april 1988 är det möjligt att pantsätta patent och patentansökningar. Lagändringen infördes i syfte att förbättra möjligheten, särskilt för småskaliga uppfinnare, att kunna ställa säkerhet för krediter.<sup>40</sup> Panträtten uppkommer genom att ett skriftligt avtal om pantsättning av patent eller patentansökan registreras hos patentmyndigheten, 95 § PL. Innan parterna ansöker om registrering av pantsättningsavtalet har avtalet endast obligationsrättslig verkan och är därmed inte giltigt gentemot tredje man.<sup>41</sup>

Panträtten kan överlåtas och överlåtelse antecknas på begäran i patentregistret eller diariet för patentansökningar, 95 § 2 st. PL. Eftersom överlåtelse av panträtten inte kräver form anses sakrättsligt skydd uppnås genom avtalet.<sup>42</sup> Panthavaren kan inte återpantsätta panten, alltså i sin tur belåna och pantsätta panten. Detta anses följa av att endast rättighetsinnehavaren av ett patent eller patentansökan och panthavaren kan ansöka om registrering av pantsättningsavtal, 96 § PL.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik, Törnroth, Lennarth, *Patentlagstiftningen – en kommentar*, 1980, s. 275.

<sup>39</sup> Koktvedgaard och Levin, a.a., s. 402.

<sup>40</sup> Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrsson, Lars och Sandgren, Claes, *Immaterialrätt*, sjätte upplagan, 1998, s. 216.

<sup>41</sup> NJA II 1987, s. 662.

<sup>42</sup> SOU 1985:10, *Pantsättning av patent*, Betänkande av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar, s. 43 f och 161.

<sup>43</sup> NJA II 1987, s. 663.

Sekundärpantsättning, det vill säga att gäldenären pantsätter patentet hos en annan borgenär med förbehåll för den förste pantborgenärens rätt, är däremot möjlig.<sup>44</sup>

Om en pantsatt patentansökan leder till att patent meddelas gäller därefter patentet som pantobjekt, 97 § PL. Detsamma gäller i de fall löpdagsförskjutning skett, det vill säga att sökanden utnyttjar sin rätt att inom sex månader från ansökningsdagen ändra patentansökningen, varvid ansökningen skall anses gjord den dag ändringen vidtogs om sökanden yrkar det. Den tidigare ansökningen förlorar därmed all rättslig verkan och den senare dagen, den dag då ändringen gjordes, anses som ansökningsdag. Även om man anser att det är uppfinningen som är föremål för patentansökan som är det egentliga pantobjektet och inte patentansökan i sig, resulterar det i att pantobjektet förändras. Frågan har lösts så att panträkten automatiskt omfattar den nya ansökningen men att den ursprungliga dagen för registrering av pantsättning fortsätter att gälla trots löpdagsförskjutningen.<sup>45</sup>

Det är inte möjligt att godtrosförvärva panträtt i patent eller patentansökan, 98 § PL. Det är därför upp till panthavaren att själv undersöka om pantsättaren har rätt att förfoga över patentet eller patentansökan. Anteckning om pantsättning i pantregistret kräver att vissa förutsättningar är uppfyllda för att minska risken för felaktigheter. Den som i egenskap av innehavare ansöker om registrering av pantsättningsavtal måste legitimera sig som rätt innehavare till patentet eller patentansökningen. Presumtionen, som uttrycks i 96 § 2 st. PL, är att den som enligt 8 eller 44 §§ PL är antecknad i patentregistret som patentinnehavare eller som uppfinnare eller sökande i ansökningsdiariet anses ha rätt till patentet respektive patentansökan. Undantag görs om det framgår eller annars finns anledning att anta att patentet eller patentansökan överlåtits till någon annan. Söker någon annan registrering av pantsättningsavtal måste denne styrka sin rätt genom en sammanhängande överlåtelsekedja från den senast registrerade rättsinnehavaren.<sup>46</sup> Panthavarens undersökningsplikt avseende rätt ägare till patentet eller patentansökningen är omfattande. Eftersom panträkten inte kan godtrosförväras kan panthavaren inte förlita sig på uppgifterna i patentregistret, trots presumtionen i 96 § PL. Skulle den som i patentregistret är införd som innehavare av patentet eller den som i diariet är införd som innehavare av patentansökningen ha överlåtit patentet/patentansökningen utan att överlåtelsen registrerats och senare upplåtit panträtt i patentet/patentansökningen, är pantsättningsavtalet inte giltigt.<sup>47</sup>

Angående omöjligheten att godtrosförvärva panträtt i patent och patentansökningar har Walin anfört att regleringen svårigen stämmer

---

<sup>44</sup> SOU 1985:10, s. 163 ff.

<sup>45</sup> SOU 1985:10, s. 151 ff.

<sup>46</sup> Proposition 1987/88:4, s. 16 ff.

<sup>47</sup> NJA II 1987, s. 669.

överens med reglerna om överlåtelse av fordringar. Enligt 31 § 2 st. lag (1936:81) om skuldebrev ges företräde till den godtroende förvärvare av ett enkelt skuldebrev som först denuncierar gäldenären, även om fordringen inte kan bli föremål för godtrosvärv i vanlig mening. För löpande skuldebrev gäller att förvärvaren av en fordran kan göra ett vanligt godtrosvärv om skuldebrevet traderas till honom. Även om panträtt till patent och patentansökningar, isolerat, inte kan godtrosvärvas, tvingas man godta att godtrosvärv av den fordran pantborgenären har på patentinnehavaren rimligen medför att panträkten till patentet eller patentansökningen följer fordringen eftersom den som går miste om fordringen inte gärna kan behålla panträkten.<sup>48</sup> En närmare diskussion ligger utanför detta arbete, även om frågan är mycket intressant!

### 2.3.2.2 Varumärken

Inom svensk varumärkesrätt var det länge förbjudet att utmäta varumärken. Av denna bestämmelse ansågs följa att det inte heller var möjligt att pantsätta rätten till ett varumärke.<sup>49</sup> Som en följd av att EG-VMF tillkom år 1993 blev förhållandena andra eftersom ett gemenskapsvarumärke enligt förordningen skall kunna användas som säkerhet (artiklarna 19 och 23). Svensk varumärkesrätt blev därför föremål för ett lappkast, och både utmätning och pantsättning av registrerade varumärken är numera möjliga. I motiven framfördes att pantsättning skulle underlätta finansieringsåtgärder för varumärkesinnehavaren samtidigt som gemenskapsvarumärken inte skulle konkurrera ut alternativet att välja en nationell registrering av varumärket i de fall skydd inte behövs i mer än ett eller ett fåtal länder.<sup>50</sup>

Sakrättslig verkan av pantsättning av varumärke eller varumärkesansökan uppnås genom offentlig registrering, det vill säga att panträkten uppkommer genom att pantsättningsavtalet registreras hos PRV, 34 b § VmL. Före registreringen har pantavtalet endast en obligationsrättslig verkan mellan parterna.<sup>51</sup> Panthavaren kan överlåta sin panträtt vidare och överlåtelsen kan registreras hos PRV, men något registreringstvång för överlåtelse av panträtt finns inte, 34 b § 2 st. VmL. Återpantsättning, det vill säga att panthavaren i sin tur belånar och pantsätter panten, är däremot inte möjligt eftersom endast varumärkesinnehavaren och panthavaren kan ansöka om registrering av pantsättningsavtal, 34 c § VmL. Panträtt i varumärke kan inte godtrosvärvas, 34 c § VmL.

Endast registrerade varumärken kan pantsättas. Den främsta anledningen till detta är att det inte är möjligt för kreditgivaren att kontrollera om ett varumärke har skydd om det inte är registrerat. Huruvida ett varumärke är inarbetat eller ej kan bara säkert avgöras av en domstol i en tvist och i

---

<sup>48</sup> Walin, Gösta, *Panträtt*, andra upplagan, 1998, [cit. Walin, 1998], s. 267.

<sup>49</sup> Proposition 1960:167, s. 170.

<sup>50</sup> Proposition 1995/96:26, s. 32.

<sup>51</sup> Proposition 1995/96:26, s. 41.

motiven till VmL ansågs därför inte ett möjligen inarbetat varumärke ha ett skyddsvärt intresse, särskilt som säkerhetens värde är mycket osäkert. Däremot kan en varumärkesansökan vara föremål för pantsättning. En ansökan om registrering av varumärke ger den sökande vissa latent rättigheter, till exempel är ett uppsåtligt intrång i varumärket under ansökningstiden skadestandsgrundande, och innehavaren av en varumärkesansökan kan yrka vitesförbud för intrångsgöraren under ansökningstiden, 37 a, 38, 39 §§ VmL. Dessa rättsverkningar anses kunna representera ett värde både för innehavaren av varumärkesansökan och för pantborgenären, varför redan en ansökan om varumärkesregistrering kan pantsättas.<sup>52</sup>

Det är enkelt att se att syftet med regleringen är gott. Behovet av finansiering är störst i ansökningsstadiet, ett skäl som emellertid ansågs ha större styrka på patenträttens område, men det kan diskuteras varför en varumärkesansökan anses ha större kreditvärde än en inarbetad varumärkesrättighet. Den inarbetade rätten har visserligen inte varit föremål för prövning av myndighet och dess skyddsvärde är därmed osäkert, men en ansökan om varumärkesregistrering har inte heller varit föremål för prövning ännu och dess skydd torde därför vara lika osäkert. De rättigheter som förknippas med ansökan om registrering är latent och träder inte i kraft förrän registrering beviljats. Beviljas registreringen är skyddet starkt men inte ogenomträngligt; varumärkesrätten skyddar inte heller mot dubbelregistrering av förväxlingsbara kännetecken. Att varumärkeslagen saknar absoluta hinder mot dubbelregistreringar innebär dock inte att det är fritt fram att göra dubbelregistreringar, varför det i förarbetena konstaterades att allmänna regler förpliktar pantsättaren att inte förringa pantens värde genom att till exempel underlåta att invända mot senare, registrerat, förväxlingsbart kännetecken.<sup>53</sup> Att kreditgivaren har en möjlighet att säga upp beviljad kredit i de fall säkerheten för krediten inte längre är tryggsäker ansågs även trygga kreditgivarens risk för pantens minskade värde,<sup>54</sup> en möjlighet som naturligtvis även står till buds i de fall ansökan om registrering av varumärke avslås. Argumentet kan likväl användas för att tillåta pantsättning av inarbetade varumärken.

Anledningen till att låta pantsättning av varumärken omfatta endast registrerade varumärken och varumärkesansökningar grundar sig troligen främst på att det ligger helt i linje med EG-VMF som inte innehåller några regler om pantsättning av inarbetade varumärken eftersom gemenskapsvarumärkesrätt inte kan uppkomma genom inarbetning. Att ta ett längre steg och införa möjligheten att pantsätta inarbetade varumärken bidrog inte till att uppfylla syftet med ändringen i varumärkeslagen – att undvika att gemenskapsvarumärkena konkurrerar ut de nationella varumärkena.

---

<sup>52</sup> Proposition 1995/96:26, s. 33.

<sup>53</sup> Proposition 1995/96:26, s. 35.

<sup>54</sup> Proposition 1995/96:26, s. 35.

Panträtt i patent respektive patentansökan eller varumärke respektive varumärkesansökan har enligt 102 § PL och 37 i § VmL samma förmånsrätt som handpanträtt enligt förmånsrättslagen (1970:979). Besittningskravet för handpanträtt ersätts med att ansökan om registrering av pantsättningsavtal inkommer till PRV. Fördelen med att pantsätta immaterialrätt framför att pantsätta lösöre är att pantobjektet kan användas av pantsättaren samtidigt som ett sådant nyttjande inte är till förfång för panthavaren – pantens värde minskar inte genom att den brukas. Snarare är det så att pantens värde kan minskas eller helt gå förlorat om den inte används, till exempel genom att registrering av varumärke upphävs enligt 25 a § VmL eller genom att tvångslicens upplåts enligt 45 § PL.

Pantsättning av gemenskapsvarumärke behöver inte registreras för att få verkan parterna emellan, artikel 19.2 i EG-VMF. För att panthavaren skall uppnå sakrättsligt skydd krävs däremot att pantsättningsavtalet registreras enligt artikel 23.1 i EG-VMF.

### **2.3.2.3 Licensavtal**

Licensavtal som är överlåtbara räknas inte upp bland de rättigheter som kan pantsättas i 34 a § VmL och 94 § PL. Möjligheten att säkerhetsöverlåta överlåtbara licensavtal togs inte upp av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar. Detta tyder på att licensavtal inte kan pantsättas, i vart fall inte med de rättsverkningar som följer av VmL och PL. Licens av gemenskapsvarumärke torde inte heller kunna bli föremål för pantsättning då EG-VMF endast stadgar att gemenskapsvarumärke kan ställas som säkerhet eller bli föremål för en begränsad sakrätt, artikel 19 i EG-VMF.

# 3 Dubbeldispositioner

## 3.1 Godtrosförvärv

Inledningsvis kan konstateras att lagen om godtrosförvärv av lösöre inte är tillämplig på immateriella rättigheter eftersom dessa är annan lös egendom än lösöre.<sup>55</sup> I jämförande syfte är det likväl intressant att redogöra för godtrosförvärvslagen då det underlättar förståelsen för varför godtrosförvärv av immaterialrätter har ansetts vara omöjligt.

Ett godtrosförvärv kan uppkomma dels genom att en person som inte är rättmätig ägare till objektet överlåter detsamma till en godtroende tredje man och dels genom tvesala. Den konflikt som uppstår mellan den rätte ägaren och den godtroende förvärvaren kan herefter lösas på två sätt, genom tillämpning av vindikationsprincipen eller genom tillämpning av exstinktionsprincipen. Vindikationsprincipen ger den ursprunglige ägaren rätt att återkräva egendomen från den godtroende förvärvaren, medan exstinktionsprincipen löser konflikten på motsatt sätt genom att ge den godtroende förvärvaren företräde till egendomen, varvid den ursprunglige ägarens rätt utsläcks genom dispositionen.<sup>56</sup> Angående tvesala hänvisas till kapitel 3.2 nedan.

Rekvisiten för ett exstinktivt godtrosförvärv av lösöre är följande.

1. Den som förfogar över föremålet skall obehörigen utge sig för att vara ägare,
2. han skall ha egendomen i sin besittning,
3. det skall vara fråga om en överlåtelse,
4. egendomen skall ha traderats och
5. förvärvaren skall ha varit i god tro både vid avtalet och traditionen.<sup>57</sup>

Besittning av egendomen har en legitimerande verkan, eftersom besittning normalt sett innebär att innehavaren är behörig att förfoga över egendomen.<sup>58</sup> För immaterialrättens del är detta ett omöjligt krav, eftersom det inte finns någon legitimerande handling knuten till varumärket eller patentet.<sup>59</sup> Inte heller någon annan omständighet, liknande besittning, som kan legitimera den disponerande, finns att tillgå enligt gällande utformning av immaterialrätten. Att förvärvare av patentet eller varumärket tar detta i bruk går inte att jämföra med besittning av lösöre. Immaterialrätter är

---

<sup>55</sup> Håstad, Torgny, *Sakrätt avseende lös egendom*, sjätte upplagan, 1997, s. 77.

<sup>56</sup> Håstad, a.a., s. 62.

<sup>57</sup> Wilson-Lantz, Anna, *Sakrättsliga aspekter på datorprogram och databaser*, IRI-rapport 1986:4, s. 7.

<sup>58</sup> Wilson-Lantz, a.a., s. 7.

<sup>59</sup> SOU 1985:10, s. 38.

nämligen av den beskaffenhet att de kan brukas av flera personer oberoende av varandra. Sakrättsligt skydd genom användning är därmed uteslutet.

Samma resonemang gäller traditionskravet som besittningskravet. Egendomen skall traderas till förvärvaren därför att förvärvaren inte bedöms som tillräckligt skyddsvärd förrän han fått saken i sin besittning och kunnat inrätta sig efter sitt förvärv. Genom att tidigare överlåtelse blir synbar förhindrar traditionen dubbeldispositioner.<sup>60</sup>

På immaterialrätternas område skulle legitimationsproblemet kunna lösas genom att traditionskravet ersattes med registrering i patent- eller varumärkesregistret. Ett sådant förfarande skulle emellertid kräva registreringstvang, vilket tidigt förkastades. Att upprätta ett fullständigt register som tredje man kan förlita sig på, inte bara genom att de registrerade uppgifterna är riktiga utan även på så sätt att det inte finns andra rättigheter än de som framgår av registret, skulle innebära merarbete och en fördyring för både näringslivet och PRV. Därutöver är det inte möjligt att skapa en absolut säkerhet för tredje man eftersom det är möjligt att själva immaterialrätten ogiltigförklaras eller upphävs.<sup>61</sup> Att ge anteckning i registret en begränsad sakrättslig verkan genom att endast upplåtelser och överlåtelser genom avtal registreras med sakrättslig verkan avvisades då det skulle kunna vilseleda allmänheten och inge en falsk säkerhet.<sup>62</sup>

För patent liksom för varumärken registrerade enbart i Sverige saknas därför ett fullständigt register. Då anteckning i registret inte är obligatorisk finns det enligt gällande rätt ingen möjlighet att förlita sig på registret i sakrättsligt legitimerande syfte. I utredningen till gällande varumärkeslag föreslogs att överlåtelse som inte antecknats i varumärkesregistret inte skulle gälla mot den som i god tro förvärvade rätten till varumärket.<sup>63</sup> Detta förslag hade öppnat för en möjlighet till godtrosvärv vid dubbeldispositioner. Förslaget kritiserades av flera remissinstanser och avstyrktes av departementschefen som påpekade att frågan om godtrosvärv inte tidigare reglerats inom någon del av immaterialrätten och att dess praktiska betydelse torde vara av större betydelse för patenträtten än för varumärkesrätten. Frågan borde, enligt departementschefen, därför anstå till dess den upptogs vid en revision av patenträtten.<sup>64</sup>

Då frågan togs upp i samband med den nordiska patentutredningen avstyrkte departementschefen kommittéernas förslag till godtrosvärv. Förslaget innehöll att den som i god tro till registret anmält förvärv av patenträtt eller licens skulle vara skyddad mot den som gjort ett tidigare, oregistrerat förvärv. Departementschefen ansåg frågan om godtrosvärv av patenträtt

---

<sup>60</sup> Wilson-Lantz, a.a., s. 7.

<sup>61</sup> Nordisk utredningsserie 1963:6, *Nordisk patentlovgivning*, Avgitt av samarbetande danske, finske, norske og svenske komitéer, s. 291.

<sup>62</sup> Proposition 1977/78:1 Del A, s. 244 ff.

<sup>63</sup> SOU 1958:10, s. 19 och 323.

<sup>64</sup> Proposition 1960:167, s. 165 ff.

vara alltför komplicerad och därför böra lösas i ett större sammanhang, i vart fall efter den då pågående översynen av godtrosförvävsreglerna för lösöre.<sup>65</sup>

I doktrin har sedan länge ansetts att exstinktiva godtrosförvärv av immaterialrätter inte är möjliga då det saknas möjlighet både att tradera egendomen såsom vid försäljning av lösöre och att tillmäta anteckning i register någon materiell-rättslig verkan motsvarande lagfart vid försäljning av fast egendom.<sup>66</sup> Denna omöjlighet får anses ha fastslagits av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar.<sup>67</sup> I samband med att lagstiftningen om pantsättning av patent infördes år 1988 intogs en bestämmelse i patentlagens 98 § att pantsättning av patent inte kan godtrosförväras, se ovan kapitel 2.3.2.1. Bestämmelsen ansågs följa naturligt – då godtrosförvärv av patenträtt inte är möjligt, borde godtrosförvärv av en begränsad rätt till patentet inte heller vara möjligt.<sup>68</sup> Inom varumärkesrätten infördes motsvarande bestämmelse i 34 e § VmL i samband med lagstiftningen om pantsättning av varumärken år 1995.

Gällande rätt utesluter därmed möjlighet till exstinktiva godtrosförvärv av varumärken och patent.

För gemenskapsvarumärken förefaller godtrosförvärv dock vara möjligt. Artikel 23.1 i EG-VMF stadgar att om tredje man förvärvat rättighet till gemenskapsvarumärket i ond tro om tidigare överlåtelse, säkerhetsöverlåtelse eller licens, gäller sådan rättshandling gentemot den senare rättighetsförvärvaren även innan den införts i registret över gemenskapsvarumärken. Har förste förvärvaren inte registrerat överlåtelsen av gemenskapsvarumärket torde senare förvärvare därmed kunna göra giltigt godtrosförvärv. Registrering i varumärkesregistret ersätter därmed det sakrättsliga momentet tradition vid överlåtelse av lösöre. Regeln gäller inte då gemenskapsvarumärket försäljs i samband med att ett företag i sin helhet överläts enligt artikel 23.2 i EG-VMF, varför godtrosförvärv endast är möjligt vid separat överlåtelse av gemenskapsvarumärke.

## 3.2 Tvesala

### 3.2.1 Överlåtelse av immaterialrätten

En situation av tvesala uppkommer då innehavaren av egendomen överlåter densamma till två olika förvärvare. För lösöre tillämpas lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre när överlåtaren varit ägare till egendomen men

---

<sup>65</sup> Proposition 1966:40, s. 165.

<sup>66</sup> Undén, Östen, *Översikt över den svenska patenträtten*, 1915, s. 78 f.

<sup>67</sup> SOU 1985:10, s. 38.

<sup>68</sup> Proposition 1987/88:4, s. 15.



redan överlåtit saken till någon annan.<sup>69</sup> Den förste förvärvaren har bättre rätt till egendomen, om inte säljaren hade saken i sin besittning vid den andra överlåtelsen och den andre förvärvaren i god tro fått besittning av egendomen. Den förste förvärvaren kan, enligt vederlagsprincipen, lösa ut den andre förvärvaren med vad denne betalat.<sup>70</sup> Lösensumman får förste förvärvaren tillgodoräkna sig mot överlåtaren, men han måste betala överlåtaren resterande belopp enligt avtalet dem emellan.<sup>71</sup> Överlåtaren blir ofta skyldig att betala det resterande beloppet till den andre förvärvaren i skadestånd.<sup>72</sup>

Som konstaterats i kapitlet ovan är det inte möjligt att göra godtrosvärv av patent och varumärken. Den senare förvärvaren kan därmed aldrig göra ett giltigt förvärv. För skydd mot senare förvärvare tillämpas alltså prioritetprincipen, det vill säga att den förste förvärvaren genom överlåtelseavtalet blir innehavare av rättigheten och senare förvärv är ogiltiga. Den avgörande tidpunkten för prioritetens bestämmande är den då den aktuella egendomen individualiserats på ett tillfredsställande sätt, vilket vanligen sker genom avtalet.<sup>73</sup>

Ämnet var länge under diskussion och olika åsikter har framförts i doktrin. Eftersom immateriell egendom kan användas samtidigt av fler än en part, oberoende av varandra, föreslår Hessler möjligheten att låta båda dispositionerna bli giltiga och hänvisa förvärvarna till att söka skadestånd av överlåtaren.<sup>74</sup> Kritik har framförts mot denna lösning då det torde vara mycket tveksamt om en delad förfogande- eller äganderätt är tillfredsställande, eftersom det innebär att ingen av parterna får det de vill ha, nämligen ensamrätt till immaterialrätten.<sup>75</sup> Värdet i en immaterialrätt ligger i ensamrätten och en påtvingad delad rätt till patent eller varumärke minskar tveklöst värdet för innehavaren, även om det är en praktiskt möjlig lösning.

Vid överlåtelse av gemenskapsvarumärken är förvärvarens rätt att göra rättigheter till gemenskapsvarumärket gällande beroende av anteckning i registret över gemenskapsvarumärken enligt artikel 17.6 i EG-VMF. Även sakrättslig verkan uppnås genom registrering. I en situation av tvesala kan senare förvärvare som i god tro om tidigare överlåtelse först registrerar sitt förvärv därmed skyddas mot tidigare förvärvare. Den tidigare förvärvaren får endast ett obligationsrättsligt anspråk på överlåtaren.

---

<sup>69</sup> NJA II 1986, s. 374.

<sup>70</sup> Håstad, a.a., s. 84 f.

<sup>71</sup> Håstad, a.a., s. 72.

<sup>72</sup> Håstad, a.a., s. 85.

<sup>73</sup> Hessler, Henrik, *Allmän sakrätt*, 1973, s. 490 ff och Forssell, Hans, *Tredjemansskyddets gränser*, 1976, s. 167.

<sup>74</sup> Hessler, a.a., s. 232.

<sup>75</sup> Sandgren, Claes, *Patentlicenser*, 1974, s. 129.

### 3.2.2 Överlåtelse av licensavtal

Licenstagaren presumeras sakna rätt att överlåta licensavtalet enligt 34 § 4 st. VmL och 43 § PL. Det torde vara mycket ovanligt att licenstagaren enligt licensavtalet har rätt att överlåta licensen till tredje part. Särskilt patentlicenser är känsliga ur företagshemlighetsperspektiv eftersom själva patentet sällan innehåller hela hemligheten med uppfinningen. Know-how om hur uppfinningen tillverkas behöver inte ingå i patentansökningen; det som krävs är att en fackman kan utöva uppfinningen med ledning av beskrivningen (8 § 2 st. PL). Att tillåta att nyttjanderättsinnehavaren överlåter patentlicensen innebär därför en stor risk för patentinnehavaren, då denne inte har någon kontroll över vem som förvärvar licensen och den kunskap som är förenad med den.

Även varumärkeslicenser är känsliga avtalsförbindelser eftersom varumärkesinnehavaren vid en överlåtelse av licensen förlorar kontrollen över kvaliteten på den produkt som kommer att förknippas med varumärket. Dessutom får licensgivaren sämre kontroll över varumärkets användning, vilket på sikt kan leda till att varumärket urvattnas och varumärkesrätten upphör.<sup>76</sup>

Eftersom varken användning eller registrering av licensavtalet ger någon sakrättslig verkan för förvärvaren saknas för licensavtal, precis som för immaterialrätten som sådan, ett sakrättsligt moment liknande besittning som kan ge skydd gentemot tredje män. Istället ger överlåtelseavtalet den förste förvärvaren skydd mot senare dispositioner av licensavtalet.

Vid en överlåtelse av licensavtalet torde det vara fråga om att förvärvaren av licensavtalet träder i överlåtarens ställe gentemot immaterialrättsinnehavarens borgenärer. I den mån licensavtalet får överlåtas borde avtalet nämligen gälla gentemot tredje man under licensavtalets hela giltighetstid. Det sakrättsliga skydd som uppstår genom avtalet mellan licensgivaren och den förste licenstagaren torde därför följa licensavtalet oberoende av senare överlåtelse av avtalet. Slutsatsen av detta blir att förvärvaren av licensavtalet ikläder sig samma rättigheter och skyldigheter som överlåtare hade, i form av sakrättsligt skydd mot till exempel pantförskrivningar av immaterialrätten som skett efter det att den ursprungliga licenstagaren slöt licensavtalet (om sakrättsligt skydd för licensavtal gentemot pantborgenärer se nedan, kapitel 3.4).

I EG-VMF saknas regler som motsvarar presumptionen om överlåtelseförbud av licensavtal i 34 § 4 st. VmL. En överlåtelse av licensavtalet får verkan mellan parterna redan genom avtalet eftersom registreringstvång saknas, artikel 22.5 i EG-VMF. Däremot uppnår förvärvaren skydd gentemot tredje man först då överlåtelsen av licensavtalet antecknas i registret över gemenskapsvarumärken, artikel 23.1 i EG-VMF. Godtrosförvärv av

---

<sup>76</sup> Levin och Nordell, a.a., s. 111.

licensavtal torde därför kunna uppstå. Vid en tvesala av licensavtalet har överlåtelsen verkan gentemot senare förvärvare i den mån denne är i ond tro beträffande tidigare överlåtelse, även om överlåtelsen ännu inte införts i registret över gemenskapsvarumärken. Vad som händer om senare förvärvare i god tro registrerar överlåtelsen regleras inte i EG-VMF.<sup>77</sup> Enligt artikel 16 i EG-VMF skall nationell rätt därför tillämpas på förhållandet. Att tillämpa prioritetsprincipen på fallet passar inte, eftersom en sådan tillämpning förefaller förutsätta att förvärvarna har lika rätt, det vill säga att inget sakrättsligt moment föreligger som ger anledning att ge den senare förvärvaren bättre rätt. Eftersom den senare förvärvaren genom registrering i god tro har en skyddad rättighet ligger det därför närmare till hands att avgöra frågan genom analogitillämpning av reglerna för godtroförvärv av lösöre. Detta torde innebära att den förste licensförvärvaren förlorar rätten att utöva licensen och endast har ett obligationsrättsligt anspråk på upplåtaren.<sup>78</sup>

### 3.3 Dubbelupplåtelse

#### 3.3.1 Konkurrens mellan licensavtal

Då två oförenliga licenser har upplåtits av immaterialrättst innehavaren är utgångspunkten den möjligen ålderdomliga men alltså gällande regeln i 13 kap. 2 § HB som stadgar ”Leger man tvem ett; behålle den, som först hyrde, evad den senare mera utlovat haver, eller ej [...]”. Därför synes det inte råda något tvivel om att prioritetsprincipen skall gälla, vilket innebär att den första rättshandlingen har företräde oavsett om licenserna avser hela immaterialrätten eller endast en del därav.<sup>79</sup> Denna inställning tycks delas av doktrin och lagstiftare, då departementschefen i förarbetena till lagstiftningen om pantsättning av patent bestämt uttalade uppfattningen att prioritetsprincipen skall tillämpas vid dubbelupplåtelse av immaterialrätt.<sup>80</sup>

Att licensavtalen är oförenliga är naturligtvis ett måste för att en dubbeldisposition skall föreligga. Om inget av licensavtalen är exklusivt, eller åtminstone föremål för ensamlicens, förekommer ingen kollision mellan rättigheterna och de båda avtalen kan fortlöpa sida vid sida. Det räcker med att endast det ena licensavtalet är exklusivt för att en dubbelupplåtelse skall uppkomma. Intressant blir här att om den först upplåtna licensen är enkel men den senare upplåtna licensen är exklusiv, kränker den andra upplåtelsen inte den första upplåtelsens rätt. Oavsett detta blir den andra, exklusiva, licensen ogiltig eftersom de båda är oförenliga med varandra.

---

<sup>77</sup> Franzosi, Mario, *European Community Trade Mark*, 1997, s. 278 f.

<sup>78</sup> Håstad, a.a., s. 84.

<sup>79</sup> Jacobsson, Tersmeden, Törnroth, a.a., s. 279.

<sup>80</sup> Proposition 1987/88:4, s. 19.

Vid franchising av varumärken torde dubbelupplåtelse av varumärkesrätt inte kunna förekomma, då hela idén med franchising är att man söker många licenstagare för att dela på kostnaderna för marknadsföring och kunna sänka inköpskostnaderna genom att köpa stora partier. För trade mark merchandising torde licensavtalen vara oförenliga med varandra om den senare licenstagaren erhåller licens för samma eller liknande varu- och tjänsteslag. Licenstagare A kan då även yrka vitesförbud för licenstagare B att fortsätta intrång i A's varumärkesrätt enligt 37 a § VmL.

Vid dubbelupplåtelse av licensavtal i gemenskapsvarumärken gäller samma resonemang som vid dubbelöverlåtelse av licensavtal enligt artiklar 22.5 och 23.1 i EG-VMF.

### 3.3.2 Dubbelpantsättning

Avtal om pantsättning av patent och varumärke gäller mellan parterna och är bindande enligt allmänna obligationsrättsliga regler redan genom att avtalet sluts. Sakrättslig verkan uppnår panthavaren först genom att pantsättningsavtalet registreras hos PRV. Ansökan om registrering av pantsättningsavtalet ersätter därmed traditionskravet som gäller för pantsättning av lös sak, 34 i § VmL, 102 § PL.<sup>81</sup> Det är dagen för registreringsansökans inlämnande som gäller och inte beslutet om registrering. Det innebär att redan genom ansökan om registrering av pantsättningsavtalet inträder ett villkorat sakrättslig skydd med omedelbar verkan mot konkurrerande pantsättningsavtal och pantsättarens borgenärer, under förutsättning att registrering senare beviljas.<sup>82</sup>

I och med att pantsättningsavtalet registreras träder vissa rättsverkningar i kraft. Vid dubbelpantsättning får det pantsättningsavtal företräde för vilken ansökan om registrering först inkommer till PRV, 34 b § VmL, 95 § PL. Detta innebär att om en dubbelupplåtelse av panträtt skett och senare pantborgenär är i ond tro beträffande den första upplåtelsen, ges denne ändå företräde till registrering av pantsättningsavtal om dennes ansökan inkommer först.<sup>83</sup> Om fler ansökningar om registrering av pantsättning inkommer samma dag ges företräde till den pantsättning som gjordes först om inte något annat avtalats. Går det inte att fastställa vilket pantsättningsavtal som slöts först har de lika rätt.

För pantsättning av gemenskapsvarumärken gäller inget registreringstvång för att avtalet skall få obligationsrättslig verkan, artikel 19.2 i EG-VMF. Sakrättsligt skydd uppnås däremot endast genom registrering, artikel 23.1 i EG-VMF. Om senare pantborgenär, i god tro om den förra pantupplåtelsen,

---

<sup>81</sup> Proposition 1995/96:26, s. 47.

<sup>82</sup> Walin, 1998, a.a., s. 265.

<sup>83</sup> Walin, 1998, a.a., s. 269.

låter anteckna sin panträtt i registret över gemenskapsvarumärken har den förste pantborgenären endast ett obligationsrättsligt anspråk på pantgäldenären, och senare registrering kan endast medföra sekundärpanträtt i pantobjektet.

### 3.3.3 Konkurrens mellan licensavtal och panträttsupplåtelse

Panthavaren har sakrättsligt skydd gentemot pantgäldenärens singularsuccessorer från och med den dag då ansökan om registrering av pantsättningen lämnas in, 34 h § VmL, 101 § PL. Panthavarens rätt påverkas därmed inte av om innehavaren av varumärket/patentet överlåter immaterialrätten eller upplåter en licens, oavsett om förvärvaren/licenstagaren är i god tro eller ej.<sup>84</sup> Kravet på registrering för att pantborgenären skall uppnå skydd har kritiserats då det innebär att en senare förvärvare av immaterialrätten som är i ond tro om att pantsättningsavtal slutits mellan immaterialrättsinnehavaren och pantborgenär, i det fall ansökan om registrering av pantsättningsavtalet ännu inte skett, inte är skyldig att respektera pantupplåtelsen.<sup>85</sup>

Om panten realiseras, alltså säljs till exempel i samband med utmätning och konkurs, består licens till immaterialrätten under förutsättning att licensavtalet slutits innan ansökan om registrering av pantsättningsavtalet inlämnas till PRV, 34 h § 2 st., 34 i § 2 st. och 34 j § 2 st. VmL, 101-103 §§ PL. Eftersom registreringstvång av licensavtal saknas (34 § VmL, 44 § PL) gäller även okända licensavtal mot panthavaren.<sup>86</sup> Till skillnad från försäljning av pant i lös egendom måste panthavaren underrätta gäldenären och andra kända rättighetshavare (licenstagare till exempel) om den tänkta försäljningen innan panten realiseras, 34 j § VmL, 103 § PL. Det är tveksamt vilken rättsverkan en försummelse från pantborgenärens sida att underrätta gäldenären får. Walin har anfört att en försäljning av panten i de fall pantborgenären förfarit grovt försumligt till skada för immaterialrättsinnehavarna torde bli verkningslös.<sup>87</sup> Antagandet är rimligt då bestämmelsen annars förlorar både syfte och mening.

För gemenskapsvarumärken ges sakrättsligt skydd till den part som i konkurrens mellan pantsättning och licensavtal först låter registrera sin rätt, förutsatt god tro, enligt artiklar 19.2, 22.5 och 23.1 i EG-VMF. Det innebär att även om avtal om licensupplåtelse förelåg vid tiden för pantsättning av immaterialrätten, behöver panthavaren inte respektera licensupplåtelsen vid en realisation av panten om han var i god tro beträffande den tidigare licensupplåtelsen vid tiden för registrering. Motsvarande gäller då panträtt först upplåtits och innehavaren sedan upplåter licens i immaterialrätten.

---

<sup>84</sup> Proposition 1995/96:26, s. 47.

<sup>85</sup> Walin, 1998, a.a., s. 269.

<sup>86</sup> Walin, 1998, a.a., s. 274.

<sup>87</sup> Walin, 1998, a.a., s. 275.

Licenstagare som i god tro beträffande panträtsupplåtelsen registrerar sin rätt är skyddad vid realisation av panten oavsett panthavarens avtalsprioritet.

# 4 Konkurrens mellan licensupplåtelse och överlåtelse

## 4.1 Köp bryter legostämman

Enligt allmänna sakrättsliga regler gäller att nyttjanderättsinnehavaren inte åtnjuter något skydd vid överlåtelse. Principen, som är hämtad från romersk rätt, benämns allmänt ”köp bryter legostämman”.<sup>88</sup> Trots regelns lexikaliska betydelse är principen inte begränsad till överlåtelse genom köp utan gäller vid varje slag av överlåtelse. Dessutom har den dominerande uppfattningen varit att nyttjanderätten inte bryts genom själva överlåtelsen. Istället krävs att förvärvaren motsätter sig fortsatt nyttjande enligt nyttjanderättsavtalet.<sup>89</sup>

Principen att köp bryter lega infördes för fast egendom i 16 kap. 15 § JB, 1734 års lag, och avfördes därur så sent som 1907. Regeln överfördes då till 1 kap. 3 § i 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom.<sup>90</sup> I 1970 års jordabalk har principen förlorat sin betydelse och det finns numera tre sätt att undkomma en tillämpning av principen att köp bryter legostämman för fast egendom. Nyttjanderätten står sig mot senare förvärvare om upplåtaren gjort förbehåll om denna, vilket han är skyldig att göra, om hyresrätten grundas på skriftligt avtal och tillträde skett före överlåtelsen eller om förvärvaren vid överlåtelsen var i ond tro om upplåtelsen (7 kap. 11, 13 och 14 §§ JB)<sup>91</sup>.

För lös egendom ansågs principen tidigare gälla endast om äganderätten övergick genom avtalet. Om äganderätten var beroende av tradition fanns det inte skäl att låta förvärvaren utkräva det köpta från en nyttjanderättshavare med besittning, eftersom förvärvaren och nyttjanderättshavaren inte står i något obligationsrättsligt förhållande. Om förvärvaren erhöll äganderätten redan genom avtalet hade denne dock rätt att utkräva egendomen och nyttjanderättshavaren fick söka ersättning av upplåtaren.<sup>92</sup>

Nödvändigheten av tradition övergavs senare och förvärvaren ansågs inte bunden av tidigare upplåten nyttjanderätt eftersom äganderätten förvärvades genom överlåtelseavtalet. Att köparen inte skulle kunna förvärva bättre rätt än vad överlåtaren haft avvisades med hänvisning till godtroende köparens rätt att kräva egendomens utelämnande utan hänsyn till nyttjanderättsavtalet

---

<sup>88</sup> Hessler, a.a., s. 290 f.

<sup>89</sup> Forssell, a.a., s. 97.

<sup>90</sup> Forssell, a.a., s. 123, 133 och 142.

<sup>91</sup> SOU 1994:120, *Finansiell leasing av lös egendom*, Slutbetänkande av Leasingutredningen, s. 189.

<sup>92</sup> Schrevelius, Fredrik, *Lärobok i civilrätt*, andra delen: förmögenhetsrätten, andra upplagan, 1857, s. 524.

i det fall nyttjanderättshavaren vid överlåtelseavtalet ännu inte kommit i besittning av saken.<sup>93</sup> Principen att köp bryter legostämman ansågs därmed tillämplig på lös egendom.

Uppfattningen i doktrin befästes genom två rättsfall på området. I NJA 1905 s. 329 hade makarna Malmström skänkt åtskillig lös egendom till sina barn med förbehåll för livstids nyttjanderätt för föräldrarna. Egendomen utmättes i föräldrarnas och barnens gemensamma bostad för barnens skuld, oaktat nyttjanderätten. Faderns överklagande ogillades i alla instanser. Nyttjanderätten ansågs inte ha något skydd mot upplåtarens borgenärer.

I notisfallet NJA 1917 A nr 429 ansågs nyttjanderättsinnehavaren inte ha något skydd mot senare förvärvare. Nyttjanderättsinnehavarens rätt bestod i att under sin livstid få inneha och begagna den sålda egendomen. Överlåtelsen godkändes av nyttjanderättsinnehavaren, trots att den skett utan förbehåll för dennes rätt. Förvärvaren var i god tro beträffande nyttjanderätten och fick av Svea Hovrätt och HD rätt att utfå lösöret.

Håstad är tveksam till vilken betydelse som kan tillmätas dessa prejudikat då 1905 års fall dömdes med snäv majoritet och domstolarna i 1917 års fall förefaller lägga vikt vid förvärvarens goda tro. Detta skulle kunna innebära att nyttjanderättsinnehavaren åtminstone i vissa fall kan åtnjuta sakrättsligt skydd.<sup>94</sup>

Den härskande meningen inom svensk rätt är dock att nyttjanderätt till lös egendom inte är en sakrätt utan endast en obligatorisk rätt. Nyttjanderätten till lös sak kan därmed inte erhålla skydd mot ny ägare och inte heller vinna skydd mot upplåtarens borgenärer. Nyttjanderättsinnehavaren riskerar alltid att rätten bortfaller, oavsett dennes prioritet eller ett eventuellt sakrättsligt moment, till exempel besittningstagande.<sup>95</sup> Det förefaller dock finnas olika åsikter om betydelsen av förvärvarens goda tro angående det tidigare upplåtna nyttjanderättsavtalet. Att förvärvaren är i god tro beträffande nyttjanderätten torde emellertid inte spela någon roll.<sup>96</sup> Om nyttjanderätten endast är en obligatorisk rätt till vilken nyttjanderättsinnehavaren inte kan uppnå skydd mot senare förvärvare av egendomen, är det oväsentligt om förvärvaren är i ond eller god tro – nyttjanderätten är inte av den karaktär att den kan uppnå ett absolut sakrättsligt skydd. Enligt Hessler kan rättspolitiska skäl såsom omsättningens intresse tala för att den svaga rättighetskaraktär som nyttjanderätten innehar drivs så långt att ond tro inte behöver påverka det senare förvärvet.<sup>97</sup> Däremot skulle så kallad kvalificerad ond tro hos den nye ägaren kunna spela roll. Om förvärvaren

---

<sup>93</sup> Hasselrot, Berndt, *Handelsbalken jemte dithörande författningar med förklarande anmärkningar och belysande prejudikat till praktiska juristers och affärsmäns tjänst*, sjätte delen, 1902, s. 1105 f.

<sup>94</sup> Håstad, a.a., s. 432.

<sup>95</sup> Hessler, a.a., s. 288 ff.

<sup>96</sup> Hessler, a.a., s. 294 ff.

<sup>97</sup> Hessler, a.a., s. 295.



och överlåtaren samverkat till nyttjanderättsinnehavarens skada bör förvärvaren vara skyldig att respektera nyttjanderätten eller åtminstone ersätta skadan.<sup>98</sup> En möjlighet är att domstolarna tolkar in ett förbehåll för nyttjanderättsinnehavaren i köpeavtalet om överlåtaren och förvärvaren varit införstådda med upplåtelsen.<sup>99</sup>

Under 1940-talet blossade en debatt upp angående det svaga skydd nyttjanderätten erbjudits genom att principen att köp bryter lega tillämpas på lös egendom. Hassler ifrågasatte principens lagenlighet då dåvarande 68 § utsökningslagen (1877:31)<sup>100</sup> förbjöd utmätning till förfång av den rätt annan till gäldenärens gods ägde.<sup>101</sup> Han ansåg det vara rent godtyckligt att nyttjanderätt till lös egendom inte gavs skydd vid utmätning, vilket övriga tredjemansrättigheter åtnjöt.<sup>102</sup> Nial kritiserade Hassler och ansåg att eftersom nyttjanderätten endast är en obligatorisk rätt, till skillnad från panträtten som är en erkänd sakrätt, borde rättsordningen betrakta förvärvarens intressen som så mycket viktigare än de obligatoriska rättssinnehavarnas, varför förvärvaren bör stå obundna av obligatoriska rättigheter, oavsett god eller ond tro.<sup>103</sup> Därutöver ansåg Nial att den allmänna omsättningen skulle lida men om det begränsade värde nyttjanderätten innebär ges företräde framför den olägenhet förvärvaren vållas om nyttjanderätten står sig vid en överlåtelse.<sup>104</sup> Detta kritiserades av Walin som påpekade att nyttjanderättsinnehavarens intresse av att bibehållas vid sin rätt många gånger är mycket starkt och att summan av nyttjanderättsinnehavarnas intressen inte är så liten.<sup>105</sup>

Även i modern tid har nyttjanderätt till lös egendom, åtminstone då denna är av begränsat värde, ansetts sakna sakrättsligt skydd. I NJA 1975 s. 528 förverkades ett uthyrat rouletthjul till följd av brott. Fråga uppstod om förverkandet skulle ske med förbehåll för nyttjanderätten då 36 kap. 5 § 3 st. BrB stadgar att särskild rätt till den förverkade egendomen skall bestå om inte även den särskilda rätten förklaras förverkad. Högsta domstolen anförde att med särskild rätt skall förstås begränsade sakrätter, till vilka förhyrning inte räknas. Förbehåll för nyttjanderätten till rouletthjulet gjordes därför inte.

I förarbetena till utsökningsbalken ansågs nyttjanderätt till lös sak sakna sakrättsligt skydd, dock att lagberedningen anförde att en sådan ordning är både drastisk och primitiv.<sup>106</sup>

---

<sup>98</sup> Hassler, a.a., s. 296.

<sup>99</sup> Bengtsson, Bertil, *Särskilda avtalstyper I*, andra upplagan, 1976, s. 63.

<sup>100</sup> Upphävd genom lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken. Paragrafen motsvaras närmast av 4 kap. 17 § UB.

<sup>101</sup> Hassler, Åke, "Till frågan om rättsskydd för tredje man vid utmätning", I: *Festskrift tillägnad professor, juris och filosofie doktor Nils Stjernberg*, 1940, s. 104 ff.

<sup>102</sup> Hassler, a.a., s. 112.

<sup>103</sup> Nial, Håkan, "Nya sakrätter", s. 681 f, I: *Svensk Juristtidning* 1940.

<sup>104</sup> Nial, a.a., s. 682.

<sup>105</sup> Walin, Gösta, "Nya sakrätter?", s. 428, I: *Svensk Juristtidning* 1941.

<sup>106</sup> SOU 1973:22, *Utsökningsbalk*, Förslag av lagberedningen, Utsökningsrätt XII, s. 237 f.

Om principen ”köp bryter legostämman” skall tillämpas även på immateriella rättigheter har varit omdiskuterat. Patentpolicykommittén anförde att allmänna sakrättsliga grundsatser torde gälla även för licensiering av patent, varvid nyttjanderätten får vika i förhållande till godtroende förvärvare.<sup>107</sup>

Sandgren drar slutsatsen att eftersom lagstiftaren avböjt att ge materiell rättsverkan åt registrering av licensavtal för att ge licenstagaren skydd mot senare godtroende förvärvare måste licensupplåtelsens sakrättsliga verkan bedömas efter allmänna sakrättsliga grundsatser. Följaktligen kan en tidigare licens inte göras gällande mot en senare överlåtelse om den senare förvärvaren var i god tro. Licenstagaren är därmed hänvisad att söka skadestånd från överlåtaren.<sup>108</sup> Ett sådant krav på god tro hos förvärvaren skulle innebära att licenstagaren i princip kan uppnå skydd för sin nyttjanderätt gentemot senare förvärvare av immaterialrätten genom att låta anteckna licensen i patent- eller varumärkesregistret. Om anteckning görs kan förvärvaren nämligen knappast vara godtroende.

Det torde vara så att om principen ”köp bryter legostämman” skall tillämpas på immaterialrätterna kan ond tro hos förvärvaren inte anses spela någon roll utom i det fall överlåtaren och förvärvaren uppenbarligen har samverkat till nyttjanderättsinnehavarens skada. Principen att köp bryter legostämman ger uttryck för att nyttjanderätten har ett mycket svagt skydd och endast obligationsrättslig verkan. Av denna anledning ser jag svårigen att förvärvarens onda tro skulle medföra en skyldighet för denne att respektera tidigare upplåten licens i immaterialrätten. Förpliktelsen och skuldbördan bör istället läggas på överlåtaren som inte gjort förbehåll för licenstagarens rätt vid överlåtelsen, vilket han säkerligen får betala för i form av skadestånd.

Om förvärvet ges företräde framför tidigare upplåten licens innebär detta en förlust även för nyttjanderättsinnehavare med begränsad licens. För trade mark merchandising kan detta innebära att förvärvaren förlorar varumärkesskydd för vissa av de varu- och tjänsteklasser varumärket är registrerat i. Användningstvånget i 25 a § VmL innebär att om förvärvaren under en femårsperiod inte utnyttjar varumärket i alla varu- och tjänsteklasser som märket är registrerat i, kan registreringen hävas för de varu- och tjänsteklasser varumärket inte används.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> SOU 1976:24, s. 247.

<sup>108</sup> Sandgren, a.a., s. 128.

<sup>109</sup> För det exempel som tidigare anförts angående trade mark merchandising av varumärket PORSCHE spelar detta dock mindre roll eftersom varumärket PORSCHE säkerligen faller under goodwillskyddet i 6 § 2 st. VmL. Detta utvidgade skydd innebär att varuslagslikhet inte behövs råda för att förväxling skall föreligga om kännetecknet är väl ansett och annans användning av liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det väl ansedda varumärkets anseende. Även om licensavtal för en varu- och tjänsteklass upphör har varumärket därmed fortsatt skydd mot annans bruk av varumärket, då ett sådant användande troligen skulle innebära renommésnyltning. Se Bonthron m.fl., a.a., s. 564 samt Levin och Nordell, a.a., s. 109.

Att ge överlåtelseavtal företräde framför tidigare upplåten licens av varumärket skulle vara förödande för till exempel hotell- och restaurangverksamheter vars rörelser bygger på franchising. En försäljning av licensgivarens verksamhet, eller till och med en separat försäljning av det varumärke licensgivaren har registrerat, skulle innebära förlust av de licenser franchisee-verksamheterna bygger på, om överlåtaren inte gjort förbehåll för licenserna i överlåtelseavtalet. Problemet verkar dock mycket teoretiskt.

Eftersom licensiering av immaterialrätt – särskilt patent – ofta är en ensamrätt till något unikt finns stora skillnader mellan nyttjanderätt till lösöre och nyttjanderätt till immaterialrätt. En företagare med exklusiv licens till ett patent kan bygga upp hela sin industri utifrån förutsättningen att han kan utveckla och exploatera den uppfinning patentet bygger på. Licensavtalet representerar därför stora ekonomiska värden och kan vara grunden till hela rörelsens existens. Lösöre kan ersättas, varför förlorad hyresrätt eller leasing av lös sak kanske inte drabbar nyttjanderättsinnehavaren lika hårt som en förlorad licensrätt till immateriell egendom kan göra. Av denna anledning kan det argumenteras att principen ”köp bryter legostämman” inte skall tillämpas på licensiering av immaterialrätter.<sup>110</sup>

## 4.2 Prioritetsprincipen

Med anledning av de problem principen ”köp bryter legostämman” innebär för licenstagaren har röster höjts för att tillämpa prioritetsprincipen även på förhållandet mellan licenstagare och senare förvärvare. Licensen skulle då bestå efter överlåtelsen. Rör det sig om en exklusiv patentlicens innebär detta att förvärvaren inte kan utnyttja äganderätten till immaterialrätten genom att utöva uppfinningen. För att tillämpa prioritetsprincipen talar bland annat att ett en gång uppkommet anspråk inte skall kunna slås ut av ett senare uppkommet anspråk eller av borgenärerna i en senare inträffande konkurs.<sup>111</sup>

För varumärkeslicensiering innebär prioritetsprincipen att förvärvaren inte kan använda varumärket i de varu- och tjänsteklasser där licenstagaren har exklusiv licens. Å andra sidan kan det innebära att varumärkesskyddets bredd kan upprätthållas genom att licenstagaren uppfyller användningstvånget inom varu- och tjänsteklasser som förvärvaren inte är verksam i.

Inte heller vid en tillämpning av prioritetsprincipen spelar förvärvarens goda eller onda tro någon roll. Även om förvärvaren är ovetande om en

---

<sup>110</sup> SOU 1985:10, s. 97 ff.

<sup>111</sup> Hessler, a.a., s. 78.

oregistrerad licens av immaterialrätten har licensen skydd mot förvärvaren. Kravet på förvärvarens undersökningsplikt är därmed högt.

### 4.3 Vilken princip gäller?

Beträffande gemenskapsvarumärken gäller licenstagarens rätt i förhållande till senare förvärvare då licensavtalet registrerats, artikel 22 och 23.1 i EG-VMF. Undantag görs i de fall licensavtalet inte registrerats men senare förvärvare var i ond tro beträffande licensavtalet vid tiden för förvärvet, artikel 23.1 2 p. i EG-VMF. Bestämmelserna gäller inte i det fall gemenskapsvarumärket överläts i samband med överlåtelse av hel rörelse, artikel 23.2 i EG-VMF. Förvärvaren anses i det fallet ha vetat om licensen eller i alla fall bort veta om den varför licensavtalet då gäller mot förvärvaren oavsett registrering.<sup>112</sup>

Beträffande patent och nationella varumärken är licenstagarens ställning vid överlåtelse av immaterialrätten inte reglerad i lag eller genom praxis. Om vi antar att principen ”köp bryter legostämman” skall tillämpas i konkurrens mellan licenstagare och senare förvärvare är det här intressant att göra en jämförelse mellan licensupplåtelses skydd vid pantrealisation och vid frivillig överlåtelse. Vid pantsättning av immaterialrätterna ges licensavtal skydd mot senare registrering av panträtt. Pantsättningen har i sin tur företräde framför senare överlåtelse. Skulle principen att köp bryter legostämman tillämpas vid överlåtelse av ett (först) licensupplåtet och (sedan) pantsatt patent eller varumärke, skulle det innebära att den nye ägaren är skyldig att respektera panträtten men inte licensavtalet. Panthavaren å sin sida är skyldig att respektera licensavtalet vid en realisation av panten, eftersom prioritetsprincipen skall tillämpas i konkurrens mellan licensupplåtelse och senare panträttsupplåtelse, i vilket fall licensavtalet står sig mot den nya ägaren. Samma situation uppstår vid utmätning för annans fordran eller vid försäljning i konkurs. Detta skulle innebära att en försäljning i konkurs, vid utmätning eller en realisation av pant betingar ett mycket sämre värde än en frivillig försäljning, då en frivillig försäljning bryter nyttjanderätten som immaterialrätten är behäftad med.<sup>113</sup>

Tillämpas istället prioritetsprincipen har licenstagaren skydd vid senare överlåtelse, oavsett om det är immaterialrättsinnehavaren eller panthavaren som säljer rättigheten. Ordningen blir emellertid omvänd i det fall immaterialrätten först pantsätts och sedan licensupplåts. I detta fall är panthavaren inte skyldig att respektera licensen medan en tillämpning av prioritetsprincipen skulle innebära att licensen står sig då immaterialrättsinnehavaren överlåter rättigheten. Ägaren till egendomen har därmed en mycket sämre ställning än panthavaren. Att licensen står sig mot

---

<sup>112</sup> Van der Kooij, P.A.C.E., *The community trade mark regulation*, 2000, s. 56.

<sup>113</sup> Walin, 1998, a.a., s 269 ff.

senare överlåtelse är mycket rimligt för licenstagarens räkning men innebär för rättighetsinnehavaren att immaterialrättens ekonomiska värde minskar. Det torde vara mycket svårt att sälja en ensamrätt utan möjlighet att utnyttja densamma annat än genom de licensavgifter tidigare överlåtaren avtalat om.

Till saken hör emellertid att eftersom licenstagarens ställning gentemot senare förvärvare inte är lagstadgad har överlåtaren ingen skyldighet att underrätta licenstagaren vid frivillig överlåtelse på det sätt patenthavaren har.<sup>114</sup> Vid en analogitillämpning av prioritetsprincipen där licenstagaren ges företräde framför senare förvärvare torde även bestämmelserna i 34 j § VmL och 103 § PL tillämpas, varför överlåtaren bör ha underrättelseskyldighet gentemot licenstagaren. Som nämnts ovan har dock rättsverkningarna av utebliven underrättelse inte belysts i förarbetena.

I samband med utredningen inför lagstiftningen om pantsättning av patent uttalade departementschefen att vid upplåtelse av licens får licenstagaren skydd mot upplåtarens borgenärer redan genom upplåtelseavtalet men att licenstagarens skydd mot senare förvärvare är mer osäkert. Det konstateras att nyttjanderätt för lös egendom i allmänhet inte har något skydd mot senare förvärvare av egendomen och att principen ”köp bryter legostämman” fortfarande gäller, i vart fall för kortvariga upplåtelse av egendom som går att ersättas vid nyttjanderättens upphörande.<sup>115</sup>

Uttalandet har av Håstad tolkats som att departementschefen antar att en ny ägare inte behöver ta hänsyn till den tidigare upplåtna nyttjanderätten - med andra ord att principen att köp bryter legostämman skall tillämpas även på nyttjanderätt till immaterialrätt.<sup>116</sup>

Departementschefen är samtidigt mycket kritisk till en tillämpning av principen att köp bryter lega för patentlicenser och framhåller att detta inte kan vara rimligt, särskilt som licensavtal kan representera mycket stora ekonomiska värden. Då bärkraften av principen att köp bryter lega har diskuterats, utesluter departementschefen inte att domstolarna skulle komma att avvisa en tillämpning av denna princip i en konkurrenssituation mellan licenstagare och senare förvärvare av patent.<sup>117</sup>

I förarbetena till lagstiftningen om pantsättning av varumärken hänvisades till utredningen om pantsättning av patent, och departementschefen anförde att samma överväganden som gjorts i den nämnda utredningen av patenträtten gjorde sig gällande även inom varumärkesrätten.<sup>118</sup>

För en analogi mellan licenstagarens skydd vid försäljning som företas av pantborgenär och licenstagarens skydd vid frivillig försäljning talar även

---

<sup>114</sup> Jämför kapitel 3.3.3 ovan.

<sup>115</sup> Proposition 1987/88:4, s. 19.

<sup>116</sup> Håstad, a.a., s. 434.

<sup>117</sup> Proposition 1987/88:4, s. 19 f.

<sup>118</sup> Proposition 1995/96:26, s. 28 f.

utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar. Ljungar anför här att det inte skall vara möjligt för immaterialrättsinnehavaren att kringgå reglerna om licensupplåtelsens företräde framför senare panträttsupplåtelse. Om pantgäldenären överenskommer med pantborgenären om frivillig försäljning av panten för att sedan reglera sina mellanhavanden med pantborgenären skall tidigare licensupplåtelse skyddas gentemot senare förvärvare genom att 102 § 2 st. PL tillämpas analogt.<sup>119</sup>

Leasingutredningen anförde att de panträttsbestämmelser som infördes i patentlagen indirekt kodifierat resterande delar av licensrättens skydd. Att licensrätten skulle ha skydd mot senare pantupplåtelse men inte mot senare överlåtelse talar emot den sakrättsliga systematiken, varför någon annan lösning än prioritetsprincipen är utesluten.<sup>120</sup>

I doktrin har även ändamålssynpunkter ansetts tala för tillämpning av prioritetsprincipen.<sup>121</sup> Otvivelaktigt är det så att licenstagarens förlust kan vara så stor att ett uteslutande av sakrättsligt skydd för nyttjanderätten inte är proportionellt. Det är inte möjligt att utöka licenstagarens sakrättsliga skydd utan att inskränka förvärvarens utövande av äganderätten. Äganderätten innefattar bland annat en nyttjanderätt, eller rättare sagt en frihet att efter eget skön bruka egendomen.<sup>122</sup> Denna nyttjanderätt kan avtalas bort, till exempel genom upplåtelse av exklusiv licens. Nyttjanderättsavtalet är emellertid giltigt endast mellan parterna, utom i särskilda fall vilka är givna genom lag. Det sakrättsliga skyddet för licensen är därför begränsat både enligt lag och enligt tradition. Senare förvärvare har ingen plikt att respektera nyttjanderätten såsom den avtalats mellan parterna. Även om ändamålssynpunkter i vissa fall talar för en tillämpning av prioritetsprincipen måste utgångspunkten vara att licenstagaren inte har något skydd gentemot förvärvaren. För att ändra detta rättsförhållande och inskränka förvärvarens nyttjanderätt till sin egendom torde det krävas en uttrycklig ändring av gällande rätt. Det bör diskuteras i vilken mån en sådan inskränkning i äganderättens utövande kan göras utan direkt ingripande av lagstiftaren.

Att nyttjanderätt till lös egendom i allmänhet är en ”svag” rättighet utan skydd mot upplåtarens borgenärer har ansetts vara motiverat i de fall upplåtelsen är kortvarig och rör föremål med ett mindre ekonomiskt värde. När det gäller nyttjanderätter som avtalas för längre tidsperioder som till exempel leasing av maskiner och dylikt har Hessler förespråkat en möjlighet till sakrättsligt skydd, särskilt då nyttjanderätten till egendomen tjänar som finansieringsform och gränsen mot avbetalningsköp med ägarförbehåll är obetydlig.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> SOU 1985:10, s. 186.

<sup>120</sup> SOU 1994:120, s. 189 f.

<sup>121</sup> Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, a.a., s. 215.

<sup>122</sup> Honoré, a.a., s. 70.

<sup>123</sup> Hessler, a.a., s. 299 f.

Beträffande lösöre är besittning det sakrättsliga moment som blir avgörande för nyttjanderättens skydd.<sup>124</sup> För nyttjanderätt av immaterialrätt kan skydd mot upplåtarens borgenärer eller senare förvärvare inte uppnås genom besittning. Hittills har förutsatts att användning inte kan bereda sakrättsligt skydd för nyttjanderättsinnehavare eller förvärvare, men om ändamålsprinciper talar för en tillämpning av prioritetsprincipen måste ändå användning av immaterialrätten anses vara ett avgörande moment för att ge nyttjanderättsinnehavaren sakrättsligt skydd mot upplåtarens borgenärer och senare förvärvare. En upplåten immaterialrätt som inte används av nyttjanderättsinnehavaren kan inte anses vara skyddsvärd och borde därför inte stå sig mot senare förvärvare, i varje fall inte utan uttryckligt stöd i lag.

Som exempel på att prioritetsprincipen inte alltid är ändamålsenlig kan anföras följande. A har patent på en grundläggande uppfinning X. B utvecklar uppfinningen och får patent på den utveckling som skapats, Y. Uppfinningen Y kan dock inte utövas utan att B får medgivande från A att använda X, Y är alltså ett så kallat beroendepatent. I detta fall är det troligt att A och B avtalar om korslicenser, det vill säga att de får licens på varandras patent. A utvecklar uppfinning X vidare och upphör att använda Y. B säljer sin rörelse, och därmed beroendepatentet Y, till C. I detta fall upphör licensen av X, enligt 43 § PL. Det vore i detta fall orimligt att den licens av Y som upplåtits till A skulle gälla mot C. Hade principen att "köp bryter legostämman" istället tillämpats på exemplet hade B's försäljning av rörelsen inneburit att båda licensavtalen brutits eftersom C inte är skyldig att respektera den licens av Y som B har upplåtit till A.

Med detta exempel vill jag visa att det inte alltid är lämpligt att kategoriskt tillämpa den ena eller den andra principen. Exemplet talar mot en allmän bestämmelse av innebörden att prioritetsprincipen skall tillämpas vid konkurrens mellan upplåtelse och överlåtelse.

Det bör även diskuteras i vilken mån förvärvare måste tåla ny nyttjanderättsinnehavare i de fall upplåtelsen är överlåtbar. Inte heller i detta fall kan ändamålsskäl anses tala för att nyttjanderättsinnehavaren skall skyddas. Om immaterialrätten överläts och nyttjanderättsinnehavaren därefter överlåter sin rätt har den nye nyttjanderättsinnehavaren inte ett skyddsvärt intresse jämförbart med den ursprungliga nyttjanderättsinnehavarens intresse. Mot detta talar att förvärvaren av licensupplåtelsen torde träda i överlåtarens ställe och till fullo kunna dra nytta av de fördelar detta innebär.

En tillämpning av prioritetsprincipen innebär att licensiering av immaterialrätt kan uppnå ett absolut sakrättsligt skydd genom upplåtelseavtalet utan att detta uttryckligen befästs genom lagstiftningsåtgärd. Nyttjanderätt av immaterialrätter blir tveklöst mer än endast en obligatorisk rätt och skyddet för nyttjanderätten jämställs istället

---

<sup>124</sup> Hessler, a.a., s. 299 f.

med skyddet för äganderätten. Skillnaden mellan den sakrättsliga bedömningen av immaterialrätter och övrig lös egendom blir därmed mycket påtaglig. Denna diskrepans kan dock möjligen motiveras med tanke på de skilda drag för det sätt på vilket sakrättsligt skydd uppnås och omöjligheten att knyta sakrättsligt giltigt förvärv av immaterialrätter till tradition. Därtill kommer att immaterialrätten är en ensamrätt av något unikt som inte går att ersätta och att nyttjanderätt till patent eller varumärke därmed förtjänar ett bättre skydd mot senare förvärvare än nyttjanderätt av lösöre.

Sammanfattningsvis kan konstateras att då frågan om licenstagarens skydd gentemot senare förvärvare inte varit föremål för prövning av domstol eller lagfästs måste principen ”köp bryter legostämman” fortfarande anses gälla. Skälen som talar för en tillämpning av prioritetsprincipen är emellertid fler än skälen som talar för en tillämpning av principen att köp bryter legostämman. ”Köp bryter legostämman” har en långvarig tradition inom sakrätten, men dess tillämpning visar sig vara ändamålsenlig främst i de fall hyresobjektet är av mindre ekonomiskt värde och kan ersättas när upplåtelsen upphör. Att nyttjanderätt av lös egendom i allmänhet inte har ett starkt sakrättsligt skydd talar inte ensamt för att utesluta en tillämpning av prioritetsprincipen i konkurrens mellan licensavtal och senare överlåtelse. Licensavtalets stora ekonomiska värde, långa upplåtelseperioder och att immaterialrätten är en ensamrätt till något unikt gör att en proportionalitetsbedömning mellan värdet av ett omsättningsskydd och värdet av ett skydd för licens talar till licenstagarens fördel. Att licenstagaren skyddas vid pantborgenärs realisation av panten talar naturligtvis för ett motsvarande skydd vid frivillig överlåtelse. Endast i undantagsfall, såsom då licenstagaren inte nyttjar sin rättighet och då licensavtalet överläts till annan, kan ändamålsskäl inte anses uppväga förvärvarens nackdelar av att inte till fullo kunna utöva sin äganderätt.

## 4.4 Nyttjanderätten som sakrätt

I doktrin har det ansetts att en utvidgning av de traditionella sakrätternas antal bör göras med försiktighet och att en sådan utvidgning inte kan ske genom rättspraxis utan skall skötas via lagstiftningsåtgärder.<sup>125</sup> Eftersom registrering av licensupplåtelse i varumärken och patent inte är obligatorisk kan förvärvare få en obehaglig överraskning om domstolen, såsom departementschefen kan tänka sig,<sup>126</sup> beslutar att nyttjanderätt om vilken förvärvaren är ovetande är skyddad i överlåtelsen. Rättssäkerhetsskäl talar därför emot att sakrätten avgörs av domstol. Bengtsson förefaller vara tveksam till att genom analogislut lagstifta ”bakvägen”, såsom Leasingutredningen anser att man gjort beträffande tidigare licensavtals

---

<sup>125</sup> Bengtsson, a.a., s. 19 och 61. Se även Rodhe, Knut, *Handbok i sakrätt*, 1985, s. 607 och där gjorda hänvisningar.

<sup>126</sup> Se ovan, kapitel 4.3.



företråde framför senare panträtt, eftersom han anför att analogislut inom sakrättens område generellt bör göras med stor försiktighet.<sup>127</sup>

Motsatt uppfattning har anförts av Walin som anser att praxis förutsättningslöst bör överväga i vad mån upplåtelse av nyttjanderätt kan skyddas mot senare förvärvare.<sup>128</sup> En sådan lösning är nödvändig som utfyllnad av regelsystemet och Walin välkomnar en framstegsvänlig rättspraxis.<sup>129</sup> Att Walin förespråkar ett förutsättningslöst övervägande innebär dock inte att han anser att sakrätten i frågan skall utökas genom en analogi mellan licensrättens ställning vid frivillig överlåtelse och vid realisation av pant.

Det är möjligt att Bengtssons och Walins åsikter inte skiljer sig åt så mycket som det först kan tyckas. Bengtssons argument mot att göra analogislut grundar sig på att en okritisk tillämpning av äldre rättsprinciper kan leda till att slutsatsen grundas på föråldrade samhällsförhållanden som inte längre är ändamålsenliga.<sup>130</sup> Detta argument kan användas mot att tillämpa principen ”köp bryter legostämman”. I fallet med licenstagarens skydd gentemot senare förvärvare talar ju det mesta för att tillämpa en princip som strider mot den traditionella synen på nyttjanderättens svaga skyddsställning just därför att denna princip idag är mer ändamålsenlig.

## 4.5 Lagstiftningsfrågan

Det är angeläget både för nyttjanderättsinnehavaren och för förvärvaren att rättsläget är klart. Då det tidigare påpekats att licens av immaterialrätter kan vara av omfattande ekonomisk betydelse ter det sig än mer viktigt att parterna kan förutse vilken verkan en överlåtelse har på tidigare upplåten nyttjanderätt. En regel som uttrycker prioritetsprincipens giltighet blir emellertid mycket generell och tar inte hänsyn till eventuella undantagssituationer där ändamålssynpunkter talar för att licenstagarens skydd gentemot senare förvärvare av immaterialrätten inte bör vara så starkt. I kapitel 4.2 exemplifierade jag detta problem i fråga om att licensen inte utnyttjas av licenstagaren och i det fall licenstagaren överlåter licensen. Exemplet visar på att om ändamålssynpunkter styr ett eventuellt avgörande i praxis får avgörandet ett snävt tillämpningsområde eftersom utgången i målet blir beroende av omständigheterna i det specifika fallet. Skulle frågan som är uppe för prövning gälla något av dessa fall är det tveksamt om domstolen skulle anse att tillräckligt starka skäl föreligger att frånga tillämpning av principen ”köp bryter legostämman”. Det skulle innebära att avgörandet blir av mindre prejudicerande betydelse. Samma skäl kan emellertid även användas mot att lagstifta i frågan. Om licenstagarens

---

<sup>127</sup> Bengtsson, a.a., s. 61.

<sup>128</sup> Walin, Gösta, *Separationsrätt*, 1975, [cit. Walin, 1975], s. 47.

<sup>129</sup> Walin, 1975, a.a., s. 47 ff.

<sup>130</sup> Bengtsson, a.a., s. 19.

ställning gentemot senare förvärvare är starkt beroende av omständigheterna i fallet är det oklokt att ställa upp en generell regel eller en regel med många undantag. En sådan regel bidrar inte till rättssäkerheten utan förvirrar möjligen rättsläget ännu mer. De undantagsfall som kan tänkas uppkomma är likväl inte så många och torde inte vara så ofta förekommande att de övervägande talar mot att frågan regleras i lag.

Vid lagstiftningen om pantsättning av patent framfördes önskemål om lagreglering för konkurrens mellan licenstagare och senare förvärvare av patentet.<sup>131</sup> Redan i utredningen avvisades dock en sådan reglering med hänvisning till att det skulle vara olämpligt att på en enda punkt lagstifta på äganderättens område och lämna de övriga sakrättsliga frågorna om äganderätt till immaterialrätt oreglerade.<sup>132</sup> Utredningens åsikt återgavs i det närmaste ordagrant av departementschefen<sup>133</sup> och bedömningen av nyttjanderättens sakrättsliga skydd lämnades till rättspraxis.

Att en lagstiftning som reglerar licenstagarens prioritet framför senare förvärvare skulle vara den första och enda punkt som reglerades på äganderättens område vid en eventuell lagstiftning anser jag vara felaktigt. Om äganderätten delas upp i sina beståndsdelar enligt Honorés idé visar det sig att även realisation av pant är ett sätt på vilket äganderätten kan utövas. Panthavarens rätt att realisera panten faller under äganderättens utmätbarhet, vilken innebär att immaterialrättsinnehavaren kan fråntas rätten till patentet respektive varumärket om han inte kan betala sin skuld.<sup>134</sup> I detta fall har som bekant det sakrättsliga skyddet för licenstagaren lagreglerats. Den frivilliga överlåtelsen torde inrymmas under rätten till kapitalet, det vill säga en rätt att avyttra immaterialrätten.<sup>135</sup> Detta är möjligen inte skäl nog att anse att det krävs en lagändring för att prioritetsprincipen skall kunna gälla, men det är, enligt min mening, inte heller så att det skäl som av utredningen och departementschefen anfördes mot en lagstiftning bygger på ett riktigt antagande.

För gemenskapsvarumärken har de sakrättsliga frågorna reglerats i EG-VMF. Registrering av överlåtelse, licensupplåtelse och panträttsupplåtelse i gemenskapsvarumärkesregistret ger dispositionen materiell-rättslig verkan jämförbar med besittnings- och traditionskravet vid överlåtelse och upplåtelse av lös egendom. Prioritetsprincipen gäller både vid dubbeldispositioner och i konkurrens mellan upplåtelse och överlåtelse. Samtidigt innebär denna reglering att godtrosvärv av gemenskapsvarumärken är möjligt.

Denna ordning skulle med fördel kunna tillämpas på patent och registrerade varumärken i Sverige. Doktrin och offentliga utredningar är huvudsakligen

---

<sup>131</sup> Proposition 1987/88:4, s. 19.

<sup>132</sup> SOU 1985:10, s. 98 f.

<sup>133</sup> Proposition 1987/88:4, s. 19 f.

<sup>134</sup> Honoré, a.a., s. 76.

<sup>135</sup> Honoré, a.a., s. 72.

överens om att prioritetsprincipen bör tillämpas i konkurrens mellan licensupplåtelse och senare förvärvare, liksom att prioritetsprincipen råder i andra fall av dubbeldispositioner. Att införa obligatorisk registreringskyldighet vid överlåtelse och licensupplåtelse av patent och registrerade varumärken och tillmäta denna registrering materiell-rättslig verkan samt att lagstifta om prioritetsprincipens tillämpning vid dubbeldispositioner skulle öka rättssäkerheten och främja immaterialrättens förmögenhetsrättsliga ställning.

Avslutningsvis tvingas jag konstatera att även om en lagreglering, enligt min åsikt, är att föredra i detta fall har frågan överlämnats till praxis och det saknas absoluta hinder för domstolen att tillämpa prioritetsprincipen i konkurrens mellan licensupplåtelse och senare förvärv av immaterialrätt.

## 5 Avslutande kommentar

För vissa immaterialrätter såsom varumärkesskydd genom inarbetning saknas helt legitimation för äganderättsanspråket till skillnad från patent och registrerade varumärken där det åtminstone finns ett registreringsnummer att knyta legitimationen till. Detta inverkar likväl inte alls på äganderättens utövande, det är lika fullt möjligt att få exklusiv kontroll över immaterialrätten och lagen skyddar rätten att få behålla kontrollen över inarbetat varumärke lika mycket som de registrerbara immaterialrätterna och annan lös egendom. Därför är det ingen omöjlighet att diskutera äganderätten till immaterialrätter i dess fullständiga liberala mening i enlighet med Honorés idé.

Besittning av varumärken och patent ligger till grund för hela problemet när sakrätten skall diskuteras inom immaterialrätten. För lös egendom bygger det sakrättsliga skyddet på tradition av egendomen. Fysisk besittning är den legitimerande faktorn och tradition av egendomen är det moment som ger skydd mot godtroende förvärvare, överlåtarens borgenärer och andra tredje män.

Omöjligheten att fysiskt besitta immateriell egendom innebär emellertid att ett annat moment än tradition måste tillmätas betydelse för att sakrättsligt skydd skall uppnås. Att tillmäta användning av immaterialrätten en legitimerande betydelse är inte möjligt eftersom immaterialrätten kan användas av flera parter, oberoende av varandra. Det mest systematiska förefaller vara att införa ett registreringssystem liknande det som tillämpas på fast egendom. Ett sådant system där registrering ger materiell rättsverkan tillämpas avseende gemenskapsvarumärken. För patent och svenska varumärken har obligatorisk registrering dock uteslutits enligt gällande lagstiftning bland annat på grund av att det skulle kosta för mycket och ändå inte ge ett absolut skydd eftersom själva immaterialrätten kan ogiltigförklaras eller upphävas. Undantaget är pantsättning där registrering av pantsättningsavtalet är en förutsättning för pantsättningens giltighet. Det är vidare endast i samband med pantsättning av patent och varumärken som det sakrättsliga skyddet utformats genom lagstiftning.

Besittningsproblemet torde vara den främsta anledningen till att godtrosvärv av varumärken och patent inte anses vara möjligt. Av det faktum att godtrosvärv av lös egendom förutsätter att överlåtaren uppvisar "falsk legitimation" genom besittning till egendomen följer att om sådan legitimation saknas kan godtrosvärv inte uppkomma.

För äganderättsdispositioner av patent och nationella varumärken, förutom pantsättning, har det sakrättsliga skyddet i doktrin och förarbeten ansetts uppkomma genom avtalet. Avtal om överlåtelse och licensupplåtelse ersätter därmed traditionskravet som gäller för lös egendom. Själva avtalet kan dock

inte ges en legitimerande verkan liknande besittning varför det är viktigt att avgöra vilken av parterna som skall ges företräde till immaterialrätten i en situation av dubbeldisposition. Eftersom godtroshetsförvärv är uteslutet följer naturligt att företräde ges till den part till vilken immaterialrätten först upplåts eller överläts. Prioritetsprincipen anses därför tillämplig i situationer av dubbelöverlåtelse och dubbelupplåtelse.

I konkurrens mellan licensupplåtelse och senare överlåtelse finns emellertid en traditionell sakrättslig princip som i praktiken är fullt möjlig att tillämpa på immaterialrättens område, nämligen principen ”köp bryter legostämman”. Till skillnad från övriga sakrättsliga problem inom immaterialrätten ligger inte problemställningen i besittningsfrågan, utan i en tveksamhet att tillämpa en princip som av många anses vara förlegad och olämplig i sammanhanget, främst ur det ekonomiska perspektivet men även ur ändamålssynpunkt och vid en proportionalitetsbedömning. Eftersom lagstiftaren varit ovillig att uttryckligen reglera området är utgångspunkten att principen ”köp bryter legostämman” gäller fram till dess frågan avgjorts på annat sätt i praxis. Något absolut hinder för domstolen att tillämpa prioritetsprincipen för att ge tidigare licensupplåtelse företräde framför senare överlåtelse förefaller inte finnas. Det måste likväl av rättssäkerhetsskäl anses vara olyckligt att gällande rätt som av majoriteten uppfattas som olämplig inte ändras genom lagstiftning.

# Litteraturförteckning

## Litteratur

- Bengtsson, Bertil, *Särskilda avtalstyper I*, andra upplagan, 1976
- Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrsson, Lars och Sandgren, Claes, *Immaterialrätt*, sjätte upplagan, 1998
- Bonthron, Malin m.fl., *Sveriges Rikes Lag "Immaterialrätt"*, 1999
- Forssell, Hans, *Tredjemansskyddets gränser*, 1976
- Franzosi, Mario, *European Community Trade Mark*, 1997
- Hasselrot, Berndt, *Handelsbalken jemte dithörande författningar med förklarande anmärkningar och belysande prejudikat till praktiska juristers och affärsmäns tjänst*, sjätte delen, 1902
- Hassler, Åke, "Till frågan om rättskydd för tredje man vid utmätning", I: *Festskrift tillägnad professor, juris och filosofie doktor Nils Stjernberg*, 1940
- Hessler, Henrik, *Allmän Sakrätt*, 1973
- Honoré, Tony, "Ägande", I: *Idéer om ägande*, Tidens idéserie volym 7, 1994, med introduktion av Sven Ove Hansson.
- Håstad, Torgny, *Sakrätt avseende lös egendom*, sjätte upplagan, 1997
- Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik, Törnroth, Lennarth, *Patentlagstiftningen – en kommentar*, 1980
- Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, sjätte upplagan, 2000, [cit. Koktvedgaard och Levin]
- Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, 1990, [cit. Levin]
- Levin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red.), *Handel med immaterialrätt*, 1996, [cit. Levin och Nordell]
- Möller, Mikael, *Konkurs och kontrakt*, 1988
- Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, 1981
- Rodhe, Knut, *Handbok i sakrätt*, 1985
- Sandgren, Claes, *Patentlicenser*, 1974
- Schrevelius, Fredrik, *Lärobok i civilrätt*, andra delen: förmögenhetsrätten, andra upplagan, 1857
- Sundin, Jan, *Varumärken. Praktisk handbok i varumärkesrätt*, 1997
- Undén, Östen, *Översikt över den svenska patenträtten*, 1915
- Van der Kooij, P.A.C.E., *The community trade mark regulation*, 2000
- Walín, Gösta, *Panträtt*, andra upplagan, 1998, [cit. Walín 1998]

Walin, Gösta, *Separationsrätt*, 1975, [cit. Walin, 1975]

Wilson-Lantz, Anna, *Sakrättsliga aspekter på datorprogram och databaser*, IRI-rapport 1986:4

### **Tidskrifter**

Nial, Håkan, "Nya sakrätter?" I: Svensk Juristtidning 1940 s. 673-683

Walin, Gösta, "Nya sakrätter?" I: Svensk Juristtidning 1941 s. 428-432

### **Offentligt tryck**

NJA II 1986

NJA II 1987

Nordisk utredningsserie 1963:6, *Nordisk patentlovgivning*, Avgitt av samarbetende danske, finske, norske og svenske komitéer

Proposition 1960:167

Proposition 1966:40

Proposition 1977/78:1 Del A

Proposition 1987/88:4

Proposition 1995/96:26

SOU 1958:10, *Förslag till varumärkeslag*, Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen

SOU 1973:22, *Utsökningsbalk*, Förslag av lagberedningen, Utsökningsrätt XII

SOU 1976:24, *Internationellt patentsamarbete II*, Betänkande av patentpolicykommittén

SOU 1985:10, *Pantsättning av patent*, Betänkande av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar

SOU 1994:120, *Finansiell leasing av lös egendom*, Slutbetänkande av Leasingutredningen

# Rättsfallsförteckning

NJA 1905 s. 329  
NJÄ 1917 A nr 429  
NJÄ 1975 s. 528  
RÅ 1964 s. 71