

Security interests over registered intellectual property rights

AIPPI; After Work – Milanokongressen

11 oktober 2016

Resolution antagen med relativt brett stöd

- Erik Ficks från den Svenska AIPPI-gruppen med som sekreterare i Milano
- Den svenska rapporten förbereddes av Erik Ficks (rapportör), tillsammans med Jens Andreasson (medrapportör), Örjan Grundén, Ivan Hjertman, Linn Rosengård och Jonas Westerberg
- Fokus: viss grundläggande harmonisering för kreditsäkerhet i registrerad immaterialrätt (patent samt registrerade varumärken och mönster)
- Hitta resolutionen här: <http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/10/Resolution-on-Security-interests-over-registered-intellectual-property-rights-English.pdf>

Mest diskussion

- Anges att alla länder ska erbjuda kreditsäkerhet i form av pant och säkerhetsöverlåtelse, men resolutionen inte begränsat till dessa typer av säkerhet, samt att registrering ska ske i något register för verkan mot 3:e man
 - Uttryckligt undantag för företagshypotek (företagsinteckning)
 - Behöver inte vara samma register som immaterialrätten är registrerad i, men kan vara det
 - Ska vara ett register som erkänns av landet där immaterialrätten är registrerad, men kan vara ett nationellt, internationellt eller regionalt register
 - Resolutionen gäller inte regler för ianspråktagande av säkerheten (realisation), vilket rekommenderas bli föremål för ytterligare studier

Tillämplig lag och avtalsfrihet

- Stöd till harmoniseringsarbete av de materiella reglerna som sker genom UNCITRAL
- Lagen i det land där immaterialrätten registrerats tillämplig lag vad gäller uppkomsten av/effekten av säkerheten, men i övrigt avtalsfrihet (inklusive lagval för avtalet)
 - Flera olika lagar potentiellt tillämpliga, men bör vara av mindre betydelse i mån av harmonisering av de materiella reglerna
 - Annat alternativt svårt sett till ändå behov av erkännande/verkställighet i varje land
- 6 grundläggande principer för rättigheter/skyldigheter för patentsättare/panthavare som gäller om inte annat avtalats

6 principer när inte annat avtalats

- Rättighetshavaren/säkerhetsgivaren ansvarar för upprätthållande av rättigheten.
- Får överlåta rättigheten, men rättigheten är fortsatt belastad av säkerheten till säkerhetstagarens förmån. Säkerhetstagaren ska även meddelas om överlåtelsen, vilken även ska föras in i registret där rättigheten är registrerad.
- Säkerhetstagaren får upprätthålla rättigheten, och ska meddelas om rättigheten riskerar att upphävas el. dyl.
- Rättighetshavaren/säkerhetsgivaren ska inte vara begränsad i sin rätt att använda rättigheten, men får inte riskera giltigheten av rättigheten.
- Innan säkerheten realiserar, får säkerhetstagaren inte stämma för intrång i den underliggande rättigheten, annat än vid säkerhetsöverlåtelse.
- Innan säkerheten realiserar, har inte säkerhetstagaren någon rätt till avkastning som rättighetshavaren erhåller p.g.a. den underliggande rättigheten (skadestånd eller licensavgifter).

Behov av att ändra svensk rätt?

- Tydlig reglering av säkerhetsöverlåtelser
- Uttrycklig rätt till pantsättning av registrerat mönster
- Förtydligande om rättighetshavarens/säkerhetsgivarens ansvar att upprätthålla immaterialrätten
- Förtydligande om rätt att överlåta immaterialrätten belastad av säkerheten, med krav på information till säkerhetshavaren och registrering av överlåtelsen (i registret där immaterialrätten är registrerad)
 - Panthavares rätt mot ny ägare efter överlåtelse gäller idag för varumärken och patent
- Rätt till information till säkerhetshavare vid ogiltighetsprocess respektive vid icke-betalning av förnyelse-/årsavgift, för att kunna intervensera/betala
 - Finns sådan krav idag i förhållande till panthavare vid talan om ogiltighet av patent
- Ingen talerätt för säkerhetshavare (utan avtalsstöd)
 - Finns idag sådan (troligen begränsad) talerätt för panthavare till patent och varumärken