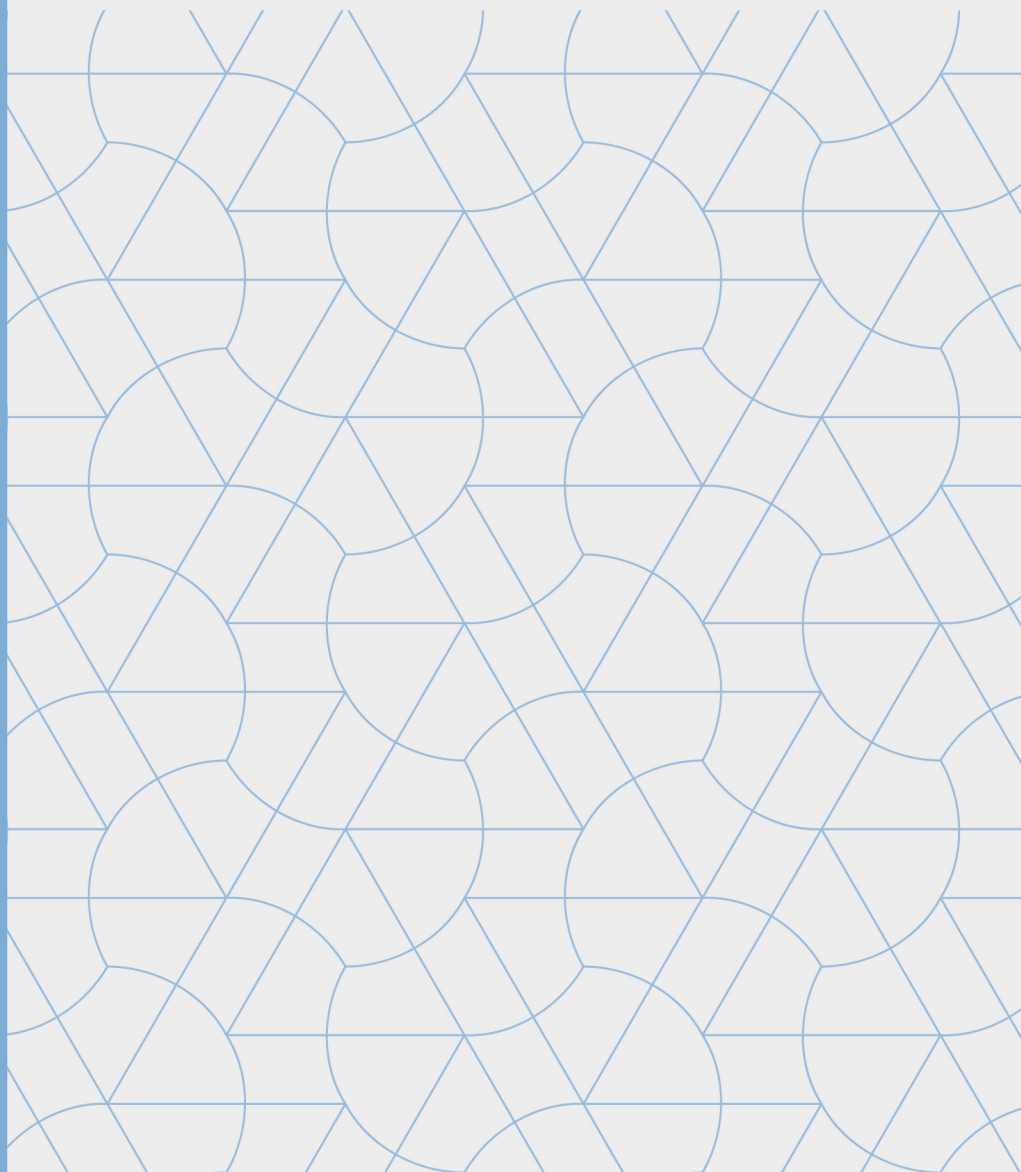


# DYNAMISK IMMATERIALRETT

**Morten Smedal Nadheim**





Morten Smedal Nadheim

# **Dynamisk immaterialrett**

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023

ISBN 978-82-02-80297-4

1. utgave, 1. opplag 2023

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Omslagsdesign: Cappelen Damm AS

Sats: Bøk Oslo AS

Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia

[www.cda.no](http://www.cda.no)

[akademisk@cappelendamm.no](mailto:akademisk@cappelendamm.no)



# Forord

Denne boken bygger i det vesentligste på min doktoravhandling skrevet ved UiO, Instituttet for privatrett. Etter bedømmelsen har de nye kollisjonsreglene i varemerkeloven tredd i kraft, og i boken behandles disse endringene. I tillegg er boken oppdatert med siste utvikling innen rettspraksis, og er ajourført til 12. april 2023.

Først må veilederne mine takkes, Ole-Andreas Rognstad og Kåre Lilleholt. Det er ingen selvfølge å få ha så faglig kompetente veiledere, og det er langt ifra noen selvfølge at så faglig kompetente veiledere er så engasjerte. Takk også til henholdsvis første og andre opponent professor Bent Domeij og professor Göran Millqvist, for gode innspill i bedømmingen og under disputasen. Disputasen ble virkelig en faglig fest, takket være deres gode og tankevekkende spørsmål og innvendinger.

Tidlig i stipendiatperioden hadde jeg også et veldig fint og lærerikt forskningsopphold ved Universitetet i København. Der tok Sebastian Felix Schwemer meg godt imot og bidro til at oppholdet ble veldig fint. Det ble verdsatt!

Selve skriveprosessen er ensom, og det skal den være også. Men uten gode kolleger hadde stipendiatperioden vært temmelig kjedelig. Spesielt skal Knut Sande nevnes. Jeg har satt enorm pris på all den faglige og sosiale praten. Tusen takk til Håvard, Jo, EU-Siri, Trygve, Anne-Beth, Kristina, Erlend, Hanna, Torger, Eva, Bjørn og Sverre Magnus også. Det har vært en stor glede å få jobbe med dere, og universitetene er utrolig heldige som har (hatt) dere.

En stor takk til MIC-gruppen er også på sin plass. Viktig under korona var også de gode samtalene med Margrethe, takk for alle heiarop! Og tusen takk til mannen som først sådde frøet om en doktoravhandling om skjæringspunktet mellom immaterialrett og dynamisk tingsrett, Erik Røsæg.

Tusen takk også til Eli, Mona og IT-Andre som har hjulpet meg med alt det praktiske, og vitenskapelig assistent Ole Stribolt Brænde for god hjelp med

korrektur og fotnote-sjekk. Og selvsagt en stor takk til alle vitenskapelige assistenter som har sittet på forværelset, samt lunsjkameratene Endre Stavang og Stein Evju.

Jeg vil også takke Mommo som både har lest korrektur og vært en solid støttespiller under skriveprosessen.

Avslutningsvis vil jeg takke min arbeidsgiver CMS Kluge Advokatfirma, som har lagt forholdene til rette for at denne boken skal bli en realitet. Takk også til gode kolleger for faglige innspill og gode diskusjoner, som er forsøkt innarbeidet i denne boken.

Tusen takk til barna Rikke, Aksel og lille Selma for all glede, og for at dere gitt meg mye annet å tenke på. Lille nurket bør også nevnes. Han skulle egentlig ha kommet tidlig i stipendiatperioden, men naturen ville det annerledes. Selv om vi ikke kunne gi deg livet, har du gitt våre liv en ny dybde. Helt til sist vil jeg takke min kone Siri, helten i historien. Denne boken dediseres til deg.

Aker Brygge, 1. september 2023.

# Innhold

## Kapittel 1

<b>Dynamisk immaterialrett</b> .....	17
1.1 Innledning.....	17
1.1.1 Tema og formål.....	17
1.1.2 Uttrykket immaterialrettigheter .....	19
1.1.3 Formålet bak immaterialrettigheter og enerettsposisjonen .....	21
1.1.4 Uttrykket <i>formuesgode</i> .....	22
1.1.5 Hjemmelskonflikter og dobbeltsuksjonskonflikter .....	25

## Kapittel 2

<b>Metode og rettslige utgangspunkter</b> .....	27
2.1 Innledning og et metodisk utgangspunkt.....	27
2.2 Metode .....	31
2.2.1 Innledning.....	31
2.2.2 EØS-retten.....	34
2.2.3 Immaterialrettigheter og EMK P1-1.....	40
2.2.4 Nordisk og internasjonalt materiale .....	41
2.2.5 Sammenheng, systembetragtninger og ønske om konsekvens.....	43
2.3 Rettslige utgangspunkter .....	47
2.3.1 Rettighetenes overgang .....	47
2.3.2 Først i tid, best i rett - og ingen kan overføre bedre rett enn den en selv har .....	48
2.3.3 Utgangspunktene for kreditorenes beslagsrett.....	50
2.4 Immaterialrettens formuesgoder.....	52
2.4.1 Innledning.....	52
2.4.2 Varemerkerettens formuesgoder .....	53
2.4.3 Patentrettens formuesgoder .....	55
2.4.4 Designrettens formuesgoder .....	58

2.4.5	Opphavsrettens formuesgoder .....	59
2.4.6	Lisensavtaler som formuesgoder .....	64
2.5	Kollisjonsreglene og hensynene de bygger på .....	70
2.5.1	Innledning.....	70
2.5.2	Patentloven § 44 a og varemerkeloven § 56 b.....	70
2.5.3	Rettighetskollisjoner som reguleres av designloven § 54 fjerde ledd .....	75
2.5.4	Reglene om godtroektinskjon i immaterialrettslovene .....	76
2.5.5	Reglene om kreditorekstinskjon i immaterialretten.....	85
2.5.6	EMK P1-1 og de norske reglene om kreditorekstinskjon .....	89
2.6	Oppsummering og veien videre.....	98

### **Kapittel 3**

<b>Kollisjonsreglenes rekkevidde .....</b>	<b>99</b>	
3.1	Innledning.....	99
3.2	Hjelpebegrepene hjemmelpersonkonflikten og dobbeltsuksjonskonfliktene, metodiske utfordringer .....	99
3.3	Fremgangsmåte ved tvil om et rettserverv kan ekstingveres i medhold av kollisjonsreglene .....	103
3.3.1	Innledende utgangspunkter for vurderingen.....	103
3.3.2	Royaltyheftelser.....	104
3.3.3	Kjøpsopsjoner og forkjøpsrettigheter .....	109
3.3.4	Forliksavtaler.....	110
3.4	Hvordan kunne registreringsbestemmelsene og kollisjonsreglene vært utformet.....	112
3.4.1	Innledning.....	112
3.4.2	Hvilke rettsstiftelser får rettsvern ved registrering i andre registre ordnet etter formuesgode?.....	115
3.4.3	Hvorfor ble ikke patentloven og varemerkelovens kollisjonsbestemmelser mer generelt utformet .....	117
3.4.4	Skillet mellom lisens og overdragelse – behovet for notoritet rundt avtalens innhold .....	118
3.4.5	Forslag til løsning .....	119
3.4.6	Hvilke rettsstiftelser kan ekstingveres i medhold av varemerkeforordningens og designforordningens kollisjonsregel? .....	120
3.4.7	Gjennomføringen av varemerkedirektivet artikkel 23 .....	124
3.4.8	Situasjonen på designrettens område i EU .....	128



## Kapittel 4

<b>Kreditorvern uten lovfestet krav til rettsvernsakt</b> .....	129
4.1 Kollisjonen mellom erverver og overdragets konkursbo .....	129
4.1.1 Innledning.....	129
4.1.2 Oppfatningen i teorien og oppfatningens betydning som rettskildefaktor .....	131
4.1.3 Avtaleprinsippets opprinnelse og begrunnelse.....	133
4.2 Er avtaleprinsippet en god regel for immaterialrettigheter? .....	133
4.2.1 Innledning.....	133
4.2.2 Hva skal til for at kreditorene må respektere avtalen - innledning .....	134
4.2.3 Ugyldighet og proformavurderingen .....	135
4.2.4 Hva forteller proformavurderingen oss om behovet for rettsvernsakt? .....	139
4.2.5 Samlet overdragelse av forskjellige immaterialrettigheter og faren for en fastlåst situasjon.....	141
4.2.6 Forhindrer reglene om kreditorstinksjon ved manglende registrering kreditorsvik? .....	143
4.2.7 Ønske om at immaterialrettsregistrene bør gi et korrekt bilde av hvilke heftelser tredjepersoner må respektere .....	147
4.2.8 Kort om hvordan omstøtelsesreglene ivaretar kreditorenes interesser .....	148
4.3 Oppsummering .....	148

## Kapittel 5

<b>Immaterialrett er kjøpt, men ikke betalt: Overdragets mulighet til å holde det solgte tilbake, i kollisjonen mellom overdrager og erververs suksessorer og kreditorer</b> .....	150
5.1 Innledning.....	150
5.2 Rettslig utgangspunkt .....	151
5.3 Forhold som skiller vurderingen av selgers hevingsrett ved salg av immaterialrettigheter fra den samme vurderingen ved overdragelse av andre formuesgoder.....	153
5.4 Hevingsforbehold tatt ved salg av immaterialrettigheter som ikke kan pantsettes særskilt .....	156
5.4.1 Kan hevingsforbehold få rettsvern?.....	156
5.4.2 Ulovfestet ekstinksjon av selgers forbehold tatt i immaterialrett som ikke kan pantsettes særskilt .....	161
5.4.3 Avsluttende bemerkninger og forslag til klagjøring .....	162

5.5	Hevingsforbehold tatt ved salg av immaterialrettigheter som kan pantsettes særskilt .....	162
5.6	Når er en immaterialrett «overgitt», «levert» eller «overtatt».....	166
5.6.1	Forskjellig tidspunkt for tap av hevingsrett avhengig av om immaterialretten kan pantsettes særskilt eller ikke .....	166
5.6.2	Forskjellige alternativer, og forslag til løsning.....	166
5.7	Tvilstilfelle – situasjonen der lisenstakeren skal bli innehaver etter hvert...	170
5.8	Selger hever kjøpsavtalen før konkursåpning.....	172

## **Kapittel 6**

### **S er konkursbo og B er godtroende avtaleerhverver av patentrett, registrert varemerkerett eller designrett .....**

	173	
6.1	Innledning.....	173
6.2	Patentrettigheter og registrerte varemerkerettigheter .....	175
6.3	Designrett .....	176

## **Kapittel 7**

### **Konflikter med rettsstiftelser i bakenforliggende ledd .....**

7.1	Konflikten mellom aktsomt godtroende avtaleerhverver, og rettighets- havere som utleder rett fra overdragers rettsforgjenger .....	179
7.2	Konflikten mellom kreditorer og rettserververe som utleder rett fra debitors rettsforgjenger.....	184
7.2.1	Innledning.....	184
7.2.2	Konkursboets ekstinksjonsadgang .....	184
7.2.3	Hvordan burde regelen vært utformet .....	187

## **Kapittel 8**

### **Et praktisk blikk – erverv av patentrettigheter og registrerte varemerkerettigheter .....**

8.1	Kjøpers perspektiv.....	189
8.2	Selgers perspektiv.....	191

## **Kapittel 9**

### **Utleggspant og driftstilbehørspant – rettsvernsspørsmål .....**

9.1	Innledning.....	193
9.2	Immaterialretter som omfattes av driftstilbehørspant.....	193
9.3	Rettsvern for utlegg tatt i immaterialrett som ikke kan pantsettes særskilt .....	195
9.3.1	Innledning.....	195

9.3.2	Utlegg i ervervet og overdragelig opphavsrett .....	195
9.3.3	Oppfinnerretten og designerens enerett til å søke design .....	198
9.3.4	Designrett.....	199
9.4	S er driftstilbehørspanthaver og B er en rettighetshaver med rettsstiftelse som nevnes i patentloven § 44 a og varemerkelovens § 56 b første ledd .....	201
9.5	S er en rettighetshaver av en rettsstiftelse som nevnes i kollisjonsreglens første ledd, og B er driftstilbehørspanthaver .....	202
9.6	Rettsstiftelser som har fått rettsvern ved tinglysning i løsreregisteret samme dag.....	203
9.7	Driftstilbehørspanthaver får rettsvern samme dag som utlegg i designrett omfattet av driftstilbehøret registreres i designregisteret.....	204
9.8	Oppsummering og veien videre.....	205
9.9	Kollisjonen mellom driftstilbehørspanthaver og avtaleerverver der patent- eller varemerkerettigheter overdras i strid med panteloven § 3-7	206
9.10	Rettslig virkning.....	208
9.11	Er dette en god løsning? .....	208
9.12	Konflikten mellom driftstilbehørspanthaver S og godtroende avtaleerverver (B2) .....	209
9.13	Rettstap av S' rett på ulovfestet grunnlag til fordel for B2? .....	211
9.13.1	Momentant ekstinkt godtroerverv .....	211
9.13.2	Konflikten mellom B2 og S med utleggspant som får rettsvern ved tinglysning i løsreregisteret .....	214
9.13.3	Forslag til forbedring.....	214

## Kapittel 10

<b>Rettsstiftelser etablert i lisensavtaler - underlisenser og kreditorbeslag .....</b>	<b>216</b>
10.1 Innledning.....	216
10.2 Konflikten mellom lisensgiver og underlisenstakeren .....	217
10.2.1 Underlisens meddelt i strid med videreoverdragelsesforbudet .....	217
10.2.2 Lisensavtalen var hevet når underlisensen ble etablert.....	218
10.3 Underlisenstaker mot underlisenstaker .....	218
10.3.1 Innledning.....	218
10.3.2 Designloven § 54 fjerde ledd .....	219
10.3.3 Regulerer patentloven § 44 a og varemerkeloven § 56 b konflikten mellom to underlisenstakere?.....	220
10.4 Underlisenstakeren mot lisenstakerens kreditorer.....	222
10.5 Kollisjonen mellom en underlisenstaker og innehaverens etterfølgende avtaleerverver eller kreditorer .....	224

10.5.1	Innledning.....	224
10.5.2	Lisenstaker 1 har fått rettsvern for sin lisensrett .....	225
10.5.3	Lisenstaker 1 har ikke registrert lisensavtalen .....	225
10.6	Kollisjonen mellom lisenstakerens kreditor (S), og etterfølgende avtaleerhververe og kreditorer (B).....	229
10.6.1	Innledning.....	229
10.6.2	Rettsvernsakt for utlegg i patentlisensavtaler og varemerkeliensavtaler .....	230
10.6.3	Rettsvernsakt for utlegg i designlisenser og opphavsrettslisenser	232

## Kapittel 11

### Tap eller begrensning av Hs enerettsposisjon til fordel for avtaleerhverver

<b>(B) i hjemmelskonflikten</b> .....	234	
11.1	Innledning.....	234
11.2	Kollisjonsreglene regulerer ikke konflikten mellom H og B i disse tilfellene .....	235
11.3	Hs ugyldighetsinnsigelser .....	236
11.3.1	Sterke og svake ugyldighetsgrunner.....	236
11.3.2	Proformaavtaler og avtaleloven § 34 .....	238
11.4	Bortfall eller begrensning av Hs rett til fordel for B .....	240
11.4.1	Innledning.....	240
11.4.2	Høyesterettspraksis om rettighetsbortfall på ulovfestet grunnlag.....	241
11.4.3	Forhold som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om immaterialrettigheter bør kunne være gjenstand for ulovfestet rettighetsbortfall .....	245
11.5	Lovfestede regler om begrensninger av enerettsposisjonen .....	248
11.5.1	Innledning.....	248
11.5.2	Hensynet bak lovfestede begrensninger i enerettsposisjonen.....	249
11.5.3	Regler om begrenset utnyttelsesrett til fordel for inngripere i aktsom god tro.....	252
11.5.4	Forholdet til EU-retten og håndhevelsesdirektivet .....	257
11.5.5	Forslag til forbedring.....	259
11.5.6	Begrensning av innehaverposisjonen til innehavere av registrerte varemerkerettigheter på ulovfestet grunnlag .....	260
11.6	Ulovfestet ekstinksjon eller begrensning i enerettsposisjonen? .....	267
11.6.1	Innledning.....	267
11.6.2	Aktsom god tro og omfattende investeringer er ikke alene tilstrekkelig .....	268

11.7	Tap av vindikasjonskravet ved passivitet, krisesituasjon og samtykkeregler	271
11.7.1	Innledning.....	271
11.7.2	Tap av vindikasjonskravet som følge av passivitet.....	272
11.7.3	Krisesituasjon .....	275
11.7.4	Samtykkeregler.....	277
11.8	Kollisjonen mellom S med utnyttelsesrett etter patentloven § 59 a, designloven § 41 a og åndsverkloven § 83 .....	286
11.8.1	Innledning.....	286
11.8.2	Forslag til forbedring.....	287

## Kapittel 12

### B har kjøpt et parti fysiske formuesgoder, der bruk eller videresalg vil

<b>krenke Hs immaterialrett</b> .....	289
12.1 Innledning.....	289
12.2 Forutsetninger .....	291
12.3 Aktualitet.....	291
12.4 Kommer godtroervervloven til anvendelse.....	292
12.5 Ekstinksjon eller begrensning? .....	295
12.6 En mulig mellomløsning .....	297

## Kapittel 13

### Rettighetskollisjoner mellom to avtaleerververe i situasjoner

<b>kollisjonsreglene ikke regulerer</b> .....	299
13.1 Dobbeltuksesjonskonflikten og opphavsrettigheter .....	299
13.1.1 Diskusjonen i teorien.....	300
13.1.2 En mulig mellomløsning.....	301
13.1.3 Dobbeltuksesjonskonflikten knyttet til oppfinnerretten, designerens enerett til å søke design .....	303
13.1.4 Varemerkerett som bare nyter vern gjennom innarbeidelse .....	304
13.2 Kollisjonen som involverer en rettsstiftelse som kan gjøres gjeldende overfor enhver, men som ikke kan ekstingveres i medhold av kollisjonsreglene .....	305

## Kapittel 14

<b>Avslutning</b> .....	307
-------------------------	-----

<b>Kildeoversikt</b> .....	309
Litteratur.....	309
Norske lover.....	314

## INNHOOLD

Endringslover .....	321
EU-direktiver .....	321
EU-forordninger .....	322
Forskrifter .....	323
Stortingsmeldinger .....	323
Uttalelser fra lovavdelingen .....	323
Norske lovforarbeider .....	323
Etterkontroll .....	326
Norsk rettspraksis.....	326
Forvaltningspraksis.....	328
Konvensjoner og traktater.....	328
Avgjørelser fra EMD.....	328
Charter.....	328
Avgjørelser fra EU-domstolen.....	329
Avgjørelser fra EU-domstolens underinstans .....	329
EU-dokumenter.....	329
Svenske lover .....	330
Svenske lovforarbeider .....	330
Avgjørelser fra Högsta domstolen i Sverige .....	330
Danske lover .....	330
Danske forarbeider .....	330
Avgjørelser fra Højesteret i Danmark .....	331
Britiske lover .....	331
USA .....	331
Internasjonale utredninger og anbefalinger.....	331
Internettadresser .....	332
<b>Stikkord</b> .....	333

# Dynamisk immaterialrett

## 1.1 Innledning

### 1.1.1 Tema og formål

Temaet for denne avhandlingen er tredjepersonskonflikter i immaterialrettigheter, og hvordan disse løses etter norsk rett. Immaterialrettigheter kan representere en betydelig økonomisk verdi på innehaverens hånd, og med visse begrensninger kan immaterialrettighetene overdras, utlisensieres, pantsettes og være gjenstand for kreditorbeslag, både av utleggssøkende kreditorer og konkursbo.<sup>1</sup> Tredjepersonskonfliktene oppstår der to eller flere har uforenlige rettsstiftelser i det samme formuesgodet – i den samme immaterialrett,<sup>2</sup> og rettighetskollisjonene inntreffer gjerne når immaterialrettighetene overdras, utlisensieres, pantsettes eller omfattes av et kreditorbeslag. Med tredjepersoner menes både avtaleerververe, som for eksempel kjøpere eller avtalepanthavere, og kreditorer. Ordet *kreditorer* brukes i denne avhandlingen som en samlebetegnelse for både *konkursbo* og kravshavere som vil sikre utestående pengekrav med utleggspant – *enkeltfølgende kreditorer*.

I lys av temaet for avhandlingen – tredjepersonskonfliktene – tar avhandlingen sikte på å bidra til rettslig forutberegnelighet, både i vurderingen av hvordan tredjepersonskonflikter skal eller bør løses, og til vurderingen av hvordan tredjepersonskonflikter kan unngås. I dette ligger det at avhandlingen vil bidra til en klargjøring av hva som skal til for at rettsstiftelser som etableres i immaterialrettigheter får *rettsvern*, og med det kan gjøres gjeldende overfor tredjepersoner, og når erverver med trygghet kan betale kjøpesummen uten å frykte at det kjøpte går tapt i møte med overdragerens rettsfølgjengere, kreditorer eller avtaleerververe.

---

1 Meld. St. 28 (2012–2013) – Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar, punkt 1.1, og Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, en utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter (2011) side 9.

2 Lilleholt (2018) side 17.

Når immaterialrettsjurister bruker uttrykket *rettsvern*, er dette gjerne for å beskrive beskyttelsen av enerettsposisjonen som immaterialrettslovgivningen gir innehaveren.<sup>3</sup> I relasjon til rettighetskollisjoner og tredjepersonsvern brukes gjerne uttrykket *rettsvern* for å beskrive at en avtalefestet rettsstiftelse eller et kreditorbeslag, kan gjøres gjeldende også overfor andre enn avtaleparten eller skyldneren, og at rettsstiftelsen har prioritet foran andre uforenlige rettsstiftelser.<sup>4</sup> Når tema for denne avhandlingen er rettighetskollisjoner, er det idet i sistnevnte betydning uttrykket brukes her.

Målet med avhandlingen er ikke bare å bidra til økt forutberegnelighet ved omsetning av immaterialrettigheter, men også å vise hvilke rettsstiftelser kreditorer må respektere, samt hva kreditorene må, eller bør, gjøre for å sikre beslaget rettsvern og for å unngå at tredjepersonskonfliktene oppstår. Med det vil avhandlingen også bidra til mer effektiv gjeldsforfølging.

Siden norsk formuerett ikke er kodifisert gjennom noen sivillovbok, blir ikke denne avhandlingen bare et bidrag til domstolene eller rettsanvendere om hvordan tredjepersonskonfliktene skal eller bør løses når tvistene oppstår, eller hvordan man kan unngå at de oppstår, men også et innspill til lovgiver i vurderingen av *om og på hvilken måte* løsningen av rettighetskollisjoner i immaterialrettigheter bør reguleres ved lov.

Når formålet med avhandlingen er å *bidra* til forutberegnelighet, ligger det en erkjennelse av at rettskildebildet ikke alltid gir grunnlag for rettslig forutberegnelighet. Der vi ikke kan utlede noen klar løsning fra de autoritative rettskildefaktorene, ligger bidraget i å trekke frem de hensyn som typisk gjør seg gjeldende i den enkelte rettighetskollisjon, og å vise hvordan hensynene er vektlagt i løsningen av tredjepersonskonflikter knyttet til andre formuesgoder. I tillegg skal det foreslås regler som gir mer forutberegnelighet, og som kan ivareta hensyn som gjør seg gjeldende i de forskjellige tredjepersonskonfliktene, på en bedre måte enn det dagens regelverk gjør.

Noen uttømmende analyse av alle tenkelige tredjepersonskonflikter i immaterialrettigheter er det ikke plass til i denne avhandlingen. Her ses det på de konfliktene, i de formuesgodene, der behovet for forutberegnelighet synes størst.

---

3 Se for eksempel Lassen (2006) side 73, der det spørres om designeren som ikke kan få vern etter designloven kan «påberope rettsvern overfor tredjemann på annet grunnlag», og Lassen og Stenvik (2011) side 165, der det står at den som ikke har «oppnådd rettsvern etter §§ 1 og 3» allikevel oppnår et visst vern når merket tas i bruk. Se også Knoph (1936) side 161, der det redegjøres for beskyttelsen opphaveren får, under overskriften «Rettsvern».

4 Marthinussen (2019) side 28 og Falkanger og Falkanger (2022) side 623.



I kapitlene to til fire redegjøres det for metodikk, rettslige utgangspunkter og de hensyn som kan begrunne unntak fra utgangspunktene. Dette vil være redegjørelser som har gyldighet også utenfor de tredjepersonskonfliktene som konkret analyseres.

Før vi ser nærmere på metodiske utgangspunkter og analyserer de forskjellige rettighetskollisjonene, skal det først redegjøres for hva som ligger i uttrykket *formuesgode*, og hvilke av immaterialrettens formuesgoder denne avhandlingen omhandler. For å forstå immaterialrettighetenes karakter som formuesgode er det nødvendig å knytte noen innledende bemerkninger til formålet bak immaterialrettigheter og hvorfor det er ønskelig å gi noen en kommersiell enerett til å gjennomføre visse handlinger.

## 1.1.2 Uttrykket immaterialrettigheter

«Uttrykk» defineres i rettskildelæren som et eller flere ord i sammenheng, og det påpekes at det samme uttrykket kan bety forskjellige ting i ulike sammenhenger.<sup>5</sup> Et eksempel på et slikt uttrykk som kan ha forskjellig innhold fra situasjon til situasjon er *immaterialrettigheter* eller *immaterialretten*. Immaterialretten brukes vanligvis som en fellesbetegnelse for det rettsfelt som omfatter patentrett, varemerkerett, kjennetegnsrett, opphavsrett og planteforedlingsrett.<sup>6</sup> Disse rettighetene omfattes av samlebetegnelsen *immaterialrettigheter*.

Av og til støter man også på uttrykket *immaterielle rettigheter*. Dette kan oppfattes som misvisende, ettersom det kan gi inntrykk av at det er *rettighetene* som er immaterielle. I formueretten skilles det gjerne mellom rettighetsobjektet, for eksempel *bilen* og selve rettigheten til bilen, for eksempel *eiendomsretten* eller en *bruksrett*. Uttrykket *immaterielle rettigheter* vil i så måte ikke peke på rettigheter knyttet til noen særskilte rettighetsobjekter, i det alle rettigheter er *immaterielle* eller *ulegемlige*.<sup>7</sup> Hvis man først skal bruke en samlebetegnelse på de rettigheter som behandles i immaterialretten, er det mer hensiktsmessig å bruke uttrykket *immaterialrettigheter*. Det er dette uttrykket som vil bli brukt i det følgende.

5 Høgberg (2019) side 196.

6 Rognstad (2019) side 60, Stenvik (2013) side 13, Lilleholt (2018) side 21, tilsvarende vidt brukes uttrykket i EU-rettslig sammenheng også, som blant annet i utredningen av behovet for et enhetlig marked for immaterialrett, se COM(2011)287, side 3, kalt «A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe».

7 Rognstad (2018) side 70.

I tillegg til rettsområdene som behandles i immaterialretten, har vi beslektede rettsområder som markedsføringsretten og konkurranse retten. Her finner vi regler som beskytter bedriftshemmeligheter og goodwillverdier.<sup>8</sup> I likhet med immaterialretten beskytter også disse reglene kjennetegn og åndsproduksjon.<sup>9</sup> I enkelte fremstillinger er også «bedriftshemmeligheter, knowhow og produkt etterligninger» behandlet under fellesbetegnelsen *immaterialrettigheter*.<sup>10</sup>

Det er verdt å merke seg at *immaterialretten* og *immaterialrettigheter* er såkalte *sekkebetegnelser*. Hvilke rettigheter som faller innunder fellesbetegnelsen *immaterialrett* i tillegg til de ovennevnte, vil kunne variere.<sup>11</sup> I den norske versjonen av EØS-avtalens artikkel 65 andre avsnitt for eksempel, brukes uttrykket *opphavsrett* som en fellesbetegnelse for immaterialrettigheter, der den engelske versjonen bruker uttrykket «intellectual property».<sup>12</sup>

Også i andre jurisdiksjoner vil hva som anses som en immaterialrettighet, eller en *intellectual property right*, kunne variere. Et eksempel på det er at varemerkerettigheter ikke anses som «intellectual property» i konkurssituasjonen etter konkurslovgivningen, i USA.<sup>13</sup> Utenfor konkurslovgivningen derimot er varemerkerett ansett som en immaterialrettighet.<sup>14</sup>

Når man ikke kan legge til grunn at uttrykket *immaterialrettigheter* alltid omfatter de samme rettighetene, bør det helst konkretiseres hvilke rettigheter man sikter til.

De kommersielt viktigste immaterialrettighetene er antatt å være patentrettigheter, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og designrettigheter.<sup>15</sup> Det er for disse rettighetene faren for tredjepersonskonflikter synes størst, og det blir naturlig å konsentrere seg om enerettsposisjonene som kan utledes av patentloven, designloven, varemerkeloven og åndsverkloven, i denne avhandlingen. Med mindre annet fremgår, er det disse patentrettigheter, varemerkerettigheter,

8 Markedsføringsloven §§ 28–30.

9 Sml. Stenvik (2020) side 15.

10 Helset (2009) side 34. I UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property (2011) regnes forretningshemmeligheter som en intellectual property, se side 7. I HR-2019-1234-A avsnitt 18 ble uttrykket «know-how» beskrevet som en *immateriell verdi*, og ikke som en immaterialrettighet.

11 Stuevold Lassen (1994) side 458.

12 Se omtale av artikkel 65 av Rognstad i Arnesen (2018) side 641 flg.

13 Se U.S. Bankruptcy code 11 U.S.C. § 101 (35A).

14 Gomulkiewicz (2014) side 119.

15 Meld. St. 28 (2012–2013) – Unike idear, store verdier – om immaterielle verdier og rettar, side 8. Dette gjelder nok så fremt vi ser bort ifra bedriftshemmeligheter.

opphavsrettigheter og designrettigheter, det siktes til når uttrykket *immaterialrettigheter* brukes i det følgende. Det må legges til at vi finner en henvisning til patentlovens kollisjonsregel, § 44 a, i planteforedlerloven § 26 andre ledd. Det som skrives om rettighetskollisjoner i patenter, vil med det langt på vei gjelde tilsvarende for rettighetskollisjoner i enerettsposisjonene etter planteforedlerloven.

Der rettighetskollisjonen ikke reguleres av noen kollisjonsregel, vil vi måtte falle tilbake på alminnelige formuerettslige utgangspunkter. Det som skrives om disse utgangspunktene, samt muligheten til å fravike dem på ulovfestet grunnlag, vil ha relevans i vurdering av rettighetskollisjoner i andre immaterialrettigheter eller immaterialrettslignende enerettsposisjoner enn de som analyseres i denne avhandlingen, som for eksempel bedriftshemmeligheter vernet etter forretningshemmelighetsloven.

### 1.1.3 Formålet bak immaterialrettigheter og enerettsposisjonen

Immaterialrettslovgivningen bygger på en grunntanke om at det er den som har frembragt en verdi, som skal få avkastningen av denne.<sup>16</sup> Dette kan være det firma som gjennom markedsføring har gitt et varemerke et visst omdømme, eller oppfinneren som har brukt tid og ressurser på å utvikle et nytt legemiddel. For å sikre at det er oppfinneren eller selskapet som skal få tjene på innsatsen, gis innehaveren av en immaterialrettighet en tidsbegrenset enerett til kommersielt å utnytte rettigheten.<sup>17</sup>

Beskyttelsesomfanget og med det også ofte den økonomiske verdien av den rettsposisjonen immaterialrettslovgivningen gir innehaveren, vil kunne være avhengig av den immaterielle frembringelsens karakter og ofte også av den innsatsen som ligger bak frembringelsen. For eksempel skal opphaverens rett rekke «så langt som den individuelle skapende innsatsen når».<sup>18</sup> Beskyttelsesomfanget til et varemerke beror på merkets særpreg, som igjen kan styrkes ved bruk.<sup>19</sup>

Et sentralt hensyn bak enerettsposisjonen er ønsket om å stimulere til samfunnstjenlig åndsproduksjon.<sup>20</sup> Dette fremgår uttrykkelig av åndsverkloven § 1

16 Knoph (1936) side 4.

17 Se patentloven § 1, varemerkeloven § 1, designloven § 1 og åndsverkloven § 3. Merk at varemerkerettigheter ikke er tidsbegrensede. Merket har vern så lenge avgiften betales og merket brukes, så fremt det ikke degenereres.

18 HR-2017-2165-A Flåkløya avsnitt 113 med videre henvisninger, og Rognstad (2019) side 165.

19 Lassen og Stenvik (2011) side 325.

20 Meld. St. 28 (2012–2013) – Unike idear, store verdier – om immaterielle verdier og rettar, side 8.

bokstav a, der det står at formålet med loven er å «gi rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående presentasjoner og arbeider og slik også gi insentiver til kulturell produksjon».

Eneretten har også en side til konkurranseretten og ønsket om sunn konkurranse ettersom man gjennom immaterialretten forsøker å forhindre at et foretak kan «snylte» på andres innsats. Dette innebærer også at foretakene får et insentiv til å utvikle egen innovasjon.<sup>21</sup>

Nå skal vi se nærmere på uttrykket formuesgode og de av immaterialrettens formuesgoder som denne avhandlingen tar for seg.

### 1.1.4 Uttrykket *formuesgode*

Også formuesgode er et uttrykk der innholdet kan variere fra situasjon til situasjon,<sup>22</sup> og det er nettopp derfor uttrykket brukes i hovedregelen om kreditorenes beslagsrett i dekningsloven § 2-2.<sup>23</sup>

Uttrykket formuesgode brukes vanligvis som en fellesbetegnelse på verdier som innehar en eller flere av følgende karakteristika: Det kan disponeres over ved avtale, pantsettes, eller beslaglegges ved kreditorforfølgelse.<sup>24</sup> Et eksempel på et av immaterialrettens formuesgoder som bare kan en av delene, er inneha-verposisjonen som opphaveren utleder fra åndsverkloven. Det vil si opphavs-personens opphavsrett. Opphaveren kan overdra opphavsretten med enkelte begrensninger.<sup>25</sup> Opphaveren kan imidlertid ikke pantsette opphavsretten, og opphaverens kreditorer kan heller ikke ta beslag i denne.<sup>26</sup> For opphaveren selv kan opphavsretten være et verdifullt og omsettelig formuesgode, men ikke for opphaverens kreditorer.<sup>27</sup>

Som vist over, oppstiller immaterialrettslovgivningen en enerettsposisjon. Enerettsposisjonen gir innehaveren en eksklusiv rett til å utnytte det rettighetsobjektet som eneretten gjelder. Ordet «rettighetsobjekt» brukes i denne avhand-

21 Helset (2009) side 61 og Ørstavik (2011) side 25.

22 Påpekt av flere, se blant annet Høgberg (2019) side 196 og Løtveit (2021) side 57–58.

23 NOU 1972: 20 Gjeldsforhandlinger og konkurs side 255.

24 Lilleholt (2018) side 20 og Andersen (2005) side 558 og Løtveit (2021) side 58.

25 Se punkt 2.4.5.

26 Jf. åndsverkloven § 67, panteloven § 1-2 andre ledd og § 3-4 andre ledd bokstav b, der det står at det bare er ervervet opphavsrett som omfattes av pantet. Forbudet mot kreditorbeslag fremgår av åndsverkloven § 77.

27 Kreditorerne kan imidlertid ta beslag i inntekten åndsverket genererer, se dekningsloven § 2-7 andre ledd bokstav a.

lingen som et *hjelpebegrep* og som en henvisning til hva rettigheten gjelder eller knytter seg til.<sup>28</sup> For eksempel er rettighetsobjektet til en patentrett den patenterte teknologien – oppfinnelsen,<sup>29</sup> og rettighetsobjektet til en designrettighet er det aktuelle designet.<sup>30</sup> Bruken av ordet *rettighetsobjekt* er med det ikke et bidrag til diskusjonen om immaterialrettigheter kan sies å ha et *objekt* eller en *gjenstand* eller ikke.<sup>31</sup>

Tredjepersonskonflikter oppstår som nevnt der to eller flere har uforenlige rettsstiftelser til et formuesgode. Lilleholt skiller mellom rett til bestemte formuesgoder og rett til ytelser.<sup>32</sup> Forskjellen ligger i at kravet på ytelsen retter seg mot en eller flere bestemte personer, mens rett til et formuesgode kan gjøres gjeldende overfor enhver, herunder mot andre med kolliderende rettsstiftelser til det samme formuesgodet.

Dette skillet kan belyses med et eksempel fra patentretten. En investor som ønsker en løsning på lakselusproblemet, går til en oppfinner og ber denne finne opp en avlusningsmaskin til ham, mot et vederlag.

Frem til oppfinnelsen er gjort, har investoren et krav på en ytelse. Når oppfinnelsen er gjort, kan investoren bli enig med oppfinneren om at investoren skal få en lisensavtale til å utnytte oppfinnelsen, eller at retten til å søke patent, retten til patentsøknaden eller eventuelt et meddelt patent på oppfinnelsen, skal gå over til investoren. Investorens krav etter avtalen vil da gjelde bestemte formuesgoder, oppfinnerretten, lisensavtalen eller den meddelte patentrettigheten.<sup>33</sup> Investorens rett etter ervervet av oppfinnerretten, søknaden eller det meddelte patentet kan etter sin art gjøres gjeldende overfor tredjepersoner, i motsetning til kravet på ytelsen som bare kan gjøres gjeldende overfor oppfinneren.

I dagligtalen betegner man gjerne tingsrettens rettighetsobjekter som selve formuesgodet. Man sier gjerne at det er eiendommen som selges, eller at man har salgspanterett i en bil. Det som overdras er allikevel *eiendomsretten* til den faste eiendommen, og det pantsettelsen knytter seg til, er *eiendomsretten* til bilen.<sup>34</sup> Man kan se det slik at språkbruken på immaterialrettens område er

28 Brækhus (1964) bruker betegnelsen *ulegемlig gjenstand* for å beskrive rettighetsobjektet, se side 3.

29 Patentloven § 1 første ledd, jf. § 3.

30 Designloven § 1.

31 Rognstad (2016) side 1, se fotnote 2 for videre henvisninger til denne diskusjonen.

32 Lilleholt (2018) side 38 og 39.

33 Eventuelt forretningshemmelighetene som ligger bak oppfinnelsen, hvis man ikke vil gå veien om patentering.

34 Rognstad (2016) side 8.

mer presis, siden det konsekvent snakkes om disposisjoner over rettigheter. For eksempel sier vi gjerne at det er varemerkerett eller designrett som overdras, og ikke rettighetsobjektet; varemerket slik det fremgår av varemerkeregisteret, eller designet slik det er registrert i designregisteret.<sup>35</sup>

I formuerettslig teori ser man like nyansert på det, og også her skiller *retten til* rettighetsobjektet fra selve rettighetsobjektet. Lilleholt skriver følgende:

«Strengt teke kan vi seie at *alle* formuesgode i rettsleg samanheng berre er rettar; den faste eigedommen er ikkje anna enn eigedomsretten og eventuelle andre rettar til eigedommen.»<sup>36</sup>

Lilleholt beskriver videre det å ha rett til et formuesgode som «ein rettsleg posisjon», og at personer i en slik posisjon «kan gjera rettslege *krav* gjeldande mot andre personar».<sup>37</sup>

Tilsvarende betraktningmåte finner vi vedrørende *offentlige tillatelser* som formuesgoder. En tillatelse til å drive blant annet lakseoppdrett er et formuesgode som kan pantsettes, og i forarbeidene til denne loven fremgår følgende:

«Det er summen av de rettigheter og plikter som ligger i den enkelte tillatelse som utstedes av fiskerimyndighetene, som pantsettes.»<sup>38</sup>

Slik er det på immaterialrettens område også. Det er den *enerettsposisjonen* innehaveren utleder av immaterialrettslovgivningen, som gir rettighetene *økonomisk verdi*.<sup>39</sup>

Etter dette er det den rettslige posisjonen en innehaver utleder av immaterialrettslovene, som er formuesgode når patentretten, varemerkeretten, designretten eller opphavsretten selges, pantsettes eller beslaglegges.<sup>40</sup>

Også en begrenset rettsstiftelse i innehaverposisjonen kan være en rettslig posisjon som i seg selv kan betegnes som et eget formuesgode, for eksempel en

35 Rognstad (2016) side 8 og Løvteit (2021) side 61.

36 Lilleholt (2018) side 21, se også Rognstad (2018) side 70, for videre henvisninger se note 9 og 10.

37 Lilleholt (2018) side 62.

38 Ot.prp. nr. 61 (2004–2005) om lov om akvakultur side 71, gjentatt i Falkanger (2017) side 265 og side 267.

39 Innehaverens enerett betegnes ofte som et *monopol*. Ordet monopol brukes imidlertid for å beskrive en markedsituasjon der det bare opptrer én bedrift som tilbyr et visst produkt eller tjeneste. Eneretten til innehaveren av en immaterialrettighet gir ikke en slik *monopolstilling* idet det er fullt mulig å konkurrere med innehaveren ved hjelp av annen teknologi, andre kjennetegn eller andre kreative uttrykk, se Helset (2009) side 33, <https://snl.no/monopol>, og en diskusjon om bruken av uttrykket monopol for innehaverposisjonen i Rognstad (2018) side 60–61.

40 Rognstad (2018) side 68.

panterrett eller en bruksrett, etablert gjennom en overdragelig *lisensavtale*. Når en særskilt panterrett i en patentrett overdras, er det panthavers rettslige posisjon etter blant annet panteavtalen, panteloven, patentloven og tvangsfullbyrdelsesloven som overdras. Hvis det aktuelle formuesgode er en lisensavtale, er det den rett lisenstaker utleder av blant annet lisensavtalen og av immaterialrettslovgivningen, som er formuesgodet.

Hovedtyngden i denne avhandlingen skal ligge på tredjepersonskonflikter som oppstår der to eller flere har uforenlige rettsstiftelser til den samme inneha-verposisjonen, men vi ser også på enkelte konflikter om andre enerettsposisjonen som kan utledes av immaterialrettslovgivningen. Med inneha-verposisjonen mener jeg den rettslige posisjonen innehaveren av en opphavsrett, patentrett, varemerkerett eller designrett utleder fra de respektive immaterialrettslovene. Med enerettsposisjoner menes for eksempel den rettslige posisjonen for den som har sendt en søknad om varemerkerett, designerens enerett til å søke design etter designloven § 1, eller enerettsposisjonen åndsverkloven gir til utøvende kunstnere og produsenter, i åndsverkloven §§ 16 og 20.

I tillegg skal vi se nøyer på situasjonen der uforenlige rettsstiftelser knytter seg til den samme lisensavtalen. Det kan være knyttet store verdier til lisensavtaler, og både potensielle lisenstakere og tredjepersoner som vil etablere en begrenset rett til lisensavtalen, trenger å vite hva de må gjøre for å etablere rettsvern, så vel som hvilke andre heftelser de selv må respektere. Dette kommer vi nærmere tilbake til i punkt 10.

## 1.1.5 Hjemmelskonflikter og dobbeltsuksjonskonflikter

Det er vanlig å dele tredjepersonskonfliktene opp i to forskjellige undergrupper av konflikter, nemlig dobbeltsuksjonskonflikten og hjemmelskonflikten.<sup>41</sup>

I *dobbeltsuksjonskonflikten* omtales gjerne innehaveren av en rettighet som A, mens rettighetsstifteren med den eldste rettigheten kalles S, og rettighetshaveren med den yngre rettigheten kalles B. En *dobbeltsuksjonskonflikt* kjennetegnes ved at både S og B utleder hver sin rett fra A, og konflikten opp-

41 Falkanger (2016) side 581, se også Lilleholt (2018) side 28 og 29. Lilleholt bruker bare begrepet *hjemmelskonflikt* dersom det er tale om godtroervert. Kreditortilfellene og spørsmålet om H vinner på bekostning av kreditor B, beskrives som et spørsmål om vern for rettigheter som ikke utledes fra debitor, jf. blant annet side 34, 290 og 313.

står gjennom at rettighetene ikke er forenlig med hverandre. En slik konflikt oppstår for eksempel der A selger en immaterialrett først til S og så til B, eller der A selger en patentrett til S, like før A går konkurs, og A's konkursbo ønsker å ta beslag i patentretten.

I *hjemmelskonflikten* deltar i det minste H, A og B. Konflikten oppstår der A har solgt en bedre rett til B enn A rettslig sett hadde adgang til. Dette til fortregning for den som A utledet sin rett fra, nemlig hjemmelspersonen H. Et eksempel på en hjemmelskonflikt får vi hvis A er Hs lisenstaker, men der A fremstår som innehaver og overdrar innehaverposisjonen til B. Spørsmålet i hjemmelskonflikten er om retten til B fastholdes og må gå foran den eldre rettigheten til H.

Også i denne avhandlingen vil begrepene *dobbelt suksessjons-* og *hjemmelskonflikter* brukes som beskrivelse på de forskjellige konfliktsituasjonene. Det er innledningsvis viktig å påpeke at uttrykkene er hjelpeuttrykk,<sup>42</sup> og vi kommer tilbake til de metodiske implikasjonene hjelpeuttrykkene kan føre til i punkt 3.2.

---

42 Lilleholt (2018) side 29.