

## Høringsnotat

---

Lovavdelingen  
April 2011  
Snr. 201102995

### STYRKING AV LOVGIVNINGEN OM HÅNDHEVINGEN AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER M.M.

#### Innhold

1	Hovedinnholdet i høringsnotatet .....	4
2	Bakgrunnen for forslagene .....	6
2.1	Immaterialrettigheter, industrielle rettigheter og håndhevingen av dem.....	6
2.2	Hvilke interesser skal lovgivningen om det industrielle rettsvern verne om?..	7
2.3	TRIPS-avtalen .....	8
2.4	Direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterielle rettigheter .....	8
2.5	Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).....	9
3	Generelle vurderinger.....	10
4	Forbud mot fortsatt inngrep.....	12
4.1	Gjeldende rett .....	12
4.2	Internasjonalt regelverk .....	13
4.3	Reglene i Sverige og Danmark .....	13
4.4	Endringsforslag.....	14
5	Vederlag og erstatning .....	14
5.1	Gjeldende rett .....	14
5.2	Internasjonalt regelverk .....	17
5.3	Reglene i Sverige og Danmark .....	19
5.4	Endringsforslag.....	20
6	Tiltak for å hindre nye inngrep m.m. ....	25
6.1	Gjeldende rett .....	25
6.2	Internasjonalt regelverk .....	29

6.3	Reglene i Sverige og Danmark .....	30
6.4	Endringsforslag .....	33
7	Straff .....	36
7.1	Gjeldende rett .....	36
7.2	Internasjonalt regelverk .....	37
7.3	Reglene i Sverige og Danmark .....	38
7.4	Endringsforslag .....	39
8	Endringer i reglene om sanksjoner ved krenkelse av lignende rettigheter .....	41
8.1	Innledning .....	41
8.2	Gjeldende rett .....	42
8.3	Endringsforslag .....	43
9	Midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter – grensekontroll .....	44
9.1	Gjeldende rett .....	44
9.2	Internasjonalt regelverk .....	46
9.3	Endringsforslag .....	47
10	Bevisregler – rett til informasjon om inngrep .....	47
10.1	Innledning .....	47
10.2	Gjeldende rett .....	48
10.3	Internasjonalt regelverk .....	51
10.4	Reglene i Sverige og Danmark .....	54
10.5	Endringsforslag .....	57
11	Verneting i inngrepssaker m.m. ....	59
11.1	Gjeldende rett .....	59
11.2	Reglene i Sverige .....	60
11.3	Endringsforslag .....	61
12	Økonomiske og administrative konsekvenser .....	62
13	Merknader til de enkelte bestemmelsene .....	62
13.1	Til endringene i patentloven .....	62
13.2	Til endringene i foretaksnavneloven .....	76
13.3	Til endringene i kretsmønsterloven .....	76

13.4	Til endringene i planteforedlerloven .....	77
13.5	Til endringene i designloven .....	79
13.6	Til endringene i straffeloven 2005.....	80
13.7	Til endringene i tvisteloven .....	81
13.8	Til endringen i tolloven .....	88
13.9	Til endringen i markedsføringsloven.....	88
13.10	Til endringene i varemerkeloven .....	88
13.11	Til ikraftsettelses- og overgangsbestemmelsen .....	90
13.12	Til forskriftsendringene .....	90
14	Utkast til lov- og forskriftsendringer .....	91
14.1	Lovendringer .....	91
14.2	Forskriftsendringer .....	109

## **1 Hovedinnholdet i høringsnotatet**

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av reglene om håndheving i lovgivningen om det industrielle rettsvern (patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven). Det foreslås også endringer i håndhevingsreglene i foretaksnavneloven og en ny regel om erstatning ved overtredelse av bestemmelsen om produktetterligning i markedsføringsloven. I tillegg foreslås det et nytt kapittel i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter.

Formålet med forslagene er å styrke rettighetshavernes stilling ved rettighetskrenkelser for å bedre rammevilkårene for etablering og investering i kunnskapsbaserte virksomheter, innovasjon og merkevarebygning. Forslagene innebærer at rammevilkårene for håndheving av industrielle rettigheter i Norge vil bli minst like gode som det som gjelder innen EU.

Det foreslås at reglene om håndheving i de forskjellige lovene om det industrielle rettsvern i hovedsak utformes likt.

På samme måte som allerede gjort i varemerkeloven, foreslås det tatt inn bestemmelser i patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven som slår fast at det ved inngrep kan avsies dom for at den som har gjort inngrepet, forbys å gjenta inngrepshandlingene. I forslaget presiseres det at slik forbudsdom også kan avsies når det foreligger straffbart forsøk på inngrep og ved erstatningsrettslig eller strafferettslig medvirkning til inngrep.

Det foreslås en betydelig styrking av reglene om vederlag og erstatning. I alle de aktuelle lovene foreslås det at rettighetshaver ved forsettlig eller uaktsomme inngrep skal kunne kreve vederlag eller erstatning utmålt på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:

- et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,
- erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller
- et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.

Dersom inngriper har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, foreslås det at rettighetshaver som et minimum skal ha krav på et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisens. Det er presisert at reglene om vederlag og erstatning for forsettlig og uaktsomme inngrep også gjelder ved medvirkning.

Det foreslås også justeringer i reglene om vederlag og erstatning for inngrep som er gjort i god tro, og i reglene om ansvar for inngrep gjort på søknadsstadiet i registrerte rettigheter.

Bestemmelsene om forebyggende tiltak (tiltak for å hindre nye inngrep) foreslås utformet etter samme mønster i alle lovene. Adgangen til å beslutte forebyggende tiltak utvides. Tiltakene kan i alle lovene omfatte produkter som gjør inngrep i en rettighet og materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. I alle lovene foreslås følgende eksemplifisering av mulige tiltak:

- tilbakekallelse fra handelen,
- definitiv fjerning fra handelen,
- ødeleggelse, eller
- utlevering til rettighetshaver.

I forslaget presiseres det at reglene om forebyggende tiltak også skal gjelde ved straffbart forsøk på inngrep.

I alle lovene foreslås det tatt inn nye bestemmelser om at inngriper kan pålegges å bekoste tiltak for å formidle informasjon om dommen i sak om rettighetsinngrep. Etter forslaget skal disse bestemmelsene også gjelde ved straffbart forsøk på inngrep og ved erstatningsrettslig eller strafferettslig medvirkning til inngrep.

Straffebestemmelsene foreslås utformet likt i alle lovene. Etter forslaget vil forsettlig og grovt uaktsomme inngrep være straffbare. Normalstrafferammen foreslås økt til bøter og fengsel inntil ett år. Ved særlig skjerpene omstendigheter foreslås det at strafferammen skal være bøter og fengsel inntil tre år.

Særlig ved omfattende og systematiske inngrep vil det være viktig for rettighetshaver å skaffe seg oversikt over opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som gjør inngrep. Dette vil gjøre det mulig for rettighetshaver å finne frem til de virksomheter og personer som det kan være aktuelt å reise sak mot. På denne bakgrunn foreslås det innført et eget kapittel i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter. Retten til informasjon vil ikke bare omfatte industrielle rettigheter, men også andre immaterialretter som opphavsrett. Etter forslaget kan rettighetshaver, når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep, kreve at inngriper og visse andre personer som har hatt befatning med varer eller tjenester som gjør inngrep, skal opplyse om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varene eller tjenestene. Begjæring om slik informasjon kan etter forslaget fremsettes i en egen sak eller i en pågående inngrepssak.

Det foreslås tatt inn bestemmelser i patentloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven om at Oslo tingrett skal være tvungent verneting i sivile inngrepssaker.

## 2 Bakgrunnen for forslagene

### 2.1 Immaterialrettigheter, industrielle rettigheter og håndhevingen av dem

Immaterialrett er en samlebetegnelse på opphavsrett og andre rettigheter etter lov 12. mai 1961 nr. om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), og industrielle rettigheter.

Uttrykket “industrielle rettigheter” omfatter patent (lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)), kretsmønsterrett (lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser (kretsmønsterloven)), planteforedlerrett (lov 12. mars 1993 nr. 32 (planteforedlerloven)), design (lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)) og varemerke (lov 26. mars 2010 nr. 9 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)). Noen regner også foretaksnavn (lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)) og beskyttede geografiske betegnelser med til de industrielle rettighetene.

Høringsnotatet her omhandler i hovedsak patent, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, design og varemerke. Kulturdepartementet vurderer de tilsvarende spørsmålene for åndsverkloven i arbeidet med en ny åndsverklov. Kulturdepartementet arbeider også særskilt med tiltak mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser som skjer ved bruk av Internett.

Det som kjennetegner alle de industrielle rettighetene er at innehaver har en enerett til utnyttelse i næringsvirksomhet. Andre kan ikke utnytte gjenstanden for rettigheten i næringsvirksomhet uten samtykke fra rettighetshaver. Gjenstanden for rettigheten vil være en løsning på et teknisk problem (patent), et kretsmønster for integrerte kretser (kretsmønsterloven), en plantesort (planteforedlerloven), en design (designloven) eller et varemerke (varemerkeloven) som oppfyller vilkårene for beskyttelse etter den respektive loven.

Når andre unytter gjenstanden for rettigheten uten samtykke, foreligger det et inngrep. Etter samtlige lover om det industrielle rettsvern står det ved inngrep et sett av sanksjoner til rådighet for rettighetshaver. Det kan nedlegges forbud mot fortsatte inngrepshandlinger, tilkjennes vederlag og erstatning og besluttes forebyggende tiltak, f.eks. i form av at varer som gjør inngrep utleveres til rettighetshaver eller ødelegges. Inngrep er også straffbart etter alle lovene om det industrielle rettsvern, men straffeforfølging skjer sjeldent.

Den som utnytter noe som er beskyttet etter lovgivningen om det industrielle rettsvern utenfor næring, f.eks. til private formål, gjør ikke inngrep. De ovennevnte sanksjonene kan dermed ikke gjøres gjeldende mot noen som til privat bruk anskaffer produkter som f.eks. er produsert eller solgt i strid med et patent eller under et varemerke selgeren eller produsenten ikke har lov til å bruke.

Innholdet i begrepet næringsvirksomhet (og de tilsvarende begrepene nærings- og driftsøymed og ervervsmessig) i lovgivningen om det industrielle rettsvern må fastlegges under hensyn til formålet bak denne lovgivningen. Det kan dermed ikke nødvendigvis legges til grunn samme forståelse av begrepet her som i annen

lovgivning. Det sentrale er at rettighetshaver har en enerett til økonomisk utnyttelse av gjenstanden for rettigheten. Dersom andre søker å utnytte gjenstanden for rettigheten for å oppnå økonomisk vinning, vil det være å anse som inngrep selv om virksomheten er avgrenset i tid og for øvrig har lite omfang. I EUs direktiv 2004/48/EF 29. april 2004 om håndheving av immaterielle rettigheter er begrepet “on a commercial scale”, som svarer til næringsvirksomhet, definert som handlinger som utføres med henblikk på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell gevinst. Som en kort karakteristikk er denne definisjonen også dekkende for innholdet i begrepet næringsvirksomhet og tilsvarende begreper i lovgivningen om det industrielle rettsvern.

## **2.2 Hvilke interesser skal lovgivningen om det industrielle rettsvern verne om?**

Formålet med lovgivningen om det industrielle rettsvern er å legge til rette for, og oppmuntre til, innovasjon gjennom å gi en enerett til de som legger ressurser ned i å skape nye produkter mv. Når det gjelder varemerker, står ikke innovasjonsformålet like sentralt (selv om det i enkelte tilfelle legges ned mye innsats i å skape et nytt og originalt varemerke). For varemerkelovgivningen står hensynene til å kunne skille produkter med ulik opprinnelse fra hverandre og å bidra til lojal konkurranse mer sentralt. Varemerkelovgivningen bidrar således også til å ivareta forbrukerinteresser.

De interesser som ivaretas av lovgivningen om det industrielle rettsvern, er i all hovedsak økonomiske.

I tilknytning til at det gjøres inngrep i industrielle rettigheter kan det også være at andre interesser krenkes. Det kan f.eks. være at kjøpere av et produkt ikke er klar over at produktet gjør inngrep. Dette kan utgjøre en mangel i kontraktsforholdet mellom kjøper og selger og etter omstendighetene også rammes av bestemmelsene om bedrageri i straffeloven, f.eks. hvis et bestemt varemerke har stor betydning for verdien av et produkt. Denne typen interessekrenkelser ivaretas dermed av annen lovgivning.

Produkter som gjør inngrep kan i tillegg være av mindreverdige kvalitet og ha uventede farlige egenskaper. Det er ikke uvanlig at dette gjør seg gjeldende i stor grad for produkter som stammer fra virksomheter som driver storstilte og systematiske rettighetsinngrep. Ut over en eventuell skadet goodwill for rettighetshaver ved at deler av markedet tror produktene stammer fra vedkommende, ligger også slike sider ved produktet utenfor det som kan ivaretas av lovgivningen om industrielle rettigheter. På samme måte som andre mindreverdige produkter, ivaretas dette i produktlovgivningen og i lovgivningen som regulerer kontraktsforholdet mellom kjøper og selger. Dersom produktene har uventede farlige egenskaper, f.eks. legemidler uten virkestoff eller med farlig virkestoff, vil det dreie seg om alvorlige kriminelle handlinger som kan rammes av strenge straffebestemmelser, se f.eks. straffeloven §§ 153 og 157.

### **2.3 TRIPS-avtalen**

TRIPS-avtalen (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) er en integrert del av WTO-avtalen (avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon). Avtalen oppstiller minimumsforpliktelser med hensyn til beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter for WTO-medlemmene.

Avtalens del III inneholder omfattende forpliktelser om håndheving. Medlemsstatene er forpliktet til å ha et effektivt system for håndheving av immaterielle rettigheter, jf. artikkel 41 nr. 1. Det er nærmere bestemmelser om de ulike sanksjonsmidler ved inngrep (erstatning, forebyggende tiltak og straff), midlertidige tiltak, bevissikring og grensekontroll. Disse bestemmelsene vil bli nærmere omtalt i tilknytning til behandlingen av det enkelte tema i høringsnotatet. Norsk rett oppfyller alle forpliktelsene i TRIPS-avtalen.

### **2.4 Direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterielle rettigheter**

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF 29. april 2004 om håndheving av immaterielle rettigheter regulerer sivilrettslige sanksjonsmidler ved inngrep i immaterialrettigheter. Direktivet inneholder dessuten bestemmelser om bevissikring og andre regler av prosessuell art for saker om immaterialrettsinngrep. Direktivet oppstiller minimumsforpliktelser for EU-landene. Medlemsstatene står dermed fritt til å innføre ordninger som er gunstigere for rettighetshaver enn det direktivet krever, jf. artikkel 2 nr. 1. Ifølge Kommisjonens uttalelse 13. april 2005 (L 94/37) er følgende immaterielle rettigheter omfattet av direktivet:

- opphavsrett og nærstående rettigheter, herunder rettigheter til databaser
- kretsmønsterrett
- varemerker
- design
- patent, herunder supplerende beskyttelsessertifikater
- geografiske betegnelser
- bruksmodeller
- planteforedlerrett
- foretaksnavn, hvis de er beskyttet som eneretter i nasjonal lov

Direktiv 2004/48/EF er ikke en del av EØS-avtalen, og Norge er ikke forpliktet etter det. Bakgrunnen for dette er at direktivet inneholder en del bestemmelser av prosessuell art, og at slike regler faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. De enkelte bestemmelser i direktivet vil bli nærmere omtalt i tilknytning til behandlingen av det enkelte tema i høringsnotatet. Som det vil fremgå, er



håndhevingsreglene i norsk rett på de fleste punkter minst like gunstige for rettighetshaver som det som følger av bestemmelsene i direktivet.

## **2.5 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)**

Forhandlingene om ACTA ble sluttført høsten 2010. Avtalen gjelder håndheving av immaterielle rettigheter. Australia, Canada, EU, Japan, Mexico, Marokko, New Zealand, Sør-Korea, Singapore, Sveits og USA deltok i forhandlingene som ledet frem til avtalen.

Avtalen er ikke i kraft, og pr. februar 2011 har ingen sluttet seg til den. Det er imidlertid ventet at de fleste av landene som tok del i forhandlingene vil slutte seg til avtalen.

Også WTO-medlemmer som ikke tok del i forhandlingene kan søke om å slutte seg til avtalen, jf. artikkel 43.

Handelspolitikk overfor stater utenfor EØS-området omfattes ikke av EØS-avtalen. Handelsavtaler som EU inngår, er derfor ikke EØS-relevante og tas ikke inn i EØS-avtalen. Dette vil også gjelde for ACTA dersom EU slutter seg til denne. Fra EU hold er det for øvrig uttalt at tilslutning til ACTA ikke krever endringer i EUs lovgivning på immaterialrettsområdet.

ACTA regulerer i hovedsak de samme temaer som håndhevingsdelen i TRIPS-avtalen, jf. pkt. 2.3, men slik at forpliktelsene etter ACTA er strengere på enkelte punkter. I ACTA kapittel II del 5 er det dessuten regler om håndheving av immaterialrettigheter “in the Digital Environment” og i kapittel III er det regler om “Enforcement Practices”. Noen paralleller til dette finnes ikke i TRIPS-avtalen.

ACTA gjelder i utgangspunktet alle immaterialrettigheter. Det er imidlertid presisert i artikkel 3 nr. 2 at avtalen ikke innebærer noen forpliktelser for immaterielle rettigheter som ikke er beskyttet etter lovgivningen hos en part. En rekke av forpliktelsene etter ACTA gjelder dessuten bare for opphavsrettsinngrep og visse varemerkeinngrep (trademark counterfeiting, se definisjon i artikkel 5 bokstav d). Dette gjelder bl.a. enkelte av reglene om erstatning, se artikkel 9 nr. 2 og 3 og reglene om forebyggende tiltak, jf. artikkel 10 som også bare omfatter visse opphavsrettsinngrep (pirated copyright goods, se definisjon i artikkel 5 bokstav k). Forpliktelsene som gjelder straff omfatter bare visse opphavsretts- og varemerkeinngrep, se artikkel 23 nr. 1.

Reglene om grensekontroll i avtalens kapittel II del 3 gjelder ikke ved patentinngrep og krenkelser av fortrolig informasjon, jf. fotnote 6 til artikkel 13.

ACTA artikkel 6 oppstiller generelle forpliktelser for partene. Partene skal sikre at det finnes effektive prosedyrer for håndheving. Artikkel 7 krever at sivile håndhevingsprosedyrer skal finnes.

Etter artikkel 8 skal det kunne nedlegges forbud mot fortsatt inngrep.

Artikkel 9 regulerer erstatning ved inngrep. Etter artikkel 9 nr. 1 skal det ved forsettlig og uaktsomme inngrep kunne tilkjennes en erstatning som gir rettighetshaver en tilstrekkelig kompensasjon for skaden som er lidt som følge av inngrepet. Ved opphavsrettsinngrep og visse varemerkeinngrep skal det i stedet være mulig å tilkjenne en kompensasjon svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, jf. artikkel 9 nr. 2. I slike tilfeller skal det også være mulig å få kompensasjonen fastsatt etter minst ett av tre nærmere angitte alternativer, jf. artikkel 9 nr. 3.

Artikkel 10 gjelder forebyggende tiltak. Ved visse opphavsretts- og varemerkeinngrep skal det kunne besluttes at varer skal ødelegges uten noen form for kompensasjon.

Artikkel 11 inneholder regler om bevis og en regel om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for inngrepsgjørende varer og gjenstander. Reglene om rett til informasjon er imidlertid fakultative (“may”).

Artikkel 12 gjelder midlertidig forføyning og bevissikring. Det skal være mulig å beslutte midlertidig forføyning for å hindre eller stanse inngrep. Det skal også være mulig å få sikret bevis før det er reist sak. Midlertidig forføyning og bevissikring skal i påtrengende tilfeller kunne besluttes uten at den annen part høres.

Etter artikkel 16 skal tollmyndighetene ved import og eksport av varer som gjør inngrep på eget initiativ eller på begjæring fra rettighetshaver kunne holde varene tilbake.

Etter artikkel 23 nr. 1 skal visse forsettlig opphavsretts- og varemerkeinngrep være straffbare. Det skal kunne idømmes fengsel eller bøter, jf. artikkel 24. Det skal også kunne besluttes inndragning m.m. i slike straffesaker.

Artikkel 27 nr. 1 slår fast at partene skal sørge for at de sivilrettslige og strafferettslige håndhevingsmidlene også gjør det mulig med effektiv håndheving av inngrep som skjer i et digitalt miljø (Internett).

Artikkel 27 nr. 4 inneholder bestemmelser om at partene kan innføre ordninger som pålegger internettleverandører å gi opplysninger som identifiserer innehaver av et abonnement som har blitt brukt i forbindelse med et varemerke- eller opphavsrettsinngrep. Denne bestemmelsen er imidlertid fakultativ, slik at partene ikke er forpliktet til å ha slike regler (“may”).

Etter denne gjennomgangen kan det konstateres at ACTA ikke synes å inneholde vesentlige krav med hensyn til håndheving av immaterielle rettigheter som ikke er oppfylt i gjeldende norsk rett.

### **3 Generelle vurderinger**

Av regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013 fremgår at regjeringen vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv og bidra til gode og konkurransedyktige

rammebetingelser for norske bedrifter. For å nå disse målene er det viktig å sikre at norsk næringsliv har minst like gode rammevilkår for håndheving av industrielle rettigheter på sitt hjemmemarked som det som gjelder i våre konkurrentland. Dette vil særlig være viktig for den del av næringslivet der innovasjon og merkevarebygning er av stor betydning. I St.meld. nr. 7 (2008-2009), Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) og Meld. St. 7 (2010-2011) varsles det at håndhevingsreglene vil bli gjennomgått og at et forslag om regelendringer for å styrke rettighetshavernes vil bli sendt på høring. Dette følges nå opp gjennom høringsnotatet her.

Det er mye som tyder på at omfanget av inngrep i industrielle rettigheter har økt betydelig de seneste årene, og at det særlig har skjedd en økning i inngrep begått av virksomheter som driver storstilt og systematisk urettmessig kopiering av andres produkter og varemerker. Det er derfor grunn til å vurdere regelendringer som styrker rettighetshavernes stilling.

Innen EU har det som følge av direktiv 2004/48/EF skjedd en styrking av rettighetshavernes stilling etter at direktivet ble vedtatt. Selv om direktivet ikke er en del av EØS-avtalen, bør Norge som en del av EØS-markedet ha regler om håndheving av industrielle rettigheter som minst oppfyller minstekravene i EU. Reglene om industrielle rettigheter er i stor grad harmonisert innen EØS, og det er viktig at rammevilkårene også når det gjelder håndheving er minst like gode i Norge som i EU. I notatet her vurderes det derfor på det enkelte punkt om norsk rett er i samsvar med direktiv 2004/48/EF.

Selv om det foreslås en skjerping av reglene om straff, legges det opp til at sivilrettslig håndheving fortsatt skal være det primære, og at strafferettslig forfølgning bare rent unntaksvis vil være aktuelt. Dette er en konsekvens av at industrielle rettigheter er private økonomiske rettigheter, og at tvistene vil oppstå mellom næringsdrivende. Hoveddelen av notatet omhandler på denne bakgrunn sivilrettslig håndheving, og det foreslås en betydelig styrking av rettighetshavers stilling.

Av hensyn til et mest mulig enkelt og oversiktlig regelverk, bør reglene om håndheving i de forskjellige lovene om industrielle rettigheter utformes likt, med mindre særlige hensyn tilsier avvikende løsninger.

Etter gjeldende rett vil ikke den som anskaffer produkter som krenker en industriell rettighet til private formål gjøre noe inngrep, og vedkommende vil dermed heller ikke kunne bli møtt med sanksjoner etter lovgivningen om industrielle rettigheter. Dette er en følge av at eneretten som de industrielle rettighetene gir, bare gjelder i næringsvirksomhet, jf. pkt. 2.1. I enkelte land i Europa kan også den som anskaffer produkter som gjør inngrep, til privat bruk, bli møtt med visse sanksjoner. Justisdepartementet ser det ikke som aktuelt å foreslå slike regler i Norge. Ingen av forslagene i notatet her vil ramme den som til privat bruk har anskaffet produkter eller mottatt tjenester som gjør inngrep.

## 4 Forbud mot fortsatt inngrep

### 4.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 57 kan den som krenker en annens varemerkerett, ved dom forbys å gjenta handlingen (forbudsdom). Den tidligere varemerkeloven inneholdt ingen tilsvarende bestemmelse. Det fulgte imidlertid av den tidligere loven § 4 (som tilsvarer § 4 i den nye loven) sammenholdt med alminnelige prosessregler, at det kunne avsies forbudsdom ved inngrep. Varemerkeloven § 57 innebærer dermed ingen realitetsendring.

Begrunnelsen for at det ble tatt inn en uttrykkelig bestemmelse om dette i dagens lov, er at forbudsdom er en viktig sanksjon ved varemerkeinngrep, og at det dermed er naturlig at adgangen til å avsi slik dom fremgår klart av loven, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 81.

Varemerkeloven § 57 gjelder adgangen til å avsi fullbyrdelsesdom. Dommen vil kunne tvangsfullbyrdes ved at inngriper pålegges å stille sikkerhet for skade som vil bli voldt hvis inngrepshandlingen gjentas, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-16. Varemerkeloven § 57 gjelder ikke adgangen til å avsi fastsettelsesdom hvor det fastslås at inngriper er uberettiget til å begå visse handlinger (fordi de griper inn i hans varemerkerett). Det følger imidlertid av varemerkeloven § 4 sammenholdt med alminnelige prosessregler at det også kan avsies fastsettelsesdom ved varemerkeinngrep. En fastsettelsesdom om varemerkeinngrep kan ikke tvangsfullbyrdes. Å handle i strid med en fastsettelsesdom vil imidlertid være straffbart, jf. straffeloven § 344 (§ 170 i straffeloven 2005).

Det er tilstrekkelig for å avsi forbudsdom at det objektivt sett er handlet på en måte som gjør inngrep i en varemerkerett. Inngriper kan ikke unngå forbudsdom ved å påberope seg at han handlet i god tro. Forbudet må rette seg mot at bestemt angitte handlinger som inngriper har gjort, gjentas. Forbudet kan ikke gjelde varemerkeinngrep generelt.

Patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om adgangen til å avsi forbudsdom. Det følger imidlertid av bestemmelsene om rettighetenes innhold i disse lovene sammenholdt med alminnelige prosessregler, at det kan avsies forbudsdom. På samme grunnlag kan det også avsies fastsettelsesdom ved inngrep i rettigheter etter disse lovene.

Heller ikke i åndsverkloven er adgangen til å avsi forbudsdom og fastsettelsesdom uttrykkelig regulert, men det er på det rene at begge typer dom kan avsies ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven.

Varemerkeloven § 57 retter seg mot den som har krenket en annens varemerkerett. Den rammer ikke den som har forsøkt å gjøre et slikt inngrep eller som har medvirket til det.

Strafferammen ved varemerkeinngrep er fengsel inntil ett år, jf. varemerkeloven § 61. Forsøk på varemerkeinngrep er dermed straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2. Hvis det foreligger et straffbart forsøk, vil dette være et rettsstridig forhold slik at

det kan nedlegges et sivilrettslig forbud, både i form av fastsettelsesdom og fullbyrdelsesdom mot slike inngrepshandlinger som forsøket gjelder. Straffbart forsøk vil bare foreligge når det er utvist fullbyrdelsesforsett. Forbud kan dermed ikke nedlegges på objektivt grunnlag ved forsøk.

Etter patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven er strafferammen ved inngrep fengsel i inntil tre måneder, slik at forsøk på inngrep i rettigheter etter disse lovene ikke er straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2. Det vil dermed heller ikke være anledning til å nedlegge sivilrettslig forbud når det ikke foreligger noe fullbyrdet inngrep i rettigheter etter disse lovene.

Medvirkning til inngrep i rettigheter etter patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven er straffbart, jf. patentloven § 57, kretsmønsterloven § 9, planteforedlerloven § 22, designloven § 44 og varemerkeloven § 61. Vederlags- og erstatningsansvar vil kunne pådras ved medvirkning til inngrep i rettigheter etter disse lovene etter alminnelige ulovfestede prinsipper om erstatningsrettslig medvirkning. Både strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep vil være rettsstridige handlinger, slik at det vil kunne nedlegges forbud på samme måte som ved direkte inngrep og forsøk. Det må imidlertid være utvist skyld for at det skal kunne konstateres strafferettslig (forsett) eller erstatningsrettslig (uaktsomhet) medvirkning. Det vil dermed ikke være anledning til å nedlegge forbud i medvirkningssituasjoner hvor medvirker ikke har utvist skyld.

## 4.2 Internasjonalt regelverk

*TRIPS-avtalen* artikkel 44 krever at det skal kunne nedlegges forbud mot inngrep, bl.a. for å hindre at importerte varer som gjør inngrep i immaterielle rettigheter skal bringes i handel. Slikt forbud skal kunne nedlegges umiddelbart etter tollklarering av varene. Det er ikke noe krav om at det skal kunne nedlegges forbud mot noen som på tidspunktet da varene ble ervervet eller bestilt var i aktsom god tro med hensyn til at varene griper inn i immaterielle rettigheter.

Etter *direktiv 2004/48/EF* artikkel 11 skal medlemsstatene sikre at retten, når en immaterialrettskrenkelse er fastslått, kan utstede et pålegg med forbud mot fortsatt inngrep. Hvis det er mulig etter nasjonal rett, skal forbudet der det er hensiktsmessig gjennomføres ved hjelp av tvangsbøter. Medlemsstatene skal videre sikre at rettighetshaveren kan anmode om at en mellommann – hvis tjenesteytelser anvendes av tredjemann til å krenke en immateriell rettighet – kan pålegges å hindre at tjenestene benyttes slik.

## 4.3 Reglene i Sverige og Danmark

I *Sverige* inneholder samtlige immaterialrettslige lover bestemmelser om såkalt ”vitesforbud” (se 37 b § varumärkeslagen (1960:644) (og 8 kap. 3 § i varumärkeslagen 2010 (2010:1877)), 53 b § upphovsrättslagen (1960:729), 57 b § patentlagen (1967:837), 35 b § mönsterskyddslagen (1970:485), 15 § firmalagen

(1974:156), 9 b § kretsmønsterlagen (1992:1685) og 9 kap. 2 til 3 §§ växtförädlarrättslagen (1997:306). Vitesförbudet innebærer at en domstol – etter krav fra rettighetshaveren – ”vid vite” kan forby den som gjør et immaterialrettsinngrep å fortsette med det. Dette innebærer at det knyttes en betalingsforpliktelse til ikke å overholde forbudet.

I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF ble det uttrykkelig presisert i disse bestemmelsene at vitesförbudet også kan ilegges ved medvirkning til inngrep og når det foreligger et forsøk eller en forberedelse til inngrep.

De *danske* immaterialrettslovene inneholder ingen uttrykkelig bestemmelser om at det kan nedlegges forbud mot fortsatt inngrep. Det følger imidlertid av lovene sammenholdt med alminnelige prosessbestemmelser at slike forbud kan nedlegges. På samme måte som etter norsk rett, kan det både nedlegges forbud som kan tvangsfullbyrdes og forbud som ikke kan tvangsfullbyrdes, men som det vil være straffbart å overtre.

#### **4.4 Endringsforslag**

Departementet foreslår at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelige bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Det er viktig at en så sentral sanksjon mot inngrep kommer til syne i lovene.

Etter departementets syn bør det også fremgå av lovene at forbudsdom kan avsies ved strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep. Etter departementets forslag til straffebestemmelser, jf. pkt. 7.4 vil forsøk, jf. straffeloven § 49 jf. § 2, på inngrep i alle typer industrielle rettigheter være straffbart.

## **5 Vederlag og erstatning**

### **5.1 Gjeldende rett**

Vederlag og erstatning er en sentral sanksjon ved inngrep i industrielle rettigheter. Sanksjonens formål er å gi rettighetshaver en kompensasjon for inngrepet som har funnet sted og å virke preventivt, dvs. motvirke at inngrep skjer.

Regler om vederlag og erstatning ved inngrep i industrielle rettigheter finnes i patentloven § 58, kretsmønsterloven § 6, planteforedlerloven § 23, designloven § 40 og varemerkeloven § 58. Selv om dette uttrykkes litt forskjellig, er systemet etter alle lovene at rettighetshaver ved forsettlig eller uaktsomt inngrep alltid som et minimum har krav på et vederlag for utnyttelsen. Dette vederlaget skal tilsvare en rimelig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen. Hva som er en rimelig lisensavgift fastsettes på grunnlag av bransjepraksis på det aktuelle området. I tillegg har rettighetshaver etter alle lovene krav på erstatning for ytterligere tap som inngrepet har medført, dvs. tap som går ut over det en rimelig lisensavgift utgjør.

Når rettighetshavers økonomiske tap som følge av inngrepet overstiger det en rimelig lisensavgift ville utgjort, vil rettighetshaver altså alltid ha krav på erstatning for sitt fulle økonomiske tap. Har rettighetshaver ikke lidt noe økonomisk tap, eller et eventuelt økonomisk tap er mindre enn det en rimelig lisensavgift ville utgjort, kan rettighetshaveren likevel kreve vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Vederlagsregelen er altså ikke betinget av noe økonomisk tap og sikrer dermed at rettighetshaver alltid vil ha krav på en minimumskompensasjon ved inngrep. Begrunnelsen for vederlagsregelen er at det ved inngrep i industrielle rettigheter ofte vil være vanskelig å føre bevis for størrelsen av det økonomiske tapet, slik at rettighetshaver uten en slik regel ofte ville blitt underkompensert.

Rettighetshaver vil derimot ikke både kunne kreve vederlag utmålt på grunnlag av hva en rimelig lisensavgift ville utgjort og erstatning for sitt økonomiske tap, dersom dette ville innebære at det gis dobbelkompensasjon. For eksempel kan det ikke kreves erstatning for tapt fortjeneste i tillegg til vederlag, fordi fortjenestetapet ville oppstått også ved frivillig lisensiering til den aktuelle utnyttelsen. Tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering, f.eks. utgifter til å avdekke inngrepet, vil det derimot kunne kreves erstatning for i tillegg til vederlag. Det er ikke noe til hinder for at det kreves erstatning for tapsposter som ikke dekkes av vederlaget selv om summen av vederlaget og erstatningen dermed overstiger rettighetshavers økonomiske tap.

Etter patentloven § 58 første ledd annet punktum, planteforedlerloven § 23 første ledd annet punktum, designloven § 40 annet ledd og varemerkeloven § 58 annet ledd, kan ansvaret for forsettlig eller uaktsomt inngrep lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last. Dette er i samsvar med den generelle lempingsregelen i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 5-2. Det er i ikke noe i veien for at ansvaret lempes til null i ekstraordinære tilfeller.

Kretsmønsterloven § 6 inneholder ingen lempningsregel, men den generelle lempingsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2 vil kunne anvendes for å lempe et erstatningsansvar etter kretsmønsterloven.

For inngrep som har skjedd i god tro, dvs. når inngriperen har opptrådt aktsomt i enhver henseende, gir patentloven § 58 annet ledd, planteforedlerloven § 23 første ledd tredje punktum, designloven § 40 tredje ledd og varemerkeloven § 58 tredje ledd retten adgang til å tilkjenne erstatning i den utstrekning det finnes rimelig. I disse tilfellene har dermed ikke rettighetshaver noe ubetinget krav på erstatning, men det er opp til rettens skjønn. Bestemmelsene gir både rom for å tilkjenne full erstatning for tapet og for ikke å tilkjenne erstatning i det hele tatt.

Designloven § 40 tredje ledd og varemerkeloven § 58 tredje ledd omfatter både vederlag og erstatning, slik at det også i god tro-tilfellene kan tilkjennes vederlag selv om rettighetshaver ikke har lidt noe tap. Etter patentloven 58 annet ledd og planteforedlerloven § 23 første ledd tredje punktum kan det ved godtroende inngrep bare tilkjennes erstatning for de tap utnyttelsen har medført.

Etter designloven § 40 tredje ledd annet punktum kan vederlaget og erstatningen ved godtroende inngrep ”ikke overstige inngriperens antatte vinning.” Tidligere

inneholdt også patentloven og varemerkeloven tilsvarende begrensning. I patentloven ble denne begrensningen fjernet ved lovrevisjonen i 1979 og i varemerkeloven ved lovrevisjonen i 1995.

Kretsmønsterloven gir ikke hjemmel for å tilkjenne vederlag eller erstatning for godtroende inngrep.

For de industrielle rettighetene hvor vern oppnås gjennom registrering er det gitt særlige regler om vederlag og erstatning på søknadsstadiet, det vil si inngrep som skjer i tidsrommet mellom registrering er søkt og registrering skjer, jf. patentloven § 60 første ledd (og § 66 g for europeiske patenter), planteforedlerloven § 25, designloven § 42 første ledd og varemerkeloven § 58 femte ledd første punktum. Dette er regulert ulikt i de forskjellige lovene.

Etter patentloven § 60 første ledd kan erstatning tilkjennes for tap etter patentloven § 58 annet ledd, dvs. i den utstrekning det er rimelig, for inngrep som har funnet sted etter at dokumentene i søknads-saken er blitt tilgjengelige for enhver, forutsatt at søknaden fører til meddelelse av patent på oppfinnelsen. På søknadsstadiet kan dermed erstatning tilkjennes på samme vilkår som for godtroende inngrep som finner sted etter meddelelse. Det er altså i prinsippet adgang til å tilkjenne erstatning på søknadsstadiet både når inngriper har utvist skyld og når han har opptrådt i god tro. Dette vil imidlertid trolig sjeldent fremstå som rimelig når inngriper har opptrådt i god tro. Tilsvarende erstatningsvern gjelder for en europeisk patentsøknad som er blitt publisert etter den europeiske patentkonvensjonen fra en oversettelse av patentkravene til norsk er kunngjort av Patentstyret, forutsatt at søknaden fører til patent i Norge, jf. patentloven § 66 g annet ledd jf. første ledd.

Etter planteforedlerloven § 25 gjelder de vanlige vederlags- og erstatningsreglene i § 23 tilsvarende for inngrep i tidsrommet mellom kunngjøring av søknaden og meddelelse av planteforedlerrett, i den utstrekning søknaden fører frem.

Ved designinngrep kan vederlag og erstatning tilkjennes etter designloven § 40 tredje ledd, dvs. i den grad det finnes rimelig, for inngrep som har funnet sted i perioden mellom da dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter designloven § 21 og kunngjøring av registreringen, forutsatt at søknaden fører frem, jf. designloven § 42 første ledd. Vederlaget og erstatningen kan ikke overstige inngriperens antatte vinning, jf. 40 tredje ledd annet punktum. Regelen på søknadsstadiet er dermed den samme som for godtroende inngrep som finner sted etter at designen er registrert. Som ved patentinngrep, er det i prinsippet adgang til å tilkjenne vederlag eller erstatning for godtroende inngrep på søknadsstadiet, men det er nok sjeldent aktuelt fordi det ikke vil fremstå som rimelig.

For varemerker kan vederlag og erstatning for inngrep som finner sted før kunngjøringen bare tilkjennes for perioden etter at inngriperen har fått kunnskap om at varemerket var søkt registrert, jf. varemerkeloven § 58 femte ledd første ledd. Det er de vanlige reglene om vederlag og erstatning som gjelder i disse tilfellene. Det er ikke grunnlag for å holde en godtroende inngriper ansvarlig for inngrep på søknadsstadiet etter varemerkeloven.



I patentloven 60 annet ledd, designloven § 42 annet ledd og varemerkeloven § 58 femte ledd annet punktum er det gitt særlige regler om foreldelse av vederlag og erstatningskrav for inngrep på søknadsstadiet. Disse bestemmelsene slår fast at foreldelsesfristen først begynner å løpe når den aktuelle rettigheten er registrert. Bakgrunnen for dette er å unngå at eventuelle vederlags- og erstatningskrav er foreldet før det er avklart om søknaden om registrering fører frem og om det dermed kan være grunnlag for vederlag eller erstatning.

Ved krenkelse av rettigheter etter åndsverkloven avviker systemet for vederlag og erstatning noe fra det som gjelder etter lovgivningen om det industrielle rettsvern. Skade som oppstår ved krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter etter åndsverkloven kan etter åndsverkloven § 55 første ledd første punktum kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning etter dette alternativet er dermed betinget av at inngriperen har opptrådt uaktsomt eller forsettlig og at rettighetshaver har lidt et økonomisk tap. Etter åndsverkloven § 55 første ledd annet punktum kan det for visse grovt uaktsomme eller forsettlige krenkelser av åndsverkloven tilkjennes oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. Noen tilsvarende adgang finnes ikke i lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven har rettighetshaver etter åndsverkloven § 55 annet ledd alltid krav på å få utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handlingen. Dette gjelder uavhengig av skadens størrelse og selv om inngriperen har opptrådt i god tro. Tilsvarende utmålingsgrunnlag finnes ikke i lovgivningen om det industrielle rettsvern. Likevel foreligger det i hvert fall én rettsavgjørelse der vederlag ved patentinngrep på ulovfestet grunnlag er utmålt på denne måten, se Borgarting lagmannsretts dom 5. mars 2007 (LB-2006-8527). På den annen side er ikke utmåling basert på hva som ville utgjort et rimelig vederlag for bruken, et alternativ etter åndsverkloven. Det er imidlertid antatt at det på ulovfestet grunnlag kan utmåles slikt vederlag ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven.

Ved eksemplarframstilling til privat bruk basert på et ulovlig kopieringsgrunnlag, jf. åndsverkloven § 12 fjerde ledd, kan inngriper bare holdes ansvarlig etter åndsverkloven § 55 når han har opptrådt forsettlig, jf. § 55 tredje ledd.

Bestemmelsene om vederlag og erstatning som det er redegjort for ovenfor retter seg mot den som har gjort inngrep, ikke mot medvirkere. Det er imidlertid på det rene at også medvirkere kan pådra seg ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Medvirkningsansvar vil imidlertid være betinget av at medvirker kan bebreides.

## **5.2 Internasjonalt regelverk**

*TRIPS-avtalen* artikkel 45 nr. 1 krever at nasjonal rett skal gi grunnlag for å tilkjenne rettighetshaver en erstatning som er fyllestgjørende for å kompensere den skade rettighetshaver er påført som følge av inngrep i en immateriell rettighet i tilfeller hvor inngriper har handlet forsettlig eller uaktsomt. Gjeldende norsk rett gir rettighetshaver et sterkere erstatningsvern enn det som følger av minimumsforpliktelsene etter *TRIPS-avtalen*.

*Direktiv 2004/48/EF* artikkel 13 regulerer erstatning som sanksjon mot inngrep i immaterielle rettigheter. Når inngriperen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, skal medlemsstatene etter artikkel 13 nr. 1 sikre at rettighetshaveren kan kreve en erstatning som står i rimelig forhold til det tap som er lidt som følge av inngrepet. Direktivet er ikke EØS-relevant og er følgelig ikke tatt inn i EØS-avtalen, jf. pkt. 2.4.

Erstatningsbeløpet kan fastsettes enten ved å ta hensyn til alle relevante momenter, jf. artikkel 13 nr. 1 bokstav a, eller gjennom å fastsette erstatningen til en rund sum basert på elementer som f.eks. hva en rimelig lisensavgift for bruken ville utgjort, jf. artikkel 13 nr. 1 bokstav b. Relevante momenter vil etter artikkel 13 nr. 1 bokstav a bl.a. være negative økonomiske konsekvenser, herunder tapt fortjeneste, mulig uberettiget fortjeneste for inngriper og, dersom det er hensiktsmessig, andre elementer enn de økonomiske, f.eks. ideell skade. Ved fastsettelse av erstatning etter alternativet i nr. 1 bokstav b vil vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift utgjøre et minimum, slik at det ikke er adgang til å basere utmålingen på grunnlag som vil lede til lavere erstatning enn dette.

For inngrep som har skjedd i god tro, kan medlemsstatene etter artikkel 13 nr. 2 fastsette regler om kompensasjon i form av at overskuddet fra inngrepet skal utbetales til rettighetshaver eller om betaling av vanlig erstatning, som eventuelt kan være stipulert på forhånd. Artikkel 13 nr. 2 gir dermed medlemsstatene en rett, men ingen plikt, til å innføre bestemmelser om kompensasjon i god tro-tilfellene.

Gjeldende norsk rett gir rettighetshaverne et sterkere erstatningsrettslig vern enn minimumsforpliktelsene som følger av direktiv 2004/48/EF artikkel 13.

I et forslag 30. januar 2003 (COM(2003) 46 final) til det som senere ble direktiv 2004/48/EF, var det lagt opp til et sterkere vern enn det som ble resultatet i det endelige direktivet. Det ble her foreslått at rettighetshaveren ved forsettlige eller uaktsomme inngrep skulle kunne velge mellom en kompensasjon svarende til en dobbel lisensavgift for bruken eller erstatning for det faktiske tapet som rettighetshaver var påført ved inngrepet. Ved beregningen av erstatning for faktisk tap skulle det også, i den utstrekning det måtte anses rimelig, tas hensyn til ikke-økonomiske forhold, som f.eks. ideell skade påført ved inngrepet. Forslaget inneholdt videre en bestemmelse om at medlemsstatene ved forsettlige eller uaktsomme inngrep kunne fastsette at rettighetshaver i tillegg til erstatning for faktisk tap kunne kreve at inngriper utbetalte all fortjeneste som kunne tilbakeføres til inngrepet til rettighetshaver, forutsatt at fortjenesten ikke allerede måtte anses tatt i betraktning ved utmålingen av tapets størrelse. Ved fastsettelsen av fortjenesten i slike tilfeller var det lagt opp til at rettighetshaver bare trengte å føre bevis for inngriperers bruttofortjeneste, og at det deretter var opp til inngriper å føre bevis for eventuelle utgiftsposter og at eventuell fortjeneste som inngikk i bruttofortjenesten påvist av rettighetshaver skrev seg fra andre kilder enn inngrepet.

### 5.3 Reglene i Sverige og Danmark

Erstatningsreglene i de *svenske* immaterialrettslovene ble endret i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i svensk rett (se 38 § varumärkeslagen og 8 kap. 4 § i varumärkeslagen 2010 som trer i kraft 1. juli 2011, 54 § opphovsrättslagen, 58 § patentlagen, 36 § mönsterskyddslagen, 9 § firmalagen, 11 § kretsmönsterlagen, og kap. 9 6 § växtförädlarrättslagen). Endringene trådte i kraft 1. april 2009.

Erstatningsbestemmelsene er i hovedsak utformet likt i alle lovene etter endringene. Systemet med at den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en immateriell rettighet skal betale en rimelig erstatning for utnyttelsen (vederlag svarende til en rimelig lisensavgift), samt erstatning for det ytterligere tap som inngrepet har medført, er videreført. Dette svarer til systemet i norsk rett. I samsvar med strukturen i direktiv 2004/48/EF er det nå i alle de svenske lovene tatt inn en oppregning av fem momenter som det særlig skal tas hensyn til ved utmåling av erstatningen. Disse momentene er tappt fortjeneste, fortjeneste den som har begått inngrepet har oppnådd, skade på rettighetens anseelse, ideell skade og rettighetshaverens interesse av at inngrep ikke begås. Oppregningen er ikke ment å være uttømmende, jf. prop. 2008/09:67 s. 232. Bortsett fra når det gjelder kriteriet ideell skade, fulgte det også tidligere av enten lovtekst eller forarbeider at alle disse momentene var relevante ved erstatningsberegningen. Endringene innebærer derfor i hovedsak en tydeliggjøring av de omstendigheter som skal tas i betraktning ved utmålingen, jf. prop. 2008/09:67 s. 235.

At det skal tas hensyn til inngriperens fortjeneste, innebærer ikke at man kan kompenseres for mer enn det faktiske tapet, jf. prop. 2008/09:67 s. 280. Det fremgår her at momentet er ment å klargjøre at inngriperens fortjeneste vil ha bevisverdi i forhold til å klargjøre rettighetshavers tap, da det i mange tilfeller vil være lettere å føre bevis for inngriperens vinning enn for skadelidtes tap. Når det gjelder kriteriet om at det skal tas hensyn til skade på rettighetens anseelse, fremgår det av prop. 2008/09:67 s. 230-231 at det siktes til såkalte goodwill-skader. Det pekes på at skadet goodwill kan føre til store tap, og når det gjelder f.eks. vel ansette varemerker, kan dette utgjøre den mest merkbare skaden ved et inngrep.

At det skal tas hensyn til rettighetshaverens interesse av at inngrep ikke begås, gir ikke anledning til å øke kompensasjonen ut fra pønale betraktninger, og det skal ikke føre til at mer enn rettighetshaverens tap erstattes, jf. prop. 2008/09:67 s. 230. Formålet er å sikre at rettighetshaveren får full erstatning for den faktisk lidte skaden, og regelen skal tydeliggjøre at det ikke skal lønne seg å kalkulere med inngrep. Kriteriet ideell skade er foranlediget av direktivet. Det innebærer at erstatning i visse tilfeller kan gis for ikke-økonomisk skade i form av personlig ubehag og uleiligheter for den enkelte rettighetshaver, jf. prop. 2008/09:67 s. 231-232. Forarbeidene påpeker at det i mange saker ikke vil kunne bli spørsmål om noen ideell erstatning, for eksempel der en rettighet innehas av et foretak. På patentrettens område vil for eksempel ideell erstatning først og fremst kunne tenkes der patenthaveren og oppfinneren er samme fysiske person, jf. prop. 2008/09:67 s. 289.

I de svenske erstatningsreglene er bestemmelsene om at en godtroende inngriper kan pålegges å betale erstatning for utnyttelsen av rettighetene i den utstrekning det finnes rimelig, videreført.

De svenske lovene inneholder ikke regler om lemping av ansvaret.

Erstatningsbestemmelsene i de *danske* immaterialrettslovene ble endret i forbindelse med at håndhevingsdirektivet ble gjennomført i dansk rett. Erstatningsbestemmelsene finnes i chipsloven § 14, designloven § 37, plantenyhedsloven § 26 a), varemærkeloven § 43, patentloven § 58, fødevarerloven § 19 a og ophavsretsloven § 83.

Erstatningsbestemmelsene i de ulike lovene er i hovedsak utformet likt etter endringene. Systemet med en kombinasjon av et rimelig vederlag og erstatning for ytterligere tap ved forsettlige eller uaktsomme inngrep, videreføres. Dette er i samsvar med systemet i Norge og Sverige. I tråd med håndhevingsdirektivet er det tatt inn bestemmelser om at det ved fastsettelsen av erstatningen blant annet skal tas hensyn til rettighetshavers tapte fortjeneste og inngriperens uberettigede fortjeneste.

Muligheten for å ta hensyn til inngriperens fortjeneste utgjør et nytt element i forhold til de alminnelige prinsipper i dansk erstatningsrett. Den kan medføre at rettighetshaver i visse tilfeller vil kunne få en erstatning som er større enn det lidte tap, men skal ikke medføre at rettighetshaveren både får dekket sitt fulle tap og får utbetalt inngriperens fortjeneste. Retten kan fastsette den samlede erstatning ut fra skjønsmessige betraktninger, der krenkerens fortjeneste inngår som et element.

I tråd med direktivet er det også innført bestemmelser om at det kan fastsettes en godtgjørelse til rettighetshaver for ikke-økonomisk skade.

Etter lovendringene inneholder den danske patentloven, varemerkeloven og designloven ikke lenger noen bestemmelser om erstatning for krenkelser foretatt i god tro. Det er vist til at en slik regel ikke harmonerer med de gjeldende erstatningsrettslige prinsipper om at erstatningskrav bare kan pålegges overfor den som har handlet uaktsomt eller forsettlig, jf. Forslag til lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love (2005-06 L 48) pkt. 4.3.1. Videre pekes det samme sted på at bestemmelsene ikke kunne ses å ha blitt anvendt i praksis.

De danske lovene inneholder ikke regler om lemping, men det er antatt at erstatningsansvar kan lempes etter de alminnelige reglene om dette i erstatningsansvarsloven § 24.

#### **5.4 Endringsforslag**

Vederlag og erstatning er en sentral sanksjon ved inngrep i industrielle rettigheter. Sanksjonen sikrer at rettighetshaver får en kompensasjon (reparasjon) for inngrepet og bidrar til å motvirke at inngrep faktisk skjer (prevensjon). Prevensjonshensynet er særlig viktig når det legges opp til at inngrep i industrielle

rettigheter fortsatt primært skal bekjempes med sivilrettslige virkemidler, jf. pkt. 3.

Det er en ganske utbredt oppfatning at kompensasjonen som tilkjennes ved inngrep i industrielle rettigheter i mange tilfeller ikke dekker det faktiske tapet. Årsakene til det kan være sammensatte, men det kan ikke ses bort fra at en viktig årsak kan være at det er spesielt vanskelig å sannsynliggjøre alle tapsposter ved inngrep i slike rettigheter. Dette er bakgrunn for at gjeldende rett åpner for at vederlag kan utmåles på et annet grunnlag enn rettighetshavers økonomiske tap. En annen årsak kan være at potensialet som ligger i gjeldende regler ikke alltid blir utnyttet fullt ut ved at det i en del tilfeller tilkjennes lavere vederlag eller erstatning enn det er grunnlag for.

Det er flere holdepunkter for å anta at det over tid har skjedd en betydelig økning i omfanget av inngrep i industrielle rettigheter. Økningen knytter seg i stor grad til inngrep som skjer som ledd i virksomheter der hele forretningsideen består i urettmessig bruk av varemerker og kopiering av produkter som er vernet gjennom industrielle rettigheter. Dette dreier seg om inngrep der inngriper handler forsettlig. Økningen i omfanget av inngrep med en slik karakter tyder på at dagens regler ikke har tilstrekkelig preventiv effekt.

Justisdepartementet ser på denne bakgrunn at det er behov for å endre reglene om vederlag og erstatning slik at rettighetshaverens stilling styrkes. For det første bør reglene gis en klarere utforming, slik at potensialet for utmåling av vederlag og erstatning kommer bedre frem. For det annet bør reglene utformes slik at det kan tilkjennes høyere kompensasjon enn i dag. Dette er etter departementets syn nødvendig både for at rettighetshaverne skal holdes skadesløse og ikke minst for å sikre at reglene skal ha tilstrekkelig preventiv effektiv.

Norge er ikke bundet av håndhevingsdirektivet. Gjeldende regler i Norge gir dessuten alt i alt rettighetshaver en sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning enn det direktivet krever. Håndhevingsdirektivet gir dermed ikke føringer med hensyn til hvordan reglene om vederlag og erstatning bør utformes.

Hensynet til nordisk rettsenhet tillegges ofte vekt ved utformingen av lovgivningen om det industrielle rettsvern. Dette gjelder imidlertid først og fremst de materielle og prosessuelle regler som regulerer etablering av rettighetene. Utformingen av reglene i Danmark, Finland og Sverige er dessuten basert på at disse er forpliktet til å gjennomføre håndhevingsdirektivet i nasjonal rett. Disse landene har videre valgt noe ulike løsninger. Hensynet til nordisk rettsenhet står dermed ikke så sentralt i denne sammenheng.

Etter departementets syn er det viktig at reglene tar høyde for ulikheter mellom forskjellige inngreppssituasjoner. Her er det særlig graden av utvist skyld hos inngriper som står sentralt. Situasjoner der noen som ledd i vanlig næringsvirksomhet ved utviklingen av et nytt produkt ved simpel uaktsomhet kommer i skade for å krenke et patent, står i denne sammenheng i en helt annen stilling enn inngrep som skjer som ledd i en virksomhet som utelukkende er basert på urettmessig bruk av varemerker eller kopiering av produkter som er vernet gjennom industrielle rettigheter. Mens det i det førstnevnte tilfellet først og fremst

vil være sentralt å sikre rettighetshaver kompensasjon for vedkommendes økonomiske tap, vil prevensjonshensynet gjøre seg sterkt gjeldende i det sistnevnte tilfellet. Prevensjonshensynet kan tilsi at det bør tilkjennes et vederlag som overstiger det økonomiske tapet hos rettighetshaver.

Inngrep i industrielle rettigheter står i noen henseende i en annen stilling enn mange andre ansvarsbetingende handlinger. Rettighetshaver vil ofte tillate at andre utnytter et varemerke, en design mv. mot betaling (lisens). Dette er bakgrunnen for vederlagsregelen i gjeldende lovgivning som alltid gir rettighetshaver krav på et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen uavhengig av om rettighetshaver har lidt noe økonomisk tap. Det ville være lite rimelig om inngriper skulle slippe unna med å betale mindre enn det han måtte betalt dersom vedkommende hadde fått lisens til den aktuelle bruken.

Justisdepartementet foreslår at reglene om vederlag og erstatning utformes likt i alle lovene om det industrielle rettsvern. Det er ikke noe som taler for ulik regulering. Det foreslås et system der det skilles klarere mellom ulike utmålingsgrunnlag enn i dag. I departementets forslag brukes begrepet erstatning utelukkende der utmålingen skjer ut fra rettighetshavers økonomiske tap, mens begrepet vederlag brukes der utmålingen skjer på annet grunnlag.

For tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, foreslår departementet et system med tre alternative grunnlag å utmåle vederlaget eller erstatningen på, slik at rettighetshaver kan kreve lagt til grunn det av de tre alternative utmålingsgrunnlagene som gir høyest kompensasjon i det enkelte tilfelle. Følgende utmålingsgrunnlag foreslås:

- 1) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,
- 2) erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller
- 3) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet

Det første og det andre grunnlaget tilsvare i hovedsak gjeldende rett. Departementet antar at det vil være fordelaktig å skille mellom disse utmålingsgrunnlagene. Det vil da gå klarere frem at vederlag for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering, er et selvstendig utmålingsgrunnlag som ikke skal begrenses ut fra rettighetshavers totale økonomiske tap. Rettighetshavers økonomiske tap ved inngrepet har ingen sammenheng med hva en rimelig lisensavgift ville utgjort eller inngriperes vinning. Når rettighetshavers totale økonomiske tap overstiger det beløp som en utmåling etter det første eller det tredje grunnlaget fører til, vil han kunne kreve en erstatning svarende til det økonomiske tapet etter det andre utmålingsgrunnlaget.

Vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet vil være et nytt utmålingsgrunnlag ved inngrep i industrielle rettigheter. Inngriperes vinning har imidlertid lenge vært et utmålingsgrunnlag etter åndsverkloven. Etter

departementets syn er det rimelig at inngriper i det minste må gi fra seg fortjenesten ved inngrepet. Å innføre dette som et alternativt utmålingsgrunnlag vil dessuten bedre rettighetshavers muligheter til å få tilkjent et tilfredsstillende vederlag for inngrepet i situasjoner hvor det er spesielt vanskelig å føre bevis for økonomisk tap og hvor det er vanskelig å fastslå hva en rimelig lisensavgift for utnyttelsen ville utgjort.

Selv om forslagene ovenfor i betydelig grad vil styrke rettighetshavers stilling, mener Justisdepartementet at det i tillegg er grunn til å innføre en særskilt vederlagsregel for situasjoner der inngriper er særlig mye å bebreide. Det siktes her særlig til situasjoner der inngrepet har skjedd som ledd i virksomhet som hovedsakelig er basert på å gjøre inngrep i industrielle rettigheter. Her er det viktig at vederlagsreglene utformes slik at de får tilstrekkelig preventiv effekt. Det foreslås derfor at det innføres ytterligere et utmålingsgrunnlag for tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I slike tilfeller bør rettighetshaver kunne kreve et vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dette sikrer at inngriper ved grovere inngrep som et minimum alltid må betale et vederlag svarende til det dobbelte av hva en lisensavgift for utnyttelse i samme omfang ville beløpt seg til. Rettighetshaver vil etter forslaget ha fire alternative utmålingsgrunnlag å velge mellom ved forsettlige eller grovt uaktsomme inngrep.

For visse forsettlige eller grovt uaktsomme krenkelser av rettigheter etter åndsverkloven, kan det tilkjennes oppreisning for skade av ikke-økonomisk art, jf. åndsverkloven § 55 første ledd annet punktum. Etter direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter (håndhevingsdirektivet) artikkel 13 nr. 1 bokstav a skal ikke-økonomiske faktorer som f.eks. ideell skade tas i betraktning ved erstatningsutmålingen når det anses hensiktsmessig. I svensk og dansk rett er det etter gjennomføringen av direktivet tatt inn bestemmelser om ikke-økonomisk skade i vederlags- og erstatningsreglene i lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Etter departementets syn er det vanskelig å se for seg situasjoner hvor det vil være behov for å tilkjenne kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter. Der inngriper omsetter varer av mindreverdige kvalitet eller endog farlige varer, vil dette kunne skade rettighetshavers goodwill. Skadet goodwill vil imidlertid som regel føre til et økonomisk tap for rettighetshaver i form av redusert fortjeneste eller at han må iverksette tiltak for å gjenvinne tapt goodwill. Slikt tap vil både etter gjeldende norsk rett og etter forslaget inngå i erstatningsberegningen på samme måte som andre tapsposter. Et eventuelt personlig ubehag som redusert goodwill fører til for en fysisk person som er rettighetshaver, bør ikke i seg selv utgjøre grunnlag for å tilkjenne kompensasjon.

I håndhevingsdirektivet og i svensk og dansk lov etter gjennomføringen av direktivet er det angitt hvilke momenter som skal tas i betraktning ved utmålingen av erstatning for inngrep. Etter departementets forslag er inngriperes fortjeneste et selvstendig utmålingsgrunnlag. De andre momentene som det skal tas hensyn til etter direktivet og svensk og dansk rett, bortsett fra ideell skade, skal både etter gjeldende norsk rett og etter forslaget inngå i utmålingen når det fastsettes en

erstatning for rettighetshavers økonomiske tap. Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig å fremheve disse tapspostene i lovteksten. Det kan dessuten være fare for at en slik fremheving fører til at andre relevante tapsposter overses.

Også den som har medvirket til inngrep kan pådra seg ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Departementet mener at dette bør synliggjøres, og foreslår derfor at det skal presiseres i lovene at bestemmelsene om ansvar for uaktsomme og forsettlige inngrep gjelder tilsvarende for medvirkning.

Når det gjelder inngrep der inngriper ikke kan bebreides, det vil si inngrep som har skjedd i aktsom god tro, er ikke departementet kjent med tilfeller der gjeldende regler om dette har vært brukt.

Departementet foreslår likevel at regler om ansvar for inngrep som har skjedd i aktsom god tro, videreføres. En inngriper som har opptrådt i god tro bør betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag svarende til den fortjeneste som er oppnådd ved inngrepet, slik at rettighetshaver i utgangspunktet kan velge det grunnlag som gir høyest vederlag. Selv om inngriper har opptrådt i aktsom god tro, har det skjedd en rettighetskrenkelse. Det fremstår dermed som rimelig at også en godtroende inngriper må betale vederlag svarende til det vedkommende måtte gjort hvis han hadde fått lisens til utnyttelsen, eller at vedkommende må gi fra seg fortjenesten som er oppnådd ved krenkelsen.

I motsetning til etter gjeldende rett, der det er opp til rettens skjønn om det skal tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep i industrielle rettigheter som har skjedd i god tro, mener departementet at utgangspunktet også i disse tilfellene, bør være at rettighetshaver skal ha krav på vederlag. Det vises til at rettighetshaver ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven har krav på å få utbetalt fortjenesten fra inngriper når denne har opptrådt i god tro, jf. åndsverkloven § 55 annet ledd. Det foreslås imidlertid at det skal være anledning til å unnlate å tilkjenne vederlag ved inngrep som har skjedd i god tro hvis det fremstår som urimelig å pålegge inngriper ansvar.

For industrielle rettigheter der beskyttelse kan oppnås gjennom registrering, foreslås det at det skal gjelde samme regler for vederlag og erstatning for uaktsomme og forsettlige inngrep på søknadsstadiet som etter registrering. Forutsetningen for dette bør som i dag være at søknaden fører til registrering. For patent og design innebærer dette en styrking av vernet i tilfeller hvor inngriper har utvist skyld ved at rettighetshaver får et ubetinget krav på vederlag og erstatning også på søknadsstadiet, i motsetning til i dag hvor tilkjennelse av vederlag eller erstatning er opp til rettens skjønn. Bestemmelsen i designloven § 40 tredje ledd annet punktum jf. § 42 første ledd annet punktum om at vederlaget eller erstatningen i slike tilfeller ikke kan overstige inngriperes vinning, foreslås ikke videreført. For planteforedlerrett innebærer forslaget på dette punkt en videreføring av gjeldende rett, mens det for varemerker innebærer en styrking ved at det kan tilkjennes vederlag eller erstatning også ved uaktsomme inngrep på søknadsstadiet.

Videre foreslås det at det ikke skal være adgang til å tilkjenne vederlag for inngrep på søknadsstadiet når inngrepet har skjedd i god tro. For varemerker innebærer det



en videreføring av gjeldende rett, mens det for patent, planteforedlerrett og design innebærer en innskrenking av mulighetene for å tilkjenne vederlag eller erstatning i forhold til gjeldende rett. Det er vanskelig å tenke seg situasjoner hvor det etter gjeldende rett vil være rimelig å tilkjenne vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som har skjedd i god tro.

Det foreslås at ansvaret for uaktsomme og forsettlige inngrep skal kunne lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning. Dette vil ikke medføre realitetsendringer i forhold til gjeldende lempingsregler.

## **6 Tiltak for å hindre nye inngrep m.m.**

### **6.1 Gjeldende rett**

Når det foreligger inngrep i en industriell rettighet, gir alle lovene på området retten adgang til å beslutte ulike tiltak for å hindre fremtidige inngrep, f.eks. inndragning eller ødeleggelse av gjenstander, jf. patentloven § 59, kretsmønsterloven § 8, planteforedlerloven § 24, designloven § 41 og varemerkeloven § 59. Formålet er å hindre nye inngrep i rettigheten. Sanksjonen har dermed samme formål som en forbudsdom, jf. pkt. 4, og fungerer som et supplement til en slik dom ved at tiltakene som besluttes rent faktisk vanskeliggjør nye inngrep.

Bestemmelsene om tiltak for å hindre nye inngrep er noe ulikt utformet i de forskjellige lovene.

Etter patentloven § 59 første ledd kan retten, i den utstrekning det finnes rimelig, pålegge at et patentbeskyttet produkt som er tilvirket uten patenthaverens samtykke, skal endres på nærmere angitt måte, tilintetgjøres, inndras eller utleveres til rettighetshaver mot vederlag. Slike tiltak – bortsett fra utlevering til rettighetshaver – kan også rette seg mot andre gjenstander hvis anvendelse ville innebære patentinngrep. Dette omfatter apparater, redskap mv., som kan brukes ved urettmessig tilvirking av patentbeskyttede gjenstander. Angivelsen av de forskjellige tiltakene som kan besluttes er uttømmende, slik at retten ikke har anledning til å pålegge andre tiltak enn de som er nevnt. Innenfor rammene av saksøkers påstand vil det være opp til rettens skjønn å bestemme om det skal gis pålegg om tiltak, og i tilfelle hvilke tiltak det skal gis pålegg om. Valget må treffes på grunnlag av en forholdsmessighetsvurdering.

For produkter som gjør inngrep i et patent, kan tiltak etter patentloven § 59 første ledd også besluttes overfor noen som ikke selv har begått et patentinngrep. Dette gjelder imidlertid ikke overfor noen som har ervervet et produkt i god tro, dvs. at vedkommende ikke kjente til og heller ikke burde kjent til at produktet gjorde inngrep, jf. patentloven § 59 annet ledd. Tiltak etter patentloven § 59 første ledd kan dermed f.eks. ikke besluttes overfor den som i god tro til privat bruk har ervervet et produkt som gjør inngrep i et patent. Derimot vil tiltak etter § 59 første ledd alltid kunne besluttes overfor den som i god tro har ervervet et slikt produkt og selv begått patentinngrep, f.eks. ved å selge produktet videre eller på annen

måte utnytte det i næringsøyemed. Overfor den som har begått inngrep vil altså tiltak etter § 59 første ledd kunne besluttes uavhengig av om vedkommende kan bebreides.

Etter patentloven § 59 tredje ledd kan retten, i stedet for å gi pålegg om tiltak etter § 59 første ledd, bestemme at inngriperen eller annen som er i besittelse av de patentbeskyttede gjenstander, kan råde over disse i patentets gyldighetstid eller en del av denne mot vederlag og på passende vilkår for øvrig. Adgangen til å velge dette alternativet er imidlertid snever. Retten kan bare velge denne løsningen når helt særlige grunner foreligger. Dette har karakter av å være en slags tvangslisensordning. Bakgrunnen for bestemmelsen er at tiltak etter første ledd kan virke urimelige hvis de medfører at verdifulle maskiner eller andre gjenstander ødelegges eller blir stående uvirksomme i patenttiden. På samme måte som for tiltak etter § 59 første ledd, kan tredje ledd brukes overfor alle som har gjort inngrep uavhengig av om de har utvist skyld.

Adgangen til å åpne for bruk mot vederlag etter tredje ledd omfatter bare gjenstander som er beskyttet ved patent, ikke gjenstander som ikke i seg selv er patentbeskyttet, men som kan brukes til å gjøre patentinngrep.

Bestemmelsen om inndragning i kretsmønsterloven § 8 avviker en del fra bestemmelsen i patentloven § 59. Etter kretsmønsterloven § 8 første ledd kan eksemplarer av et kretsmønster som gjør inngrep i en kretsmønsterrett inndras til fordel for rettighetshaver fra den som har gjort inngrepet. På samme måte som etter patentloven kan dette skje uavhengig av om inngriper kan bebreides. Etter § 8 tredje ledd kan det i stedet for inndragning bestemmes at slike eksemplarer skal tilintetgjøres eller endres på nærmere angitt måte. Inndragning vil være det mest naturlige alternativet når de aktuelle eksemplarene av kretsmønsteret ikke er føyd inn i et produkt, mens tilintetgjørelse vil være mest nærliggende hvis slik sammenføring har skjedd.

Etter kretsmønsterloven § 8 annet ledd kan inndragning også skje fra den som ikke selv har gjort inngrep i kretsmønsterretten, men som har ervervet eksemplarer som vedkommende visste eller burde vite var fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med kretsmønsterretten. Tilfeller hvor erverver var i god tro reguleres av kretsmønsterloven § 7.

Både ved inndragning etter § 8 første og annet ledd kan det etter fjerde ledd bestemmes at rettighetshaver skal betale et rimelig vederlag for de inndratte eksemplarer.

Reglene om inndragning i kretsmønsterloven § 8 må ses i sammenheng med reglene i § 7 om rett til utnytting av kretsmønstre som griper inn i kretsmønsterretten. Kretsmønsterloven § 7 inneholder en bestemmelse om utnyttelsesrett som ligner på patentloven § 59 tredje ledd, men som går lenger. På samme måte som patentloven § 59 tredje ledd etablerer kretsmønsterloven § 7 en ordning som har noen av de samme karaktertrekk som en tvangslisens. I den utstrekning det foreligger utnyttelsesrett etter kretsmønsterloven § 7, vil ikke kretsmønstrene kunne inndras eller bli besluttet tilintetgjort eller ødelagt etter kretsmønsterloven § 8.

Etter § 7 første ledd har den som i aktsom god tro har ervervet en integrert krets som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med en kretsmønsterrett, rett til å importere og utnytte kretsen ervervsmessig. Importen og utnyttelsen vil i slike tilfeller ikke representere noe inngrep og kan dermed skje uten at rettighetshaver kan iverksette sanksjoner. Dersom ervervet skjedde i god tro, men erververen senere blir eller bør bli oppmerksom på at den integrerte kretsen gjør inngrep, vil vedkommende fortsatt ha rett til å importere og utnytte den integrerte kretsen ervervsmessig, men slik at import og utnyttelse etter at vedkommende ikke lenger er i god tro, skal skje på rimelige vilkår som avtales mellom partene, jf. kretsmønsterloven § 7 første ledd annet punktum. Kommer ikke partene til enighet, kan hver av partene kreve at vilkårene skal fastsettes etter regler gitt av Kongen (nemnd oppnevnt av Justisdepartementet, jf. forskrift 20. desember 1991 nr. 0836 om nemndbehandling av tvister om vilkår for godtroende erververs rett til å utnytte integrerte kretser som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser).

Mens kretsmønsterloven § 7 første ledd gjelder integrerte kretser, gjelder § 7 annet ledd også kretsmønstre i andre former enn som integrerte kretser. Etter annet ledd kan dessuten en godtroende erverver, i motsetning til etter første ledd, ha rett til å fremstille nye kretsmønstre eller integrerte kretser.

Etter § 7 annet ledd første punktum kan retten, når særlige grunner foreligger, bestemme at den som i aktsom god tro har ervervet et kretsmønster som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med kretsmønsterretten, skal ha rett til å importere det, utnytte det ervervsmessig og ettergjøre det på rimelige vilkår som fastsettes av retten. I disse tilfellene har altså ikke erververen noen automatisk rett til å utnytte kretsmønsteret. Kravet om særlige grunner medfører tvert imot at denne bestemmelsen representerer et unntak. Videre vil rett til utnyttelse i disse tilfellene i praksis alltid være betinget av at erververen betaler rettighetshaver vederlag for utnyttelsen. Retten kan i disse tilfellene bestemme at erververen bare skal ha rett til å råde over kretsmønsteret på enkelte av måtene nevnt i annet ledd første punktum, og at retten bare skal være en del av kretsmønsterets vernetid, jf. § 7 annet ledd annet punktum.

Etter kretsmønsterloven § 7 tredje ledd åpnes det for at også en uaktsom erverver kan få adgang til å råde over et kretsmønster som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med kretsmønsterretten. Dette er imidlertid et meget snevert unntak. Retten kan bare tillate dette når helt særlige grunner foreligger. Hvis det åpnes for utnyttelse i disse tilfellene må erververen betale vederlag og erstatning etter kretsmønsterloven § 6 og for øvrig oppfylle de vilkår retten setter. Dersom erververen har utvist grov uaktsomhet eller forsett med hensyn til at kretsmønsteret gjorde inngrep, er adgang til å råde over kretsmønsteret utelukket, jf. kretsmønsterloven § 7 tredje ledd annet punktum.

Etter planteforedlerloven § 24 første ledd kan retten når det har skjedd inngrep i den utstrekning det er rimelig bestemme at plantematerialet som inngrepet gjelder, skal utleveres til den forurettede mot vederlag eller tilintetgjøres. Etter § 24 annet ledd kan ikke utlevering eller tilintetgjørelse pålegges overfor den som har

ervert plantematerialet i aktsom god tro og ikke selv har begått inngrep. Utlevering eller tilintetgjørelse kan imidlertid også ved inngrep i planteforedlerretter rette seg mot en inngriper som ikke kan bebreides.

Designloven § 41 er ganske lik patentloven § 59. På samme måte som etter patentloven kan tiltak etter designloven § 41 første ledd første punktum rette seg mot produkter som gjør inngrep i designretten og mot gjenstander som utelukkende kan brukes til designinngrep. En forskjell fra patentloven er at det etter designloven kreves at gjenstander som ikke selv gjør inngrep ”utelukkende” må kunne brukes til å gjøre designinngrep for at tiltak skal kunne besluttes. Den tilsvarende bestemmelsen i patentloven omfatter også situasjoner der de aktuelle gjenstandene også kan brukes til andre formål. Det må ha skjedd et designinngrep for at tiltak skal kunne besluttes. Tiltakene kan gå ut på at produktene som gjør inngrep eller gjenstandene som utelukkende kan brukes til designinngrep, endres på en bestemt måte, ødelegges eller tas i forvaring for resten av beskyttelsestiden, jf. designloven § 41 første ledd første punktum. Alternativet forvaring finnes ikke i patentloven. På den annen side er ikke alternativet inndragning som finnes i patentloven, med i designloven. For produkter som gjør inngrep, kan det på samme måte som etter patentloven bestemmes at de skal utleveres til rettighetshaver mot vederlag, jf. designloven § 41 første ledd annet punktum.

På samme måte som etter patentloven, kretsmønsterloven og planteforedlerloven, kan ikke tiltak besluttes overfor noen som ikke selv har begått designinngrep og som i god tro har ervert produkter som gjør inngrep, gjenstander som utelukkende kan brukes til å gjøre designinngrep eller rettigheter i slike produkter eller gjenstander, jf. designloven § 41 annet ledd. Overfor den som har gjort inngrep kan, som i de andre lovene, tiltak besluttes uavhengig av om vedkommende kan bebreides.

Ved varemerkeinnngrep kan retten etter varemerkeloven § 59 første ledd første punktum bestemme at varemerker skal endres eller fjernes fra varer. Hvis merket ikke kan endres eller fjernes, kan retten etter første ledd annet punktum bestemme at varen skal endres på en bestemt måte, ødelegges eller overdras til den forurettede mot fradrag i et eventuelt vederlags- og erstatningskrav etter § 58. Etter § 59 annet ledd kan retten også beslutte andre tiltak enn de som er nevnt i første ledd. Dette kan f.eks. omfatte pålegg til inngriperen om å slette eller overdra til den forurettede domenenavn brukt i strid med varemerkeretten eller pålegg om at varer som gjør inngrep skal tilbakekalles eller fjernes fra handelen. Til tross for at utformingen av bestemmelsen kan tyde på noe annet, vil det også etter varemerkeloven § 59 være opp til retten å velge hvilke tiltak som skal besluttes, på grunnlag av en forholdsmessighetsvurdering. Tiltak etter varemerkeloven § 59 vil også kunne besluttes overfor inngriperer som ikke kan bebreides. Selv om dette ikke er uttrykkelig regulert, må det antas at det heller ikke vil være anledning til å beslutte tiltak overfor en som i god tro har ervert produkter som gjør inngrep og ikke selv har begått varemerkeinnngrep.

Som berørt flere steder ovenfor er det etter alle lovene opp til rettens skjønn å avgjøre om det skal besluttes tiltak for å hindre nye inngrep og eventuelt hvilke tiltak som skal velges i det enkelte tilfelle. Ved vurderingen må retten blant annet

legge vekt på hvor stor faren for nye inngrep er, hvor stor den eventuelle skaden kan bli og på hvor klanderverdig den saksøkte har opptrådt. Det må også tas hensyn til hvilke økonomiske og praktiske forutsetninger den saksøkte har for å iverksette de ulike tiltakene. Tiltakene må være forholdsmessige sammenholdt med det inngrepet som er begått og faren for nye inngrep. Ødeleggelse av varer bør normalt bare besluttes hvis ikke andre tiltak kan anses tilstrekkelige til å hindre nye inngrep.

## 6.2 Internasjonalt regelverk

*TRIPS-avtalen* artikkel 46 inneholder bestemmelser om andre tiltak ved immaterialrettsinngrep. Bestemmelsen omfatter tiltak både overfor varer som gjør inngrep i en immateriell rettighet og overfor materialer og hjelpemidler som hovedsakelig har vært brukt til produksjon av slike varer.

For å motvirke inngrep skal medlemsstatene sørge for at domstolene kan beslutte at varer som gjør inngrep skal fjernes fra handelen eller ødelegges. For materialer og hjelpemidler er det tilstrekkelig at domstolene kan beslutte at de skal fjernes fra handelen. Både for varer og materialer og hjelpemidler skal tiltak kunne besluttes uten at den som rammes får noen form for kompensasjon.

Ved avgjørelsen av om slike tiltak skal besluttes, skal det foretas en vurdering av forholdsmessigheten mellom alvorlighetsgraden av inngrepet og de aktuelle tiltakene. Tredjemanns interesser skal også inngå i forholdsmessighetsvurderingen.

For varer som gjør inngrep i en varemerkerett skal ren fjerning av varemerket fra varen ikke anses som et tilstrekkelig effektivt tiltak, bortsett fra i helt særegne tilfelle. Etter *TRIPS-avtalen* kan derfor fjerning av varemerker ikke være det eneste eller det primære tiltaket ved varemerkeinngrep.

*Direktiv 2004/48/EF* artikkel 10 om forebyggende tiltak fastslår at medlemsstatene skal sørge for at domstolene, etter begjæring fra den krenkede, kan gi pålegg om passende tiltak for varer som gjør inngrep i en immateriell rettighet, og, i tilfeller hvor det må anses som hensiktsmessig, for materialer og redskaper som hovedsakelig er brukt ved produksjonen av slike varer. Slike tiltak skal ikke påvirke (reducere) erstatningen til rettighetshaver eller være betinget av at rettighetshaver skal betale kompensasjon til den tiltakene retter seg mot. Eventuelle tiltak skal gjennomføres for inngriperens kostnad, med mindre særlige grunner taler for en annen løsning, jf. artikkel 10 nr. 2.

I artikkel 10 nr. 1 bokstav a til c er det gitt en oppstilling av hvilke tiltak som domstolene skal ha adgang til beslutte. Dette omfatter tilbakekallelse fra handelen, fjerning fra handelen eller ødeleggelse. Som et minimum må domstolene kunne velge mellom disse tiltakene. Nasjonal rett kan i tillegg åpne for andre tiltak, som f.eks. overføring av domenenavn til rettighetshaver.

Inngriperen må bære omkostningene ved tilbakekall fra handelen. En som har tilvirket en vare som krenker en immaterialrett og deretter f.eks. solgt varene til en grossist – som ennå ikke har solgt dem videre – kan dermed pålegges å tilbakekalle varene fra grossisten. Inngriperen kan i en slik situasjon pålegges å

gjøre det som rimelig kan forventes av ham for at hans tilbakekall skal få effekt, f.eks. å tilbakebetale det vederlaget som grossisten har betalt for varene. Endelig fjerning fra markedet er hentet fra TRIPS-avtalen artikkel 46. Dette omfatter at varen utleveres til rettighetshaveren eller inndras.

Etter artikkel 10 nr. 3 skal det når det tas stilling til et krav om forebyggende tiltak, skje en forholdsmessighetsvurdering mellom krenkelsens omfang og tiltakene som pålegges, samt interessene til tredjepart. Det fremgår av punkt 24 i direktivets fortale at hensynet til forbrukere og privatpersoner som har handlet i god tro vil være tungtveiende tredjepartsinteresser.

Direktivet artikkel 10 omfatter også tiltak overfor tredjemenn som ikke selv har begått immaterialrettsinngrep. Etter de norske lovene kan imidlertid ikke tiltak besluttet overfor godtroende tredjemenn som ikke selv har begått inngrep. Noe uttrykkelig unntak for denne situasjonen fremgår ikke av direktivet, men i praksis vil forholdsmessighetsvurderingen etter direktivet føre til samme resultat.

Etter direktivet artikkel 12 har medlemsstatene en adgang, men ingen plikt, til å åpne for at den som er i besittelse av produkter som gjør inngrep eller gjenstander som kan brukes til å gjøre inngrep, gis adgang til å bruke disse mot å betale en kompensasjon til rettighetshaver. Dette har karakter av en slags tvangslisens. I den utstrekning denne løsningen velges kan det ikke nedlegges forbud mot fortsatt inngrep eller besluttet forebyggende tiltak for de produkter og gjenstander dette gjelder. Etter direktivet artikkel 12 kan medlemsstatene la en slik kompensasjonsordning omfatte saker der det anses hensiktsmessig. Det er videre en forutsetning for å åpne for bruk mot kompensasjon at inngriper eller den som er i besittelse av produktene eller gjenstandene, ikke har handlet forsettlig eller uaktsomt, og at et forbud mot fortsatt inngrep og forebyggende tiltak ville representere en uforholdsmessig ulempe for ham, samtidig som rettighetshavers interesser må anses tilfredsstillende ivaretatt gjennom en økonomisk kompensasjon. Etter patentloven § 59 tredje ledd og kretsmønsterloven § 7 tredje ledd er det til forskjell fra direktivet anledning til å tillate bruk mot kompensasjon også i uaktsomhetstilfellene. Etter punkt 25 i direktivets fortale bør det ikke åpnes for bruk mot kompensasjon hvis varene eller tjenestene strider mot annen lovgivning enn den som gjelder immaterielle rettigheter eller vil kunne skade forbrukere.

Etter direktivet artikkel 15 skal medlemsstatene sikre at domstolene kan beslutte at inngriper skal bekoste hensiktsmessige tiltak for å formidle informasjon om avgjørelsen i inngrepssaken, herunder formidling og publisering av avgjørelsen i sin helhet eller deler av den. Medlemsstatene kan også fastsette andre hensiktsmessige videreformidlingstiltak, f.eks. annonsering. Direktivet artikkel 15 gjelder bare realitetsavgjørelsen.

### **6.3 Reglene i Sverige og Danmark**

I *Sverige* inneholder samtlige immaterialrettslige lover bestemmelser om tiltak for å forhindre nye inngrep (såkalte korrigerings tiltak), det vil si tiltak mot produkter som gjør inngrep i en immaterialrettighet og mot hjelpemidler som har blitt

anvendt eller er tilsiktet anvendt ved et immaterialrettsinngrep, se 41 § varumärkeslagen ( 8 kap. 7 § i varumärkeslagen 2010), 55 § upphovsrättslagen, 59 § patentlagen, 37 § mönsterskyddslagen, 20 § firmalagen (slik den lyder fra 1. juli 2011), 12 § kretsmönsterlagen og 9. kap. 7 § växtförädlarrättslagen. I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i Sverige ble det foretatt en del endringer som medfører at bestemmelsene i hovedsak er utformet likt i de forskjellige lovene.

Når det gjelder muligheten til å gripe inn mot hjelpemidler, var reglene i upphovsrättslagen og kretsmönsterlagen tidligere begrenset til hjelpemidler som utelukkende kunne brukes til å begå inngrep. I de andre lovene fantes ingen slik begrensning. På bakgrunn av forholdet til artikkel 10 i direktiv 2004/48/EF ble upphovsrättslagen og kretsmönsterlagen endret på dette punktet slik at det nå er mulig å gripe inn mot andre hjelpemidler enn de som utelukkende kan brukes til å begå inngrep.

Etter svensk rett er det etter samtlige lover en forutsetning for å pålegge tiltak for å hindre nye inngrep at det har skjedd et inngrep, eller et forsøk eller forberedelse til inngrep. Alle de svenske lovene nevner uttrykkelig tilbakekallelse fra markedet, endring eller ødeleggelse som mulige tiltak. Patentlagen og mönsterskyddslagen nevner i tillegg det alternativ at produktene eller hjelpemidlene kan tas i forvaring resten av vernetiden. Det fremgår videre av alle lovene at oppregningen av hvilke tiltak som kan besluttes ikke er uttømmende.

På bakgrunn av at artikkel 10 i direktiv 2004/48/EF bestemmer at den som pålegges tiltak ikke skal få noen kompensasjon, åpner ikke lenger de svenske lovene for at produkter og hjelpemidler kan utleveres til rettighetshaver mot vederlag. Det er i stedet presisert i alle lovene at det ikke kan bestemmes at rettighetshaveren skal betale kompensasjon til den tiltaket retter seg mot. Det er imidlertid ikke noe i veien for at retten beslutter at varen skal utleveres til rettighetshaveren uten vederlag.

Etter alle lovene kan tiltak bare kan pålegges i den utstrekning det er rimelig. Dette innebærer at det skal gjøres en avveining mellom ulike motstående interesser, der alle relevante omstendigheter skal tas i betraktning, jf. artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/48/EF.

De svenske lovene, med unntak av varumärkeslagen og firmalagen, fastslo tidligere på samme måte som de norske lovene (ikke varemerkeloven) at tiltak ikke kunne besluttes mot godtroende erververe som ikke selv har begått inngrep. Artikkel 10 i direktiv 2004/48/EF inneholder ikke noe tilsvarende. Av hensyn til direktivet ble disse reglene i varumärkeslagen og firmalagen strøket. Det ble imidlertid i denne forbindelse lagt til grunn at det ville følge av rimelighetskravet at det normalt ikke ville være aktuelt å reagere med tiltak overfor en godtroende forbruker.

Etter varumärkeslagen og firmalagen var hovedregelen før gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF at de kjennetegn som ulovlig fantes på for eksempel varer og forpakninger skulle fjernes eller endres. Disse tiltakene hadde dermed fortrinnsrett fremfor tiltak som for eksempel ødeleggelse av varen, som først kunne pålegges

dersom det ikke var mulig å fjerne eller endre kjennetegnene. På grunn av forholdet til direktiv 2004/48/EF artikkel 10 og TRIPS-avtalen 46 ble disse bestemmelsene i varumärkeslagen og firmalagen sløyfet. Dette innebærer at mer inngripende tiltak kan pålegges også i tilfeller der det i og for seg er mulig bare å fjerne eller endre kjennetegn som forekommer ulovlig på for eksempel varer og forpakninger.

Det fremgår nå av samtlige lover at tiltakene skal bekostes av saksøkte hvis det ikke finnes særlige grunner mot dette. Særlige grunner kan for eksempel foreligge når saken føres mot en erverver i god tro som ikke selv har begått inngrep.

56 § opphovsrättslagen, 59 § patentlagen, 37 § mönsterskyddslagen og 9. kap. 7 § växtförädlarrättslagen inneholder alle bestemmelser om at besitteren av ulovlige eksemplarer i visse tilfeller kan få rettens tillatelse til å råde over eksemplarene mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig. Dette vil på samme måte som etter norsk rett være et alternativ til forebyggende tiltak. Det er en forutsetning for å velge dette alternativet at besitter har handlet i god tro. Tidligere gjaldt det ikke en slik begrensning. Begrensingen er innført for å bringe svensk rett i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2004/48/EF.

10 § kretsmönsterlagen inneholder også en bestemmelse om råderett for en som besitter et kretsmönster som gjør inngrep, men den er utformet slik at det ikke kreves noen domstolsbeslutning. Den som har ervervet et eksemplar av et beskyttet kretsmönster i strid med kretsmönsterlagen uten å kjenne til eller ha rimelig grunn til å anta at kretsmönsteret er beskyttet, har en mer allmenn rett til å fortsette å utnytte eksemplaret kommersielt også etter at vedkommende har fått kunnskap om at kretsmönsteret er beskyttet. Det skal imidlertid betales et rimelig vederlag for utnyttelsen. Bestemmelsen bygger på artikkel 5 nr. 6 i direktiv 87/54/EØF som ble ansett som en særbestemmelse som går foran direktiv 2004/48/EF, jf. sistnevnte direktiv artikkel 2 nr. 2. Det ble på denne bakgrunn ikke ansett nødvendig med noen lovendring for så vidt gjaldt reguleringen i kretsmönsterlagen.

I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF ble det i alle de svenske lovene tatt inn bestemmelser om at inngriper kan pålegges å bekoste tiltak for å spre informasjon om avgjørelsen i en inngrepssak, se 53 h § opphovsrättslagen, 37 h § varumärkeslagen (8 kap. 8 § i varumärkeslagen 2010), 57 h § patentlagen, 35 h § mönsterskyddslagen, 18 g § firmalagen, 9 h § kretsmönsterlagen og 5 f § växtförädlarrättslagen.

Ved gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF fikk bestemmelsene i de *danske* immaterialretslovene om tiltak for å hindre nye inngrep, i hovedsak lik utforming. Utformingen ligger tett opp til ordlyden i direktivet artikkel 10, se chipsloven § 15, designloven § 38, plantenyhedsloven § 26 b varemærkeloven § 44, patentloven § 59, fødevareloven § 19 b og ophavsretsloven § 84.

I samtlige lover nevnes tilbakekallelse fra handelen, endelig fjerning fra handelen, tilintetgjørelse, utlevering til rettighetshaver og endring (for varemerkeinngrep at varemerker fjernes fra varer) som mulige tiltak. Når det gjelder alternativet utlevering, er de tidligere reglene om at utlevering skulle skje mot vederlag



fjernet. Det presiseres nå i tråd med direktivet i stedet at tiltak skal gjennomføres uten kompensasjon til den som rammes.

Det fremgår i alle lovene at opplistingen ikke er uttømmende. Tiltak kan besluttes både for varer som gjør inngrep og for materialer, redskaper m.m. som hovedsakelig har blitt brukt til å produsere slike varer. Det er presisert at tiltakene skal gjennomføres for inngriperes regning, med mindre særlige grunner taler imot det. Det er også presisert at fastsettelse av tiltak for å forebygge inngrep ikke berører rettighetshavers rett til erstatning for inngrepet.

Ved fastsettelsen av tiltak skal det i tråd med direktivet gjennomføres en forholdsmessighetsvurdering der det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighetsgrad, de tiltakene det er aktuelt å pålegge og tredjeparts interesser.

Patentloven og designloven inneholdt tidligere bestemmelser om at tiltak ikke kunne besluttes overfor noen som i god tro uten selv å ha begått inngrep hadde ervervet en gjenstand gjør inngrep. Disse bestemmelsene ble sløyfet ved gjennomføringen av direktivet, samtidig som det ble presisert at det under forholdsmessighetsvurderingen fortsatt ville være mulig å ta hensyn til forbrukere og privatpersoner som har handlet i god tro.

I patentloven, designloven, chipsloven og plantenyhedsloven er det bestemmelser som gir retten mulighet til, som et alternativ til forebyggende tiltak, å gi inngriperen – mot et rimelig vederlag – adgang til å råde over de krenkende produkter eller andre gjenstander som gjennom sin anvendelse innebærer inngrep. Dette gjelder imidlertid bare dersom inngriperen verken har handlet forsettlig eller uaktsomt, eventuelle forebyggende tiltak ville representere en uforholdsmessig ulempe for inngriper og et rimelig vederlag må anses tilstrekkelig for å kompensere rettighetshaver, jf. direktivet artikkel 12.

I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF ble det i alle de danske lovene tatt inn bestemmelser om at inngriper kan pålegges å bekoste tiltak for å spre informasjon om avgjørelsen i en inngrepssak, se chipsloven § 15 a, designloven § 39 a, plantenyhedsloven § 26 c varemærkeloven § 44 a, patentloven § 60 a, fødevareloven § 19 c og ophavsretsloven § 84 a.

#### **6.4 Endringsforslag**

Tiltak rettet mot produkter som gjør inngrep og materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt for å fremstille slike produkter, er et vesentlig virkemiddel for å forebygge at nye inngrep skjer.

I dag er reglene om dette i lovgivningen om det industrielle rettsvern utformet ganske ulikt. Etter departementets syn bør reglene om tiltak for å hindre nye inngrep utformes likt i samtlige lover, med mindre særlige hensyn tilsier avvik.

På en del punkter er rettighetshavers stilling når det gjelder forebyggende tiltak, sterkere etter direktiv 2004/48/EF og svensk og dansk rett enn etter gjeldende norsk rett. Selv om Norge ikke er bundet av direktivet, bør Norge som en del av det indre markedet i EØS ha minst like sterke håndhevingsmuligheter også på

dette punktet som i våre naboland og minimumsnivået i EU for øvrig. Departementet foreslår derfor at bestemmelsene om tiltak for å hindre inngrep, endres i alle lovene om det industrielle rettsvern slik at rettighetshavers stilling styrkes.

Etter forslaget presiseres det i alle lovene at forebyggende tiltak kan rette seg mot produkter som gjør inngrep og i tillegg materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. Det er bare patent- og designloven som i dag inneholder slike bestemmelser. Ingen av de andre lovene inneholder bestemmelser om at tiltakene også kan gjelde hjelpemidler som kan brukes ved inngrep.

Videre foreslås det at det tas inn en likelydende opplisting av aktuelle forebyggende tiltak i alle lovene. Opplistingen omfatter tilbakekallelse fra handelen, definitiv fjerning fra handelen, ødeleggelse eller utlevering til rettighetshaver. Opplistingen bør ikke være uttømmende, slik at det også vil være anledning til pålegge andre hensiktsmessige tiltak.

Etter forslaget vil det være anledning til å beslutte tiltak også når det ikke ennå har skjedd noe inngrep, men hvor det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Dette representerer en utvidelse i forhold til gjeldende rett hvor tiltak bare kan besluttes når det har skjedd et inngrep.

I alle lovene foreslås det presisert at tiltak bare kan besluttes i den utstrekning det finnes rimelig. Noe slikt vilkår fremgår i dag ikke av kretsmønsterloven, designloven og varemerkeloven. Avgjørelsen av om det er rimelig å pålegge tiltak og valget mellom mulige tiltak bør fattes ut fra en forholdsmessighetsvurdering der hensyn skal tas til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser. Dette er langt på vei en videreføring av gjeldende rett, men det kan være nyttig at dette sentrale prinsippet fremgår av lovtekstene. Det forutsettes at rimelighetsvilkåret, med den tilhørende forholdsmessighetsvurderingen, vil innebære at forebyggende tiltak ikke kan rettes mot produkter som er anskaffet av privatpersoner til forbruksformål.

Det foreslås videre presisert at forebyggende tiltak ikke skal være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot. I motsetning til etter gjeldende rett bør dette også gjelde der produkter eller gjenstander utleveres til rettighetshaver.

Bortsett fra etter varemerkeloven vil pålegg om forebyggende tiltak etter gjeldende rett ikke påvirke rettighetshavers rett til vederlag og erstatning. Forebyggende tiltak bør etter departementets syn aldri påvirke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning. Dette foreslås presisert i alle lovene.

Videre foreslås det at det tas inn bestemmelser i alle lovene som fastslår at tiltak skal gjennomføres for den som tiltakene retter seg mot sin regning, hvis ikke særlige grunner taler mot det. Bortsett fra ved utlevering til rettighetshaver vil det også etter gjeldende rett være den tiltaket retter seg mot som må bære kostnadene forbundet ved det.

Etter gjeldende rett kan ikke tiltak rette seg mot noen som ikke selv har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro. Denne begrensningen bør etter departementets syn ikke videreføres. Det bør være en åpning for å anvende forebyggende tiltak mot næringsdrivende som har ervervet produkter som gjør inngrep i god tro. Derimot vil det følge av rimelighetskravet, jf. ovenfor, at det fortsatt ikke skal være anledning til å rette forebyggende tiltak mot privatpersoner som har ervervet produkter som gjør inngrep til forbruksformål.

Departementet foreslår at bestemmelsen i patentloven om at retten i stedet for forebyggende tiltak kan gi tillatelse til å råde over produkter som gjør patentinngrep mot vederlag og på rimelige vilkår videreføres, men slik at det presiseres at denne løsningen bare kan velges når den som har produktene i sin besittelse har opptrådt i god tro. Tilsvarende bestemmelser er foreslått tatt inn i planteforedlerloven og designloven, som ikke inneholder slike regler i dag. Departementet kan derimot ikke se at det er behov for regler som åpner for bruk mot vederlag i varemerkeloven.

Bestemmelsen i kretsmønsterloven § 7 første ledd gir en godtroende erverver rett til å utnytte en integrert krets som gjør inngrep i en kretsmønsterrett så lenge vedkommende er i god tro. Etter at vedkommende ikke lenger er i god tro, er det fortsatt en utnyttelsesrett, men mot vederlag. Bestemmelsen samsvarer med EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 1 (direktiv 87/54/EØF) om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre artikkel 5 nr. 6. Bestemmelsen foreslås videreført med enkelte språklige justeringer. Dessuten foreslås det at ordningen med en nemndsordning for fastsettelse av vederlaget en erverver som ikke lenger er i god tro skal betale for fortsatt utnyttelse, ikke videreføres, men at det blir opp til domstolene å fastsette dette. Følgelig foreslås det også at forskrift 20. desember 1991 nr. 836 om nemndbehandling av tvister om vilkår for godtroende erververs rett til å utnytte integrerte kretser som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser, oppheves.

Kretsmønsterloven § 7 annet ledd, som åpner for at den som i aktsom god tro har ervervet et eksemplar av et kretsmønster som gjør inngrep i en mønsterrett kan gis rett til å utnytte eksemplaret mot vederlag, svarer til bestemmelsen i patentloven § 59 tredje ledd. Bestemmelsen foreslås videreført med enkelte justeringer, slik at utformingen av bestemmelsene om dette i patent-, kretsmønster-, planteforedler- og designloven blir samsvarende. Departementet foreslår til slutt at bestemmelsen i kretsmønsterloven § 7 tredje ledd om at også en uaktsom erverver i visse særlige tilfeller kan gis utnyttelsesrett, ikke videreføres.

I tillegg til de forebyggende tiltak som er omhandlet ovenfor, foreslår departementet at det i alle lovene om det industrielle rettsvern tas inn en ny paragraf om at retten i en dom i en sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngripers regning. Slike regler finnes i svensk og dansk rett og i direktiv 2004/48/EF. Dette vil i en del tilfelle være et nyttig supplement til andre forebyggende tiltak. Det foreslås at reglene om slik formidling også skal gjelde ved strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep.

## 7 Straff

### 7.1 Gjeldende rett

Inngrep i alle typer industrielle rettigheter er straffbart, jf. patentloven § 57, kretsmønsterloven § 9, planteforedlerloven § 22, designloven § 44 og varemerkeloven § 61.

Etter patentloven § 57 første ledd, varemerkeloven § 61 første ledd første punktum, designloven § 44 første ledd og planteforedlerloven § 22 første ledd er skyldkravet forsett. Etter kretsmønsterloven § 9 første ledd rammes også grovt uaktsomme inngrep. Etter alle lovene er også medvirkning straffbart.

I planteforedlerloven § 22 annet ledd er det gitt en bestemmelse om at forsettlige eller grovt uaktsomme krenkelser av reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20, eller medvirkning til dette, straffes med bøter.

Etter patentloven § 57 første ledd, planteforedlerloven § 22 første ledd og designloven § 44 første ledd er strafferammen ved inngrep bøter eller fengsel inntil tre måneder. Patentloven, designloven og planteforedlerloven inneholder ikke bestemmelser om utvidet strafferamme ved skjerpene forhold.

Den ordinære strafferammen etter kretsmønsterloven § 9 første ledd og varemerkeloven § 61 første ledd første punktum er også bøter eller fengsel inntil tre måneder. Etter kretsmønsterloven § 9 annet ledd første punktum utvides imidlertid strafferammen til bøter eller fengsel inntil 3 år hvis det foreligger særlig skjerpene forhold. Ved vurderingen av om det foreligger særlig skjerpene forhold, skal det først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren og andre, den vinning som overtrederen har hatt, og omfanget av overtredelsen for øvrig, jf. § 9 annet ledd annet punktum. Etter varemerkeloven § 61 første ledd annet punktum utvides strafferammen til bøter eller fengsel inntil ett år hvis det var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning ved inngrepet.

Forsøk på inngrep i patent, planteforedlerrett og designrett er ikke straffbart, jf. straffeloven § 49 annet ledd jf. § 2 første ledd annet punktum. Forsøk på inngrep i kretsmønsterrett er derimot straffbart på grunn av at strafferammen er fengsel inntil tre år ved særlig skjerpene forhold. Forsøk på varemerkeinngrep vil være straffbart hvis det foreligger slike skjerpene forhold som nevnt i varemerkeloven § 61 første ledd annet punktum.

Ved inngrep i registrerte rettigheter kan ikke straff idømmes for inngrep som har skjedd før registreringen, jf. patentloven § 60 første ledd tredje punktum, planteforedlerloven § 25, designloven § 42 og varemerkeloven § 61 annet ledd.

I tillegg til bøter og fengsel kan strafferettslig inndragning idømmes etter de alminnelige reglene om dette i straffeloven §§ 34 og 35. Disse bestemmelsene hjemler inndragning av utbyttet ved en straffbar handling, samt av ting som er frembrakt eller har vært gjenstand for en straffbar handling eller som har vært brukt eller er bestemt til å brukes ved en slik handling.

Dersom inngrepet er gjort av noen som handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes med bøter etter straffeloven § 48 a. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for inngrepet.

Både for fysiske og juridiske personer kan det etter omstendighetene være aktuelt å idømme rettighetstap i form av fradømmelse av retten til å utøve en virksomhet eller forbud mot å utøve den i visse former, jf. straffeloven §§ 29 og 48 a tredje ledd.

Etter patentloven § 57 annet ledd, planteforedlerloven § 22 tredje ledd og designloven § 44 annet ledd finner offentlig påtale bare sted etter begjæring fra den fornærmede. Det anses altså ikke som en offentlig oppgave å forfølge disse krenkelsene av eget tiltak. Etter kretsmønsterloven § 9 tredje ledd og varemerkeloven § 61 tredje ledd finner offentlig påtale bare sted hvis den fornærmede begjærer det eller allmenne hensyn krever det. Ved inngrep i fellesmerke anses bare merkehaveren som fornærmet.

Bestemmelsene om straff i åndsverkloven § 54 avviker en del fra straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielle rettigheter. Etter åndsverkloven § 54 første ledd er det tilstrekkelig med uaktsomhet for å idømme straff for en rekke overtredelser av åndsverkloven. Ved overtredelse av åndsverkloven § 12 fjerde ledd kreves det forsett for at straff skal kunne idømmes etter § 54 første ledd, jf. § 54 annet ledd. Også medvirkning til overtredelser som er omhandlet i åndsverkloven § 54 første og annet ledd er straffbart, jf. åndsverkloven § 54 tredje ledd. Det samme gjelder forsøk på slike overtredelser, jf. åndsverkloven § 54 femte ledd.

Den ordinære strafferammen etter åndsverkloven er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. åndsverkloven § 54 første ledd. Dersom overtredelsen er forsettlig, og det foreligger særlig skjerpende forhold, utvides strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år, jf. åndsverkloven § 54 fjerde ledd første punktum. Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det etter fjerde ledd annet punktum først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren og andre, den vinning som overtrederen har hatt, og omfanget av overtredelsen for øvrig. I tilfeller hvor den utvidete strafferammen kommer inn, er påtalen ubetinget offentlig, jf. åndsverkloven § 54 syvende ledd første punktum. I andre tilfeller kreves det påtalebegjæring fra fornærmede eller at påtale finnes påkrevd av allmenne hensyn, jf. § 54 syvende ledd annet punktum.

## **7.2 Internasjonalt regelverk**

Etter *TRIPS-avtalen* artikkel 61 er WTO-medlemsstatene forpliktet til å straffesanksjonere visse forsettlige varemerkeinngrep og opphavsrettsinngrep når inngrepene har et kvalifisert omfang (“commercial scale”). Slike inngrep skal kunne straffes med bøter eller fengsel som skal virke tilstrekkelig avskrekkende på linje med det som gjelder for andre forbrytelser av samme grovhet. I forbindelse med straffeforfølgingen skal det i saker hvor det må anses hensiktsmessig også være mulig å beslutte beslagleggelse, inndragning og ødeleggelse av varer som

gjør inngrep og av materialer og hjelpemidler som hovedsakelig har vært brukt i forbindelse med inngrepet.

TRIPS-avtalen oppstiller minimumsforpliktelser. Det er derfor opp til statene om de vil straffesanksjonere andre inngrep enn de er forpliktet til etter TRIPS-avtalen 61. Dette er også uttrykkelig presisert i artikkel 61.

*Direktiv 2004/48/EF* inneholder ingen forpliktelser til å straffesanksjonere inngrep i immaterielle rettigheter. I et forslag 30. januar 2003 (COM(2003) 46 final) til det som senere ble direktiv 2004/48/EF lå det inne bestemmelser som forpliktet medlemslandene til å straffesanksjonere inngrep i alle typer immaterielle rettigheter med fengsel. Disse forslagene fikk imidlertid ikke tilstrekkelig tilslutning i den videre prosessen i EU.

I 2005 fremmet EU-kommisjonen et forslag til direktiv og rammebeslutning om strafferettslige tiltak for å håndheve immaterielle rettigheter (COM(2005) 276 final). Dette forslaget ble i 2006 erstattet av et direktivforslag om samme tema (COM(2006) 168 final).

Forslaget fra 2006 omfatter alle typer immaterielle rettigheter som er regulert i EU-retten eller i nasjonal lovgivning. Etter forslaget skulle medlemsstatene ha plikt til å straffesanksjonere forsettlig inngrep i immaterielle rettigheter gjort i kommersiell sammenheng. Også medvirkning, forsøk og oppfordring til slike inngrep skulle være straffbare. Fysiske personer skulle kunne straffes med fengsel, mens straffen for juridiske personer skulle være bøter og inndragning av gjenstander og utbytte. Også andre strafferettslige sanksjoner som inndragning m.m. skulle kunne brukes både overfor fysiske og juridiske personer når det måtte anses passende.

Etter forslaget ble det krevd at den maksimale fengselsstraffen for inngrep minst skulle være fire år for inngrep utført av en kriminell organisasjon eller hvis det var knyttet en helse- eller sikkerhetsrisiko til inngrepene. For juridiske personer skulle maksimumsbøtene i disse kvalifiserte tilfellene være minst 300 000 Euro og i ordinære tilfeller minst 100 000 Euro.

Det kom en rekke innvendinger til forslagene under den videre prosessen i EU, blant annet ble det tatt til orde for at patenter burde holdes utenom forslaget. Forslaget oppnådde ikke tilstrekkelig tilslutning, og EU-kommisjonen trakk det tilbake høsten 2010.

Pr. i dag er dermed status at EU-retten ikke forplikter medlemsstatene til å straffesanksjonere inngrep i immaterielle rettigheter.

### **7.3 Reglene i Sverige og Danmark**

Etter samtlige *svenske* lover kan den som forsettlig eller ved grov uaktsomhet gjør inngrep i en immateriell rettighet dømmes til bøter eller fengsel i inntil to år, jf. 37 § varumärkeslagen (8 kap. 1 § varumärkeslagen 2010), 53 og 57 §§ upphovsrättslagen, 57 § patentlagen, 35 § mönsterskyddslagen, 18 § firmalagen, 9 § kretsmönsterlagen, og 9 kap. 1 § växtförädlarrättslagen. Forsøk på og

forberedelse til slike inngrep er straffbare etter 23 kap. brottsbalken. Medvirkning er straffbart etter de alminnelige bestemmelsene i 23 kap. 4 § brottsbalken.

Ved inngrep i registrerte rettigheter kan ikke straff idømmes for inngrep som har skjedd før registreringen, jf. 39 § varumärkeslagen (8 kap. 5 § varumärkeslagen 2010), 60 § patentlagen, 38 § mönsterskyddslagen, 18 § firmalagen og 9 kap. 9 § växtförädlarrättslagen.

Alle lovene inneholder bestemmelser om strafferettslig inndragning av gjenstander og utbytte, jf. 37 a § varumärkeslagen (8 kap. 2 § varumärkeslagen 2010), 53 a § opphovsrättslagen, 57 a § patentlagen, 35 a § mönsterskyddslagen, 18 a § firmalagen, 9 a § kretsmönsterlagen og 9 kap. 1 a § växtförädlarrättslagen.

Etter 9 § kretsmönsterlagen finner offentlig påtale bare sted hvis den fornærmede ber om det eller det kreves av allmenne hensyn. Påtalereglene etter 59 § opphovsrättslagen er forskjellige for ulike overtredelser. For noen overtredelser av loven finner offentlig påtale sted bare når det kreves av allmenne hensyn, mens det for andre overtredelser enten kreves at fornærmede ber om det eller at det er påkrevd av allmenne hensyn. Etter de øvrige lovene kreves det både at fornærmede ber om offentlig påtale og at det finnes påkrevd av allmenne hensyn.

I *Danmark* er straffebestemmelsene i designloven (§ 36), varemærkeloven (§ 42), patentloven (§ 57) og brugsmodelloven (§ 54) likt utformet. Straffebestemmelsene ble skjerpet betydelig fra 1. januar 2009.

Den alminnelige regel er at forsettlig og grovt uaktsomme inngrep kan straffes med bøter. Er inngrepet begått forsettlig og under skjerpene omstendigheter er strafferammen fengsel inntil ett år og seks måneder. Skjerpene omstendigheter anses å foreligge hvis det ved inngrepet tilsiktes en betydelig og åpenbart rettstridig vinning.

Når inngrepene er forsettlig og av særlig grov karakter, kan de straffes etter § 299 b i den danske straffeloven. For at slike inngrep skal kunne straffes etter straffeloven § 299 b, kreves det enten at hensikten med inngrepet er å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning eller at det foreligger andre særlig skjerpene omstendigheter. Strafferammen etter straffeloven § 299 b er fengsel inntil seks år.

Ordinære inngrep som bare kan straffes med bøter er kun undergitt privat påtale, det vil si at de aldri forfølges av det offentlige. Forsettlig inngrep hvor det foreligger skjerpene omstendigheter (hvor strafferammen er fengsel inntil ett år og seks måneder) kan påtales av det offentlige etter fornærmedes begjæring eller hvis det er påkrevd av allmenne hensyn. De grove tilfellene som er omfattet av straffeloven § 299 b er undergitt ubetinget offentlig påtale.

#### **7.4 Endringsforslag**

Inngrep i industrielle rettigheter har vært straffbart lenge. For visse varemerkeinngrep krever TRIPS-avtalen at det skal kunne reageres med straff. Inngrep i industrielle rettigheter medfører ofte skade på rettighetshavers

økonomiske interesser. Dette er et trekk de har felles med en rekke andre straffbare forhold (formueskrenkelser). Departementet legger til grunn at inngrep i industrielle rettigheter fortsatt bør være straffbart.

At det dreier seg om private rettigheter av økonomisk karakter, tilsier på den annen side at det først og fremst bør være opp til rettighetshaver selv å håndheve rettighetene gjennom sivilrettslige virkemidler. For å legge bedre til rette for rettighetshaverens håndheving foreslås det i høringsnotatet her en betydelig styrking av de sivilrettslige sanksjonene, og av enkelte prosessuelle regler av betydning for den sivilrettslige håndhevingen. Selv om den sivilrettslige håndhevingen styrkes og fortsatt bør være det primære, vil straffesanksjonen kunne være et verdifullt supplement, særlig ved svært grove inngrep. At inngrep straffesanksjoneres, bidrar til å signalisere at samfunnet ser det som viktig at industrielle rettigheter blir respektert.

Formålet med straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielle rettigheter er å verne om rettighetshavers interesser og sanksjonere den skade vedkommende lider ved inngrep. I en del tilfeller vil også andre interesser bli krenket i forbindelse med virksomheten inngrepet er et ledd i, f.eks. forbrukerinteresser hvis kjøperne ikke er klar over at produkter gjør inngrep eller produktene i tillegg til å gjøre inngrep er mindreverdige eller farlige. Slike sider ved produkter som gjør inngrep ligger utenfor det som bør søkes ivaretatt gjennom lovgivningen om industrielle rettigheter. Som påpekt i pkt. 2.2 vil det rammes av straffebestemmelser i straffeloven og spesiallovgivningen, dersom forbrukere bedras og produkter ikke virker som de gir seg ut for eller til og med har uventede farlige egenskaper. Slike forhold ved produkter som gjør inngrep, kan føre til svekket goodwill for rettighetshaver. Dette er klart en interesse som bør ivaretas innenfor lovgivningen om det industrielle rettsvern. Sivilrettslige sanksjoner, særlig vederlag og erstatning og formidling av informasjon om dommen i inngrepsaken, vil imidlertid som oftest være langt bedre egnet til å ivareta rettighetshavers interesser ved svekket goodwill enn at inngriper straffes.

Departementet mener at bestemmelsene om straff i lovene om det industrielle rettsvern bør skjerpes. Slik strafferammene er nå reflekterer de ikke i tilstrekkelig grad straffverdigheten ved slike inngrep. I Sverige og Danmark er maksimumsstrafferammene vesentlig høyere enn hos oss. At en stor del av produktene som gjør inngrep omsettes i regi av virksomheter som hovedsakelig er basert på å gjøre inngrep i industrielle rettigheter, taler også for at straffebestemmelsene bør skjerpes. I dag er bestemmelsene om straff noe forskjellige i de ulike lovene. Departementet kan ikke se noen grunn til dette, og går inn for at bestemmelsene om straff utformes likt i alle lovene.

I dag er skyldkravet forsett, bortsett fra i kretsmønsterloven der også grovt uaktsomme inngrep kan straffes. Departementet foreslår at grov uaktsomhet innføres som skyldgrad i alle lovene. I en del situasjoner, f.eks. hvor virksomheten er organisert og flere har samarbeidet, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for forsett for alle involverte. For at straffebestemmelsene skal bli tilstrekkelig effektive, bør de også ramme grov uaktsomhet. Dette er ordningen gjennomgående i Sverige.



På samme måte som i dag bør også medvirkning til inngrep rammes.

Det foreslås at den alminnelige strafferammen i alle lovene bør være bøter eller fengsel inntil ett år. Dette innebærer at forsøk på inngrep vil være straffbart, jf. straffeloven 1902 (§ 49 jf. § 2 første ledd) og straffeloven 2005 (§ 16). I dag er kun forsøk på inngrep straffbart når det gjelder kretsmønster og visse varemerkeinngrep.

Dersom inngrepet er begått under særlig skjerpene omstendigheter, bør strafferammen utvides til bøter eller fengsel inntil tre år. Det foreslås tatt inn en opplisting i loven av momenter det særlig skal legges vekt på ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger.

For alle lovene foreslås det at påtale bare skal skje etter fornærmedes begjæring eller hvis det kreves av allmenne hensyn. Alternativet allmenne hensyn er nytt i patentloven, planteforedlerloven og designloven.

Etter straffeloven 2005 § 15 rammes også medvirkning til overtredelse av et straffebud når ikke annet er bestemt. Straffeloven 2005 § 412 inneholder allerede endringer som innebærer at medvirkningstilleggene i lovgivningen om det industrielle rettsvern tas ut. Straffeloven 2005 vil videre medføre at ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede opphører, og at handlinger med strafferamme på fengsel i over to år undergis ubetinget offentlig påtale, med mindre annet bestemmes. Straffebestemmelsene i lovgivningen om det industrielle rettsvern bør derfor justeres når straffeloven 2005 trer i kraft, slik at bestemmelsene om påtalebegjæring fra fornærmede sløyfes, samtidig som bestemmelsene om at påtale bare kan skje hvis allmenne hensyn tilsier det, videreføres. Utkastet til lovendringer inneholder forslag til slike endringer i straffeloven 2005.

## **8 Endringer i reglene om sanksjoner ved krenkelse av lignende rettigheter**

### **8.1 Innledning**

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn etter lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) har en lignende funksjon som varemerker. Foretaksnavn er omfattet av direktiv 2004/48/EF hvis de er beskyttet som enerettigheter i nasjonal lov. Betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler har også en lignende funksjon som varemerker.

Enkelte av bestemmelsene i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) verner også om immaterielle verdier. Dette gjelder særlig § 30 om produktetterligning og vernet for geografiske betegnelser for vin og brennevin i § 31.

I brev til Justisdepartementet 26. januar 2007 har Advokatforeningen foreslått at det tas inn regler om erstatning i markedsføringsloven som skal gjelde ved overtredelser av bestemmelsene i loven som verner om immaterielle verdier.

## 8.2 Gjeldende rett

Etter foretaksnavneloven kan en næringsdrivende få enerett til foretaksnavn og eventuelle andre forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 første ledd.

Rett til foretaksnavn vinnes fra det tas i bruk eller fra da registreringsmelding kom inn til Foretaksregisteret, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd. Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved innarbeidelse, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd annet punktum.

Rett til foretaksnavn har i utgangspunktet bare den virkning at ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-1 annet ledd. Identisk skal her forstås som helt likt.

Skal et foretaksnavn ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn (forvekslbarhet), må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Dersom kravene til særpreg er oppfylt, kan ingen andre ta i bruk foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf. foretaksnavneloven § 3-2 annet ledd. Etter foretaksnavneloven § 3-3 første ledd anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag. Foretaksnavn som oppfyller kravene til særpreg i varemerkeloven har dermed samme vern som varemerker etter varemerkeloven § 4 første ledd.

Dersom foretaksnavnet er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) at foretaksnavnet ble brukt for en annen virksomhet, skal det likevel anses egnet til å forveksles selv om det ikke brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, jf. foretaksnavneloven § 3-3 annet ledd. Dette utgjør en parallell til vernet for velkjente varemerker etter varemerkeloven § 4 annet ledd.

Rett til sekundære forretningskjennetegn forutsetter at det er innarbeidet slik at det her i riket innen vedkommende omsetningskrets er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd annet og tredje punktum. I disse tilfelle vil som regel også særpregskravet i § 3-2 første ledd være oppfylt. Sekundære forretningskjennetegn vil også ha utvidet vern etter § 3-2 annet ledd hvis vilkårene i den bestemmelsen er oppfylt.

Forsettlig bruk av foretaksnavn i strid med foretaksnavneloven, kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. foretaksnavneloven § 6-1. Den som forsettlig eller uaktsomt bruker foretaksnavn i strid med annens rett, plikter å erstatte skaden, jf. foretaksnavneloven § 6-2 første ledd første punktum.

Erstatningen kan lempes etter § 6-2 første ledd annet punktum. Har krenkelsen skjedd i god tro, kan erstatning, dog ikke ut over den vinning som må antas å være oppnådd, tilkjennes i den utstrekning retten finner det rimelig, jf. § 6-2 annet ledd.

Foretaksnavneloven § 5-2 inneholder bestemmelser om tiltak for å hindre fortsatt rettsstridig bruk av et foretaksnavn.

Forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler har i § 27 a regler om vederlag og erstatning ved forsettlig og uaktsom bruk av slike betegnelser i strid med forskriften. Rettmessige brukere har krav på et rimelig vederlag for bruken. Vederlaget skal som et minimum tilsvare den vinning urettmessige brukere har oppnådd. I tillegg kan det kreves erstatning for ytterligere skade. Det er adgang til lemping når det bare er lite å legge den urettmessige bruker til last. Vederlag og erstatning kan tilkjennes i den utstrekning det finnes rimelig når bruken er skjedd i god tro.

Flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 verner om immaterielle verdier. Dette gjelder særlig § 30 om etterligning av produkt m.m. og § 31 om geografiske betegnelser for vin og brennevin. Overtredelse av disse bestemmelsene kan straffes etter markedsføringsloven § 48. For øvrig inneholder ikke loven sanksjonsbestemmelser. Tap som oppstår ved overtredelse av markedsføringsloven kan imidlertid kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler og det kan i samsvar med alminnelige prosessregler nedlegges forbud mot handlinger som strider mot markedsføringsloven.

### **8.3 Endringsforslag**

Foretaksnavn har samme vern som varemerker dersom de oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven. Videre er vernet for velkjente varemerker og velkjente foretaksnavn likt.

Etter departementets syn bør reglene om håndheving av varemerker også gjelde for foretaksnavn som har samme vern som varemerker. Det foreslås derfor at det tas inn en bestemmelse i foretaksnavneloven som gir kapitlet om sanksjoner i varemerkeloven tilsvarende anvendelse for foretaksnavn som er vernet på samme måte som varemerker. For andre foretaksnavn foreslås ingen endringer.

Det foreslås ingen endringer i reglene om vederlag og erstatning i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Det er svært få betegnelser som er beskyttet under forskriften, og krenkelser har til nå ikke utgjort noe problem.

Vernet etter flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 er ikke undergitt den samme detaljerte avgrensning og regulering for øvrig som de industrielle rettighetene som er behandlet i punktene ovenfor i høringsnotatet. De sanksjonsmidlene som gjelder for disse passer derfor ikke ved overtredelser av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6.

Bestemmelsen i markedsføringsloven § 30 om etterligning av annens produkt m.m. er nært beslektet med vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter, men skiller seg likevel fra disse rettighetene ved at vernet beror på en utpreget skjønsmessig vurdering. Etter departementets syn er det behov for å styrke det

erstatningsrettslige vernet ved overtredelse av markedsføringsloven § 30. Det foreslås at dette gjøres ved at det tas inn en bestemmelse som slår fast at det ved overtredelse av bestemmelsen kan kreves vederlag eller erstatning utmålt på det av følgende grunnlag som er gunstigst for den forurettede:

1. et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som overtredelsen har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,
2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som den forurettede har lidt som følge av inngrepet, eller
3. et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelsen.

## **9 Midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter – grensekontroll**

### **9.1 Gjeldende rett**

Midlertidig forføyning for å vareta immaterialrettigheter behandles etter de vanlige reglene om midlertidige forføyninger i tvisteloven kapittel 34 jf. kapittel 32. I tvisteloven § 34-7 og tolloven kapittel 15 er det særregler om tilbakeholdelse av varer når inn- eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet.

Ved pågående eller forestående immaterialrettsinngrep vil rettighetshaver kunne få nedlagt midlertidig forbud mot inngrep i medhold av reglene om midlertidige forføyning. Etter tvisteloven § 34-1 første ledd kan midlertidig forføyning besluttet når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort (bokstav a), eller når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for (bokstav b). Ved inngrep i immaterialrettigheter vil begge alternativene kunne gi grunnlag for midlertidig forføyning.

Etter tvisteloven § 34-2 første ledd første punktum kan midlertidig forføyning som hovedregel bare besluttet når kravet det begjæres forføyning for og sikringsgrunnen er sannsynliggjort. For at midlertidig forføyning skal kunne besluttet ved inngrep i immaterialrettigheter, må det dermed foreligge sannsynlighetsovervekt for at saksøker har en slik rettighet og at saksøkte gjør eller vil gjøre inngrep i retten. Etter § 34-2 annet ledd kan midlertidig forføyning besluttet selv om kravet ikke er sannsynliggjort når det er fare ved opphold. Sikringsgrunnen må imidlertid sannsynliggjøres også i disse tilfellene.

Midlertidig forføyning til sikring av en immaterialrettighet vil som regel gå ut på at saksøkte forbyes å gjenta eller å gjøre visse handlinger som representerer et inngrep i rettigheten, jf. tvisteloven § 34-3 første ledd. Forføyningen kan også gå ut på at gjenstander som gjør inngrep tas ut av saksøktes besittelse og tas i

forvaring eller bestyrelse, jf. tvisteloven § 34-3 første ledd. Retten bestemmer hvor lenge en forføyning skal vare og når den skal tre i kraft, jf. tvisteloven § 34-3 annet ledd fjerde punktum. Det er ganske vanlig at det bestemmes at en forføyning skal vare frem til det foreligger endelig avgjørelse i et søksmål om inngrepet. Dersom det ikke allerede er reist søksmål om kravet, kan det bli satt frist for saksøkeren for å reise søksmål, jf. tvisteloven § 34-3 tredje ledd.

Som hovedregel treffes avgjørelsen i sak om midlertidig forføyning etter at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 første ledd. Dersom det er fare ved opphold, kan midlertidig forføyning besluttes uten muntlig forhandling og uten at motparten høres på annen måte, jf. tvisteloven § 32-7 annet ledd. Når det er fare ved opphold, er det heller ikke nødvendig å sannsynliggjøre kravet, jf. tvisteloven § 34-2 annet ledd. Hvis midlertidig forføyning er besluttet uten muntlig forhandling, kan partene og enhver annen som rammes, kreve etterfølgende muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-8 første ledd.

For varer som gjør inngrep i en immaterialrettighet, vil det være en fordel for rettighetshaver om de kan stoppes på grensen når de er under tollbehandling. Dette er bakgrunnen for reglene i tvisteloven § 34-7 og tolloven kapittel 15.

Etter tvisteloven § 34-7 første ledd første punktum kan retten som midlertidig forføyning mot mottakeren eller dennes representant beslutte at tollmyndighetene skal holde varer tilbake fra frigjøring, når innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet. Det er tilstrekkelig for å beslutte slik midlertidig forføyning at innførsel eller utførsel vil representere et inngrep. Det er ikke nødvendig å sannsynliggjøre noen sikringsgrunn. Tidligere gjaldt den tilsvarende bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven bare ved innførsel. Adgangen til å beslutte midlertidig forføyning om tilbakehold hos tollmyndighetene ble utvidet til også å gjelde ved utførsel i 2007. Ved transitt kan det derimot ikke besluttes midlertidig forføyning.

Forføyninger etter tvisteloven § 34-7 går ut på at tollmyndighetene skal holde varer som er under inn- eller utførsel tilbake fra frigjøring. Når det besluttes slik midlertidig forføyning, skal tollmyndighetene søke å avdekke varer som omfattes av forføyningen under tollbehandlingen, jf. tolloven § 15-2 annet ledd. I forføyningen skal det angis hvilke varer som skal holdes tilbake og hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer, jf. tolloven § 15-2 første ledd.

Det kan besluttes midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7 selv om mottakeren eller dennes representant er ukjent, jf. første ledd annet punktum. Forføyningen besluttes i så fall uten innkalling til muntlig forhandling, og det fastsettes ingen søksmålsfrist, jf. tvisteloven § 34-7 første ledd tredje punktum.

Praktisk sett vil det begrense effektiviteten av reglene i tvisteloven § 34-7 at rettighetshaver ikke vil få kunnskap om at varer som gjør inngrep er i ferd med å bli innført eller utført, slik at han ikke har noen foranledning til å begjære midlertidig forføyning. For å avhjelpe dette ble tolloven 1966 endret i 2007. De relevante bestemmelsene finnes nå i § 15-1 i tolloven 2007. Etter tolloven § 15-1 første ledd første punktum kan tollmyndighetene uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel

eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. Tollmyndighetene kan holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varslet ble gitt, jf. § 15-1 første ledd annet punktum. Tollmyndighetene avdekker en rekke varer hvor det er begrunnet mistanke om immaterialrettsinngrep i forbindelse med tollbehandlingen. Når rettighetshaver varsles, vil han få en foranledning til å begjære midlertidig forføyning og vil ha fem virkedager på seg til å få en forføyning på plass slik at varene holdes tilbake ut over dette.

## 9.2 Internasjonalt regelverk

Etter *TRIPS-avtalen* artikkel 50 skal det raskt kunne besluttes foreløpige tiltak for å hindre at immaterialrettsinngrep skjer, særlig at varer som gjør inngrep kommer inn i handelen. Slike tiltak skal kunne besluttes uten at motparten høres hvor det må anses påkrevd, f.eks. hvis det er sannsynlig at forsinkelse vil påføre rettighetshaver ureparerbar skade.

*TRIPS-avtalen* artikkel 51 til 60 inneholder bestemmelser om grensekontroll. Etter *TRIPS-avtalen* artikkel 51 skal rettighetshaver ved import av varer som på nærmere angitt måte krenker opphavsrett eller varemerkerett kunne kreve at de holdes tilbake av tollmyndighetene. Forpliktelsene etter *TRIPS-avtalen* på dette området omfatter ikke eksport eller andre immaterialrettigheter.

*Direktiv 2004/48/EF* inneholder bestemmelser om midlertidig sikring i artikkel 9. Medlemsstatene er forpliktet til å ha ordninger som gjør at det kan besluttes midlertidige forføyninger for å hindre forestående inngrep eller stoppe et pågående inngrep. Slike forføyninger skal i saker hvor det er påkrevd kunne besluttes uten at motparten høres. Artikkelen inneholder også bestemmelser om arrest for å sikre pengekrav som følge av inngrepet (erstatning).

*Direktiv 2004/48/EF* inneholder ingen bestemmelser om grensekontroll. Dette er imidlertid regulert i forordning 2003/1383/EF om tolltiltak mot varer som mistenkes å gjøre inngrep i visse immaterialrettigheter og foranstaltninger for slike varer når det er konstatert inngrep. Forordningen er ikke EØS-relevant og følgelig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen gjelder ved visse inngrep i varemerker og opphavsrett, patentinngrep, inngrep i planteforedlerretter og geografiske indikasjoner. Den gjelder ved import, eksport og re-eksport. Ved mistanke om at varer som er under tollbehandling gjør inngrep, kan tollmyndighetene holde varene tilbake i inntil tre virkedager og samtidig varsle rettighetshaver. Rettighetshaver kan da overfor tollmyndighetene begjære mer langvarig tilbakeholdelse. Tollmyndighetene kan på grunnlag av en slik begjæring beslutte at tollmyndighetene i en periode på inntil et år skal holde tilbake nærmere angitte varer. Forordningen inneholder også bestemmelser om forenklede prosedyrer for ødeleggelse av varer som mistenkes å gjøre inngrep m.m.

### **9.3 Endringsforslag**

Gjeldende regler om midlertidige forføyninger og grensekontroll oppfyller med god margin kravene i TRIPS-avtalen. Reglene om midlertidig forføyning er videre fullt på høyde med kravene direktiv 2004/48/EF stiller til EU-landene.

Etter at reglene om grensekontroll i tolloven og tvisteloven ble styrket i 2007 og tollmyndighetene har fått økte bevilgninger til dette formål, har omfanget av tilbakeholdelser økt betydelig. Departementet har inntrykk av at reglene nå fungerer tilfredsstillende, slik at det ikke er grunn til endringer utover å bringe avgrensningen av immaterialrettigheter i reglene om grensekontroll i samsvar med den som er foreslått innført i reglene om rett til informasjon i tvisteloven, jf. pkt. 10.5. Avgrensningen som er foreslått der omfatter noen flere rettigheter enn de som er omfattet av reglene om grensekontroll, og det er ikke grunn til at det skal være forskjellige avgrensninger.

## **10 Bevisregler – rett til informasjon om inngrep**

### **10.1 Innledning**

Det er en forutsetning for en smidig og effektiv sivilrettslig håndheving av immaterialrettigheter at rettighetshaver har rimelige muligheter for å føre og sikre bevis for inngrep.

De alminnelige reglene om bevis og bevisføring og bevissikring utenfor rettsak i tvisteloven femte del gjelder på vanlig måte i saker om inngrep i immaterielle rettigheter. Reglene om bevissikring utenfor rettsak i tvisteloven kapittel 28 er styrket i tvistelovensammenlignet med etter den tidligere tvistemålsloven.

Inngrep i immaterielle rettigheter kan ha et stort omfang og involvere en rekke personer og virksomheter. Hvis rettighetshaver har oppdaget at varer som gjør inngrep selges hos en detaljist, vil rettighetshaver ha stor interesse i å finne frem til distribusjonsleddene bak detaljisten, og ikke minst produsenten, med tanke på rettslig forfølgning også mot disse. Dette kan oppnås gjennom at detaljisten pålegges å gi rettighetshaver slike opplysninger. Tradisjonelle regler om bevisføring og bevissikring tar ikke fullt ut høyde for denne situasjonen fordi de er utformet med sikte på at det skal føres og sikres bevis i en konkret identifisert tvist, mens det ved immaterialrettsinngrep også vil være interessant for rettighetshaver å innhente opplysninger som kan avklare om det foreligger andre inngrep i tillegg til det som allerede er avdekket. Dette er bakgrunnen for at det blant annet i TRIPS-avtalen og direktiv 2004/48/EF er tatt inn særskilte regler om rett til informasjon om inngrep. Slike regler er gjennomført i EU-landene og i en del andre land.

## 10.2 Gjeldende rett

I norsk rett finnes ingen bestemmelser som uttrykkelig gir rettighetshaver rett til å kreve opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket til varer eller tjenester som griper inn i en immateriell rettighet.

En rettighetshaver kan imidlertid få tilgang til slike opplysninger i en rettssak om inngrep gjennom de vanlige reglene i tvisteloven om parts- og vitneavhør og fremleggelse av dokumenter og andre realbevis. Før rettssak er reist vil reglene om bevissikring i tvisteloven kapittel 28 gi mulighet til å få tilgang til slike opplysninger. Men disse reglene er ikke utformet med sikte på rettighetshavers behov for å innhente opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket til varer eller tjenester som gjør inngrep i en immateriell rettighet, noe som medfører at mulighetene for å få tilgang til slike opplysninger etter gjeldende rett ikke går så langt som bestemmelsen om rett til informasjon i direktiv 2004/48/EF og reglene i Sverige og Danmark.

Tvisteloven § 21-5 gir en regel om allmenn forklarings- og bevisplikt: Enhver plikter å gi forklaring om faktiske forhold og å gi tilgang til realbevis som kan utgjøre bevis i en rettssak. Dette gjelder både under en sak og før det er reist sak hvis vilkårene for bevissikring etter tvisteloven kapittel 28 er til stede. Parter og vitner har plikt til å snakke sant, jf. tvisteloven § 21-4 første ledd og § 24-8 fjerde ledd.

Plikten til å gi forklaring og tilgang til andre bevis begrenses blant annet av reglene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven kapittel 22 og andre bevisregler. Parters og vitners møte- og forklaringsplikt er nærmere regulert i henholdsvis tvisteloven kapittel 23 og 24, mens plikten til å utlevere eller på annen måte gi tilgang til realbevis (dokumenter og andre gjenstander) – den såkalte prosessuelle edisjonsplikten – er behandlet felles for parter og andre i kapittel 26.

Brudd på sannhetsplikten kan medføre straff, jf. straffeloven §§ 163 og 166 om straffansvar for parter og vitner for falsk forklaring og falske opplysninger som gis retten til bruk som bevis.

Dersom et vitne uteblir etter innkalling til rettsmøter, kan det hentes med tvang etter tvisteloven § 24-5 og eventuelt straffes med bøter og ilegges erstatningsansvar etter domstoloven § 205. Et vitne som nekter å forklare seg, kan ilegges straff og erstatningsansvar etter domstoloven § 206.

En part som forsømmer sin møteplikt eller forklaringsplikt etter tvisteloven, kan ilegges straff og erstatningsansvar etter domstoloven §§ 205 og 206, jf. § 210.

Overfor andre enn partene kan rettslig pålegg om å gi tilgang til realbevis tvangsfullbyrdes, jf. tvisteloven § 26-8 første ledd. Det kan også reageres med straff og erstatning etter domstoloven § 209. Der pålegget er rettet mot en part som ikke har fri rådighet over det forhold realbeviset skal belyse, er det også adgang til å beslutte tvangsfullbyrdelse, jf. § 26-8 annet ledd. Hvor § 26-8 annet ledd skal anvendes, gjelder etter domstoloven § 210 dessuten regelen i domstoloven § 209 om straff og erstatningsansvar også overfor parter.



Hvis pålegget er rettet mot en part som har fri rådighet over sakens gjenstand, er det ikke aktuelt med tvangsfullbyrdelse, straff eller erstatningsansvar. Derimot kan manglende oppfyllelse av pålegg om å gi bevis tilgang få konsekvenser for vedkommende parts sak. For det første kan forsømmelsen bli tillagt negativ betydning ved bevisvurderingen i medhold av prinsippet om fri bevisvurdering. For det andre kan det utstedes såkalt fristforelegg etter tvisteloven § 16-7 annet ledd, det vil si et pålegg fra retten til en part om å foreta en prosesshandling under trussel om fraværsvirkning hvis fristen fastsatt i forelegget ikke blir overholdt.

Plikten til å gi forklaring og tilgang til realbevis forutsetter at det beviset det er tale om kan være av betydning for avgjørelsen av den sak som foreligger til behandling. Det fremgår av tvisteloven § 21-7 første ledd at partene bare kan føre bevis om faktiske forhold som kan være av betydning for den avgjørelse som skal treffes. Når det gjelder vitnebevis, følger det uttrykkelig av § 24-9 fjerde ledd tredje punktum at spørsmål som ikke angår saken, skal avvises. Denne bestemmelsen er gitt tilsvarende anvendelse ved partsavhør, jf. tvisteloven § 23-2 annet ledd fjerde punktum. Videre fremgår det avslutningsvis i definisjonen av realbevis i § 26-1 at beviset må inneholde informasjon som kan ha betydning for det faktiske avgjørelsesgrunnlaget i saken.

Tvisteloven § 21-7 første ledd innebærer at bevisføring om irrelevante omstendigheter skal nektes. Det skal en del til før et bevis avskjæres som irrelevant. Praksis fra Høyesteretts kjæremålsutvalg knyttet til tvistemålsloven § 189 første ledd nr. 1, som svarer til § 21-7 første ledd i dagens lov, viser at det ikke er tilstrekkelig for avskjæring at beviset er perifert eller antas å ha liten betydning, jf. Rt. 2002 s. 87 og Rt. 2002 s. 858.

Selv om det er tale om et bevis som ikke er irrelevant etter § 21-7 første ledd, vil det likevel kunne avskjæres etter § 21-7 annet ledd bokstav b om bevis som ikke er egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig. Denne bestemmelsen går lenger enn hva som tidligere fulgte av tvistemålsloven § 189 første ledd nr. 2 og 3. Retten vil ofte ikke finne det nødvendig å ta standpunkt til om beviset er fullstendig uten relevans, men nøye seg med å konstatere at det bør nektes etter annet ledd bokstav b. Begrunnelsen for regelen er prosessøkonomisk, idet unødvendig bevisføring forlenger og fordyrer saken.

Etter tvisteloven § 21-8 begrenses videre partenes adgang til å føre bevis ut fra et proporsjonalitetsprinsipp. Paragrafen slår fast som alminnelig regel at bevisføringen omfang skal stå i rimelig forhold til sakens betydning. Bevisets betydning vil være et moment ved denne forholdsmessighetsvurderingen. Det fremgår uttrykkelig av § 21-8 første ledd annet punktum at adgangen til å begrense bevisføringen etter bestemmelsen er et middel til å oppnå tvistelovens formål etter § 1-1. Også § 21-8 innebærer dermed at retten har fått en utvidet avskjæringsadgang sammenlignet med hva den hadde etter tvistemålsloven, slik at prinsippet om at rettssaken skal konsentreres om det den gjelder, er forsterket.

I en rettssak om et immaterialrettsinngrep vil alle bevis som kan klargjøre det aktuelle inngrepet og om vilkårene for de påståtte sanksjoner er oppfylt, være relevante. Opplysninger om distribusjonsnettverket og opprinnelsen til varer som

gjør inngrep vil kunne ha relevans for disse spørsmålene. Det er imidlertid klart at en omfattende bevisførsel omkring slike forhold i en sak om et konkret inngrep, kan støte an mot prinsippene i tvisteloven, jf. særlig § 21-7 annet ledd bokstav b og 21-8 første ledd.

Bortsett fra når det gjelder parter med fri rådighet over sakens gjenstand som nekter å legge frem realbevis, vil brudd på plikten til å forklare seg og å gi tilgang til bevis være sanksjonert med straff- og erstatningsansvar, og vil kunne tvangsfullbyrdes når det gjelder fremleggelse av realbevis.

Før det er reist sak, gir reglene om bevissikring utenfor rettssak i tvisteloven kapittel 28 større spillerom med hensyn til hva det kan innhentes bevis om. Disse bestemmelsene vil kunne brukes for å skaffe bevis om hvem som bør saksøkes, f.eks. hvor det er klart at det har skjedd et immaterialrettsinngrep, men det mangler holdepunkter for hvem som har begått det.

Etter tvisteloven § 28-1 kan det ved bevissikring utenfor rettssak foretas rettslig avhør av parter og vitner og gis tilgang til og foretas undersøkelse av realbevis. Krav om bevissikring kan rettes mot alle som kan ha bevis av betydning for en mulig tvist, uavhengig av om de selv vil kunne bli involvert i denne. Bevissikring kan begjæres når beviset kan få betydning i en tvist hvor den som setter fram begjæringen vil kunne bli part eller partshjelper, og det enten er en nærliggende risiko for at beviset vil gå tapt eller bli vesentlig svekket, eller det av andre grunner er særlig viktig å få tilgang til beviset før sak er reist, jf. tvisteloven § 28-2. Det vil være grunnlag for bevissikring for bevis som kan avklare hvem som skal saksøkes. Når det har skjedd en opphavsrettskrenkelse ved bruk av Internett, vil det f.eks. kunne besluttes bevissikring i form av at en internettleverandør pålegges å gi opplysninger om identiteten bak et internettabonnement som ble brukt ved krenkelsen, jf. Høyesteretts kjennelse 18. juni 2010 inntatt i Rt. 2010 s. 774.

Det forhold at en begjæring om bevissikring bare kan fremmes når beviset kan få betydning i en tvist hvor den som setter fram begjæringen vil kunne bli part eller partshjelper, utgjør en parallell til relevanskravet i tvisteloven § 21-7 første ledd. I en sak om bevissikring vil imidlertid ikke regelen virke begrensende i samme grad som i en rettssak der relevansen må vurderes i forhold til de krav som er reist. På bevissikringsstadiet vil det derimot ofte kunne være tale om å innhente bevis for å finne ut hvem det er grunnlag for å reise krav mot og eventuelt hva slags krav som må reises. Ved immaterialrettsinngrep vil relevanskravet i § 28-2 være oppfylt ved sikring av bevis hos en mulig inngriper ikke bare om forhold som kan avklare omfang og omstendigheter rundt hans eget inngrep, men også om forhold som kan avklare om det er grunnlag for inngrepssøksmål mot andre, f.eks. tidligere distribusjonsledd og produsenter. Proporsjonalitetsreglene i tvisteloven § 21-8 første ledd og § 26-5 tredje ledd kan imidlertid tenkes å begrense muligheten til bevissikring omkring forhold som ikke er egnet til å belyse inngriperes eget forhold.

Relevanskravet vil også være oppfylt når begjæringen om bevissikring retter seg mot andre enn en mulig inngriper, f.eks. en transportør eller andre, som kan ha

opplysninger om distribusjonsnettverk og opprinnelse for varer som gjør inngrep i en immateriell rettighet. Også her vil imidlertid de alminnelige proporsjonalitetsreglene etter omstendighetene kunne hindre bevissikring.

Etter tvisteloven § 28-3 annet ledd skal den begjæringen direkte retter seg mot og den som det er nærliggende at en eventuell sak vil bli reist mot, angis som motpart. Hvis bevissikring ønskes for å finne frem til hvem som skal saksøkes, vil det ikke være mulig, og dermed heller ikke nødvendig, å angi som motpart den som det er nærliggende at en eventuell sak vil bli reist mot.

Dersom det er grunn til å frykte at varsel til motparten vil kunne hindre at beviset sikres, kan retten treffe avgjørelse om bevissikring før motparten varsles, jf. tvisteloven § 28-3 fjerde ledd første punktum. For disse tilfellene er det gitt regler om at saken ikke skal gjøres kjent for motparten og allmennheten før bevissikringen er gjennomført, eller mer enn seks måneder er gått siden saken ble avsluttet, jf. § 28-3 fjerde ledd annet punktum, og særregler om erstatning for tap motparten har lidt hvis det viser seg at det ikke var grunnlag for en gjennomført bevissikring, jf. § 28-3 femte ledd.

For gjennomføring av bevissikring gjelder reglene om tilgang til realbevis og bevisopptak i retts sak tilsvarende så langt de passer, jf. tvisteloven § 28-4. Reglene om begrensninger i tilgang til bevis, bl.a. kapittel 22, gjelder også ved bevissikring. Det vil være samme plikt til å avgi forklaring og til å gi tilgang til realbevis under bevissikring som i en retts sak, og samme sanksjoner mot og muligheter til tvangsfullbyrdelse ved brudd på plikten.

### **10.3 Internasjonalt regelverk**

*TRIPS-avtalen* inneholder enkelte bestemmelser som oppstiller krav til WTO-medlemmene når det gjelder regler om bevis tilgang og bevissikring i saker om immaterialrettsinngrep.

Etter artikkel 42 skal partene i en sak om immaterialrettsinngrep ha rett til å underbygge sine krav og å legge frem alle relevante bevis i så måte.

Artikkel 43 nr. 1 krever at motparten på visse vilkår skal kunne pålegges å legge frem bevis i en inngrepssak. Artikkel 43 nr. 2 inneholder regler om at domstolen, hvis en part ikke bidrar til å legge frem bevis m.m., skal kunne avgjøre saken på det grunnlag som foreligger.

Artikkel 50 inneholder blant annet regler om bevissikring før sak er reist. Domstolene skal ha anledning til å beslutte bevissikring for bevis som er relevant i forhold til et påstått inngrep, jf. artikkel 50 nr. 1 bokstav b. Slik bevissikring skal kunne besluttes raskt og være effektiv. Etter artikkel 50 nr. 2 skal bevissikring kunne besluttes uten å høre den annen part hvor det må anses hensiktsmessig, f.eks. hvor forsinkelse vil påføre rettighetshaver ureparerbar skade eller hvor det er en påviselig fare for at beviset ellers vil bli ødelagt. Artikkel 50 inneholder for øvrig blant annet bestemmelser om opphør av bevissikringstiltak og om erstatning til den tiltaket rettet seg mot når det i ettertid viser seg at det ikke var grunnlag for bevissikringen.

Artikkel 34 inneholder en særlig bevisbyrde-regel i sak om mulig inngrep i en patentert fremgangsmåte for å fremstille et produkt.

Artikkel 47 inneholder en bestemmelse om at medlemsstatene kan gi bestemmelser om at inngriper kan pålegges å gi informasjon for å identifisere andre involverte i virksomheten, herunder distribusjonsnettverket for varer og tjenester som gjør inngrep. Denne bestemmelsen forplikter imidlertid ikke statene til å gi slike regler. Den slår bare fast at de kan gjøre det (“may”).

*Direktiv 2004/48/EF* artikkel 6 inneholder bestemmelser om at en part etter begjæring kan pålegges å fremlegge bevis. Denne bestemmelsen er i hovedsak lik TRIPS-avtalen artikkel 43.

Artikkel 7 inneholder regler om bevissikring som er ganske like reglene i TRIPS-avtalen artikkel 50. Direktivet artikkel 8 inneholder regler om rett til informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som krenker en immateriell rettighet. Etter artikkel 8 nr. 1 skal retten i forbindelse med en sak om inngrep i immaterielle rettigheter kunne pålegge inngriper eller en tredjeperson å gi opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som gjør inngrep. Slikt pålegg kan gis dersom rettighetshaver fremsetter en begrunnet og forholdsmessig begjæring om det.

Det er klart at direktivet krever at det må kunne gis slikt informasjonspålegg i en pågående sak om inngrep. Det er derimot usikkert om det også krever at det må kunne gis slikt pålegg før det er reist sak.

Opplysninger som er omfattet av artikkel 8 vil ikke alltid ha betydning for avgjørelsen av den verserende inngreps-saken. Det vil være i strid med artikkel 8 å avvise en begjæring om informasjonspålegg under henvisning til at opplysningene ikke har betydning for den verserende saken.

Kravet i artikkel 8 nr. 1 om at begjæringen må være begrunnet og forholdsmessig, innebærer at rettighetshaveren må ha en berettiget interesse i å få tilgang til informasjonen, og at begrunnelsen for et informasjonspålegg må oppveie de ulempene et pålegg vil innebære for den som rammes av det eller for andre motstående interesser. Det følger av artikkel 3 at rettsmidlene og sanksjonene i direktivet blant annet skal være effektive, rettferdige og rimelige samt stå i et rimelig forhold til inngrepet og ha avskrekkende virkning. Om en begjæring skal tas til følge, må dermed bero på en interesseavveining der begrunnelsen for pålegget veies mot de ulemper pålegget kan medføre. Ved denne vurderingen må det også tas hensyn til den aktuelle sakens særtrekk, herunder inngriperens skyldgrad, jf. fortalen punkt 17. Alvoret i den krenkende parts virksomhet står dermed sentralt i vurderingen, og opplysningsplikten antas å være særlig aktuell i saker som gjelder storstilte forsettlige inngrep.

Etter artikkel 8 nr. 1 kan pålegg gis overfor inngriper. Bokstav a til d inneholder en oppregning av hvilke andre som skal kunne pålegges å gi informasjon. Bokstav a omfatter den som er funnet i besittelse av varer som gjør inngrep “on a commercial scale”. Hva som ligger i “commercial scale” utdypes i fortalen punkt 14. Her fremgår det at det siktes til handlinger som utføres med henblikk på

direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell gevinst, og at dette normalt utelukker handlinger utført av sluttforbrukere i god tro. Bokstav a vil f.eks. omfatte en transportør eller forvarer.

Etter bokstav b kan et pålegg rettes mot den som er funnet i ferd med å bruke tjenester som gjør inngrep "on a commercial scale". Bestemmelsen vil f.eks. omfatte bruker av en tjeneste når tjenesten tilbys under et varemerke tjenesteyter ikke har rett til å bruke, eller der tjenesteyter urettmessig bruker en patentert fremgangsmåte.

Bokstav c omfatter den som er funnet i ferd med å yte tjenester som brukes i aktiviteter som innebærer at det gjøres immaterialrettsinngrep. Også i disse tilfelle må tjenesteytelsen skje "on a commercial scale". Bestemmelsen omfatter blant annet transportører og forvarere som i tillegg vil være omfattet av bokstav a. Selv om dette omfattes av ordlyden, innebærer ikke bestemmelsen at medlemsstatene er forpliktet til å gjennomføre direktivet slik at Internettleverandører skal kunne pålegges å gi opplysninger om hvilke abonnenter som er involvert i ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser på Internett, jf. EF-domstolens dom 29. januar 2008 (Sak C-275/06). Det følger imidlertid av dommen at medlemsstatene kan innføre slike regler, siden EU-retten ikke stenger for det. Statene har med andre ord valgfrihet på dette punktet. Tilbydere av annonsetjenester der varer og tjenester som gjør inngrep tilbys, vil være omfattet. Dette gjelder også ved annonsering på Internett.

Etter bokstav d kan et pålegg om informasjon også rettes mot en person som blir utpekt av noen som er omfattet av bokstav a til c som involvert i produksjon eller distribusjon av varer som gjør inngrep eller i ytelsen av tjenester som gjør inngrep.

Etter artikkel 8 nr. 1 kan pålegget gjelde informasjon om varenes eller tjenestenes opprinnelse og distribusjonsnettverk. Artikkel 8 nr. 2 inneholder i bokstav a og b en utdyping av hva slags informasjon dette kan dreie seg om. Bokstav a nevner navn på og adresse til produsenter, distributører, leverandører og andre som tidligere har hatt de inngrepsgjørende varene i sin besittelse eller har levert eller mottatt tjenestene, samt navn på og adresse til tiltenkte grossister og detaljister. Bokstav b omfatter opplysninger om hvor mye som er produsert, levert, mottatt eller bestilt av de aktuelle varene og tjenestene, samt hvilken pris som er oppnådd. Dette innebærer for eksempel at en grossist som har varer som krenker en immateriell rettighet i sin besittelse, kan pålegges å opplyse av hvem varene er kjøpt og til hvem de er solgt, samt antallet og priser som er betalt og oppnådd.

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a slår fast at reglene i artikkel 8 ikke innskrenker adgangen til å kreve informasjon etter annen lovgivning som gir en sterkere rett til informasjon enn det som følger av direktivet.

Etter artikkel 8 nr. 3 bokstav b vil det uavhengig av direktivet være opp til prosesslovgivningen i den enkelte stat å bestemme hvordan informasjon mottatt etter et informasjonspålegg skal kunne brukes i sivile rettssaker og straffesaker.

Direktivet påvirker etter nr. 3 bokstav c heller ikke lovgivningen om ansvar for misbruk av retten til informasjon. Hvis f.eks. noen i kraft av regler om rett til

informasjon får hånd om forretningshemmeligheter og misbruker disse, vil ansvar for dette kunne reguleres i nasjonal rett uten at direktivet gir noen føringer.

Etter nr. 3 bokstav d er ikke direktivet til hinder for at den pålegget retter seg mot, kan nekte å gi informasjon som vil avsløre at vedkommende selv eller nære slektninger er involvert i en virksomhet som gjør immaterialrettsinngrep. Denne bestemmelsen har sin bakgrunn dels i vernet mot selvinkriminering som er en del av artikkel 6 nr. 1 i den europeiske menneskerettskonvensjon og dels i at det finnes bestemmelser i lovgivningen i landene innen EU som verner mot å gi opplysninger som kan bidra til å pådra en selv eller nære slektninger straffansvar. Slike bestemmelser vil i mange tilfeller kunne gjøre et betydelig innhogg i retten til informasjon.

Nr. 3 bokstav e slår fast at retten til informasjon ikke påvirker regler om kildevern eller om behandling av personopplysninger.

#### **10.4 Reglene i Sverige og Danmark**

Hovedtrekkene i *svensk* lovgivning om bevis tilgang og parts- og vitneavhør er ganske like den norske lovgivningen, og i hovedsak gjelder de samme begrensninger. I saker om immaterialrettsinngrep er det i Sverige et spesielt institutt kalt inntrångsundersökning. Dette er regulert ved i hovedsak likelydende bestemmelser i den enkelte lov om immaterielle rettigheter (se 41 a til 41 h §§ varumärkeslagen (9 kap. 5 til 13 §§ i varumärkeslagen 2010), 56 a til 56 h §§ upphovsrättslagen, 59 a til 59 h §§ patentlagen, 37 a til 37 h §§ mönsterskyddslagen, 20 a til 20 h §§ firmalagen, 12 a til 12 h §§ kretsmönsterlagen og 9 kap. 7 a til 7 h §§ i växtförädlarrättslagen). Inntrångsundersökning er en form for sivilrettslig husransaking. Etter disse bestemmelsene kan det besluttes at det skal gjøres en undersøkelse hos den som mistenkes for et inngrep eller for å ha medvirket til et inngrep. Inntrångsundersökning kan bare brukes for å avdekke om den mistenkte har begått inngrep og omfanget av dette, ikke for å avsløre opprinnelse og distribusjonsnettverk. Reglene om inntrångsundersökning i Sverige utgjør en viss parallell til de generelle reglene om bevissikring i tvisteloven kapittel 28.

Ved gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF ble det i Sverige lagt til grunn at gjeldende bestemmelser ikke var tilstrekkelige, og at det måtte innføres nye regler for å gjennomføre direktivet artikkel 8 om rett til informasjon. Bestemmelser om rett til informasjon som ligger ganske tett opp til direktivet artikkel 8, er nå tatt inn i de ulike lovene om immaterielle rettigheter (37 c til 37 g §§ varumärkeslagen (9 kap. 1 til 5 §§ varumärkeslagen 2010), 53 c til 53 g §§ upphovsrättslagen, 57 c til 57 g §§ patentlagen, 35 c til 35 g §§ mönsterskyddslagen, 18 b til 18 f §§ firmalagen, 9 c til 9 g §§ kretsmönsterlagen og 9 kap. 5 a til 5 e §§ växtförädlarrättslagen). Bakgrunnen for at det ble valgt en løsning med likelydende bestemmelser i de ulike lovene, er at det er tale om prosessuelle regler som bare skal gjelde innenfor immaterialretten.

Retten til informasjon i svensk rett gjelder uavhengig av om det pågår noen rettssak om immaterialrettsinngrep eller ikke.

Et grunnleggende vilkår for å kunne gi et informasjonspålegg er at rettighetshaveren har påvist ”sannolika skäl” for at noen har gjort et inngrep. Det kreves ikke noen identifisering av vedkommende. Poenget med retten til informasjon er jo nettopp å finne frem til ukjente inngripere. Retten til informasjon gjelder uten hensyn til om inngrepet har skjedd i god eller ond tro.

Pålegg om å gi informasjonen kan bare gis dersom den antas å lette oppklaringen av et inngrep eller en overtredelse som gjelder de aktuelle varer eller tjenester. Det er ikke noe krav at informasjonen kan antas å lette utredningen av akkurat det inngrepet som grunngir begjæringen om informasjonspålegg. Poenget vil tvert imot være å avdekke andre mulige inngrep. Det kreves heller ikke at informasjonen er beregnet på å anvendes som bevis i en kommende rettssak. Hensikten kan for eksempel være å identifisere andre involverte for å begjære pålegg om at også disse skal gi informasjon.

Etter de svenske reglene omfatter plikten til å gi informasjon også medvirkere. En medvirkningshandling behøver ikke nødvendigvis å være omfattet av de handlinger som er nevnt i direktivet artikkel 8 nr. 1 bokstav a til d. For øvrig svarer angivelsen av de ulike personkategoriene som et informasjonspålegg kan rettes mot, til direktivet. Også eksemplifiseringen av hva slags opplysninger et pålegg kan omfatte tilsvarer i hovedtrekk direktivet.

Etter de svenske bestemmelsene kan et informasjonspålegg gis også når det ikke har skjedd noe inngrep, men kun et forsøk eller forberedelse til inngrep. Det er sanksjonert med tvangsmulkt ikke å etterkomme et informasjonspålegg.

Det gjelder et forholdsmessighetsprinsipp, slik at et informasjonspålegg bare kan gis når grunnene som tilsier at et slikt pålegg bør gis, veier tyngre enn ulempene for den som pålegges å gi informasjon og andre motstående interesser. Det kan ikke gis pålegg om å gi informasjon som kan avsløre at den som gir informasjonen eller dennes nærstående som definert i 36 kap. 3 § rättegångsbalken, har begått en straffbar handling.

En begjæring om informasjonspålegg fremmes for den domstol som har en inngrepssak til behandling eller som et slikt inngrepssøksmål vil høre under. Beslutningen vedrørende begjæringen om informasjonspålegg kan angripes særskilt når den treffes i en pågående inngrepssak.

For andre som pålegges å gi informasjon enn inngripere og medvirkere, er det gitt regler om at rettighetshaver skal yte rimelig erstatning for kostnader og uleilighet de er påført som følge av informasjonspålegget.

Også hovedtrekkene i *dansk* lovgivning om bevistilgang og parts- og vitneavhør er ganske like den norske lovgivningen, og i hovedsak gjelder de samme begrensninger. Etter dansk rett vil det f.eks. ikke være anledning å føre bevis som ikke har betydning for den konkrete saken. Den danske retsplejeloven kapittel 57 a inneholder bestemmelser om bevissikring ved inngrep i immaterialrettigheter mv. Disse reglene gir adgang til å foreta undersøkelser hos noen som kan mistenkes for inngrep for å sikre bevis. Reglene er ganske like de svenske reglene om inntrångsundersökning. De kan bare brukes for å sikre bevis omkring det konkrete

inngrepet som mistanken knytter seg til. I Norge ivaretas dette av de generelle reglene om bevissikring i tvisteloven kapittel 28.

Ved gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i Danmark ble det på samme måte som i Sverige lagt til grunn at gjeldende bestemmelser ikke var tilstrekkelige. Det ble derfor tilføyd et nytt kapittel 29 a i retsplejeloven om opplysningsplikt ved inngrep i immaterialrettigheter mv. som er utformet tett opp til direktivet artikkel 8. I Danmark fant man det hensiktsmessig å gjennomføre reglene i retsplejeloven fordi reglene har en tilknytning til reglene om bevis og bevissikring, og fordi det ellers ville være nødvendig med ensartede regler i lovene om immaterielle rettigheter.

I motsetning til i Sverige gjelder retten til informasjon i Danmark kun i en verserende sak om inngrep. Det kan dermed ikke fremmes begjæring om informasjonspålegg før det er reist inngrepssak.

Angivelsen av hvem et pålegg om å gi informasjon kan rettes mot og hva slags informasjon pålegget kan gjelde, er i all hovedsak angitt på samme måte som i direktivet artikkel 8 nr. 1 og 2.

I samsvar med forholdsmessighetsregelen i direktivet kan en begjæring om informasjonspålegg avslås dersom det må antas at utlevering av opplysningene vil påføre motparten eller andre skade eller ulempe som står i misforhold til rettighetshaverens interesse i opplysningene. Det kan f.eks. være tilfelle dersom det er fare for at forretningshemmeligheter kan bli avslørt eller at behandling av begjæringen om informasjonspålegg vil trekke inngrepssaken i langdrag i urimelig grad.

Reglene som gir vitner rett til ikke å forklare seg om visse forhold er gitt tilsvarende anvendelse for retten til informasjon. Det betyr blant annet at et informasjonspålegg ikke kan omfatte opplysninger som kan utsette den som pålegget retter seg mot eller dennes nærmeste for straff, opplysninger som er underlagt taushetsplikt m.m.

Dersom en part eller en tredjeperson nekter å etterkomme et informasjonspålegg, gjelder samme sanksjoner som overfor vitner som nekter å forklare seg uten lovlig grunn. Dette innebærer blant annet at det kan ilegges bøter og at personen kan avhentes av politiet. For en part som unnlater å etterkomme et informasjonspålegg, kan retten i tillegg la det tale mot han ved bevisbedømmelsen.

En begjæring om informasjonspålegg skal angi de opplysninger som ønskes og begrunnelsen for at den begjæringen retter seg mot faller innunder den personkrets som kan pålegges å gi opplysninger. Motparten og den begjæringen retter seg mot skal ha anledning til å uttale seg før begjæringen avgjøres. Noen ganger vil motparten også være den begjæringen retter seg mot, men ofte ikke, f.eks. hvis det i inngrepssaken ønskes informasjonspålegg mot en transportør eller forvarer. Når begjæringen er rettet mot tredjeperson, kan en mulig innvending fra motparten være at opplysningene som pålegget gjelder er irrelevante i den pågående saken og at det derfor vil være uforholdsmessig overfor ham å bruke tid på å behandle begjæringen i inngrepssaken.



Det er opp til retten å fastsette hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Dette kan f.eks. skje ved innsendelse av en skriftlig erklæring eller ved at den forpliktede møter i retten og avgir forklaring. Tredjemann kan kreve sine utgifter ved å etterkomme pålegget betalt på forhånd av rettighetshaver, eller kreve at det stilles sikkerhet. For saksomkostninger i forbindelse med behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg gjelder de vanlige saksomkostningsreglene i retsplejeloven.

## **10.5 Endringsforslag**

De gjeldende regler om bevisføring, bevis tilgang og bevissikring i tvisteloven gir rettighetshaver gode muligheter for å underbygge sine krav i forbindelse med et konkret inngrep. Særlig der det dreier seg om mer omfattende og systematiske inngrep vil imidlertid rettighetshaver ha behov for å avdekke opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep. Tvistelovens regler om bevisføring og bevis tilgang i en pågående rettssak vil ofte ikke være tilstrekkelige for at rettighetshaver skal få tilgang til slike opplysninger som ledd i bevisførselen i en sak om inngrep.

Før sak er reist gir tvistelovens regler om bevissikring større spillerom. Bevissikring etter disse reglene er ikke begrenset til kun å gjelde bevis for et konkret inngrep som det er mistanke om slik som de svenske og danske reglene om inntrågsundersøkning og bevissikring. Reglene om bevissikring i tvisteloven er imidlertid først og fremst utformet med sikte på andre situasjoner enn der det ønskes tilgang til opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep i immaterialrettigheter.

For å sikre rettighetshaverne gode rammevilkår for å avdekke og forfølge inngrep foreslår departementet at det innføres egne bestemmelser om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter i hovedsak etter mønster av direktiv 2004/48/EF.

Det foreslås at reglene gis som et nytt kapittel i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter. Tematisk passer bestemmelsene inn i tvisteloven. Tvisteloven inneholder dessuten allerede enkelte særlige bestemmelser for bestemte sakstyper.

Reglene om rett til informasjon bør ikke bare gjelde industrielle rettigheter, men alle immaterielle rettigheter som er vernet etter norsk lovgivning.

Tilgang til opplysninger om identiteten til innehaver av et internettabonnement som er brukt ved ulovlig fildeling og andre krenkelser av rettigheter etter åndsverkloven som er skjedd ved bruk av Internett, reguleres av reglene om bevissikring i tvisteloven kapittel 28. Reglene om rett til informasjon i forslaget her skal ikke kunne påberopes overfor Internettleverandører for å få ut opplysninger om hvilke abonnenter som har vært involvert i ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser som skjer ved bruk av Internett. Opphavsrettskrenkelser som er knyttet til fysiske objekter, for eksempel DVDer, vil derimot være omfattet av reglene om rett til informasjon. Det vil også kunne

kreves informasjon fra annonsører når det annonseres for materiale som krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven.

Krav om rett til informasjon bør kunne fremsettes både i forbindelse med en sak om inngrep og før det er reist sak. Det er ikke ønskelig at retten til informasjon i stor grad skal gå på tvers av de grunnleggende prinsipper i tvisteloven om forholdsmessighet og effektiv saksavvikling. Adgangen til å begjære opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som gjør inngrep som ikke har betydning for avgjørelsen av den pågående saken, bør derfor være undergitt begrensninger som sikrer at disse prinsippene ivaretas. Dette foreslås ivaretatt gjennom et forholdsmessighetskrav, jf. nedenfor, og regler som begrenser kretsen av hvilke personer et informasjonspålegg kan begjæres overfor under hovedforhandlingen m.m. Som et motstykke bør rettighetshaver kunne fremsette en begjæring om informasjon uavhengig av en pågående sak om inngrep.

Informasjon bør kunne kreves fra inngriper og de personkategorier som er nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2004/48/EF. På samme måte som i Sverige foreslås det at reglene også skal omfatte medvirkere, og at retten til informasjon også skal gjelde når det foreligger et straffbart forsøk på inngrep i en immaterialrettighet. Etter direktivet artikkel 8 nr. 1 bokstav a til c kreves det at personene som pålegges å gi informasjon må ha hatt befatning med de inngrepsgjørende varene og tjenestene "on a commercial scale". Ifølge fortalen punkt 14 omfatter dette handlinger utført med sikte på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel. Dette omfatter nok mer enn det som faller innunder en vanlig språklig forståelse av begrepet næringsvirksomhet. I lovgivningen om industrielle rettigheter må imidlertid begrepet næringsvirksomhet og tilsvarende begreper forstås ut fra formålene bak denne lovgivningen, slik at begrepet har en videre betydning enn normalt. Departementet foreslår derfor å bruke begrepet næringsvirksomhet og forutsetter at dette skal forstås på samme måte som "on a commercial scale" i direktivet.

Angivelsen av hva slags informasjon som kan kreves, bør utformes i tråd med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2004/48/EF.

Retten til informasjon bør gjelde når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet. Det bør være et vilkår for at noen skal kunne pålegges å gi opplysninger, at opplysningene kan antas å lette håndhevingen av et inngrep. I tråd med direktiv 2004/48/EF bør det gjelde et forholdsmessighetskrav, slik at det bare kan gis pålegg om å gi opplysninger der rettighetshaverens interesse i å få opplysningene veier tyngre enn ulempene for den som pålegget retter seg mot og andre motstående interesser.

Plikten til å gi opplysninger bør i hovedsak begrenses på samme måte som plikten til å avgi forklaring eller gi tilgang til realbevis i en rettssak. Flere av reglene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven bør derfor gjelde tilsvarende for plikten til å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for inngrepsgjørende varer og tjenester. Blant annet bør ingen ha plikt til å gi opplysninger om noe som kan utsette vedkommende selv eller hans nærmeste for straff m.m.

Opplysningene bør kunne gis ved at den som plikten påhviler avgir forklaring eller gir tilgang til realbevis etter de vanlige reglene i tvisteloven. I mange tilfeller vil dette imidlertid være en lite hensiktsmessig fremgangsmåte. Det foreslås derfor at retten skal ha anledning til å bestemme at opplysningene skal gis ved at det utarbeides en særskilt skriftlig erklæring.

Når det kreves informasjon fra andre enn motparten i en pågående sak eller før det reist sak, er det rimelig at rettighetshaver som hovedregel dekker kostnadene denne påføres. Det foreslås derfor særskilte bestemmelser om sakskostnader.

## **11 Vernetings i inngrepssaker m.m.**

### **11.1 Gjeldende rett**

Det gjelder ingen særlige vernetingsregler for søksmål som gjelder inngrep i industrielle rettigheter. Slike søksmål kan dermed etter tvisteloven § 4-4 første ledd reises ved saksøktens alminnelige vernetings. Fremmes det krav om vederlag eller erstatning, vil søksmålet alternativt kunne reises på det sted der skaden ved inngrepet oppsto eller virkningen av det inntraff, jf. tvisteloven § 4-5 tredje ledd.

Begjæring om midlertidig forføyning ved inngrep i en industriell rettighet som fremmes uten at det samtidig er reist søksmål, kan fremmes der saksøkte har alminnelig vernetings, jf. tvisteloven § 32-4 første ledd første punktum.

Begjæringen kan også settes frem ved saksøkerens alminnelige vernetings, jf. tvisteloven § 32-4 første ledd tredje punktum og fjerde punktum jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 1-9 bokstav d første punktum. Har ikke saksøkeren alminnelig vernetings i Norge, kan midlertidig forføyning som gjelder en registrert rettighet fremmes der den registrerte fullmektigen har alminnelig vernetings, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 1-9 bokstav d tredje punktum. Finnes ingen registrert fullmektig kan begjæring fremmes der registeret føres, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 1-9 bokstav d fjerde punktum.

Etter at det er reist inngrepssøksmål, må begjæring om midlertidig forføyning settes frem for den domstol der søksmålet er reist, jf. tvisteloven § 32-4 tredje ledd.

Ved søksmål der det påstås at registreringen av en rettighet er ugyldig, er Oslo tingrett tvungent vernetings, jf. patentloven § 63 nr. 4, planteforedlerloven § 29 første ledd jf. § 17, designloven § 46 nr. 3 og varemerkeloven § 62 første ledd bokstav b. Begrunnelsen for disse reglene er å skape en ensartet praksis og å bygge opp kompetansen innenfor disse rettsområdene ved én domstol.

I inngrepssøksmål som gjelder registrerte rettigheter er det ganske vanlig at saksøkte påstår seg frifunnet på grunnlag av at registreringen hevdes å være ugyldig. I en sivil sak om inngrep i patent, design og registrert varemerke kan imidlertid ikke retten bygge en frifinnelse på at registreringen er ugyldig uten at det først er avsagt dom for det, jf. patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60. Bakgrunnen for disse reglene er reglene om tvungent

verneting i ugyldighetssaker, og at en rettighetsregistrering i alle sammenhenger bør anses enten gyldig eller ugyldig.

I Høyesteretts kjennelse 3. mai 2004, inntatt i Rt. 2004 s. 763, ble det lagt til grunn at patentloven § 61 ikke var til hinder for prejudisiell prøving av gyldigheten i sak om midlertidig forføyning. Tilsvarende tolkning må legges til grunn for designloven § 43 og varemerkeloven § 60.

Hvis et søksmål om inngrep i et patent, en design eller et registrert varemerke er anlagt ved Oslo tingrett, kan saksøkte sette frem ugyldighetskrav mot saksøkeren etter tvisteloven § 15-1 annet ledd (tidligere kalt motsøksmål). Hvis inngrepssaken er anlagt ved en annen domstol, f.eks. ved saksøktes hjemting Bergen tingrett, vil det kunne reises særskilt ugyldighetssak ved Oslo tingrett. Inngrepssaken ved Bergen tingrett kan da stanses i påvente av at ugyldighetssaken avgjøres, jf. tvisteloven § 16-18, eller overføres til Oslo tingrett for forening med ugyldighetssaken, jf. domstoloven § 38 og tvisteloven § 15-6. Det sistnevnte vil normalt være det mest hensiktsmessige. Både stansing og overføring vil imidlertid lett kunne medføre forsinkelser.

Etter tvisteloven § 15-1 annet ledd jf. første ledd kan saksøkte sette frem krav mot saksøkeren dersom kravet hører under norsk domsmyndighet, domstolen der saken pågår er rett verneting for ett av kravene og kravene kan behandles med samme sammensetning av retten og hovedsakelig etter de samme saksbehandlingsregler. I motsetning til etter tvistemålsloven vil det ikke være til hinder for kumulasjon at et krav har tvungent verneting når vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 418. I eksempelet ovenfor innebærer det at saksøkte kan bringe inn ugyldighetskravet til pådømming etter tvisteloven § 15-1 annet ledd i inngrepssaken ved Bergen tingrett. Dette harmonerer dårlig med begrunnelsen for reglene om tvungent verneting for ugyldighetssøksmål i patent-, design- og varemerkeloven. I slike tilfeller bør derfor saken overføres til Oslo tingrett i medhold av domstoloven § 38, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 418.

Etter tvisteloven § 6-2 første ledd bokstav d er saker om patenter, kretsmønstre, planteforedlerretter, design og varemerker unntatt fra behandlingen i forlikrådet.

## **11.2 Reglene i Sverige**

I Sverige inneholder 10 kap. rättegångsbalken regler om verneting. På samme måte som i norsk rett, er hovedregelen også her at inngrepssøksmål kan reises ved saksøktes hjemting. Også i Sverige er det imidlertid enkelte regler om tvungent verneting for immaterialrettssaker. På patentområdet er Stockholms tingsrätt gjort til tvungent verneting for nesten alle patentsaker som skal behandles av en alminnelig domstol, jf. 65 § patentlagen. Dette omfatter også saker om patentinngrep, jf. 65 nr. 4 § patentlagen. Som følge av implementeringen i Sverige av forordning (EØF) nr. 40/94 om fellesskapsvaremerker og forordning (EF) nr. 6/2002 om fellesskapsmønster, er Stockholms tingsrätt også gjort til tvungent verneting for visse saker om fellesskapsvaremerker og fellesskapsmønster, jf. 67 § varumärkeslagen og 52 § mönsterskyddslagen. En ny varumärkeslag trer i kraft 1.

juli 2011 og bestemmelsene om vernetings gjenfinnes i 10 kap. 6 § i den nye varumärkeslagen.

Etter svensk rett gjelder det for alle registrerte rettigheter at spørsmål om gyldigheten av registreringen av rettighetene ikke kan prøves prejudisielt i inngrepssøksmål.

### **11.3 Endringsforslag**

For registrerte rettigheter (patent, design, planteforedlerrett og registrerte varemerker) medfører gjeldende vernetingsregler at inngrepssøksmål og ugyldighetssøksmål kan bli reist for forskjellige domstoler. De problemer dette medfører lar seg håndtere innenfor gjeldende system, jf. pkt. 11.1, men dette ville blitt enklere hvis inngrepssøksmål og ugyldighetssøksmål hadde samme tvungne vernetingsregler.

I prosessen som ledet frem til vedtagelsen av patentloven ble det opprinnelig foreslått at Oslo byrett (nå tingrett) også skulle være tvungent vernetingsregler i inngrepssaker, jf. Nordisk utredningsserie (NU) 1963: 6 s. 378 og Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 54. Under behandlingen i Stortinget ble imidlertid forslaget endret på dette punktet slik at inngrepssakene følger de alminnelige vernetingsregler, jf. Innst. O. I. (1967-1968) s. 26. Begrunnelsen for dette var blant annet at det ville være uheldig hvis krav om erstatning i forbindelse med straffesak skulle avgjøres på grunnlag av andre vernetingsregler enn krav om erstatning i sivile søksmål, og at det på grunn av de lange avstander i Norge ville kunne være byrdefullt for partene om de sivile inngrepssøksmål ufravikelig skulle legges til Oslo.

Etter departementets syn kan det ikke legges særlig vekt på disse hensynene i dag. Begrunnelsen for reglene om tvungent vernetingsregler i ugyldighetssaker, som er å skape en ensartet praksis og samle kompetansen innenfor dette rettsområdet ved én domstol, jf. NU 1963: 6 s. 378 og Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 54, gjør seg dessuten også gjeldende for inngrepssøksmål. At ugyldighet ofte gjøres gjeldende som innsigelse i inngrepssaker, er også et viktig argument for at begge sakstyper bør ha samme tvungne vernetingsregler. Da vil man unngå de forsinkelsene dagens ordning kan medføre i slike tilfeller, jf. pkt. 11.1.

På denne bakgrunn foreslår departementet at Oslo tingrett skal være tvungent vernetingsregler for saker om inngrep i registrerte rettigheter (patent, design, planteforedlerrett og registrerte varemerker). For saker som gjelder inngrep i innarbeidete varemerker skal de vanlige vernetingsreglene fortsatt gjelde. Slike varemerker kan være vernet bare i en del av riket, slik at tvist omkring slike merker kan ha svært lokal karakter. Det foreslås heller ingen endringer i vernetingsreglene for inngrep i kretsmønstre.

Planteforedlerloven inneholder ingen bestemmelse svarende til reglene i patent-, design og varemerkeloven om at retten i en sivil inngrepssak ikke kan prøve gyldighetsspørsmål prejudisielt. Det foreslås at en slik bestemmelse tas inn i planteforedlerloven.

## **12 Økonomiske og administrative konsekvenser**

Forslagene i høringsnotatet innebærer at eksisterende sanksjoner mot inngrep i industrielle rettigheter styrkes, og at det innføres en ny sanksjon som innebærer at inngriper kan pålegges å dekke kostnadene ved formidling av informasjon om en dom i en inngrepssak. Dette vil være en fordel for næringslivet, særlig innenfor områder der innovasjon og merkevarebygning er av stor betydning, ved at rammevilkårene for å motvirke og å sikre seg tilstrekkelig kompensasjon ved inngrep blir bedre.

Forslagene innebærer at norsk rett vil gi næringslivet minst like gode rammevilkår for håndheving av industrielle rettigheter på hjemmemarkedet som det som gjelder i våre naboland og ellers innen EU. Dette er viktig for å legge til rette for investeringer og nyetableringer innenfor bransjer der industrielle rettigheter er av betydning.

Forslagene vil gjøre det vanskeligere å drive med omfattende og systematiske inngrep i industrielle rettigheter. Virksomheter som er basert på omfattende og systematiske rettighetsinngrep vil ofte være useriøse også i andre henseender, og ofte være en del av den svarte økonomien. Det vil derfor kunne være positivt for skatteinngangen mv. dersom omfanget av slik virksomhet begrenses. Det er ikke mulig å tallfeste denne effekten.

Forslagene vil virke forenklende ved at reglene om sanksjonene ved inngrep i hovedsak utformes likt innenfor de forskjellige lovene om industrielle rettigheter.

Forslaget om å innføre regler i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter, vil gjøre det vesentlig enklere for rettighetshaverne å avdekke og å forfølge inngrep. Samtidig kan det føre til noe merarbeid for domstolene, men ikke i en grad som innebærer budsjettmessige konsekvenser.

Forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvungent verneting ved inngrep i registrerte rettigheter, vil gi en mer rasjonell og effektiv saksbehandling enn dagens system. En stor del av inngrepssakene blir allerede i dag behandlet ved Oslo tingrett. Antallet saker som med forslaget vil gå ved Oslo tingrett i stedet for ved en annen tingrett, vil være så få at det ikke vil tilsi noen omdisponering av ressurser mellom domstolene.

Det legges til grunn at forslagene samlet sett ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

## **13 Merknader til de enkelte bestemmelsene**

### **13.1 Til endringene i patentloven**

#### *Til ny § 56 a Forbud mot fortsatt inngrep*

Paragrafen er ny og fastslår at det ved patentinngrep kan avsies dom som forbyr inngriper å gjenta inngrepshandlingen (forbudsdom). Det følger av bestemmelsene i patentloven om innholdet i patentretten og av alminnelige prosessregler at det

også etter gjeldende rett kan avises slik dom. Det er imidlertid grunn til å synliggjøre denne sentrale sanksjonen i loven. En bestemmelse tilsvarende første punktum finnes allerede i varemerkeloven § 57. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 4.

Bestemmelsen omfatter kun adgangen til å avsi fullbyrdelsesdom. Dommen vil kunne tvangsfullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-16 ved at inngriper pålegges å stille sikkerhet for skade som kan voldes hvis inngrepshandlingen gjentas. Det følger av alminnelige prosessregler at det også vil kunne avsies fastsettelsesdom for at inngriper er uberettiget til å foreta de aktuelle handlinger ved patentinngrep.

Etter *første punktum* kan den som gjør inngrep i et patent ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen. For at slik dom skal avsies, må det foreligge et inngrep i patenthavers enerett slik den er definert i patentloven § 3. Det er ikke noe krav om inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt for at slik dom skal kunne avsies. Det er tilstrekkelig at det objektivt sett foreligger et inngrep. Første punktum gjelder kun den som direkte har begått et fullbyrdet inngrep. Medvirkning og forsøk reguleres i annet punktum. En forbudsdom etter første punktum vil gå ut på at inngriper forbys å gjenta tidligere begåtte inngrepshandlinger. Den kan ikke rette seg mot inngrepshandlinger generelt.

Etter *annet punktum* gjelder adgangen til å avsi forbudsdom etter første punktum tilsvarende ved medvirkning som omfattes av patentloven §§ 57 eller 58 og ved forsøk på overtredelse av § 57, jf. straffeloven § 49. Dette innebærer at det også kan avises forbudsdom mot en som ikke selv har begått noe direkte fullbyrdet patentinngrep, men som har medvirket til en annens inngrep på en måte som medfører strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar eller som har gjort et straffbart forsøk på patentinngrep. Siden dette vil være tale om rettsstridige handlinger, følger det av alminnelige prosessregler at det også etter gjeldende rett er adgang til å avsi forbudsdom i slike tilfeller.

Strafferettslig medvirkningsansvar krever at gjerningsmannen har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, jf. forslaget til § 57, og erstatningsrettslig medvirkningsansvar krever at skadevolderen har opptrådt uaktsomt. Et forsøk vil bare være straffbart hvis gjerningsmannen har hatt fullbyrdelsesforsett, jf. straffeloven § 49. Etter forslaget til straffebestemmelser i høringsnotatet, vil forsøk på inngrep i alle typer industrielle rettigheter være straffbart. Forbudsdom etter annet punktum vil dermed alltid være betinget av at gjerningsmannen kan bebreides, og kan i motsetning til etter første punktum ikke avsies på objektivt grunnlag.

I medvirkningstilfellene vil en forbudsdom gå ut på at medvirkeren forbys å gjenta de aktuelle medvirkningshandlingene. I forsøktstilfellene vil derimot forbudet rette seg mot de inngrepshandlinger som gjerningsmannen forsøkte å begå.

#### *Til § 57 Straff*

Paragrafen regulerer straff ved patentinngrep. Bestemmelsen er skjerpet i betydelig grad. Til forskjell fra gjeldende rett er også grovt uaktsomme

patentinngrep straffbart. Videre er strafferammen betydelig skjerpet. Det er også innført en utvidet strafferamme for tilfeller hvor inngrepet er begått under særlig skjerpene omstendigheter. De alminnelige motivene finnes i pkt. 7.

Etter *første ledd* kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår patentinngrep straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Medvirkning til patentinngrep straffes på samme måte. Er inngrepet begått av noen som handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes etter de alminnelige reglene om straff for foretak i straffeloven §§ 48 a og 48 b. I dag er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder. Utvidelsen av strafferammen innebærer at forsøk på patentinngrep blir straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2 første ledd.

Etter *annet ledd første punktum* utvides strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år hvis inngrepet er begått under særlig skjerpene omstendigheter. Den utvidete strafferammen vil også kunne komme inn for medvirkere og ved forsøk. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det etter annet ledd *annet punktum* særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder på om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse (goodwill), den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Den utvidete strafferammen vil først og fremst være aktuell overfor de som er involvert i en virksomhet som er basert på omfattende og systematisk patentinngrep. Flere av momentene i bestemmelsen vil da slå inn. Også i enkeltstående tilfeller der inngrepet har et betydelig omfang vil den utvidete strafferammen kunne komme inn. Det samme gjelder situasjoner der rettighetshaver har fått sterkt redusert goodwill pga. inngriper, f.eks. der produktene som er solgt er mindreverdig eller farlige og de har blitt knyttet til rettighetshaver.

Momentene som det særlig skal legges vekt på ved vurderingen av om det foreligger særlig skjerpene forhold, glir noe over i hverandre.

Skade som er påført rettighetshaver omfatter skade av økonomisk art i form av tapt fortjeneste m.m. Med rettighetshaver menes patenthaver, lisenshavere og andre som har rett til å utnytte den patenterte oppfinnelsen. Også skade på den kommersielle anseelse (goodwill) skal hensyntas. Videre skal det tas hensyn til inngriperes vinning og subjektive skyld. Er handlingen begått forsettlig og i vinnings hensikt vil det tale for at den utvidete strafferammen kommer til anvendelse. Hvis noen av de andre momentene gjør seg gjeldende med tyngde, kan den utvidete rammen også komme til anvendelse selv om inngriper bare har handlet grovt uaktsomt. Omfanget av overtredelsen for øvrig tar sikte på omfanget av inngrep, f.eks. antallet solgte produkter, uavhengig av hvilket tap rettighetshaver er påført og vinning inngriper har oppnådd.

Etter *tredje ledd* finner påtale bare sted hvis den fornærmede ber om det, eller hvis det kreves av allmenne hensyn. Etter gjeldende lov kan påtale bare skje etter fornærmedes begjæring.

*Til § 58 Vederlag og erstatning for patentinngrep*



Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved inngrep i patent. Paragrafen er gitt en helt ny utforming og styrker rettighetshavers stilling. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

*Første ledd* regulerer retten til vederlag og erstatning der inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt og erstatter første ledd i gjeldende bestemmelse. Sammenlignet med gjeldende rett er det imidlertid gjort vesentlige formelle og reelle endringer. Blant annet er de to ulike utmålingsgrunnlagene etter gjeldende rett mer detaljert regulert i loven. Videre er inngriperes vinning innført som et nytt utmålingsgrunnlag.

Første ledd *første punktum* slår fast at den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i et patent, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Begrepene forsettlig og uaktsomt skal forstås på samme måte som etter gjeldende rett. Etter denne bestemmelsen er det ikke nødvendig å trekke noe skille mellom ulike grader av uaktsomhet og heller ikke mellom grov uaktsomhet og forsett. Hva som utgjør inngrep følger som i dag av patentloven § 3 som videreføres uendret. Medvirkere omfattes ikke av ordlyden i første ledd første punktum. Det er imidlertid klargjort i trede ledd at bestemmelsen i første (og annet ledd) gjelder tilsvarende for medvirkere.

Begrepene vederlag og erstatning introduseres i første ledd første punktum. Vederlag brukes om utmålingsgrunnlag der kompensasjon utmåles på annet grunnlag enn rettighetshavers økonomiske tap, mens erstatning er forbeholdt utmåling basert på det økonomiske tapet. Rettighetshaver vil enten være en patenthaver eller en lisenshaver. Det kan godt være flere rettighetshavere som har krav på erstatning samtidig. Det er ikke meningen å endre på rettstilstanden med hensyn til hvem som skal være erstatningsrettslig vernet ved patentinngrep.

Første ledd *annet punktum* oppstiller i bokstavene a til c tre alternative grunnlag vederlaget eller erstatningen kan utmåles på. Rettighetshaver kan kreve at det av disse grunnlagene som vil gi høyest vederlag eller erstatning skal legges til grunn. I praksis vil det nok ofte være slik at et av grunnlagene på forhånd utpeker seg som det gunstigste, slik at det utelukkende blir prosedert på dette. I andre tilfeller kan det være usikkert hva som er gunstigst, og da vil rettighetshaver kunne prosedere på alle grunnlagene, slik at det grunnlag som etter rettens vurdering leder til høyest vederlag eller erstatning vil bli lagt til grunn. Det kan bare tilkjennes vederlag eller erstatning utmålt etter ett av alternativene i bokstav a til c. Det kan f.eks. ikke samtidig både tilkjennes erstatning for det økonomiske tapet etter bokstav b og vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet etter bokstav c.

Etter første ledd annet punktum *bokstav a* kan rettighetshaver kreve et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering til den aktuelle utnyttelsen. Dette utmålingsgrunnlaget er en videreføring av gjeldende rett, men regelens innhold er presisert. Etter denne bestemmelsen skal det alltid fastsettes et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift. Vederlaget utmåles dermed helt uavhengig av rettighetshavers

økonomiske tap og rettighetshaver vil ha krav på slikt vederlag selv om han ikke har lidt noe tap i det hele tatt. I tillegg til vederlaget skal det også tilkjennes erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen. Slik erstatning kan bare tilkjennes i den utstrekning det påvises et økonomisk tap som ikke ville oppstått ved lisensiering. Påvises det slikt tap vil den totale kompensasjonen bestå av et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift og en erstatning svarende til det ytterligere tapet inngrepet har medført. Rettighetshaver vil ha krav på slik erstatning i tillegg til vederlaget selv om dette medfører at rettighetshaver får en kompensasjon som overstiger hans økonomiske tap forårsaket av inngrepet.

Vederlaget skal fastsettes på samme måte som etter gjeldende rett. Vederlagets størrelse er, i motsetning til gjeldende rett, direkte i loven knyttet til hva en rimelig lisensavgift for utnyttelsen ville utgjort. Bestemmelsen er på dette punktet utformet på samme måte som gjeldende § 58 i varemerkeloven og § 40 i designloven. Det skal her finnes frem til hva som etter vanlig bransjestandard eller praksis ville utgjort en vanlig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen. Dette vil normalt dreie seg om en prosentsats av salgsprisen som vil variere med omsetningsvolum. Det skal ved fastsettelsen av vederlaget ikke tas hensyn til hva som ut fra de konkrete omstendighetene ved det aktuelle inngrepet må anses som rimelig. Vederlaget kan f.eks. ikke settes høyere basert på at inngriper har utvist grov skyld eller har skadet rettighetshavers interesser i særlig grad f.eks. ved å omsette mindreverdige produkter. Slike forhold vil imidlertid på annet grunnlag kunne få betydning for den totale kompensasjonens størrelse, jf. annet ledd og muligheten for å kreve erstatning for ytterligere tap etter bokstav a.

I en del tilfeller må utmålingen av vederlaget etter bokstav a foretas på et grunnlag som er løsrevet fra de faktiske omstendigheter. Der inngriper har solgt produkter som er mindreverdige eller på annet måte kan svekke rettighetshavers goodwill, ville det i praksis ikke vært mulig å få lisens eller det ville blitt tilbudt lisens mot en så høy avgift at avtale ikke ville kommet i stand. Ved utmålingen må det ses bort fra slike forhold, og utmålingen må i stedet skje på det tenkte grunnlag at det dreier seg om omsetning i samme omfang av en slik karakter at det kunne kommet i stand en vanlig lisensavtale.

Foreligger det ikke noen bransjestandard eller praksis for lisensavgifter på det aktuelle området, må det ses hen til tilknyttede eller sammenlignbare områder. Når det heller ikke finnes slik veiledning, må vederlaget fastsettes på friere grunnlag ut fra oppfinnelsens verdi, markedsforholdene, om det finnes brukbare alternativer til oppfinnelsen m.m. Det har en klar formodning mot seg at rettighetshaver ville gitt lisens uten å kreve vederlag. Det er dermed vanskelig å se for seg situasjoner hvor det vil være grunnlag for ikke å tilkjenne vederlag etter bokstav a.

I tillegg til et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift har rettighetshaver etter bokstav a også krav på erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen. Rettighetshaver vil ofte bli påført et tap på grunn av tapt fortjeneste grunnet lavere omsetning i den periode inngrepet har skjedd. Et slikt tap ville imidlertid også oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen, slik at det ikke kan kreves

erstattet når det samtidig kreves vederlag svarende til en rimelig lisensavgift. Det samme gjelder for tapt fortjeneste etter at inngrepet i for seg har opphørt, men som inntreer fordi det tar noe tid før rettighetshaver vinner den del av markedet inngriper har tatt tilbake.

Et eksempel på tap som ikke ville oppstått ved lisensiering og som kan kreves dekket i tillegg til et vederlag, vil være utgifter rettighetshaver pådrar seg for å avdekke, stanse og begrense skadevirkningene av inngrepet. Rettighetshaver vil imidlertid bare kunne kreve dekning i den utstrekning utgiftene ikke fremstår som urimelige eller uforholdsmessige. Et annet eksempel er tapt fortjeneste som følge av at produktene som inngriper har omsatt er mindreverdige og dermed har skadet rettighetshavers goodwill slik at omsetningen hans går ned.

Etter første ledd annet punktum *bokstav b* kan rettighetshaver kreve erstatning svarende til det økonomiske tapet rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet. Dette er en videreføring av gjeldende rett, men utmålingsgrunnlaget er lovteknisk skilt ut i en egen bestemmelse.

Etter denne bestemmelsen skjer utmålingen direkte på grunnlag av det tap som rettighetshaver har lidt uten at det ses hen til andre omstendigheter som f.eks. inngriperes forhold eller hva en rimelig lisensavgift ville utgjort. Rettighetshaver har krav på erstatning for alt tap så langt det er en adekvat årsakssammenheng mellom inngrepet og tapet. Dette vil blant annet kunne omfatte tapt fortjeneste som følge av konkurranse fra inngriper eller som følge av tapt goodwill forårsaket av at inngriper har solgt mindreverdige produkter, økte kostnader i form av utgifter til å avdekke og stanse inngrepet eller i form av utgifter pådratt for å vinne tilbake markedsandeler eller gjenvinne goodwill m.m.

Rettighetshaver vil ha krav på erstatning for tap uavhengig av om tapet oppstår mens inngrepet pågår eller etter at inngrepet er opphørt, f.eks. ved at det tar noe tid før rettighetshaver vinner tapte markedsandeler tilbake eller at rettighetshaver får redusert fortjeneste grunnet tapt goodwill forårsaket av inngrepet.

Inngrep kan også føre til at rettighetshaver blir påført et tap som først inntreer etter at patentet løper ut, f.eks. der inngrepet vedvarer til patentutløp og rettighetshaver som følge av dette har en mindre andel av markedet ved patentutløp enn han ville hatt uten inngrepet. Vanligvis vil den dominerende markedsposisjonen patentet gir rettighetshaver gi han en sterk posisjon i markedet også en stund etter patentutløp, fordi den dominerende posisjonen patentet ga rettighetshaver, gjør at det tar noe tid før andre klarer å etablere seg og å vinne markedsandeler fra den tidligere patenthaveren. Har det skjedd et inngrep som medfører at rettighetshaver ikke får nytte godt av en slik dominerende posisjon ved patentutløp, vil også tap som følge av dette inngå i erstatningsberegningen.

Etter første ledd første punktum *bokstav c* kan rettighetshaver kreve et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. Dette utmålingsgrunnlaget er nytt i patentloven. Heller ikke ellers i lovgivningen om det industrielle rettsvern finnes et slikt utmålingsgrunnlag. Etter åndsverkloven § 55 annet ledd vil derimot rettighetshaver alltid ha krav på et vederlag svarende til nettofortjenesten ved inngrepet.

Vederlaget skal etter denne bestemmelsen svare til fortjenesten inngriper har oppnådd ved inngrepet. Fortjenesten er en nettostørrelse som fremkommer ved at det tas utgangspunkt i inntektene fra inngrepet og deretter gjøres fradrag for utgifter som inngriper har pådratt seg, f.eks. utgifter til produksjon, anskaffelse og transport av varer, samt betalte skatter og avgifter m.m.

I forslaget 30. januar 2003 (COM(2003) 46 final til det som ble direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter var det tatt inn særlige bevisregler for utmåling av vederlag på grunnlag av inngriperes fortjeneste. Etter forslaget trengte rettighetshaver bare å føre bevis for inngriperes bruttofortjeneste ved inngrepet, mens inngriper måtte føre bevis for eventuelle fradrag og for at fortjeneste skrev seg fra annet enn inngrepet. Dette innbar at vederlaget ville blitt fastsatt tilsvarende den bruttofortjeneste rettighetshaver hadde godtgjort dersom ikke inngriper førte bevis for fradrag eller hvis inngriper ikke klarte å føre tilstrekkelig bevis for fradragposter eller at inntektsposter skriver seg fra andre kilder enn inngrepet. I norsk rett vil man komme til tilsvarende resultater ut fra alminnelige regler om bevisføringsplikt, bevisbyrde og anførselsbyrde.

*Annet ledd* inneholder et særskilt utmålingsgrunnlag for inngrep der inngriper har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. I slike tilfeller kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning utmålt etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen. En dobbel lisensavgift utgjør i disse tilfelle et minimum for hva rettighetshaver har krav på. Formålet med bestemmelsen er at vederlags- og erstatnings sanksjonen mer effektivt skal motvirke denne typen inngrep. Dersom et av utmålingsgrunnlagene i første ledd bokstav a til c fører til et mer gunstig resultat for rettighetshaver enn en dobbel lisensavgift, kan rettighetshaver kreve at dette utmålingsgrunnlaget legges til grunn. Noen parallell til bestemmelsen i annet ledd finnes ikke i gjeldende rett.

Utmålingsgrunnlaget i annet ledd kan bare brukes når inngriper har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Disse begrepene har samme innhold her som i den alminnelige erstatningsretten. Det avgjørende for bestemmelsens anvendelse vil være grensen mellom grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet. Skillet mellom grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet må trekkes ut fra graden av avvik fra vanlig forsvarlig opptreden. For at en opptreden skal kunne karakteriseres som grovt uaktsomt må den avvike markert fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det kreves at inngriper har opptrådt sterkt klanderverdig, hvilket innebærer at han må kunne bebreides vesentlig mer enn hvor han bare har opptrådt simpelt uaktsomt. Det er ikke nødvendig å dra et skille mellom grovt uaktsomme og forsettlige inngrep i relasjon til denne bestemmelsen. Et inngrep vil være forsettlig hvis inngriper visste eller holdt det for mest sannsynlig at handlingene utgjorde et inngrep, likevel slik at uvitenhet om eller misforståelse av rettsregler (rettsvillfarelse) normalt ikke vil kunne fritta fra å karakterisere enn opptreden som forsettlig.

Vederlaget etter bestemmelsen skal settes til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen. Hva som utgjør en rimelig lisensavgift skal fastsettes på samme måte som etter første ledd bokstav a. Det skal her kun finnes frem til en rimelig lisensavgift. I motsetning til etter første ledd bokstav a

inngår ikke ytterligere tap som inngrepet har medført i beregningen av kompensasjonen. Vederlaget rettighetshaver har krav på fremkommer ved at lisensavgiften ganges med to.

*Tredje ledd* er ny og fastslår at bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep. Det er dermed ikke bare den som direkte gjennomfører en inngrepshandling som kan pådra seg ansvar. Ansvar kan også pådras ved delaktighet i andres inngrepshandlinger (medvirkning). Også etter gjeldende rett vil medvirkere kunne være ansvarlige etter alminnelige ulovfestede erstatningsrettslige prinsipper. Formålet med bestemmelsen i tredje ledd er å tydeliggjøre dette. På samme måte som etter gjeldende rett skal medvirkningsansvar, både for vederlag og erstatning, vurderes ut fra alminnelige prinsipper om erstatningsbetingende medvirkning, jf. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2005 s. 41 (Napster).

*Fjerde ledd* gjelder inngrep der inngriper ikke kan bebreides, det vil si at han har opptrådt i god tro. Det er også etter gjeldende rett grunnlag for å tilkjenne kompensasjon i slike tilfeller, men denne bestemmelsen innebærer at inngriperes ansvar for inngrep som har skjedd i god tro skjerpes.

Utgangspunktet etter denne bestemmelsen er at inngriper også i god tro-tilfellene enten skal betale et vederlag som svarer til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c (vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet). Rettighetshaver vil i utgangspunktet kunne kreve det av disse to grunnlagene som gir høyest vederlag lagt til grunn for utmålingen. Vederlag svarende til en rimelig lisensavgift skal fastsettes på samme måte som etter første ledd bokstav a. I motsetning til etter første ledd bokstav a kan det i god tro-tilfellene ikke tilkjennes erstatning for ytterligere skade som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen.

Vederlag skal likevel ikke tilkjennes i den grad det fremstår som urimelig. Dette sikrer mot urimelige utslag av regelen om ansvar for inngrep begått i god tro. Det understrekes imidlertid at det klare utgangspunktet også i disse tilfellene er at inngriper skal holdes ansvarlig. Det kan bare gjøres unntak fra dette hvis særlige forhold gjør det urimelig å ilegge ansvar. Det vil her kunne legges vekt både på forhold på inngriperes og rettighetshavers side, f.eks. inngriperes fortjeneste og skade hos rettighetshaver. Retten har anledning til å velge mellom løsninger for å unngå urimelige resultater. Dersom utmåling på grunnlag av inngriperes fortjeneste vil gi et urimelig høyt vederlag, mens dette ikke vil være tilfelle for utmåling svarende til en rimelig lisensavgift, kan retten legge det siste alternativet til grunn selv om rettighetshaver har krevd fortjenestealternativet lagt til grunn. Retten kan også tilkjenne delvis vederlag uavhengig av utmålingsgrunnlag og i det hele gjøre de lempinger som er nødvendig for at resultatet skal bli rimelig, herunder ikke tilkjenne vederlag i det hele tatt.

*Femte ledd* slår fast at vederlag og erstatning etter første og annet ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2. Etter gjeldende rett følger lempingsadgangen direkte av patentloven. At det nå fastsettes at lemping kan skje etter skadeserstatningsloven, medfører ingen realitetsendring i lempingsadgangen.

For at det ikke skal være tvil om at lempingsadgangen etter skadeserstatningsloven også gjelder for vederlag, er det tatt inn en uttrykkelig henvisning til skadeserstatningsloven der dette er presisert. Lempingsadgangen gjelder vederlag og erstatning etter første til tredje ledd. Siden det er vanskelig å tenke seg situasjoner hvor ansvaret vil virke urimelig tyngende når inngriper har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, vil lemping i praksis bare være aktuelt for ansvar etter første ledd. Slik regelen i fjerde ledd om ansvar for inngrep som har skjedd i god tro er utformet, er det ikke behov for noen særskilt lempingsregel. Skadeserstatningsloven § 5-2 får derfor ikke anvendelse for vederlag etter fjerde ledd.

#### *Til § 59 Tiltak for å hindre nye inngrep*

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre nye inngrep. Den er gitt en helt ny utforming og styrker rettighetshavers stilling i flere henseender. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

*Første ledd* slår fast prinsippet om at retten ved inngrep kan gi pålegg om forebyggende tiltak og gir en ikke uttømmende eksemplifisering av hva slags tiltak dette kan være. Det fremgår ikke lenger av ordlyden at tiltak bare kan pålegges når rettighetshaver har nedlagt påstand om det. Dette følger imidlertid av alminnelige prosessregler, slik at dette ikke representerer noen realitetsendring.

Etter første ledd *første punktum* kan retten for å hindre nye inngrep gi pålegg om forebyggende tiltak. Det må dermed i utgangspunktet ha skjedd et inngrep for at pålegg skal være aktuelt. Etter *annet ledd* gjelder imidlertid første ledd tilsvarende når det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Det kan dermed også gis pålegg om tiltak når noen har gjort seg skyldig i et straffbart forsøk på patentinngrep. Dette representerer en utvidelse i forhold til gjeldende rett som bare gir adgang til å pålegge tiltak når det har skjedd et fullbyrdet inngrep.

Dersom det foreligger et fullbyrdet inngrep, vil det kunne gis pålegg om tiltak selv om det ikke er utvist skyld ved inngrepet. Straffbart forsøk vil bare foreligge når det foreligger fullbyrdelsesforsett.

Tiltak kan også pålegges overfor noen som ikke selv har gjort eller forsøkt å begå inngrep, f.eks. en videreforselger som har ervervet produkter som gjør inngrep i et patent, men ennå ikke har dem i sin besittelse, jf. patentloven § 3 første ledd nr. 1. Dette gjelder selv om vedkommende har opptrådt i aktsom god tro. På dette punktet er adgangen til å pålegge inngrep utvidet i forhold gjeldende lov hvor tiltak er utelukket overfor den som har ervervet et produkt i god tro og ikke selv gjort inngrep (gjeldende § 59 annet ledd). Rimelighetskravet, jf. nedenfor, vil imidlertid i mange tilfeller være til hinder for at tiltak rettes mot noen som ikke selv har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro. At begrensningen i gjeldende § 59 annet ledd er sløfjet, vil dermed neppe få stor betydning i praksis. Rimelighetskravet vil være til hinder for pålegg om tiltak overfor en privatperson som har anskaffet produkter som gjør inngrep til forbruksformål.

Tiltakene må ha til hensikt å forebygge nye inngrep. Det vil dermed ikke være anledning til å gi pålegg om tiltak som ikke med rimelighet kan antas å ha en slik forebyggende effekt.

Tiltakene kan gjelde produkter som gjør inngrep i et patent og materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som gjør patentinngrep. Denne bestemmelsen er noe annerledes formulert enn i gjeldende lov. Dette representerer nok en viss utvidelse av hvilke gjenstander pålegg kan gjelde når det gjelder materialer og hjelpemidler.

Hva som skal regnes som produkter som gjør inngrep i et patent, følger av patentloven § 3 første ledd nr. 1 og 3.

Materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter, omfatter gjenstander som ikke selv gjør inngrep i et patent, f.eks. metaller og andre materialer, verktøy, apparater o.l. som er brukt eller kan brukes til å fremstille produkter som gjør inngrep.

Materialer og hjelpemidler vil være tilsiktet brukt til å fremstille produkter som gjør inngrep når de er brukt i en fremstillingsprosess som ikke er fullført, slik at det ikke foreligger noe fullbyrdet inngrep, men hvor prosessen har kommet så langt både i objektiv og subjektiv henseende at det foreligger et straffbart forsøk på patentinngrep. Når det allerede er fremstilt produkter som gjør patentinngrep, vil dette alternativet omfatte lagrede materialer og hjelpemidler som inngriper har i reserve for fremtidig tilsvarende produksjon.

Kravet om at materialene eller hjelpemidlene hovedsakelig må være brukt til eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som gjør inngrep vil være oppfylt når eneste fornuftige bruksmåte for materialer og hjelpemidler er fremstilling av produkter som gjør inngrep. Tiltak kan imidlertid også rettes mot materialer og hjelpemidler som kan brukes på en rekke andre måter enn å fremstille produkter som gjør inngrep. Det avgjørende er hva som har vært den hovedsakelige eller hovedsakelig tilsiktede bruksmåten. Dersom virksomheten i det vesentlige har gått ut på å produsere produkter som gjør inngrep i et patent, vil det være anledning til å pålegge tiltak for alle materialer og hjelpemidler som har vært brukt eller som kan brukes i den aktuelle produksjonen, uavhengig av om det dreier seg om spesialiserte materialer og hjelpemidler eller mer ordinære materialer og hjelpemidler som også kan ha en rekke andre lovlige bruksmåter. Dreier det seg derimot om en virksomhet som i hovedsak driver lovlig produksjon, men som for mindre deler av produksjonen har kommet i skade for å trå feil og gjort inngrep i et patent, vil ikke tiltak kunne pålegges overfor materialer og hjelpemidler som like gjerne kan brukes til lovlig produksjon.

Det følger av første punktum at tiltak kan pålegges i den utstrekning det finnes rimelig. Et tilsvarende vilkår finnes i gjeldende lov. I motsetning til i gjeldende lov er det nærmere presisert i første ledd tredje og fjerde punktum hva dette rimelighetsvilkåret innebærer.

I *tredje punktum* slås det fast at avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Etter *fjerde*

*punktum* skal det ved denne forholdsmessighetsvurderingen blant annet tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser. Dette utelukker ikke at også andre hensyn og momenter kan tas i betraktning, f.eks. sannsynligheten for at nye inngrep vil begås dersom det ikke gis pålegg. Ved vurderingen av om tiltak bør pålegges, må retten dermed foreta en avveining av interessene til den som vil bli rammet av tiltak mot rettighetshavers interesse i at det treffes forebyggende tiltak. Tredjeparts interesser vil omfatte interessene til andre enn den som selv har gjort inngrep og rettighetshaver, for eksempel en som har ervervet produkter i god tro og betalt uten ennå å motta dem eller en privatperson som har kjøpt et produkt som gjør patentinngrep til forbruksformål. Det skal alltid regnes som uforholdsmessig å la tiltak ramme en privatperson som har kjøpt et produkt som gjør patentinngrep til forbruksformål. Dette gjelder selv om vedkommende ikke var i god tro med hensyn til at produktet gjorde inngrep. Å pålegge tiltak overfor privatpersoner som har ervervet produkter til forbruksformål vil ramme hardt samtidig som det er lite behov for forebyggende tiltak i slike tilfeller. Tredjeparts interesser vil også omfatte mer allmenne interesser, f.eks. interessen i at brukbare produkter og gjenstander som det har vært ressurskrevende å fremstille ikke bør ødelegges eller stå uvirksomme i patenttiden.

Forholdsmessighetsvurderingen kommer ikke bare inn ved avgjørelsen av om tiltak i det hele tatt skal pålegges, men også i valget mellom ulike tiltak. Hvis det f.eks. fremstår som uforholdsmessig i det konkrete tilfelle å pålegge ødeleggelse av gjenstander, trenger ikke det å være tilfelle for andre tiltak, f.eks. tilbakekallelse fra handelen eller endring av gjenstandene. Generelt gjelder at det ikke skal pålegges mer inngripende tiltak enn det som skal til for i rimelig grad å forebygge nye inngrep.

I første ledd *annet punktum* er det gitt en ikke uttømmende eksemplifisering av hva forebyggende tiltak kan gå ut på. Dette representerer en utvidelse i forhold til gjeldende lov, der oppstillingen av mulige tiltak er uttømmende. I tillegg til de tiltak som er uttrykkelig nevnt, vil det også blant annet kunne være aktuelt å gi pålegg om endring av produkter eller gjenstander eller pålegg om at de skal tas i forvaring resten av patenttiden. Det følger av alminnelige prosessregler at retten bare kan pålegge tiltak innenfor rammene av rettighetshavers påstand. Er det kun nedlagt påstand om tilbakekallelse fra handelen, kan ikke retten pålegge ødeleggelse.

Alle alternativene som er nevnt i første ledd bokstav a til d gjelder i prinsippet både for produkter som gjør inngrep og for materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til inngrep. Alternativene i bokstav a og b vil imidlertid i praksis først og fremst være aktuelle for produkter som gjør inngrep, mens alternativene i bokstav c og d vil være aktuelle for begge kategorier.

*Bokstav a* gjelder tilbakekallelse fra handelen. Dette innebærer at den som skal gjennomføre tiltak, pålegges å kalle produkter som gjør inngrep som vedkommende har solgt, tilbake. I praksis vil ikke vedkommende kunne tvinge gjennom at kjøperen leverer produktene tilbake. Det som i praksis kan pålegges er at vedkommende gjennomfører rimelige tiltak for å få dette til, typisk at han varsler senere salgsledd om at produktene gjør patentinngrep og at han tar dem



tilbake mot å betale tilbake kjøpesummen og dekke kostnadene forbundet med tilbaketransport m.m. Siden senere ledd i salgskjeden som selger produktene eller besitter dem i den hensikt også gjør patentinngrep, vil de normalt se seg best tjent med en slik løsning. Det vil følge av forholdsmessighetsvurderingen at inngriper ikke kan pålegges å søke å tilbakekalle produkter fra privatpersoner som har anskaffet produktet til forbruksformål.

*Bokstav b* omfatter at produkter eller gjenstander definitivt fjernes fra handelen. Et eksempel på det vil være hvis det gis pålegg om å overlate produktene til en veldedig organisasjon, et fengsel, sykehus eller lignende. Dette kan kun skje i samråd med mottager. Forvaring og ødeleggelse er to andre eksempler.

*Bokstav c* omfatter ødeleggelse.

*Bokstav d* omfatter utlevering til rettighetshaver. Rettighetshaver omfatter patenthaver og lisenshavere som må anses å ha fått sin rett krenket gjennom inngrepet. Etter gjeldende lov kan utlevering til rettighetshaver bare skje for produkter som gjør inngrep, og ikke for materialer og hjelpemidler. Noen slik begrensning gjelder ikke etter bokstav d, men i praksis vil nok dette alternativet først og fremst være aktuelt for produkter som gjør inngrep.

Det er viktig at retten er nøye med utforming av domsslutningen når det gis pålegg om tiltak, slik at dommen lar seg tvangsfullbyrde. I denne forbindelse må det påses at slutningen går ut på noe som saksøkte faktisk har mulighet til å gjennomføre og at pliktene saksøkte pålegges er tiltrekkelig presist beskrevet, jf. tvangsfullbyrdesloven § 4-2 første ledd bokstav b. Når det f.eks. gjelder tilbakekallelse fra handelen, vil saksøkte ikke ha mulighet til å tvinge gjennom tilbakekall overfor noen som har kjøpt produkter og som ikke har vært part i saken. Domsslutningen må dermed i slike tilfelle konkretisere hvilke handlinger saksøkte skal gjennomføre for å kalle varene tilbake, f.eks. informere kjøperne om at varene gjør inngrep og å tilby seg å ta dem tilbake mot å tilbakebetale kjøpesummen.

*Tredje ledd første punktum* slår fast at tiltak ikke skal være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og ikke skal påvirke rettighetshavers rett til vederlag og erstatning etter § 58. Rettighetshaver skal forstås på samme måte her som i merknaden til første ledd annet punktum bokstav d. Etter gjeldende rett vil utlevering av en patentbeskyttet gjenstand til rettighetshaver være betinget av at rettighetshaver betaler vederlag. Etter den nye bestemmelsen skal derimot utlevering og andre mulige tiltak pålegges uten at den det rammer får noen form for kompensasjon. At det pålegges tiltak, får videre ingen betydning for rettighetshavers rett til vederlag og erstatning (herunder utmålingen av vederlag og erstatning). Selv om dette ikke fremgår uttrykkelig av gjeldende lov, representerer dette ingen realitetsendring.

*Tredje ledd annet punktum* slår fast at tiltak skal gjennomføres for saksøktes regning, det vil si den som pålegges tiltakene, hvis ikke særlige grunner taler mot det. Dette spørsmålet er ikke uttrykkelig regulert i gjeldende lov, men den må nok forstås slik at saksøkte må bære omkostningene bortsett fra ved utlevering til rettighetshaver av produkt som gjør inngrep. Særlige grunner som gjør at

rettighetshaver bør bære omkostningene, vil f.eks. omfatte situasjoner der tiltaket retter seg mot noen som ikke selv har gjort inngrep og har opptrådt i aktsom god tro, f.eks. en som kun lagrer slike produkter på vegne av andre.

*Fjerde ledd* viderefører gjeldende § 59 tredje ledd med visse endringer. Bestemmelsen representerer et alternativ til forebyggende tiltak etter første til tredje ledd. Etter fjerde ledd *første punktum* kan retten når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til at produkter som gjør inngrep i et patent likevel kan utnyttes i patentets gyldighetstid eller en del av denne. Slik tillatelse skal være betinget av et rimelig vederlag og for øvrig passende vilkår. Kravet om at det må foreligge helt særlige grunner, innebærer at forebyggende tiltak er hovedregelen og at tillatelse til utnyttelse mot vederlag er et unntak som det ikke er kurant å bruke. Det vil bare være aktuelt å bruke dette alternativet dersom forebyggende tiltak vil representere et uforholdsmessig tiltak overfor den som rammes og hvis rettighetshavers interesser samtidig må anses rimelig ivaretatt gjennom et vederlag.

Vederlaget og vilkårene fastsettes av retten. Vilkårene kan gi bestemmelser om hvilke utnyttelsesmåter som tillates og andre foranstaltninger som må iakttas for å ivareta rettighetshavers interesser. Til forskjell fra gjeldende lov er det tilføyd at vederlaget må være rimelig. Det følger av alminnelige prosessregler at det bare kan gis tillatelse mot vederlag når det er nedlagt påstand om det. Kravet i gjeldende lov om at det må foreligge begjæring er derfor sløyfet.

I fjerde ledd *annet punktum* slås det fast at tillatelse til utnyttelse mot vederlag m.m. bare kan gis til den som har opptrådt i aktsom god tro. Noe slikt krav fremgår ikke av gjeldende lov, slik at adgangen til å gi slik tillatelse dermed snevres noe inn. Allerede kravet om at det må foreligge helt særlige grunner vil nok ofte utelukke at tillatelse gis til noen som har opptrådt i ond tro, slik at konsekvensene av denne endringen i praksis neppe blir stor.

#### *Til ny § 59 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

Paragrafen er ny og slår fast at retten i en dom i sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Noen slik adgang fremgår ikke av gjeldende lov. Paragrafen er inspirert av artikkel 15 i direktiv 2004/48/EF. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet punkt 6.4.

Etter *første punktum* kan retten i dom i sak om inngrep bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Slik avgjørelse kan bare fattes i en dom som avgjør realiteten i en inngrepssak, ikke i sak om midlertidig forføyning eller bevissikring. Om det derimot dreier seg om dom i sivil sak eller straffesak spiller ikke noen rolle. Det må være nedlagt påstand om det for at retten skal kunne pålegge dekning av formidlingskostnader. Adgangen til å beslutte offentliggjøring krever at det i dommen legges til grunn at det foreligger et inngrep eller medvirkning til inngrep i erstatnings- eller strafferettslig forstand eller et straffbart forsøk på inngrep, jf. *annet punktum*. Det

er kun inngriper, medvirker eller en som har gjort seg skyldig i et straffbart forsøk som kan pålegges økonomisk ansvar for informasjonsformidling.

Det vil kun være aktuelt å pålegge inngriper m.m. et økonomisk ansvar etter bestemmelsen. Det vil være opp til rettighetshaver å iverksette selve informasjonsformidlingen. Inngriper skal bare bekoste den. Rettighetshaver har ikke noe krav på at inngriper skal pålegges å dekke formidlingsomkostninger. Om det skal gis slikt pålegg, vil avhenge av om det ut fra omstendighetene i den konkrete saken må anses som et rimelig tiltak for å ivareta rettighetshavers interesse i å avbøte følgene av inngrepet og forebygge nye inngrep. Dersom inngriper har skadet rettighetshavers goodwill gjennom å omsette mindreverdige produkter, vil f.eks. rettighetshaver ha en klar interesse i at omsetningskretsen gjøres oppmerksom på inngrepet. Rimelige kostnader som allerede er pådratt for å avhjelpe svekket goodwill, vil kunne kreves erstattet etter § 58. Det samme gjelder annet tap grunnet svekket goodwill. Ved svekket goodwill og i en del andre tilfeller, vil det derfor være nødvendig å se pålegg om dekning av formidlingskostnader i sammenheng med utmåling av erstatning etter § 58.

Det vil være opp til retten å beslutte hva slags og hvor omfattende formidlingstiltak som inngriper skal pålegges å bekoste ut fra hva som må anses som passende i det konkrete tilfelle. I situasjoner hvor inngrepet gjelder forbruksprodukter som brukes av privatpersoner, og det er viktig å få informasjonen ut til disse, vil annonsering inneholdende hovedbudskapet i dommen ofte fremstå som mest hensiktsmessig. Hvis det derimot er vesentlig at budskapet når en avgrenset krets av profesjonelle aktører, vil formidling av kopier av dommen i sin helhet ofte være mer passende.

#### *Til § 60*

Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

*Første ledd fjerde punktum* er endret. Endringen innebærer at reglene om vederlag og erstatning i § 58 første til tredje ledd får anvendelse for inngrep som skjer før patent er meddelt. Viktige avgrensinger av dette ansvaret følger av bestemmelsene i første ledd første til fjerde punktum. Endringen innebærer en styrking av patenthavers stilling på søknadsstadiet ved at det innføres et ubetinget krav på vederlag og erstatning for inngrep der inngriper kan bebreides, mens erstatning etter gjeldende rett bare kan tilkjennes i den utstrekning retten finner det rimelig. På den annen side vil det ikke lenger være adgang til å tilkjenne vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet når inngriper har handler i god tro.

#### *Til § 63*

I ny nr. 7 i *første ledd* slås det fast at Oslo tingrett er tvunget vernet for sivile inngrepssøksmål. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 11.

#### *Til 66 g*

Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

*Annet ledd første punktum* er endret. Endingen innebærer at reglene om vederlag og erstatning § 58 første til tredje ledd får anvendelse for inngrep som skjer etter at en europeisk søknad er kunngjort i Norge etter § 66 g første ledd, forutsatt at søknaden fører til patent i Norge. Endringen innebærer en styrking av patenthavers stilling på søknadsstadiet ved at det innføres et ubetinget krav på vederlag og erstatning for inngrep der inngriper kan bebreides, mens erstatning etter gjeldende rett bare kan tilkjennes i den utstrekning retten finner det rimelig. På den annen side vil det ikke lenger være adgang til å tilkjenne vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet når inngriper har handlet i god tro.

### **13.2 Til endringene i foretaksnavneloven**

#### *Til § 5-2*

Som følge av at det foreslås at §§ 6-1 og 6-2 blir §§ 6-2 og 6-3 må henvisningene i *første ledd første punktum* endres.

#### *Til overskriften til kapittel 6*

M.m. er tilføyd for å ta høyde for at kapitlet dekker mer enn straff og erstatning.

#### *Til § 6-1*

Bestemmelsen er ny. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 8. *Første punktum* slår fast at bestemmelsene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8 gjelder tilsvarende ved bruk av foretaksnavn som nevnt i foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett. Henvisningen til kapittel 8 i varemerkeloven omfatter alle paragrafene i kapitlet. Dette innebærer at foretaksnavn som har samme vern som varemerker og varemerker håndheves etter samme regler. For bruk av andre foretaksnavn enn de som er omfattet av §§ 3-2 og 3-3 gjelder bestemmelsene om håndheving i foretaksnavneloven §§ 5-2, 6-2 og 6-3.

### **13.3 Til endringene i kretsmønsterloven**

#### *Til ny § 5 a Forbud mot fortsatt inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet punkt .

#### *Til § 6 Vederlag og erstatning ved inngrep*

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved inngrep i et vernet kretsmønster. Paragrafen er gitt en helt ny utforming og rettighetshavers stilling er styrket i forhold til gjeldende rett. Paragrafen er ellers utformet på samme måte som patentloven § 58, og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

#### *Til § 7 Rett til utnyttelse av kretsmønster som gjør inngrep i kretsmønsterrett*

Paragrafen gir på visse vilkår rett til å utnytte kretsmønster som gjør inngrep i en kretsmønsterrett. Foreligger det rett til utnyttelse i samsvar med bestemmelsene i paragrafen, vil det ikke være aktuelt med forebyggende tiltak eller forbudsdom. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

*Første ledd første punktum* videreføres med noen språklige endringer som ikke har realitetsbetydning. I første *ledd annet punktum* videreføres regelen om at erverver mot passende vederlag har rett til å importere og utnytte integrerte kretser ervervet i aktsom god tro også etter at han ikke lenger er i god tro. Reglene om hvordan vederlaget skal fastsettes i gjeldende lov, som blant annet hjemler nemndordningen etablert ved forskrift 20. desember 1992 nr. 836, videreføres ikke. Dette innebærer at det ikke gjelder noen særregler for behandling av tvist om vederlaget, slik at partene må gå til domstolene eller avtale voldgift dersom de ikke greier å bli enige.

Bestemmelsen i *annet ledd* videreføres med enkelte modifikasjoner og språklige endringer. Ordlyden er lagt tettere opp til patentloven § 59 fjerde ledd. Etter gjeldende lov kan det gis tillatelse til utnyttelse av et kretsmønster som gjør inngrep mot vederlag når særlige grunner foreligger. I samsvar med patentloven § 59 fjerde ledd er dette endret til helt særlige grunner. Det innebærer at terskelen for å gi slik tillatelse er hevet.

Bestemmelsen i tredje ledd i gjeldende lov som åpner for at tillatelse til utnyttelse også kan gis til en uaktsom erverver, er ikke videreført.

#### *Til § 8 Tiltak for å hindre nye inngrep*

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre nye inngrep. Den erstatter gjeldende § 8 og er gitt en helt ny utforming. Rettighetshavers stilling er styrket i flere henseender. Paragrafen er utformet på samme måte som patentloven § 59 første til tredje ledd. Muligheten for utnyttelse av produkter som gjør inngrep er regulert i kretsmønsterloven § 7. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt 6.

#### *Til ny § 8 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

#### *Til § 9 Straff*

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i kretsmønsterrett. Den er gitt en ny utforming. Den alminnelige strafferammen er skjerpet fra bøter eller fengsel inntil 3 måneder til bøter eller fengsel inntil ett år. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 7. Paragrafen er lik patentloven § 57 og det vises for øvrig til merknadene til denne.

### **13.4 Til endringene i planteforedlerloven**

#### *Til ny § 21 a Forbud mot fortsatt inngrep*

Paragrafen er ny. Den tilsvarer patentloven § 56 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 4.

#### *Til § 22 Straff*

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i planteforedlerrett og ved overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20. Bestemmelsene om straff ved inngrep er betydelig skjerpet. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 7. *Første, annet og fjerde ledd* svarer til patentloven § 57 og det vises til merknadene til denne. *Tredje ledd* viderefører gjeldende annet ledd om overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn uendret.

#### *Til § 23 Vederlag og erstatning ved inngrep i en planteforedlerrett*

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved inngrep i en planteforedlerrett. Paragrafen er gitt en helt ny utforming og rettighetshavers stilling er styrket i forhold til gjeldende rett. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

*Første til fjerde ledd og sjette ledd* svarer til patentloven § 58, og det vises derfor til merknadene til denne. *Femte ledd* svarer til gjeldende § 23 annet ledd første punktum. Gjeldende § 23 annet ledd annet punktum er ikke videreført, fordi en tilsvarende lempingsadgang nå vil følge av paragrafens femte ledd.

#### *Til § 24 Tiltak for å hindre nye inngrep*

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre nye inngrep. Den erstatter gjeldende § 24 og er gitt en helt ny utforming. Rettighetshaver stilling er styrket i flere henseende. Paragrafen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises derfor til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

#### *Til ny § 24 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

#### *Til § 25 Midlertidig rettsvern*

Paragrafen regulerer rettighetshavers vern i tidsrommet fra kunngjøring av søknaden og frem til meddelelsen. Slikt vern forutsetter at søknaden fører frem. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

*I første ledd* er det gjort henvisningsendringer som følge tilføyelsen av § 21 a og § 24 a og endringene i § 23. Det er også tatt inn en henvisning til § 24. Dette innebærer at forebyggende tiltak også vil kunne besluttes når inngrep har skjedd før meddelelsen. Det samme gjelder for forbudsdom og pålegg om dekning av kostnader til formidling av informasjon om dommen i saken. Videre vil reglene om vederlag og erstatning for uaktsomme og forsettlig inngrep være like mellom kunngjøringen og meddelelsen som etter meddelelsen. Slik er det også etter

gjeldende rett. Derimot vil, i motsetning til etter gjeldende rett, en godtroende inngriper ikke kunne pålegges å betale vederlag eller erstatning for inngrep som skjer før meddelelsen.

*Annet ledd* er nytt og slår fast at foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav etter § 25 ikke begynner å løpe før planteforedlerretten er meddelt. Tilsvarende bestemmelser finnes i patentloven, designloven og varemerkeloven.

#### *Til ny § 25 a Grunnlag for frifinnelse i sivile saker*

Det er tatt inn en ny bestemmelse som slår fast at i sivil sak om inngrep i en planteforedlerrett kan det bare bygges på at registreringen av planteforedlerretten er ugyldig eller kan kreves overført, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller overføring. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 11.

#### *Til § 29 Rettergangsbestemmelser*

I *første ledd* er det tilføyd at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepsøksmål. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 11.

### **13.5 Til endringene i designloven**

#### *Til ny § 39 a Forbud mot fortsatt inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 4.

#### *Til § 40 Vederlag og erstatning ved designinngrep*

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved designinngrep. Den er gitt en helt ny utforming og rettighetshavers stilling er styrket i forhold til gjeldende rett. Den er ellers utformet på samme måte som patentloven § 58, og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.

#### *Til § 41 Tiltak for å hindre nye inngrep*

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre nye inngrep. Den erstatter gjeldende § 41 og er gitt en helt ny utforming. Rettighetshaver stilling er styrket i flere henseende. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6. Paragrafen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises derfor til merknadene til denne.

#### *Til ny § 41 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

#### *Til § 42 Utnyttelse før registrering*

*Første ledd* er endret. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5. Endringen innebærer at reglene om vederlag og erstatning i § 40 første til tredje og femte ledd får anvendelse for inngrep som skjer etter at dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter designloven § 21, forutsatt at søknaden fører til registrering. Endringen innebærer en styrking av designhavers stilling på søknadsstadiet, da det innføres et ubetinget krav på vederlag og erstatning for inngrep der inngriper kan bebreides, mens erstatning etter gjeldende rett bare kan tilkjennes i den utstrekning retten finner det rimelig. Slikt vederlag eller erstatning er ikke lenger som etter gjeldende rett begrenset til inngriperes antatte vinning. For inngrep som skjer i god tro før registrering vil det, i motsetning til etter gjeldende rett, ikke være grunnlag for ansvar. Det er videre tatt inn henvisninger til de nye paragrafene 39 a og 41 a, slik at disse også vil gjelde på søknadsstadiet.

#### *Til § 44 Straff*

Paragrafen regulerer straff ved designinngrep. Bestemmelsen er betydelig skjerpet. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 7. Bestemmelsen er lik patentloven § 57 og det vises for øvrig til merknadene til denne.

#### *Til § 46 Tvungent verneting*

I ny nr. 4 i *første ledd* slås det fast at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngreppssøksmål. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 11.

### **13.6 Til endringene i straffeloven 2005**

#### *Til § 412 nr. 54*

Varemerkeloven 1961 ble opphevet ved ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010. Denne bestemmelsen oppheves derfor.

#### *Til § 412 nr. 75*

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i patentloven § 57 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 må justeres slik at bestemmelsen fortsatt blir i samsvar med de endringer som foreslås i høringsnotatet her. Videre må påtalereglene i patentloven § 57 endres slik at de blir i samsvar med opplegget i ny straffelov, se avslutningsvis i pkt. 7.4 i de alminnelige merknadene.

Patentloven § 62 annet ledd inneholder en bestemmelse om påtalebegjæring fra fornærmede som må oppheves når den nye straffeloven trer i kraft.

#### *Til § 412 nr. 136*

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i kretsmønsterloven § 9 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 må justeres på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.



*Til § 412 nr. 154*

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i planteforedlerloven § 22 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 må justeres på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

*Til § 412 nr. 230*

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i designloven § 44 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 må justeres på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

*Til § 412 ny nr. 269*

Henvisningene i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c til straffeloven 1902 § 328 endres til å gjelde de tilsvarende bestemmelsene i straffeloven 2005.

Straffebestemmelsen i varemerkeloven § 61 endres på samme måte som straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

### **13.7 Til endringene i tvisteloven**

*Til nytt kapittel 28 A. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter*

Kapitlet er nytt og gir en rettighetshaver til en immateriell rettighet rett til å kreve informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som krenker rettigheten. Retten kan gjøres gjeldende i en pågående sak om inngrep eller i en egen sak. Retten til informasjon er ikke knyttet til et konkret inngrep eller til en konkret sak, og representerer en prinsipiell nyskapning. Departementets alminnelige merknader finnes i pkt. 10.

*Til § 28A-1 Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter*

Paragrafen slår fast rettighetshavers rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som gjør inngrep i en immateriell rettighet. Den regulerer fra hvilke personer informasjon kan kreves og hva slags informasjon som kan kreves. Den definerer videre hva slags immaterielle rettigheter retten til informasjon omfatter, samt noen grunnleggende vilkår for å kreve informasjon. Slik paragrafen er utformet vil det aldri være grunnlag for informasjonsspålegg overfor privatpersoner som har anskaffet varer eller mottatt tjenester som gjør inngrep til forbruksformål.

Etter *første ledd første punktum* kan retten når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet etter begjæring fra rettighetshaver pålegge inngriper å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som inngrepet gjelder. Slikt pålegg betegnes som informasjonsspålegg.

Det kreves ikke at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd et inngrep. Rimelig grunn innebærer imidlertid at det må foreligge konkrete holdepunkter for at det har skjedd et inngrep. En fjern mulighet er ikke

tilstrekkelig. Det er nok at det er rimelig grunn til å tro at det objektivt sett har skjedd et inngrep. Informasjonspålegg kan altså besluttes selv om det ikke er holdepunkter for at noen kan bebreides for inngrepet. Etter *fjerde ledd* gjelder første og annet ledd tilsvarende når det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Informasjonspålegg kan dermed besluttes selv om det ikke foreligger rimelig grunn til å tro at det har skjedd et fullbyrdet inngrep. For at det skal foreligge et straffbart forsøk må noen ha utvist fullbyrdesforsett. Informasjonspålegg ved forsøk kan dermed bare besluttes hvis det er rimelig grunn til å tro at noen har utvist fullbyrdesforsett.

Rettighetshaver vil foruten innehaveren av den immaterielle rettigheten være andre som kan gjøre sanksjoner gjeldende mot inngrep, f.eks. en lisenshaver.

Immaterialrettigheter omfatter etter *tredje ledd* opphavsrett og andre rettigheter etter åndsverkloven, patent, rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett, varemerkerett, betegnelse som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698, samt geografisk betegnelse som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 26 eller 31. Det sistnevnte vil omfatte slike geografiske betegnelser som skal beskyttes etter TRIPS-avtalen artikkel 22 og 23. Retten til informasjon gjelder ikke ved krenkelse av andre rettigheter enn de som er nevnt i tredje ledd, f.eks. ved krenkelse av forretningshemmeligheter eller ved produktetterligning i strid med markedsføringsloven § 30.

Inngriper vil være den som har begått inngrepet, eller begått et straffbart forsøk på inngrep, jf. *fjerde ledd*.

Opprinnelsen til en vare vil være produsenten bak varen, mens opprinnelsen til en tjeneste vil være den som yter tjenesten, jf. *annet ledd*. Distribusjonsnettverk vil omfatte alle ledd en vare eller en tjeneste går gjennom fra den produseres til den når sluttbruker, jf. *annet ledd*.

Varer eller tjenester som inngrepet gjelder omfatter varer og tjenester som har vært gjenstand for et inngrep i en immateriell rettighet. Dette omfatter blant annet varer som er importert til, produsert eller solgt i Norge i strid med en immateriell rettighet. For tjenester omfatter dette f.eks. tilfeller der tjenesten er ytt under et varemerke tjenesteyter ikke har rett til å bruke, eller at det i forbindelse med ytelsen av tjenesten urettmessig er brukt en patentert fremgangsmåte. Retten til informasjon forutsetter at det har skjedd et inngrep i Norge. Dersom et produkt gjorde patentinngrep i opprinnelseslandet, men oppfinnelsen ikke er patentert i Norge, vil det ikke skje noe inngrep her ved import og omsetning av produktet, og det vil ikke kunne kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for produktet.

Første ledd *annet punktum* angir i bokstav a til e hvilke andre personer enn inngriper som kan pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk.

*Bokstav a* omfatter den som har medvirket til inngrep. Dette vil omfatte den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til erstatningsrettslig eller strafferettslig

medvirkningsansvar. Det må dermed være rimelig grunn til å tro at vedkommende i det minste har opptrådt uaktsomt for at det skal kunne gis informasjonspålegg overfor noen etter dette alternativet.

*Bokstav b* omfatter den som har vært i besittelse av en vare som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet skal her forstås på samme måte som begrepet “on a commercial scale” i direktiv 2004/48/EF, jf. pkt. 10.5. Dette alternativet vil omfatte transportører og forvarere og andre som er eller har vært i besittelse av varer som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. Vare som gjør inngrep må avgrenses på samme måte som etter første punktum, jf. merknadene ovenfor. Informasjonspålegg kan besluttes overfor de som er omfattet av bokstav b uavhengig av om de kjente eller burde ha kjent til at varene gjorde inngrep.

*Bokstav c* omfatter den som har brukt en tjeneste som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet skal forstås som i bokstav b. Dette alternativet vil f.eks. omfatte den som bruker eller har brukt en tjeneste som noen tilbyr under et varemerke vedkommende ikke har rett til å bruke eller som urettmessig bruker en patentert fremgangsmåte ved ytelsen av tjenesten. Informasjonspålegg kan besluttes overfor personer som er omfattet av bokstav c uavhengig av om de kjente eller burde ha kjent til inngrepet.

*Bokstav d* omfatter den som har ytt en tjeneste som har blitt brukt ved inngrepet som ledd i næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet skal forstås på samme måte som i bokstav b. Også overfor de som er omfattet av bokstav d kan informasjonspålegg besluttes uavhengig av deres subjektive forhold. Dersom noen som er omfattet av bokstav d kjente eller burde ha kjent til at tjenesten ble brukt ved et inngrep, vil de etter omstendighetene være ansvarlige for medvirkning slik at de også faller innunder bokstav a. Bokstav d vil f.eks. omfatte en transportør som har fraktet inngrepsgjørende varer inn til Norge og tilbydere av annonsetjenester der varer eller tjenester som gjør inngrep har blitt annonsert. Retten til informasjon etter kapitlet her gir ikke rett til å kreve informasjon fra internettleverandører om identiteten til abonnenter som har vært involvert i ulovlig fildeling mv. ved bruk av Internett. Dette reguleres av tvisteloven kapittel 28, jf. Høyesteretts kjennelse 18. juni 2010 inntatt i Rt. 2010 s. 774. Opphavsrettskrenkelser som er knyttet til fysiske objekter, for eksempel DVDer, vil derimot være omfattet av reglene om rett til informasjon på samme måte som for andre immaterialrettigheter. Det vil også kunne kreves informasjon fra annonsører når det annonseres for materiale som krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven, uavhengig av om materialet det annonseres for er knyttet til et fysisk objekt eller skal overføres via Internett eller på annen måte.

*Bokstav e* omfatter den som har blitt utpekt av inngriper eller noen som nevnt i bokstav a til d som involvert i produksjon av en vare eller distribusjon eller levering av tjeneste som gjør inngrep.

*Annet ledd* regner i bokstav a til c opp eksempler på hva opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk omfatter.

*Bokstav a* nevner navn og adresse til produsenter, distributører, leverandører og andre som har hatt varene i sin besittelse eller levert eller mottatt tjenestene.

*Bokstav b* omfatter navn og adresse til tiltenkte grossister og detaljhandlere.

*Bokstav c* nevner opplysninger om hvor mye som har blitt produsert, levert, mottatt eller bestilt og om hvilken pris som er blitt betalt og oppnådd for varene eller tjenestene.

*Til § 28A-2 Krav til forholdsmessighet m.m.*

Paragrafen oppstiller ytterligere vilkår som må være oppfylt for at informasjonspålegg skal kunne gis og gir flere av bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven tilsvarende anvendelse.

*Første ledd* inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at et informasjonspålegg skal kunne besluttes. For det første kreves det at opplysningene som pålegget skal omfatte kan antas å lette håndhevingen av en immaterialrettighet. I dette ligger ikke mer enn at opplysningene må være egnet til å avklare om det foreligger inngrep, hvem den ansvarlige er eller omfanget av et inngrep. Et informasjonspålegg kan ikke besluttes hvis kravet ikke med rimelighet kan sies å omfatte opplysninger som kan ha betydning for rettighetshåndhevelsen.

For det annet kreves det at rettighetshavers interesse i å få opplysningene veier tyngre enn ulempene for den som pålegget retter seg mot og andre motstående interesser. Det gjelder med andre ord et forholdsmessighetskrav. Rettighetshavers interesse i å få opplysninger vil være større jo mer omfattende og alvorlig inngrepet er. Ved vurderingen av vekten av mulige ulemper for den som pålegget skal rettes mot, vil det ha betydning om informasjonspålegg kreves overfor inngriper (eventuelt en som har begått et straffbart forsøk på inngrep eller en medvirker) eller en tredjeperson (jf. § 28A-1 første ledd bokstav b til e). Eventuelle ulemper for inngriper kan ikke tillegges samme vekt som ulemper som påføres en tredjeperson. Hvis inngriper er sterkt å bebreide, er det mindre grunn til å tillegge eventuelle ulemper for ham særlig vekt. Relevante ulemper kan være at det er fare for at forretningshemmeligheter vil bli avslørt. Normalt vil det ikke være særlig byrdefullt å finne frem til og formidle den aktuelle informasjonen. Dette kan stille seg annerledes hvis det er svært omfattende informasjon det er tale om.

Om informasjonspålegg begjæres i en pågående sak om inngrep eller i en egen sak, vil ha betydning for forholdsmessighetsvurderingen. I en pågående sak vil hensynet til motparten i saken tale mot at det i stor utstrekning brukes tid på å behandle og gjennomføre informasjonspålegg overfor tredjeperson. Særlig vil dette gjøre seg gjeldende der informasjonen som begjæres har liten eller ingen betydning for avgjørelsen av den pågående saken. Også mer overordnede målsetninger om en effektiv og rasjonell saksavvikling, kan tale mot at det brukes mye ressurser på informasjonspålegg i en pågående sak. I en del tilfeller vil det derfor være rimelig at en begjæring om informasjonspålegg avslås i en pågående sak, og at rettighetshaver henvises til å fremme slik begjæring som egen sak. Der informasjonspålegg begjæres uavhengig av en pågående sak, vil ikke slike hensyn gjøre seg gjeldende og forholdsmessighetsvurderingen må hovedsakelig fokusere

på rettighetshavers interesser og mulige ulemper for den begjæringen retter seg mot.

Etter *annet ledd* gjelder bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven §§ 22-3, 22-5 og 22-7 til 22-11 tilsvarende for plikten til å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Et informasjonspålegg kan dermed ikke omfatte opplysninger som er omfattet av et av bevisforbudene i disse bestemmelsene. Det samme gjelder for bevisfritakene i den utstrekning den som skal gi informasjon påberoper seg det. Hvis det er grunn til å tro at noen av disse bestemmelsene kan være aktuelle, må retten gjøre oppmerksom på det. Siden immaterialrettsinngrep er straffbare, kan særlig bevisfritakene i tvisteloven § 22-9 representere et vesentlig innhogg i retten til informasjon.

#### *Til § 28A-3 Behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg*

Paragrafen regulerer behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg.

Etter *første ledd* kan informasjonspålegg begjæres under en pågående sak om inngrep eller i en egen sak. Dette innebærer at rettighetshaver har valget mellom å fremsette slikt krav som ledd i en pågående sak, eller som en egen sak som behandles separat. Fremsettes slik begjæring i en pågående sak, blir dette en del av saken på samme måte som når det oppstår tvist om bevis eller prosessuelle spørsmål.

*Annet ledd* regulerer for hvilken domstol en begjæring om informasjonspålegg som fremmes som en egen sak skal fremsettes for. Etter *første punktum* kan begjæringen fremmes for den domstol der sak om inngrepet som påberopes som begrunnelse for begjæringen om informasjonspålegg kunne vært reist. Hvilken domstol dette vil være vil variere for ulike immaterialrettigheter. For registrerte rettigheter vil Oslo tingrett etter forslaget i notatet her være tvungent verneting i inngrepssaker. For andre rettigheter kan sak reises der inngrepet har funnet sted. Etter *annet punktum* kan begjæringen også fremmes for domstolen der den begjæringen retter seg mot har alminnelig verneting. Retter begjæringen seg mot flere, kan den fremmes der én av disse har verneting.

*Tredje ledd* gir regler om innholdet i en begjæring om informasjonspålegg. Den som skal gi opplysninger skal alltid angis som motpart, jf. *første punktum*. Krevdes det at flere skal gi opplysninger, må alle angis. Når begjæringen fremsettes i en pågående sak og retter seg mot en annen enn motparten i saken, skal både motparten og den som skal gi opplysninger angis som motparter, jf. *annet punktum*. I begjæringen skal det redegjøres for hva slags opplysninger som kreves og begrunnelsen for det, jf. *tredje punktum*.

*Fjerde ledd* inneholder bestemmelser som gjelder der begjæringen om informasjonspålegg fremsettes i en pågående sak. Formålet med bestemmelsene i fjerde ledd er å ivareta hensynet til en effektiv og rasjonell avvikling av inngrepssaken.

*Første punktum* slår fast at en begjæring om informasjonspålegg kan fremsettes når som helst inntil saken tas opp til doms. Begjæringen kan dermed fremsettes

allerede i stevningen. Begjæring om informasjonspålegg kan også fremsettes i ankesak.

Dersom begjæringen fremmes under hovedforhandlingen, kan den bare rette seg mot motparten eller et vitne, jf. *annet punktum*. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at det vil være lite rimelig å trekke nye personer inn i saken når saksbehandlingen har kommet såpass langt.

Etter *tredje punktum* må en begjæring om informasjonspålegg rettet mot et vitne fremsettes før vitnets forklaring er avsluttet. Bakgrunnen for dette er å unngå at saken forsinkes ved at et vitne som har forlatt retten må kalles inn på ny.

*Fjerde punktum* bestemmer at det ikke kan tilbys nye vitnebevis etter at saksforberedelsen er avsluttet med sikte på at vitnet skal pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk som er uten betydning for den pågående saken. Når saksforberedelsen er avsluttet, er regulert i tvisteloven § 9-10. Bestemmelsene i fjerde punktum sammen med sjette punktum legger til rette for at det kan avklares før hovedforhandlingen om vitner kun innkalles for å gi slike opplysninger som ikke er av betydning for saken, og om det da i stedet for å innkalle vitnet til hovedforhandlingen, er mer hensiktsmessig å behandle og eventuelt gjennomføre et informasjonspålegg skriftlig. Dersom vitnet også skal forklare seg om forhold som kan være av betydning i den pågående saken, gjelder de alminnelige reglene om nye bevis i tvisteloven § 9-16, jf. *femte punktum*.

Dersom det er aktuelt å begjære at et vitne skal pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep, skal det opplyses om det når beviset tilbys, jf. *sjette punktum*. Adgangen til å begjære informasjonspålegg går ikke tapt selv om denne regelen ikke er overholdt, men det kan føre til at en slik begjæring avslås som uforholdsmessig etter § 28A-2 første ledd.

*Femte ledd* slår fast at den begjæringen retter seg mot skal ha anledning til å uttale seg før kravet avgjøres. Dette gjelder både når begjæringen fremsettes i en pågående sak og i en egen sak.

#### *Til § 28A-4 Rettens avgjørelse*

Paragrafen inneholder bestemmelser om avgjørelsen av en begjæring om informasjonspålegg og hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes.

Etter *første ledd* avgjøres en tvist om det skal gis opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk som nevnt i § 28A-1 ved kjennelse. Hvis den begjæringen retter seg mot uten videre etterkommer begjæringen, f.eks. ved at et vitne i sin forklaring gir alle de etterspurte opplysningene, vil det ikke være nødvendig for retten å treffe noen avgjørelse. Det vil bare være nødvendig for retten å treffe en avgjørelse hvis den begjæringen retter seg mot helt eller delvis motsetter seg å etterkomme den.

*Annet ledd* gjelder når begjæring om informasjonspålegg fremmes i en pågående sak. I slike tilfeller kan begjæringen fremsettes når som helst inntil saken tas opp til doms.

Det vil etter *første punktum* være opp til retten å bestemme om en begjæring om informasjonspålegg skal avgjøres ved særskilt kjennelse eller i den dom eller kjennelse som avslutter saken. Fremsettes begjæringen allerede i stevningen, kan dermed retten vente med å ta stilling til den til etter hovedforhandlingen. Dette vil bero på hva som er hensiktsmessig. Dersom begjæringen rettes mot et vitne som uansett skal forklare seg under hovedforhandlingen, vil det normalt være rasjonelt å ta spørsmålet opp i forbindelse med vitnets forklaring. Hvis vitnet uten videre gir opplysningene under forklaringen, trenger ikke retten å fatte noen avgjørelse i anledning begjæringen. Retter begjæringen seg mot en annen enn motparten som det ikke er behov for å la avhøre som vitne for å avgjøre de materielle kravene i saken, vil det ofte være mest hensiktsmessig å behandle begjæringen mot vedkommende skriftlig og ta stilling til den under saksforberedelsen eller i den dom eller kjennelse som avslutter saken.

Etter *annet punktum* kan avgjørelsen av om det skal gis informasjonspålegg påankes særskilt. Dette gjelder både når spørsmålet avgjøres ved særskilt kjennelse og i den dom eller kjennelse som avslutter saken. Dette er en følge av at dette er et selvstendig spørsmål som kan behandles helt uavhengig av den pågående saken.

Etter *tredje ledd første punktum* bestemmer retten hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Alternativene som det kan velges mellom er at vedkommende forklarer seg for retten, gir tilgang til realbevis (dokumenter) eller utarbeider en særskilt skriftlig erklæring til rettighetshaver. Skal pålegget etterkommes ved å avgi forklaring eller gi tilgang til realbevis gjelder reglene i tvisteloven kapittel 23, 24, 26 og 27 tilsvarende, jf. *annet punktum*. Det mest praktiske vil trolig ofte være at retten beslutter at den som pålegget retter seg mot skal utarbeide en særskilt skriftlig erklæring som inneholder de begjærte opplysningene, jf. *tredje punktum*. Dette gjelder særlig der det for øvrig ikke er behov for å kalle inn vedkommende for å forklare seg.

#### *Til § 28 A-5 Sakskostnader og utlegg*

Paragrafen inneholder særlige regler om sakskostnader og utlegg i forbindelse med en begjæring om informasjonspålegg.

*Første ledd* regulerer tilfeller der det begjæres informasjonspålegg i en egen sak og mot andre enn motparten i en pågående sak. Etter *første punktum* er hovedregelen i disse tilfellene at rettighetshaver plikter å dekke nødvendige kostnader og utlegg som den begjæringen retter seg mot påføres. Ansvarer omfatter både kostnader vedkommende er påført for å forsvare seg mot begjæringen og utlegg vedkommende har hatt for å etterkomme den, f.eks. i forbindelse med at vedkommende har møtt i retten for å avgi forklaring. Kostnader og utlegg rettighetshaver har erstattet kan tas med som en del av det som kreves dekket i sakskostnader etter tvisteloven kapittel 20 i et søksmål der opplysningene som et informasjonspålegg omfattet, brukes som bevis.

Ansvarer for kostnader og utlegg etter første punktum, kan falle bort helt eller delvis dersom begjæringen er nødvendiggjort av at den begjæringen retter seg mot

uten rimelig grunn har bestridt kravet, jf. *annet punktum*. I slike tilfeller kan også den som har fremsatt begjæringen helt eller delvis tilkjennes sakskostnader.

*Annet ledd* slår fast at bestemmelsene om sakskostnader i kapittel 20 gjelder når informasjonspålegg begjæres overfor motparten i en pågående sak.

*Til § 34-7 Særregler om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter*

I *første ledd første punktum* er det tatt inn en henvisning til tvisteloven § 28A-1 tredje ledd. Dette innebærer at reglene om grensekontroll også får anvendelse ved krenkelse av foretaksnavn og forretningskjennetegn, samt av slike betegnelser som er omhandlet i tvisteloven § 28A-1. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 8.

### **13.8 Til endringen i tolloven**

*Til § 15-1 Varsel og tilbakehold av varer før midlertidig forføyning*

I første ledd første punktum er det presisert at immaterielle rettigheter omfatter de rettigheter som er nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd. Dette innebærer at reglene om grensekontroll også får anvendelse ved krenkelse av foretaksnavn og forretningskjennetegn, samt av slike betegnelser som er omhandlet i tvisteloven § 28A-1. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 8.

### **13.9 Til endringen i markedsføringsloven**

*Til § 30 Etterligning av annens produkt*

Et *nytt annet ledd* om vederlag og erstatning ved overtredelse av bestemmelsen i første ledd er tilføyd. Bestemmelsen svarer til patentloven § 58 første ledd og det vises til merknadene til denne. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 8.

### **13.10 Til endringene i varemerkeloven**

*Til § 57 Forbud mot fortsatt inngrep*

*Første punktum* viderefører gjeldende § 57 med enkelte språklige endringer. *Annet punktum* er ny og tilsvarende patentloven § 56 a annet punktum. Det vises til merknadene til patentloven § 56 a ovenfor. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 4.

*Til § 58 Vederlag og erstatning ved varemerkeinngrep*

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved varemerkeinngrep. Den er gitt en helt ny utforming og rettighetshavers stilling er styrket i forhold til gjeldende rett. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 5.



*Første til femte ledd* tilsvarer patentloven § 58, og det vises til merknadene til denne.

*Sjette ledd* viderefører fjerde ledd i gjeldende bestemmelse, og er en spesialbestemmelse for fellesmerker.

*Syvende ledd* regulerer inngrep som finner sted i perioden fra det er søkt om registrering og frem til kunngjøringen av registreringen. Etter sjette ledd *første punktum* kan vederlag og erstatning tilkjennes etter første til tredje ledd også i disse tilfellene. Dette forutsetter at søknaden om registrering fører frem. Reglene om ansvar for uaktsomme og forsettlige inngrep gjelder dermed også på søknadsstadiet. Dette representerer en styrking av rettighetshavers stilling forhold til gjeldende rett ved at det er tilstrekkelig for å tilkjenne vederlag og erstatning at inngriper har opptrådt uaktsomt. For inngrep som skjer i god tro før registrering vil det derimot på samme måte som etter gjeldende rett ikke være grunnlag for ansvar.

#### *Til § 59 Tiltak for å hindre nye inngrep*

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre nye inngrep. Den erstatter gjeldende § 59 og er gitt en helt ny utforming. Rettighetshavers stilling er styrket i flere henseende. Paragrafen er utformet på samme måte som patentloven § 59 første til tredje ledd. Det vises derfor til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

Ved varemerkeinngrep vil det ikke være behov for bestemmelser som gir adgang til utnyttelse mot vederlag, jf. patentloven § 59 fjerde ledd. De samme hensynene vil ved varemerkeinngrep kunne ivaretas ved endring av varene slik at de ikke lenger gjør varemerkeinngrep. Selv om alternativene endring av varer og fjerning av varemerker fra varer ikke lenger er nevnt, vil det etter omstendighetene fremdeles være adgang å gi pålegg om slike tiltak, jf. at angivelsen av mulige tiltak i første ledd annet punktum ikke er uttømmende. Bestemmelsen må imidlertid praktiseres i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser, jf. TRIPS-avtalen artikkel 46 som slår fast at "the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit the release of the goods into the channels of commerce". Ren fjerning av varemerker fra varene skal dermed som den klare hovedregel ikke anses som et egnet tiltak for å forebygge nye inngrep.

Selv om alternativene sletting og overføring av domenenavn ikke lenger er nevnt i lovteksten, vil det fortsatt være rom for å gi slike pålegg. Dreier det som inngrep gjort ved bruk av domenenavn vil dette ofte være de mest treffende tiltak som det kan gis pålegg om.

#### *Til § 59 Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a og det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i høringsnotatet pkt. 6.

#### *Til § 61 Straff*

Paragrafen regulerer straff ved varemerkeinngrep. Bestemmelsen er betydelig skjerpet. De alminnelige motivene finnes i pkt. 7. *Første, annet og fjerde ledd* tilsvarende patentloven § 57 og det vises for øvrig til merknadene til denne. *Tredje ledd* viderefører gjeldende annet ledd uendret.

#### *Til § 62 Tvunget verneting*

I ny bokstav c i *første ledd* slås det fast at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål som gjelder registrerte varemerker. De alminnelige merknadene finnes i pkt. 11.

### **13.11 Til ikraftsettelses- og overgangsbestemmelsen**

*Nr. 1* slår fast at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

*Nr. 2* slår fast at Kongen kan fastsette overgangsregler. Det vil være behov for regler som klargjør skjæringstidspunktet for når endringene skal få anvendelse. For endringene i reglene om håndhevingsmidlene i de forskjellige lovene (forbud mot fortsatt inngrep, straff, vederlag og erstatning, tiltak for å hindre nye inngrep og formidling av informasjon om dom i sak om inngrep) vil det være naturlig at endringene bare gis anvendelse for inngrep som skjer etter ikrafttredelsen. Endringene i vernetingsreglene i patentloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven, bør bare få anvendelse for saker som anlegges etter ikrafttredelsen. Reglene om rett til informasjon i nytt kapittel 28 a i tvisteloven bør gjelde uavhengig av når inngrepet har skjedd, men reglene om rett til informasjon bør bare gis anvendelse i en pågående rettssak når saken er anlagt etter ikrafttredelsen.

### **13.12 Til forskriftsendringene**

*Til forskrift 20. desember 1992 nr. 836 om nemndbehandling av tvister om vilkår for godtroende erververs rett til å utnytte integrerte kretser som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importerte i strid med lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser*

Forskriften oppheves. Hjemmelen i kretsmønsterloven § 7 første ledd tredje punktum oppheves. Tvister om vederlag etter kretsmønsterloven § 7 første ledd må etter dette behandles på ordinær måte, dvs. bringes inn for domstolene dersom det ikke oppnås enighet mellom partene. De alminnelige motivene finnes i pkt. 6.

## 14 Utkast til lov- og forskriftsendringer

### 14.1 Lovendringer

#### I

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

I kapittel 9 skal ny § 56 a lyde:

§ 56 a *Forbud mot fortsatt inngrep*

*Den som gjør inngrep i et patent, kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 57 eller 58 og ved forsøk på overtredelse av § 57, jf. straffeloven § 49.*

§ 57 skal lyde:

§ 57 *Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår eller medvirker til å begå patentinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn.*

§ 58 skal lyde:

§ 58 *Vederlag og erstatning ved inngrep*

*Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i et patent, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:*

- a) *et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) *erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller*

c) *et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.*

*Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen.*

*Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep.*

*For inngrep som har skjedd i god tro, skal retten i den grad det ikke fremstår som urimelig pålegge inngriperen å betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c.*

*Vederlag og erstatning etter første til tredje ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.*

§ 59 skal lyde:

§ 59 *Tiltak for å hindre nye inngrep*

*For å hindre nye inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som gjør inngrep i et patent og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at produkter eller gjenstander skal:*

- a) *tilbakekalles fra handelen,*
- b) *definitivt fjernes fra handelen,*
- c) *ødelegges, eller*
- d) *utleveres til rettighetshaver.*

*Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.*

*Første ledd gjelder tilsvarende ved forsøk på overtredelse av § 57, jf. straffeloven § 49.*

*Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og påvirker ikke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning etter § 58. Tiltak skal gjennomføres for saksøktes regning hvis ikke særlige grunner taler mot det.*

*Uten hinder av bestemmelsene i paragrafen her kan retten når helt særlige grunner foreligger gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig å råde over produkter som nevnt i første ledd i patentets gyldighetstid eller en del av denne. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.*

Ny § 59 a skal lyde:

§ 59 a *Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

*I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 57 eller 58 og ved forsøk på overtredelse av § 57, jf. straffeloven § 49.*

§ 60 første ledd fjerde punktum skal lyde:

*Vederlag og erstatning som følge av utnyttelse før patentet ble meddelt, kan bare idømmes etter § 58 første til tredje ledd.*

§ 63 første ledd skal lyde:

Følgende søksmål reises ved Oslo tingrett:

1. søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på,
2. søksmål angående prøvelse av avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om patent, opphever et patent eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve et patent, jf. § 27 tredje ledd,
3. søksmål angående begjæring om patentbegrensning, jf. § 39 d tredje ledd,
4. søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av patent, jf. §§ 52 og 53,
5. søksmål angående tvangslisens, jf. §§ 50 og 50 a,
6. søksmål angående begjæring om administrativ overprøving, jf. § 52 e tredje ledd, og
7. sivil søksmål angående patentinngrep.

§ 66 g annet ledd første punktum skal lyde:

Utnytter noen i nærings- eller driftsøyemed en oppfinnelse som er gjenstand for en europeisk patentsøknad og som er kunngjort etter første ledd, gjelder bestemmelsene om patentinngrep i loven her, bortsett fra § 57 og § 58 fjerde ledd, dersom søknaden fører til patent i Norge.

## II

I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. gjøres følgende endringer:

§ 5-2 første punktum skal lyde:

Retten kan i tilknytning til søksmål etter §§ 5-1, 6-2 eller 6-3, eller etter selvstendig søksmål, treffe slike forholdsregler at fortsatt bruk av foretaksnavnet i uforandret form hindres.

Overskriften til kapittel 6 skal lyde:

### **Kapittel 6. Straff og erstatning m.m.**

Ny § 6-1 skal lyde:

*§ 6-1 Ved bruk av foretaksnavn som nevnt i §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett gjelder bestemmelsene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8 tilsvarende. For bruk av andre foretaksnavn i strid med denne lov eller annens rett gjelder §§ 5-2, 6-2 og 6-3.*

Nåværende §§ 6-1 og 6-2 blir §§ 6-2 og 6-3.

### III

I lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser gjøres følgende endringer:

Ny § 5 a skal lyde:

*§ 5 a Forbud mot fortsatt inngrep*

*Den som gjør inngrep i en annens rett etter denne loven, kan ved dom forbyes å gjenta inngrepshandlingen. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 6 eller 9 og ved forsøk på overtredelse av § 9, jf. straffeloven § 49.*

§ 6 skal lyde:

*§ 6 Vederlag og erstatning ved inngrep*

*Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en annens rett etter denne loven, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:*

- a) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av kretsmønsteret, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller*
- c) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.*

*Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av kretsmønsteret.*

*Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep.*

*For inngrep som har skjedd i god tro, skal retten i den grad det ikke fremstår som urimelig pålegge inngriperen å betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c.*

*Vederlag og erstatning etter første til tredje ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.*

§ 7 skal lyde:

*§ 7 Rett til utnyttelse av kretsmønster som gjør inngrep i kretsmønsterrett*

*Den som i aktsom god tro har ervervet en integrert krets som gjør inngrep i en kretsmønsterrett har rett til å importere og utnytte den integrerte kretsen ervervsmessig. For import eller ervervsmessig utnyttelse som skjer etter at erververen ikke lenger er i aktsom god tro skal det betales et passende vederlag.*

*Når helt særlige grunner foreligger, kan retten bestemme at den som i aktsom god tro har ervervet et eksemplar av et kretsmønster som gjør inngrep i en kretsmønsterrett, skal tillates å utnytte eksemplaret mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig i kretsmønsterrettens gyldighetstid eller en del av denne.*

§ 8 skal lyde:

*§ 8 Tiltak for å hindre nye inngrep*

*For å hindre nye inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for eksemplarer av et kretsmønster som gjør inngrep i en kretsmønsterrett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike kretsmønster. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at eksemplarer av kretsmønster eller gjenstander skal:*

- a) tilbakekalles fra handelen,*
- b) definitivt fjernes fra handelen,*
- c) ødelegges, eller*
- d) utleveres til rettighetshaver.*

*Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.*

*Første ledd gjelder tilsvarende ved forsøk på overtredelse av § 9, jf. straffeloven § 49.*

*Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og påvirker ikke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning etter § 6. Tiltak skal gjennomføres for saksøktes regning hvis ikke særlige grunner taler mot det.*

Ny § 8 a skal lyde:

*§ 8 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

*I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 6 eller 9 og ved forsøk på overtredelse av § 9, jf. straffeloven § 49.*

§ 9 skal lyde:

## § 9 Straff

*Den som forsettiig eller grovt uaktsomt begår eller medvirker til å begå inngrep i en kretsmønsterrett, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn.*

## IV

I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett gjøres følgende endringer:

I kapittel 6 skal ny § 21 a lyde:

### § 21 a Forbud mot fortsatt inngrep

*Den som gjør inngrep i en annens rett etter denne loven, kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 22 eller 23 og ved forsøk på overtredelse av § 22, jf. straffeloven § 49.*

§ 22 skal lyde:

### § 22 Straff

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår eller medvirker til å begå inngrep i en planteforedlerrett, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20 eller som medvirker til det, straffes med bøter.*

*Ved overtredelse av første og annet ledd finner offentlig påtale bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Overtredelse av tredje ledd påtales bare av det offentlige hvis fornærmede ber om det.*

§ 23 skal lyde:

### § 23 Vederlag og erstatning ved inngrep



*Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en planteforedlerrett, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:*

- a) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av sorten, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller*
- c) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.*

*Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av sorten.*

*Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep.*

*For inngrep som har skjedd i god tro, skal retten i den grad det ikke fremstår som urimelig pålegge inngriperen å betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c.*

*Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene om sortsnavn i § 20, plikter å erstatte det tap overtredelsen har medført.*

*Vederlag og erstatning etter første til tredje og femte ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.*

§ 24 skal lyde:

§ 24 Tiltak for å hindre nye inngrep

*For å hindre nye inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for plantemateriale som gjør inngrep i en planteforedlerrett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slikt plantemateriale. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at plantemateriale eller gjenstander skal:*

- a) tilbakekalles fra handelen,*
- b) definitivt fjernes fra handelen,*
- c) ødelegges, eller*
- d) utleveres til rettighetshaver.*

*Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.*

*Første ledd gjelder tilsvarende ved forsøk på overtredelse av § 22, jf. straffeloven § 49.*

*Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og påvirker ikke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning etter § 23. Tiltak skal gjennomføres for saksøktets regning hvis ikke særlige grunner taler mot det.*

*Når helt særlige grunner foreligger kan retten, i stedet for å pålegge tiltak etter paragrafen her, gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig å råde over plantemateriale som nevnt i første ledd planteforedlerrettens gyldighetstid eller en del av denne. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.*

Ny § 24 a skal lyde:

§ 24 a *Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

*I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 22 eller 23 og ved forsøk på overtredelse av § 22, jf. straffeloven § 49.*

§ 25 skal lyde:

§ 25 *Midlertidig rettsvern*

*Så langt som en søknad fører til meddelelse av planteforedlerrett, gjelder § 3, § 21 a, § 23 første til tredje og sjette ledd, § 23 og § 24 a også for tidsrommet fra søknaden ble kunngjort etter § 7 og frem til meddelelsen.*

*Foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav etter denne bestemmelsen begynner ikke å løpe før planteforedlerretten er meddelt.*

Ny § 25 a skal lyde:

§ 25 a *Grunnlag for frifinnelse i sivile saker*

*I sivile saker om inngrep i en planteforedlerrett kan det bare bygges på at planteforedlerretten er ugyldig eller kan kreves overført, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller overføring etter § 17.*

§ 29 første ledd skal lyde:

*For Oslo tingrett reises søksmål om retten til en plantesort som det er søkt om planteforedlerrett for, søksmål om overføring av en planteforedlerrett, sivil søksmål om inngrep i en planteforedlerrett og søksmål som nevnt i § 12 annet ledd, § 17, § 18 annet ledd jf. § 12 annet ledd og § 28.*

## V

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

I kapittel 7 skal ny § 39 a lyde:

§ 39 a *Forbud mot fortsatt inngrep*

*Den som gjør inngrep i en annens rett etter denne loven, kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 40 eller 44 og ved forsøk på overtredelse av § 44, jf. straffeloven § 49.*

§ 40 skal lyde:

#### *§ 40 Vederlag og erstatning for designinngrep*

*Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en annens designrett, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:*

- a) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av designen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller*
- c) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.*

*Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av designen.*

*Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep.*

*For inngrep som har skjedd i god tro, skal retten i den grad det ikke fremstår som urimelig pålegge inngriperen å betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c.*

*Vederlag og erstatning etter første til tredje ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.*

§ 41 skal lyde:

#### *§ 41 Tiltak for å hindre nye inngrep*

*For å hindre nye inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som gjør inngrep i en designrett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at produkter eller gjenstander skal:*

- a) tilbakekalles fra handelen,*
- b) definitivt fjernes fra handelen,*
- c) ødelegges, eller*
- d) utleveres til rettighetshaver.*

*Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.*

*Første ledd gjelder tilsvarende ved forsøk på overtredelse av § 44, jf. straffeloven § 49.*

*Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og påvirker ikke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning etter § 40. Tiltak skal gjennomføres for saksøktes regning hvis ikke særlige grunner taler mot det.*

*Når helt særlige grunner foreligger kan retten, i stedet for å pålegge tiltak etter paragrafen her, gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig å råde over produkter som nevnt i første ledd i designrettens gyldighetstid eller en del av denne. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.*

Ny § 41 a skal lyde:

§ 41 a *Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

*I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 40 eller 44 og ved forsøk på overtredelse av § 44, jf. straffeloven § 49.*

§ 42 første ledd skal lyde:

*Utnytter noen uten samtykke fra søkeren en design som er søkt registrert, og skjer utnyttelsen etter at dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter § 21, gjelder § 39 a, § 40 første til tredje ledd og femte ledd, §§ 41 og 41 a tilsvarende hvis søknaden fører til registrering.*

§ 44 skal lyde:

§ 44 *Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår eller medvirker til å begå designinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn.*

§ 46 første ledd skal lyde:

*Følgende søksmål må reises ved Oslo tingrett:*

1. Søksmål om retten til en design som er søkt registrert etter loven her, jf. § 30.
2. Søksmål om prøving av avgjørelse truffet i Patentstyrets annen avdeling som omtalt i § 39.
3. Søksmål om ugyldighet eller om overføring av en registrering, jf. §§ 25 og 30.
4. *Sivilt søksmål om designinngrep.*

## VI

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endringer:

§ 412 nr. 54 oppheves.

§ 412 nr. 75 skal lyde:

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 8 b fjerde ledd første punktum skal lyde:

Brudd på opplysningsplikten er straffbart så langt det følger av straffeloven § 221.

§ 8 c annet ledd første punktum skal lyde:

Brudd på opplysningsplikten er straffbart så langt det følger av straffeloven § 221.

§ 57 skal lyde:

*§ 57 Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår patentinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.*

§ 62 annet ledd oppheves.

§ 412 nr. 136 skal lyde:

I lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser skal § 9 lyde:

*§ 9 Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår inngrep i en kretsmønsterrett, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpende omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.*

§ 412 nr. 154 skal lyde:

I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett skal § 22 lyde:

§ 22 *Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår inngrep i en planteforedlerrett, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpende omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20, straffes med bøter.*

*For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.*

§ 412 nr. 230 skal lyde:

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg eller et offentlig kontroll- eller garantimerke for produkter av samme eller liknende slag som produktene designen gjelder, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn, flagg eller merke.

§ 44 skal lyde:

§ 44 *Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår designinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpende omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er*

*påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.*

§ 45 annet ledd oppheves.

§ 412 ny nr. 269 skal lyde:

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 15 første ledd bokstav c skal lyde:

c) uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe annet som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg.

§ 61 skal lyde

*§ 61 Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår varemerkeinngrep, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Ved inngrep i registrert varemerke kan straff bare idømmes hvis inngrepet har skjedd etter kunngjøringen av registreringen.*

*For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.*

## VII

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 28 A skal lyde:

### **Kapittel 28 A. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter**

§ 28A-1 *Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter*

(1) Når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet, kan retten etter begjæring fra rettighetshaver pålegge inngriper å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester

som inngrepet gjelder (informasjonspålegg). Slike opplysninger kan også kreves fra den som:

- a) har medvirket til inngrep,
- b) har vært i besittelse av en vare som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet,
- c) har brukt en tjeneste som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet,
- d) har ytt en tjeneste som har blitt brukt ved et inngrep som ledd i næringsvirksomhet, eller
- e) er utpekt av inngriper eller noen som nevnt i bokstav a til d som involvert i produksjon eller distribusjon av en vare eller leveringen av en tjeneste som gjør inngrep.

(2) Opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk omfatter blant annet:

- a) navn og adresse til produsenter, distributører, leverandører og andre som har hatt varene i sin besittelse eller levert eller mottatt tjenestene,
- b) navn og adresse til tiltenkte grossister og detaljhandlere, og
- c) opplysninger om hvor mye som har blitt produsert, levert, mottatt eller bestilt og om hvilken pris som er blitt betalt og oppnådd for varene eller tjenestene.

(3) Immaterialrettigheter omfatter opphavsrett og andre rettigheter etter åndsverkloven, patent, rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett, varemerkerett, betegnelse som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, samt geografiske betegnelser som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 26 eller 31.

(4) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det foreligger et straffbart forsøk på inngrep.

#### § 28A-2 *Krav til forholdsmessighet m.m.*

(1) Et informasjonspålegg kan bare gis når opplysningene kan antas å lette håndhevingen av en immaterialrettighet og rettighetshavers interesse i få opplysningene veier tyngre enn ulempene for den som pålegget retter seg mot og andre motstående interesser.

(2) Bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i §§ 22-3, 22-5 og 22-7 til 22-11 gjelder tilsvarende for plikten til å gi opplysninger etter kapitlet her.

#### § 28A-3 *Behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg*

(1) Informasjonspålegg kan begjæres i en pågående sak om inngrep eller i en egen sak.



(2) Begjæring om informasjonspålegg som fremmes i en egen sak, fremsettes for den domstol der sak om det inngrep som påberopes som begrunnelse for begjæringen kunne vært reist. Begjæringen kan også fremmes for domstolen der den begjæringen retter seg mot har alminnelig verneting. Retter begjæringens seg mot flere, kan den fremmes der én av disse har verneting.

(3) Begjæringen skal angi den som skal gi opplysninger som motpart. Når begjæringen fremsettes i en pågående sak og retter seg mot en annen enn motparten i saken, skal begge angis som motpart. I begjæringen skal det redegjøres for hva slags opplysninger som kreves og begrunnelsen for det.

(4) I en pågående sak kan begjæring om informasjonspålegg fremsettes når som helst inntil saken tas opp til doms. Fremmes begjæringen under hovedforhandlingen kan den bare rette seg mot motparten eller et vitne. Er begjæringen rettet mot et vitne må den fremsettes før vitnets forklaring er avsluttet. Etter at saksforberedelsen er avsluttet, kan det ikke tilbys nye vitnebevis med sikte på at vitnet skal pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk som er uten betydning for avgjørelsen av saken. Dersom vitnet også skal forklare seg om forhold som kan være av betydning for den pågående saken, gjelder § 9-16. Hvis det er aktuelt å begjære at et vitne skal pålegges å gi opplysninger som nevnt i § 28A-1, skal det opplyses om det når beviset tilbys.

(5) Den begjæringen retter seg mot skal ha anledning til å uttale seg før kravet avgjøres.

#### § 28A-4 *Rettens avgjørelse*

(1) Tvist om det skal gis opplysninger som nevnt i § 28A-1 avgjøres ved kjennelse.

(2) I en pågående sak bestemmer retten om begjæringen skal avgjøres ved særskilt kjennelse eller i den dom eller kjennelse som avslutter saken. I begge tilfeller kan avgjørelsen av om det skal gis informasjonspålegg påankes særskilt.

(3) Retten bestemmer hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Skal pålegget etterkommes ved å avgi forklaring eller gi tilgang til realbevis gjelder reglene i kapittel 23, 24, 26 og 27 tilsvarende. Retten kan beslutte at den som pålegget retter seg mot skal utarbeide en særskilt skriftlig erklæring.

#### § 28 A-5 *Sakskostnader og utlegg*

(1) Den som begjærer informasjonspålegg i en egen sak eller mot andre enn motparten i en pågående sak plikter å dekke nødvendige kostnader og utlegg som den begjæringen retter seg mot påføres. Dersom begjæringen er nødvendiggjort av at den begjæringen retter seg mot uten rimelig grunn har bestridt kravet, kan plikten etter første punktum helt eller delvis falle bort og den som har fremmet begjæringen helt eller delvis tilkjennes sakskostnader.

(2) Når det begjæres informasjonspålegg overfor motparten i en pågående sak gjelder bestemmelsene om sakskostnader i kapittel 20.

§ 34-7 først ledd første punktum skal lyde:

(1) Til sikring av immaterialrettigheter, *jf. § 28A-1 tredje ledd*, kan retten som midlertidig forføyning mot mottakeren eller dennes representant, beslutte at tollmyndighetene skal holde varer tilbake fra frigjøring, når innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet.

## VII

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel skal § 15-1 første ledd første punktum lyde:

(1) Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre inngrep i en immateriell rettighet *som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd*.

## IX

I lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. skal § 30 nytt annet ledd lyde:

*Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i første ledd, skal betale vederlag eller erstatning til den forurettede. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for den forurettede:*

- a) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som overtredelsen har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) erstatning svarende til det økonomiske tapet som den forurettede har lidt som følge av overtredelsen, eller*
- c) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelsen.*

## X

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 57 skal lyde:

*§ 57 Forbud mot fortsatt inngrep*

*Den som gjør inngrep i en annens rett etter denne loven, kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 58 eller 61 og ved forsøk på overtredelse av § 61, jf. straffeloven § 49.*

§ 58 skal lyde:

*§ 58 Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep*

*Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en varemerkerett, skal betale vederlag eller erstatning til rettighetshaver. Vederlaget eller erstatningen skal utmåles på det av følgende grunnlag som er gunstigst for rettighetshaver:*

- a) et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av merket, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,*
- b) erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller*
- c) et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.*

*Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, kreve et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av merket.*

*Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har medvirket til inngrep.*

*For inngrep som har skjedd i god tro, skal retten i den grad det ikke fremstår som urimelig pålegge inngriperen å betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag etter første ledd bokstav c.*

*Vederlag og erstatning etter første til tredje ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.*

*Merkehaveren kan kreve vederlag og erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke varemerket.*

*Ved inngrep i registrert varemerke som finner sted før kunngjøringen kan vederlag og erstatning bare tilkjennes etter første og annet ledd. I slike tilfeller begynner foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav først å løpe fra registreringen.*

§ 59 skal lyde:

§ 59 Tiltak for å hindre nye inngrep

*For å hindre nye inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som gjør inngrep i en varemerkerett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at produkter eller gjenstander skal:*

- a) tilbakekalles fra handelen,*
- b) definitivt fjernes fra handelen,*
- c) ødelegges, eller*
- d) utleveres til rettighetshaver.*

*Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.*

*Første ledd gjelder tilsvarende ved forsøk på overtredelse av § 61, jf. straffeloven § 49.*

*Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaver yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot og påvirker ikke rettighetshavers rett til vederlag eller erstatning etter § 58. Tiltak skal gjennomføres for saksøktes regning hvis ikke særlige grunner taler mot det.*

Ny § 59 a skal lyde:

*§ 59 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep*

*I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på en passende måte for inngriperes regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning som omfattes av §§ 58 eller 61 og ved forsøk på overtredelse av § 61, jf. straffeloven § 49.*

§ 61 skal lyde:

*§ 61 Straff*

*Den som forsettlig eller grovt uaktsomt begår eller medvirker til å begå varemerkeinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.*

*Er inngrepet begått under særlig skjerpene omstendigheter er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpene omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor stor skade som er påført rettighetshaver ved inngrepet, herunder om inngrepet har medført skade på rettighetshavers kommersielle anseelse, den vinning som inngriper har oppnådd, skyldgrad hos inngriper og omfanget av overtredelsen for øvrig.*

*Ved inngrep i registrert varemerke kan straff bare idømmes hvis inngrepet har skjedd etter kunngjøringen av registreringen.*

*Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn.*

§ 62 første ledd skal lyde:

Følgende søksmål må reises ved Oslo tingrett:

- a) søksmål om prøving av avgjørelse truffet av Patentstyrets annen avdeling som omtalt i § 52
- b) søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter §§ 35 til 37
- c) sivilt søksmål om inngrep i registrert varemerke.

## XI

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
2. Kongen kan fastsette nærmere overgangsregler.

### **14.2 Forskriftsendringer**

Forskrift 20. desember 1992 nr. 836 om nemndbehandling av tvister om vilkår for godtroende erververs rett til å utnytte integrerte kretser som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importerte i strid med lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser, oppheves.