



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Karoline Hansson

Pantsättning av varumärke

Examensarbete
20 poäng

Per Jonas Nordell

Immaterialrätt

VT 2003

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund och syfte	5
1.2 Frågeställningar	6
1.3 Metod och material	6
1.4 Disposition	7
2 PANTRÄTT I ALLMÄNHET	9
2.1 Allmänt om funktion och syfte	9
2.2 Panträttsobjekten	10
2.2.1 Sakrättsliga aspekter	10
2.2.2 Obligationsrättsliga aspekter	12
2.3 Realisation, förmånsrätt vid utmätning och konkurs	14
3 ÄGANDERÄTT TILL VARUMÄRKET	18
3.1 Varumärkets uppkomst	18
3.1.1 Skydd genom registrering	18
3.1.2 EGs varumärkesförordning	20
3.1.3 Internationell varumärkesregistrering	20
3.1.4 Överlåtelse och upplåtelse av varumärket	21
3.1.4.1 Godstrosförvärv	26
3.1.4.2 Dubbelöverlåtelse	27
3.1.4.3 Dubbelupplåtelse av licensavtal	28
3.1.4.4 Upplåtelse av licens i konkurrens med överlåtelse	29
3.2 Varumärkesrättens upphörande	33
3.2.1 Upphörande av ett registrerat varumärke	33
3.2.2 Upphörande av ett gemenskapsvarumärke	35
4 PANTSÄTTNINGAV IMMATERIALRÄTT	37
4.1 Bakgrund	37

5	PANTSÄTTNING AV VARUMÄRKE	44
5.1	Varumärke som pantobjekt	44
5.1.1	Pantsättning i praktiken	49
5.2	Sakrättsligt moment	52
5.3	Legitimationsfrågan	55
5.4	Överlåtelse av det pantsatta varumärket	58
6	RÄTTIGHETER FÖR PANTHAVAREN	60
6.1	Realisation av panten	64
6.1.1	Realisation i förtid	64
6.1.2	Realisation efter förfallotid	67
6.2	Utmätning	73
6.3	Försäljning under konkurs	75
6.4	Rättsverkan av realisation	76
7	AVSLUTNING	78
	BILAGA. 34 – 34 J §§ I LAGEN (1995:1277) OM ÄNDRING I VARUMÄRKESLAGEN (1960:644).	86
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	90

Sammanfattning

Föreliggande uppsats syftar till att, ur ett svensk perspektiv, belysa vad pantsättning av varumärken egentligen innebär. Möjligheterna till pantsättning av varumärken, och vad det innebär för en kreditgivare att ha pant i ett varumärke eller varumärkesansökan kommer att utredas.

Inledningsvis behandlas den allmänna funktionen och syftet bakom panträtten. Härvid visas att panträttens viktigaste funktion i ett mer vidträckt perspektiv är att underlätta kreditgivningen genom att borgenärerna genom panträtten får en ökad trygghet mot de gäldenärer som inte uppfyller sina förpliktelser. Vidare visas att eftersom varumärket är en immaterialrätt som kan inordnas under begreppet lös egendom, åtnjuter denna panträtt särskild förmånsrätt enligt 4 § p. 2 FRL.

I fråga om äganderätten till varumärket visas att det endast är de varumärken som uppkommit genom registrering som kan vara föremål för pantsättning. Möjligheten att pantsätta varumärken infördes i VmL efter en lagändring till följd av prop. 1995/96:26. I förarbetena som föregick lagstiftningen hänvisades i stort till de motiv som använts vid införandet av pantsättning av patent ett par år tidigare. Det huvudsakliga argumentet bakom införandet var att möjligheten till pantsättning sedan tidigare fanns enligt reglerna i EG-VMF. Avsaknaden av möjligheten till pantsättning enligt svensk rätt skulle innebära att de nationella varumärkena skulle kunna komma att konkurreras ut av de mer förmånliga reglerna i EG-VMF. Efter denna redogörelse för bakgrunden till införandet av bestämmelserna följer en diskussion om pantsättning i praktiken. Härvid visas att, även om intresset hittills varit svagt, antalet pantsättningar ökat markant under senare tid. Vidare visas att de flesta varumärkesinnehavare är relativt omedvetna om det latent värde som deras varumärke är bärare av.

Vidare utreds vilka rättigheter som panthavaren har i samband med pantsättningen. Det visas härvid att vårdplikten aktualiseras främst för pantsättaren, till skillnad mot de flesta andra fall av pantsättningar. Anledningen till att vårdplikten blir aktuell för pantsättaren är att det inte sker någon tradition av panträttsobjektet, utan detta stannar kvar i pantsättarens vård. Det hävdas härvid att vårdplikten kan anses omfatta en skyldighet för pantsättaren att fortsätta använda märket under pantsättningen, för att så långt möjligt undvika att värdet på märket sjunker och säkerheten då blir mindre värd.

Härefter diskuteras de regler som kan komma att användas vid en eventuell realisation av varumärket. Beträffande realisation efter förfallotiden visas att det dispositiva stadgandet i 10:2 HB ofta sätts ur spel genom bestämmelser i pantavtalet. Anledningen till detta kan sägas vara att bestämmelsen ses som oanvändbar i det praktiska rättslivet, samt att vårdplikten kan anses leda till en skyldighet för panthavaren att realisera varumärket på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt. Utöver rätten att realisera varumärket kan panthavaren begära utmätning, en rätt som han behåller trots att pantsättaren skulle försättas i konkurs.

Avslutningsvis diskuteras de problem som, genom undersökningens genomförande, visat sig vara av störst intresse. Det visas härvid att, till skillnad mot patent, varumärkets värde är som högst förs då det med tiden blivit förenad med goodwill och renommé. Möjligheten att pantsätta även varumärkesansökningar torde därför vara av mindre praktisk betydelse. Vidare visas att pantsättaren, återigen för att uppfylla sin vårdplikt, under pantsättningen så långt möjligt måste se till att varumärket inte utsätts för degeneration. Det klarläggs också vad som kan vara praktiskt betydelsefullt i samband med pantsättning av varumärken. Härvid pekas på i vilka fall det är meningsfullt att pantsätta ett varumärke, vilka varumärken som är meningsfulla att pantsätta samt hur ett pantavtal skall och bör se ut.

Förord

Juristutbildningen i Lund är avslutad. Nu väntar nya utmaningar. Det känns därför tryggt att veta att man som nyutexaminerad student från Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet är innehavare av en stor mängd kunskap som nu skall appliceras på allehanda praktiska fall. Det finns bara ett ord att beskriva tiden i Lund med och det är Underbart. Givetvis har vägen inte varit spikrak vilket särskilt kan sägas gälla för de sista terminerna då gräset verkligen har sett grönare ut på ”andra sidan”.

De personer som hjälpt mig att få en Underbar tid i Lund förtjänar ett stort tack. Speciellt bör då omnämnas mina föräldrar, Karin och Jan, min bror Karl- Johan och min alldeles underbara studiekompis Elisabeth Hoffnell. Även min arbetsgivare på Duka Hasselgrens, Göran Hansson, min vän Mia Ågren samt min handledare för detta arbete Per-Jonas Nordell skall ha ett stort tack för visat stöd och uppmuntran!

Lund i maj 2003,

Karoline Hansson

Förkortningar

AvtL	Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
BK	Bernkonventionen för skydd för litterära och konstnärliga verk (1886)
Depch	Departementschefen
EGF	Amsterdamfördraget (fördraget antaget av Europeiska rådet i Amsterdam den 16-17.6.1997, undertecknat den 2.10.1997 och i kraft sedan den 1.5.1999)
EG-VMF	Förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumärken
FRL	Förmånsrättslag (1970:979)
HB	Handelsbalken (1736:0123 2)
HD	Högsta Domstolen
IFIM	Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet
KL	Konkurslag (1987:672)
Krfm	Kronofogdemyndigheten
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1, Högsta domstolens domar
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Design) (Harmoniseringskontoret i Alicante)
PRV	Patent- och registreringsverket
SFS	Svensk författningssamling
SkbrL	Lag (1936:81) om skuldebrev
SOU	Statens Offentliga Utredningar
UB	Utsökningsbalk (1981:774)
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
VmL	Varumärkeslag (1960:648)

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Panträtt fyller en viktig funktion i den svenska samhällsekonomin genom att underlätta kreditgivningen. Panträtten skall emellertid inte ses som någon alternativ betalningsmetod eftersom syftet inte är att panten skall utnyttjas. Att bereda säkerhet åt borgenären är det viktiga. Ytterligare en effekt av panträtten är att den fungerar som påtryckning mot pantsättaren. Vetskapen om att panten kan realiseras och att pantens ägare då avhänds egendomen medför att incitamenten att betala skulden ökar. Det finns många panträtter med lagstadgade säkerhet i den svenska rättsordningen. Denna uppsats kommer att behandla en av dem, panträtt i varumärke och varumärkesansökning. Det finns för närvarande två möjligheter att utnyttja sin immaterialrätt för pantsättning i Sverige och dessa är förutom varumärken, patent och patentansökningar. Båda åtnjuter förmånsrätt enligt 4 § 2 p FRL vilket motsvarar den som gäller för handpanträtt. Att vara panträttsinnehavare av ett varumärke innebär således att man som kreditgivare har en god säkerhet och åtnjuter en bra placering i förmånsrättsordningen. Reglerna om pantsättning av patent infördes först och de bestämmelser som reglerar pantsättning av varumärke bygger i stort på dessa regler.

Syftet med uppsatsen är att utreda möjligheten till pantsättning av varumärken och vad det innebär för en kreditgivare att ha pant i ett varumärke eller varumärkesansökan. Uppsatsen syftar vidare till att visa i vilken utsträckning möjligheten till realisation fungerar som påtryckningsmedel vid pantsättning av varumärken.

1.2 Frågeställningar

För att kunna uppnå de nyss angivna syftena måste panträttens allmänna funktion och syfte samt verkan av realisation, vare sig det sker i panthavarens regi, genom ett utmätningsförfarande eller i samband med gäldenärens konkurs närmare utredas. Vidare måste varumärkets uppkomst och upphörande undersökas för att veta när det existerar ett varumärke som kan vara föremål för pantsättning. För att underlätta förståelsen för det regelverk som reglerar pantsättning av varumärke kommer bakgrunden till pantsättning av immaterialrätt i stort att behandlas. Först härfter skall behandlas i vilka situationer ett varumärke kan vara föremål för pantsättning. Härvid skall inledningsvis behandlas frågor rörande varumärket som pantobjekt och hur en pantsättning görs i praktiken. Först därefter kommer huvudfrågan för uppsatsen att behandlas, nämligen det faktum att panten kan realiserats och vilka konsekvenser detta kan leda till.

1.3 Metod och material

Då pantsättning av varumärken är en relativt av doktrin obehandlad företeelse i Sverige har det varit nödvändigt att söka ledning i de arbeten som i stort behandlar pantsättning och immaterialrätt för att av dessa dra egna slutsatser. Till grund för uppsatsens del om panträtt i allmänhet ligger Lennanders avhandling ”Panthavarens skyldigheter”¹, Walins ”Panträtt”² samt Håstads ”Sakrätt avseende lös egendom”.³ För varumärkesrättens del har ledning främst hämtats ur Bernitz m.fl., ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens”⁴ samt Koktvedgaard och Levins ”Lärobok i immaterialrätt”.⁵ Som redan nämnts finns det ingen större sammanhängande framställning i svensk litteratur om pantsättning av varumärken. Detta har inneburit att utgångspunkten i mångt och mycket varit de allmänna reglerna om panträtt

¹ Lennander, Gertrud, *Panthavarens skyldigheter*, Uppsala 1977.

² Walin, Gösta, *Panträtt*, Stockholm, 1997.

³ Håstad, Torgny, *Sakrätt avseende lös egendom*, Stockholm, 1996.

⁴ Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Stockholm, 2001.

⁵ Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, Stockholm, 2000.

och varumärkesrätt. Även om utbudet av litteratur som sagt varit magert, kan betydelsen av Perssons m.fl. ”Immaterialrätt och sakrätt”⁶ inte nog framhållas och speciellt den i framställningen införda artikeln ”Om pantsättning av patent och varumärken” skriven av Annina H. Persson. Då det saknas för arbetet relevanta rättsfall bygger slutsatserna därför på svensk doktrin och de förarbeten som ligger till grund för införandet av möjligheten att pantsätta patent och varumärken.

I uppsatsen har klassisk juridisk metod tillämpats, vilket innebär att stora delar av arbetet är deskriptivt i syfte att lägga en grund för analysen. Även om analysen huvudsakligen återfinns i den avslutande kommentaren, har jag valt att placera delar av de analyserande argumenten i anknytning till de ämnesområden som de behandlar. Detta innebär att jag har infört egna kommentarer under dessa kapitel i den mån jag funnit det avgörande för den fortsatta framställningen. Även om arbetet har sin förankring i nationellt seende, har gemenskapsrättsliga och internationella aspekter gjort sig gällande, om än i mindre skala. Redogörelsen för de gemenskapsrättsliga och internationella varumärkena har gjorts främst för att även dessa kan vara föremål för pantsättning i Sverige. Beträffande gemenskapsvarumärkena, har dessa behandlats mer ingående i syfte att belysa två olika sätt på vilka problemen rörande främst varumärkets uppkomst och upphörande lösts.

1.4 Disposition

I arbetets inledande kapitel 2, Panträtt i allmänhet, sker en redogörelse för panträttens allmänna funktion och syfte. Vidare presenteras de objekt som kan vara föremål för pantsättning och detta sker med dels de sakrättsliga, dels de obligationsrättsliga aspekterna i fokus. Avsikten med avsnittet är att kort redovisa de rättsliga grunderna bakom panträttsinstitutet och för att

⁶ Persson, H, Annina, Levin, Marianne, Wolk, Sanna (red.) *Immaterialrätt & Sakrätt*, (cit. Persson, m.fl.), Stockholm, 2002.

introducera den läsare som kanske inte känner sig helt säker på sin kunskap i ämnet.

Efter detta följer kapitel 3, Äganderätt till varumärket, där bestämmelserna om de nationella, gemenskapsrättsliga samt internationella varumärkenas uppkomst redovisas. Då varumärket kan vara föremål för andra förmögenhetsrättsliga dispositioner än panträtt sker här en redogörelse för dessa övriga, nämligen överlåtelse och licensupplåtelse. Avsnittet är ämnat att introducera läsaren till de problem som kan uppstå rörande äganderätten till varumärken.

Mot denna bakgrund fokuseras i kapitel 3, Pantsättning av immaterialrätt, på de mer allmänna reglerna kring pantsättning av samtliga immaterialrätter. Syftet är att öka förståelsen för den huvudsakliga framställningen i kapitel 5, Pantsättning av varumärken, att öka. Efter en allmän diskussion om vad som karakteriserar varumärket som pantobjekt övergår framställningen till den praktiska tillämpningen av reglerna. Det sakrättsliga momentet liksom legitimationsfrågan utreds för att sedan avsluta kapitlet med att redovisa reglerna om överlåtelse av det pantsatta varumärket.

I följande kapitel 5 redovisas huvudämnet för uppsatsen, nämligen om möjligheten till realisation av varumärket fungerar som påtryckning mot pantsättaren att betala sin skuld. Samtliga möjligheter att realisera kommer att diskuteras, realisation genom tillämpning av stadgandet i 10:2 HB, genom bestämmelser i det individuella pantavtalet samt vid utmätning och konkurs. Uppsatsen mynnar ut i några avslutande kommentarer kring arbetets slutsatser. Till uppsatsen finns en bilaga som innehåller bestämmelserna i VmL om pantsättning av varumärken, 34 -34 j § § VmL.

2 Panträtt i allmänhet

2.1 Allmänt om funktion och syfte

För att underlätta förståelsen för kommande framställning om panträtt av varumärke inleds arbetet här med en introduktion till panträttens funktion i allmänhet. Syftet med detta inledande kapitel är att underlätta förståelsen för de problemställningar rörande pantsättning av varumärke som behandlas nedan. Det är därför av vikt att läsaren hela tiden håller i minnet att uppsatsen är av immaterialrättslig karaktär. Panträttens viktigaste funktion ur ett mer vidsträckt perspektiv är att underlätta kreditgivningen. Borgenärerna ges genom panträtten en ökad trygghet mot gäldenärer som inte uppfyller sin förpliktelse och blir därigenom villigare att lämna kredit. Syftet med panträtten sett i ett snävare perspektiv är att ge borgenärerna en säkerhet i de fall gäldenären inte skulle uppfylla sin förpliktelse. Borgenären kan i så fall med förmånsrätt framför andra borgenärer få ersättning ur pantens värde. Även det faktum att panten kan frånges gäldenären genom realisation fungerar som säkerhet och påtryckning på gäldenären att uppfylla anspråket.⁷ Här är det viktigt att återigen framhålla syftet med pantförskrivningen, nämligen att säkerställa ett visst anspråk. Att inneha en panträtt medför inte något ekonomiskt värde i sig.⁸ Det kan även hävdas att en pantsättning innebär en uppoffring från gäldenärens sida. Detta arguments styrka är beroende av vad som krävs för att panten skall anses fullbordad. Som visas nedan är dessa villkor varierande beroende på vilken egendom det rör sig om men redan här kan sägas av om det rör sig om hypotekarisk pant och annan underpant är pantsättaren inte berövad möjligheten att använda sig att det pantsatta objektet. Klart är dock att

⁷ Lennander, a.a. s. 3.

⁸ Walin, a.a. s. 23.

pantsättarens rättsliga befogenheter över objektet på något sätt måste inskränkas.⁹

Olika typer av anspråk säkerställs genom panträtt. Vanligtvis rör det sig om en vanlig försträckning där säkerheten består av pantbrev. Men även anspråk som åtagande om leverans kan aktualiseras och panten tas då i anspråk för exempelvis motpartens rätt till skadestånd om åtagandet inte fullgörs. Vanligtvis är det den vilken ansvarar för ett anspråk som lämnar pant som säkerhet för en fordran. Man kan dock tänka sig att panten ställs av en utomstående tredje man. Detta är ett förfarande som i mångt och mycket liknar ett borgensåtagande och brukar benämnas tredjemanspant.¹⁰

2.2 Panträttsobjekten

2.2.1 Sakrättsliga aspekter

Traditionellt har panträdden karakteriserats som en sakrätt vilket kan sägas bero på att detta inslag betraktats som det viktigaste och mest påfallande hos panträdden.¹¹ En sakrätt kan beskrivas som en rättighet som måste respekteras inte bara av motpart, utan även av tredje man. Förutsättningarna för att en sakrättsligt skyddad panträtt skall uppkomma varierar med objektet och med detta avses skydd för rättighet mot tredje man, t.ex. köparens skydd mot säljarens borgenärer.¹² Detta sakrättsskydd aktualiseras vid utmätning och konkurs och innehavaren av en fullbordad pantförskrivning har förmånsrätt enligt 4 § FRL.

Förutsättningarna för att ett sakrättsligt skydd skall uppkomma varierar med det objekt som skall pantsättas. Vad är det då för objekt som går att pantsätta? En utgångspunkt är att lös egendom som har ett *ekonomiskt värde*

⁹ Op.cit. s. 24.

¹⁰ Op. cit. s. 22.

¹¹ Lennander, a.a. s. 4.

¹² Bergström, Sture m.fl., *Juridikens termer*, Lund, 1992, s. 149.

och kan *överlåtas* också kan pantsättas.¹³ Dock anses de rättigheter, som inte är överlåtbara, inte kunna pantsättas.¹⁴ Den svenska rättsordningen indelar lös egendom i olika undergrupper. En sådan undergrupp är lösöre med vilket skall förstås flyttbara saker som bilar, maskiner, råmaterial och varor.¹⁵ För att panträtt i lösöre skall uppnå sakrättsligt skydd krävs att tradition av panten sker till panthavaren. Anledningen till att ställa upp ett krav på besittning för sakrättsligt skydd är att motverka skentransaktioner och att en gäldenär inte bör erhålla kredit utan en viss uppoffring. Traditionskravet innebär att pantsättaren skall vara avskuren från rådighet över panten, men även att panthavaren skall ha självständig rådighet över densamma och att detta skall ha blivit synligt för tredje man. Det är inte möjligt att frångå kraven på tradition genom att förvärvaren tar egendomen i besittning under en kortare tid för att senare återlämna den till pantsättaren. I de fall som det pantsatta lösöret finns hos tredje man, uppnås sakrättsligt skydd genom denuntiation (underrättelse) till tredje man av pantsättaren.¹⁶

Lösöre som pantsatts kan inordnas under begreppet handpanträtt tillsammans med annan lös egendom. Med handpanträtt förstås pantsatt lös egendom som inte förutsätter inskrivning och som måste traderas till panthavaren. Lös egendom (till skillnad mot lösöre) som anses kunna pantsättas är skepp, luftfartyg, båt, löpande och enkla fordringar, aktier, andelsrätt, nyttjanderätt samt immaterialrätter. Gemensamt för flertalet av dessa uppräknade objekt är att det sakrättsliga momentet inte består av tradition. Detta beror i de flesta fall på att traditionskravet är omöjligt att uppfylla. Denuntiation till den förpliktade ersätter då en besittningsövergång men även registrering används som sakrättsligt moment. De objekt som anses kunna omfattas av begreppet handpanträtt åtnjuter särskild förmånsrätt enligt 4 § punkt 2 FRL.¹⁷ Samma förmånsrätt tillkommer även den panträtt

¹³ Lennander, a.a. s. 12.

¹⁴ Walin, a.a. s. 19.

¹⁵ Håstad, a.a. s. 41.

¹⁶ Bestämmelser om detta finns i lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehas av tredje man.

¹⁷ Håstad, a.a. s. 285 ff.

som skapas genom registrering i patent eller varumärke. Som beteckning för panträtt i objekt som finns kvar i pantsättarens besittning och alltså inte överlämnas till panthavaren brukar användas *underpant* eller *hypotekarisk panträtt*.¹⁸

2.2.2 Obligationsrättsliga aspekter

En panträttsupplåtelse innehåller inte bara ett sakrättsligt element utan även ett obligationsrättsligt vilket reglerar förhållandet mellan parterna. Bestämmelser av obligationsrättslig karaktär är t.ex. de om panthavarens vårdplikt och reglerna om panthavarens förpliktelser vid utövande av sin förfoganderätt över panträten. Även bestämmelserna som reglerar panträttsinspråktagande vid realisation är av obligationsrättslig karaktär.¹⁹ Beträffande förhållandet mellan parterna har pantsättaren hemulansvar för panten, vilket innebär att han svarar för att han har rätt att pantförskriva objektet.²⁰ Vad först gäller vårdplikten innebär den att panthavaren är skyldig att med vederbörlig omsorg eftersträva att den pantsatta egendomen bevarar sitt värde. Pantens värde skall alltså så långt som möjligt bevaras, men panthavaren är inte absolut skyldig att tillse detta, utan behöver endast visa omsorg i sin vårdplikt.²¹

En panträtt kan både överlåtas och pantsättas (återpantsättning).²² Vid en panträttsöverlåtelse kan panthavaren välja att överlåta enbart panträten eller att överlåta både panträtt och pantfordran. Överlåts endast en rättighet blir situationen osäker för parterna eftersom endast en kan utnyttja sin rätt och denna situation förekommer sällan i det praktiska livet. Fordringen är löpande enligt 11 § SkbrL eftersom den är avsedd att löpa mellan olika borgenärer. Överlåtelsen av ett löpande skuldebrev får verkan mot överlåtarens borgenärer först efter det att det skett en tradition av

¹⁸ Walin, a.a. s. 22.

¹⁹ Sen avsnitt 1.3 om realisation, förmånsrätt vid utmätning och konkurs.

²⁰ Walin, a.a. s. 288.

²¹ Lennander, a.a. s. 63.

skuldebrevet, 22 § SkbrL. Även vid pantsättning av skuldebrevet krävs det tradition, 10 § SkbrL.²³ Mer problematiskt är det att avgöra när sakrättsskydd uppkommer för panträtten. En åsikt som Lennander framför och som även stöds av HD genom NJA 1978 s 99 är att tradition eller denuntiation är nödvändigt för att motverka efterhandskonstruktioner.²⁴ Förfogar panthavaren över panten genom att överlåta den, uppkommer frågan om vem som efter överlåtelsen ansvarar för pantens vård. Här kan kort sägas att förvärvaren ikläder sig panthavarens rättigheter och skyldigheter och ansvarar direkt mot pantsättaren.

Även pantsättning av panträtten, återpantsättning, kan aktualiseras och i dessa fall pantsätts i allmänhet pantfordran samtidigt. Panthavaren pantsätter då själva panten till en ny panthavare och den fordran som uppkommer har inget samband med den först uppkomna fordringen mot pantsättaren. Återpantsättning är tillåtet enligt 10:6 HB oaktat om samtycke inhämtats från pantobjektets ägare. Detta gäller dock under förutsättning att pantsättaren underrättas och att panten inte belånas till högre belopp eller på andra villkor. Eftersom pantsättaren skall kunna återfå panten av den nya panthavaren genom betalning av sin skuld till honom. Eftersom återpantsättaren har kvar sin fordran hos pantens ägare ingår panten, dock villkorligt, i hans förmögenhet och sakrättsligt skydd för återpanthavaren uppkommer enligt de regler som gäller för det aktuella pantobjektet.²⁵ Återpanthavaren kommer att ansvara mot pantens ägare på inomobligatorisk grund, eftersom han inträder i en vanlig panthavares skyldigheter. Det åvilar därför inte panthavaren någon aktiv vårdplikt om inte annat avtalats. Vad gäller förhållandet mellan panthavaren och återpanthavaren, är den densamma som mellan en vanlig pantsättare och panthavare.²⁶

²² Håstad, a.a. s. 297.

²³ Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, *Fordran & Skuld*, Uppsala, 1992, s. 107 f, 179 ff.

²⁴ Lennander, a.a. s. 156 och i *JT* 1991-92 s 533 f.

²⁵ Håstad, a.a. s. 298 f.

²⁶ Lennander, a.a. s. 177 ff.

2.3 Realisation, förmånsrätt vid utmätning och konkurs

Det tänkta scenariot vid pantsättning är att pantfordringen skall betalas i tid och att panthavaren då lämnar tillbaka panten till dess ägare. Syftet med att lämna pant är ju att säkra betalning för skulden, som svarar mot panten. Betalas skulden, fyller inte panten längre någon funktion. Pantsättaren har rätt att återlösa panten från förfallodagen fram till dess att den realiserar. Om panthavaren inte kan återlämna panten därför att han förstört eller gjort sig av med den, blir han skadeståndsskyldig gentemot pantsättaren.²⁷ Skadeståndet beräknas enligt allmänna principer och eftersom pantsättarens skada normalt motsvarar pantens värde kommer ersättningen att motsvara återanskaffningsvärdet på förfallodagen.²⁸ Skadeståndsskyldighet kan även uppkomma vid dröjsmål med att återlämna panten, men i dessa fall kan dock skada vara svårare att bevisa.²⁹

Om pantfordringen inte betalas i rätt tid har panthavaren rätt att realisera panten och därigenom skaffa sig täckning ur köpeskillingen. Den bestämmelse i svensk rätt som reglerar pantrealisation är 10:2 HB. Bestämmelsen är dispositiv och sätts oftast ur spel genom avtal där borgenären får gå tillväga på annan sätt.³⁰ Även om bestämmelsen anses sakna praktisk betydelse och till och med enligt Lennander kan anses vara obsolet utgör den till dess annan lagstiftning antas ändå gällande rätt.³¹ Enligt stadgandet skall en realisation gå till på följande sätt. Först skall panten uppbjudas vid domstol för att värderas. Därefter har objektets ägare tre möjligheter. Det första alternativet är att återlösa panten inom fjorton dagar (i stad) respektive inom en månad (på landet). Det andra alternativet innebär att panthavaren själv säljer panten på offentlig auktion. Den tredje

²⁷ Op. cit. s. 227 ff.

²⁸ Op. cit.. 145 f.

²⁹ Op.cit. s. 237.

³⁰ Walin, a.a. s. 318.

³¹ Se Lennander, a.a. s. 244, Svea hovrätt har dock i beslut 3:SÖ 30 1987-07-23 uttalat att bestämmelserna i 10:2 HB inte är obsoleta samt att uppbud enligt lagen borde ske genom

och sista möjligheten innebär att panthavaren behåller den värderade panten. De tre uppräknade möjligheterna framstår som oförmånliga för panthavaren.³² Denne kan tvingas behålla panten och dessutom ersätta pantsättaren om värdet skulle överstiga fordran.³³ Panthavaren har m.a.o. bara rätt att tillgodogöra sig det belopp som svarar mot fordran och det belopp som överstiger denna tillkommer pantens ägare. Förbudet mot avtal om förverkande av pant brukar benämnas *lex commissoria*.³⁴ Tiden för realisation inträder enligt 10:2 HB när förfallodagen passerats och skulden inte har betalats.

Som ovan angivits sätts ofta bestämmelsen i 10:2 HB ur spel genom avtal, men inte heller dessa brukar innehålla några närmare bestämmelser om hur realisationen skall gå till. De regler som då gör sig gällande styrs av den allmänna omsorgsplikt som panthavaren måste visa, vilken bl.a. innebär att panthavaren skall se till att sälja till så högt pris som möjligt och att panten inte säljs i onödan. Omsorgsplikten innebär vidare att även om fordran förfallit och ingen betalning skett, det inte är givet att en realisation skall ske. För att en påföljd av mer ingripande karaktär skall få göras gällande enligt svensk rätt fordras att kontraktsbrottet skall vara väsentligt. Detta innebär att panthavaren måste underrätta om att realisation kommer att ske och därefter inväntar betalning. Det anses däremot mer tveksamt om något väsentlighetskrav kan uppställas rörande storleken av fordran. Realisation kan därför ske även om endast en mindre del av fordran förfallit, såsom t.ex. en räntebetalning eller amortering.

Det har i doktrinen diskuterats om en förtida realisation skulle kunna aktualiseras. Detta skulle vara fallet om panthavaren behöver ta tillvara sin rätt därför att t.ex. objektet hotas att förlora i värde. Lennander har framfört

tillämpning av lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. samt att värderingsmän borde utses av tingsrätten.

³² Lennander, a.a. s. 240 ff.

³³ 37 § AvtL stadgar att oavsett vad som avtalats mellan parterna är panthavaren skyldig att redovisa ett eventuellt överhypotek till pantsättaren.

³⁴ Lennander, a.a. s. 252.

att det krävs att panthavarens säkerhet verkligen är äventyrad. Detta skulle innebära att en förtida realisation skulle kunna ske om panten är utsatt för förskämning eller förstörelse.³⁵ Även Hasselrot har anslutit sig till denna uppfattning och framhållit att pantsättaren i så fall måste beredas tillfälle att förhindra försäljningen genom att betala pantfordringen.³⁶

Bestämmelsen i 10:2 HB anger att panten skall realiseras genom försäljning på offentlig auktion. Det är dock vanligt att dessa regler sätts ur spel genom avtal som kan innehålla t.ex. bestämmelser om att panten istället skall säljas under hand. När det gäller frågan hur en försäljning under hand skall gå till kan bestämmelserna i UB användas som vägledning. Panthavaren kan då skaffa sig en exekutionstitel och begära utmätning. Bestämmelsen i 9:8 UB anger att utmätt egendom bör säljas under hand om högsta pris antas kunna uppnås härigenom. Som redan nämnts är panträtt ett betydelsefullt medel vid kreditgivning, vilket mycket beror på den starka ställning som panthavaren har getts i fall när pantsättaren är insolvent. Panthavare som innehar handpanträtt eller panträtt i lös egendom som blivit sakrättsligt skyddad genom denuntiation, åtnjuter särskild förmånsrätt enligt 4 § FRL vilket innebär att han inte behöver vika sig för någon annan borgenär för att få betalning ur panten. Utmätning av panten kan ske när panthavaren begär det, men även när annan borgenär begär så oavsett att panten befinner sig hos panthavaren. I sistnämnda fall måste panthavaren acceptera en exekutiv försäljning, men ett sådant förfarande förutsätter att denne erhåller full betalning. Undantag görs dock för försäljning till borgenär med lika eller bättre rätt enligt 8:11 och 9:4 UB.³⁷

Även om pantsättaren skulle gå i konkurs, är panthavaren i en fördelaktig situation. Han kan, utan hinder av konkursen, erhålla utmätning i panten enligt 3:7-8 KL, men kan å andra sidan inte själv sälja panten enligt

³⁵ Op. Cit. s. 134.

³⁶ Hasselrot, Berndt, *Några spörsmål ang. pant- och retentionsrätt*, Stockholm, 1926, s. 162.

³⁷ Håstad, a.a. s. 313 f.

bestämmelserna i 10:2 HB eller under hand. Skulle han vilja realisera panten, är han tvungen att följa den tvingande bestämmelsen i 8:10 KL som anger att han är tvingad att hembjuda panten åt konkursförvaltaren till inlösen. Är konkursboet inte villigt att lösa in panten, får panthavaren själv ombesörja försäljningen eller överlåta detta åt förvaltaren.³⁸ I de fall förvaltaren står för försäljningen kan försäljningen ske oavsett om panthavaren får full täckning för sin fordran, men det framstår inte som meningsfullt för konkursboet att sälja panten om något överskott inte kan beräknas inkomma.³⁹

³⁸ Op. Cit. s. 316.

³⁹ Walin, a.a. s. 240.

3 Äganderätt till varumärket

3.1 Varumärkets uppkomst

3.1.1 Skydd genom registrering

Varumärket är en av de immaterialrättigheter som syftar till att rättsligt skydda intellektuella prestationer och kännetecken. Immaterialrätter delas traditionellt in i två undergrupper: upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Varumärkesrätten hänför sig till det industriella rättsskyddet och avser att skydda varumärken och andra varukännetecken som i Sverige grundats främst på den svenska och europeiska varumärkeslagstiftningen.⁴⁰ Rätten till ett varumärke är en ensamrätt och innehavaren av denna ensamrätt kan enligt 4 § VmL förbjuda annan att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart sådant. I varumärkeslagen används inte bara beteckningen varumärke, utan även varukännetecken (se bl.a. 2 § 2 st VmL).

Varumärkesrättens är knuten till ett registreringsförfarande samt ett skydd genom inarbetning. Redan genom att ta ett varumärke i bruk erhålls ett visst skydd genom 14 § 1 st 7 p VmL. Här stadgas nämligen ett förbud för de personer som, frånsatt ibruktagaren, har vetskap om användningen att erhålla registrering av ett varumärke som är förväxlingsbart med det som tagits i bruk. Skyddet som erhålls är i princip lika omfattande vare sig det erhålls genom inarbetning eller registrering. För varumärkeshavaren är det dock från flera synpunkter mer fördelaktigt att registrera sitt märke jämfört med att förlita sig till skydd som uppkommit genom inarbetning. För det första omfattar ett skydd genom registrering hela Sverige medan ett inarbetat endast erhåller skydd i det geografiska område där det anses inarbetat och för det andra så är det betydligt lättare att bevisa förekomsten av en

⁴⁰ Bernitz m.fl., a.a. s. 1 f.

registrering än att en inarbetning skett.⁴¹ Även om det alltså i praktiken finns två möjligheter till skydd av varumärke, är det bara ett av dem som är av intresse för denna framställning, nämligen uppkomst genom registrering. Anledningen till det är att endast dessa varumärken går att pantsätta enligt reglerna i VmL.

Varumärken registreras nationellt hos PRV. Detta sker om varumärket kan återges grafiskt (1 § 2 st. VmL), det åtnjuter distinktivitet (13 § VmL) och inga registreringshinder föreligger (t.ex. att märket är förväxlingsbart med andra varumärken, 14 § VmL). Kravet på distinktivitet eller m.a.o. särskiljningsförmåga motiveras med att endast sådana tecken kan uppfylla funktionen att individualisera varumärkeshavarens varor samt med det olämpliga i att en aktör får ensamrätt att använda ord som anger en varus art eller beskaffenhet. I bedömningen av särskiljningsförmåga tas särskild hänsyn till den tid och omfattning som märket varit i bruk.⁴² Presumtionen i 13 § VmL kan alltså motbevisas genom att ett märke använts så att det erhållit särskiljningsförmåga.⁴³ Finner PRV att något hinder mot registrering inte finns tas märket in i det nationella registret och en kungörelse utfärdas, 20 § VmL. Skulle t.ex. en innehavare av ett äldre varumärke finna att det nyregistrerade märket är förväxlingsbart med det äldre kan han inkomma med en invändning. Detta kan leda till att registreringen hävs (21 § VmL). PRV:s beslut i denna fråga kan överklagas till Patentbesvärsrätten (47 § VmL) vars beslut i sin tur kan överklagas till Regeringsrätten där det dock krävs prövningstillstånd för frågans upptagande (47 § VmL och 35 § FPL). Ett varumärke 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.⁴⁴

⁴¹ Op. Cit. s. 182 se även Kocktvedgaard, Levin, a.a., s. 310 ff.

⁴² Persson m.fl., a.a. s. 74.

⁴³ Bernitz m.fl., a.a. s. 186 och Kocktvedgaard m.fl., s. 324 ff.

⁴⁴ Bonthron, Malin m.fl., *Sveriges Rikes Lag "Immaterialrätt"*, Stockholm, 1999, s. 554 f.

3.1.2 EGs varumärkesförordning

Genom antagandet av förordningen om gemenskapsvarumärken⁴⁵ (EG-VMF) har det införts en möjlighet att erhålla ett varumärke som gäller i hela EU. Enligt art. 249.2 EGF äger förordningar allmän giltighet och är därför bindande och direkt tillämpliga i Sverige. Det är Harmoniseringsbyrån för den inre marknaden- varumärken och mönster (OHIM) i Alicante som handlägger ansökningarna. Rätten till ett gemenskapsvarumärke kan uppkomma endast genom registrering, artikel 6 EG-VMF. Ansökan om registrering görs antingen direkt hos OHIM eller via nationell registreringsmyndighet, Artikel 25 EG-VMF. En sökande i Sverige kan alltså använda sig av PRV för att erhålla ett gemenskapsvarumärke.⁴⁶ Har sökanden redan ett nationellt varumärke kan han ansöka om företräde eller s.k. senioritet enligt Artikel 34 EG-VMF. Skyddet gäller i hela gemenskapen, men om det föreligger hinder i ett medlemsland kan EG-varumärket inte registreras. Förekommer det inga hinder, registreras varumärket och innehavaren kan då släppa den nationella varumärkesrätten utan att förlora de rättigheter som den äldre nationella varumärkesrätten gav (Artikel 34.2 och 34.3 EG-VMF).

3.1.3 Internationell varumärkesregistrering

Förutom möjligheterna till varumärkesrätt genom nationell registrering och gemenskapsregistrering finns det idag möjlighet att erhålla en internationell registrering av sitt varumärke. Arbetet med att inrätta ett internationellt system började redan 1891 genom Madridöverenskommelsen. Sverige har valt att ställa sig utanför detta arrangemang men deltar sedan den 1 december 1995 i det till överenskommelsen anslutna protokollet, det s.k. Madridprotokollet. Protokollet lägger, precis som överenskommelsen, grunden till ett system för internationell registrering av varumärken. Antalet länder som tillträtt överenskommelsen är 51 och motsvarande för protokollet är 41. Protokollet är ett självständigt fördrag och omfattar således bara de

⁴⁵ Förordning nr EEG 40/94 om gemenskapsvarumärken.

länder som tillträtt detsamma. Uppkomsten av ett internationellt varumärke enligt protokollet baseras på en nationell ansökan och det är den nationella varumärkesmyndigheten, i Sverige PRV, som skickar denna till WIPO. Det är de enskilda varumärkesmyndigheterna som på samma sätt som nationella ansökningar prövar de internationella. Finner de att hinder föreligger mot registrering, kan de avslå ansökan, men beviljas den har en internationell registrering samma rättsverkan som en nationell (jfr den svenska regleringen i 57-58 §§ VmL). Till skillnad mot protokollet baseras registreringar enligt Madridöverenskommelsen på de nationella varumärkena. Innehavare av ett sådant kan ligga till grund för den internationella ansökan och här går ansökan direkt till samtliga medlemsländer som har att avvisa registreringen om de inte vill godta den.⁴⁷ Sverige har som sagt ännu inte tillträtt överenskommelsen så de innehavare som önskar erhålla ett internationellt skydd får gå den lite mer komplicerade vägen genom protokollet. Den svenska industrin har dock framfört önskemål om att Sverige skall tillträda överenskommelsen och detta önskemål skall enligt varumärkeskommittén övervägas.⁴⁸ Kommittén, som relativt nyligen framlade ett yttrande, fann dock att det för närvarande saknas skäl att tillträda överenskommelsen.⁴⁹

3.1.4 Överlåtelse och upplåtelse av varumärket

På samma sätt som övriga förmögenhetsrätter kan varumärket som immaterialrätt överlåtas. En överlåtelse av varumärke kan ske antingen i eller utan samband med den rörelse i vilken märket används. Enligt 32 § VmL föreligger en presumtion att varumärket omfattas av överlåtelsen om parterna inte överenskommit om annat. Överlåtelsen skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Anteckningen är dock inte någon förutsättning för att överlåtelsen skall bli giltig utan medför endast att den som är antecknad anses som varumärkeshavare i varumärkesmål, 33 § VmL.

⁴⁶ Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 299.

⁴⁷ Op. cit. s. 304 f. och Bernitz m.fl., a.a. s. 172 f.

⁴⁸ Prop. 1994/95: 59 s. 21.

⁴⁹ SOU 2001:26 s. 304.

En registrering av överlåtelsen är emellertid en förutsättning för att förvärvaren skall kunna pantsätta sitt varumärke enligt 34 a § VmL (se nedan om pantsättning av varumärken, avsnitt 4). Både registrerade och inarbetade varumärken är överlåtbara, men problem rörande ensamrätten kan uppstå om enbart varumärket och inte hela rörelsen överläts. Problemen uppstår därför att ensamrätten till varumärket är beroende av att omsättningskretsen känner till varumärket som beteckning för vissa varor. Om varumärket uppfattas som tillhörande ett visst bestämt företag kan ensamrätten inte göras gällande direkt efter överlåtelsen om inte företaget överläts samtidigt. Det behövs i så fall en viss tid av inarbetning så att omsättningskretsen blir medveten om att varumärket nu tillhör en ny innehavare. Skulle omsättningskretsen inte uppfatta sambandet mellan varumärket och företaget utan istället förknippa det inarbetade varumärket med en viss slags vara, kommer överlåtelsen att få omedelbar verkan. Före överlåtelse av ett inarbetat varumärke bör därför varumärket registreras för att undvika problem.⁵⁰ Det föreligger inga särskilda formkrav för att varumärkesöverlåtelsen skall bli gällande mellan parterna och giltighet uppstår redan genom avtalet.⁵¹ Överlåtelseavtalet är det avgörande momentet för att sakrättsligt skydd skall uppkomma och överlåtelsen blir därför giltig mot tredje man i den stund förvärvaren anses bli den rättmätige innehavaren av varumärket. Det krävs alltså inget traditionellt sakrättsmoment för att borgenärsskydd skall uppkomma. Avtalet är tillräckligt och detta anses bero på att inget befintligt sakrättsmoment är användbart och att det saknas prejudikat som motsäger detta.⁵² Varumärkesrätten går inte att godtrosförvärva och förvärvaren får aldrig bättre eller mer rätt än överlåtaren.⁵³ Den anteckning som kan göras i varumärkesregistret innebär endast att förvärvaren av varumärket blir saklegitimerad i mål som rör varumärket. Denna registrering är dock en

⁵⁰ Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm, 1990, s. 237f. Se även SOU 1958:10 s. 153 och Bonthron m.fl., a.a. s. 555 f.

⁵¹ Levin, a.a. s. 237 f.

⁵² Persson m.fl., a.a. s. 172.

⁵³ Op. Cit. s. 23.

förutsättning för att förvärvaren skall kunna pantsätta varumärket enligt 34 a § VmL (se om pantsättning nedan, kapitel 4 och 5).

Även enligt EG-VMF kan ett varumärke överlåtas i eller utan samband med den rörelse i vilken märket används men sker det senare krävs att överenskommelsen är skriftlig, artikel 17.3 EG-VMF. Vidare gäller i dessa fall att en registrering måste äga rum för att överlåtelsen skall få sakrättslig verkan och tredje man därmed bli bunden, artikel 23 EG-VMF. En ökad byråkratisering och ökade kostnader för enskilda anses vara skäl som väger tyngre än att varumärkeslagen anpassas till förordningens krav på skriftlighet och registrering för sakrättsligt skydd.⁵⁴

Genom att licensiera varumärket upplåter varumärkeshavaren en rätt för annan att mot ersättning använda varumärket, 34 § VmL. På begäran skall denna upplåtelse antecknas i varumärkesregistret men det är ingen förutsättning för licensens giltighet, varken mellan parterna eller mot tredje man.⁵⁵ En licenstagare har enligt 34 § VmL inte rätt att vidare överlåta sin rätt om inte annat har avtalats. En licens kan vara enkel eller exklusiv där det förra innebär att licenstagaren får tillstånd att utnyttja varumärket men får ingen ensamrätt till detta. Varumärkeshavaren har vid upplåtelse av enkel licens fortfarande kvar befogenheten att utnyttja varumärket och kan upplåta ytterligare enkla licenser till andra licenstagare. Har parterna inte avtalat något, presumeras den upplåtna licensen vara enkel varför en rätt exklusiv kräver uttrycklig överenskommelse. Är den upplåtna licensen exklusiv förpliktar licensgivaren att inte upplåta varumärket till andra och kanske tom att inte använda det själv. Även om det handlar om en exklusiv licens är ensamrätten beroende av de villkor som stadgas i licensavtalet. Exklusiviteten kan svara mot ett visst geografiskt område, t.ex. ett land och dessa brukar benämnas nationella licenser eller kan vara begränsad till en viss form av utnyttjande men kan även vara av mer generell karaktär. Om den exklusiva licensen skall gälla över landgränserna brukar man prata om

⁵⁴ Prop. 1995/96:26, s. 28.

internationella licensavtal.⁵⁶ Om licensgivaren väljer att avstå från rätten att meddela andra enkla licenser men samtidigt behåller rätten att själv utnyttja varumärket brukar man tala om egen eller "sole licens".⁵⁷ Något formkrav för licensavtal förekommer inte enligt svensk rätt⁵⁸ och skydd mot överlåtarens borgenärer uppkommer även vid upplåtelser av licenser redan genom avtalet.⁵⁹ Även om den svenska lagstiftningens bestämmelser om licensiering utgår ifrån att licensieringen skall avse samma varor som de som licensgivaren befattar sig med, har möjligheten till licensiering utanför varuslagsområdet uppmärksamats. Varumärkes egenskap att kunna fungera som symbol har gett upphov till *trade mark merchandising* där varumärkeslicensiering förekommer genom att märket används för marknadsföring av artfrämmande produkter. Varumärkets goodwill utnyttjas för att ge associationer som redan är kända för omsättningskretsen och för att marknadsföra den nya produkten.⁶⁰ Ett känt exempel på sådan s.k. brand stretching är MARLBOROs användning för kläder, musik och resor.⁶¹ Även om det varumärkesrättsliga licensavtalet kan vara helt självständigt är det idag vanligt förekommande med franchiseavtal där varumärkeslicensen regelmässigt förekommer som en del i ett större avtalskomplex. I franchisen upplåter franchisegivaren en rätt för ett annat företag att utnyttja ett företagskoncept med de därtill hörande varumärkena. Varumärkena utgör en viktig del i denna upplåtelse och franchisetagaren får betala ersättning för sin rätt att utnyttja dessa. En av de mest välkända franchisekedjorna torde vara McDonalds.⁶²

Om varumärkeslicensen ingår i licenstagarens rörelse och han önskar överlåta rörelsen uppstår frågan om licensen kommer att ingå i överlåtelsen

⁵⁵ Bernitz m.fl. a.a. s. 208.

⁵⁶ Internationella licensavtal behandlas ingående i Karnell, Gunnar, *Inledning till den internationella licensavtalsrätten*, Stockholm, 1985.

⁵⁷ Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 402 f; se även Jacobsson m.fl., a.a. s. 274 f.

⁵⁸ Se NJA 1962 s. 276.

⁵⁹ Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik, Törnroth, Lennarth, *Patentlagstiftningen - en kommentar*, Stockholm, 1980 (cit. Jacobsson m.fl.), s. 279.

⁶⁰ Nordell, Jonas, Upphovsrättsligt skydd för kännetecken, i *NIR*, Häfte 2 2002, s. 103-117 och Levin, a.a. s. 237 f.

⁶¹ Levin, a.a. s. 221 ff.

och om samtycke i så fall krävs av licensgivaren. Enligt Möller har en licenstagare aldrig rätt att överlåta sin licens om inte en sådan rätt avtalats med licensgivaren. Han anför dock att situationen varken är reglerad i VmL eller i förarbetena men att överlåtelse utan samtycke däremot är möjligt beträffande andra immaterialrätter, t.ex. designrätt och växtförädlarrätt. Genom frånvaron av undantag på varumärkesområdet har lagstiftaren säkerligen avsett en reell skillnad, men hur frågan skall lösas är inte helt klar. En lösning de lege ferenda skulle enligt Möller kunna vara en rätt för licensgivaren att överlåta licensrätten till en ny nyttjare som varumärkeshavaren skäligen skulle nöja sig med.⁶³ Vid överlåtelse av franchisetagares rörelse är utgångspunkten att franchise inte ingår eftersom franchistagaren bara kan överlåta sin franchise efter att franchisegivaren har gett sitt skriftliga samtycke. Självklart har franchistagaren rätt att överlåta enbart sin rörelse utan att givarens samtycke inhämtas.⁶⁴ Reglerna rörande franchise är i Sverige inte lagstadgade, även om det har diskuterats om franchising skulle göras till föremål för särskild lagstiftning.⁶⁵ Samma osäkerhet i rättsläget som beträffande övriga licensupplåtelser borde enligt min mening göra sig gällande för franchisavtalen, en osäkerhet som lagstiftningsåtgärder med all sannolikhet skulle råda bot på.

Ett EG-varumärke kan licensieras under liknande förutsättningar som i svensk rätt (artikel 22 EG-VMF). Dock krävs för att licensieringen skall uppnå sakrättsligt skydd att den registreras enligt artikel 17.6 och 23 EG-VMF. Sammanfattningsvis kan sägas att reglerna i EG-VMF om överlåtelse och upplåtelse uppvisar en rad skillnader jämfört med den svenska lagstiftningen på området. Svensk rätt innehåller inga formkrav eller krav på anteckning i varumärkesregistret vid överlåtelse och upplåtelse. Trots frånvaron av krav på anteckning i varumärkesregistret görs dessa mer eller

⁶² Kocktvedgaard, Levin, a.a., s. 404, Bernitz m.fl., a.a. s.207.

⁶³ Möller, Mikael, *Konkurs och kontrakt*, 1998, s. 646 ff.

⁶⁴ Levin, Marianne, Nordell, Per Jonas (red.), *Handel med immaterialrätt*, 1996, s. 142.

⁶⁵ SOU 1987:17.

mindre regelmässigt vid båda överlåtelser och licensupplåtelser.⁶⁶ Genom denna anteckning uppstår ett indicium på att överlåtelserna eller upplåtelsen verkligen ägt rum, även om rättsverkan endast är att innehavaren nu anses vara saklegitimerad i varumärkesmål.

3.1.4.1 Godtrosförvärv

Godtrosförvärv regleras i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Då varumärken inte hänförs under begreppet lösöre, utan anses utgöra annan lös egendom, saknas i den svenska rättsordningen regler beträffande godtrosförvärv av varumärken.⁶⁷ Som ovan sagts uppkommer skydd för borgenär redan genom avtalet och något ytterligare sakrättsmoment krävs alltså inte. Som en konsekvens av detta anses varumärkesrätten inte heller kunna godtrosförväras av senare köpare utan det första förvärvet gäller.⁶⁸ Den förste förvärvaren kan inte ta rätten i sin besittning eftersom det helt enkelt inte finns någon legitimerande omständighet knuten till varumärket. Inte heller användningen av varumärket kan fungera som sakrättsligt skydd eftersom det kan användas av flera personer oberoende av varandra.⁶⁹ Även om ett godtrosförvärv alltså inte kan aktualiseras, kan tillämpningen av preklusions- och passivitetsreglerna i 8 9 §§ VmL leda till att olika varumärkesrätter kommer att bestå parallellt. 8 § VmL stadgar en rätt för ett registrerat varumärke att bestå vid sidan av ett äldre, om den nya registreringen söks i god tro och innehavaren av det äldre varumärket varit medveten om situationen och funnit sig i denna. Rättsverkningarna blir desamma om det rör sig om ett inarbetat varumärke enligt 9 § VmL. Ett inarbetat varumärke kommer alltså att bestå oaktat att det är förväxlingsbart med ett äldre varumärke om en invändning inte framförs mot det yngre varumärket inom rimlig tid. En skyldighet att registrera varumärket har diskuterats som en lösning på legitimationsproblemet, men eftersom detta

⁶⁶ Uppgift av PRV efter samtal 2002-04-02.

⁶⁷ Prop. 1987/88:4 s. 15.

⁶⁸ Persson m.fl. a.a. s. 173.

⁶⁹ SOU 1985:10 s. 38.

skulle leda till ökade kostnader för både enskilda och PRV samtidigt som skyddet skulle vara osäkert, eftersom varumärket kan ogiltigförklaras eller upphävas förkastades idén. Det ansågs inte heller önskvärt att reglera enbart varumärkesrätten på detta sätt eftersom det skulle innebära en särlösning för enbart en av immaterialrätterna. Så eftersom inget registreringstvång förekommer i svensk rätt, kan man inte heller förlita sig till registret i sakrättsligt hänseende.⁷⁰ Detta innebär att en förvärvare av varumärkesrätten måste undersöka och säkerställa att de upp- eller överlåtna rättigheterna verkligen innehas av överlåtaren eller upplåtaren. Fullgörs inte denna undersökningsplikt, kan risken finnas att man inte gör ett giltigt rättsförvärv. Avtal vari varumärkesrätten upplåts innehåller därför ofta bestämmelser där upplåtaren garanterar sin befogenhet dels påtar sig en skyldighet att ersätta kostnader som skulle följa av en eventuell brist i sin rätt att upplåta.⁷¹

Till skillnad mot de svenska, tycks gemenskapsvarumärkena möjliga att godtrosförvärva enligt artikel 23 EG-VMF. Detta skulle kunna vara fallet när den förste förvärvaren inte registrerat överlåtelsen, med den begränsningen att varumärket har överlåtit separat och inte sålts i samband med en företagsöverlåtelse (artikel 23.2 EG-VMF).

3.1.4.2 Dubbelöverlåtelse

Utgångspunkten vid dubbelöverlåtelse av samma egendom är att den förste förvärvaren får bättre rätt till egendomen och det senare förvärvet blir ogiltigt, jfr 1.5 HB. Eftersom det inte är möjligt att godtrosförvärva varumärken kommer det senare förvärvet alltid att bli ogiltigt. Den princip som är gällande rätt vid dubbelöverlåtelse är således prioritetsprincipen, d.v.s. att vid konkurrens mellan två förvärvare av ett varumärke blir den förste rätt innehavare och senare förvärv ses som ogiltiga. Senare köpares förvärv extinguerar därför aldrig en tidigare köpares rätt.⁷² Bernitz har dock

⁷⁰ Prop. 1995/96:26 s. 28 f.

⁷¹ Persson m.fl. a.a. s. 172 f.

⁷² Bernitz m.fl. a.a. s. 229.

ifrågasatt prioritetprincipens tillämpning i alla situationer. Med hänsyn till den allmänna omsättningens intresse borde ett ökat hänsynstagande till en senare godtroende förvärvare bli aktuellt enligt honom. Argumentet blir starkare om den senare förvärvaren inrättat sig som ägare och innehavare till varumärket och som sådan lagt ner större kostnader och arbete på varumärket. Eftersom publicitetsverkan inte kan uppnås för varumärken genom att det tas i besittning eller traderas (se ovan avsnitt 3.1.4.1), ansåg Bernitz att en möjlig väg att lösa problemet vore att anknyta godtrosskyddet till utövandet av varumärkesrätten. Vid dubbelöverlåtelse skulle i så fall den förste förvärvaren ges företräde såvida inte en senare förvärvare först använt varumärket. Möjligheten att förfara på detta sätt stöds av det faktum att det är vanligt inom immaterialrätten att knyta rättsföljder till utövandet. Bernitz ansåg dock att resultatet inte skulle bli helt tillfredställande, eftersom förvärvaren inte skulle få skydd förrän märket faktiskt använts. Detta innebär i praktiken att en försiktig innehavares önskan att snabbt få skydd mot dubbelöverlåtelser inte fullt ut tillgodoses och han kan kanske då inte genast använda märket. Lösningen borde istället, enligt Bernitz, vara att en obligatorisk registreringsmöjlighet införs och godtrosskydd på detta sätt uppkommer.⁷³ Parterna kan dessutom lösa problemet själv genom att inta bestämmelser i licensavtalet om skyldighet att registrera förvärvet i varumärkesregistret. Gällande rätt fortsätter dock vara en tillämpning av prioritetprincipen. Då sakrättsligt skydd uppkommer vid registrering för gemenskapsvarumärken kan en godtroende, senare förvärvare uppnå skydd genom att först registrera sitt förvärv av varumärket.

3.1.4.3 Dubbelupplåtelse av licensavtal

Om två eller flera oförenliga licenser upplåtits i strid med varandra uppstår konkurrens mellan avtalen. Två enkla licenser kan existera vid sidan av varandra, men om ett av avtalen rör en exklusiv licens kommer konflikten

⁷³ Bernitz, Ulf, Om dubbelöverlåtelser av uppföranderätt, i *NIR* 1959 s. 39-48.

att lösas med prioritetsprincipen.⁷⁴ Den först upplåtna licensen kommer att gälla framför den senare. När en licens upplåts kan en anteckning göras i varumärkesregistret, 34 § 3 st VmL, men något sakrättsligt skydd uppnås inte genom denna anteckning.⁷⁵ Låter sig inte överlåtelseavtalen förenas, t.ex. därför att de i licenserna upplåtna rättigheterna konkurrerar med varandra genom att olika licenstagare erhållit licens för samma vara, får konflikten lösas med traditionell avtalsstolkning. Det ställs m.a.o. höga krav på innehållet i ett upplåtelseavtal av denna typ och det är viktigt att reglera vilka delar som upplåtelsen är avsedd att omfatta. Det kan här vara av intresse att uppmärksamma det faktum att en upplåtelse av licens kan utformas så det i realiteten är fråga om en överlåtelse. Om licensavtalet medför att licenstagaren får obegränsad och exklusiv rätt är effekten densamma som vid en överlåtelse. Detta skulle kunna vara fallet om licensen är exklusiv och varumärkeshavaren har av sagt sig all förfoganderätt samtidigt som märket bara är registrerat i det geografiska område och för de varor som licensavtalet avser. Vid en överlåtelse av licens innehållande gemenskapsvarumärken blir denna gällande mellan parterna genom avtalet, men skydd mot tredje man uppstår först när överlåtelsen antecknats i registret över gemenskapsvarumärken (artikel 22 och 23 EG-VMF) varför ett godtrosförvärv kan vara möjligt.

3.1.4.4 Upplåtelse av licens i konkurrens med överlåtelse

Som framgått ovan är gällande rätt att prioritetsprincipen konkurrensituationerna dubbelöverlåtelse och upplåtelse vilket innebär att den första förvärvaren får bäst rätt, något som dock har ifrågasatts av Bernitz. Beträffande konkurrens mellan en redan upplåten varumärkeslicens och ett senare förvärv av varumärket gör sig ytterligare problem gällande. Oklarheten uppstår eftersom det för lös egendom inte finns någon lagstiftning eller praxis som reglerar sakrättsskyddet för nyttjanderätt (i detta fall nyttjanderätt av varumärke genom licens). Nyttjanderätt till lös egendom

⁷⁴ Se prop. 1987/88:4 s. 19 där depch klaggjorde att prioritetsprincipen skall gälla vid dubbelöverlåtelser av immaterialrätter.

har traditionellt ansetts sakna sakrättsligt skydd och endast setts som en obligatorisk rätt⁷⁶, vilket framkom i NJA 1975 s. 528. Målet rörde frågan om ett rouletthjul skulle förverkas, och HD kom till slutsatsen att nyttjanderätt saknar sakrättsligt skydd även om detta inte var huvudfrågan i målet. Denna frånvaro av sakrättskydd kan förklaras med att nyttjanderätt traditionellt sett inte ansetts representera något större ekonomiskt värde.⁷⁷ Konkurrenssituationen enligt ovan har därför lösts med hjälp av allmänna sakrättsliga grundsatser och de regler som gäller vid överlåtelse av lösöre har tillämpats, nämligen principen att köp bryter legostämman. Principen innebär att en köpars rätt går före nyttjanderättshavaren, och en tidigare upplåten varumärkeslicens kan alltså inte göras gällande mot en senare förvärvare av varumärket om inte ett förbehåll för licensens fortsatta existens gjorts i överlåtelseavtalet.⁷⁸ Något automatiskt upphörande av nyttjanderätten vid en överlåtelse anses inte äga rum, utan det krävs av förvärvaren att han motsätter sig ett fortsatt nyttjande enligt den tidigare licensen.⁷⁹ Upphör licensavtalet som en konsekvens av en senare försäljning kan licenstagaren kräva skadestånd av såväl den förste som senare varumärkesinnehavare.⁸⁰

Som visats, åtnjuter licensen som nyttjanderätt ett svagt skydd mot tredje man och licenstagaren är efter ett förvärv hänvisad till att söka skadestånd av varumärkeshavaren. Sedan mitten av 1980-talet har de immateriella ensamrätternas ekonomiska betydelse allt mer aktualiserats. Immateriella tillgångar representerar stora värden och intresset för dem som tillgångar i konkurser och som säkerhet har ökat (se nedan avsnitt 5.1 Pantsättning av varumärke). Det är inte bara för innehavaren som varumärket kan vara en stor tillgång. Varumärkeslicenser har fått ett större ekonomiskt värde för licenstagare och för dessa kan det få betydande konsekvenser om

⁷⁵ Prop. 1987/88:1 A s. 243.

⁷⁶ Håstad, a.a. s. 41.

⁷⁷ Persson m.fl., a.a. s. 175.

⁷⁸ Jacobsson m.fl. a.a., s. 279.

⁷⁹ Forssell, Hans, *Tredjemansskyddets gränser*, Stockholm, 1976, s. 97.

⁸⁰ Jacobsson m.fl., a.a. s. 279.

innehavaren och en ny förvärvare fritt kan disponera över varumärket utan att beakta deras rätt. Den ekonomiska förlust som en licenstagare drabbas av när varumärket fråntas honom kan vara så stor att det inte står i proportion till ett uteslutande av sakrättsligt skydd för licensen. Diskussion har förts i både förarbeten och doktrin om att en tillämpning av prioritetsprincipen i domstolarna inte helt kan komma att avvisas. I dessa fall skulle licensen ges företräde och alltså stå sig mot en senare överlåtelse av varumärket. Licensen skulle då tillerkännas sakrättsligt skydd mot den nye ägaren.⁸¹ I förarbetena angående pantsättning av patent uttalade dep.ch att domstolarna skulle kunna komma att avvisa en tillämpning av principen köp bryter legostämman i förhållande mellan licenstagare och ny innehavare av patentet.⁸² När det gäller varumärken anses det inte finnas några sakrättsligt relevanta skäl att behandla dem på annorlunda sätt varför ovannämnda uttalanden av depch även skulle vara av relevans för denna immaterialrätt.⁸³ I doktrinen har både ändamålssynpunkter som rättssystematiska överväganden åberopats till förmån för en tillämpning av prioritetsprincipen. Vid en sådan tillämpning skulle en licenstagare kunna göra sin rätt gällande även mot senare överlåtelse av varumärket och licensavtalet skulle därmed ges företrädesrätt.

De argument som anförts för en tillämpning av prioritetsprincipen utgår från att det för förvärvarens del spelar mindre roll om förvärvet avser överlåtelse av hela varumärket eller upplåtelse av exklusiv licens.⁸⁴ Som Renman Claesson anför är skillnaden mellan överlåtelse och upplåtelse av exklusiv licens av mindre betydelse i praktiken eftersom rättsövergångens omfång är detsamma. Vid en övergång av exklusiv licens bör denna, enligt henne, åtnjuta prioritet framför senare överlåtelse. Skälen för att ge enkla licenser sakrättskydd är inte lika starka eftersom skillnaden mellan en sådan upplåtelse och en överlåtelse är betydligt större. Men en upplåten enkel licens utgör oftast inte en belastning för en senare förvärvare av varumärket

⁸¹ Prop. 1995/96:26 s. 27 f.

⁸² Prop. 1987/88:4 s. 17 ff.

⁸³ Prop. 1995/96:26 s. 27 ff.

utan ger tvärtom varumärket ett ökat värde genom att licensavgifter löpande betalas till innehavaren. Varumärket, liksom andra immaterialrätter, karakteriseras av att det är oändligt delbart varför det kan upplåtas genom enkel eller exklusiv licens till ett obegränsat antal användare.⁸⁵ Dessutom har det faktum att en förvärvare av licens saknar möjlighet att erhålla sakrättsligt skydd på annat sätt än genom avtalet, exempelvis genom registrering, anförts för en tillämpning av prioritetsprincipen, vilket skulle innebära att en licensupplåtelse skulle gälla framför en senare försäljning av varumärket.⁸⁶

Även Håstad har i sakrättslig doktrin argumenterat för en omprövning av nyttjanderättens sakrättsliga ställning. En nyttjanderättshavare är enligt honom mer angelägen att erhålla sakrättsligt skydd ju större ekonomisk betydelse nyttjanderätten har för nyttjanderättshavaren.⁸⁷ För varumärkesrättens del kan anföras att en licens ekonomisk betydelse rimligen borde vara större ju mer ensamrätt som har överlåtits till licenstagaren. En enkel licens som samtidigt är upplåten till andra borde vara mindre värdefull än en helt exklusiv sådan, speciellt om man antar att effekten i realiteten är densamma vid upplåtelse av exklusiv licens som vid en överlåtelse. Med tanke på det ökade ekonomiska värde som varumärken under senare år har visat på borde frågan om tillerkännande av sakrättsligt skydd för varumärkeslicenser (liksom för andra nyttjanderätter) vara högst aktuell.

Vid en konkurrenssituation mellan överlåtelse och licensupplåtelse av gemenskapsvarumärken gäller prioritetsprincipen i de fall licensavtalet har registrerats, artikel 22 och 23 EG-VMF. I de fall gemenskapsvarumärket överlåts i samband med överlåtelse av hel rörelse blir licensavtalet gällande mot förvärvaren oavsett registrering eftersom förvärvaren presumeras veta

⁸⁴ Bernitz m.fl., a.a. s. 229.

⁸⁵ Persson m.fl., a.a. s. 176.

⁸⁶ Bernitz m.fl., s. a.a. s. 229.

⁸⁷ Håstad, a.a. s. 435.

om licensen eller i vart fall bort veta om den.⁸⁸ I dessa fall gäller således prioritetsprincipen fullt ut, och att denna tillämpas vid en konflikt mellan överlåtelse och upplåtelse av gemenskapsvarumärken borde enligt min mening tala för en tillämpning av samma princip för nationella varumärken.

3.2 Varumärkesrättens upphörande

3.2.1 Upphörande av ett registrerat varumärke

Till skillnad från övriga immaterialrätter upphör varumärket inte efter en viss tidpunkt efter dess tillkomst. Visserligen gäller en tidsbegränsning för själva registreringen om tio år (22 § VmL), men denna går att förnya ett obegränsat antal gånger för tio år i taget (22 och 23 § VmL). Förnyas inte registreringen, upphör varumärkesrätten och skyddet kan inte längre återopas. En varumärkesregistrering kan även hävas på olika grunder vilket sker genom dom (26 § VmL). Hävningen kan orsakas av ursprungliga brister om den omständighet som utgjorde hinder för registrering fortfarande föreligger. Med ursprungliga brister skall förstås registrering i strid med lagens förutsättningar, vilket t.ex. kan vara att registrering beviljats i strid med 13 och 14 § VmL. Även om en registrering tillkommit i strid med 14 § VmL, behöver den inte hävas om rätten till det yngre tecknet skall få bestå enligt 8 och 9 § VmL eller om det är förväxlingsbart med ett äldre märke som inte uppfyller användningstvånget i 25 a § 1 st 2 p VmL. Den sistnämnda grunden beror på att varumärkeslagen bygger på uppfattningen att ett varumärke endast skall skyddas om det används.⁸⁹

Hävningen kan även bero på senare tillkomna omständigheter. Har innehavaren inte använt märket inom fem år från det att

⁸⁸ Kooij, P.A.C.E., van der, *The Community trade mark regulation*, London, 2000, s. 56.

registreringsproceduren avslutats kan en talan om hävning föras mot honom enligt 25 a § 1 st VmL. För att räknas som använt måste rekvisitet ”verkligt bruk” vara uppfyllt. För att detta skall vara fallet krävs att innehavaren använt märket i normala aktiviteter vid marknadsföring, men även att märket använts för enbart export eller att en licenstagare använt märket (25 a § 2 och 3 st VmL). Hävningen kan även ske partiellt om användning endast skett för någon av de varor eller tjänster som registreringen avser (25 b § VmL). En varumärkesregistrering kan även hävas enligt 25 § 2 st om ”märket inte längre har någon särskiljningsförmåga”. Vad som avses med detta stadgande är att varumärket har degenererat och vad som en gång var ett särskiljande kännetecken har blivit en generisk beteckning för det skyddade varuslaget.⁹⁰ För att undvika detta fenomen som oftast drabbar väldigt starka varumärken, måste varumärkeshavaren göra sitt yttersta för att klargöra att det handlar om ett varumärke och inte en typbeteckning för en viss vara. Som ett led i detta arbete kan han se till att själv inte använda varumärket som en typbeteckning genom att t.ex. använda det som adjektiv eller på annat sätt böja ordet. Märket bör alltid skrivas med visst typsnitt eller med versaler och genom att skydda märket med ”reg. VM ” eller med tecknet ® uppnås ett visst skydd, jfr 10 § VmL. Dessa två skydds-beteckningar saknar rättslig betydelse för att hävda rätt till varumärket men kan alltså hjälpa till att skydda mot en urholkning av varumärket. I realiteten räcker ofta inte detta till för att skydda märken som representerar varor eller tjänster med en monopolställning på marknaden. Innehavare av ett varumärke som riskerar att degenerera kan förutom ovan nämnda skyddsregler använda sig av MFL för att sanktionera efterbildningar av hans varumärke som är vilseledande enligt reglerna i MFL. Marknadsdomstolen prövar enbart denna fråga och tar inte ställning till om reglerna i VmL samtidigt överträts. Vid fall av degeneration kan stadgandet i 6 § 2 st 2 p MFL om vilseledande om kommersiellt ursprung användas. Ett

⁹⁰ SOU 1958:10 s. 179, Prop. 1960:167 s. 30 ff, Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 365 f och Bernitz m.fl., a.a. s. 75 f.

vilseledande om kommersiellt ursprung behöver inte bara handla om efterbildningar utan kan även avse användning av varumärke som ger en felaktig uppfattning om varans ursprung.⁹¹ Utnyttjas ett varumärke i syfte att vilseleda om annan vara är risken påtaglig att det ursprungliga varumärket till slut urvattnas och uppfattas som en typbeteckning istället för ett kännetecken. Att marknadsföringslagens regler kan användas för att motverka degeneration av varumärken visar att denna kan ge ett vidare skydd än varumärkeslagen och att dessa två regelverk kompletterar varandra. Exempel på varumärken som degenererat är grammofon och dynamit.⁹²

Hävning kan vidare aktualiseras om märket som en följd av användning är vilseledande med hänsyn särskilt till varans art, beskaffenhet eller geografiska ursprung (25 § 2 st VmL).⁹³ Bestämmelsen syftar till att skydda konsumenterna och har kommit till användning endast i något enstaka fall. Ytterligare hävningsgrunder finns i 25 § 2 st p 3 och 4 VmL vilka stadgar att märken som strider mot allmän ordning eller är ägnade att väcka förargelse på dessa grunder kan hävas och även dessa bestämmelser saknar i praktiken betydelse.⁹⁴

3.2.2 Upphörande av ett gemenskapsvarumärke

Ett gemenskapsvarumärke kan endast uppkomma genom registrering (även om direktivet möjliggör för medlemsstaterna att behålla skyddet genom inarbetning som rättsgrundande handling) varför märkets upphörande inte kan ske genom att en inarbetning upphör. Registreringen upphör efter tio år om den inte förnyas vilket kan göras obegränsat antal gånger för perioder

⁹⁰ För ingående analys av fenomenet degeneration se Holmqvist, Lars, *Degeneration of trade marks: a comparative study of the effects of use on trademark distinctiveness*, Lund, 1969.

⁹¹ Bernitz m.fl., a.a. s. 256 f.

⁹² Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 368 ff.

⁹³ För utförligare diskussion om användningstvånget se Pawlo, Mikael, Användningstvånget i svensk varumärkesrätt, i *NIR* 1998 s. 4 -29.

⁹⁴ Kocktvedgaard, a.a. s. 331 och 370.

om tio år, artikel 46 EG-VMF. Förnyas registreringen består således märket och kan bara upphöra genom att det ogiltigförklaras efter en begäran hos OHIM eller efter en ogiltighetsinvändning och genstämning vid ett intrångsmål Artikel 51-52 och 96. Grund för ogiltighetstalan kan vara redan registrerade eller inarbetade varumärken men även annan nationell rätt, se t.ex. 20 § namnlagen. I likhet med den svenska varumärkeslagstiftningen innehåller EG-VMF ett användningskrav. Märket måste brukas inom EU (Artikel 15 EG-VMF), och i detta avseende borde bruk i ett medlemsland vara tillräckligt.⁹⁵ Således kan ett gemenskapsvarumärke upphöra genom att registreringen inte förnyas, genom en ogiltighetstalan samt efter en invändning om att märket inte används.

⁹⁵ Op. cit. s. 302.

4 Pantsättning av immaterialrätt

4.1 Bakgrund

I detta kapitel introduceras huvudämnet för detta arbete genom en redogörelse för möjligheterna att företa förmögenhetsdispositionen pantsättning av immaterialrätter. Det skall påpekas att panträtt inte kan stiftas i alla slags rättigheter. Om rättigheten inte kan överlåtas kan den inte heller pantsättas och beträffande de rättigheter där en sakrättsligt giltig traditions- eller denuntiationsakt eller registrering inte anses möjlig att genomföra, har det inte heller ansetts möjligt att genomföra en pantsättning.⁹⁶ De immateriella rättigheterna kännetecknas av att de inte går att besitta i reell bemärkelse och att flera personer samtidigt och oberoende av varandra kan utnyttja och använda rättigheten. Det är således fullt möjligt för en tidigare varumärkesinnehavare att utnyttja den kunskap och know-how som ligger bakom ett varumärke trots att han överlåtit rätten att förfoga över det genom försäljning eller licensupplåtelse. Ett sådant utnyttjande borde dock i de flesta fall innebära ett obehörigt utnyttjande och kontraktsbrott i förhållande till senare förvärvare.⁹⁷ Möjligheten för en tidigare innehavare att å andra sidan utnyttja varumärkets goodwill borde rimligen vara svårare. Även om den goodwill som ett varumärke är förenat med omfattar mer än rätten till märket så är det ensamrätten till varumärket som utgör grunden för goodwillvärdet. Att överträda bestämmelserna i varumärkeslagen innebär i alla fall att beteendet kan sanktioneras med hjälp av dessa bestämmelser. Utrymmet för en senare innehavare att utnyttja varumärkets goodwill borde m.a.o. i de allra flesta fall innebära varumärkesintrång varför sanktionerna i varumärkeslagen skulle bli tillämpliga. Ytterligare kännetecken för immateriella rättigheter är att de

⁹⁶ Walin, a.a. s. 18.

⁹⁷ Godenhielm, Berndt, *Uppsatser i Immaterialrätt*, Lund 1983, s. 384.

förmögenhetsrättsliga dragen blandas med de för denna rättighet karakteristiska personlighetsrättsliga dragen.

Det kanske mest talande exemplet på detta fenomen är det s.k. titelskyddet i 50 § URL som stadgar att ett litterärt eller konstnärligt verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under sådan pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med ett förut offentliggjort verk eller dess titel. Skyddet påminner mycket om känneteckensskyddet vilket medför att känneteckensrättsliga principer bör användas vid dess tillämpning. Bestämmelsen kan jämföras med 14 § 1 st 5 p VmL där det uppställs ett registreringsförbud mot varumärken som är ägnade att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk där titeln är egenartad. Skillnaderna mellan bestämmelserna består i att det enligt upphovsrättslagen inte uppställs något krav på egenartad titel samt det subjektiva rekviritet ”ägnad att uppfattas som titel” i varumärkeslagen. Som Nordell konstaterar innebär detta att en känneteckensrättslig bedömning skall göras enligt 50 § URL medan en närmast upphovsrättslig bedömning skall göras enligt 14 § 1 st 5 p VmL.⁹⁸ En utgångspunkt när möjligheten att pantsätta immaterialrättigheter diskuteras är att de i vilket fall representerar ett förmögenhetsvärde som rättighetens innehavare kan tillgodogöra sig genom pantsättning. Det pantsatta objektet måste ha ett realiserbart ekonomiskt värde.

Både patent och varumärke kan överlåtas fritt utan beaktande av att uppfinnarens eller varumärkestiftarens moraliska rättigheter anses kränkta. När det däremot gäller upphovsrätten anses detta inte vara fallet eftersom denna även omfattar en ideell rätt vilken normalt inte kan överlåtas, 3 § 3 st och 27 § URL. Upphovsrätten uppkommer utan att något registreringsförfarande behöver äga rum; det är inte ens en möjlighet enligt svensk rätt, något som följer av BK. I denna konvention stadgas nämligen

⁹⁸ Nordell, a.a. s. 107 f anser att skydd för titel kan uppkomma enligt båda varumärkesrättsliga regler som enligt upphovsrättslagen, se även Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 73.

principen att inget land får göra det upphovsrättsliga skyddet beroende av några som helst formalitetskrav t.ex. krav på registrering.⁹⁹ Patents beviljande förutsätter registrering och som visats ovan kan varumärkesrätten, enligt nordisk rätt, uppkomma dels genom ett registreringsförfarande dels genom inarbetning. Det är med hänsyn till dessa olikheter immaterialrätterna emellan som det är möjligt att ha skilda regler för pantsättning av dem. Det är vidare möjligt att man för en immaterialrätt kan erkänna möjligheten till pantsättning, medan man för andra tvingas förneka denna.¹⁰⁰

Som ovan framgått, fordras det i svensk rätt i huvudregel ett sakrättsligt moment för att en pantsättning skall få sakrättslig verkan. Vad gäller lösöre uppkommer sakrättslig verkan genom tradition, offentlig registrering eller denuntiation där pantsättaren meddelar den som har godset i sin besittning om pantsättningen. Beträffande pantsättning av immaterialrätt har detta traditionellt sett inte varit möjligt att genomföra med sakrättslig verkan. Traditionskravet har inte ansetts vara en möjlighet, eftersom immaterialrätten inte kan överlämnas i panthavarens besittning på samma vis som en lös sak. Inte heller denuntiationskravet anses vara en möjlighet eftersom det är svårt att föreställa sig en utomstående tredje man som skulle vara behörig att ta emot en underrättelse om pantsättningen. Den möjlighet till sakrättslig verkan som återstår är anteckning i offentligt register.¹⁰¹ Det bör i detta sammanhang framföras att möjligheten till instiftande av panträtt utan besittningsövergång sedan tidigare förekommer inom andra område i det svenska rättssystemet, såsom exempelvis fastighetsinteckning och fartygs- och luftfartsinteckning där inregistreringen ersätter besittningsövergången.¹⁰²

Klart är att både patent och varumärken går att pantsätta enligt uttryckliga lagstadganden. Vad gäller övriga immaterialrätter råder det osäkerhet

⁹⁹ Bernitz m.fl., a.a. s. 40.

¹⁰⁰ Godenhielm, a.a. s. 378 f.

¹⁰¹ Prop. 1987/88:4 s. 7 ff.

beträffande såväl vilka som överhuvudtaget kan pantsättas som om vad som krävs för att sakrättslig verkan i så fall skall uppkomma.¹⁰³ Mönster som registrerats enligt ML har t.ex. inte bedömts kunna utnyttjas som kreditsäkerhet genom pantsättning. Med anledning av det tilltänkta införandet av ett enhetligt skydd för design på EG-rättens område¹⁰⁴ förs diskussion om att ersätta mönsterskyddslagen med en helt ny formskydds- eller designlag. Förslaget kommer att innehålla bestämmelser om pantsättning av formgivning och reglerna kommer att ha sin förebild i motsvarande bestämmelser i patent- och varumärkeslagstiftningen.¹⁰⁵ Det anses däremot möjligt att utnyttja andra immaterialrätter till grund för en säkerhetsöverlåtelse. 2 kap 1 § lagen om företagshypotek stadgar nämligen att de immaterialrätter som kan ingå i konkurs eller som kan utmäts i det objekt som företagsinteckningen omfattar också kan fungera som säkerhet. Diskussionen faller dock utanför området för detta arbete, som endast behandlar kreditsäkerheten pantsättning.

Möjligheterna till pantsättning av patent utreddes av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar som avgav ett betänkande i maj 1985.¹⁰⁶ I utredningen och i den proposition¹⁰⁷ som senare lades till grund för lagstiftning på området, påtalades behovet av en lagstiftningsreform. Möjligheten till pantsättning av patent enligt dåvarande rättsläge ansågs oklart och man avsåg att bringa klarhet i frågan. De argument som framfördes för en sådan möjlighet var att ett patent kan representera stora ekonomiska värden och möjligheten att finansiera utvecklingskostnaderna skulle underlättas. Särskilt för småskaliga uppfinnare antogs det finnas ett behov av ökade möjligheter att ställa säkerhet för krediter. Även faktum, att det bland kreditinstitut och organisationer som företräder uppfinnarna visat sig föreligga ett betydligt

¹⁰² Godenhielm, a.a. s. 384.

¹⁰³ Jacobsson m.fl., a.a. s. 279 f.

¹⁰⁴ Förordning 6/2002/EG om gemenskapsformgivning som blir direkt tillämplig i medlemsstaterna från och med den 6 mars 2002.

¹⁰⁵ Persson m.fl., a.a. s. 118 ff.

¹⁰⁶ SOU 1985:10.

¹⁰⁷ Prop. 1987/88:4.

intresse att genom pantsättning kunna utnyttja patent som kreditunderlag, framfördes.¹⁰⁸

Genom de lagändringar som blev gällande från och med den 1 april 1988 blev det nu möjligt att pantsätta patent och patentansökningar. Detta var första gången möjligheten att pantsätta en immaterialrätt blev lagstadgad i svensk rätt men följdes senare av lagstadgade möjligheter att pantsätta även varumärken och varumärkesansökningar. De förarbeten som föregick den senare lagstiftningen återgav i stor utsträckning dem som legat till grund för genomförandet av reglerna om patent. Det kan för den fortsatta framställningen vara av intresse att veta att regelverket för pantsättning av varumärken i stor utsträckning bygger på förarbetena till pantsättning av patent och patentansökningar. Det finns nu alltså två lagstadgade möjligheter att utnyttja sin immaterialrätt för pantsättning. Även om de båda regelverken uppvisar stora likheter är det troligt att vissa för dessa ensamrätter karakteristiska drag kan leda till praktiska skillnader i tillämpningen. Patentet är tidsbegränsat till 20 år (40 § PL), medan varumärkesrätten kan förnyas obegränsat ett antal gånger. Det skulle kunna diskuteras om det faktum att patent är tidsbegränsade skulle kunna innebära några problem och skillnader i rättstillämpningen dessa immaterialrättigheter emellan. Ett pantsatt patents värde borde enligt min mening minska i värde i takt med att tiden för dess utgång närmar sig vilket skulle innebära att värdet är som högst i ett inledande stadium och då mer attraktivt för en potentiell kreditgivare. Situationen borde rimligen vara den motsatta beträffande varumärken eftersom de i brist på inarbetning och åtnjutande av mervärde i ett introducerande skeende inte kan värderas så högt av kreditmarknaden. Det kan vara av intresse att hålla detta i minnet under kommande läsning och frågan kommer att diskuteras igen under avsnitt 5.1, Varumärke som pantobjekt. Både patent och varumärken åtnjuter förmånsrätt enligt reglerna i 4 § 2 p FRL. Reglerna om förmånsrätt styr fördelningen av gäldenärens tillgångar i en konkurs och vid utmätning.

¹⁰⁸ Prop. 1987/88:4 s. 7.

Utgångspunkten är att alla fordringar mot gäldenären har lika rätt. Förmånsrättslagen utgör ett undantag från denna huvudregel om likabehandling. Lagen bygger på ett system med särskild och allmän förmånsrätt där de borgenärerna med särskild förmånsrätt prioriteras framför dem med allmän sådan. Den förmånsrätt som följer med panträtt i patent och varumärke åtnjuter särskild förmånsrätt och motsvarar den som gäller för handpanträtt.¹⁰⁹ Den i förmånsrättslagen uppställda prioritetsordningen är inte helt självklar och såväl politiska som ekonomiska argument har sedan lagens ikraftträdande anförts i syfte att försöka ändra förhållandet de prioriterade anspråken emellan. Hur förmånsrättsordningen skall byggas upp beror ytterst av en avvägning mellan olika intressen och denna kan utfalla olika vid skilda tidpunkter. Sedan lagens tillkomst i början av 1970-talet har stora samhällsekonomiska förändringar ägt rum och nya förutsättningar gäller, särskilt på kredit- och kapitalmarknaderna. Det svenska företagsklimatet har ändrats och stora och medelstora företag intar en alltmer betydande roll. Regeringens utgångspunkt är därför att förmånsrättsordningen skall ge så goda förutsättningar som möjligt för dessa företag att verka. En grund för flera av förmånsrätterna är att de antas stimulera och underlätta kreditgivningen och därmed möjligheterna för företag att verka. Det är främst mer långsiktiga krediter som är i behov av den säkerhet som förmånsrätt ger och detta gör sig gällande framförallt för förmånsrätten som följer med panträtten. Den säkerhet, som en hög prioritet i förmånsordningen ger, kan även leda till att kostnaden för krediten minskar.¹¹⁰ Att panträtt i varumärke och patent är förenad med en så hög förmånsrätt kan säkert förklaras av att dessa i hög grad antas utnyttjas av mindre och medelstora företag i behov av kapital. Denna typ av företag utgör som sagt grunden i det svenska företagandet och det är här som mycket av utvecklingen sker. Det ligger därför i regeringens intresse att så långt möjligt gynna dessa företagare och således ligger både politiska och ekonomiska överväganden till grund för panträttens goda förmånsrätt.

¹⁰⁹ Walin, a.a. s. 21 f.

¹¹⁰ Se prop. 2002/03:49 s. 60 ff samt SOU 1991:1 s. 82 -83.

5 Pantsättning av varumärke

5.1 Varumärke som pantobjekt

Genom prop. 1995/96:26 föreslog regeringen att gällande varumärkeslag skulle ändras och detta godtogs av riksdagen. De nya reglerna innehöll bestämmelser om panträtt och möjligheten att ta rätten till varumärke i mät samt verkan av gemenskapsvarumärken. Möjligheten att ta varumärket i mät hade tidigare varit utesluten med hänsyn till stadgandet i 34 § VmL. Bestämmelsen ansågs nu, med hänsyn till att möjligheten förelåg enligt Artikel 20 EG-VMF, som otidsenligt och helt enkelt inte förenligt med EG-rätten på området. Avsaknaden av möjligheten att ta varumärke i mät ansågs enligt depch medföra att rätten till varumärke inte heller kunde pantförskrivas.¹¹¹ Uttalandet har kritiserats av Walin som ansåg att ett umätningsförbud inte hindrade pantsättning, vilket däremot ett överlåtelseförbud gör.¹¹² Eftersom möjligheten att pantsätta varumärken fanns enligt EG-VMF Artikel 19 och 23 bedömdes det även här finnas ett behov av att utreda möjligheterna enligt svensk rätt. regeringen framlade i huvudsak två argument för införande av de nya lagreglerna. Det första innebar att ett varumärke kan representera ett stort ekonomiskt värde och därför kan underlätta för innehavaren att finna finansiering. I detta sammanhang kan nämnas att Svenska Bankföreningen i sitt remissyttrande sade sig vara positiv till möjligheten att pantsätta immateriella rättigheter i stort.¹¹³ Det bör observeras att detta yttrande framlades år 1996 då den svenska ekonomin befann sig i något av en högkonjunktur. När ekonomin nu inte längre är lika stabil är det inte omöjligt att tänka sig att uppfattningen kan ha ändrats, främst med tanke på vilka varumärken det är som antas bli föremål för pantsättning (se nedan avsnitt 5.1.1 Pantsättning i praktiken).

¹¹¹ Prop. 1995/96:26 s. 30 och jmf prop. 1960:167 s. 170.

¹¹² Walin, a.a. s. 280.

Det andra argumentet till stöd för de nya bestämmelserna i VmL innebar att en varumärkesinnehavare som väljer att skydda sitt märke enligt nationella regler inte skall missgynnas i förhållande till den som väljer gemenskapsvarumärket. Avsaknaden av regler om pantsättning av varumärken i svensk rätt skulle enligt depch. innebära en risk att detta konkurreras ut av de mer förmånliga reglerna i EG-VMF, även i de fall där varumärket egentligen inte behöver skydd i hela gemenskapen, utan bara i en eller ett par medlemsstater.¹¹⁴ Således godtogs alltså förslaget och VmL innehåller nu regler som gör det möjligt att utmäta varumärken samt att pantsätta dem (se 34 a -34 j §§ VmL).

Det är bara registrerade varumärken som anses kunna bli föremål för pantsättning enligt reglerna i VmL. Att inte inarbetade varumärken också omfattas beror på de starka praktiska skäl som talar emot det. Det är endast de registrerade märkena som varumärkeshavaren har klart manifesterat och kreditgivarna kan enkelt kontrollera att märket verkligen är skyddat. Något av en särställning intar de notoriskt kända varumärkena som oberoende av registrering ändå får anses så pass skyddade genom inarbetning med följd att kreditgivarna inte behöver kontrollera eventuella registreringar. Det kan t.ex. inte råda några tvivel om att ett varumärke som Coca-Cola är skyddat genom inarbetning och argumenten mot pantsättning av inarbetade märken gör sig knappast gällande här. Huruvida ett inarbetat märke, som inte är notoriskt känt, är skyddat kan bara avgöras av domstol efter process, något som måste anses alltför osäkert för kreditgivarna. Teoretiskt sätt är det i och för sig bara domstol som i slutligen kan avgöra frågan om en giltig registrering föreligger men möjligheten att bevisa förekomsten av en registrering är lättare än förekomsten av en inarbetning då en konsultation av varumärkesregistret i de flesta fall borde vara tillräckligt. Redan ansökan om registrering av varumärket kan bli föremål för pantsättning vilket stämmer överens med de regler om pantsättning som finns i EG-VMF. I motiven till ändringarna i patentlagen motiverades införandet av möjligheten att

¹¹³ Prop. 1995/96:26 s. 30.

pantsätta även ansökningar med att möjligheterna att utnyttja ett patent som kreditunderlag annars skulle ha ett mycket begränsat värde. Syftet med att inkludera även ansökningar var att underlätta möjligheterna till finansiering för uppfinnarna. Argumentet var starkast om hänsyn togs till de uppfinnare som bedrev sin verksamhet i liten eller medelstor skala, men även att behovet av finansiering är störst när uppfinningen väl gjorts och ansökningen kan börja framhålls.¹¹⁵ Samma argument gjorde sig gällande även i motiven till ändringarna i VmL.¹¹⁶ Det kan diskuteras om argumenten för ett införande av möjlighet att pantsätta varumärkesansökningar verkligen är desamma som för patentansökningar. Värdet av en patentansökan borde i de flesta hänseende vara högre än en varumärkesansökan. För ett patent som eventuellt skall beviljas måste värdet, som framkommit ovan, av patentet vara högre i den inledande perioden för att sedan avta med tiden. Det är upp till kreditgivaren att skaffa sig en uppfattning om uppfinningens värde och till grund för detta kan uppfinnarens material användas. Både idén bakom uppfinningen och det arbete som lagts ner på att vidareutveckla denna representerar ett värde i sig, vilket kan användas oavsett om patentet beviljas. Varumärkesansökningar kan inte sägas representera något sådant latent värde. Beviljas inte registreringen kommer det ekonomiska värdet av märket av vara betydelselöst. Till skillnad mot patent är ett varumärkets värde beroende av att omsättningskretsen känner till det och använder det. Värdet kan m.a.o. förväntas växa i takt med att en inarbetning sker. Detta innebär att ett relativt nyregistrerat märke har ett blygsamt ekonomiskt värde för potentiella kreditgivare och detta argument gör sig ännu starkare för varumärkesansökningar.

Även om någon definitiv rättighet inte uppkommer förrän varumärket har registrerats, har märket ansetts vara så pass konkretiserat att det redan nu kan representera ett värde.¹¹⁷ Speciellt om det beaktas att redan ansökan ger

¹¹⁴ Prop. 1995/96:26 s. 30.

¹¹⁵ Prop. 1987/88:4 s. 12.

¹¹⁶ Prop. 1995/96:26 s. 28.

¹¹⁷ Prop. 1995/96:26 s. 35.

den sökande vissa rättigheter, t.ex. att ett uppsåtligt intrång i varumärket under ansökningstiden är skadeståndsgrundande och innehavaren av ansökan har rätt att yrka vitesförbud för intrångsgöraren under ansökningstiden, 37 a, 38 och 39 §§ VmL. Varumärkeslagen möjliggör således pantsättning av ansökningar, men inte av ett inarbetat varumärke. De argument som förts mot en registreringsmöjlighet av inarbetade märken bygger mycket på den osäkra situation som kreditgivaren skulle sättas i om detta var en möjlighet. De rättigheter som följer med en varumärkesansökan är beroende av om denna senare beviljas och skyddet borde i detta fall enligt min mening vara lika osäkert. Inte heller enligt EG-VMF kan inarbetade varumärken pantsättas vilket lätt förklaras av att gemenskapsvarumärken endast kan uppkomma genom registrering. Att enligt svensk rätt möjliggöra pantsättning av inarbetade märken skulle gå utöver syftet med ändringarna i varumärkeslagen, nämligen att anpassa den till EG-rätten och att undvika att det nationella regelverket konkurreras ut av EG-VMF. Om en varumärkesansökan som blivit pantsatt leder till att varumärket registreras, gäller detta därefter som pantobjekt, 34 d § 2 st VmL. I dessa fall kan det hända att pantobjektet får ett snävare skydd än det som ursprungligen avsågs i ansökan.¹¹⁸ Det är därför viktigt att den borgenär som beviljar kredit på en varumärkesansökan ser till att vara förstepantehavare eftersom omfattningen av pantobjektet i regel minskar i omfattning när varumärkesregistreringen väl beviljas.¹¹⁹ Den tidpunkt när ett varumärke eller ansökan kan användas som pantobjekt kan utläsas ur 34 § d VmL. Där stadgas att ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats enligt 20 § VmL vilket sammanfaller med registreringens antecknade i registermyndighetens diarium.¹²⁰ Pantsättningen förutsätter att det registreras ett skriftligt avtal (34 a-b §§ VML).

Det skydd som uppkommer om en registrering beviljas är starkt, men inte absolut. I förarbetena anförs att panträtt i varumärke kan innebära en sämre

¹¹⁸ Prop. 1995/96:26 s. 44.

¹¹⁹ Persson m.fl., a.a. s. 90.

säkerhet för kreditgivaren än panträtt i patent och anledningen är risken för dubbelregistrering av förväxlingsbara märken. Kravet på absolut nyhet på patenträttens område förhindrar här denna möjlighet. En innehavare av ett varumärke kan registrera ett förväxlingsbart märke för att minska det pantsatta märkets värde men i syfte att motverka sådant beteende finns det allmänna regler vilka förpliktar pantsättaren att t.ex. underlåta att invända mot senare registrerat förväxlingsbart varumärke. Även möjligheten för kreditgivaren att säga upp krediten, om den inte längre anses godtagbar, anses minska risken för sådant illojalt beteende. Problemet är av mindre betydelse, eftersom dubbelregistreringar i praktiken endast förekommer undantagsvis.

Även varumärken som är föremål för internationell registrering enligt Madridprotokollet med verkan här i landet går att pantsätta enligt reglerna i VmL.¹²¹ Av förarbetena framgår att det inte är möjligt att pantsätta delar av pantobjektet utan hela panten måste pantsättas vid ett tillfälle.¹²² Till skillnad mot varumärken kan patent, om flera personer innehar rätten till detta gemensamt, pantsättas i delar. Innehavarna till patentet har en ideell andel i såväl patentet som uppfinningen.¹²³ Denna ideella andel kan pantsättas av varje innehavare var för sig, vilket alltså inte är möjligt beträffande varumärken.¹²⁴ En intressant fråga i sammanhanget kan vara vad som skall avses med en del och ett helt varumärke. Med ett helt varumärke får det antas åsyfta en registrering oavsett att denna gäller för en mängd olika varu- och tjänsteklasser. Hela registreringen måste pantsättas och det är vidare inte tillåtet att dela upp det uppskattade värdet i olika delar för pantsättning hos olika borgenärer. Det kan dock ifrågasättas vad som gäller om varumärket har registrerats flera gånger och klasserna för dessa

¹²⁰ Prop. 1995/96:26 s. 44.

¹²¹ Prop. 1995/96:26, s. 36 och j.fr. 57§ VmL

¹²² Till skillnad mot varumärken kan pantsättning av andel i patent ske. Om flera personer har del i patentet har dessa både en ideell andel i uppfinningen och i patentet. Den ideella andelen kan pantsättas separat, vilket inte är möjligt beträffande varumärke, SOU 1985:10 s. 155.

¹²³ SOU 1985:10 s. 155.

¹²⁴ Prop. 1987/88:4 s. 26 och SOU 1985:10 s. 156.

registreringar är desamma. Som exempel kan nämnas varumärket JEEP som är registrerat hos PRV tre gånger. Det finns tre registreringsnummer och de klasser dessa avser är överlappande.¹²⁵ Innebär detta att varumärkesinnehavaren till JEEP kan utnyttja märket tre gånger för pantsättning? Troligtvis har denna möjlighet inte varit avsedd av lagstiftaren och förbudet mot pantsättning av en del av ett varumärke omfattar troligtvis både de fall då märket registreras flera gånger men för separata klasser men även de fall där registreringarna avser överlappande klasser. Förbudet att pantsätta del av varumärket hindrar inte andrahandspantsättning, dvs. att märkeshavaren utnyttjar pantobjektet som säkerhet hos flera kreditgivare samtidigt. Prioritetsordningen mellan borgenärerna bestäms på samma sätt som vid pantsättning av patent, 95 § 3-4 st PL j.fr. 34 b § 4 st VmL. Detta innebär att den pantupplåtelse har företräde vars ansökan inkom först till patentmyndigheten. God tro hos en borgenär beträffande andra inkomna registreringar har ingen betydelse. Inkommer två ansökningar samma dag, åtnjuter den prioritet som ligger bäst i tid. Prioritetsreglerna gäller om inget annat avtalats parterna emellan och för giltighet av dessa avtal om förändrad företrädesordning fordras att alla intressenter deltagit i avtalet.¹²⁶

5.1.1 Pantsättning i praktiken

Enligt 34 b § VmL skall ansökan om registrering av panträtt i varumärke göras hos PRV och ansökan är avgiftsbelagd, 48 § VmL. Avgiftens storlek framgår av 24 § varumärkesförordningen (1960:648) och SFS 1995:1279. Som framkommit ovan uppkommer panträtt genom att PRV registrerar ett skriftligt avtal om pantsättning. Verket tar ut en kostnad om 300 kronor för att administrera en registrering.¹²⁷ Både pantupplåtaren och panthavaren har rätt att ge in ansökan om registrering av avtalet. En ansökan om pantsättning till PRV skall innehålla ett daterat pantsättningsavtal i original eller bestyrkt

¹²⁵ <http://www.prv.se/vmi/SearchServlet>, (2003-03-23). Situationen är den samma för registreringen av varumärket Extra. Detta är enligt PRV: s register registrerat två gånger och även i detta fall är varuklasserna överlappande, se <http://www.prv.se/vmi/>, (2003-05-12).

¹²⁶ Walin, a.a. s. 269.

¹²⁷ Samtal med Eva Kvist på PRV den 12 mars 2003.

kopia. Avtalet skall innehålla följande obligatoriska information: varumärkets ansöknings- eller registreringsnummer, pantupplåtarens namn eller firma och panthavarens namn och fullständiga adress. PRV rekommenderar att i pantavtalet precisera det skuldförhållande som pantsättningen är kopplad till. Skuldförhållandet kan vara generell och då omfatta även framtida skuldförhållanden mellan parterna, eller vara begränsat till en viss skuld som kan identifieras med nummer på skuldebrevet. När pantsättningen blivit registrerad skickar PRV en bekräftelse på pantsättningen till den som ansökt samt till det registrerade ombudet (om denne är någon annan än det ombud som ombesörjt ansökan).¹²⁸

Även om PRV rekommenderar att i pantavtalet precisera skulden, sker detta oftast inte i praktiken. Det är därför mycket svårt att skaffa sig en uppfattning om storleken på de skulder där varumärken används som säkerhet enligt PRV. Det är borgenärerna, som nästan uteslutet är banker, vilka sätter gränsen för hur mycket pengar de vill låna ut och alltså uppskattar hur mycket varumärket kan vara värt. Att välja att inte offentliggöra storleken på skulden kan ha många skäl. Troligtvis anser de flesta borgenärer att en uppskattning av enbart varumärkets värde är alltför osäker för att precisera på papper. I de flesta fall när varumärket ingår som kreditunderlag, fungerar detta troligen som grundstenen i ett mer omfattande komplex av säkerheter bestående av företagets hela goodwill. Det förs inte någon regelrätt statistik över hur många pantsättningsärenden som PRV handlägger per år men PRV lämnar följande uppgifter: År 2000 pantsattes 46 varumärken, år 2001 105 och 2002 128 stycken. Antalet ansökningar är betydligt större och att samtliga inte leder till pantsättning beror troligtvis på att kredit erhållits på annat sätt där säkerheten anses bättre och villkoren blir därefter. Ofta inkommer det 5 till 10 ansökningar från samma sökande vilket innebär att de vill använda sitt varumärke som säkerhet hos olika kreditgivare och för flera olika krediter.

¹²⁸ <http://www.prv.se> (2003-03-12).

Den knapphändiga statistiken visar att antalet pantsättningar ökat markant något som också bekräftas av PRV. Det är inte bara antalet reella pantsättningar som ökat, utan även intresset bland både varumärkesinnehavare och kreditgivare. Många har fått upp ögonen för denna relativt nya möjlighet till creditsäkerhet under de senaste åren och PRV tror på ett fortsatt ökat intresse. Detta kan antas bero på den medvetenhet hos märkesinnehavarna om det värde som deras märke besitter och den ökade trovärdigheten hos kreditgivarna för att detta värde i praktiken kan fungera som säkerhet.¹²⁹

Att värdera ett varumärke innebär att man måste företa beräkningar som inrymmer stora osäkerhetsmoment, vilket måste tas i beaktande när följande värderingar presenteras. Interbrand har år 2000 listat de globalt största varumärkena och deras värde. Först på listan placerar sig Coca-Cola med ett uppskattat värde om 72 miljarder dollar följt av Microsoft-Windows 70, IBM 53, Intel 39 och Nokia 38,5 miljarder.¹³⁰ Självfallet är det inte i första hand dessa märken som pantsätts, utan antagligen snarare varumärken som representerar företag, vilka inte befinner sig i samma ekonomiska oberoendeställning, och därför kan antas ha ett större behov att hitta finansiering utanför verksamheten. I förarbetena till pantsättning av patent antogs det att pantsättning av patent i första hand kommer att ske när uppfinningen är i ett inledande stadium något som även ledde till att patentansökningar kunde bli föremål för pantsättning.¹³¹ För varumärkenas del hänvisades till samma argument, något som enligt min mening kan ifrågasättas. Viljan hos borgenärerna att godta en varumärkesansökan som

¹²⁹ Informationen baserar sig på ett samtal med Eva Kvist på PRV den 12 mars 2003. Hur en värdering av varumärken i praktiken skall gå till utreds av Löfgren, Christer i: Värdering av varumärken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter, *IFIMs skriftserie nr. 62* 1991. För att få en uppskattning av vilka varumärken som värderas högst i Sverige kan ledning sökas i Sveriges 100 hetaste varumärken i: *Veckans affärer* 2000 nr. 45 s. 86 -87. Här framkommer att varumärken som förknippas med hög kvalitet på de varor eller tjänster som de producerar ofta värderas högt. Exempelvis kan nämnas Volvo och Saab, två svenska varumärken som båda bedöms ha ett högt ekonomiskt värde.

¹³⁰ *Tendens Special* 2000, häfte 70 s. 11.

¹³¹ Prop. 1987/88:4 s. 26 ff.

kreditsäkerhet torde vara minimal. Ett ännu inte inarbetat varumärke besitter inget mervärde eller skapar några associationer beträffande innehavarens produkt eller tjänst. Ett sådant märke har varken något värde för innehavaren eller för en blivande borgenär. Anledningen till att varumärkesansökningar således inte utnyttjas i någon vidare bemärkelse beror därför inte på innehavarnas ointresse att pantsätta dessa, utan på borgenärernas motvilja att använda sig av dessa väldigt osäkra säkerheter.

Bernitz anser att de flesta varumärkesinnehavare inte är tillräckligt medvetna om värdet på sitt varumärke och eftersom man inte tar reda på hur värdefullt märket är, utnyttjas inte denna latent värdeskapare.¹³² Värdet av varumärken negligeras alltså och ett exempel som visar att även mindre, för allmänheten inte så kända varumärken, även kan representera stora värden är följande: Eva Olsson i Göteborg var innehavare av varumärket Fröken Olssons Kafé. Märket var knutet till hennes kaféörelse och när hon fick erbjudande om att sälja enbart rätten till varumärken avböjde hon eftersom ingen köpare kändes "helt rätt". Värdet på varumärket Fröken Olssons Kafé uppskattades de av intresserade köparna till 20 miljoner svenska kronor.¹³³

5.2 Sakrättsligt moment

Liksom vid pantsättning av övrig lös egendom, måste en åtgärd med publicitetsverkan till för att pantsättningen skall tillerkännas sakrättslig verkan och få verkan mot andra än parterna i avtalet. Som ovan nämnts, står de flesta traditionella sakrättsmomenten inte till buds för varumärken, varför skydd genom offentlig registrering är i stort det ända tänkbara. Utgångspunkten för ett sådant system var enligt förarbetena att det skulle vara enkelt och billigt och då systemet med inskrivning i ett offentligt register fungerat beträffande pantsättning av patent visat sig ha fungerat väl

¹³² Bernitz, Varumärkenas värde negligeras, i: *Brand News* 2001:3, s. 8-12 och 14-15.

¹³³ *Brand News*, 2001:3, s.1 ff.

infördes motsvarande system för varumärken.¹³⁴ Reglerna finns nu i 34 b § VmL där det stadgas att panträtt i varumärke eller varumärkesansökan uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Det är alltså först genom registreringen som ett sakrättskydd motsvarande det som uppkommer genom tradition eller besittning av lös egendom gör sig gällande. Dock uttalar depch. i förarbetena att de rättsliga effekterna av en registrering gör sig gällande redan för ansökan.¹³⁵ Walin ansåg att den troliga innebörden av detta uttalande är att det föreligger ett villkorligt skydd enligt 34 h § VmL från dagen då ansökan inkom till registreringsmyndigheten till dess att den registreras trots att lydelsen i 34 b § VmL antyder något annat.¹³⁶ Sedan registreringen beviljats kan varumärket användas som säkerhet. Det utfärdas däremot inget pantbrev och det är därför praktiskt omöjligt att genom ett in-teckningsförfarande bryta ut delar av pantobjektet och för att använda dessa till pantsättning av till beloppet bestämda delar. Ett pantbrev skulle vidare möjliggöra att innehavaren av varumärket skulle kunna använda detta för att på nytt pantsätta varumärket sedan den gamla pantsättningen upphört.¹³⁷ Utöver kravet att pantförskrivningen måste ske skriftligt uppställs inga ytterligare formkrav i sakrättsligt hänseende. Men precis som vid pantsättning av annan lös egendom krävs en bakomliggande fordran som så att säga bär upp panträtten och detta avtal måste vara giltigt. Förhållandet mellan panthavaren och pantsättaren bestäms av avtalet, men även av allmänna bestämmelser om panträtt i lös egendom. Om det speciella förhållandet panthavare och licenshavare emellan finns det regler i 34 h § 2 st VmL där det anges att ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet. Det är inte en förutsättning att licensavtalet antecknats i varumärkesregistret, varför även okända licensavtal gäller mot panthavaren. Särskilda frågor rörande licensavtalet, som till exempel om panthavarens rätt till periodiskt vederlag enligt

¹³⁴ Prop. 1987/88:4 s. 27 och Prop. 1995/96:26 s. 35.

¹³⁵ Prop. 1987/88:4 s. 27 och 33.

¹³⁶ Walin, a.a. s. 285.

¹³⁷ Helldén/Millqvist, *Krediträtt, Sveriges Rikes lag*, 2000 s. 356.

licensavtal utan vidare ingår i panträtt som upplåtits i samma varumärke, har inte blivit reglerande genom VmL och de enskilda pantavtalen måste därför innehålla bestämmelser om dessa och liknade regleringar. Om avtalet av någon anledning inte är giltigt saknar pantregistreringen verkan, 34 e § VmL.

Precis som det vid överlåtelse av immaterialrätt i allmänhet inte är möjligt att göra ett godtrosvärv, kan inte heller panträtt i varumärke eller varumärkesansökan göras. Walin anförde dock det rimliga i att panträtten bör följa den pantförsäkrade fordringen eftersom den som förlorar fordringen inte heller bör behålla panträtten. Det skulle därför vara möjligt, inte att ett godtrosvärv av en icke löpande fordring skedde, men att den förvärvare som först denuntierar gäldenären enligt 31 § 2 st skuldebrevslagen vinner företräde om han är i god tro. Är fordringen å andra sidan löpande kan ett godtrosvärv av den enskilda fordringen ske. Även om ett godtrosvärv av ett löpande skuldebrev kan äga rum, är detta fortfarande inte möjligt för det pantsatta varumärket, men även i denna situation kan det vara svårt att acceptera en isolerad panträtt, skild från sin fordran. Walin ansåg därför att ”man synes vara mer eller mindre tvungen att godta att den överlåtelse av fordringen som blir gällande även kommer att gälla en i och för sig behörigt upplåten panträtt. Vad angår relationen till patenthavaren/pantsättaren [här: varumärkeshavaren/pantsättaren min anmärkning] kan sägas att han har gjort en pantupplåtelse som är avsedd att följa den fordran som patentet skall säkerställa”.¹³⁸

Som framkommit ovan, erhåller panthavaren skydd mot pantsättarens borgenärer genom registreringen av panträtten, 34 b § VmL. Detta innebär att panthavaren innan registreringen skett inte är skyddad mot konkurrerande borgenärer. Sedan registreringen väl skett är panthavaren ytterligare skyddad mot andra av pantsättarens borgenärer genom bestämmelsen i 34 i § VmL som stadgar att bestämmelserna i annan lag om handpanträtt vid utmätning

¹³⁸ Walin, a.a. s. 267.

eller konkurs gäller också för panträtt i varumärke eller varumärkesansökan. Detta innebär att bestämmelserna om förmånsrätt enligt FRL skall tillämpas. Genom registreringen erhåller panthavaren också skydd mot panthavarens singularsuccessorer, vilket innebär att om gäldenären överlåter eller på nytt pantsätter varumärket, är förstehandspanthavaren skyddad om pantavtalet registrerats. Härvid spelar det ingen roll om gäldenären underlåtit t.ex. att göra förbehåll om panthavarens rätt. Singularsuccessorerna kan dock bevaka sina intressen genom att kontrollera PRVs register.¹³⁹

Som ovan framkommit, kan ett gemenskapsvarumärke utmätas och användas som säkerhet (artikel 19, 20 och 23 EG-VMF). Beträffande pantsättningsavtal gäller att dessa inte behöver registreras för att få verkan mellan parterna, artikel 19.2 EG-VMF. För att panthavaren däremot skall uppnå sakrättsligt skydd krävs att pantavtalet registreras enligt artikel 23.1 EG-VMF. Skyldigheten att registrera gemenskapsvarumärken kommer enligt varumärkesutredningens förslag inte att leda till någon lagstiftningsåtgärd beträffande de nationella varumärkena.¹⁴⁰

5.3 Legitimationsfrågan

Ansökan om pantsättning av varumärke får göras enbart av den som har rätt till märket (34 c § VmL). Panträttsupplåtaren måste alltså ha rätt till pantobjektet och frågan är hur stränga krav som skall ställas på den som upplåter panträtten när det gäller att visa sin rätt till objektet. VmL utgår från presumtionen att den som i varumärkesregistret anges som innehavare skall anses ha rätt till varumärket om inte annat anges i ärendet, 34 c § 2 st VmL.¹⁴¹ Den som i PRVs diarium har registrerats som sökande i ett ärende om registrering av ett varumärke, har rätt till egendomen, om ej annat framgår i ärendet. Legitimationsfrågan har ett nära samband med reglerna

¹³⁹ Prop. 1987/88:2 s. 33, Persson m.fl., a.a. s. 99 f.

¹⁴⁰ Se SOU 2001:26.

¹⁴¹ Denna behörighetspresumtion kan brytas genom att bevisning förebringas om t.ex. att annan har förvärvat rättigheten, Helldén/Millqvist, a.a. s. 352.

om godtrosförvärv. Som nämnts är godtrosförvärv av varumärke inte möjligt enligt svensk rätt, men möjligheten att införa ett system som skulle möjliggöra detta har varit föremål för diskussion. En möjlighet skulle kunna vara att en registrering i ett offentligt register där registreringen skulle utgöra den legitimerande omständigheten. Förslaget har dock avvisats med hänsyn till att varumärkesregistren inte på något sätt innehåller fullständiga uppgifter om ägandeförhållanden och att tillerkänna anteckningar i ofullständiga register sakrättslig verkan kan aldrig komma i fråga. Det skulle vara en möjlighet att införa ett system med obligatorisk och fullständigt system för registrering, men detta har inte ansetts förenligt med önskan att rättsordningen skall vara enkel och billig. Det ankommer därför på pantborgenären att själv undersöka om gäldenären har rätt att förfoga över varumärket och PRV har ingen skyldighet att undersöka om sökanden är behörig att förfoga över pantobjektet.¹⁴²

När ansökan görs får den som ansöker om registrering inte vara obehörig att förfoga över panten. Denna dag sammanfaller med när registreringsansökan ges in till PRV och omständigheter som inträffar efter denna tidpunkt skall inte beaktas. Obehörigheten att förfoga över märket kan bero på utmätning, konkurs, omyndighet eller kvarstad, 34 c § 3 st VmL. Ytterligare en tänkbar obehörighetsgrund skulle kunna tänkas vara att en arbetstagare gjort en uppfinning som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Enligt 5 § lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinning har arbetsgivare under en fyramånadersfrist rätt att förvärva uppfinningen av arbetstagaren. Arbetstagarens förfoganderätt är under denna tid villkorad och han är därmed förhindrad att pantsätta varumärket.¹⁴³ De uppräknade obehörighetsgrunderna skall endast ses som exempel och det kan således finnas ytterligare grunder enligt vilka innehavaren är obehörig.¹⁴⁴ Är

¹⁴² Prop. 1995/96:26 s 35 och s 43.

¹⁴³ Prop. 1987/88:4 s 30 och Persson m.fl., s. 92 f.

¹⁴⁴ Persson diskuterar förhållandet att gäldenären är föremål för företagskonstruktion enligt lag (1996:764) om företagskonstruktion som en obehörighetsgrund, se vidare Persson m.fl. s. 93 och för andra exempel på vad som kan utgöra ogiltighetsgrund se Helldén/Millqvist, a.a. s. 352 f.

sökanden obehörig, får ansökningen inte bifallas, 34 c § 3 st VmL, vilket även gäller om behörigheten bortfallit först efter det att pantavtalet ingåtts men tillkommit när ansökan om registrering gjorts. Det finns möjlighet för sökanden att bota behörighetsbristen och PRV får inte vid dessa tillfällen avslå ansökan förrän tillfälle till komplettering getts. En sådan läkning skulle kunna aktualiseras om ansökan gjorts av underårigs egendom och vårdnadshavarna senare skriver under avtalet,¹⁴⁵ jfr ratihabering enligt FB. Har registrering av pantsättningen skett trots behörighetsbristen, skall den avföras när denna blir känd, 34 g § VmL. Ansökningen skall avslås oavsett på vilket sätt PRV har fått kännedom om bristen.¹⁴⁶

Även för gemenskapsvarumärken gäller att panträttsupplåtaren måste ha rätt till varumärket. Ett gemenskapsvarumärke förvärvas genom registrering och innehavare är den som i registret är antecknad som innehavare (artikel 6 EG-VMF). Innehavare av gemenskapsvarumärke kan vara fysiska och juridiska personer som är medborgare eller hemmahörande i en medlemsstat. Men även de som är medborgare eller hemmahörande i stat som är ansluten till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (PK) eller medborgare eller hemmahörande i stat som ej är ansluten till PK men som har hemvist eller säte i gemenskapen eller stat som är ansluten till PK, artikel 5 EG-VMF. Även för gemenskapsvarumärken har legitimationsfrågan ett nära samband med reglerna om godtrosförvärv. Till skillnad mot den svenska varumärkeslagen verkar godtrosförvärv av gemenskapsvarumärken vara en möjlighet. Artikel 23.1 EG-VMF stadgar nämligen att om en tredje man varit i ond tro beträffande tidigare upplåtelser eller licensupplåtelser så gäller dessa rättshandlingar mot den senare förvärvaren redan innan dessa införts i registret över gemenskapsvarumärken. Det borde därför vara möjligt för en senare förvärvare att göra ett godtrosförvärv om den förste förvärvaren inte har registrerat överlåtelsen. Möjligheten till godtrosförvärv föreligger endast när gemenskapsvarumärket överlåts separat och

¹⁴⁵ SOU 1985:10 s. 169 och prop. 1995/96:26 s. 45.

¹⁴⁶ Helldén/Millqvist, a.a. s. 353.

följaktligen inte när märket överlåts i samband med att ett företag i dess helhet överlåts, artikel 23.2 EG-VMF.

5.4 Överlåtelse av det pantsatta varumärket

Som framkommit ovan kan varumärke överlåtas genom avtal. Även ett pantsatt varumärke kan överlåtas genom att panthavaren överlåter sin panträtt vidare. Tillhör det pantsatta varumärket en rörelse som överlåts, ingår rätten till varumärket i överlåtelsen. När panthavaren överlåter sin panträtt, omfattar överlåtelsen i regel både panträtten och fordringsrätten.¹⁴⁷ En sådan överlåtelse kan registreras hos PRV, men något registreringstvång föreligger inte (34 b § 2 st VmL). Enligt Walin borde inte en sådan anteckning ha någon betydelse beträffande panträttsförvärvarens sakrättsliga skydd mot överlåtarens borgenärer. Avtalet borde även i denna situation vara tillräckligt (jfr ovan om överlåtelse av enbart varumärkesrätten).¹⁴⁸ Att avtalet skulle vara tillräckligt för att uppnå sakrättsligt skydd har ifrågasatts efter HDs dom i NJA 1988 s. 257. I fallet krävdes denuntiation vid överlåtelse av panträtt i samband med överlåtelse av den pantskyddade fordringen. Fallet gällde överlåtelse av hyresrätt, men som Walin framfört borde det beträffande varumärken vara tillräckligt att sakrättsligt skydd har uppkommit för den överlåtna fordringen enligt de regler som gäller för enkla och löpande skuldebrev. Enligt min mening skulle det verka konstigt att ställa upp olika krav för sakrättskydd vid överlåtelse av äganderätt till varumärket respektive överlåtelse av panträtt i märket. Sakrättsligt skydd vid överlåtelse av äganderätten uppkommer redan genom avtalet. Att uppställa ytterligare krav när det istället rör sig om panträtt ter sig opraktiskt.

I avsnittet ovan om panträtters obligationsrättsliga verkningar framgick att en panthavare i sin tur kan pantsätta sin panträtt, s.k. återpantsättning. Detta anses dock inte möjligt beträffande varumärken eller

¹⁴⁷ Lennander, a.a. s. 161.

¹⁴⁸ Helldén/Millqvist, a.a. s. 351.

varumärkesansökningar (34 c § VmL) och anledningen till detta förbud är att det endast är rättighetsinnehavaren som kan pantsätta varumärket. Med återpantsättning förstås vanligen att panthavaren använder pantobjektet som säkerhet för sin skuld. Därmed har panthavaren skilt pantobjektet från fordringen, han har på pantsättaren. Detta kan jämföras med att panthavaren i sin tur belånar och pantsätter panten, d.v.s. varumärket, något som regleras i 10:6 HB.¹⁴⁹ När det i förarbetena talas om förbud mot återpantsättning kan man fråga sig vilken innebörd av begreppet man åsyftat. Om man ansett att återpantsättning är detsamma som pantsättning av panten frigjord från fordringen, skulle detta innebära att endast denna situation är otillåten enligt VmL. Det skulle då vara tillåtet att förfara så som stadgas i 10:6 HB vilket alltså innebär att panthavaren själv kan upplåta panträtt i fordringen och panten. Men som Walin anför har troligtvis en sådan reglering inte varit åsyftad av lagstiftaren, som troligtvis menat att förbjuda samtliga typer av återpantsättning.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Walin, a.a., s.268 och Håstad, a.a. s. 297 och 299.

¹⁵⁰ Prop. 1995/96:26 s. 43 och Walin, a.a. s. 268 och 283.

6 Rättigheter för panthavaren

Att pantförskriva ett varumärke syftar vanligen till att försäkra panthavaren att pantsättaren uppfyller sin prestation. Säkerheten möjliggörs genom att panthavaren har rätt att vid utebliven prestation söka gottgörelse ur panten. Innan dessa rättigheter presenteras kommer en redogörelse för vad som inträffar om pantfordran betalas eller med andra ord rättsverkningarna av panträttens upphörande. Men innan något av detta blir aktuellt kommer frågor om panthavarens vårdplikt att tas upp. Reglerna om panthavarens vårdplikt är vanligen vid pantsättningar av stort intresse. Detta gäller pantsatt lösöre och annan slags handpant där det för sakrättsligt skydd krävs tradition. Pantobjekten befinner sig då hos panthavaren eller en tredje man, varför det här är naturligt att ställa upp regler till skydd för pantsättaren. Eftersom varumärket inte traderas och inte heller på något annat sätt förfogas över av panthavaren, blir reglerna om ”vårdplikt” inte lika aktuella men ändå av intresse. Om någon tradition av varumärket inte sker, kommer en eventuell vårdplikt att aktualiseras främst för *pantsättaren*, men det kan även diskuteras om inte även panthavaren kan anses omfattad. Med vårdplikt avses i detta sammanhang att panthavaren eller pantsättaren är skyldig att se till att den pantsatta egendomen bevarar sitt värde. Detta innebär dock inte en obetingad skyldighet utan det är fullt tillräckligt att visa tillbörlig omsorg i detta hänseende.¹⁵¹ Av de åtgärder som en panthavare normalt måste vidta för att uppfylla sin vårdplikt är det enligt min mening endast en som går att applicera på varumärken och det är skyldigheten att se till att den ekonomiska förlusten av vissa händelser blir så liten som möjligt, om den inte helt går att undvika.¹⁵² Den skada som här är aktuell är en ren värdeminskning och har alltså inget samband med att fysiska skador drabbar pantobjektet. Detta skulle i praktiken kunna innebära en skyldighet för

¹⁵¹ Lennander, a.a. s. 64.

¹⁵² Övriga åtgärder som anses ingå i panthavarens vårdplikt hänför sig till att undvika skador som drabbar pantobjektet i fysisk mening. Här kan det återigen nämnas att varumärke inte finns i fysisk mening, varför det inte heller är möjligt att tradera dem till panthavaren under pantsättningen. För ingående analys av panthavarens vårdplikt se Lennander, a.a. kap. 3.

panthavaren att agera så att varumärkets värde så långt möjligt undgår värdeminskning, t.ex. genom att pantsättaren genom marknadsföring misskrediterar varumärket eller på annat sätt försöker förstöra märkets goodwill. Att panthavaren skulle agera så är dock svårt att tänka sig, eftersom säkerheten för krediten då minskar i värde och han riskerar att pantsättaren förlorar incitamentet att lösa skulden och återta panten, men även att skulden vid en eventuell realisation kommer att vara mindre värd. Till skillnad mot övriga panträtter kommer vårdplikten i de allra flesta fall att bli av intresse för pantsättarens del. Det är även här vid en första anblick svårt att tänka sig att pantsättaren skulle vilja agera så att pantens värde minska eftersom det är han som är varumärkesinnehavare och i de allra flesta fall har som avsikt att lösa panten. En möjlig situation då pantsättaren ändå skulle kunna tänkas agera så är om företaget som pantsatt varumärket befinner sig i ett ekonomiskt ostabilt läge. Som framkommit kan det tänkas vara just dessa företag som låter pantsätta sitt varumärke och intentionen att lösa panten för att återfå den fulla rätten till märket kanske inte är fullt så stark som om verksamheten hade gått väldigt bra. Det skulle kanske till och med kunna diskuteras om en varumärkesinnehavare i dessa fall kan tänkas utnyttja varumärket för pantsättning enbart i syfte att få tillgång till kapital *utan någon avsikt* att lösa panten. Ett tänkt scenario skulle kunna vara om varumärkesinnehavaren syfte med pantsättningen var att tömma bolaget på inventarier och andra fasta tillgångar för att använda dessa i ett nytt, till honom tillhörande bolag eller sälja dem till tredje man till högstbjudande. Det enda som således skulle vara kvar av det gamla bolaget skulle vara det pantsatta varumärket, som innehavaren inte skulle ha något intresse av att lösa ut. Möjlighet för panthavaren att erhålla betalning ur panten skulle då vara små eftersom värdet bakom panten, d.v.s. för varumärkenas del hela bolaget med dess inarbetade goodwill, då skulle vara borta. Paralleller kan dras till de s.k. skalbolagsaffärerna eller inkråmsförsäljningarna där bolag tömts på tillgångar och där endast ”skalet” återstår och där bolagsmännen sedan inte kunnat ställas till svars p.g.a. det begränsade ansvaret i aktiebolag.

Pantsättaren kan, om inte annat avtalats mellan parterna förfoga över märket oaktat pantsättningen. Han har i så fall rätt att använda märket för t.ex. marknadsföring och har som ovan framkommit rätt att använda det som säkerhet för ytterligare krediter. Att under dessa omständigheter medvetet försöka minska varumärkets värde framstår som mycket oförmånligt, eftersom ett minskat värde av varumärket endast drabbar honom när panten väl är löst. Troligtvis kommer parterna att inta bestämmelser i pantavtalet om en *skyldighet* för pantsättaren att använda varumärket under pantsättningen. Detta kan antas bero på att om varumärket inte används skulle dess värde riskera att snabbt sjunka och säkerheten då bli mindre värd, något som panthavaren vill undvika. Det borde därför vid de flesta pantsättningar ställas som krav att varumärket fortsätts användas som normalt, och denna användningsskyldighet kan förklaras utifrån den ovan beskrivna vårdplikten att så långt möjligt bevara den pantsatta egendomens värde. Till skillnad mot handpanträtter där panten traderats och befinner sig i panthavarens vård, är detta inte fallet vid varumärkespantsättningar. Den nyss beskrivna skyldigheten för pantsättaren att fortsätta bruka märket kan jämföras med den vårdplikt som normalt gör sig gällande för panthavaren vid en pantsättning. För varumärkesrättens del aktualiseras vårdplikten inte för panthavaren, utan för pantsättaren, vilket kan förklaras med frånvaron av tradition av pantobjektet och att det till skillnad mot övriga panträtter är pantsättaren som behåller rådigheten över pantobjektet. För att undvika otillbörligt beteende bör pantsättaren vara underkastad en skyldighet att i jämförelse med den traditionella vårdplikten vid pantsättningar så långt som möjligt se till att bevara pantens värde. Det kan i detta sammanhang påtalas att det faktum, att allmänheten är medveten om att varumärket är pantsatt, rimligen bör leda till goodwill skada för varumärket. Detta kan antas vara fallet, eftersom ett företag vars varumärke är pantsatt, kan hävdas vara, om inte i en större ekonomisk kris, så åtminstone inte i ett stabilt finansiellt läge.

Värdeinsnkningen av varumärket kan vidare bero på yttre omständigheter, som inte kan hänföras vare sig till panthavaren eller till pantsättaren. Här kan man tänka sig liknande åtgärder som ovan vidtagna av tredje man eller mer allmänna förändringar i samhället. Som exempel på det senare kan vara ett minskat värde för varumärket Scan på grund av en stor epidemi av galna ko-sjukan och efterföljande samhällsdebatt. Skulle pantsättarens förfoganderätt över varumärket på något sätt inskränkas, hade möjligheten till pantsättning av varumärke framstått som oförmånligt. Samtidigt ser man här fördelarna med pantsättning av varumärke. Både pantsättare och panthavare kan på samma gång använda sig av varumärket, men i olika syften. Detta, att varumärket på samma gång kan användas och brukas av olika personer på samma gång, är något som karakteriserar hela varumärkesrätten och även övriga immaterialrätter.

Eftersom syftet med panträtten är att säkra betalningen, förlorar panträtten sin funktion om pantsättaren betalar sin skuld. Pantsättaren har rätt att återlösa panten från förfallodagen fram tills tidpunkten för realisation.¹⁵³ Lennander anser att med tidpunkten för realisation skall förstås ”att förberedelserna har gått så långt att realisationen ej kan inställas”.¹⁵⁴ Det är först när pantsättaren betalar hela pantfordran som panträtten upphör. När en pantsättning av varumärke upphör skall registreringen i varumärkesregistret tas bort, 34 g § VmL. Panthavaren erhåller betalning i samband med att registreringen upphör enligt principen om prestation ”Zug um Zug”.¹⁵⁵

En redan beviljad panträtt kan upphöra om varumärkesansökan avslås enligt 19 § 2 st VmL, 34 f § VmL. Även när registreringen upphör med stöd av 21 § eller 25 -26 §§ VmL upphör panträtten (21 § VmL stadgar att en registrering skall upphävas efter invändning av utomstående att det föreligger registreringshinder, se om 25 -26 §§ VmL ovan avsnitt 2.4).

¹⁵³ Hasselrot, a.a. s. 180.

¹⁵⁴ Lennander, a.a. s. 229.

6.1 Realisation av panten

6.1.1 Realisation i förtid

I detta avsnitt kommer den händelse att panten måste realiseras i förtid att behandlas. Med detta avses inte realisation med anledning av betalningsförsummelse som medför att skulden förfaller till betalning tidigare än som varit avsett, utan en åtgärd som panthavaren kan behöva vidta för att ta tillvara sin rätt. Den rättsliga grunden för en förtida realisation är den vårdplikt som panthavaren, och för varumärkenas del, även pantsättaren är underkastad.¹⁵⁶ Som konstaterats ovan kommer vårdplikten i ett panträttsförhållande beträffande varumärken, till skillnad mot övriga panträtter, i de flesta fall att aktualiseras för pantsättarens del även om den existerar också för panthavare. En förtida realisation kan, ses som ett utflöde av denna vårdplikt och en möjlighet för panthavaren att företa en sådan försäljning komma att bli aktuell om panten är utsatt för hastigt värdefall.¹⁵⁷ Detta innebär att en förtida realisation enbart kommer att äga rum i panthavarens intresse och då för att, så långt möjligt, undgå att pantobjektet kommer att förlora i värde. Vad krävs då för att en försäljningsrätt skall komma i fråga? Enligt Lennander krävs det att panthavarens säkerhet *verkligen är äventyrad*. Vad detta innebär är oklart, men föreligger det en risk att fordran efter värdeminskningen kommer att överstiga pantens värde, är panthavarens säkerhet i fara. En rätt att realisera varumärket för panthavaren skulle således kunna uppkomma till följd av en hastig värdeminskning där denne inte anses ha någon möjlighet att rädda värdet av sin säkerhet.¹⁵⁸ Försäljningen sker då som ett led i dennes vårdplikt av panten. Vad en hastig värdeminskning skulle innebära för varumärkesrättens del framstår enligt min mening inte som helt klart. Vid en

¹⁵⁵ Att denna princip som tar hänsyn till båda parterna gäller vid panträtt framkom i NJA 1910 s. 196.

¹⁵⁶ En rätt för panthavaren att sälja panten då den är utsatt för hastigt värdefall erkänns av Hasselrot, a.a. s. 162 och Lennander, a.a. s. 136 ff.

¹⁵⁷ Ytterligare grund för realisation i förtid anses enligt Lennander vara att panten är utsatt för förskämning eller snar förstörelse vilket kan vara fallet vid konsumtionsvaror och således inte för varumärkenas del, Lennander, a.a. s. 121 ff.

pantsättning är det kreditgivaren som, utefter egna grunder, värderar varumärkets värde. Att bestämma något mer konkretiserat belopp är svårt, för att inte säga omöjligt beträffande varumärken och följaktligen är det även mycket svårt att avgöra om varumärket varit utsatt för ”hastigt värdeförfall”.¹⁵⁹

Situationen kan vara så att panthavaren inte endast är berättigad att i förtid realisera panten, utan *skyldig* att göra det. Stöd för att en försäljningsplikt kan föreligga finns i rättsfallet NJA 1934 s. 661. I fallet hade en gäldenär som säkerhet för en kredit ställt aktier i Kreugerkoncernen. När denna föll sjönk pantens värde långt under lånebeloppet och gäldenären begärde vid ett flertal tillfällen att borgenären skulle realisera aktierna för att undvika ytterligare förlust. HD fann att borgenären, till fullföljande av sin vårdnadsplikt, varit skyldig att föranstalta om försäljning. Även om vårdnadsplikten i detta fall inte omfattade en förtida realisationsplikt får det anses följa av HD: s uttalanden att en handlingsplikt för panthavaren *kan* föreligga under särskilda omständigheter. Enligt Lennander är panthavaren ”inom vissa gränser” skyldig att hålla sig underrättad i vilken utsträckning panten hotas av hastigt värdefall och hon anser också att försäljningsplikten kan aktualiseras om panthavaren på något sätt får vetskap om att pantens värde håller på att sjunka.¹⁶⁰ Som Walin ansett bör en uppmärksammas panthavare vara skyldig att ingripa, t.ex. genom att varna pantsättaren.¹⁶¹

Med hänsyn till de svårigheter som en värdering av varumärken är förenad med och därmed konstaterandet att värdet hastigt sjunkit, borde det enligt

¹⁵⁸ Lennander, a.a. s. 136 ff.

¹⁵⁹ Hur en konkret värdering av ett varumärke går till ligger utanför omfånget av denna uppsats och kommer därför inte att behandlas. Ämnet är däremot intressant i ett företagsekonomiskt perspektiv, varför det finns mycket litteratur inom området. Hur en värdering går till diskuteras som redan nämnts av Löfgren i Värdering av varumärken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter. För en ingående analys av värderingsprocessen hänvisas därför till detta arbete med vidare referenser. Av betydelse för uppsatsen är dock att värderingsprocessen utifrån ekonomiska aspekter är en mycket svår och vansklig procedur och att komma fram till något mer exakt värde framstår som tämligen svårt.

¹⁶⁰ Lennander, a.a. s. 139.

min mening vara högst tveksamt om vårdplikten för varumärkenas del är förenad med en skyldighet att i förtid realisera panten. Att det däremot skulle kunna existera en rätt till förtida försäljning för att uppfylla sin vårdplikt är inte lika svårt att acceptera. Speciellt om det beaktas att panthavaren har lämnat sin kredit under förutsättning att panten erbjuder honom tillräcklig säkerhet, borde det vara hans rätt att realisera om han finner att så inte är fallet längre. Ytterligare argument för en försäljningsrätt för panthavaren är att om vårdplikten inte uppfylls, kan panthavaren bli skadeståndsskyldig mot pantsättaren enligt allmänna principer. Förlusten för pantsättaren motsvarar normalt pantens värde och utgångspunkten är därför att pantsättaren skall erhålla ersättning för detta värde. Beloppet motsvarar normalt återanskaffningsvärdet, men eftersom värdet av ett varumärke normalt förändras över tid borde värdet på förfallodagen vara avgörande, d.v.s. den dag som pantsättaren borde ha återfått panten.¹⁶² En beräkning av varumärkets värde på förfallodagen är i likhet med värdeberäkningen i övriga fall svår att genomföra. Beräkningen försvåras ytterligare i detta fall eftersom den avgörande tidpunkten är en annan än den då realisationen skall ske. Skadestånd enligt ovan angivna principer kan även bli aktuellt om panthavaren förstört eller gjort sig av med panten. Det kan diskuteras om denna skadeståndsskyldighet överhuvudtaget skulle kunna bli aktuell för varumärken. Eftersom märket inte traderas utan kvarblir i pantsättarens vård och dessutom inte är ett fysiskt objekt som kan ”slarvas bort”, saknar bestämmelserna om förstörelse och borttappning praktisk betydelse. Skadestånd kan vidare utdömas i fall av dröjsmål med att återlämna panten men även här gör sig argumenten om praktisk otillämpbarhet gällande. Sammanfattningsvis kan sägas att panthavaren kan anses ha rätt till en förtida realisation av varumärket om hans säkerhet verkligen är hotad, men att någon realisationsplikt borde vara svår att överföra till varumärkesrättens område. Pantsättaren kan däremot om en värdeminskning sker tillgodose sina intressen på andra sätt än genom en förtida realisation, t.ex. genom att

¹⁶¹ Walin, a.a. s. 326.

betala pantavarens fordran och därmed lösa panten.¹⁶³ På detta sätt kan han för varumärkesrättens del även tillgodose sin vårdplikt under pantsättningen. Rättsverkningarna när ett varumärke realiserats kommer att behandlas i avsnittet 6.4 Rättsverkningar av realisation nedan.

6.1.2 Realisation efter förfallotid

Som framkommit ovan, är pantsättens primära syfte att ge pantavaren säkerhet för att pantsättaren kommer att uppfylla sin prestation, att lösa skulden och återta panten. Säkerheten möjliggörs genom att pantavaren har getts rätt att söka gottgörelse ur panten vid utebliven prestation. 34 j § VmL stadgar en rätt för pantborgenären att sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen. En förutsättning är dock att han underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och att dessa har fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt.¹⁶⁴ Avsikten att bereda de kända sakägarna rådrum är att de skall ges tillfälle att tillsammans med pantsättaren lösa de ekonomiska problem som kan ha föranlett att försäljningen aktualiserats. Vad gäller verkan av försummelse att inte underrätta de vederbörande sakägarna, har dep.ch uttalat att en underrättelse skall ses som en förutsättning för att borgenären skall få realisera panten. En underrättelse skall också ses om ett från praktisk synpunkt viktigt skydd för de olika intressenterna.¹⁶⁵ Det kan antas att en försäljning av ett varumärke skulle förklaras överksam, åtminstone vid en väsentlig försummelse som lett till förfång för någon sakägare. Återgår köpet, skall den erlagda köpeskillingen betalas tillbaka.¹⁶⁶ Av 34 j § 2 st. VmL framgår att vid en försäljning enligt samma paragraf består de licensavtal som upplåtits enligt 34 h § 2 st. VmL.¹⁶⁷ Bestämmelsen

¹⁶² För beräkning av skadestånd se, Hellner, Jan, *Skadeståndsrätt*, Stockholm, 2000 samt Lennander, a.a. s. 145 f.

¹⁶³ Walin, a.a. s. 324 ff.

¹⁶⁴ Prop. 1995/96:26 s. 45 ff.

¹⁶⁵ Prop. 1987/88:4 s. 36, samt Lennander, a.a., s. 285 ff.

¹⁶⁶ Walin, a.a. s. 275.

¹⁶⁷ Se SOU 1985:10 s. 184 ff. och Prop. 1995/96:26 s. 45 ff.

syftar till att skydda licenstagarens rätt i de fall när pantrealisationen inte sker i samband med utmätning eller konkurs.¹⁶⁸

Vad gäller formerna för realisation av varumärket gäller i princip bestämmelserna i 10:2 HB.¹⁶⁹ Som framkommit ovan i avsnitt 2.3 (Realisation, förmånsrätt vid utmätning och konkurs) är stadgandet i HB dispositivt och sätts ofta ur spel genom pantavtalet. Bestämmelsen utgör likväl formellt sett gällande rätt och en genomgång av dess betydelse för varumärkesrättens del är därför relevant. För en närmare beskrivning av det exakta förfarandet vid en tillämpning hänvisas till framställningen ovan. Här kommer endast de bestämmelser tas upp vilka enligt min mening blir av särskilt intresse vid realisation av pantsatt varumärke eller varumärkesansökan. Som framkommit, innebär bestämmelsen i 10:2 HB att försäljningen skall ske offentligt, vilket inte måste innebära att en offentlig myndighet föranstaltar om försäljningen. Panthavaren kan själv sälja varumärket och inropa det vilket även pantsättaren kan. I praktiken skall en försäljning av pantsatt varumärke eller varumärkesansökan kunna ske genom utrop på offentlig auktion. 10:2 HB stadgar att en värdering skall ske av pantobjektet och det har i doktrin ansetts att tingsrätten bör utföra denna, något som Hasselrot dock ställt sig tveksam till.¹⁷⁰ Värderingen skall då ske av de värderingsmän som tingsrätten utser. När värderingen är klar, har pantsättaren getts en frist om en månad för att återlösa panten. För varumärkenas del uppstår frågetecken om hur en värdering av varumärket skall göras. Som antytts tidigare i arbetet är det panthavaren i egenskap av kreditgivare som uppskattat värdet av varumärket och funnit det fullgott som kreditunderlag. Att någon annan skulle komma till samma värdering är högst osannolikt med tanke på de svårigheter som en sådan värdering är förknippad med. Det kan även ifrågasättas vem som skulle vilja förvärva ett varumärke vars innehavare inte har något intresse av eller inte någon

¹⁶⁸ Persson m.fl., a.a. s. 96.

¹⁶⁹ Se Walin, a.a. s. 333 där det framkommer att de i framställningen redovisade bestämmelserna om realisation av panträtt i patent eller patentansökan gäller även för panträtt i varumärke eller varumärkesansökan.

¹⁷⁰ Hasselrot, Berndt, *Handelsbalken*, Stockholm, 1903, s. 1710 ff.

möjlighet att återlösa panten för och återfå rätten till varumärket. Ett sådant märke kan ju rimligtvis inte ha något högre värde eller representera en vara eller tjänst med någon större goodwill. Om även det faktum beaktas att det med all sannolikhet oftast är företag i ett mindre gott ekonomiskt läge som väljer att pantsätta varumärken och som dessutom låter sitt varumärke realiseras borde det enligt min mening vara i stort omöjligt att hitta intressenter till varumärket på en offentlig auktion. Stadgandets tillämpning, som redan tidigare hävdats sakna praktisk betydelse, borde därför i varumärkesrättsliga sammanhang vara svårt, för att inte säga omöjligt att tillämpa. (Se härtill nedan om uttalanden i förarbetena att försäljning på auktion inte bör tillämpas vid realisation av patent).

Om panthavaren realiserar varumärket utan att ta tillbörlig hänsyn till pantsättarens intressen eller utan att iaktta föreskrivna regler, blir han skadeståndsskyldig. Tillbörlig hänsyn innebär bl.a. att panthavaren skall kontrollera att någon andrahandspantsättning inte har ägt rum genom att konsultera varumärkesregistret. Har en andrahandspantsättning skett, är förstepanthavaren skyldig att beakta andrepanthavarens rätt.¹⁷¹ Skadeståndsberäkningen kommer att bli beroende av huruvida panthavaren haft rätt att realisera panten. Har det förelegat en realisationsrätt men denna inte fullgjorts på rätt sätt, bör skadeståndet enligt Lennander beräknas efter en jämförelse med vad en korrekt realisation skulle kunna inbringa. Hade det däremot sagnats realisationsrätt, skulle skadeståndet istället beräknas efter varumärkets återanskaffningsvärde.¹⁷²

Istället för att sälja varumärket på offentlig auktion möjliggör 10:2 HB för panthavaren att själv behålla det värderande varumärket. Väljer han detta senare alternativ, förvärvar han varumärket fritt från panträtten och till det värde som värderingsmännen åsatt det. Skulle värderingssumman ha blivit satt till ett lägre belopp än pantfordran, är pantsättaren skyldig att ersätta

¹⁷¹ Walin, a.a. s. 286 och Persson m.fl., a.a. s. 96,

¹⁷² Lennander, a.a. s. 287 f.

panthavaren det som fattas,¹⁷³ vilket även gäller för det belopp som erhålls genom en offentlig försäljning. Förhållandet skulle bli det motsatta om varumärket värderats till ett belopp som överstiger värdet av pantfordran. Panthavaren skulle, om varumärket inte gick att sälja, tvingas att behålla varumärket samtidigt som han skulle bli skyldig att ersätta pantsättaren med det överskjutande beloppet. Denne skulle då hamna i en ytterst ogynnsam position, eftersom han påtvingas ett troligtvis värdelöst varumärke som han dessutom kan bli tvungen att betala för samtidigt som fordran mot pantsättaren upphör.

Det är svårt att tänka sig vilken kreditgivare som har någon användning för ett varumärke, tänkt för och kanske ofta inarbetad för någon annans verksamhet. Ett undantag skulle kunna tänkas vara om kreditgivaren valt att bevilja krediten mot säkerhet i varumärket just därför att denne har ett intresse av att överta märket vid eventuella betalningssvårigheter, även om detta troligtvis är ett ovanligt scenario. Det vanliga torde istället vara att panthavaren ser möjlighet att realisera märket och på så sätt erhålla betalning för sin fordran. Krediter som lämnats med säkerhet i varumärken torde i många fall ha beviljats av skilda typer av kreditinstitut, t.ex. banker. Vad en bank skall med ett varumärke som t.ex. Fröken Olssons Kafé till är snudd på omöjligt att tänka sig. En pantsättare som inte anser sig ha någon användning för sitt varumärke längre och dessutom inte anser det vara mera värt än det värderade beloppet skulle nog i allmänhet välja att låta panthavaren överta panten. Skulle panthavaren lyckas sälja varumärket men därvid erhålla ett lägre pris än vad värderingen lett till, saknar han möjlighet att kräva ersättning av pantsättaren för mellanskillnaden. En pantsättning kan därför bli en dyrköpt affär för den kreditgivare som inte har någon användning för det pantsatta varumärket. Skulle det, mot förmodan, gå att sälja, kan det antas ske till ett kraftigt underpris och att utkräva mellanskillnaden av pantsättaren är som sagt inte något alternativ. Eftersom chansen att en försäljning alls kommer att äga rum inte är trolig, kommer

¹⁷³ Hasselrot, Berndt, *Ytterligare några spörsmål angående panträtt*, Malmö, 1927, s. 42 ff.

kreditgivaren att lämnas med ett för honom värdelöst varumärke och pantsättaren blir fri från fordran vilket kan likställas med en efterskänkning av densamma.

Som ovan antytts (avsnitt 2.3 Realisation, förmånsrätt vid utmätning och konkurs) sätts reglerna i 10:2 HB i de flesta fall ur spel genom bestämmelser i pantavtalet. Walin har anfört att avtal om sätt för realisation nog regelmässigt ingår i de flesta yrkesmässiga pantavtal och har även hävdad att pantavtal som saknar bestämmelser om realisation borde kunna utfyllas med regler om de realisationsbefogenheterna som är allmänt tillämpliga.¹⁷⁴ Det kan t.o.m. ifrågasättas om inte pantavtalsavtalen p.g.a. sin vårdplikt är skyldig att försöka realisera varumärket på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än vad som kan bli resultatet av en tillämpning av 10:2 HB. Hur en realisation skall gå till bestäms då av parterna själva och innebär i de flesta fall att panten skall säljas under hand. Beträffande genomförandet av en underhandsförsäljning kan ledning hämtas ur bestämmelserna därom i UB vilka ger Krfm möjlighet att i exekutiv ordning sälja utmäta tillgångar under hand istället för på auktion. Bestämmelserna i UB föreskriver bl.a. en rätt för sökanden, gäldenären eller annan känd sakägare att *yttra sig* i frågan, om anledning därtill föreligger. En försäljning under hand innebär vidare att *anbud* skall inges innan en försäljning kan ske. Bestämmelserna i UB kan således fungera som vägledning för den pantavtare som vill realisera varumärket där förfarandet i 10:2 HB inte är tillämpligt. Det framhålls dessutom i förarbetena till patentlagen att auktion inte är någon lämplig form för att realisera patent, något som enligt min mening får anses gälla även för varumärken.¹⁷⁵ Enligt dessa uttalanden är försäljning genom auktion inte lämpligt beträffande patent med anledning av att det inte rör sig om handelsvaror med någon större marknad eller med en stabil prisnivå. Patent är istället unika förmögenhetsobjekt som till största delen är av intresse för en begränsad och mycket specialiserad krets, varför en underhandsförsäljning regelmässigt torde ge det bästa ekonomiska

¹⁷⁴ Walin, a.a. s. 336 f.

resultatet.¹⁷⁶ Att detta får anses gälla även för varumärken är enligt min mening obestridbart eftersom även avsättningsmarknaden för varumärken borde vara begränsad.¹⁷⁷ Kretsen som har ett intresse för ett varumärke är snarare mindre än den som har ett intresse av ett patent. Varumärkets funktion är att fungera som individualiseringsmedel, varför en innehavare endast torde vara intresserad av märket om denne samtidigt övertog en rörelse som har samband med märket eller vars rörelse ligger så nära den tidigare innehavarens att varumärket även här kan fungera som individualiseringsmedel. Även varumärken är som framkommit unika förmögenhetsobjekt som är mycket svåra att värdera och det bästa ekonomiska resultatet av en realisation borde därför även här uppnås genom en underhandsförsäljning.

Av förarbetena framgår vidare att en panthavare är skyldig att iakttä vederbörlig omsorg, bl.a. vid realisationen. Försummas skyldigheten, kan panthavaren drabbas av skadestånd vilket även enligt förarbetena skall gälla om panthavaren följt det i 10:2 HB föreskrivna förfarandet.¹⁷⁸ Känner panthavaren en osäkerhet beträffande tillämpningen av reglerna i UB och det finns tid för att skaffa en exekutionstitel, kan han begära utmätning och överlämna ärendet till Krfm som då sköter försäljningen.

Skulle panthavaren enligt ovan överta varumärket då uppkommer frågan hur en äganderättsövergång skall ske. Varumärkeslagen utgår från presumtionen att den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare skall anses ha rätt till varumärket. Vid en överlåtelse av varumärket kan en anteckning om detta på begäran göras i registret, 34 b § 2 st. VmL. Det borde på samma

¹⁷⁵ Prop. 1987/88: 4, s. 7 ff och Walin, a.a. s. 333.

¹⁷⁶ Prop. 1987/88: 4, s. 7 ff och Walin, a.a. s. 333.

¹⁷⁷ Att underhandsförsäljning även för varumärkenas del torde vara att fördra framför försäljning på auktion stöds av uttalanden i prop. 1987/88:4 där det anges att "underhandsförsäljning när det gäller realisation av patent e.d. vara den försäljningsform som regelmässigt kommer att inbringa den högsta köpeskillingen med hänsyn till pantobjektets specifika natur". Med patent e.d. måste enligt min mening åsyftas rättigheter av liknande natur varmed varumärkesrätten ligger nära till hands att omfattas.

¹⁷⁸ Prop. 1987/88:4, s. 7 ff.

sätt vara möjligt för panthavaren att begära en anteckning om att han, efter en tillämpning av 10:2 HB, nu skall stå som innehavare av varumärket. Som framgått av förarbetena till pantsättning av varumärken, är detta register inte på något sätt fullständigt och utgör därför bara en presumerande omständighet i mål rörande exempelvis pantsättning av varumärket. Behörighetspresumtionen kan brytas genom att det förebringas bevisning om att annan förvärvat varumärket. Det är därför möjligt för panthavaren att som ny innehavare av märket vid eventuell tvist om rätten till varumärket föra bevisning om att förfarande enligt 10:2 HB ägt rum.

6.2 Utmätning

Panthavaren har, utöver rätten att realisera varumärket, en rätt att begära utmätning av det pantsatta varumärket. Bestämmelser om försäljning av utmätt egendom finns i 8 -12 kap. UB och innebär att panthavaren erhåller en exekutionstitel mot pantsättaren och kan därefter begära utmätning av panten med krfm hjälp. 9 kap.1 § UB stadgar att utmätt lös egendom skall säljas genom offentlig auktion eller under hand. Underhandsförsäljning skall väljas om det är sannolikt att högre köpeskillning kan uppnås därigenom och en sådan försäljning även i övrigt ter sig mer ändamålsenlig. I vad mån det pantsatta varumärket bör säljas under hand i stället för på auktion kan inte avgöras enbart med hänsyn till den köpeskillning som kan väntas inkomma. Hänsyn måste även tas till att en underhandsförsäljning som regel är mer omständlig än en auktionsförsäljning. Den kräver också större arbetsinsats av kronofogdemyndigheten och därmed större kostnader för staten samt föranleder i allmänhet också större utgifter för kungörande. Ofta torde också underhandsförsäljning ta längre tid i anspråk än försäljning på auktion. Enligt uttalanden i förarbetena torde underhandsförsäljning lämpa sig bäst beträffande egendom, som intresserar endast en viss kategori eller eljest ett begränsat antal personer och som har ett förhållandevis högt värde.¹⁷⁹ Att varumärken platsar in under denna kategori av egendom är enligt min

mening klart. För varumärkenas del torde auktion som regel inte vara så ändamålsenlig, medan försäljning under hand ofta bör kunna leda till ett betydligt bättre resultat. Som har nämnts i det föregående, är villkoret för underhandsförsäljning att det är sannolikt att högre köpeskillning kan uppnås genom sådan försäljning än vid försäljning på auktion. Konstaterandet att högre pris sannolikt kan erhållas vid försäljning under hand torde emellertid ofta vara svårt för Krfm att med någorlunda säkerhet göra, speciellt om svårigheterna med varumärkets värdering i allmänhet beaktas. Det är därför tillräckligt att Krfm bedömer det som sannolikt att högre, och inte som tidigare avsevärt högre, köpeskillning kan uppnås.¹⁸⁰

Härtill kommer uttalanden i förarbeten om det olämpliga i att använda auktion som det tillämpliga forumet vid realisation av varumärken och det erinras samtidigt om den möjlighet som UB 9:8 ger att sälja utmätt egendom under hand. Beaktas detta uttalandet, borde en underhandsförsäljning väljas före auktion i de allra flesta fall då ett varumärke skall realiseras (för vidare diskussion angående underhandsförsäljning eller auktion se ovan avsnitt 6.1.2 Realisation efter förfallotid). Genom bestämmelserna i 9:8 § UB uppställs krav på att de kända sakägarna skall ges tillfälle att yttra sig. Kravet på panthavarens underrättelseskyldighet som uppställs i 34 j § VmL anses inte direkt tillämpligt vid försäljning efter utmätning, men som Walin ansett borde kravet i 9:8 § UB innebära att panthavaren bör underrätta sakägarna.¹⁸¹ Även annan borgenär har rätt att begära utmätning i varumärket. Panthavarens rätt kommer dock att förbehållas honom och förfarandet förutsätter att han erhåller fullbetalning. Har den andra borgenären lika eller bättre rätt till varumärket, kan rätten till varumärket inte förbehållas panthavaren (8:11 och 9:4 UB).¹⁸² Säljs varumärket får, om försäljningen sker för fordran med lika eller bättre rätt, nöja sig med vad försäljningen ger. Efter det att det utmätta varumärket har realiserats genom

¹⁷⁹ Prop. 1980/81:8 s. 620 f.

¹⁸⁰ Prop. 1980/81:8 s. 621.

¹⁸¹ Walin, a.a. s. 275.

¹⁸² Håstad, a.a. s. 313 f se även prop. 1987/88:4 s. 35.

Krfm kommer de licensavtal som upplåtits tidigare än panträtten att bestå enligt 34 i § och 34 j § VmL.¹⁸³

6.3 Försäljning under konkurs

Oaktat pantsättarens konkurs, kan panthavaren begära utmätning av varumärket och realisera det genom Krfm: s försorg. Han är däremot förhindrad att efter konkursen utbrott realisera varumärket eller sälja det under hand enligt förfarandet i 10:2 HB. Under konkurs skall bestämmelserna i 8:10 och 8:7 KL iakttas. 8:10 KL reglerar försäljning av lös egendom som är förenad med handpanträtt (varför varumärken omfattas av bestämmelsen, 34 i § VmL), och huvudregeln är härvid att panthavaren själv får ombesörja försäljningen av varumärket genom auktion. Paragrafen föreskriver en rätt för konkursförvaltaren, att minst en vecka innan panthavaren vidtar åtgärder för att sälja varumärket, få tillfälle att lösa in varumärket. Vill inte panthavaren själv sälja varumärket, får förvaltaren ombesörja försäljningen, 8:10 4 st. KL. Panthavaren har ingen möjlighet att åberopa bestämmelser i pantavtalet vilka står i strid med förfarandet i KL, utan är skyldig att förfara på där angivet sätt. Säljer förvaltaren varumärket, blir 8:7 KL tillämplig och bestämmelsen ger förvaltaren möjlighet att välja mellan auktion eller annat försäljningssätt. Av förarbetena framgår det att varumärket inte bör säljas genom auktion, varför förvaltaren bör lösa panten för att själv sälja den under hand. Som Walin ansett, i fråga om patent, kan det vara högst ovisst vad säkerheten är värd och att det därför kan vara svårt för förvaltaren att lösa ut pantborgenären.¹⁸⁴ Förvaltaren får då tillämpa bestämmelserna i 8:7 2 st. KL som stadgar att om en panträtt belastar varumärket, får detta inte säljas annat än på auktion utan rättighetshavarens samtycke, om dennes rätt är beroende av försäljningen. Även om rättighetsinnehavaren inte lämnar samtycke, får varumärket säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att högre pris uppnås därigenom och

¹⁸³ Se prop. 1995/96:26 s. 46 f.

¹⁸⁴ Walin, a.a. s. 277.

om tillsynsmyndigheten medger det. Uttalanden i förarbetena om att ett utmätt varumärke lämpligen bör säljas under hand synes svårförenliga med de problem som värderingen av varumärket är förknippade med. I praktiken leder dessa värderingsproblem till en tillämpning av 8:7 2 st. KL, som istället för en försäljning under hand förespråkar ett auktionsförfarande. Samma problem gör sig här gällande som vid realisation utan samband med konkurs, nämligen att ett varumärke ter sig ytterst svårt att få sålt på auktion eftersom de pantsatta varumärkena i de flesta fall inte besitter något värde som är av intresse för eventuella köpare och kan t.o.m. enbart bestå av ett tomt skal. Detta är särskilt anmärkningsvärt i en konkurs, eftersom det pantsatta varumärket då kan säljas utan att panthavaren får full betalning för sin fordran. Detta innebär att panthavaren, trots som förmånliga placering enligt 4 § FRL, kan hamna i en ytterst ogynnsam position om pantsättaren försätts i konkurs. Att sälja varumärket till kraftigt underpris framstår dock från förvaltarens sida som föga meningsfullt eftersom något överskott då inte kan beräknas inkomma till boet. Står förvaltaren emellertid i en situation där han tvingas välja mellan en försäljning till kraftigt underpris eller ingen försäljning alls, väljer han nog snarast det första alternativet med resultat att panthavaren inte får full täckning för sin fordran.

6.4 Rättsverkan av realisation

Som framkommit ovan, kan ett varumärke realiseras genom försäljning på auktion som panthavaren håller eller under hand enligt bestämmelserna i 10:2 HB. Realisationen kan vidare ske i exekutiv ordning eller genom att panthavaren eller konkursförvaltaren under gäldenärens konkurs håller auktion eller låter sälja märket under hand. I samtliga uppräknade fall är det pantsättaren, innehavaren av varumärket som är säljare. Förvärvaren av varumärket bör därför anses ha förvärvat varumärket direkt av pantsättaren. Panthavaren agerar, när han säljer varumärket, på pantsättarens vägnar på liknande sätt som en syssloman.¹⁸⁵ Är det tydligt för köparen att pantsättaren

¹⁸⁵ Op. cit. s. 345.

agerat som syssloman bör köparen alltså anses ha förvärvat varumärket från pantsättaren. Säljer panthavaren däremot varumärket i eget namn, ansåg Walin att han får svara på samma sätt som om han var innehavare av varumärket. Hasselrot har däremot ansett att en panthavare som med stöd av en realisationsklausul säljer ett varumärke ansvarar för detta på samma sätt som vilken säljare som helst.¹⁸⁶ Detta uttalande skulle likställas med det faktum att ett äganderättsförvärv har ägt rum, vilket inte kan förenas med de grundläggande principerna om panträtt att panthavaren inte förvärvar varumärket utan är just panthavare. Pantsättaren ansvarar med hemulansvar för den panträtt som han ställer, vilket innebär att han svarar för att panten tillhör honom och att han har behörighet att pantsätta den. Eftersom varumärken inte kan godtrosförvärfas av senare köpare utan det första förvärvet gäller kan, om det visar sig att varumärket inte tillhörde pantsättaren, den som vid realisationen köpte panten aldrig ha gjort ett godtrosförvärv. Panten kan istället vindiceras från köpare av den rätta innehavaren och pantsättaren blir i så fall skadeståndsskyldig.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Hasselrot, Handelsbalken, s. 1719.

¹⁸⁷ Walin, a.a. s. 345 f.

7 Avslutning

Inledningsvis påvisades att genom lagen (1995:1277) om ändringar i varumärkeslagen infördes möjligheten att pantsätta varumärken i den svenska rättsordningen. Generellt sätt hade det tidigare inte varit möjligt att pantsätta immaterialrätter i stort vilket kan förklaras med frånvaron av ett befintligt sakrättsmoment att knyta an till. Även om det funnits hypotekariska panträtter, där panten inte traderats till panträttshavaren, har det således inte funnits någon motsvarighet till dessa panträtter på immaterialrättens område. Frånvaron av möjligheten att pantsätta patent var den första immaterialrätten som blev föremål för utredning av lagstiftaren som påtalade behovet av möjligheten till pantsättning av patent med hänsyn till att dessa kan representera stora ekonomiska värden och att möjligheterna att finansiera utvecklingskostnaderna skulle underlättas. I de förarbeten som låg till grund för införandet av pantsättning av varumärken återgavs i mångt och mycket de argument som använts i förarbetena till pantsättning av patent. Även om patent och varumärken är immaterialrätter och har gemensamma karakteristika såsom att de inte går att ta i fysisk besittning, innebär pantsättningen av varumärken helt andra problem i jämförelse med pantsättandet av patent. Jag kommer i detta avslutande kapitel visa på de problem, som enligt min åsikt, genom denna undersöknings genomförande visat sig vara av störst intresse vid pantsättning av varumärken. En del av dessa kommer att relateras till pantsättning av patent medan andra kommer att diskuteras lösa i sitt sammanhang. Jag vill också peka på något som kan vara av praktisk betydelse i samband med pantsättning av varumärken, nämligen i vilka fall det kan vara meningsfullt att pantsätta ett varumärke, vilka märken som är meningsfulla att pantsätta och hur pantavtalet skall utformas.

Patent är till skillnad mot varumärken en tidsbegränsad immaterialrättighet. Syftet med införandet av möjligheten att pantsätta patent var delvis att underlätta kreditgivningen för de uppfinnare som befann sig i

utvecklingsstadiet och ännu inte erhållit patent på sin uppfinning. Detta var som sagt det huvudsakliga argumentet bakom införandet av möjligheten att pantsätta patent, men främst för införandet av möjligheten att pantsätta även patentansökningar. Behovet för uppfinnaren att kunna skaffa kapital för finansiering av sin uppfinning i utvecklingsstadiet anfördes, liksom att patent kan representera stora ekonomiska värden som uppfinnaren på detta sätt kan utnyttja redan innan ett patent faktiskt erhållits. Behovet av kapital i utvecklingsstadiet bedömdes vara extra stort för de uppfinnare som bedrev sin verksamhet in mindre skala. I förarbetena som behandlade pantsättning av varumärken återfördes dessa argument i huvudsak vilket i sin tur ledde till möjligheten att pantsätta både varumärken och varumärkesansökningar. Det är enligt min mening en omöjlighet att på detta sätt likställa patent- och varumärkesrätten. Om man skulle välja att illustrera värdet av dessa rättigheter med hjälp av en värdekurva, skulle värdet av patentet vara som högst vid ansökningsstadiet för att sedan fram emot patenttidens utgång avta. Förhållandet skulle vara det motsatta beträffande varumärken, där det ekonomiska värdet är som lägst vid ansökningsstadiet för att med tiden öka i takt med märkets ökande goodwill och renommé. Beaktas detta faktum är det lätt att inse det bristande praktiska behovet av att kunna pantsätta varumärkesansökningar, något som inte verkar ha varit föremål för lagstiftarens behandling.

Varumärkesrätten är som visats i stort obegränsad i tid. Skyddet bygger dock på att registreringen upprätthålls genom att varumärkesinnehavaren betalar den till PRV årliga registreringsavgiften. Att varumärkesinnehavare/pantsättaren gör detta är en förutsättning för panträttens bestående varför denna skyldighet enligt min mening borde omfattas av pantsättarens vårdplikt. Även de hävningsgrunder som kan åberopas som grund för senare tillkomna omständigheter kan leda till att pantsättarens vårdplikt aktualiseras. Används inte märket kan registreringen hävas i enlighet med 25 a § 1 st. VmL om rekvisitet ”verkligt bruk” inte är uppfyllt. Det kan hävdas att pantsättaren, om han inte använder märket i

enlighet med stadgandet, inte uppfyller sin vårdplikt. Detsamma kan antas gälla om märket under pantsättningen riskerar att utsättas för degeneration. Pantsättaren måste här, enligt min mening, vårda märket så att detta inte inträffar för att uppfylla till sin vårdplikt. Även om pantsättaren kan antas ha ett intresse av att vårda märket så att det inte degenererar i egenskap av märkesinnehavare, måste han alltså agera på liknande sätt i egenskap av pantsättare. Vårdplikten kan uppfyllas t.ex. genom att pantsättaren gör sitt yttersta för att klargöra att varumärket inte skall ses som en typbeteckning för en viss vara och genom att inte själv använda varumärket som typbeteckning.

Av framställningen ovan har framgått att det endast är möjligt att pantsätta hela varumärket vid ett tillfälle. Patent kan däremot pantsättas i delar, vilket beror på att uppfinnaren har en ideell andel i både patentet och uppfinningen. För varumärkenas del kan det ifrågasättas vad som åsyftas med "ett helt varumärke". Som visats, kan samma varumärkesinnehavare för samma varumärke inneha flera registreringar som avser samma varu- och tjänsteklasser. Problemet har inte varit föremål för behandling i förarbetena, men det torde vara rimligt att pantsättaren inte får pantsätta samtliga registreringar av samma märke, eftersom ett sådant beteende inte skulle överensstämma med lagstiftarens intentioner. Ett tänkbart fall när ett behov av pantsättning av del i varumärke skulle föreligga är t.ex. då ett idrottsteam har registrerat ett varumärke för deras gemensamma satsning och en av medlemmarna skulle vilja pantsätta sin del i detta varumärke. Enligt gällande rätt skulle detta inte vara en möjlighet, och medlemmarna skulle vidare, enligt min mening, sakna rätt att genom flertalet registreringar försöka undgå förbudet.

Ifråga om de sätt som ett pantsatt varumärke kan realiseras har framkommit att varumärkeslagen inte innehåller några bestämmelser varför stadgandet i 10:2 HB blir tillämpligt. Vilket har framgått står det dock relativt klart att bestämmelsen sällan används i praktiken samt att dess användbarhet vid en

realisation av varumärken ter sig ytterst tveksam. Bestämmelsen saknar därför enligt min mening varje betydelse beträffande realisation av varumärken och borde därför utmönstras. Det troliga är istället att parterna genom pantavtalet överenskommer om annan realisationsform. I likhet med patent borde auktion vara ett olämpligt forum, varför underhandsförsäljning regelmässigt torde väljas. Varumärken är, liksom patent, unika förmögenhetsobjekt. Användningsområdet för varumärken kan hävdas vara än mer smalt än det för patent, varför parterna regelmässigt i pantavtalet enligt min åsikt borde överenskomma att vid en eventuell realisation underhandsförsäljning skall ske.

De problem som, enligt min mening, hela realisationsförfarandet är förenat med bör framhåvas. Det ter sig i stort sett omöjligt att hitta ett lämpligt forum för försäljningen, men kanske framför allt, att hitta intressenter till varumärket. Häri ligger, enligt min åsikt, de stora problem som pantsättning av varumärken är förenad med. Avsättningsmarknaden för patent kan hävdas vara större i jämförelse med varumärken, då dessa inte syftar till att individualisera innehavarens varor, utan att skydda en uppfinning. Visserligen kan realisationen av patent även vara förenad med svårigheter, något som dock faller utanför denna uppsats. Att som lagstiftaren ändå valt att göra, i stort likställa pantsättning av dessa båda immaterialrättigheter, kommer enligt min mening att leda till stora praktiska problem om och när möjligheten att utnyttja sitt varumärke som kreditsäkerhet kommer att bli mer vanligt förekommande i det praktiska rättslivet.

Beträffande frågan, *vilka* varumärken som är meningsfullt att pantsätta och i *vilka fall* där det skulle vara meningsfullt att pantsätta sitt varumärke bör det framhållas att en stor mängd av de mest välkända varumärkena ingår i stora verksamheter där möjligheterna till intern finansiering är stor. Möjligheterna att erhålla kredit "inom verksamheten" torde i de flesta fall väljas framför extern finansiering varför dessa märken på ett naturligt sätt exkluderas från tillämpningsområdet. Som ovan framkommit kommer en pantsättnings i de

flesta fall leda till att varumärkets goodwill och renommé kommer att ta skada, varför ett varumärke som är starkt beroende av den goodwill som det är förenat med, i första hand, inte bör pantsättas. Exempel på sådana varumärken kan sägas vara konsumtionsvaror vars försäljning är starkt beroende av marknadsföringsåtgärder, t.ex. snacks och läsk. Då dessa typer har exkluderats återstår, enligt min åsikt, endast de varumärken som representerar verksamheter vilka är mindre beroende av märkets goodwillvärde och som inte ingår i en stor ekonomisk verksamhet. Exempel på sådana varumärken skulle kunna tänkas vara en lantbrukare som för sin djurhållningsverksamhet på gården använder sig av ett varumärke. Försäljningen av gårdens produkter sker till större ett större slakteri, som i sin tur har ett varumärke som riktar sig mot konsumenterna. Att lantbrukarens varumärke och dess goodwill inte har någon större betydelse för försäljningen till slakteriet kan förklaras med att denna baseras på ett kontrakt mellan lantbrukaren och slakteriet. Kontraktet erhålls genom att lantbrukaren blir godkänd på de kvalitetskontroller och rapporter om köttets innehåll som slakteriet ställt upp. Kanske saknar lantbrukaren möjlighet att erhålla kredit på annat håll och den lokala banken ser en möjlighet för honom att expandera sin verksamhet om krediten erhålls. Den goda förmånsrätt som panten är förenad med underlättar beslutet, eftersom bankens ställning vid en konkurs eller utmätning kommer att vara mycket god i jämförelse med andra kreditgivare. Banken kanske dessutom ser en möjlighet att vid en eventuell realisation kunna sälja varumärket till annan producent, eller rent av till slakteriet om detta önskar en större bredd på sin verksamhet eller vill ha en mer lokal förankring.

Avslutningsvis skall frågan besvaras hur pantavtalet skall se ut. Avtalet ingås mellan pantsättaren och panthavaren och är ett civilrättsligt avtal. Enligt 34 a-b §§ VmL förutsätter pantsättning av varumärken att det registreras ett *skriftligt* avtal. Ansökan om registrering av panträtt skall göras hos PRV. Avtalet som inkommer till myndigheten skall vara daterat och inges i original eller bestyrkt kopia. Uppgifter som är av obligatorisk

karaktär omfatta varumärkets ansökningsnummer- eller registreringsnummer, pantupplåtarens namn eller firma och panthavarens namn och fullständiga adress. Ett giltigt pantavtal *måste* ha det uppräknade innehållet för att pantsättningen skall registreras hos PRV, men därutöver *bör* ett pantavtal enligt min mening innehålla följande information. Till att börja med bör pantavtalet innehålla information om det skuldförhållande som pantsättningen är koppad till. Anledningen är att skuldförhållandet kan vara generellt och då omfatta framtida skulder mellan parterna. Preciserar inte detta i pantavtalet, är det till nackdel för de tredjemän, vilka konsulterar varumärkesregistret för att undersöka huruvida det aktuella varumärket varit föremål för pantsättning. Är dessa utomstående intresserade av pantsättningen med anledningen av att de t.ex. skall bevilja gäldenären ytterligare kredit, dock på annan säkerhet, ligger det i deras yttersta intresse att få närmare information om tidigare skuldförhållande i syfte att lättare kunna bedöma sin egen situation. Vilket har framgått står det relativt klart att reglerna i 10:2 HB i de flesta fall sätts ur spel genom bestämmelser i pantavtalet. Det har i doktrinen till och med framförts åsikten att, eftersom realisationsklausuler regelmässigt ingår i pantavtal, borde de avtal som saknar dessa klausuler utfyllas med tillämpliga realisationsbefogenheter. Det torde alltså även i framtiden finnas ett behov av att tillämpa de ålderdomliga bestämmelserna i 10:2 HB, varför en sådan ”borttolkning” av vad som trots allt utgör gällande rätt enligt min mening ter sig allt för drastisk. Det bör emellertid istället vara möjligt att, med stöd i panthavarens vårdplikt, hävda att panthavaren är skyldig att försöka realisera varumärket på ett mer fördelaktigt sätt än vad som skulle följa av en tillämpning av 10:2 HB. Med andra ord finns det all anledning att i pantavtalet precisera både hur en eventuell realisation skall gå till, och detta för att undvika tillämpningen av 10:2 HB, samt den vårdplikt som panthavaren är underkastad under pantsättningen.

Vidare bör det i pantavtalet intas bestämmelser om en skyldighet för pantsättaren att fortsätta använda märket under pantsättningen. Skulle

pantsättaren upphöra med användningen under den tid som pantsättningen äger rum, skulle märket med största sannolikhet snabbt komma att sjunka i värde och säkerheten då bli mindre värd. Med användning av varumärket åsyftas i detta sammanhang exempelvis försäljning och marknadsföring av produkter som bär varumärket. Denna åsyftade användningsskyldighet kan förklaras utifrån den rådande vårdplikten, att så långt som möjligt bevara den pantsatta egendomens värde. Utöver denna skyldighet bör det även intas bestämmelser i avtalet om ett förbud för pantsättaren att på alla sätt misskreditera och smutskasta varumärket under pantsättningen.

Bilaga. 34 – 34 j §§ i lagen (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644).

34 § Innehavaren av ett varumärke kan ge någon annan rätt att använda varumärket (licens) för en del eller alla de varor som varumärket är registrerat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor för vilka licensen är utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.

Licensen skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Sådan anteckning får dock inte göras, om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen tas bort ur registret.

Om inte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt vidare.

Rätten till ett kännetecken enligt 2 § första eller andra stycket får inte tas i mät. Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår dock rätten i konkursboet. Lag (1995:1277).

34 a § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt bestämmelserna i 34 b 34 j § §. Lag (1995:1277).

34 b § Panträtt i egendom som avses i 34 a § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos registreringsmyndigheten.

Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i registreringsmyndighetens diarium.

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till registreringsmyndigheten, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt. Lag (1995:1277).

34 c § Ansökan om registrering enligt 34 b § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Den som i varumärkesregistret anges som innehavare av ett registrerat varumärke skall anses ha rätt till märket, om inte annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i registreringsmyndighetens diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.

Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning. Lag (1995:1277).

34 d § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i registreringsmyndighetens diarium.

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt. Lag (1995:1277).

34 e § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt. Lag (1995:1277).

34 f § Panträdden är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla. Lag (1995:1277).

34 g § Registreringen av en panträtt skall avföras, om panträdden genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträdden har förfallit eller annars har upphört att gälla. Lag (1995:1277).

34 h § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 34 b § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet. Lag (1995:1277).

34 i § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 34 b § kommer in till registreringsmyndigheten medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 34 h § andra stycket. Lag (1995:1277).

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

Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 34 h § andra stycket. Lag (1995:1277).

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Betänkanden

- SOU 1958:10 *Förslag till Varumärkeslag* Betänkande av Varumärkes- och firmautredningen.
- SOU 1985:10 *Pantsättning av patent* Betänkande av utredningen om pantsättning av patent och patentansökningar
- SOU 1991:1 *Nya förmånsrättsregler*
- SOU 2001:16 *Ny Varumärkeslag och ändring i firmalagen* Slutbetänkande av varumärkeskommittén

Propositioner

- Prop 1960:167 *Förslag till Varumärkeslag*
- Prop 1977/78:1 A
- Prop 1980/81:8
- Prop 1987/88:2 *Om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs*
- Prop 1987/88: 4 *Pantsättning av patent*
- Prop 1994/95:59 *Översyn över varumärkeslagen m.m. Madridsystemet*
- Prop 1995/96: 26 *Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken*
- Prop 2002/03:49 *Nya förmånsrättsregler*

Litteratur

- Bergström, Sture m.fl., *Juridikens termer*, Lund, 1992
- Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Stockholm, 2001
- Bernitz, Ulf, Om dubbelöverlåtelser av uppföranderätt, i: *NIR* 1959
- Bernitz, Ulf, Varumärkenas värde negligeras, i: *Brand News* 2001:3
- Bonthron, Malin m.fl., *Sveriges Rikes Lag "Immaterialrätt"*, Stockholm, 1999
- Forssell, Hans, *Tredjemansskyddets gränser*, Stockholm, 1976
- Godenhielm, Berndt, *Uppsatser i Immaterialrätt*, Lund 1983
- Hasselrot, Berndt, *Handelsbalken*, Stockholm, 1903
- Hasselrot, Berndt, *Några spörsmål ang. pant- och retentionsrätt*, Stockholm, 1926
- Hasselrot, Berndt, *Ytterligare några spörsmål angående panträtt*, Malmö, 1927
- Helldén/Millqvist, *Krediträtt, Sveriges Rikes lag*, 2000
- Hellner, Jan, *Skadeståndsrätt*, Stockholm, 2000
- Holmqvist, Lars, *Degeneration of trade marks: a comparative study of the effects of use on trademark distinctiveness*, Lund, 1969
- Håstad, Torgny, *Sakrätt avseende lös egendom*, Stockholm, 1996
- Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik, Törnroth, Lennarth, *Patentlagstiftningen - en kommentar*, Stockholm, 1980 (cit. Jacobsson m.fl.)
- Karnell, Gunnar, *Inledning till den internationella licensavtalsrätten*, Stockholm, 1985
- Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, Stockholm, 2000
- Kooij, P.A.C.E., van der, *The Community trade mark regulation*, London, 2000

Lennander, Gertrud, *Panthavarens skyldigheter*, Uppsala 1977

Lennander, Gertrud, Recension av Walin, Gösta, Panträtt i: *JT* 1991/92 s. 531-537

Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm, 1990

Löfgren, Christer i: Värdering av varumärken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter, *IFIM: s skriftserie nr. 62* 1991

Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, *Fordran & Skuld*, Uppsala, 1992

Nordell, Jonas, Upphovsrättsligt skydd för kännetecken, i: *NIR*, Häfte 2 2002

Pawlo, Mikael, Användningstvånget i svensk varumärkesrätt, i: *NIR* 1998

Persson, H, Annina, Levin, Marianne, Wolk, Sanna (red.) *Immaterialrätt & Sakrätt*, (cit. Persson, m.fl.), Stockholm, 2002.

Sveriges 100 hetaste varumärken i: *Veckans affärer* 2000 nr. 45

Tendens Special 2000, häfte 70

Walin, Gösta, *Panträtt*, Stockholm, 1997

Internet

Patent- och
registreringsverket <http://www.prv.se/vmi/SearchServlet>,
(2003-03-23)
www.prv.se, (2003-03-12)

Övriga källor

Eva, Kvist. Patent- och registreringsverket. Telefonintervju 030312

Rättsfall

NJA 1934 s 661

NJA 1988 s 257

NJA 1975 s 528

NJA 1978 s 99

Beslut

Svea hovrätts beslut 3: SÖ 30 1987-07-23