



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 165 L

(2020–2021)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i straffeprosessloven
og tvisteloven mv.
(bevisforbud for patentrådgivning)

Innhold

1	Hovedinnholdet i proposisjonen	5	5.1.3	Departementets vurderinger	23
			5.2	Personkretsen omfattet av bevisforbudet	25
2	Bakgrunnen for lovforslaget	7	5.2.1	Forslaget i høringsnotatet	25
2.1	Patentrådgivere i Norge	7	5.2.2	Høringsinstansenes syn	27
2.2	European Patent Attorney (EPA)	8	5.2.3	Departementets vurderinger	28
2.3	Høringen	8	5.3	Nærmere om bevisforbudets rekkevidde	30
			5.3.1	Forslaget i høringsnotatet	30
3	Gjeldende rett	11	5.3.2	Høringsinstansenes syn	30
			5.3.3	Departementets vurderinger	31
4	Internasjonal og utenlandsk rett	14	6	Økonomiske og administrative konsekvenser	33
4.1	Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)	14	7	Merknader til de enkelte bestemmelsene	34
4.2	EU-regelverk	14	7.1	Til endringene i straffeprosessloven § 119	34
4.2.1	Patentrådgivere	14	7.2	Til endringene i tvisteloven § 22-5	35
4.2.2	Andre rådgivere innen immaterialrettigheter	15	7.3	Til endringene i tolloven	35
4.3	Regelverket i andre land	15	7.4	Til ikraftsettingsbestemmelsen	36
4.4	Internasjonal harmonisering	17			
5	Endringsforslag	19		Forslag til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)	37
5.1	Innføring av bevisforbud for patentrådgivning	19			
5.1.1	Forslaget i høringsnotatet	19			
5.1.2	Høringsinstansenes syn	19			



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 165 L

(2020–2021)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

*Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 9. april 2021,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)*

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette fram et forslag til endringer i reglene om bevisforbud i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. Forslaget går ut på å innføre et bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere som er oppført på listen over autoriserte rådgivere etter artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen (konvensjon om meddelelse av europeiske patenter 5. oktober 1973). Dette omfatter norske og utenlandske rådgivere som er oppført på listen over autoriserte rådgivere (European Patent Attorney, forkortet EPA). Det foreslås at det for slike patentrådgivere skal gjelde lignende regler om bevisforbud som for andre yrkesutøvere omfattet av straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. Forslaget innebærer en begrenset utvidelse av bevisforbudet til en klart avgrenset gruppe yrkesutøvere, og vil kun omfatte det som er betrodd patentrådgiveren om patentrettslige forhold.

Formålet med forslaget er å ivareta næringslivets behov for fortrolig og kompetent rådgivning om patentspørsmål. Tilgang til patentrådgivning bidrar til å fremme bruk av patentsystemet og sikre at systemet fungerer best mulig, og med det legge til rette for innovasjon. For at en oppfinner skal kunne ivareta sine patentrettslige interesser er det en forutsetning at kommunikasjonen med rådgiveren kan være åpen og fortrolig.

Forslaget innebærer at de norske reglene om bevisforbud for patentrådgivning bringes nærmere regelverket i blant annet Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannia. Patentrådgivere i Norge vil gis samme rammevilkår når det gjelder vern for fortrolig kommunikasjon med klienten som slike rådgivere allerede har i våre naboland. Det vil sikre at norske patentrådgivere konkurrerer på samme vilkår som konkurrenter i andre land og vil ivareta norsk næringslivs behov for vern for fortrolig kommunikasjon med sine patentrådgivere bedre enn i dag. Forslaget tar

også sikte på at norske virksomheter, som benytter norske patentrådgivere, blir likestilt med utenlandske virksomheter i forbindelse med patentrettssaker i utlandet, for eksempel i USA, der det kan være et vilkår for beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgiveren at det gjelder et tilsvarende vern i hjemlandet.

Proposisjonen inneholder i tillegg et forslag om endringer i tolloven §§ 15-7 og 15-8, som har sammenheng med endringer vedtatt ved lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerke-direktiv mv.).

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Patentrådgivere i Norge

Titlene «patentrådgiver», «patentingeniør» eller «patentfullmektig» er ikke beskyttede titler etter norsk rett, men brukes som betegnelser på personer som yrkesmessig gir råd i ulike spørsmål på patentområdet. Innføring av en norsk autorisasjonsordning for patentrådgivere er tidligere utredet flere ganger, bl.a. i NOU 1979: 14 *Offentlig autorisasjon av patentfullmektiger*, men lovforslag om dette har ikke blitt fremmet.

En patentrådgiver bistår næringsdrivende og andre virksomheter som arbeider med forskning og innovasjon, med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning om patentrelaterte spørsmål. Slik rådgivning kan blant annet være knyttet til å søke om patent (herunder vurdering av om en oppfinnelse kan patenteres, utforming av søknaden og bistand under søknadsprosessen), vurdere adgangen til å lansere et produkt opp mot andres patenter («freedom to operate») eller å utfordre andres patenter ved innsigelse eller ugyldighetssaker for Patentstyret eller domstolene. Også virksomheter som vurderer å erverve eierskap eller bruksrett til tredjeparters patentrettigheter, eller som vurderer å kjøpe eierandeler i et selskap som eier eller har bruksrett til patentrettigheter, kan ha behov for bistand fra en patentrådgiver for analyser og undersøkelser. Patentrådgivere er vanligvis ikke advokater, men personer med ulik teknisk og ingeniørfaglig utdanning.

Det er viktig for et velfungerende patentsystem at næringslivet og andre aktører har tilgang til kyndig rådgivning. Patentrettslige spørsmål kan være kompliserte, og kan kreve både teknisk og juridisk innsikt. Patentrådgivere har ofte innsikt i immaterialrettslige spørsmål, og samarbeider dessuten ofte med advokater. Det kan også være behov for samarbeid med patentrådgivere og advokater i andre land ved parallelle patentsøknader eller patenttvister i utlandet.

Tidligere var det et krav i norsk rett at patent-søkere og patenthavere bosatt i utlandet måtte bruke en fullmektig bosatt i Norge for å representere seg overfor Patentstyret. Dette kravet ble opphevet ved lov 26. mars 2010 nr. 8. Det ble lagt

til grunn at kravet ikke var i samsvar med etableringsfriheten for patentfullmektiger etter EØS-avtalen, se omtale i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) punkt 10.4 hvor det blant annet vises til EU-domstolens dom i sak C-131/01 *Kommisjonen mot Italia*. Etter gjeldende rett kan partene velge, men er ikke pålagt, å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. forvaltningsloven § 12. De fleste parter velger å benytte en patentfullmektig, og de fleste fullmektigene som benyttes her i landet, er etablert i Norge eller de andre skandinaviske landene.

I norske rådgivningsfirmaer på patentområdet arbeider normalt både patentrådgivere med ulik teknisk bakgrunn og jurister eller advokater. Flere av rådgivningsfirmaene arbeider også med beskyttelse av andre industrielle rettigheter, som kjenne-tegn og design. Mange av dem som arbeider med kjennetegn og design er, i motsetning til patentrådgiverne, jurister eller advokater. I tillegg er en del norske patentrådgivere ansatt i foretakene de bistår, på lignende måte som internadvokater.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP, tidligere Norske Patentingeniørers Forening – NPF) har i hovedsak medlemmer som er eksterne patentrådgivere, mens Norsk Forening for industriens Patentingeniører (NIP) i hovedsak organiserer internt ansatte patentrådgivere. FONIP har i overkant av 100 medlemmer og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen FICPI (Federation Internationale de Conceilis en Propriété Intellectuelle). NIP har rundt 30 medlemmer og er tilsluttet Tekna og FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Intellectuelle). Verken FONIP eller NIP kan autorisere rådgiverne. De krav til utdanning mv. som stilles for medlemskap i organisasjonens vedtekter, bygger på privatrettslig grunnlag.

Opplysningene som en patentrådgiver mottar, vil ofte være av forretningssensitiv karakter. Det finnes ingen egen lovregulering av yrkesgruppen patentrådgivere i norsk rett, og dermed heller ingen særskilt lovbestemt taushetsplikt for yrkesgruppen. Det er likevel klart at det på ulovfestet grunnlag vil gjelde en forpliktelse til å bevare for-

trolighet om informasjon som mottas om klientens virksomhet, og om innholdet i rådgivningen til klienten. Denne forpliktelsen vil gjerne være avtalefestet i oppdragsvilkår og lignende, og bransjen arbeider ut fra en norm der en plikt til fortrolighet legges til grunn.

En del av opplysningene som patentrådgivere mottar, vil kunne utgjøre forretningshemmeligheter for den aktuelle virksomheten, og det vil derfor ikke være tillatt for patentrådgiveren å videreformidle disse opplysningene etter reglene om vern av forretningshemmeligheter i forretningshemmelighetsloven.

Etter lov om arbeidstakeroppfinnelser § 11 gjelder en straffesanksjonert plikt til ikke urettmessig å gi videre opplysninger om oppfinnelser man har fått som følge av den loven. Plikten vil også gjelde for patentrådgivere.

2.2 European Patent Attorney (EPA)

Norge har siden 1. januar 2008 vært tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen av 5. oktober 1973 (European Patent Convention, EPC). Etter konvensjonen kan Det europeiske patentverket i München (European Patent Office, EPO) meddele europeiske patenter med virkning i Norge. Det er ikke plikt til å benytte en fullmektig ved innlevering av en europeisk patentsøknad eller i andre saker for Det europeiske patentverket, jf. EPC artikkel 133. For parter som ikke er hjemmehørende i en stat tilsluttet konvensjonen, er det imidlertid krav om å benytte en autorisert fullmektig for eksempel i innsigelsessaker eller saker om patentbegrensning.

For at en person skal kunne opptre som fullmektig i saker for Det europeiske patentverket, må vedkommende enten være en advokat som har rett til å opptre i slike saker for patentmyndigheten i sin hjemstat, eller være oppført på listen over autoriserte rådgivere (European Patent Attorney, forkortet EPA) i medhold av EPC artikkel 134 nr. 1. I utgangspunktet er det personer som er statsborgere av en stat tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, og med et ansettelsesforhold eller virksomhet i en slik stat, og som har avlagt den kvalifiserende eksamen, som kan aksepteres til oppføring på listen, jf. artikkel 134 nr. 1. Det kan gjøres unntak fra kravet om å være statsborger i en medlemsstat, jf. artikkel 134 nr. 7 bokstav a. Eksamenen utarbeides av Det europeiske patentverket i samarbeid med organisasjonen for fullmektigene, Institute of Professional Representatives before the European Patent

Office (epi). Eksamenen består av fire deler, hvor én del omhandler juridiske forhold, herunder reglene om taushetsplikt og beskyttelse av taushetsbelagt informasjon i prosesser for Det europeiske patentverket.

Etter en overgangsregel kan en person også ha rett til å bli opptatt på listen etter EPC artikkel 134 nr. 1 uten å avlegge den kvalifiserende eksamen, hvis vedkommende er statsborger i en konvensjonsstat, har sin virksomhet eller sitt ansettelsesforhold der, og enten er autorisert som patentrådgiver etter nasjonal rett eller har opptrådt som dette for patentmyndigheten i den aktuelle staten i minst fem år. En begjæring om å bli oppført på listen etter denne overgangsregelen må fremsettes innen ett år etter at den aktuelle staten tiltrådte den europeiske patentkonvensjonen. For norske patentrådgivere utløp denne fristen i januar 2009.

Det er per januar 2021 oppført 94 personer fra Norge på Det europeiske patentverkets liste over EPAs. Flesteparten av disse har benyttet seg av overgangsregelen, uten selv å avlegge den kvalifiserende eksamenen. Fra de andre nordiske landene er det per januar 2021 opphørt henholdsvis 448 (Sverige), 275 (Danmark), 189 (Finland) og 19 (Island) personer på listen. Til sammenligning er 4627 personer fra Tyskland og 2400 fra personer Storbritannia autorisert som EPAs.

EPAs er i medhold av EPC artikkel 134 a underlagt etiske regler og disiplinærbestemmelser fastsatt av Forvaltningsrådet i Den europeiske patentorganisasjonen. Norske patentrådgivere som er oppført på listen, er underlagt disse reglene. Brudd på reglene kan møtes med sanksjoner, slik som advarsel, bøter og eventuelt tilbakekall av autorisasjonen. Det er også fastsatt en generell taushetsplikt for det som er betrodd EPAs i forbindelse med yrkesutøvelsen.

2.3 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. juni 2020 på høring et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om bevisforbud i tvisteloven og straffeprosessloven. Høringsforslaget gikk ut på å utvide bevisforbudet i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 til patentrådgivere oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. I tillegg ble det foreslått å la bevisforbudet omfatte utenlandske rådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land og er underlagt en tilsvarende beskyttelse som etter de norske reglene

om bevisforbud i dette landet. Utvidelsen ville omfatte rådgivere i land utenfor Europa som ikke er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen.

Høringsfristen var 20. september 2020.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Domstoladministrasjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Generaladvokaten
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Kripos
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Språkrådet
Sysselmannen på Svalbard
Økokrim

Abelia
Acapo AS
Affitech AS
Bryn Aarflot AS
Den Norske Advokatforeningen
Den Norske Dommerforening
Den norske legeförening
Fagpressen
Farmasiforbundet
Finans Norge
Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Håmsø Patentbyrå
Landorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
Norwegian Anti-Counterfeit Group (NACG)
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Oslo Patentkontor AS
Patentkontoret Curo
Plougmann og Vingtoft AS
Protector IP AS
SINTEF
SMB Norge
Stokke Industri AS
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna
Telenor AS
Uni Research AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norway AS

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord Universitetet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Høringen ble også lagt ut på regjeringens nettsider, hvor det ble gjort oppmerksom på at høringer er åpne, og at alle kan sende inn innspill.

Departementet har mottatt høringsuttalelser med realitetsmerknader fra følgende instanser:

Acapo AS
Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)
Norsk Forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Patentstyret
Politidirektoratet
Regelrådet
Økokrim

Høringsinstansenes syn vil bli nærmere omtalt under punkt 5 i proposisjonen.

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader eller ikke avgir høringsuttalelse:

Borgarting lagmannsrett
Den Norske Dommerforeningen
Domstoladministrasjonen

Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Plantesortsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

3 Gjeldende rett

Utgangspunktet etter tvisteloven er at partene i sivile saker kan føre de bevis de ønsker, jf. tvisteloven § 21-3. Etter tvisteloven § 21-4 har partene plikt til å sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst. De skal tilby de bevis som er nødvendige for å oppfylle plikten, blant annet ved å gi forklaringer og tilgang til andre bevis. Etter tvisteloven § 21-5 har enhver, også tredjeparter, plikt til å gi forklaring om faktiske forhold og gi tilgang til gjenstander mv., herunder dokumenter, som kan utgjøre bevis i en rettssak. En følge av partenes opplysningsplikt er at de plikter å besvare spørsmål fra motparten om de er i besittelse av dokumenter som kan være av betydning for saken, og om hva de nærmere går ut på, så lenge det er klarlagt hva beviset skal godtgjøre og omfanget av bevisførselen er proporsjonalt sett opp mot tvistens betydning, jf. tvisteloven §§ 21-6, 21-8 og 26-6 samt §§ 21-7 og 26-5 tredje ledd.

Etter straffeprosessloven §§ 108 og 109 har enhver i utgangspunktet plikt til å møte som vitne og forklare seg overfor retten i straffesaker, og til å ta med dokumenter eller andre ting som vitnet har plikt til å legge frem, jf. §§ 116 og 210.

Utgangspunktene etter tvisteloven og straffeprosessloven om plikt til å gi forklaring og tilgang til bevis som beskrevet ovenfor, begrenses av bestemmelser om bevisforbud og bevisfritak for visse typer av opplysninger.

Etter tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd gjelder et bevisforbud for betroelser til visse grupper av yrkesutøvere. Bevisforbudet gjelder både vitneforklaringer, dokumenter og andre realbevis som inneholder opplysninger av en karakter som beskrevet i bestemmelsene. Straffeprosessloven § 119 er riktignok utformet som et rent forklaringsforbud, men det følger av rettspraksis at bestemmelsen ikke kan omgås ved at bevis om betrodde forhold føres på annen måte, for eksempel ved at det legges frem dokumenter som inneholder betrodde opplysninger, jf. Rt-2009-1526 avsnitt 24. Etter straffeprosessloven § 210 kan ting som antas å ha betydning som bevis, bare pålegges utlevert dersom personen som besitter disse plikter å vitne i saken. Etter § 204 gjelder beslagsforbud for

dokumenter og annet som vitnet kan nekte å forklare seg om etter § 119.

Bevisforbudet etter tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd omfatter for det første yrkesgrupper som har taushetsplikt etter særskilte lovbestemmelser, slik som helsepersonelloven § 21 for leger og annet helsepersonell. For det andre omfattes yrkesutøvere som kan straffes for brudd på taushetsplikt om forhold som er betrodd dem i deres stilling etter straffeloven § 211. Dette omfatter blant annet advokater. Advokater har også en fortrolighetsplikt etter reglene om god advokatskikk i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 kapittel 12 punkt 2.3. Taushetsplikten for advokater er foreslått lovfestet i en særskilt lov i NOU 2015: 3 *Advokaten i samfunnet*.

Bakgrunnen for bevisforbudet for betroelser er at disse yrkesgruppene er underlagt taushetsplikt om den typen opplysninger forbudet omfatter, og at de kan møtes med tilsyn og sanksjoner om plikten ikke overholdes. Bevisforbudet verner fortroligheten og tillitsforholdet mellom yrkesutøveren og klienten eller pasienten. Bevisforbudet omfatter ikke bare betroelsene som blir gitt til yrkesutøveren, men også de råd som yrkesutøveren gir til klienten eller pasienten, jf. Rt-2012-868 avsnitt 15 og Rt-2013-1336 avsnitt 26.

Advokatens taushetsplikt og bevisforbudet for advokatkorrespondanse anses som grunnleggende i en rettsstat, og er forankret i Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6, se HR-2018-104-A avsnitt 29 til 31. Høyesterett har tolket bevisforbudet knyttet til advokatkorrespondanse vidt, jf. HR-2018-2403-A og Rt-2013-1336. Bevisforbudet omfatter alt det advokaten i egenskap av sitt yrke og som ledd i et klientforhold innhenter eller får tilgang til på vegne av klienten, jf. Rt-2006-1071 avsnitt 21 til 22. Det omfatter ikke bare innholdet i advokatens rådgivning, men også eksistensen av klientforholdet og det nærmere innholdet i klientens oppdrag, herunder timelister og annet som kan gi grunnlag for slutninger om den kontakten advokaten har eller har hatt med klienten og andre i anledning oppdraget, se HR-2018-2403-A avsnitt 31 og 33. Bevisforbudet gjelder likevel

bare «den egentlige advokatvirksomhet», som vil si juridisk bistand og rådgivning i og utenfor rettergang, jf. Rt-2010-1638 avsnitt 29. Hvis bare deler av et dokument inneholder opplysninger som omfattes av bevisforbudet, må det fremlegges en sladdet versjon, så lenge dette kan skje uten å krenke bevisforbudet, jf. HR-2018-2403-A avsnitt 39 med videre henvisninger.

Bevisforbudet gjelder både norske og utenlandske advokater, samt internadvokater som er ansatt i et foretak, jf. Rt-2000-2167. Dette er foreslått videreført i NOU 2015: 3. For internadvokater er det en forutsetning at det gjelder rådgivning som kan likestilles med den funksjonen en frittstående advokat ville hatt. Bevisforbudet gjelder også for underordnede og medhjelpere som gjennom sin stillings får kunnskap om det som er betrodd advokaten, jf. tvisteloven § 22-5 første ledd andre punktum og straffeprosessloven § 119 andre ledd.

Etter konkurranseloven § 25 kan det foretas bevissikring i saker om overtredelser av loven. I disse tilfellene gjelder straffeprosessloven §§ 119 og 204 tilsvarende. EU-domstolen har kommet til at bevisforbudet etter EU-retten ikke gjelder for ansatte advokater i forbindelse med Europakommisjonens undersøkelser i konkurransesaker, jf. sak C-550/07 *P Akzo Nobel*. I slike saker gjelder altså ikke samme vern for taushetsplikten for internadvokater som det som gjelder etter tvisteloven og straffeprosessloven.

Den som har krav på hemmelighold, kan oppheve bevisforbudet ved å samtykke i at forklaring gis eller beviset føres. I straffesaker faller forbudet dessuten bort når opplysningene trengs for å hindre at noen uskyldig blir straffet, jf. § 119 tredje ledd. Beslagsforbud etter § 204 gjelder ikke der advokaten og klienten er mistenkt for å være skyldige i samme straffbare forhold, jf. § 204 andre ledd.

Departementet legger til grunn at kommunikasjon med en patentrådgiver ikke omfattes av bevisforbudene i tvisteloven § 22-5 eller straffeprosessloven § 119, med mindre patentrådgiveren er advokat eller har organisert seg slik at rådgiveren opptrer som medhjelper eller underordnet til en advokat. Departementet er ikke kjent med norsk rettspraksis der spørsmålet har kommet på spissen. I Danmark kom Østre Landsret i en kjennelse 17. juni 2016 (UfR 2016.3549Ø) til at en varemerkerådgiver ikke var omfattet av det tilsvarende bevisforbudet i retspleieloven § 170.

Etter tvisteloven § 22-10 og straffeprosessloven § 124 kan en part eller et vitne nekte å gi tilgang til et bevis som ikke kan gjøres tilgjengelig

uten å røpe en forretningshemmelighet. Dette vil omfatte bevisførsel om opplysninger som er hemmelige og har kommersiell verdi av den grunn, og som innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige, jf. definisjonen i forretningshemmelighetsloven § 2. Bevisfritaket omfatter en del av opplysningene som en patentrådgiver kan motta som ledd i kommunikasjon med en klient, for eksempel knyttet til det nærmere innholdet i de tekniske løsningene en oppfinnelse gjelder, strategiske vurderinger knyttet til patenter, vurdering av beskyttelsesomfang mv.

Siden tvisteloven § 22-10 og straffeprosessloven § 124 oppstiller *bevisfritak*, og ikke *bevisforbud*, gir bestemmelsene bare en rett til å nekte å forklare seg om de aktuelle forholdene, og medfører ikke noe forbud mot at retten mottar forklaringen fra personer som ønsker å forklare seg. Videre vil bevisfritaket bare dekke opplysninger som utgjør en forretningshemmelighet, og omfatter ikke annen informasjon som det av hensyn til fortroligheten i rådgivningen kan være ønskelig å hemmeligholde. Retten kan dessuten, selv om det ikke foreligger samtykke, gi pålegg om at beviset skal gjøres tilgjengelig når den finner det påkrevd etter en avveining av hensynet til vern av forretningshemmeligheten opp mot sakens opplysning. I så fall skal forklaringen skje for lukkede dører og under pålegg om taushetsplikt, jf. tvisteloven § 22-12 og straffeprosessloven § 124 andre ledd.

Reglene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven §§ 22-5 og 22-10 gjelder etter tvisteloven § 28 A-2 andre ledd tilsvarende ved rettens behandling av begjæringer om rett til informasjon om distribusjonsnettverk mv. ved inngrep i immaterialrettigheter etter tvisteloven kapittel 28 A. Bestemmelsene gjelder også tilsvarende ved bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28.

I saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter gjelder saksbehandlingsreglene i de enkelte lovene om industrielle rettigheter, samt patentstyrelova og de alminnelige reglene i forvaltningsloven med unntak av kapittel VI, jf. patentstyrelova § 5. Hvis det finnes hjemmel i lov eller forskrift, kan parter i forvaltningssaker bli pålagt å gi opplysninger i en sak. Dette kan eksempelvis gjelde etter anmodning fra den andre parten. Etter forvaltningsloven § 14 kan det imidlertid klages over pålegget hvis den som blir pålagt å gi opplysningene, mener det ikke er plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. Dette vil være tilfellet der det vil være straffbart å gi de aktuelle opplysningene på grunn av taushetsplikt, noe som blant annet vil gjelde for opplysninger

som er betrodd advokater etter straffeloven § 211, eller der det gjelder forretningshemmeligheter, jf. forretningshemmelighetsloven § 9. Følgelig kan partene ikke bli pålagt å fremlegge opplysninger underlagt en advokats taushetsplikt eller som utgjør forretningshemmeligheter i en sak for Patentstyret eller Klagenemnda. Straffeloven

§ 211 gjelder imidlertid ikke for patentrådgivere som ikke er advokater, slik at det ikke foreligger et tilsvarende grunnlag for å nekte fremleggelse av opplysninger som er betrodd en patentrådgiver dersom Patentstyret eller Klagenemnda skulle pålegge dette.

4 Internasjonal og utenlandsk rett

4.1 Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

Ved revisjon av den europeiske patentkonvensjonen i 2000 ble det tatt inn bestemmelser i artikkel 134 a om at Forvaltningsrådet i Den europeiske patentorganisasjonen kan gi bestemmelser om taushetsplikt for autoriserte patentrådgivere (EPAs) oppført på listen etter EPC artikkel 134 nr. 1, og om beskyttelse av kommunikasjon mellom slike rådgivere og klienten samt tredjeparter i saker om europeiske patenter. I den norske oversettelsen av konvensjonen brukes ordet «patentfullmektig». I proposisjonen her brukes ordet «patentrådgiver», blant annet fordi reglene om bevisforbud gjelder utover der rådgiveren opptrer som fullmektig for Patentstyret og Det europeiske patentverket, uten at «patentrådgiver» er ment å ha et annet meningsinnhold enn «patentfullmektig».

I medhold av artikkel 134 a er det i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen (Implementing Regulations to the European Patent Convention vedtatt av Forvaltningsrådet i Den europeiske patentorganisasjonen 7. desember 2006 og sist endret 15. desember 2020) regel 153 fastsatt at når rådgivning er søkt fra en EPA i denne egenskap, kan kommunikasjon knyttet til innholdet i og grunnlaget for rådgivningen ikke kreves fremlagt i prosesser for Det europeiske patentverket, med mindre klienten samtykker. Det følger av regel 153 nr. 2 at vernet mot fremleggelse blant annet omfatter enhver kommunikasjon eller ethvert dokument som gjelder vurdering av patenterbarheten av en oppfinnelse, forberedelse eller behandling av en europeisk patentsøknad, og enhver vurdering av gyldigheten av, beskyttelsesomfanget for, eller om det foreligger inngrep i, et europeisk patent eller en europeisk patentsøknad. Disse eksemplene viser at vernets kjerne er den fortrolige rådgivningen og de vurderinger patentrådgiveren har gjort for klienten. Bestemmelsene gjelder uansett om den aktuelle patentrådgiveren er en ekstern rådgiver eller ansatt i foretaket som er part i saken.

Regel 153 gjelder bare for EPAs, og bare i saker for Det europeiske patentverket. En norsk patentrådgiver som er EPA vil være omfattet av bestemmelsen.

Nasjonale domstoler har imidlertid ingen plikt til å anvende regel 153 i saker om europeiske patenter for nasjonale domstoler. Det finnes heller ikke noe krav i konvensjonen om at statene som er tilsluttet den, skal innføre lovgivning om et slikt vern. Dette innebærer at i rettssaker om et europeisk patent som er gitt virkning i Norge, er det de alminnelige reglene i tvisteloven, og eventuelt straffeprosessloven, som får anvendelse. Reglene i konvensjonen og de utfyllende reglene gjelder ikke for rent nasjonale patenter.

4.2 EU-regelverk

4.2.1 Patentrådgivere

I EU finnes det ikke noe harmonisert regelverk om patentrådgivere. Det varierer mellom medlemsstatene i hvilken grad det er innført nasjonalt regelverk og nasjonale autorisasjonsordninger.

Regler om bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere finnes imidlertid i artikkel 48 nr. 5 i avtalen 19. februar 2013 om en felles patentdomstol for enhetspatenter innen EU, som ikke er trådt i kraft. Avtalen oppretter, sammen med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 om et fordypet samarbeid om et enhetlig patentvern og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 om oversettelser, en ordning med enhetlige patenter med virkning i medlemsstatene som er tilsluttet ordningen. Det europeiske patentverket skal kunne meddele enhetspatenter med virkning for alle medlemsstatene som deltar i ordningen. Tvister om enhetspatenter skal behandles av en egen felles patentdomstol som skal ha jurisdiksjon over saker om gyldighet og inngrep i enhetspatenter, samt over europeiske patenter meddelt i medlemsstatene. Selv om Norge ikke kan delta i ordningen, vil norske virksomheter kunne søke om og inneha enhetspatenter. Det er per mars 2021 usikkert når ordningen vil tre i kraft fordi den tyske ratifikasjonsproses-

sen for domstolsavtalen foreløpig ikke er sluttført. Tretten medlemsstater, inkludert de tre medlemsstatene med størst andel av europeiske patenter i kraft i året før undertegningen av avtalen (Frankrike, Italia og Tyskland), må ha ratifisert før den kan tre i kraft.

Beskyttelsen av kommunikasjon med patentrådgivere mot å fremlegges som bevis for den felles patentdomstolen, er nærmere regulert i regel 287 og 288 i utkastet til prosessreglement for domstolen. Vernet vil omfatte all fortrolig kommunikasjon med en advokat eller en patentrådgiver som opptrer i profesjonell egenskap og der kommunikasjonen er «relating to the seeking or the provision of ... advice», jf. artikkel 287 nr. 1. Det er altså kommunikasjon knyttet til rådgivningen som er vernet. Bestemmelsene gjelder også for patentrådgivere og advokater som er ansatt hos parten, så lenge disse opptrer i egenskap av rådgiver, jf. regel 287 nr. 2. Det er imidlertid bare advokater i medlemsstater og EPAs som har et eget sertifikat som viser deres kjennskap til domstolsprosessen for europeiske patenter («European Patent Litigation Certificate»), som vil kunne representere parter for domstolen, jf. regel 286. Reglene om beskyttelse av fortrolig kommunikasjon omfatter alle patentrådgivere som etter nasjonal rett kan gi rådgivning om beskyttelse av oppfinnelser eller om rettergang om patenter og patentsøknader, og som konsulteres i egenskap av å være slik rådgiver, se definisjonen av «patent attorney» i regel 287 nr. 6 (b). Bevisforbudet dekker etter sin ordlyd også fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere som ikke er hjemmehørende i en medlemsstat, eller oppført på Det europeiske patentverkets liste over EPAs. Etter regel 288 gjelder også bevisforbudet for fortrolig kommunikasjon rådgiveren har med tredjeparter for å innhente informasjon i tilknytning til rådgivningen.

4.2.2 Andre rådgivere innen immaterialrettigheter

Det finnes ikke særlige regler på europeisk nivå om vern for fortrolig kommunikasjon knyttet til rådgivningen fra andre rådgivere på immaterialrettsområdet enn patentrådgiverne. For EUs varemerke- og designmyndighet, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), må parter hjemmehørende utenfor EØS bruke en fullmektig etablert i EØS for alle andre forhold enn å levere en søknad om registrering av et varemerke eller design, se rådsforordning (EU) 2017/1001 artikkel 119 nr. 2 og rådsforordning (EF) nr. 6/2002 artikkel 77 og 78. En fullmektig kan være en advo-

kat etablert i EØS som har rett til å opptre for nasjonal varemerkemyndighet i hjemstaten, eller en annen representant oppført på EUIPOs liste over fullmektiger, jf. artikkel 120 nr. 1. For å føres opp på listen stilles ikke krav om noen spesiell utdanning eller eksamen, men der hjemstaten ikke har noen autorisasjonsordning, må personen ha praktisert i fem år for å føres opp på listen. Etter norsk rett har advokater adgang til å opptre som fullmektiger overfor Patentstyret i nasjonale varemerke- og designsaker, og kan også opptre overfor EUIPO i saker om EU-varemerker og fellesskapsdesign.

Rettsaker om EU-varemerker og fellesskapsdesign vil gå for egne nasjonale domstoler som er utpekt til å behandle denne typen saker i de enkelte medlemsstatene. Der det aktuelle forholdet ikke er regulert i de relevante forordning vil domstolen anvende nasjonal rett, jf. forordning (EU) 2017/1001 artikkel 129 nr. 2 og forordning (EF) nr. 6/2002 artikkel 88 nr. 2. Siden forordningene ikke har regler om beskyttelse av kommunikasjon med advokater eller andre rådgivere i rettsaker, vil nasjonale regler om dette få anvendelse. Hvorvidt kommunikasjon mellom en rådgiver og klient er beskyttet mot å fremlegges som bevis eller ikke, beror på i hvilken grad nasjonal prosessrett i det enkelte landet gir en slik beskyttelse. Saker om gyldighet av eller inngrep i EU-varemerker eller fellesskapsdesign vil normalt ikke gå for norske domstoler, siden disse rettighetene ikke har virkning i Norge. Så lenge rådgiveren er advokat, vil de nasjonale prosessreglene for vern av kommunikasjon med advokater gjelde.

4.3 Regelverket i andre land

Danmark har i likhet med Norge ikke en egen nasjonal ordning for autorisasjon av patentrådgivere. Ved endring i rettsplejeloven § 170 våren 2018 ble det innført et bevisforbud for kommunikasjon mellom klienter og patentrådgivere der den aktuelle rådgiveren er oppført som EPA på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Reglene omfatter alle patentrådgivere som er oppført på listen, uavhengig av nasjonalitet. Rådgivere som er hjemmehørende i land som ikke er tilsluttet konvensjonen (for eksempel USA), og dermed ikke kan oppføres på listen, omfattes ikke av den danske bestemmelsen.

Sverige innførte i 2010 en nasjonal autorisasjonsordning for patentrådgivere ved lag

2010:1052 om auktorisation av patentombud. For å bli autorisert må søkeren ha relevant utdanning og erfaring, og avlegge en egen prøve, jf. lagen 4 §. Etter 5 § må autoriserte patentombud følge god patentombudsskikk, og etter 6 § har patentombudet taushetsplikt om forhold vedkommende blir kjent med i yrkesutøvelsen. Det er opprettet en egen Patentombuds nemnd som fører tilsyn med autoriserte patentombud. Sverige har rundt 370 nasjonalt autoriserte patentombud.

I 2016 innførte Sverige regler om vitneforbud i sivile saker og straffesaker for autoriserte patentombud i 36 kap 5 § rättegångsbalken. Vitneforbudet gjelder tilsvarende for plikten til å fremlegge dokumentbevis, jf. 38 kap. 2 § rättegångsbalken. Forbudet gjelder «patentträttsliga angelägenheter» som er betrodd rådgiveren, eller som de har fått kjennskap til i deres yrkesutøvelse. Forbudet omfatter forhold som gjelder patenterbarheten av en oppfinnelse, søknad om patent og andre prosesser om patent for en myndighet eller en organisasjon, og forhold knyttet til gyldigheten av et patent eller verneområdet for et patent, inngrep i patent eller krav om overføring, samt forberedelser og opptreden for en domstol i patentrettslige søksmål og andre saker, jf. lagen om auktorisation av patentombud 3 § nr. 1. Reglene om beskyttelse i rettergang omfatter både uavhengige ombud og patentombud som er ansatt i foretaket rådgivningen ytes til, jf. Prop. 2009/10:202 s. 38. Forbudet gjelder ikke der annet følger av særskilt lov, eller der klienten samtykker til bevisførselen.

Finland har siden 1968 (lag 552/1967) hatt en egen autorisasjonsordning for patentombud («patenttiasiamies»), se nå lag 22/2014 om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd, som innførte autorisasjonsordning også for varemerke- og designombud. Den finske loven stiller krav om relevant utdanning og om eksamen, jf. lag 22/2014 3 §. Det stilles også egnethetsvilkår (5 §) og krav til å følge god ombudsskikk (8 §). Ombudene er underlagt taushetsplikt om forhold ved oppdraget (9 §). En nemnd knyttet til Patent- og registerstyrelsen fører tilsyn med ombudene (13 og 14 §§, 16 §). Finland har rundt 260 nasjonalt autoriserte patentombud.

I lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 9 § er det fastsatt at autoriserte ombud og deres assistenter har taushetsplikt om forretningshemmeligheter og andre forhold om klienten som de har fått kjennskap til på grunn av sitt oppdrag. En del av reformen som ble gjennomført ved den nye loven i 2014, var at beskyttelsen for konfidensielle opplysninger ble styrket, se RP 89/2013 rd side 9.

Også flere *andre EU-stater* har innført nasjonale autorisasjonsordninger for patentrådgivere, blant annet Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland og Østerrike. I Tyskland er kommunikasjon med patentrådgivere med tysk autorisasjon («patentanwälte») beskyttet mot fremleggelse som bevis i rettssaker, jf. Zivilprozessordnung artikkel 383 og Strafprozessordnung artikkel 53 samt Patentadvokatforskriften av 1966 (Patentanwaltsordnung) artikkel 39 a andre ledd. I tysk rett er bevisforbudet avhengig av om det eksisterer en rettslig plikt til konfidensialitet. Dette innebærer at et tilsvarende bevisforbud som for nasjonale patentrådgivere, vil gjelde for utenlandske patentrådgivere som er underlagt konfidensialitetsforpliktelser og vitneforbud i henhold til nasjonal rett i den jurisdiksjon som rådgiveren utøver sitt virke. Dette betyr at for eksempel svenske autoriserte patentombud, som er underlagt slike regler, vil ha et tilsvarende vern etter tysk rett. Det vil derimot ikke norske patentrådgivere, som ikke kan vise til et særskilt bevisforbud.

Storbritannia har også en nasjonal autorisasjonsordning for patentrådgivere («patent attorneys»). I Storbritannia er fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere med britisk autorisasjon eller autorisasjon som EPA beskyttet mot fremleggelse som bevis i rettssaker, jf. artikkel 280 i the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Andre utenlandske patentrådgivere enn EPAs er derimot ikke omfattet av bevisforbudet.

I *Australia* gjelder regler om beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgivere fra å fremlegges som bevis. Det ble i tidligere rettspraksis lagt til grunn å gjelde bare for australske «patent attorneys», og ikke for utenlandske patentrådgivere, jf. *Eli Lilly & Co v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 FCR 573. Etter en lovendring i 2013 ble beskyttelsen utvidet til å gjelde også for utenlandske rådgivere som er «authorised to provide intellectual property advice». Også i *New Zealand* gjelder regler om beskyttelse av kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i rettssaker, og disse ble i 2008 utvidet til å gjelde også for utenlandske rådgivere med en funksjon som tilsvarende innenlandske.

I *Canada* ble det i 2016 gjennomført endringer i patentloven for å innføre beskyttelse i rettssaker for kommunikasjon mellom rådgivere innen industrielt rettsvern og klienter, tilsvarende som for advokater. Reglene gjelder også for utenlandske patentrådgivere som er autorisert i hjemlandet, hvis den aktuelle kommunikasjonen er underlagt bevisfritak etter nasjonal rett i dette landet.

I USA er beskyttelse for fortrolig rådgivning i patentrettssaker dekket av «client-attorney privilege». I USA gjelder et system med såkalt «discovery» i rettsprosesser, som innebærer at partene som utgangspunkt må informere om og legge frem alt som kan tenkes å være relevant for saken for gjennomgang fra motpartens side. Beskyttelsen for «client-attorney privilege» gir et unntak fra dette, ved at amerikanske advokater har mulighet til å nekte å levere ut informasjon som en klient har betrodd vedkommende i forbindelse med rettslig rådgivning. Amerikanske domstoler aksepterer at beskyttelsen også gjelder for «patent attorneys» autorisert etter amerikansk rett, og det er eksempler på at domstolene har utvidet beskyttelsen til også å omfatte kommunikasjon med patentrådgivere som ikke er jurister («patent agents»). Patentrettssaker behandles av USAs føderale domstoler, som er inndelt i 94 rettsdistrikter. Selv om reglene om «discovery» og «client-attorney privilege» er fastsatt i føderal lovgivning, suppleres reglene dels av rettspraksis og dels av lokale regler fastsatt av de enkelte rettsdistrikter. Enkelte domstoler har akseptert at kommunikasjon med utenlandske patentrådgivere omfattes av beskyttelsen. Dette forutsetter imidlertid at den aktuelle rådgiveren kan vise til en lignende beskyttelse for taushetsbelagte opplysninger etter nasjonal rett i hjemlandet.

I 2017 innførte det amerikanske patentverket en ny regel (§ 42.57 Code of Federal Regulations) om beskyttelse for informasjonsutveksling mellom patentrådgiver og klient i prosesser for klagenemnden i patentverket. Regelen gjelder både for rådgivere autorisert i USA og utenlandske patentrådgivere.

4.4 Internasjonal harmonisering

Internasjonale konvensjoner på immaterialrettsområdet, slik som Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett eller TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrettslige sider ved immaterielle rettigheter, del av WTO-avtalen 15. april 1994), inneholdt ikke regler om patentrådgivere

I den faste komiteen for patenter (Standing Committee on Patents, SCP) i Verdens immaterialrettsorganisasjon (World Intellectual Property Organization, WIPO) diskuteres ulike problemstillinger innen patentrett. En av disse er behovet for internasjonal harmonisering av regler om «client-attorney privilege» for fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere. Hvis innholdet i for-

trolig rådgivning må avsløres i en rettssak i ett land, kan dette være ødeleggende for patenthaveren verden over. Flere land har presentert sine regelverk i komiteens møter, og interesseorganisasjonene FICPI og AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) har oppfordret til internasjonal harmonisering på området. Det har vært vanskelig å oppnå fremdrift i normativt harmoniseringsarbeid.

Innenfor WIPO samarbeider vestlige land i B-gruppen. Bpluss-gruppen består av OECD-statene samt østeuropeiske EU-medlemsstater utenfor OECD og andre stater tilsluttet Den europeiske patentkonvensjonen. Bpluss-gruppen har tatt initiativ til internasjonal harmonisering på patentrettens område, blant annet muligheter for harmonisering av regler om «client attorney privilege» for patentrådgivere. Det foreligger et utkast til en multilateral avtale om grensekryssende beskyttelse av konfidensiell informasjon mellom patentrådgivere og deres klienter. Utkastet bygger på at det er viktig for virksomheter å ha tilgang til god patentrådgivning, og at kommunikasjon med patentrådgivere derfor bør være underlagt konfidensialitetsbeskyttelse, slik at rådgivningen kan bli så fullstendig og korrekt som mulig. Det vises til at det er behov for at kommunikasjonen med en patentrådgiver i ett land også beskyttes i andre land, slik at konfidensialitet ikke går tapt ved prosesser i en annen jurisdiksjon.

Etter avtaleutkastet artikkel 2 skal kommunikasjonen mellom patentrådgiver og klient som ledd i rådgivning om patentrett være fortrolig og beskyttet mot å gis videre uten samtykke. Beskyttelsen omfatter ikke opplysninger om rene fakta, men bare de subjektive og analytiske synspunktene og vurderingene til rådgiveren, jf. definisjonen av «rådgivning» i artikkel 1. Etter artikkel 3 skal beskyttelsen gjelde for alle patentrådgivere som er autorisert i en stat tilsluttet avtalen, og gjelde uavhengig av i hvilket av disse statene den aktuelle kommunikasjonen finner sted i. Etter artikkel 4 skal konfidensiell informasjon sladdes der et dokument inneholder både fortrolig og ikke-fortrolig informasjon. Etter artikkel 5 har statene anledning til å gi en tilsvarende beskyttelse også til andre rådgivere enn dem som er autorisert i en avtalestat, og til andre rådgivere innen immaterialrettigheter enn patentrådgivere. Etter artikkel 6 kan statene innføre ulike begrensninger og unntak fra vernet så lenge disse kravene ikke fjerner eller vesentlig reduserer beskyttelsen.

Utkastet til avtale skal etter artikkel 1 omfatte patentrådgivere som er «authorised to act before a competent administrative or judicial authority in a

jurisdiction of a signatory State, and officially certified to provide professional privileged advice concerning patent». En slik forutsetning ligger

også inne i definisjonen i utkastet artikkel 1 av «professional advice».

5 Endringsforslag

5.1 Innføring av bevisforbud for patentrådgivning

5.1.1 Forslaget i høringsnotatet

Høringsforslaget gikk ut på å utvide bevisforbudet for særskilte yrkesgrupper etter tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd til å gjelde for opplysninger som er betrodd patentrådgivere oppført på listen over autoriserte rådgivere (EPAs) i medhold av artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen samt utenlandske patentrådgivere som har rett til å opptre overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet, og som er underlagt en beskyttelse for kommunikasjonen med sine klienter etter nasjonal rett.

I høringsnotatet punkt 3 på side 14 ble det gitt følgende redegjørelse for behovet for å innføre et bevisforbud for patentrådgivning:

«Opplysningene som utveksles mellom en patentrådgiver og dennes klienter vil gjerne være forretningssensitive, og det kan være skadelig for klienten om opplysningene kommer til en tredjeparts kunnskap. Virksomheter som benytter patentrådgivere, bør kunne innrette seg på at opplysningene som gis, behandles med fortrolighet. Etter det departementet forstår, involverer mange norske patentrådgivere i dag advokater i kommunikasjonen med klienten, slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt. Dermed unngås krav om fremleggelse av kommunikasjonen i rettssaker i medhold av tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette er imidlertid mer tungvint og kostnadskrevende enn om det hadde eksistert en selvstendig beskyttelse for kommunikasjonen mellom klienten og patentrådgiveren.

I tillegg antar departementet at det forhold at det eksisterer en slik beskyttelse i mange andre land, inkludert i våre nærmeste naboland, kan gi norske patentrådgivere en konkurranseulemppe sammenlignet med rådgivere som kan vise til en slik beskyttelse overfor kli-

enten. Det at norske rådgivere ikke kan vise til en slik beskyttelse etter nasjonal rett, kan også gi en større risiko for at kommunikasjonen med klienten ikke blir ansett som konfidensiell, og følgelig kreves fremlagt i rettssaker om patenter i andre land, slik som USA. I så fall vil fortroligheten av informasjonen gå tapt i alle jurisdiksjoner.

Etter departementets syn tilsier disse forholdene at det bør gis regler i norsk rett om bevisforbud for opplysninger som er gitt som ledd i patentrådgiverens rådgivningsoppdrag, slik at fortrolighetsforholdet mellom rådgiveren og klienten bevares i forbindelse med rettsaker, både her i landet og i utlandet. Slike regler i norsk rett vil også kunne legge til rette for deltakelse i de videre diskusjonene om mulig internasjonal harmonisering av regelverket på dette området.»

5.1.2 Høringsinstansenes syn

Acapo AS, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR), Regelrådet og Patentstyret støtter innføring av et bevisforbud for patentrådgivning. Økokrim og Politidirektoratet går mot forslaget.

Patentstyret fremhever at en patentsøker eller patenthaver har behov for at konfidensielle råd fra patentrådgiveren ikke kommer ut ved bevisføring i domstol, og uttaler:

«Patentstyret støtter forslaget.

I denne vurderingen har vi særlig lagt vekt på at en patentsøker/patenthaver regelmessig har behov for frie og utfyllende konfidensielle råd fra sin patentrådgiver. Slike råd er i sin natur sensitive. Dersom innholdet i rådene kommer ut ved bevisføring i domstol, kan det ha skadevirkninger for rimelig konkurranse både nasjonalt og internasjonalt. I dagens globale handel vil forutberegnelighet om bevisforbud være viktig.»

Patentstyret viser også til at forslaget er velkomment i lys av internasjonalt arbeid med harmonisering og forenkling.

NIP mener det er viktig både for norsk næringsliv og deres norske patentrådgivere at det opprettes regelverk i Norge som i det minste er på høyde med våre naboland, handelspartnere og land der norske selskaper etablerer forskning og utvikling, slik at man kan konkurrere på like vilkår. Foreningen uttaler:

«NIP har som ett av sine formål å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Det er derfor viktig for NIP å sikre at norsk næringsliv kan operere under betingelser tilsvarende det våre utenlandske konkurrenter har for å unngå en ugunstig og skjev konkurransesituasjon i Norge. Herunder ligger også at bedrifter i Norge oppnår de samme betingelser vedrørende fortrolighet i diskusjoner av sensitive temaer for en bedrift, om de velger en norsk IP rådgiver kontra en utenlandsk IP rådgiver. Dette er en av grunnen til at NIP helhjertet støtter forslaget.

Videre er det også et mål for NIP å bevare og styrke den norske IP-kompetansen i Norge for å sikre god rådgiving spesielt innen patentområdet og innføringen av de foreslått endringene vil støtte denne målsetningen.

Etter NIP sin oppfatning er det viktig både for norsk næringsliv og deres norske patentrådgivere at det opprettes regelverk i Norge som i det minste er på høyde med våre naboland, handelspartnere og land der norske selskaper etablerer forskning og utvikling, slik at man kan konkurrere på like vilkår.

NIP støtter således harmoniseringen av regler, slik som client attorney privilegier for patentrådgivere ved Bpluss-gruppens arbeid i WIPO for å oppnå et likere regelverk og unngå at partene i en rettsak stiller med forskjellig bevisforbud avhengig av hvilken jurisdiksjon de tilhører og sikre at konfidensialitet ikke går tapt gjennom lekkasje i visse jurisdiksjoner.»

NIP peker videre på følgende ulemper ved situasjonen i dag:

1. Det blir et skjevt forhold mellom de bedriftene som har midler til og kunnskap om å sikre at all sensitiv informasjon i patent saker går gjennom advokat for å unngå fremleggelse i potensielle rettssaker. Dette

går spesielt utover små og mellomstore bedrifter i Norge.

2. Selv om både utenlandske og norske bedrifter ikke vil ha bevisforbud for sine patentrådgivere i en rettsak i Norge under nåværende regelverk (med mulig unntak av US patent attorneys som også kan være advokater), vil norske bedrifter som benytter norske patentrådgivere ha dårligere beskyttelse i andre land som har slikt bevisforbud for patentrådgivere.
3. Det er en aktuell problemstilling for norske multinasjonale bedrifter å vurdere bevisforbud-situasjonen som ett moment (av flere) for hvor man skal etablere eller flytte sine utviklingsavdelinger (med tilhørende IP-konsulenter), for å redusere risiko i potensielle rettssaker ved å velge land med etablert bevisforbud for patentrådgivere.
4. Det er også aktuelt for norske og multinasjonale bedrifter å vurdere bevisforbud situasjonen som ett argument (av flere) i valget av sine IP-konsulenter (interne/eksterne), noe som vil kunne bygge ned IP miljøet i Norge over tid.
5. Ved å stå utenfor en harmonisering av regelverk, vil Norge risikere å bli et land som bidrar til lekkasje av konfidensialitet i større patentkonflikter som går parallelt i flere jurisdiksjoner.»

FONIP viser til at norsk næringsliv bruker mye ressurser på forskning og utvikling, og har et økende behov for kompetent rådgivning knyttet til etablering og vurdering av immaterialrettigheter. Foreningens mener at et bevisforbud vil ivareta næringslivets interesser ved å bidra til å styrke mulighetene for at norsk næringsliv fritt skal kunne rådføre seg med interne og eksterne patentrådgivere. I høringsuttalelsen heter det:

«Store deler av norsk næringsliv bruker mye ressurser på forskning og utvikling. I takt med utviklingen i alle deler av norsk industri er det et økende behov for kompetanse om problemstillinger knyttet til industrielle rettigheter som patent/varemerke/design og andre immaterialrettsområder, og herunder faller den type kompetanse som patentrådgivere innehar. Dette vises ved at det er et økende antall patentrådgivere internt i norske bedrifter og eksternt i rådgivningsfirmaene/fullmektigkontorene.

Sentralt for behovet for at regler om bevisforbud skal omfatte patentrådgivere er at kom-

munikasjonen mellom norsk næringsliv og patentrådgivere, det være seg internt ansatte eller eksterne, er underlagt konfidensialitet. Dette er også kjernen i behovet for en harmonisering av relevant regelverk, jf. høringsnotatet side 13, 3. avsnitt.

[...] Tvert imot vil forslaget sikre norsk næringslivs interesser ved at de har kompetente patentrådgivere i sin middelbare nærhet som fritt og under konfidensialitet kan få råd av sine interne så vel som eksterne patentrådgivere. Spørsmål knyttet til, og vurderinger av de ulike intellektuelle rettighetene er som hovedregel komplekse. Det vil være en fordel for norske bedrifter å ha rådgivere i sin umiddelbare nærhet som behersker dette fagfeltet og som kan kommunisere sine råd fritt uten å måtte risikere å senere bli pålagt å røpe konfidensiell informasjon. Her må det understrekes at den konfidensielle informasjonen ofte representerer store verdier for norske bedrifter, verdier som må beskyttes. Mulighetene for denne beskyttelsen vil styrkes med det lovforslaget som nå foreligger.»

NIR viser til at det innen foreningens fagmiljø i de senere år har vært jobbet aktivt for at patentrådgivere skal inkluderes i listen over yrkesgrupper som dekkes av bevisforbudet, og uttaler:

«De foreslåtte endringene vil gi norske patentrådgivere like gode rammevilkår som patentrådgivere i bl.a. Danmark og Sverige ved at også norske patentrådgivere blir underlagt regler som medfører at kommunikasjonen med klienten knyttet til patentrådgivning ikke kan kreves fremlagt som bevis i rettssaker.

Videre vil de foreslåtte endringer sikre at norske virksomheter, som benytter norske patentrådgivere, blir likestilt med utenlandske virksomheter i forbindelse med patentrettsaker i utlandet, for eksempel i USA, der det kan være et vilkår for beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgiveren at det gjelder et tilsvarende vern i hjemlandet.»

Regelrådet, *Acapo AS* og *NIP* er enige i at høringsforslaget styrker patentrådgivernes konkurranse-situasjon opp mot utenlandske rådgivere fra juridiksjoner som har bevisforbud for patentrådgivning. *Acapo AS* uttaler:

«*Utvikling av antall patentsøknader og patenter i Norge i perioden 2015 til 2019.*

I denne periode er det årlig inngitt om lag 1000 patentsøknader med norske søkere til Patentstyret. I samme periode har antallet europeiske patenter som er blitt gjort gjeldede i Norge økt fra rundt 3300 i 2015 til i underkant av 8200 patenter i 2019. (Kilde: Patentstyrets årsrapport for 2019).

Dette tilser at det norske næringslivet i større og større grad må forholde seg til internasjonalt eid IPR, noe som tilsier at vi som IP-rådgivere i Norge må videreutvikle og øke vår kompetanse knyttet til vurdering av patenters beskyttelsesomfang og mulighetene for konflikt gjennom inngrep i IPR.

Her er forståelse av norsk næringsliv og rettspraksis viktig, men det er også viktig å bevisst styrke det norske IP-miljøet gjennom kunnskapsoppbygging og erfaringsoverføring i Norge.

IP-rådgiverens oppgave er å bistå det norske næringslivet med å ta vare på den innovasjonen som skapes i Norge gjennom vår kunnskap og erfaring. Innovasjonen må identifiseres, beskyttes, vedlikeholdes, forvaltes og forsvares på en god måte.

[...]

Den norske IP-bransjen har klart å omstille seg gjennom rasjonalisering og effektivisering nødvendig gjort av Norges tilslutning til EPC i 2008 og tiltredelse av Londonavtalen i 2015 til.

Økt konkurranse fra utlandet.

Både tilslutningen til EPC og tiltredelsen av Londonavtalen har resultert i at bransjen i dag i stor grad konkurrerer med utenlandske selskaper, som etter dette også kan håndtere IPR overfor de norske patentmyndighetene. Dette innebærer at det nå ikke bare er konkurranse mellom de norske aktørene i bransjen, men vel så mye en konkurranse overfor utenlandske aktører. Dette er en utfordring som det norske IP-miljøet ser på som positivt, forutsatt at vi kan konkurrere og arbeide på ellers like vilkår.

Et viktig vilkår er nettopp her å inkludere de norske patentrådgivere i de yrkesgruppene som kommer inn under tvisteloven og straffeprosesslovens bestemmelser vedrørende bevisforbud. Dersom det ikke vedtas lovbestemmelser om bevisforbud vil utenlandske aktører i bransjen kunne opprettholde en konkurransefordel i forhold til de norske aktørene som ikke er undergitt slikt bevisforbud.

Dette har bransjen påpekt og arbeidet for i lang tid, forslaget er derfor viktig og kjærkomment for det norske IP-miljøet.»

Regelrådet viser til at vern av kommunikasjon med patentrådgiver er av stor betydning for næringsdrivendes konkurranseevne, og at dette er særlig viktig for små og mellomstore virksomheter og oppstartsbedrifter som muligens mangler kompetanse til å håndtere saken alene, og dermed vil søke bistand fra rådgiver. Regelrådet stiller imidlertid spørsmål ved om det burde komme tydeligere frem hvilken nytte næringslivet vil ha av forslaget mer allment, særlig om det kan påvirke omfanget av forsknings- og utviklingsarbeid, og hvilke vurderinger som er gjort av om forslaget til bevisforbud for patentrådgivere er en tilstrekkelig tungtveiende interesse til å gi unntak fra de rettslige hovedreglene om forklaringsplikt og prinsippet om fri bevisføring. Regelrådet uttaler videre at «det [er] positivt fra et konkurranseperspektiv at departementet har tatt hensyn til reguleringen i andre land, spesielt i våre naboland, Sverige og Danmark, ved utformingen av forslag til nye bestemmelser».

Både *Regelrådet* og *NIR* fremhever at høringsforslaget innebærer en forenkling sammenlignet med den nåværende ordningen der patentrådgivere involverer advokater i kommunikasjonen med klienter slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt.

Økokrim mener at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å innføre bevisforbud for patentrådgivning. *Økokrim* mener forslaget er snevert begrunnet i patentrådgivernes interesser, gjelder for få saker og at innføring av et bevisforbud kan gi press for samme regel for dem som gir rettsråd uten å være advokat. Forslaget hevdes også å harmonere dårlig med signaler i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 24. september 2018 om endringer i kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven og NOU 2019: 15 *Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt*. *Økokrim* uttaler blant annet følgende:

«ØKOKRIM finner grunn til å fremheve at lovforslaget innebærer unntak både fra hovedregelen i norsk rett om at vitner har forklaringsplikt om alt som er av betydning for straffesaken/tvistegjenstanden (strpl. § 108 og tvl. § 24-1) og prinsippet om fri bevisføring. Disse rettslige utgangspunkter og hovedregler er viktige fordi de bidrar til flest mulige riktige avgjørelser i prosesser. Det er således grunnlag for å si at lovforslaget innebærer en viss nedvurdering av den materielle sannhets prinsipp og aktørens forpliktelse til prinsippet [...]

Slik ØKOKRIM ser det, må det foreligge tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra

lovens hovedregler på dette området. Ser man på de bevisforbud som straffeprosessloven og tvisteloven oppstiller gjennom strpl. § 119 og tvl. § 22-5 med tilhørende regler, er unntakene begrunnet i svært tungtveiende interesser hos prosessens parter, for eksempel hensynet til å få riktig medisinsk behandling og riktige rettsråd. Prosesslovgivningens øvrige regler om bevisfritak er begrenset til et fåtall tilfeller der tungtveiende offentlige interesser eller hensynet til partene slår inn.

Ifølge høringsnotatet synes det sentrale formålet med lovforslaget imidlertid å være beskyttelse av patentrådgivernes økonomiske interesser. Etter vår oppfatning er dette en helt ny begrunnelse som vanskelig kan anses som like tungtveiende som de interesser som i dag begrunner absolutte eller relative begrensninger i vitneplikt og bevisføringsadgang.

Vi nevner dessuten at andre rådgivere enn advokater som i dag tilbyr rettsråd, har forklaringsplikt i prosess. Etablerer man bevisforbud for patentrådgivere, slik forslaget går ut på, er det ikke vanskelig å se for seg at andre rådgivere på sikt vil ønske tilsvarende unntak. Det kan da bli vanskelig ikke å komme også disse i møte. Forslaget bærer således i seg en risiko for en betydelig svekkelse av vitneplikten og prinsippet om fri bevisføring på sikt.»

Økokrim er videre av den oppfatning at mangelen på bevisforbud ikke gir noen konkurranseulempe, og uttaler følgende:

«Lovforslaget er særlig begrunnet med ønske om en likestilling med svenske og danske patentrådgivere hvis profesjonelle kommunikasjon allerede nyter et slikt vern som foreslås i høringsnotatet. Det nevnes også at dette utgjør en konkurranseulempe for norske patentrådgivere. ØKOKRIM har vanskelig for å se hvordan dette kan være tilfelle. Så lenge patentrådgivere må forholde seg til de prosessuelle reglene som gjelder i de jurisdiksjoner der de tilbyr sine tjenester, vil patentrådgivere være underlagt samme regler om vitneplikt og bevisføring i prosesser uten hensyn til hvor de er hjemmehørende.

Det må også nevnes at prosessreglene også på dette området er ulike i de fleste land. Lovforslaget innebærer riktignok at Norge kommer på linje med Sverige og Danmark. Betydningen av dette synes imidlertid nokså begrenset, da andre og vesentlig større land har regler på det aktuelle området som synes å ligge nær-

mere de som gjelder i Norge i dag enn reglene i Sverige og Danmark, for eksempel USA.»

Politidirektoratet støtter Økokrims vurderinger, og uttaler følgende:

«Som påpekt av ØKOKRIM, vises det i høringsnotatet til at bevisforbudet antas å være aktuelt i få saker. Som følge av dette og sett i lys av de betenkeligheter som ØKOKRIM fremhever i sitt hørings svar, støtter ikke Politidirektoratet forslaget om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven.»

FONIP har, med tilslutning fra *Acapo AS*, kommentert hørings svaret fra Økokrim i sin høringsuttalelse. Det gis uttrykk for at Økokrims synspunkter synes å være en konsekvens av manglende kunnskaper om relevansen av forslaget for norsk næringsliv, og at forslaget ikke bare er viktig for patentrådgivernes konkurransesituasjon isolert sett, men for næringslivets interesser knyttet til å få frie og konfidensielle råd av sine norske patentrådgivere om immaterialrettigheter som representerer bedriftene. Økokrims merknader om lavt antall rettssaker kommenteres slik:

«Vi noterer oss at Økokrim peker på at det ikke vil være et tilstrekkelig antall rettssaker der problemstillingen vil være relevant. Vi skal få peke på at det årlig er flere saker for norske domstoler der patentrådgivere bistår sine klienter i samarbeid med klientenes advokater, både forføynings saker for lokale domstoler og ugyldighets- og inngrepssaker som må anlegges ved Oslo tingrett (tvungent vernetting). I slike saker vil patentrådgivere ha behov for å kunne kommunisere direkte med oppdragsgiver og ikke kun via oppdragsgivers advokat. Særlig gjelder dette i saker der patentrådgiveren håndterer oppdragsgivers patentportefølje også internasjonalt.

Det er videre av liten betydning hvor ofte en sak der det gis patentfaglige råd ender med en rettssak. Patentrådgivere som jobber i eller for norsk næringsliv møter behovet for bevisforbud i sitt daglige arbeid. Hver dag gis det råd om rekkevidden, styrken eller gyldigheten av oppdragsgiveres egne eller tredjeparters patenter. Det er store verdier som står på spill for norske bedrifter og næringsliv og det har vært og er en uholdbar situasjon at patentrådgivere og deres oppdragsgivere hver dag må ta stilling til hva de kan gi råd om og hvordan rådene kan gis, veid opp mot en

risiko for at deres råd vil bli fremlagt i en rettsak»

Behovet for bevisforbud har ikke bare betydning for rådgivning gitt i tilknytning til norske patenter eller EP-patenter validert i Norge. Norsk næringsliv har vel så mye behov for rådgivning knyttet til etablering og vurdering av rettigheter i andre land. Særlig vil et bevisforbud være nyttig med hensyn til rådgivning vedrørende patentrettigheter i USA. *FONIP* forstår det slik at et bevisforbud i Norge vil styrke mulighetene for at norske patentrådgivere ikke risikerer å måtte avgi forklaring for amerikansk rett, i det minste i enkelte stater. I høringsnotatet pekes det på at det arbeides for harmonisering av lovverket slik at patentrådgivere som er gitt et bevisforbud i eget land også skal være omfattet av tilsvarende vern i andre land. Et bevisforbud i Norge vil bidra til å sikre, i det minste, styrke mulighetene for at norsk næringsliv fritt skal kunne rådføre seg med interne og eksterne patentrådgivere om patentrettigheter og rekkevidden av slike i andre land.»

5.1.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at hensynet til sakens opplysning og prinsippet om fri bevisføring er grunnleggende i straffeprosessen og sivilprosessen. Utvidelse av et bevisforbud vil prinsipielt innebære en begrensning i informasjonstilgangen i den enkelte sak. Departementet viser til NOU 2016: 24 *Ny straffeprosesslov* punkt 13.3.1 og 13.3.2 om de hensyn som gjør seg gjeldende ved utformingen av regler om bevisforbud i straffesaker. Det er riktig som påpekt av *Økokrim* at det må foreligge tungtveiende grunner for å utvide bevisforbudet i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 til nye yrkesgrupper.

I vurderingen av om reglene om bevisforbud i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 skal utvides til også å omfatte patentrådgivning, legger departementet avgjørende vekt på at det er en snever utvidelse som skal ivareta næringslivets behov for fortrolig rådgivning om patentspørsmål. Vern for fortrolig rådgivning vil ha stor betydning for næringslivets muligheter til fritt å kunne rådføre seg med patentrådgivere, og vil kunne øke bruken av patenter og andre immaterialrettigheter i Norge. I 2019 mottok Patentstyret 1531 søknader om patent og 8163 søknader om validering av europeiske patenter i Norge, og det var ca. 42 000 patenter i kraft i Norge. Store deler av næringslivet bruker mye ressurser på forskning

og utvikling. Den tidsbegrensede eneretten et patent gir, gjør det mulig for oppfinneren å tjene inn utviklingskostnadene og få en rimelig fortjeneste. Som et motstykke til eneretten må patenthaveren stille den nye kunnskapen til disposisjon gjennom at patentsøknaden blir offentlig tilgjengelig, og med det kan brukes i videre forskning og utvikling. For å sikre at den som har gjort en oppfinnelse kan ivareta verdien av denne gjennom patentbeskyttelse, og med det også dele kunnskapen som fremgår av patentsøknaden, er det behov for kompetanse om patent og andre immaterialrettigheter som patentrådgiverne innehar.

Departementet viser til at patentrådgivere i sitt virke gjøres kjent med konfidensiell og forretningssensitiv informasjon om klientens virksomhet. Det samme gjelder patentrådgiverens råd til klienten. Det kan være skadelig for næringsdrivendes konkurranseevne om konkurrentene får informasjon om nyskapninger og deres patentbeskyttelse. Klienten har derfor en berettiget interesse i at fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere holdes konfidensiell. Autoriserte patentrådgivere (EPAs) oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, er underlagt regler om taushetsplikt, som bør anerkjennes ved at klienten ikke kan risikere at taushetsplikten må brytes i en norsk domstol på grunn av mangel på bevisforbud.

Departementet har videre lagt vekt på hensynet til å harmonisere regelverket i Norge med andre land, særlig de nordiske landene. Det vises til at våre naboland Danmark, Finland og Sverige, samt bl.a. andre europeiske land som Storbritannia og Tyskland, har innført regler om bevisforbud for patentrådgivere. Ved å harmonisere de norske bevisreglene med reglene i andre land vil norsk næringsliv gis like gode rammevilkår i form av vern for fortrolig patentrådgivning som det som gjelder i konkurrentlandene, og norske patentrådgivere vil kunne konkurrere med sine utenlandske kolleger på like vilkår. En slik harmonisering legger også til rette for at Norge kan delta i videre internasjonalt harmoniseringsarbeid på området, blant annet innenfor rammene av Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO).

Innføring av et bevisforbud for patentrådgivning vil også innebære en forenkling sammenlignet med dagens praksis der patentrådgivere ofte involverer advokater i kommunikasjonen med klienter slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt. Dette er i mange saker unødvendig ressurskrevende, og kan innebære en uheldig ulempe for dem som ikke har ressursene til å innhente bistand fra advokater i tillegg til patentrådgivere.

Patentrådgivere er i likhet med advokater, i hovedsak henvist til informasjon fra klienten for å kunne utføre sitt oppdrag. Departementet viser til betraktningene om hensynene bak advokatens taushetsplikt i NOU 2015: 3 *Advokaten i samfunnet* punkt 15.1.1, hvor det blant annet gis uttrykk for at det uten et fortrolighetsforhold er grunn til å frykte at folk ville blitt tilbakeholdne med å oppsøke juridisk bistand. Hensynet gjør seg på lignende måte gjeldende for patentrådgivere. Risikoen for at patentrådgiveren senere må vitne i en eventuell rettssak kan føre til at klienten beholder informasjon for seg selv, eller i ytterste konsekvens unngår å oppsøke bistand om patentspørsmål.

Fravær av bevisforbudet i norsk rett medfører også en risiko for at næringslivet heller benytter for eksempel en svensk eller dansk rådgiver fremfor en norsk, siden disse rådgiverne kan vise til regler om bevisforbud i sin hjemjurisdiksjon. Utenlandske rådgivere vil være underlagt de norske prosessreglene i en norsk rettssak, og det vil dermed ikke gjelde noe bevisforbud for deres rådgivning etter norsk prosessrett. Betydningen av bevisforbud går imidlertid utover den konkrete risikoen for en rettssak i Norge, og har betydning for alt av bistand patentrådgiverne yter, slik det kommer til uttrykk bl.a. i høringsuttalelsen fra *FONIP*. Videre kan det være av betydning for selskaper som har virksomhet i utlandet å velge en patentrådgiver som kan vise til regler om bevisforbud i sin hjemjurisdiksjon, jf. beskrivelsen nedenfor om betydningen av regler om bevisforbud i forbindelse med rettsaker i utlandet. For eksempel kan et selskap som søker patent parallelt i USA og i Norge foretrekke å benytte en svensk eller dansk rådgiver fremfor en norsk, for å forsikre seg mot at opplysninger om innholdet i rådgivningen må fremlegges under en eventuell rettssak i USA. Departementet legger derfor til grunn at det må antas at nasjonale regler om bevisforbud kan påvirke virksomheters valg av patentrådgivere, og også hvor multinasjonale bedrifter velger å lokalisere utviklingsvirksomhet og interne patentrådgivere. Mangelen på bevisforbud i norsk rett medfører dermed i praksis en konkurranseulempe. Dersom stadig flere virksomheter velger utenlandske fremfor norske patentrådgivere, kan dette på sikt virke negativt for det norske patentrådgivermiljøet, og dermed for norsk næringsliv og da særlig små og mellomstore virksomheter, som har behov for tilgang til gode rådgivere i sin nærhet og ikke har ressurser til å innhente bistand fra utenlandske rådgivere.

Økokrim har vært kritisk til om fraværet av bevisforbud i norsk rett kan være en konkurranse-

ulempe for norske patentrådgivere, fordi alle patentrådgivere må forholde seg til de prosessuelle reglene som gjelder i de jurisdiksjoner der de tilbyr sine tjenester. Departementet viser til at innføringen av et bevisforbud i norsk rett kan ha betydning for norske patentrådgiveres stilling under rettsprosesser i andre land, for eksempel kan plikten til å avgi forklaring under rettsprosesser i USA være avhengig av hvorvidt det gjelder et bevisforbud for patentrådgivning i nasjonal rett. Siden rettsstillingen her kan variere mellom ulike rettsdistrikter i USA, kan det ikke gis noe sikkert svar på om en nasjonal regel om bevisforbud vil medføre et vern mot utlevering av bevis i en retts sak i USA, men problemstillingen er anerkjent i våre nordiske naboland og var en medvirkende årsak til at Danmark og Sverige innførte regler om bevisforbud for patentrådgivere, se Prop. 2009/10:202 og Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2017–18 på side 6. Det legges der til grunn at amerikanske domstoler vil være mest tilbøyelige til å la en utenlandsk patentrådgiver være omfattet av «client attorney privilege» hvis det gjelder et slikt fortrolighetsprivilegium i den aktuelle rådgiverens hjemland. Ut fra dette antar departementet at innføring av et bevisforbud for patentrådgivning i norsk rett vil være et egnet tiltak for å sikre norske virksomheter og deres patentrådgivere samme rettsstilling som en utenlandsk motpart i land som anvender common law og regler om «discovery».

Når det gjelder synspunktene fra *Økokrim* om at et bevisforbud for patentrådgivere på sikt kan bidra til et press om å utvide bevisforbudet også til andre grupper av rådgivere, viser departementet til at det er særtrekk ved patentrådgiveres virke som ikke kan sammenlignes med andre rådgivere som det er vist til. En patentrådgivers bistand om patentspørsmål forutsetter både teknisk og patentrettslig kompetanse. I Norge, i motsetning til land som for eksempel Tyskland og USA, er det ikke vanlig at advokater spesialisert innen patentrett også har teknisk utdannelse. En norsk advokats bistand vil derfor være begrenset til å gi juridiske råd. Patentrådgiveren vil bistå med tekniske vurderinger der juridisk innsikt i seg selv ikke er tilstrekkelig, for eksempel vurderinger av nyhet og oppfinnelseshøyde for et patent opp mot kjent teknikk, eller vurderingen av om en konkurrerende løsning ligger så nært opp til en patentert løsning at det innebærer inngrep. I slike spørsmål i grenseland mellom juss og teknikk vil patentrådgiveren utfylle advokatens rådgivningsrolle, siden patentrådgivere gjerne har både høy teknisk og patentrettslig kompetanse. Dette er etter departe-

mentets vurdering ikke sammenlignbart med personer som gir rettsråd uten å være advokat – som ikke utfyller, men erstatter advokatens rolle. Innføring av regler om bevisforbud for patentrådgivere kan derfor ikke brukes som argument for innføring av et bevisforbud for slike grupper. Departementet kan heller ikke se at vurderingene av kildevernregler i høringsnotatet 24. september 2018 eller av skatterådgiveres stilling i NOU 2019: 15 er direkte relevant for vurderingen av de særtrekk ved patentrådgivning som begrunner et bevisforbud for patentrådgivere.

Det er ellers riktig, slik *Politidirektoratet* og *Økokrim* har påpekt, at det er få rettssaker hvor spørsmålet om et bevisforbud for patentrådgivning har kommet på spissen i Norge. Det er likevel slik, som *FONIP* har påpekt med støtte fra *Acapo AS*, at det årlig er flere rettssaker for norske domstoler der patentrådgivere bistår sine klienter i samarbeid med klientenes advokater, og at patentrådgivere som jobber i eller for norsk næringsliv uansett møter behovet for bevisforbud i sitt daglige arbeid utover det som gjelder bistand i forbindelse med rettergang. Departementet mener at det at spørsmålet om bevisforbud ikke har kommet på spissen i en konkret rettssak i Norge, ikke i seg selv undergraver de ovennevnte hensyn som begrunner et bevisforbud for patentrådgivning. Departementet legger til grunn at et bevisforbud har betydning utover konkrete rettsaker, for rådgivernes arbeid mer generelt, når de vurderer hvordan rådene kan gis opp mot risiko for at de kan bli krevd fremlagt i en rettssak.

Departementet opprettholder etter dette forslaget i høringsnotatet om å innføre regler om bevisforbud for patentrådgivning i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. For å ivareta hensynet til sakens opplysning, og for å gi en klart avgrenset regel, er avgrensningen av personkretsen bevisforbudet skal gjelde for sentral, jf. punkt 5.2, og hvilke opplysninger det nærmere skal gjelde, jf. punkt 5.3.

Det vises ellers til forslaget til endringer i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5, og til merknadene til bestemmelsene.

5.2 Personkretsen omfattet av bevisforbudet

5.2.1 Forslaget i høringsnotatet

Forslaget i høringsnotatet gikk ut på at bevisforbudet for visse yrkesgrupper etter straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 skal utvides til å omfatte autoriserte patentrådgivere (EPAs)

oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. For det andre ble det foreslått at bevisforbudet også skal gjelde for patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land og der er underlagt en tilsvarende beskyttelse som etter det norske bevisforbudet. Det ble videre lagt til grunn at det ikke var aktuelt å innføre et eget bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. Det ble vist til at disse rådgiverne gjerne er enten patentrådgivere eller advokater, og at et bevisforbud dessuten ville bli vanskelig å avgrense uten et eget regelverk for denne yrkesgruppen.

I høringsnotatet punkt 3 på side 14 til 16 ble det gitt følgende redegjørelse for forslaget:

«Betegnelsen «patentrådgiver» er ikke en beskyttet tittel etter norsk rett, og det har ikke blitt ansett som aktuelt å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for slike rådgivere. Bakgrunnen for dette er at etablering og drift av en slik autorisasjonsordning, med tilhørende tilsyn, vil være for ressurskrevende sett opp mot det relativt lave antallet slike rådgivere i Norge. En slik ordning, med krav til avleggelse av eksamen og betaling for registrering som autorisert rådgiver, ville også ha kostnader for bransjen.

Det er imidlertid ikke nødvendig å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for å innføre en bestemmelse om beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgivere i forbindelse med rettssaker. Danmark har innført en slik beskyttelse for kommunikasjon med rådgivere som er oppført som European Patent Attorneys på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, og en lignende løsning fremstår som hensiktsmessig også for norske forhold. Det bør foreligge visse kvalifikasjonskrav og krav til taushetsplikt mv. for personer som skal omfattes av en regel om beskyttelse i rettssaker. Slike regler, med et tilhørende sanksjonssystem, foreligger allerede for dem som er autorisert som European Patent Attorneys. En avgrensning av reglene til European Patent Attorneys vil videre kunne oppmuntre flere norske rådgivere til å gjennomføre eksamen hos Det europeiske patentverket, og dermed ytterligere heve kompetansen i bransjen og kvaliteten på rådgivningen som gis norske og utenlandske virksomheter.

Bestemmelsene vil gjelde både for eksterne patentrådgivere og rådgivere som er ansatt i det foretaket rådgivningen gis til, forut-

satt at det dreier seg om en lignende rolle som rollen til en ekstern rådgiver. I den grad EU/EØS-retten gir et snevrere vern for interne rådgivere, vil dette gå foran i de sakene der EU/EØS-retten får anvendelse.

Norske fullmektigbyråer er ofte oppført som sådan som fullmektig for sine klienter overfor Patentstyret, dvs. at det ikke er oppført en personlig fullmektig, men hele byrået. Dette innebærer at alle som arbeider som fullmektig i foretaket, i praksis må anses akseptert av søkeren som vedkommendes fullmektig. Det er dermed ikke samsvar mellom hvilke personer som er godkjent som European Patent Attorney, og rettssubjektet som er oppført som fullmektig for en patentsøker eller patenthaver. I spørsmål om bevisforbud vil det medføre større sikkerhet om det er identitet mellom den fullmektigen som er oppgitt til Patentstyret, og personer som står på listen til Det europeiske patentverket.

I saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter anser departementet at unntaket for opplysninger som utgjør forretningshemmeligheter, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og § 14, allerede gir tilstrekkelig grunnlag for at opplysninger fra patentrådgivere om fortrolige forhold ikke kan pålegges fremlagt. I motsetning til det som gjelder i rettssaker etter tvisteloven § 22-10, er det ikke etter forvaltningsloven §§ 13 og 14 hjemmel for å pålegge fremleggelse etter en avveining opp mot hensynet til sakens opplysning.

Endringene i tvisteloven og straffeprosessloven vil ikke være avgrenset til norske rådgivere, men vil omfatte alle de om lag 12 000 personene som er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1.

I Danmark er reglene ikke gitt et videre virkeområde enn dette, dvs. de omfatter bare utenlandske rådgivere som er autorisert som European Patent Attorney, ikke utenlandske rådgivere som på annet grunnlag er autorisert til å gi patentrådgivning og underlagt regler om beskyttelse av kommunikasjon med klienten i rettssaker. Departementet kan vanskelig se sterke grunner til at f.eks. rådgivning fra en amerikansk patentrådgiver ikke skal ha en tilsvarende beskyttelse i en rettssak for norske domstoler som det kommunikasjonen med en European Patent Attorney har. Det kan vises til at bestemmelsene om advokater i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119,

også gjelder for utenlandske advokater som er underlagt taushetsplikt etter hjemlandets rett.

Departementet foreslår på denne bakgrunn nye bestemmelser i tvisteloven og straffeprosessloven om at også kommunikasjon med utenlandske patentrådgivere som har anledning til å opptre som fullmektiger overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet, og som er underlagt en beskyttelse for kommunikasjonen med sine klienter etter nasjonal rett i hjemlandet, skal omfattes av bevisforbudet. Dette vil gi en lignende rettstilstand som i Canada, Australia og New Zealand, og vil legge til rette for at Norge eventuelt kan delta i eventuelle multilaterale avtaler om grensekryssende vern for kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter.

Domstolen vil måtte vurdere i det enkelte tilfellet om den aktuelle rådgiveren er underlagt et relevant vern. Det må eventuelt kreves en bekreftelse fra det aktuelle landet på hvorvidt vedkommende har rett til å opptre som fullmektig for patentmyndigheten eller domstolen i hjemlandet, normalt i form av en autorisasjon. Det må også klarlegges hvilke nasjonale regler som gjelder i det aktuelle landet om beskyttelse av kommunikasjon med slike rådgivere i forbindelse med rettssaker.

De fleste rådgivere innen design og kjennetegn er enten patentrådgivere eller advokater med kompetanse innen kjennetegn- eller designrett. Departementet ser det ikke som aktuelt å innføre egne regler om bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. En slik regel ville også bli vanskelig å avgrense uten et eget regelverk for den aktuelle yrkesgruppen.»

5.2.2 Høringsinstansenes syn

Acapo AS, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) støtter at bevisforbudet skal gjelde patentrådgivere kvalifisert som EPA. *Regelrådet* har derimot kritiske merknader til dette. *NIR* og *Regelrådet* støtter forslaget om at bevisforbudet også skal gjelde for utenlandske rådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndighetene eller domstolene i et annet land og er underlagt et tilsvarende bevisforbud i dette landet, mens *FONIP* er kritisk til en slik utvidelse. *NIR* støtter i tillegg vurderingen i høringsnotatet om at det ikke er nødvendig å inn-

føre egne regler om bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. Øvrige høringsinstanser har ikke uttalt seg om spørsmålet.

Når det gjelder avgrensning av bevisforbudet til rådgivere autorisert som EPA, viser *NIR* til at dette gir en klar og enkel avgrensning, og medfører at det ikke er nødvendig med noen nasjonal administrasjonsordning. Foreningen er videre enig i at bevisforbudet bør omfatte både selvstendige patentrådgivere og patentrådgivere som er ansatt i foretaket rådgivningen ytes til, og at det ikke er behov for å gi særregler om bevisforbudets rekkevidde for ansatte rådgivere av hensyn til EØS-retten.

FONIP og *NIP* viser til at en avgrensning til EPA kan oppmuntre flere norske rådgivere til å gjennomføre eksamen for å kvalifisere som EPA, og at dette kan bidra til å opprettholde og styrke patentkompetansen i Norge. *FONIP* uttaler:

«Lovforslaget gjelder for patentrådgivere (European Patent Attorneys) som er oppført på listen til EPO. Pr. i dag er det ifølge departementet 95 norske patentrådgivere på denne listen, de fleste gjennom overgangsregelen. Det faktum at man gjennom å være på denne listen får rettigheter som bevisforbud bør også motivere ansatte til å ta eksamen for å bli European Patent Attorneys, og det vil motivere de ansattes arbeidsgivere til å tilrettelegge for at man kan gjennomføre EQE utdanningsløpet i kombinasjon med arbeid. Dette vil bidra til at patentkompetansen i Norge øker, samt at det vil det sikre at kvaliteten til rådgivningen til norsk næringsliv øker.»

NIP uttaler:

«Når det gjelder avgrensningen til EPAer som mulig oppmuntring av norske patentrådgivere til å kvalifisere seg gjennom EQE (European Qualifying Examination), vil *NIP* presisere at en slik avgrensning primært vil være et insitamment for norske IP-konsulentselskaper og bedrifter med interne patentrådgivere til å investere i slik utdanning av ansatte. Gjennomføring av EQE krever erfaringsmessig mye kapasitet og mye tid til forberedelser (også i arbeidstiden) og gjøres av praktiske hensyn gjerne over 3 eller flere år, hvilket betyr at de fleste patentrådgivere er avhengig av at arbeidsgiver legger forholdene til rette og bærer kostnadene for et slikt løp. *NIP* mener avgrensningen kan oppmuntre arbeidsgiverne til å bidra til at flere kvalifiserer seg, noe som er

ytterst viktig for å opprettholde IP-kompetansemiljøet i Norge.»

Regelrådet mener derimot at det kan ha en konkurransebegrensende effekt å avgrense bevisforbudet til rådgivere oppført som EPA. Etter deres oppfatning vil de norske rådgiverne som ikke er oppført på listen over slike rådgivere, komme dårligere ut enn rådgivere som står på listen. De påpeker at høringsnotatet ikke inneholder en nærmere vurdering av alternative tiltak i form av en ordning for nasjonal autorisasjonsordning eller nasjonale kvalifikasjonskrav. Videre påpeker de at det ikke er lagt opp til en nasjonal løsning for rapportering og offentliggjøring av hvem som er oppført som EPA.

NIR mener forslaget om å la bevisforbudet gjelde også for utenlandske patentrådgivere som kan vise til tilsvarende vern etter hjemlandets rett, er uproblematisk. *Regelrådet* fremhever at dette gjør det enklere for utenlandske rådgivere å tilby sine tjenester i Norge, og at det er positivt for norske virksomheter at de kan velge en rådgiver fra et annet land og få samme beskyttelsen dersom den utenlandske rådgiveren har tilsvarende vern i sitt hjemland. *Regelrådet* viser også til at eksistensen av slike regler i Norge kan bidra til å legge til rette for deltakelse i de videre diskusjonene om mulig internasjonal harmonisering av regelverket på dette området.

FONIP er positiv til det internasjonale harmoniseringsarbeidet innen WIPO og Bpluss-gruppen, men kritisk til å la reglene om bevisforbud gjelde for utenlandske rådgivere utover de som er autorisert som EPA uten at det oppstilles et krav om gjensidighet:

«Departementet har vist til at det er flere land som har samme eller lignende regelverk som nå foreslås i Norge. I høringsnotatet uttrykkes et forslag om å gi patentrådgivere fra andre land, som har slik forbudsrett etter sitt hjemlands lovgivning, skal gis tilsvarende rett i Norge. Det fremgår av høringsnotatet at denne delen av lovforslaget skyldes harmoniseringsformål. *FONIP* reagerer på at lovforslaget ikke reflekterer en gjensidighet for håndheving av bevisforbud over landegrensene. Så vidt *FONIP* vet har de øvrige nordiske landene lagt seg på en gjensidighet, vi stiller spørsmål til hvorvidt harmoniseringshensynet er tilstrekkelig ivaretatt om det ikke samtidig tas et forbehold om at norske patentrådgivere da forutsettes å få samme rett i relevante andre land.»

5.2.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at «patentrådgiver», i motsetning til for eksempel «advokat», ikke er en beskyttet tittel i Norge. Det er derfor behov for å foreta en nærmere avgrensning av personkretsen som foreslås omfattet av bevisforbudet for patentrådgivning i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5.

Regelrådet har bedt om en nærmere vurdering av om det bør innføres en nasjonal autorisasjonsordning i Norge, slik at også andre norske patentrådgivere enn EPAs kan omfattes av bevisforbudet. Det er klart at høringsforslaget kan medføre at norske rådgivere som ikke er kvalifisert som EPA får en konkurranseulempe sammenlignet med EPAs. Det er imidlertid et begrenset antall norske patentrådgivere som ikke er kvalifisert som EPA. Per januar 2021 er 94 norske rådgivere oppført på listen til Det europeiske patentverket. Til sammenligning har bransjeorganisasjonene FONIP og NIP til sammen rundt 133 medlemmer. Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere vurdert at det er uforholdsmessig ressurskrevende å innføre en nasjonal autorisasjonsordning sett opp mot det relativt lave antallet slike rådgivere i Norge. Det er ingen grunn til en endret vurdering av dette i forbindelse med innføring av et bevisforbud.

Departementet understreker at norske patentrådgivere som driver virksomhet i Norge har mulighet til å avlegge eksamen og kvalifisere seg til EPA, og med det omfattes av det foreslåtte bevisforbudet. En avgrensning av bevisforbudet til rådgivere autorisert som EPA kan dermed få flere norske patentrådgivere til å kvalifisere til EPA, noe som kan bidra til å opprettholde og styrke patentkompetansen i Norge og dermed til å gi norske næringsdrivende bedre rådgivning om patentspørsmål. Også av denne grunn er en avgrensning til rådgivere autorisert som EPA hensiktsmessig. Departementet viser også til at Danmark har valgt å innføre et bevisforbud for EPAs, og ikke etablert en nasjonal autorisasjonsordning.

Når det gjelder registrering og offentliggjøring av autorisasjoner som EPA, viser departementet til at Det europeiske patentverket fører en offentlig tilgjengelig oversikt over personer som er kvalifisert som EPA. Det vil derfor være forholdsvis enkelt å avklare hvem som omfattes av bevisforbudet.

Bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd for bevis fra advokater tolkes slik at det omfatter også utenlandske advokater, jf. Rt-2000-2167. Tilsvarende

innebærer høringsforslaget om å innføre bevisforbud for EPAs ingen forskjell mellom norske og utenlandske rådgivere som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. Bevisforbudet vil følgelig gjelde både for norske og utenlandske EPAs. Totalt er det mer enn 12 000 personer som er registrert som EPA, slik at bevisforbudet følgelig omfatter en rekke utenlandske rådgivere. Det er imidlertid begrensninger i hvem som kan kvalifisere seg som EPA. Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 kreves at søkeren er statsborger i og har sitt forretningssted eller ansettelsessted i en stat som er tilsluttet konvensjonen. Det kan gjøres unntak fra kravet om å være statsborger i en stat tilsluttet konvensjonen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 7 bokstav a, slik at utenlandske rådgivere som driver virksomhet i Norge eller en annen konvensjonsstat, men ikke er statsborger i en slik stat, kan avlegge eksamen og kvalifisere til EPA. Listen omfatter i all hovedsak likevel bare rådgivere som driver sin virksomhet i ett av medlemslandene til konvensjonen. Et bevisforbud avgrenset til EPA vil følgelig etter sin ordlyd ikke være relevant for eksempel for amerikanske patentrådgivere som driver sin virksomhet i USA.

Flere land utenfor Europa har nasjonale autorisasjonsordninger for patentrådgivere. Etter hva departementet er kjent med, stiller de fleste land krav om relevant utdanning og avleggelse av eksamen for å få nasjonal autorisasjon som patentrådgiver, og er slik sett på linje med hva som kreves for å kvalifiseres som EPA. Kriteriene for å få autorisasjon, og hvordan autorisasjonsordningen forvaltes, varierer imidlertid mellom ulike land. Det er dermed vanskelig å ha kontroll med at en utvidelse av bevisforbudet som foreslått i høringsnotatet, avgrenses til rådgivere som er underlagt gode autorisasjonsordninger som stiller tilstrekkelige kunnskapskrav, oppstiller et dekkende taushetspliktregime og fører forsvarlig kontroll med autoriserte patentrådgivere mv. Det kan i praksis også være komplisert for domstolene i den enkelte sak å finne frem til regler om autorisasjon og bevisforbud som gjelder i ulike land. Avgrensning av bevisforbudet til EPAs gir en retts teknisk enkel regel, der bevisforbudet gjelder for en klart avgrenset gruppe som er underlagt tilstrekkelige kvalifikasjonskrav, konfidensialitetsforpliktelser og tilsyn. Ettersom EPAs opptrer i saker overfor Det europeiske patentverket vil det kunne være større behov for bistand fra EPAs enn fra andre utenlandske patentrådgivere i en sivil sak eller straffesak i Norge. Slik sett er det rimelig å anta at bevisforbudet vil ha

størst praktisk betydning for patentrådgivere autorisert som EPA.

Departementet legger til grunn at diskrimineringsforbudet i EØS-avtalen artikkel 4 og EØS-avtalen del II kapittel 2 (artikkel 31 flg.) og kapittel 3 (artikkel 36 flg.) om retten til fri bevegelse og etablering av tjenester over landegrensene innen EØS ikke er til hinder et bevisforbud avgrenset til rådgivere autorisert som EPAs. Alle EØS-statene er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen. Dette innebærer at en patentrådgiver som driver virksomhet i EØS, kan avlegge eksamen og kvalifisere seg til EPA, og med det omfattes av bevisforbudet.

Flere land, slik som bl.a. Tyskland, Canada, New Zealand og Australia, gir bevisforbudet for patentrådgivning anvendelse for utenlandske rådgivere underlagt et tilsvarende bevisforbud i sitt hjemland. Andre land, slik som Storbritannia, anerkjenner kun bevisforbud for patentrådgivere med britisk autorisasjon eller som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. I dansk rett gjelder bevisforbud kun for patentrådgivere som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. I svensk rett er bevisforbudet avgrenset til patentombud med nasjonal autorisasjon i henhold til den svenske loven om patentombud, jf. rättegångsbalken 36 kap 5 § og Prop. 2009/10:202. Tilsvarende gjelder etter finsk rett, jf. lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 9 §.

Departementet har kommet til at det foreløpig er mest hensiktsmessig å avvente den videre utviklingen i det internasjonale harmoniseringsarbeidet innen bl.a. WIPO og Bpluss-gruppen før det tas stilling til utvidelse av bevisforbudet til utenlandske rådgivere med tilsvarende bevisforbud i sin hjemstat. Slik *FONIP* påpeker i sin høringsuttalelse, kan det bl.a. være spørsmål om en forutsetning om gjensidighet bør legges inn som et krav for at bevisforbudet skal få anvendelse for utenlandske rådgivere. På nåværende tidspunkt har departementet blitt stående ved at en utvidelse av bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119 til også å omfatte utenlandske autoriserte rådgivere som ikke er EPA, ville gi en retts teknisk vanskelig regel med uklare grenser.

Departementet opprettholder på denne bakgrunnen forslaget om at bevisforbudet skal gjelde patentrådgivere oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, men går ikke videre med forslaget om å utvide bevisforbudet til å gjelde for patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndighetene eller domstolene etter lovgiv-

ningen i et annet land, og som er underlagt tilsvarende beskyttelse i dette landet.

For øvrig fastholdes vurderingen fra høringsnotatet om at det ikke er grunn til å innføre noe eget bevisforbud knyttet til rådgivere innen kjennetegn eller design. Av de andre nordiske landene er det bare Finland som har en egen ordning for slike rådgivere. I tillegg fastholdes vurderingen av at det ikke er behov for lovendringer når det gjelder forvaltningssaker for Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter.

5.3 Nærmere om bevisforbudets rekkevidde

5.3.1 Forslaget i høringsnotatet

Høringsforslaget gikk ut på at bevisforbudet for patentrådgivere, tilsvarende som for de øvrige yrkesgruppene som er omfattet etter gjeldende bestemmelser i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, skal omfatte «noe som er betrodd dem i deres stilling».

I høringsnotatet punkt 3 s. 14 ble det gitt følgende redegjørelse for forslaget:

«Grensen for hvilke opplysninger som skal anses som 'betrodd' vil likevel ikke være fullt ut samsvarende med det som gjelder for advokater, ettersom både oppdragets og rådgivningens art kan være noe annerledes for patentrådgivere. Bevisforbudet må tolkes i lys av dette. Bevisforbudet for patentrådgiveren vil gjelde kommunikasjon knyttet til rådgivning i patentspørsmål. Dette avgrenser mot annen type kontakt mellom rådgiveren og klienten. Det må også avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige eller som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndigheten, slik som f.eks. opplysninger om kjent teknikk som patentrådgiveren innhenter på klientens vegne.»

5.3.2 Høringsinstansenes syn

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) og Patentstyret har uttalt seg om hvilken innholdsmessig rekkevidde bevisforbudet nærmere bør ha.

NIR støtter at bevisforbudet skal gjelde kommunikasjon knyttet til patentrådgivningen, og ikke opplysninger som ellers er kjent eller som det er plikt til å opplyse om til patentmyndigheten. NIR etterlyser samtidig en generell endring av

ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. I høringsuttalelsen heter det:

«NIR støtter departementets forslag [...], herunder at bevisforbudet skal gjelde kommunikasjon knyttet til rådgivning i patentspørsmål og avgrenses mot annen type kommunikasjon mellom patentrådgiveren og klienten. NIR er også enig i at bevisforbudet bør avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige eller som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndigheten, slik som f.eks. opplysninger om kjent teknikk som patentrådgiveren innhenter på klientens vegne.

Som departementet redegjør for på side 6 i høringsnotatet, følger det av etablert praksis at bevisforbudene i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 ikke kun omfatter betroelser som f.eks. en klient gir til en advokat, men også advokatens råd til klient. Forslaget går ut på at dette også skal gjelde i forholdet mellom patentrådgivere og deres klienter, hvilket NIR støtter. NIR mener imidlertid at det kan være grunn til å endre ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5, slik at den bedre reflekterer tolkningen som følger av etablert praksis. Formuleringen «er betrodd dem i deres stilling» som brukes i begge bestemmelsene etterlater isolert sett et inntrykk av at bevisforbudene kun omfatter opplysninger som gis fra klienten eller pasienten til advokater, patentrådgivere og andre slike yrkesutøvere som er nevnt i bestemmelsene, hvilket altså ikke i samsvar med den forståelsen av bestemmelsene som følger av etablert praksis.»

Også *Patentstyret* legger vekt på at forslaget om bevisforbud avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige, eller som patentsøkeren har plikt til å opplyse om til Patentstyret, og viser til at dette vil gjelde for eksempel kjent teknikk og uttalelser fra annen patentmyndighet om nyhetsgranskning og patenterbarhet for øvrig.

FONIP har innspill til nærmere presiseringer om hvilke typer av arbeid patentrådgiverne utfører som bør omfattes av bevisforbudet:

«I høringsnotatet gis det eksempler på den type arbeid patentrådgivere utfører som er ment omfattet av bevisforbudet. Det vises i denne sammenheng til høringsnotatets side 18. FONIP er klar over at denne listen ikke må forstås uttømmende. Det kan være greit å presisere at det er en rekke arbeidsoppgaver en

patentrådgiver har for sine arbeids-/oppdrags-giver utover utforming og håndtering av patentsøknader, vurdering av styrken til en patentsøknad eller patent, vurdering av gyldighet, omfang og inngrep. Patentrådgiveres oppgaver og arbeid omfatter også arbeid knyttet til due dillingens-prosesser, vurdering av handlingsrom utfra analyser av egne og andres patentporteføljer, utarbeidelse av IP strategier, herunder også rådgivning om hva slags beskyttelsesform som til enhver tid er mest formålstjenlig (f. eks. patent vs. hemmelighold vs. publisering), med mer. Et hvert råd en patentrådgiver gir som knytter seg til intellektuelle rettigheter må derfor anses omfattet av det bevisforbudet loven legger opp til.»

5.3.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at bevisforbudet av hensyn til sakens opplysning ikke bør gis et videre omfang enn hva som er nødvendig for å ivareta behovet for fortrolighet for rådgivning om patentspørsmål.

Det er retts teknisk sett hensiktsmessig at bevisforbudet, på samme måte som bevisforbudet for øvrige yrkesgrupper omfattet av tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, avgrenses til «noe som er betrodd» patentrådgiverne i deres stilling. Det er på det rene at uttrykket «betrodd», på samme måte som for andre yrkesgrupper, ikke bare omfatter kommunikasjon fra klient til rådgiver, men også rådgiverens kommunikasjon til klienten. Departementet merker seg i denne sammenheng innspillet fra *NIR* om vurdering av endring i bestemmelsene slik at ordlyden bedre reflekterer praksis. Dette har en side til bl.a. forslaget i NOU 2016: 24 *Ny straffeprosesslov* punkt 13.3.4.2 om å erstatte «betrodd» med «fortrolig kommunikasjon». En slik vurdering må følgelig eventuelt følges opp i en bredere sammenheng enn innenfor rammen av forslaget i proposisjonen her.

Uttrykket «noe som er betrodd» innebærer at bevisforbudet bare omfatter fortrolige opplysninger. Det vil ikke dekke opplysninger som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndighetene eller andre, eller opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Slike opplysninger kan ikke anses som «betrodd». Departementet legger til grunn at et bevisforbud for patentrådgivning i liten grad vil påvirke rettens tilgang til bevis om faktiske forhold i saken, slik som for eksempel opplysninger om kjent teknikk som kan medføre at et patent kjennes ugyldig. Endelig følger det av straffeprosessloven § 119 tredje ledd et unntak fra

vitneforbudet i straffesaker for å forebygge at noen uskyldige blir straffet. Dette unntaket begrenser betenkelighetene ved å utvide området for bevisforbudet i § 119 første ledd, jf. NOU 2016: 24 *Ny straffeprosesslov* punkt 13.3.2.

Samtidig som ordlyden «noe som er betrodd» vil være den samme for patentrådgiverne som for andre yrkesgrupper, må rekkevidden av dette for patentrådgivning tolkes i lys av patentrådgivernes oppgaver og særtrekkene ved deres rådgivning. Det er fortroligheten i kommunikasjonen mellom klient og rådgiver om patentrelaterte spørsmål som bevisforbudet tar sikte på å verne. Forbudets rekkevidde må forstås i lys av dette, og det er ikke gitt at bevisforbudet bør gis en like vid rekkevidde som for eksempel bevisforbudet knyttet til advokater.

Bevisforbudet er begrenset til kommunikasjon om *patentrettslige forhold*. Det er kommunikasjon om patenterbarheten av en oppfinnelse, søknad om patent og prosesser om patenter, patentets gyldighet og beskyttelsesomfang, inngrep og spørsmål om bedre rett til et patent eller patentsøknad. I tillegg omfattes forberedelser og opptreden for domstol i patentsaker. Departementet viser her til definisjonen av «patentrettslige angelägenheter» i den svenske loven om patentombud 2 § jf. den svenske rättergangsbalken 36. kap. 5 §. Selv om det ikke er tatt inn en tilsvarende begrensning i ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5, legger departementet til grunn at rekkevidden av bevisforbudet for patentrådgivere skal tolkes som avgrenset til lignende typer av spørsmål som den svenske loven. Avgrensningen i den svenske loven er også på linje med eksemplene på forhold omfattet av bevisforbudet oppregnet i EPC regel 153 nr. 2, og med utkastet til internasjonal avtale under diskusjon i WIPO Bpluss-gruppen. Det vises her til omtalen i punkt 4.

FONIP har uttalt i sitt høringssvar at «et hvert råd en patentrådgiver gir som knytter seg til intellektuelle rettigheter må ... anses omfattet av det bevisforbudet loven legger opp til». Departementet er ikke enig i at bevisforbudet bør ha en så vid rekkevidde. Patentrådgivere kan yte rådgivning til en klient om annet enn patentspørsmål. I tillegg til rådgivning om andre immaterialrettigheter, slik som forretningshemmeligheter, design, kjenne-tegn og åndsverk, kan en patentrådgiver rådggi klienten om andre juridiske spørsmål, for eksempel innenfor kontraktsrett, konkurranserett, markedsføringsrett, legemiddelregulatoriske spørsmål mv. Også ved annen bistand enn rådgivning om patentspørsmål kan klienten ha en mer eller

mindre berettiget forventning om fortrolighet, og interesse i at kommunikasjonen ikke blir lagt frem som bevis i en eventuell rettssak. Det avgjørende for om bevisforbudet for patentrådgivning får anvendelse i slike tilfeller, vil være hvor nært den aktuelle rådgivningen ligger til patentrettslige forhold. Departementet vil anta at for eksempel rådgivning om «freedom to operate», som vil gjelde vurderinger opp mot andres patenter, vil omfattes av bevisforbudet. Samtidig må det gå en grense mot annen rådgivning som ikke har noen eller bare har begrenset tilknytning til patentrettslige forhold. Begrunnelsen for et særskilt bevisforbud for patentrådgivere, som er knyttet til behovet for å kunne søke rådgivning i skjæringspunktet mellom patentrett og teknisk kompetanse, slår ikke til på samme måte når det ikke er tale om patentrettigheter. For eksempel forutsetter rådgivning om spørsmål om beskyttelse av produktnavn og logo i hovedsak juridisk kunnskap, og ikke slik teknisk kunnskap som patentrådgivere innehar, selv om produktet som navnet eller logoen er knyttet til, er en teknisk oppfinnelse. Etter departementets vurdering yter patentrådgiveren i slike tilfeller juridisk rådgivning som faller utenfor det som kan anses som patentrettslige forhold, og dette bør falle utenfor bevisforbudet. Patentrådgiveren bør på slike områder stille i samme stilling som andre som gir juridiske råd uten å være advokat, og som da ikke er omfattet av bevisforbudet, med mindre man opptrer som medhjelper for en advokat.

Det må vurderes konkret om patentrådgiverens bistand har tilstrekkelig tilknytning til patentrettslige forhold til at bevisforbudet får anvendelse. I enkelte tilfeller kan det være en glidende overgang mellom rådgivning om patentspørsmål og annen rådgivning. For eksempel kan en patentrådgiver gi råd om valg mellom å søke patent, og

med det offentliggjøre oppfinnelsen i patentsøknaden, eller å beskytte en oppfinnelse som en forretningshemmelighet, og med det hemmeligholde oppfinnelsen. Rådgivning om valget mellom å søke patent og hemmelighold kan forutsette kunnskap om blant annet patenterbarheten av oppfinnelsen. Kommunikasjon om valget mellom søknad om patent og hemmelighold kan være konkurransesensitiv. Den næringsdrivende har derfor en berettiget interesse i at kommunikasjonen om dette ikke blir lagt fram som bevis i en eventuell rettssak. Et annet eksempel er supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for legemidler og plantefarmasøytiske produkter, som er et supplement til patentbeskyttelse og hvor klienten har behov for den samme tekniske bistand som i saker om patenter. Departementet legger til grunn at kommunikasjon om forholdet mellom patentbeskyttelse og tilgrensende beskyttelsesformer som et utgangspunkt vil anses å gjelde patentrettslige forhold, og dermed være omfattet av bevisforbudet.

Departementet understreker endelig at bevisforbudet ikke gjelder kommunikasjon om bistand som i hovedsak er av praktisk karakter, og som ikke krever tekniske eller juridiske vurderinger. Et eksempel på bistand som i hovedsak er av praktisk karakter, er oppdrag med å overdra patentrettigheter hvor patentrådgiverens rolle er å være et mellomledd som forestår oppgjøret mellom partene og melder overdragelsen til patentmyndighetene. Departementet legger til grunn at hva som er arbeid av praktisk karakter, som faller utenfor bevisforbudet, i utgangspunktet må vurderes tilsvarende som for advokater.

Det vises ellers til lovforslaget og merknadene til bestemmelsene.

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til lovendringer innebærer at norske patentrådgivere som er oppført på listen over autoriserte rådgivere (EPAs) etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1 blir omfattet av bevisforbudet etter tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette vil virke positivt for den norske patentrådgivernæringen ved at rådgiverne ikke lenger vil ha en konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske rådgivere som er underlagt en slik beskyttelse nasjonalt.

Det vil også være positivt for norsk næringsliv at fortroligheten for kommunikasjon med patentrådgivere sikres bedre. Tilgang på god og trygg rådgivning kan medvirke til at flere norske virksomheter benytter patentrådgivere, og med det får bistand til økt bruk av patenter og andre immaterialrettigheter til beskyttelse av sin forskning og utvikling.

Endringene omfatter bare patentrådgivere som er oppført på Det europeiske patentverkets liste. Forslaget kan derfor ha en viss konkurransebegrensede effekt. Dette oppveies av de positive

konsekvensene av forslaget knyttet til bedre vern for fortroligheten i kommunikasjonen. Det er dessuten nødvendig med en avgrensning av hvilke personer som omfattes, og at disse er underlagt et regelverk om taushetsplikt samt et tilhørende tilsyns- og sanksjonssystem, slik EPAs er etter regelverket under den europeiske patentkonvensjonen. En avgrensning til EPAs, vil også kunne oppmuntre flere norske patentrådgivere til å kvalifisere seg overfor Det europeiske patentverket, noe som igjen kan virke positivt for norsk næringsliv ved å gi bedre kvalitet i patentrådgivningen for norske og utenlandske virksomheter.

Endringsforslaget forventes ikke å få merkbare økonomiske eller administrative konsekvenser for domstolene. Bevisforbudet vil omfatte en svært begrenset personkrets. Det antas at det er få sivile saker og straffesaker for norske domstoler der bevisforbudet for patentrådgivere vil komme på spissen, og at det vil være lite byrdefullt å bringe på det rene om den aktuelle rådgiveren er autorisert som EPA.

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene

7.1 Til endringene i straffeprosessloven § 119

Det gjøres en endring i § 119 *første ledd* slik at bestemmelsen om forklaringsforbud for opplysninger betrodd visse yrkesutøvere, utvides til å omfatte autoriserte patentrådgivere (European Patent Attorneys, forkortet EPAs) oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Dette betyr at også unntaket fra utleveringsplikt for realbevis etter § 210 og beslagsforbudet etter § 204 utvides tilsvarende, siden utleveringsplikt og adgang til beslag etter disse bestemmelsene forutsetter at det foreligger forklaringsplikt. Innføringen av et bevisforbud for patentrådgivere er nærmere omtalt i punkt 5.1 i de alminnelige merknadene.

Den nye kategorien omfatter alle slike rådgivere som til enhver tid er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Listen er tilgjengelig på nettsiden til Det europeiske patentverket, www.epo.org. Hvis det oppstår tvil om en person er oppført på listen, må det i så fall innhentes en bekreftelse fra Det europeiske patentverket. En person som er suspendert fra listen, for eksempel som følge av et disiplinærtiltak, kan normalt ikke anses som omfattet av bevisforbudet for rådgivning som ytes i tiden suspensjonen gjelder. Dette kan imidlertid vurderes annerledes i enkelte tilfeller, for eksempel der klienten, da fortrolig informasjon ble gitt, ikke var kjent med suspensjonen og forutsatte at den aktuelle rådgiveren fortsatt var autorisert som EPA. Personkretsen omfattet av bevisforbudet er omhandlet nærmere i punkt 5.2 i de alminnelige merknadene.

Både interne rådgivere som er ansatt i det foretaket rådgivningen ytes til og eksterne rådgivere vil kunne oppføres på listen og dermed være omfattet av personkretsen bevisforbudet retter seg mot. For at bevisforbud skal gjelde for en intern rådgiver, må det dreie seg om å gi forklaring om forhold knyttet til tilsvarende rådgivningsrolle som en ekstern rådgiver ville inneha.

Ved at patentrådgivere legges til i paragrafen her, kan vitneforklaring fra disse ikke gis om for-

hold som er betrodd dem i deres stilling. Det samme gjelder for krav om fremleggelse av dokumenter og andre realbevis om tilsvarende forhold, jf. Rt-2009-1526 avsnitt 24.

Etter ordlyden gjelder bevisforbudet forhold som er betrodd den aktuelle yrkesutøveren *i hennes stilling*. Dette gjelder også for patentrådgiverne. Rene fakta og opplysninger som er allment tilgjengelig, er ikke omfattet av bevisforbudet. Det må dreie seg om opplysninger som har karakter av å være betrodd, enten dette er fra klienten til rådgiveren, eller fortrolige råd som er gitt fra rådgiveren til klienten. I kjernen av bevisforbudet vil være rådgiverens subjektive råd og vurderinger.

Opplysninger som er betrodd patentrådgivere i deres stilling vil være opplysninger om *patentrettslige forhold*. Bevisforbudets rekkevidde må forstås i lys av oppdragene til patentrådgivere og arten av den rådgivning disse yter i egenskap av å være patentrådgiver. Et fremtredende særtrekk for patentrådgiverens virke er at vedkommende yter rådgivning om patentspørsmål som er knyttet til både tekniske og rettslige problemstillinger. Det er fortroligheten i kommunikasjonen mellom klient og rådgiver om patentrettslige forhold som bevisforbudet er ment å omfatte. For annen kommunikasjon mellom rådgiver og klient enn kommunikasjon om patentspørsmål gjør ikke de hensyn som begrunner bevisforbudet for patentrådgivning seg gjeldende i samme grad. Andre opplysninger enn opplysninger om patentrettslige forhold omfattes derfor ikke av bevisforbudet.

Departementet legger til grunn at bevisforbudet må omfatte de samme forhold som er særskilt nevnt som «patentrettslige angelägenheter» i den svenske lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud 2 § og som er omfattet etter den tilsvarende bestemmelsen i regel 153 i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen. Det vil si enhver kommunikasjon eller dokument som gjelder vurdering av patenterbarheten av en oppfinnelse, forberedelse eller behandling av en patentsøknad, og enhver vurdering av gyldigheten av, beskyttelsesomfanget for, eller om det foreligger inngrep i, et patent eller en patent-

søknad. I tillegg må bevisforbudet omfatte kommunikasjon knyttet til forberedelser og gjennomføring av rettssaker om patenter. Bevisforbudet er ikke avgrenset til rådgivning i forbindelse med saker for Patentstyret eller domstolene, men omfatter for eksempel også rådgivning om patentspørsmål i forbindelse med lansering av produkter, lisensiering av patentrettigheter, overdragelse av patentporteføljer og selskapstransaksjoner.

Det er ikke avgjørende om noen uten teknisk kompetanse, slik som en advokat eller annen rådgiver med kompetanse innenfor patentrett, kunne gi råd om samme spørsmål. Det er en viss overlapp mellom bistand som ytes fra patentrådgivere, advokater og andre rådgivere i saker om patentspørsmål.

Det må vurderes konkret om patentrådgiverens bistand har tilstrekkelig tilknytning til patentrettslige forhold til at bevisforbudet får anvendelse. Departementet legger til grunn at kommunikasjon om forholdet mellom patentbeskyttelse og tilgrensende beskyttelsesformer som et utgangspunkt vil anses å gjelde patentrettslige forhold, og dermed være omfattet av bevisforbudet. Om oppfinnelsen rådgivningen gjelder oppfyller patentlovens vilkår for patentbeskyttelse, og om klienten søker om patent eller ikke, er uten betydning så lenge kommunikasjonen gjelder patentrettslige forhold. På den annen side må det avgrenses mot annen rådgivning som ikke har noen tilknytning til patentrettslige forhold. Bevisforbudet omfatter for eksempel ikke rådgivning om varemerkerettslige eller legemiddelregulatoriske spørsmål, selv om rådgivningen gjelder et produkt som er knyttet til er en teknisk oppfinnelse. Etter departementets vurdering yter patentrådgiveren i slike tilfeller juridisk rådgivning som faller utenfor det som kan anses som patentrettslige forhold. Patentrådgiveren bør på slike områder stilles i samme stilling som andre som gir juridiske råd uten å være advokat, og som da ikke er omfattet av bevisforbudet, med mindre man opptrer som «medhjelper» for en advokat.

Videre omfatter bevisforbudet ikke kommunikasjon om bistand som i hovedsak er av praktisk karakter, og som ikke krever tekniske eller juridiske vurderinger. Departementet legger til grunn at hva som er arbeid av praktisk karakter, som faller utenfor bevisforbudet, i utgangspunktet må vurderes tilsvarende som for advokater.

Det vises ellers til omtalen av hva som anses som patentrettslige forhold i punkt 5.3.3 i de alminnelige merknadene.

Bevisforbudet gjelder ikke der det foreligger samtykke fra klienten. For en intern rådgiver

ansatt i foretaket rådgivningen er ytet til, må samtykket gis av foretaket.

I tillegg til de materielle endringene i første ledd, gjøres en lovteknisk endring der uttrykket «meklingsmann» i ekteskapsaker, jf. ekteskapsloven § 26 endres til den kjønnsnøytrale betegnelsen «meklere».

Etter *andre ledd* vil beskyttelsen også gjelde for medhjelpere og underordnede til patentrådgivere omfattet av første ledd.

Tredje og fjerde ledd videreføres uendret.

7.2 Til endringene i tvisteloven § 22-5

I *første ledd* gjøres en tilsvarende endring som i straffeprosessloven § 119 første ledd, slik at beskyttelsen for fortrolig informasjonsutveksling mellom rådgiver og klient utvides til å omfatte informasjonsutveksling med en patentrådgiver oppført på listen over European Patent Attorneys (EPAs) etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Endringen skal forstås på samme måte som den tilsvarende endringen i straffeprosessloven § 119 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

Bevisforbudet etter paragrafen her gjelder både for vitneforklaring fra patentrådgiveren og for tilgang til dokumenter og andre realbevis. Bevisforbudet gjelder dessuten også i saker om bevissikring utenfor rettssak etter kapittel 28 og i saker om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter etter kapittel 28A.

7.3 Til endringene i tolloven

Til § 15-7

Tolloven kapittel 15 om tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter er vedtatt endret ved lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Endringene er foreløpig ikke trådt i kraft. Etter endringene vil § 15-7 regulere den nye fremgangsmåten for forenklet destruksjon av varer som gjør inngrep, der varen kan ødelegges når mottakeren ikke svarer på varsel fra tollmyndighetene innen ti virkedager fra varsel ble gitt. Mottakeren anses da å samtykke til ødeleggelsen selv om positivt samtykke ikke foreligger.

Det foreslås endringer i *første ledd andre punktum* og tilføyelse av et nytt *tredje punktum*. Endringene klargjør for det første uttrykkelig at varen kan ødelegges der mottakeren ikke svarer

på varsel. I tillegg slås det fast at forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om vedtak i §§ 23, 24, 25 og 27 ikke gjelder i tilfeller der mottakeren av varene ikke svarer på varsel. Varene kan da destrueres uten at det må fattes et skriftlig begrunnet vedtak, og mottaker trenger heller ikke å underrettes om beslutningen om destruksjon. Dette er tilsvarende regulering som i legemiddeloven § 13 a om beslaglegging og destruksjon av ulovlig importerte legemidler.

Til § 15-8

I tolloven § 15-8 om småforsendelser, slik denne er endret ved loven 12. juni 2020 nr. 67, gis særlige regler om den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av varer i småforsendelser. I *fjerde ledd* er det gitt en hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette størrelsen på en småforsendelse, men det mangler en hjemmel for at det kan gis forskrifter om det nærmere innholdet i fremgangsmåten for ødeleggelse, tilsvarende som gitt for den generelle fremgangsmåten i § 15-7 femte ledd. Det foreslås derfor å ta inn en slik forskriftshjemmel i *fjerde ledd*.

7.4 Til ikraftsetningsbestemmelsen

Det foreslås at loven skal gjelde fra den tiden Kongen bestemmer. Samtidig tas det inn en hjemmel for at de forskjellige bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid.

Endringene i straffeprosessloven og tvisteloven vil bli satt i kraft samtidig, og planlegges satt i kraft enten fra 1. juli 2021 eller 1. januar 2022.

Endringene i endringene i tolloven vedtatt ved loven 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) vil så langt det er mulig bli satt i kraft slik at disse endringene er på plass til loven om endringer i varemerkeloven og tolloven trer i kraft.

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning).

Vi **HARALD**, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 119 første ledd lyde:

Uten samtykke av den som har krav på hemmelighold, må retten ikke ta imot forklaring av prester i Den norske kirke, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, *patentrådgivere oppført på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter 5. oktober 1973, meklere* i ekteskapsaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling.

II

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister skal § 22-5 første ledd første punktum lyde:

Retten kan ikke ta imot bevis fra prester i Den norske kirke, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, *patentrådgivere oppført på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter 5. oktober 1973, meklere* i ekteskapsaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling.

III

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel som endret ved lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) gjøres følgende endringer:

§ 15-7 første ledd andre punktum skal lyde:

Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har mottatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav b som gitt, *og varene kan ødelegges.*

§ 15-7 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27 gjelder ikke i slike tilfeller.

§ 15-8 fjerde ledd skal lyde:

(4) Departementet *kan gi* forskrift om hva som anses som småforsendelse *og om ødeleggelse av varer* etter paragrafen her.

IV

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid.



