



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 81 L

(2012–2013)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i lovgivningen om industrielt
rettsvern m.m. (styrking av
håndhevingsreglene)

Innhold

1	Hovedinnholdet i proposisjonen	5	7.5 7.6	Høringen	48
				Departementets vurderinger	52
2	Bakgrunnen for forslaget	7	8	Endringer i reglene om sanksjoner på tilgrensende områder	55
2.1	Industrielle rettigheter, andre immaterialrettigheter og håndhevingen av dem	7	8.1	Innledning – gjeldende rett	55
2.2	TRIPS-avtalen	8	8.2	Forslaget i høringsnotatet	56
2.3	EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter	8	8.3 8.4	Høringen	56
2.4	Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)	9	9	Departementets vurderinger	57
2.5	Høringen	9		Midlertidig forføyning – grensekontroll	59
3	Generelle vurderinger	13	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Gjeldende rett	59
4	Forbud mot inngrep	14		Internasjonalt regelverk	60
4.1	Gjeldende rett	14		Forslaget i høringsnotatet	61
4.2	Internasjonalt regelverk	15		Høringen	61
4.3	Regelverket i Sverige og Danmark	15	10	Departementets vurderinger	63
4.4	Forslaget i høringsnotatet	15		Rett til informasjon ved inngrep	68
4.5	Høringen	16	10.1 10.2 10.3	Innledning – gjeldende rett	68
4.6	Departementets vurderinger	17	10.4 10.5 10.6	Internasjonalt regelverk	70
5	Tiltak for å hindre inngrep m.m.	19		Regelverket i Sverige og Danmark	72
5.1	Gjeldende rett	19		Forslaget i høringsnotatet	74
5.2	Internasjonalt regelverk	21	11	Høringen	75
5.3	Regelverket i Sverige og Danmark	23		Departementets vurderinger	78
5.4	Forslaget i høringsnotatet	25	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Vernetting i inngrepssaker	81
5.5	Høringen	26		Gjeldende rett	81
5.6	Departementets vurderinger	28		Regelverket i Sverige	82
6	Vederlag og erstatning	30		Forslaget i høringsnotatet	82
6.1	Gjeldende rett	30	12	Høringen	82
6.2	Internasjonalt regelverk	32		Departementets vurderinger	84
6.3	Regelverket i Sverige og Danmark	32	12.1	Andre spørsmål	86
6.4	Forslaget i høringsnotatet	34		Endring av straffeloven 1902 § 262 og straffeloven 2005 § 203 om uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.	86
6.5	Høringen	37	12.2	Bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter	87
6.6	Departementets vurderinger	41	12.3	Ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker	88
7	Straff	45	12.4	Særskilte tiltak mot falske legemidler eller andre falske produkter	89
7.1	Gjeldende rett	45		Rettelse av en inkurie i varemerkeloven § 14	89
7.2	Internasjonalt regelverk	46	12.5		
7.3	Regelverket i Sverige og Danmark	47			
7.4	Forslaget i høringsnotatet	47			

13	Økonomiske og administrative konsekvenser	91	14.7	Til endringene i straffeloven 2005	108
14	Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget ..	92	14.8	Til endringene i tvisteloven	110
14.1	Til endringen i straffeloven 1902 ..	92	14.9	Til endringene i tolloven	117
14.2	Til endringene i patentloven	92	14.10	Til endringene i markedsføringsloven	119
14.3	Til endringene i foretaksnavneloven	105	14.11	Til endringene i varemerkeloven	121
14.4	Til endringene i kretsmønsterloven	106	14.12	Til ikraftsettelsesbestemmelsen og overgangsbestemmelsene	122
14.5	Til endringene i planteforedlerloven	107		Forslag til lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.....	124
14.6	Til endringene i designloven	108			



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 81 L

(2012–2013)

Proposisjonen til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

*Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 15. mars 2013,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven, designloven og varemerke-loven). Det foreslås også endringer i håndhevingsreglene i foretaksnavneloven og nye håndhevingsregler ved overtredelse av enkelte bestemmelser i markedsføringsloven. Videre foreslås det et nytt kapittel i tvisteloven om rett til informasjon ved krenkelse av immaterialrettigheter, og endringer i reglene i tvisteloven og tolloven om grensekontroll til sikring av immaterialrettigheter. I tillegg foreslås det endringer i straffeloven § 262 om uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.

Håndhevingsreglene gjelder sanksjonene som kan gjøres gjeldende ved inngrep i industrielle rettigheter (patent, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett og varemerkerett). Sanksjonene omfatter blant annet forbud mot inngrep, andre tiltak for å hindre inngrep (f.eks. ødeleggelse av varer), vederlag og erstatning og straff. Forslaget vil styrke disse sanksjonene, og dermed gjøre det

lettere for rettighetshaverne å håndheve sine rettigheter. Forslaget innebærer at håndhevingsreglene i Norge vil bli minst like gunstige for rettighetshaverne som det som følger av EUs regelverk på området. På flere punkter vil de norske håndhevingsreglene gi rettighetshaverne en sterkere stilling enn det som følger av minimumskravene i EUs regelverk. Formålet med forslaget er å legge bedre til rette for kunnskapsbasert næringsvirksomhet, nyskapning og merkevarebygging i Norge.

Det er flere holdepunkter for at omfanget av inngrep i industrielle rettigheter som begås av virksomheter som utelukkende eller i hovedsak driver med bevisst, storstilt og systematisk kopiering av andres produkter og varemerker, er omfattende og har økt betydelig. Forslaget legger til rette for en mer effektiv bekjempelse av slik virksomhet.

Etter forslaget vil håndhevingsreglene i de forskjellige lovene om industrielt rettsvern i hovedsak bli like. Dette bidrar til at regelverket blir oversiktlig og lettere tilgjengelig.

Etter forslaget vil alle lovene om industrielt rettsvern ha bestemmelser som slår fast at den som har gjort inngrep, ved dom kan forbys å gjenta inngrepshandlingene. I dag finnes det bare uttrykkelige bestemmelser om dette i varemerkeloven. Forslaget regulerer også i hvilke tilfeller det kan nedlegges forbud ved medvirkning til inngrep og mot forestående inngrep.

Forslaget innebærer en vesentlig styrking av rettighetshavernes rett til vederlag og erstatning. Ved forsettlig og uaktsomme inngrep kan rettighetshaveren kreve at vederlag og erstatning fastsettes etter det av tre alternative grunnlag som gir det høyeste beløpet i det enkelte tilfellet. Dersom inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, foreslås det at rettighetshaveren som et minimum skal ha krav på et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Det foreslås også enkelte andre endringer i reglene om vederlag og erstatning.

Reglene om tiltak for å hindre inngrep foreslås styrket. Etter forslaget kan slike tiltak rettes både mot produkter som utgjør inngrep og mot materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. I alle lovene foreslås det tatt inn en ikke uttømmende eksemplifisering av hva slike tiltak kan gå ut på. Det er også foreslått regulert i hvilke situasjoner tiltak kan besluttes for å hindre forestående inngrep.

I patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven, foreslås det bestemmelser om at retten ved inngrep, i stedet for å nedlegge forbud og beslutte tiltak for å hindre inngrep, når helt særlige grunner foreligger, kan gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen mv. mot vederlag i rettighetens gyldighetstid.

Det foreslås nye regler om at den som har gjort inngrep, kan pålegges å dekke kostnadene ved formidling av informasjon om dommen i en sak om inngrep.

Inngrep i industrielle rettigheter er straffsanksjonert. Normalstrafferammen foreslås utvi-

det til bøter eller fengsel inntil ett år. Ved særlig skjerpende omstendigheter foreslås det at strafferammen skal være bøter eller fengsel inntil tre år.

For å gjøre det lettere å avdekke og forfølge inngrep, foreslås det innført nye regler i tvisteloven som gir rettighetshaveren rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som utgjør inngrep. Denne retten til informasjon skal gjelde ved inngrep i alle typer immaterialrettigheter og ved visse overtredelser av markedsføringsloven. Forslaget innebærer at rettighetshaveren, når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep, kan begjære at retten pålegger inngriperen å gi opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varene eller tjenestene som inngrepet gjelder. En begjæring om informasjon kan også rettes mot andre enn inngriperen som har hatt befatning med varer eller tjenester som utgjør inngrep på nærmere angitte måter. En begjæring om informasjon kan etter forslaget fremsettes i forbindelse med et pågående søksmål om inngrep eller som en egen sak uavhengig av slikt søksmål.

Det foreslås at Oslo tingrett skal være tvungent verneting for sivile søksmål om inngrep etter patentloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven.

Proposisjonen inneholder også en del forslag til endringer i sanksjonsreglene på tilgrensende områder. Etter foretaksnavneloven har noen foretaksnavn samme vern mot lignende foretaksnavn og varemerker som det varemerker har. Det foreslås at reglene om sanksjoner ved krenkelse av slike foretaksnavn skal være like de som gjelder ved varemerkeinngrep. Det foreslås videre at det skal gjelde tilsvarende sanksjonsregler som ved varemerkeinngrep ved bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven. Det foreslås også nye regler om vederlag og erstatning ved enkelte andre overtredelser av markedsføringsloven.

2 Bakgrunnen for forslaget

2.1 Industrielle rettigheter, andre immaterialrettigheter og håndhevingen av dem

Immaterialrettigheter omfatter opphavsrett og andre rettigheter etter lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) og industrielle rettigheter. 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 om planteforedlerrett (planteforedlerloven)), designrett (lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)) og varemerkerett (lov 26. mars 2010 nr. 9 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)). Det er vanlig å betegne de nevnte lovene som lovgivningen om industrielt rettsvern. Noen regner også foretaksnavnerettigheter (lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjenntegn mv. (foretaksnavneloven)) og beskyttede geografiske betegnelser med til de industrielle rettighetene. Flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 verner i varierende grad om interesser som har mye til felles med interessene som lovgivningen om industrielt rettsvern verner om. Det er imidlertid ikke vanlig å kategorisere vernet etter disse bestemmelsene i markedsføringsloven som et vern om immaterialrettigheter.

Hovedtyngden av forslagene i proposisjonen gjelder patent, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett og varemerkerett. Det foreslås imidlertid også endringer som gjelder foretaksnavn, beskyttede geografiske betegnelser og flere av de andre bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Når det gjelder håndhevsmidlene (forbud mot fortsatt inngrep, vederlag og erstatning m.m.) foreslås det ingen endringer i reglene om dette i åndsverkloven. Kulturdepartementet vil vurdere dette som et ledd i den forestående revisjonen av åndsverkloven.

Forslaget til nye regler i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep, og endringene som foreslås i reglene i tvisteloven og tolloven om grense-

kontroll til sikring av immaterialrettigheter, gjelder derimot for alle immaterialrettigheter. Tiltak mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser eller krenkelser av åndsverkloven som skjer ved bruk av Internett, omfattes likevel ikke av forslagene i proposisjonen her. Kulturdepartementet har i Prop. 65 L (2012–2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) fremmet forslag om dette.

Det som kjennetegner alle de industrielle rettighetene, er at innehaveren har en enerett til utnyttelse i næringsvirksomhet. Andre kan ikke utnytte gjenstanden for rettigheten i næringsvirksomhet uten samtykke fra rettighetshaveren. Gjenstanden for rettigheten vil være en løsning på et teknisk problem (patent), et kretsmønster for integrerte kretser (kretsmønsterloven), en planteart (planteforedlerloven), en design (designloven) eller et varemerke (varemerkeloven).

Formålet bak patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven er å legge til rette for og oppmuntre til nyskaping, gjennom å gi enerettigheter til de som legger ressurser ned i å skape nye produkter mv. Varemerkeloven og foretaksnavneloven ivaretar i hovedsak andre hensyn enn å legge til rette for nyskaping. Disse lovene bidrar til at varer og tjenester med ulik opprinnelse og ulike virksomheter kan skilles fra hverandre. De bidrar dermed til lojal konkurranse. Varemerkeloven og foretaksnavneloven verner derfor også om forbrukernes interesser.

Når andre utnytter gjenstanden for en industriell rettighet uten samtykke, foreligger det et inngrep. Etter samtlige lover om industrielt rettsvern står det ved inngrep et sett av håndhevsmidler til rådighet for rettighetshaveren. Det kan nedlegges forbud mot fortsatte inngrepshandlinger, tilkjennes vederlag og erstatning og besluttes tiltak for å hindre nye inngrep, f.eks. at varer som utgjør inngrep overføres til rettighetshaveren eller ødelegges. Inngrep er også straffbart etter alle lovene om industrielt rettsvern, men strafforfølgning skjer sjelden.

Den som utenfor næringsvirksomhet utnytter noe som er beskyttet etter lovgivningen om industrielt rettsvern, gjør ikke inngrep. Håndhevs-

midlene ved inngrep kan dermed ikke gjøres gjeldende mot den som til private formål anskaffer produkter som f.eks. er produsert eller solgt i strid med et patent eller under et varemerke selgeren eller produsenten ikke har rett til å bruke.

Innholdet i begrepet næringsvirksomhet (og de tilsvarende begrepene nærings- og driftsøye-med og ervervsmessig) i lovgivningen om industrielt rettsvern må fastlegges ut fra at rettighetshaveren har en enerett til økonomisk utnyttelse av gjenstanden for rettigheten. Dersom andre utnytter gjenstanden for rettigheten for å oppnå en økonomisk fordel, vil det utgjøre inngrep selv om virksomheten er avgrenset i tid eller har lite omfang. I EUs direktiv 2004/48/EF 29. april 2004 om håndheving av immaterielle rettigheter brukes begrepet «on a commercial scale». Dette er definert som handlinger som utføres med henblikk på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell gevinst. Som en kort karakteristikk er dette dekkende også for innholdet i begrepet næringsvirksomhet og tilsvarende begreper i den norske lovgivningen om industrielt rettsvern.

Lovgivningen om industrielt rettsvern skal ivareta rettighetshaverens økonomiske interesser. I tilknytning til at det gjøres inngrep i industrielle rettigheter kan det imidlertid også hende at andre interesser krenkes. Det kan f.eks. være at den som kjøper 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. Muligheten til å kunne reagere mot denne typen krenkelser ivaretas av annen lovgivning.

Produkter som gjør inngrep kan være av mindreverdig kvalitet og ha uventede farlige egenskaper. Omsetning av slike produkter kan skade rettighetshaverens kommersielle anseelse (goodwill), hvis deler av markedet feilaktig tror at slike produkter stammer fra han. Slike skadevirkninger rammer rettighetshaverens økonomiske interesser. Lovgivningen om industrielt rettsvern bør ivareta rettighetshaverens behov for vern også mot slike skadevirkninger ved inngrep. Omsetning av mindreverdige produkter og produkter med uventede farlige egenskaper vil imidlertid også kunne krenke andre interesser enn rettighetshaverens. Dette ligger i så fall utenfor rammen av det som skal ivaretas av lovgivningen om industrielt rettsvern, og må derfor søkes ivaretatt gjennom annen lovgivning.

2.2 TRIPS-avtalen

TRIPS-avtalen (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) er en del av WTO-avtalen (avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon). Avtalen inneholder minimumskrav til beskyttelse av immaterialrettigheter som medlemmene i WTO må oppfylle.

Avtalens del III inneholder forpliktelser om håndheving av immaterialrettigheter. Medlemmene er forpliktet til å ha et effektivt system for håndheving, jf. artikkel 41 nr. 1. Det er videre nærmere bestemmelser om de ulike håndhevingsmidlene som skal stå til rådighet ved inngrep (erstatning, tiltak for å hindre nye inngrep og straff), og om midlertidige forføyninger, bevissikring og grensekontroll. Norsk rett oppfyller alle forpliktelsene i TRIPS-avtalen.

2.3 EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter regulerer sivilrettslige håndhevingsmidler ved inngrep i immaterialrettigheter. Direktivet inneholder dessuten bestemmelser om bevissikring og andre regler av prosessuell art for saker om immaterialrettsinngrep. Direktivet oppstiller minimumskrav for EU-statene. Medlemsstatene kan innføre ordninger som er gunstigere for rettighetshaveren enn det direktivet krever, jf. artikkel 2 nr. 1. Ifølge EU-kommisjonens meddelelse 13. april 2005 (L 94/37) skal følgende regnes som immaterialrettigheter etter direktivet:

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

Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge ikke er forpliktet til å gjennomføre det. Bakgrunnen for det er at direktivet inneholder

en del prosessrettslige regler. Slike regler faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. I hovedtrekk er gjeldende norsk rett like gunstig for rettighetshaveren som det som følger av minimumskravene i direktivet når det gjelder håndhevingsmidlene som står til rådighet ved inngrep. Direktivets regler om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep, gir imidlertid rettighetshaveren enn sterkere stilling når det gjelder muligheten til å avdekke inngrep enn det gjeldende norsk rett gir.

2.4 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

ACTA ble ferdigforhandlet høsten 2010. Den gjelder håndheving av immaterialrettigheter. Australia, Canada, EU, Japan, Mexico, Marokko, New Zealand, Sør-Korea, Singapore, Sveits og USA deltok i forhandlingene om avtalen. Avtalen har ikke trådt i kraft. Per februar 2013 har 31 stater og EU undertegnet avtalen. Én stat (Japan) har ratifisert den. Avtalen trer først i kraft etter at seks stater har ratifisert den eller på annen måte sluttet seg til avtalen, jf. avtalen artikkel 40. Medlemsstater av WTO som ikke tok del i forhandlingene kan søke om å slutte seg til ACTA, jf. avtalen artikkel 43.

ACTA regulerer i hovedsak de samme temaer som håndhevingsdelen i TRIPS-avtalen, jf. punkt 2.2, men slik at forpliktelsene etter ACTA går lenger på en del 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 når det gjelder immaterialrettigheter som ikke er beskyttet etter lovgivningen hos partene. Flere av forpliktelsene etter ACTA gjelder dessuten bare for inngrep i visse typer immaterialrettigheter (opphavsrett og varemerker) og bare for visse typer inngrep. Reglene om grensekontroll i avtalens kapittel II del 3 gjelder ikke ved patentinngrep og krenkelser av fortrolig informasjon.

Gjeldende norsk rett gir gjennomgående rettighetshaverne en minst like gunstig stilling som ACTA krever. I svar 2. mars 2012 på skriftlig spørsmål nr. 912 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (stortingssesjonen 2011-2012) uttalte justis- og beredskapsministeren:

«Regjeringen har ikke inntatt noen offisiell holdning til ACTA. Regjeringen vil eventuelt vurdere om Norge bør søke å slutte seg til ACTA på et senere tidspunkt når avtalen har trådt i kraft og utfallet av ratifikasjonsprosessen i EU og EUs medlemsstater er kjent.»

Det kreves samtykke både fra Europaparlamentet og Rådet dersom EU skal slutte seg til ACTA. Europaparlamentet gikk 4. juli 2012 mot at EU skal slutte seg til ACTA.

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 på et senere tidspunkt skulle slutte seg til avtalen.

2.5 Høringen

Justisdepartementet sendte 14. april 2011 på høring et høringsnotat om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det blir redegjort nærmere for de enkelte forslagene i høringsnotatet under behandlingen av de respektive spørsmålene i proposisjonen. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioforsk
Bioteknologinemnden
Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norges Forskningsråd
Norsk designråd
Norsk filminstitutt
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk kulturråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten

Språkrådet	Norske grafiske designere og illustratører
Statens legemiddelverk	Norske industridesignere
Statens landbruksforvaltning	Norske Patentingeniørers Forening
Toll- og avgiftsdirektoratet	Norwaco
Abelia	Næringslivets Hovedorganisasjon
Advokatforeningen	Produksjonsnettverk for Elektronisk kunst
Bedriftsforbundet	Settepotetdyrkernes landslag
Bilimportørenes landsforening	STOP Norge
Billedkunst opphavsrett i Norge	Stiftelsen Elektronikkbransjen
Bildende Kunstneres Hjelpesfond	TONO
Business Software Alliance	Utviklingsfondet
Den Norske Fagpresses Forening	Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Den norske Forfatterforening	A.L. Gartnerhallen
Den norske Forleggerforening	ACAPO AS
Elektronisk Forpost Norge	Affitech AS
EL & IT Forbundet	Agrokonsult
Finansnæringens fellesorganisasjon	Alpharma AS
Fridtjof Nansens Institutt	Axis-Shield AS
FriBit	Aqua Gen AS
Fond for lyd og bilde	Bergen Medikal AS
Fond for utøvende kunstnere	Biokjemi Norge
FONO	Biosense Laboratories AS
Forskerforbundet	Birkeland Innovasjon AS
GramArt	Det norske hageselskap
Gramo	Diagenic AS
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon	Digme AS
IFPI Norge	Dynal Biotech AS
IKT-Norge	GenoMar ASA
Kopinor	GE Healthcare AS Oslo
Landsorganisasjonen i Norge	Graminor AS
Legemiddelindustriforeningen	HOFF Norske potetindustrier
Mediebedriftenes Landsforening	Håmsø Patentbyrå
Musikernes fellesorganisasjon	Ingvoldstad Gartneri
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group	Kraft Foods Norge AS
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler	Laerdal Medical AS
NHO Mat og drikke	Maritex AS
Norges automobil-forbund	Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS
Norges Bondelag	Natural ASA
Norges farmaceutiske forening	Norsk Hydro ASA
Norges Skogeierforbund	NRK
Norsk Artistforbund	Onsagers AS
Norsk Bonde- og småbrukarlag	Opera Software ASA
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse	Patentkontoret Curo
Norsk forening for industriens patentingeniører	Statoil ASA
Norsk Gartnerforbund	Tandbergs Patentkontor AS
Norsk Industri	Telenor AS
Norsk oppfinnerforening	TV 2 AS
Norsk Presseforbund	Zacco Norway AS
Norsk Redaktørforening	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening	Handelshøyskolen BI
Norsk Videogramforening	Kunsthøgskolen i Oslo
Norske Felleskjøp	Norges Handelshøyskole
Norske Film og TV-produsenters forening	Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Universitetet for miljø- og biovitenskap
 Universitetet i Agder
 Universitetet i Bergen
 Universitetet i Nordland
 Universitetet i Oslo
 Universitetet i Tromsø
 Universitetet i Stavanger

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader, eller at de ikke ønsker å avgi uttalelse til forslaget:

Arbeidsdepartementet
 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 Finansdepartementet
 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 Helse- og omsorgsdepartementet
 Nærings- og handelsdepartementet
 Samferdselsdepartementet
 Utenriksdepartementet
 Høyesterett

Brønnøysundregistrene
 Domstolsadministrasjonen
 Politidirektoratet
 Statens legemiddelverk

Finansnæringsens Fellesorganisasjon

Følgende instanser har uttalt seg om realiteten i forslaget:

Fiskeri- og kystdepartementet
 Forsvarsdepartementet
 Landbruks- og matdepartementet
 Kulturdepartementet

Innovasjon Norge
 Konkurransetilsynet
 KSL Matmerk
 Mattilsynet
 Norsk filminstitutt
 Patentstyret
 Plantesortsnemnden
 Riksadvokaten
 Toll- og avgiftsdirektoratet
 ØKOKRIM

Advokatforeningen
 Business Software Alliances Norge
 FriBit og Elektronisk Forpost Norge (fellesuttalelse)
 Hovedorganisasjonen Virke
 Kabel Norge

Landsorganisasjonen i Norge
 Legemiddelindustriforeningen
 NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
 Norsk Biotekforum
 Norsk Forening for industriell Rettsbeskyttelse
 Norsk forening for Industriens Patentingeniører
 Norske Patentingeniørers Forening
 Næringslivets Hovedorganisasjon
 STOP- Nordic Content Protection

ACAPO AS
 Canal Digital
 GE Healthcare AS
 Norsk Hydro ASA
 RiksTV
 SIMONSEN Advokatfirma DA på vegne av IFPI
 Norge, Motion Picture Association og Norsk Videogramforening
 Telenor Broadcast
 TV 2 AS

Advokat Mass Anders Hus
 Lars Ivar Igesund
 Roland Kaufmann
 Professor Erik Monsen
 Therese Robertsen
 Advokat Kjetil Vågen

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) – (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)

Mange høringsinstanser uttalte at de støtter eller stiller seg positive til hovedtrekkene i forslaget. Dette gjelder:

Fiskeri- og kystdepartementet
 Forsvarsdepartementet
 Kulturdepartementet
 Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon Norge
 KSL Matmerk
 Norsk filminstitutt
 Patentstyret
 ØKOKRIM

Advokatforeningen
 Business Software Alliances
 Landsorganisasjonen i Norge
 Norsk Forening for industriell Rettsbeskyttelse
 Norsk Biotekforum
 Norsk Forening for industriens Patentingeniører
 Norske Patentingeniørers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars Ivar Igesund
Roland Kaufmann

GE Healthcare AS
Norsk Hydro ASA
TV 2 AS

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
(NTNU) – (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)

Noen få høringsinstanser uttrykker en generell skepsis til eller går imot hovedtrekkene i forslaget fordi de mener at en styrking av håndhevingsreglene vil være uheldig. Dette gjelder:

FriBit og Elektronisk Forpost Norge (fellesuttalelse)

To høringsinstanser, *ACAPO AS* og *NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group*, mener at gjeldende rettstilstand, der det ikke kan rettes sanksjoner mot inngrep mot den som anskaffer produkter som krenker industrielle rettigheter til private formål, er uheldig. Disse mener at det bør kunne rettes sanksjoner mot den som anskaffer produkter som utgjør inngrep til private formål, og er skuffet over at det i høringsnotatet ikke ble foreslått endringer i rettstilstanden på dette punktet.

Det blir ellers redegjort nærmere for høringsinstansenes synspunkter på de enkelte forslagene i høringsnotatet under behandlingen av de respektive spørsmålene i proposisjonen.

3 Generelle vurderinger

Av regjeringens politiske plattform for perioden 2009–2013 fremgår det at regjeringen vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende og kunnskapsbasert næringsliv, og som bidrar til gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norske bedrifter. Å styrke regelverket for håndheving av industrielle rettigheter i Norge slik at dette blir minst like gunstig for rettighetshaverne som det som gjelder i våre viktigste konkurrentland, er et viktig tiltak for å nå disse målsetningene.

Det er mye som tyder på at omfanget av inngrep i industrielle rettigheter som begås av virksomheter som utelukkende eller i hovedsak driver med bevisst, storstilt og systematisk kopiering av andres produkter og varemerker, er omfattende og har økt. Dette tilsier at håndhevingsreglene bør styrkes, og at de bør utformes med sikte på å gi rettighetshaverne effektive virkemidler for å bekjempe slike inngrep.

I EU harmoniserer direktiv 2004/48/EF håndhevingsreglene slik at medlemsstatene må oppfylle minimumskravene i direktivet i sin lovgivning. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen. Hensynet til norsk næringsliv tilsier likevel at Norge som en del av EØS-markedet bør ha regler om håndheving av industrielle rettigheter som minst oppfyller minimumskravene i direktivet. Annet materielt EU-regelverk om industrielle rettigheter enn det som gjelder håndheving, er en del av EØS-avtalen. Det er viktig at regelverket er minst like gunstig for rettighetshaverne i Norge som det som gjelder EU også når det gjelder håndheving. Dette har vært retningsgivende for utformingen av forslaget i proposisjonen.

For at regelverket skal være enkelt og oversiktlig, er det i proposisjonen foreslått at bestemmelsene om håndheving i de forskjellige lovene om industrielt rettsvern i hovedsak skal være likelydende.

I St.meld. nr. 7 (2008–2009), Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) og Meld. St. 7 (2010–2011) ble det uttalt at håndhevingsreglene ville bli gjennomgått med sikte på å styrke rettighetshavernes stilling. Dette følges opp gjennom proposisjonen her, hvor det fremmes forslag til lovendringer som i betydelig grad forbedrer rettighetshavernes muligheter til å håndheve sine rettigheter.

Høringen bekrefter at det er behov for slike lovendringer. Hovedtrekkene i forslaget som ble sendt på høring har fått bred tilslutning under høringen, og forslaget er i stor grad fulgt opp i proposisjonen. Det er imidlertid bygd noe ut og justert på enkelte punkter. Dette er nærmere omtalt under behandlingen av de respektive spørsmål i proposisjonen.

Etter gjeldende rett kan ikke anskaffelse og bruk av produkter til private formål utgjøre inngrep i en industriell rettighet. Det kan dermed ikke rettes inngrepsanksjoner mot den som anskaffer eller bruker produkter til private formål. Dette er en følge av at enerettene som lovgivningen om industrielt rettsvern gir, bare gjelder i næringsvirksomhet. Etter lovgivningen i enkelte stater i EØS-området kan det rettes visse sanksjoner også mot den som anskaffer produkter som utgjør inngrep til private formål på grunnlag av at produktene krenker industrielle rettigheter. Lovgivningen i de fleste statene i EØS, herunder i alle de nordiske, er imidlertid lik den norske, det vil si at anskaffelse og bruk av produkter til private formål ikke kan utgjøre inngrep. I proposisjonen foreslås det ingen endringer i rettstilstanden på dette punktet. Forslagene i proposisjonen vil derfor ikke berøre den som anskaffer eller bruker produkter som utgjør inngrep til private formål. Etter departementets vurdering er det ingen grunn til å gå inn for endringer som innebærer at befatning med produkter til private formål skal kunne utgjøre inngrep i industrielle rettigheter og dermed skal kunne bli sanksjonert. Det vil være lite effektivt å håndheve industrielle rettigheter gjennom å forfølge de som til private formål anskaffer og bruker produkter som utgjør inngrep, fordi de enkeltstående overtredelsene som regel vil være ubetydelige. Tiltak rettet mot den som har anskaffet produkter til private formål vil dessuten lett fremstå som uforholdsmessige.

I proposisjonen foreslås det ingen endringer i håndhevingsreglene i åndsverkloven. Kulturdepartementet vil gjennomgå disse som et ledd i den forestående revisjonen av åndsverkloven. Det vil i den forbindelse bli vurdert om det bør gjøres tilsvarende endringer i håndhevingsreglene i åndsverkloven, som det som er foreslått i proposisjonen her.

4 Forbud mot inngrep

4.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det blant annet redegjort slik for 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.»

Det tilføyes at forsøk på varemerkeinngrep vil være straffbart hvis forsøket gjelder et inngrep der det tilsiktes en betydelig og åpenbar rettsstridig vinning, slik at den utvidete strafferammen på fengsel inntil ett år i varemerkeloven § 61 første ledd annet punktum får anvendelse, jf. straffeloven § 49 første ledd jf. § 2. Forsøk på varemerkeinngrep som bare rammes av den vanlige strafferammen i varemerkeloven § 61 første ledd første punktum (fengsel inntil tre måneder) er derimot ikke straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2. Etter patentloven, planteforedlerloven og designloven er strafferammen i alle tilfeller fengsel inntil tre måneder, slik at forsøk på inngrep i rettigheter etter disse lovene ikke er straffbare, jf. straffeloven § 49 annet ledd jf. § 2. Etter kretsmønsterloven § 9 annet ledd første punktum er strafferammen ved inngrep fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Forsøk på inngrep i rettigheter etter kretsmønsterloven er dermed alltid straffbare. Dette gjelder selv om forsøket gjelder et inngrep som bare vil rammes av bestemmelsen i kretsmønsterloven § 9 første ledd, der strafferammen er fengsel inntil tre måneder, jf. straffeloven § 49 første ledd jf. § 2.

Når det foreligger straffbart forsøk på inngrep, vil det være grunnlag for å nedlegge sivilrettslig for-

bud i form av fastsettelsesdom eller fullbyrdesdom mot slike inngrepshandlinger som forsøket retter seg mot. For at forsøk skal være straffbart krever straffeloven § 49 første ledd at det er utvist fullbyrdesforsett. Adgangen til å få nedlagt sivilrettslig forbud mot inngrepshandlinger før inngrep har funnet sted, er imidlertid ikke begrenset til kun å gjelde tilfeller der det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Etter tvisteloven § 1-3 vil det etter omstendighetene også i andre tilfeller være anledning til å reise slikt søksmål mot noen som har opptrådt på en måte som gjør at det er en overhengende fare for at vedkommende vil begå inngrep.

Medvirkning til inngrep i industrielle rettigheter er straffbart, jf. patentloven § 57, kretsmønsterloven § 9, planteforedlerloven § 22, designloven § 44 og varemerkeloven § 61. Den som har bidratt til, eller på annen har vært delaktig i, en annens inngrep, vil også kunne pådra seg erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Det vil kunne nedlegges forbud mot handlinger som utgjør bidrag til andres inngrep dersom vedkommende har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Begge former for medvirkningsansvar forutsetter at det er utvist skyld.

4.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 tjenesteytelse anvendes av tredjemann til å krenke en immateriell rettighet – kan pålegges å hindre at tjenestene benyttes slik.»

4.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket 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 § kretsmönsterlagen (1992:1685) og 9 kap. 2 til 3 §§ växtförädlarrättslagen (1997:306). Vitesforbudet 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 vitesforbudet 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 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått likelydende bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern:

«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. straf-

feloven § 49 jf. § 2, på inngrep i alle typer industrielle rettigheter være straffbart.»

4.5 Høringen

Advokatforeningen, Norsk Biotekforum, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS støtter forslaget om å ta inn bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern. Ingen høringsinstanser har uttalt seg mot forslaget. NIR uttaler:

«Departementet har foreslått at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelig bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Foreningen er i utgangspunktet enig med departementet at det er viktig at en så sentral sanksjon mot inngrep kommer til uttrykk i lovene.»

NIR stiller spørsmål ved den del av forslaget som gjelder adgangen til å oppnå forbudsdom mot den som har bidratt til en annens inngrep:

«Det bemerkes at forslaget til lovbestemmelser i høringsnotatet har fått en snevrere utforming enn direktivets artikkel 11 tredje punktum. Mens lovforslaget stiller som betingelse for forbud at det foreligger ansvarsbetingende medvirkning, kan forbud etter direktivet rettes mot mellommenn uavhengig av slikt ansvar. Det fremgår ikke av høringsutkastet hvilke overveielser som ligger til grunn for denne forskjell, og noen begrunnelse for den er ikke umiddelbart enkel å se.»

Norsk Biotekforum, NIR, NPF og TV 2 mener at det er viktig at forbudsdom ikke bare omfatter tilfeller der det har skjedd et inngrep, men også tilfeller der inngrep ennå ikke har funnet sted og hvor rettighetshaveren har et reelt behov for at det nedlegges et forbud mot fremtidige inngrep. NIR med tilslutning fra NPF uttaler:

«Bestemmelsene som foreslås inntatt i patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven retter seg etter sin ordlyd – på samme måte som varemerkeloven § 57 – mot den som har krenket en annens rett («Den som

gjør inngrep i et [...], kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen»), og rammer ikke den som bare har forsøkt eller planlagt å gjøre et slikt inngrep eller som har medvirket til det. Departementet foreslår imidlertid at forbudsdom også kan avsies ved strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep. Departementet uttaler at straffbart forsøk bare vil foreligge når det er utvist fullbyrdsesforsett.

Etter foreningens syn er det påkrevet at bestemmelsene om forbud mot inngrep ikke bare omfatter gjentakelse av fullbyrdet inngrep, og antar at en slik begrensning i regelens anvendelsesområde heller ikke har vært tilsiktet. I samsvar med alminnelige prosessuelle prinsipper må forbudsdom kunne kreves i alle tilfelle hvor rettighetshaveren har et reelt behov for å oppnå slik dom, herunder hvor det foreligger relevant uvisshet om hvorvidt rettigheten vil bli krenket. For at bestemmelsens ordlyd ikke skal virke villedende, bør den formuleres annerledes (f.eks. «Den som er blitt saksøkt i forbindelse med et pågående eller forestående inngrep i et [...], kan ved dom forbys å foreta inngrepshandlingen»). En nærmere avklaring i motivene om hvilke krav som skal stilles til aktuell interesse kan være ønskelig. En tilsvarende avklaring er også ønskelig i tilknytning til midlertidige forføyninger, se nedenfor under punkt 7.2.»

Advokatforeningen uttaler seg også om adgangen til å avsi forbudsdom før inngrep har funnet sted:

«Det kan imidlertid reises spørsmål om forbud mot strafferettslig forsøk gir tilstrekkelig vern mot forberedende handlinger. I inngrepssaker vil det typisk være uenighet mellom partene om vernets utstrekning, og om handlingen vil være et inngrep. Inngriperens vurdering av verneomfanget må imidlertid anses som rettsuvidenhet – såfremt han er kjent med rettigheten (patentet, varemerket etc). I en sak om forbud vil han også være kjent med det grunnlag som rettighetshaveren bygger inngrepspåstanden på. I en slik situasjon vil villfarelse om innholdet og verneomfanget av rettigheten, være en rettsuvidenhet som etter straffeloven § 26 skal straffes hvis den er uaktsom. Det kan neppe forekomme at retten vil bedømme handlingen som inngrep, men samtidig komme til at inngriperen – som ennå er på forberedelsessta-

diet – er i aktsom god tro med hensyn til om han vil krenke rettigheten.

Advokatforeningen antar derfor at anvendelse av det strafferettslige forsøksbegrep gir en rimelig avveining, og støtter forslaget.»

NIR med tilslutning fra *NPF* tar opp spørsmålet om det bør gjelde et unntak fra adgangen til å nedlegge forbud mot inngrep når dette vil fremstå som et uforholdsmessig tiltak:

«Et ytterligere spørsmål er om reglene om forbud mot inngrep bør inneholde en forholdsmessighetsbegrensning. I unntakstilfeller vil forbud mot (fremtidig) inngrep ikke være samfunnsmessig ønskelig, for eksempel i situasjoner hvor inngrepsgjenstanden er inkorporert i et større, sammensatt produkt og tungtveiende økonomiske interesser tilsier at forbudet ikke bør omfatte det sammensatte produktet. Reglene om tvangslisens vil ikke fullt ut ivareta de forhold som her er påpekt. Den påpekte problemstillingen kan imidlertid løses ved at bestemmelsen inntatt i patentloven § 59 tredje ledd, som har karakter av å være en lags tvangslisensordning, gjøres til en egen bestemmelse som gis anvendelse også ved forbud mot inngrep og ikke bare ved tiltak for å hindre nye inngrep, jf. punkt 5.2 nedenfor. En slik utvidelse av anvendelsesområdet for den nevnte bestemmelsen vil være i samsvar med direktivets artikkel 12.»

4.6 Departementets vurderinger

Høringen støtter opp under forslaget om å ta inn bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern. Departementet følger opp forslaget, men med noen justeringer.

Adgangen til å nedlegge forbud bør ikke bare gjelde overfor den som har gjort et fullbyrdet inngrep. For å sikre en effektiv håndheving bør det i noen situasjoner også kunne nedlegges forbud overfor den som har bidratt til, eller på annen måte har vært delaktig i, en annens inngrep, f.eks. ved å yte tjenester som er brukt i forbindelse med et inngrep. Etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 skal det i visse situasjoner kunne nedlegges forbud mot et mellomledd når mellomleddets tjenester er brukt i forbindelse med et inngrep.

Det bør likevel ikke være anledning til å nedlegge forbud i alle tilfeller der noen har bidratt til, eller på annen måte har vært delaktig i, en annens inngrep. Dersom det ikke stilles kvalifiserende

krav til de handlinger som skal kunne gi grunnlag for forbud, vil forbud kunne bli nedlagt overfor personer som har bidratt til et inngrep på en helt perifer måte, eller som ikke hadde eller burde hatt kunnskap om at de gjennom å yte tjenester eller på annen måte bidro til en annens inngrep. Dette vil gi en for vidtrekkende adgang til å nedlegge forbud. Det er ikke noe krav etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 at det skal kunne nedlegges forbud mot et mellomledd i alle tilfeller der mellomleddets tjenester har blitt brukt i forbindelse med et inngrep. Etter punkt 23 annet punktum i direktivets fortale er det overlatt til nasjonal lovgivning i medlemsstatene å regulere betingelsene for at det skal kunne nedlegges forbud rettet mot et mellomledd i slike situasjoner.

Departementet mener at forslaget i høringsnotatet – om at forbud kan nedlegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar – gir en rimelig avgrensning av adgangen til å nedlegge forbud rettet mot noen som har bidratt til eller på annen måte har vært delaktig i en annens inngrep. Forslaget opprettholdes.

Direktiv 2004/48 artikkel 9 nr. 1 bokstav a krever at det skal kunne nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning når det foreligger en overhengende fare for at inngrep vil skje. Det er ikke noe krav etter direktivet at forbud mot forestående inngrep skal kunne nedlegges i en endelig avgjørelse. På grunn av tidsmomentet vil oftest en midlertidig forføyning være det mest tjenlige virkemiddelet for å hindre et forestående inngrep. Etter tvisteloven kapittel 34 vil det kunne besluttes forbud i form av en midlertidig forføyning ved forestående inngrep i en industriell rettighet. Om midlertidig forføyning kan besluttes i slike situasjoner beror på om kravet til sikringsgrunn i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a eller b er oppfylt. Kravet til sikringsgrunn etter bokstav a vil være oppfylt når noen har opptrådt på en måte som gjør at det er en overhengende fare for at vedkommende vil begå en inngrepshandling. Behovet for å kunne nedlegge forbud mot forestående inngrep synes dermed ivaretatt gjennom reglene om midlertidige forføyninger. Etter departementets syn bør det imidlertid også kunne nedlegges forbud mot forestående inngrep i en endelig dom i en inngrepssak. Sammenhengen med reglene om midlertidige forføyninger tilsier det. Dersom adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep reguleres i reglene om forbudsdom, vil dette samtidig bidra til å klargjøre når det kan nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning

i slike tilfeller. Adgang til å nedlegge forbud mot forestående inngrep i en endelig dom vil dessuten kunne ha selvstendig betydning. Det gjelder f.eks. hvis det i en inngrepssak kommer frem at det er en overhengende fare for at inngriperen også vil begå andre former for inngrepshandlinger enn de vedkommende allerede har gjennomført.

Departementet har, blant annet på grunnlag av innspillene i høringen, kommet til at adgangen til å nedlegge forbud før det har skjedd inngrep, bør utvides sammenlignet med det som ble foreslått i høringsnotatet. Det vil gi for snevre rammer for adgangen til å nedlegge forbud før inngrep har funnet sted dersom det kreves at det må foreligge et straffbart forsøk på inngrep. Hensynet til en effektiv håndheving tilsier at det bør kunne nedlegges forbud også i andre tilfeller hvor det er en overhengende fare for at noen vil komme til å gjøre inngrep.

Straffbart forsøk vil bare foreligge når det er utvist fullbyrdelsesforsett. Dette innebærer at det ikke vil foreligge straffbart forsøk i tilfeller hvor gjerningsmannen ikke er klar over den industrielle rettighetens eksistens. Når gjerningsmannen er kjent med rettighetens eksistens, men feilaktig har lagt til grunn at de handlinger vedkommende tar sikte på å gjennomføre ikke griper inn i rettigheten, vil spørsmålet om det foreligger straffbart forsøk bero på hvilke omstendigheter villfarelsen gjelder. En villfarelse som beror på en feiltolkning av reglene i lovgivningen om det industrielt rettsvern vil være en rettsvillfarelse, jf. straffeloven § 57. En rettsvillfarelse fritar gjerningsmannen fra straffansvar hvis villfarelsen kan anses unnskyldelig. Dersom gjerningsmannen har misforstått rettighetens verneomfang (vedkommende har f.eks. tolket et patent galt), vil dette derimot regnes som en faktisk villfarelse, slik at det ikke foreligger fullbyrdelsesforsett. Vilkårene for at det skal fore-

ligge et straffbart forsøk er utformet med henblikk på å ivareta andre hensyn enn reglene om forbudsdom ved inngrep i industrielle rettigheter. Et krav om at det må foreligge straffbart forsøk gir ikke en hensiktsmessig avgrensning av adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep. Når det er en overhengende fare for at noen vil komme til å gjøre inngrep, bør forbud kunne nedlegges uavhengig av om vedkommende vet eller bør vite at handlingen vedkommende tar sikte på gjennomføre vil utgjøre et inngrep.

Departementet går inn for at det bør kunne nedlegges forbud mot et forestående inngrep når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en inngrepshandling, eller på annen måte har opptrådt på en måte som gjør at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjennomføre en inngrepshandling. Forholdet til reglene om midlertidige forføyninger er nærmere omtalt i punkt 9.5.

Departementet er enig med de *høringsinstansene* som har pekt på at det unntaksvis – som et alternativ til å nedlegge forbud mot inngrep – bør være anledning til å gi tillatelse til å utnytte rettigheten mot vederlag. I høringsnotatet var regler om dette tatt inn i forslagene til bestemmelser om tiltak for å hindre nye inngrep i patentloven, planteforedlerloven og designloven. Departementet er enig i at det vil være en fordel å skille disse bestemmelsene ut i en egen paragraf. Dette er gjort i forslaget i proposisjonen. Samtidig er ordlyden i bestemmelsene justert, slik at det fremgår at tillatelse til utnyttelse mot vederlag ikke bare utelukker tiltak for å hindre inngrep, men også utelukker at det nedlegges forbud mot inngrep, jf. proposisjonen punkt 5.6. I kretsmønsterloven er allerede bestemmelser om adgang og tillatelse til utnyttelse plassert i en egen paragraf.

5 Tiltak for å hindre inngrep m.m.

5.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 tilvirkning 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 pro-

dukt 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 enig-

het, 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 erverver 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 vare 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 plante-materialet som inngrepet gjelder, skal utleverages til den forurettede mot vederlag eller tilintetgjøres. Etter § 24 annet ledd kan ikke utlevering eller tilintetgjørelse pålegges overfor den som har ervervet 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 besluttet. 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 besluttet. 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 besluttet overfor noen som ikke selv har begått designinngrep og som i god tro har ervervet 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 besluttet uavhengig av om vedkommende kan bebreides.

Ved varemerkeinngrep 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 domenenaavn 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 besluttet, på grunnlag av en forholdsmessighetsvurdering. Tiltak etter varemerkeloven § 59 vil også kunne besluttet overfor inngripere 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 ervervet produkter som gjør inngrep og ikke selv har begått varemerkeinngrep.

Som berørt flere steder ovenfor er det etter alle lovene opp til rettens skjønn å avgjøre om det skal besluttet 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 besluttet hvis ikke andre tiltak kan anses tilstrekkelige til å hindre nye inngrep.»

5.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 medlemmene 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 besluttet uten at den som rammes får noen form for kompensasjon.

Ved avgjørelsen av om slike tiltak skal besluttet, 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 (redusere) erstatningen til rettighetshaver eller være betinget av at rettighetshaver skal betale kompensasjon til den tiltakene retter seg mot. Eventuelle tiltak skal gjennomføres for inngriperers 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 tilbakekall 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 domeneneavn 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.»

5.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket 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 § upphovsrättslagen, 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. Begrensningen 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 kretsmønster som gjør inngrep, men den er utformet slik at det ikke kreves noen domstolsbeslutning. Den som har ervervet et eksemplar av et beskyttet kretsmønster i strid med kretsmönsterlagen uten å kjenne til eller ha rimelig grunn til å anta at kretsmønsteret er beskyttet, har en mer allmenn rett til å fortsette å utnytte eksemplaret kommersielt også etter at vedkommende har fått kunnskap om at kretsmønsteret 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 § upphovsrättslagen, 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* immaterialrettslovene 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 besluttet 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 besluttet overfor noen som i god tro uten selv å ha begått inngrep hadde ervervet en gjenstand gjør inngrep. Disse bestemmelsene ble sløffet 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.»

5.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått omfattende endringer i bestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern som regulerer tiltak for å hindre inngrep. Det ble også foreslått nye regler om at retten kan bestemme at informasjon om dommen i en sak om inngrep skal formidles på en passende måte for inngriperens regning. I høringsnotatet ble det redegjort slik for forslaget:

«I dag er reglene om [tiltak for å hindre inngrep] 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 å 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 inngriperes 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.»

5.5 Høringen

Advokatforeningen, Business Software Alliances Norge (BSA), Norsk Biotekforum, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS støtter fullt ut eller i hovedsak forslaget i høringsnotatet om tiltak for å hindre inngrep. Ingen høringsinstanser har uttalt seg mot forslaget. Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen støtter departementets forslag om adgang til å beslutte forebyggende tiltak, og er enig i at adgangen bør være den samme i samtlige lover om immaterielle rettigheter.

Den foreslåtte eksemplifisering – tilbakekall, fjerning, destruksjon og utlevering til rettighetshaver – dekker antagelig de mest praktiske tiltakene og bør av informasjonshensyn inntas i lovteksten. Lovutvalget støtter også at det skal være adgang til å beslutte forebyggende tiltak ved straffbart forsøk på inngrep, og at tiltak kan rettes både mot produkter, materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt.»

Advokatforeningen uttaler følgende i tilknytning til forslaget om at forebyggende tiltak også skal kunne rettes mot en tredjeperson som ikke selv har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro:

«Advokatforeningen er under tvil enig i at den nåværende begrensningen i forhold til tredjemenn som ikke har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro, kan oppheves. Det viktigste argumentet for en slik løsning er at de norske lovbestemmelsene bringes i samsvar med direktivets ordning. Det vil imidlertid virke svært hardt overfor en godtroende tredjemann, som for eksempel har kjøpt et produkt som viser seg å krenke et patent at vedkommende får en dom mot seg der produktet kalles tilbake eller skal destrueres, for saksøktes reg-

ning. Hensynet til tredjemann må derfor tillegges vesentlig vekt.

Som det fremgår av høringsnotatet på s. 30 er det forutsatt at den forholdsmessighetsvurderingen som skal foretas etter annet ledd, der det skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltaket og tredjeparts interesser, normalt vil lede til at tiltak ikke vil bli besluttet overfor tredjemenn som ikke har gjort inngrep og som er i aktsom god tro. Dette, og departementets uttrykkelige forutsetning om at rimelighetsvilkåret og forholdsmessighetsvurderingen vil innebære at forebyggende tiltak ikke kan rettes mot produkter som er anskaffet av privatpersoner til forbruksformål, bør fremgå av merknadene til bestemmelsen dersom den nåværende ordningen endres.»

Advokatforeningen, NIR og professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) uttaler seg om forslaget om at det ved inngrep etter patent-, design- og planteforedlerloven skal kunne gis tillatelse til utnyttelse mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig, i stedet for at det besluttet forebyggende tiltak. Disse støtter forslaget, men har enkelte merknader.

Professor Erik Monsen med tilslutning fra *NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)* mener at det ikke er en god regel at tillatelse til utnyttelse mot vederlag bare kan gis til den som har handlet i god tro:

«Jeg gir min tilslutning til disse forslagene, med én reservasjon: Forslaget bygger på at anvendelse av hjemlene for rett til bruk mot vederlag er betinget av aktsom god tro på inngriperers side. Dette er etter min mening ingen god regel. De hensyn som et krav om aktsom god tro skal ivareta, kan på formålstjenlig måte bli ivaretatt på annen måte. Preventive hensyn kan bli tilstrekkelig ivaretatt ved utmåling av vederlaget. I denne sammenheng kan det vises til Høyesteretts dom 16.2.2011 (HR-2011-369). For øvrig vil anvendelse av hjemlene uansett måtte bero på en skjønnsmessig vurdering. Ved å sløyfe krav om aktsom god tro vil regelen bedre legge til rette for konkret og hensiktsmessig ivaretagelse av forholdsmessighetshensyn og samfunnsøkonomiske hensyn, som nødvendigvis utgjør

sentrale deler av begrunnelsen for en regel om rett til bruk mot vederlag.»

Advokatforeningen er også skeptisk til forslaget om at tillatelse bare skal kunne gis til den som har opptrådt i god tro:

«Advokatforeningen er imidlertid noe skeptisk til kriteriet om at ordningen kun kan velges dersom besitteren har vært i aktsom god tro. Det vil i enkelte tilfeller kunne sperre for tvangslisens for eksempel dersom en kjøper er blitt orientert på forhånd om at produktet medfører et patentinngrep.»

NIR uttrykker derimot støtte til dette punktet i forslaget:

«Forslaget bygger på at anvendelse av hjemlene for rett til bruk mot vederlag er betinget av aktsom god tro på inngriperers side. Det kan reises spørsmål om dette er en god regel.

Direktivet oppstiller imidlertid krav om aktsom god tro på inngriperers side, og etter Foreningens syn veier hensynet til rettsenhet tyngre enn behovet for å åpne for unntak i tilfelle hvor inngriperen ikke har vært i aktsom god tro. Foreningen er således enig i at man bør følge direktivets løsning.»

NIR mener at regelen om at det kan gis tillatelse til utnyttelse mot vederlag mv., i stedet for forebyggende tiltak, også bør få anvendelse ved spørsmål om å nedlegge forbud, jf. punkt 4 i proposisjonen.

Advokatforeningen mener det bør presiseres at reglene om at det kan gis tillatelse til utnyttelse mot vederlag mv. også får anvendelse i saker om midlertidige forføyninger.

NIP, NIR, Norsk Hydro ASA, NPF og TV 2 støtter forslaget om å ta inn bestemmelser i lovgivningen om det industrielle rettsvern som gir adgang til å pålegge inngriperen å dekke kostnadene ved formidling av informasjon om dommen i en inngrepssak. *NIR* uttaler:

«Inngriper skal etter forslaget kunne pålegges å bekoste tiltak for å informere om dom i sak om immaterialrettsinngrep. Dette er et godt forslag som foreningen støtter. Foreningen påpeker at enkelte av de samme hensyn som ligger til grunn for forslaget om å innføre en slik regel, nemlig å avbøte skadevirkninger av inngrepet kunne tilsi at en vurderte å innføre en tilsvarende mulighet for å pålegge en rettig-

hetshaver å bekoste tiltak for å spre informasjon om opphevelsen eller omgjøringen av en tidligere avsagt fellende inngrepsdom.»

Advokatforeningen stiller spørsmål ved behovet for en slik regel:

«Det kan stilles spørsmålstegn ved behovet for denne typen tiltak. Mange immaterialrettssaker har offentlig interesse, og en del av dem gjelder også parter med relativt betydelige ressurser, og det vil i mange tilfeller være relativt enkelt å få medieomtale av resultatet av en inngrepsdom. I slike tilfeller er det neppe nødvendig med en slik regel.

Dertil kommer at rettighetshaver allerede i dag kan kreve dekket utgifter til nødvendige opprettende tiltak. I den grad informasjon om domsresultatet ikke er saklig begrunnet i markedssituasjonen, er det mindre grunn til å la inngriper bekoste slike tiltak. Dersom det likevel innføres en slik regel, bør det overveies å la regelen gå begge veier, idet den som feilaktig er blitt anklaget for en krenkelse kan ha behov for å gjenopprette tilliten i markedet gjennom annonsering av det frifinnende domsresultat.»

5.6 Departementets vurderinger

Forslaget i høringsnotatet om bestemmelser om tiltak for å hindre inngrep har fått bred støtte under høringen. Departementet følger i hovedsak opp forslaget.

Tiltak rettet mot produkter som utgjør inngrep, og mot materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter, kan være et viktig virkemiddel både for å hindre nye inngrep og at inngrep i det hele tatt skjer. Samtidig vil den som pålegges slike tiltak kunne bli hardt rammet. Etter forslaget kan tiltak bare pålegges i den utstrekning det finnes rimelig. Det innebærer at avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom ulike tiltak må skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Dette sikrer en rimelig avveining av interessene til rettighetshaveren og interessene til den tiltaket skal rette seg mot, og eventuelle andre kryssende interesser.

Etter forslaget i høringsnotatet skulle forebyggende tiltak kunne besluttes også før et inngrep har skjedd, dersom det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Når det gjelder forbud, har departementet kommet til at adgangen til å nedlegge forbud ved forestående inngrep vil bli for snever

hvis det kreves at det må foreligge straffbart forsøk, jf. punkt 4.6. Dette stiller seg på samme måte for adgangen til å beslutte forebyggende tiltak ved forestående inngrep. Etter forslaget i proposisjonen kan forbud mot forestående inngrep nedlegges når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en inngrepshandling. Det samme gjelder dersom noen på annen måte har opptrådt på en måte som gjør at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjennomføre en inngrepshandling. Departementet går inn for at det i slike situasjoner også bør kunne gis pålegg om forebyggende tiltak mot forestående inngrep. Forbud og forebyggende tiltak har som formål å hindre at inngrep blir gjentatt eller begått første gang. Dette tilsier at adgangen til å nedlegge forbud og å gi pålegg om forebyggende tiltak ved forestående inngrep, bør reguleres likt.

Departementet opprettholder forslaget om at forebyggende tiltak også skal kunne rettes mot den som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. I utgangspunktet kan derfor forebyggende tiltak rettes mot alle som har produkter som utgjør inngrep og materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt til eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter i sin besittelse. I bestemmelsene om tiltak for å hindre inngrep er det dermed ikke behov for noen særskilt regulering av medvirkeres stilling.

Departementet legger imidlertid til grunn at kravet om forholdsmessighet i mange tilfeller vil være til hinder for at det besluttes forebyggende tiltak som vil ramme noen som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. Forholdsmessighetskravet vil være absolutt til hinder for å beslutte forebyggende tiltak som rammer den som har anskaffet produkter som gjør inngrep til private formål.

Forslaget om at det ved inngrep etter patent-, design- og planteforedlerloven, i stedet for å beslutte forebyggende tiltak, kan gis tillatelse til utnyttelse mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig, opprettholdes. *Departementet* er enig med de *høringsinstansene* som har tatt til orde for at adgangen til å gi tillatelse til utnyttelse også bør gjelde ved spørsmålet om det skal nedlegges forbud mot inngrep, jf. punkt 4.6. I forslaget i proposisjonen er bestemmelsene om tillatelse til utnyttelse skilt ut i egne paragrafer, samtidig som det er presisert at en slik tillatelse både stenger for at det nedlegges forbud mot inngrep, og for at det gis pålegg om forebyggende tiltak. Bestemmelsene om tillatelse til utnyttelse er også ellers justert noe sammenlignet med forslaget i høringsnotatet. Etter forslaget i høringsnotatet kunne det bare gis tilla-

telse til utnyttelse av produkter som gjør inngrep. Adgangen til å gi tillatelse bør imidlertid også gjelde når rettighetens gjenstand er noe annet enn et produkt, for eksempel en fremgangsmåte. Etter forslaget i proposisjonen kan det gis tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen, et eksemplar av et kretsmønster, plantesorten eller designen.

Forslaget om at tillatelse til utnyttelse bare kan gis til den som har opptrådt i god tro, opprettholdes. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til at de norske reglene ikke bør skille seg fra reglene som gjelder i EU. Artikkel 12 i direktiv 2004/48 åpner kun for at tillatelse til utnyttelse gis til den som har opptrådt i aktsom god tro.

Når det gjelder forholdet til reglene om midlertidige forføyninger, viser departementet til at tvisteloven § 34-3 første ledd regulerer hva en midlertidig forføyning kan gå ut på. Denne bestemmelsen gir et vidt spillerom. Den vil også omfatte slike tiltak som kan besluttes etter bestemmelsene om forebyggende tiltak. Det er opp til retten å bestemme hva forføyningen skal gå ut på, jf. tvisteloven § 34-3 annet ledd annet punktum. Retten kan ved valg av forføyning ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å tilfredsstille behovet for midlertidig sikring i den aktuelle sak. Den må dessuten holde seg innenfor rammene som følger av tvisteloven § 34-1 og § 34-3 første ledd. Det vil ikke være anledning til å velge irreversible forføyninger, som f.eks. ødeleggelse eller utlevering til rettighetshaveren av produkter eller materiale og hjelpemidler, selv om slike tiltak kan besluttes som forebyggende tiltak i en endelig dom i saken.

I en sak om midlertidig forføyning kan ikke retten gi inngriperen tillatelse til utnyttelse av rettighetens gjenstand mot vederlag etter de foreslåtte bestemmelsene om dette. Dette gjelder også for de gjeldende reglene om tillatelse til utnyttelse mot vederlag i patentloven og kretsmønsterloven. Slik tillatelse kan bare gis i sak som behandles i søksmåls former. At vilkårene for å gi tillatelse til utnyttelse er oppfylt, vil imidlertid kunne få betydning på annen måte i en sak om midlertidig forføyning. Etter omstendighetene vil dette kunne føre til at kravet om midlertidig forføyning må avslås som åpenbart uforholdsmessig, jf. tvisteloven § 34-1 annet ledd. Selv om kravet ikke kan forkastes som åpenbart uforholdsmessig, vil det at saken ligger slik an at vilkårene for å gi tillatelse til utnyttelse er til stede, kunne gi

grunnlag for at det besluttes mindre inngripende forføyninger eller at det treffes beslutning om at saksøkte kan avverge ikrafttredelse og gjennomføring av forføyningen ved å stille sikkerhet for mulig erstatning til saksøkeren, jf. tvisteloven § 34-3 annet ledd sjette punktum.

Departementet legger etter dette til grunn at de gjeldende reglene om midlertidige forføyninger gir en tilfredsstillende regulering av adgangen til å fastsette midlertidige forebyggende tiltak.

Forslaget om bestemmelser som gir adgang til å pålegge inngriperen å dekke kostnadene ved formidling av informasjon om dommen i en fellende inngrepssak, følges opp. Departementet understreker at forslaget ikke er ment slik at rettighetshaveren skal ha krav på å få dekket slike kostnader i enhver sak om inngrep. Det vil bare være aktuelt å pålegge inngriperen å dekke slike kostnader når formidling av dommen fremstår som et rimelig tiltak for å avbøte følgene av inngrepet og å forebygge nye inngrep.

Pålegg om kostnadsdekning bør også kunne gis overfor medvirkere og ved forestående inngrep. Når det gjelder forestående inngrep, er forslaget justert sammenlignet med høringsnotatet. Adgangen til å gi pålegg om kostnadsdekning ved forestående inngrep er foreslått regulert på samme måte som adgangen til å beslutte forbud og forebyggende tiltak i slike situasjoner, jf. ovenfor.

Departementet kan ikke se at det er grunn til utvide forslaget slik at det gis adgang til å pålegge rettighetshaveren å dekke omkostninger ved formidling av en dom i en sak der noen frifinnes for inngrep, eller i tilfeller der en fellende dom oppheves eller endres. Reglene i artikkel 15 i direktiv 2004/48 krever bare at det skal kunne gis slikt pålegg overfor inngriperen i fellende saker. Direktivet er riktignok ikke til hinder for at medlemsstatene i EU innfører regler om at også rettighetshaveren kan pålegges å dekke formidlingskostnader i saker som ender med frifinnelse eller at en fellende dom oppheves eller omgjøres. Reglene i Danmark og Sverige som gjennomfører direktivet gjelder imidlertid kun overfor inngriperen i fellende saker. Formidling av dommen i en fellende inngrepssak kan i en del tilfeller være et nyttig supplement til andre forebyggende og avbøtende tiltak. Det er vanskelig å se behov som tilsier at det også bør være anledning til å pålegge rettighetshaveren å dekke kostnadene ved formidling av frifinnende dommer.

6 Vederlag og erstatning

6.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 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 søknadssaken 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 punktum. 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.»

6.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 imma-

rielle 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.»

6.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble redegjort slik for regelverket 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 § upphovsrättslagen, 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 tapt 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), varemerkelloven § 43, patentloven § 58, fødevareloven § 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 skjønnsmessige 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, varemerkelloven 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.»

6.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at reglene om vederlag og erstatning i lovene om industrielt rettsvern skulle gis en hovedsakelig lik utforming. For forsettlige og uaktsomme inngrep skulle fastsettelse av vederlag og erstatning skje på det av de følgende grunnlag som vil være gunstigst for rettighetshaveren:

1. 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,
2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaveren har lidt som følge av inngrepet, eller
3. vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.

For tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, ble det foreslått et ytterligere grunnlag. Etter dette skulle rettighetshaveren kunne kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Når inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skulle dermed rettighetshaveren kunne velge mellom fire forskjellige utmålingsgrunnlag.

Etter forslaget skulle reglene om forsettlige og uaktsomme inngrep gjelde også for den som har medvirket til inngrep.

For inngrep som er begått i god tro, ble det foreslått at rettighetshaveren i utgangspunktet skulle ha krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. Vederlag kunne likevel ikke tilkjennes fra den som har opptrådt i god tro dersom det ville fremstå som urimelig.

For registrerbare rettigheter ble det foreslått at reglene om forsettlige og uaktsomme inngrep også skulle gjelde på søknadsstadiet, dvs. før rettigheten er registrert, forutsatt at søknaden fører til registreringen. Etter forslaget kunne det ikke tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som er begått i god tro. Det ble

foreslått at vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep skulle kunne lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.

I høringsnotatet ble det redegjort slik for forslagene:

«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 bakgrunnen 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 håndhevsdirektivet 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 inngrepssituasjoner. 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 tilsvarer 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 forsettlig 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 mindreverdig 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 unnlåte 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.»

6.5 Høringen

Advokatforeningen, Business Software Alliances Norge (BSA), Norsk Biotekforum, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU

(Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS støtter hovedtrekkene i forslaget i høringsnotatet. Norsk Hydro uttaler:

«Når det gjelder vederlag og erstatning er Hydro enig i at reglene bør uformes klarere slik at potensialet for utmåling av kompensasjon både kommer klarere frem og blir høyere enn det er i dag. Spesielt er vi enig i de utmålingsalternativene som er foreslått når det gjelder de tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det er ofte vanskelig å kunne beregne eller fastslå den økonomiske kompensasjonen ved inngrep. Å kunne bestemme vederlaget med utgangspunkt i fortjenesten oppnådd ved inngrepet som et alternativ til rimelig lisensavgift eller økonomisk tap, representerer derfor en styrking av utmålingsgrunnlaget og rettighetshavers stilling. Hydro støtter også forslaget om at rettighetshaver kan kreve vederlag tilsvarende det dobbelte av hva en lisensavgift for utnyttelse i samme omfang ville beløpt seg til i de tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.»

NHO uttaler:

«NHO mener det er et åpenbart behov for å styrke det sivile sanksjonsapparatet hva angår økonomisk kompensasjon. Forslaget til endringer i regelverket vil innebære en bevismessig lettelse for rettighetshaver. Det er ofte en bevismessig utfordring å dokumentere økonomisk tap, og da vil alternative utmålingsregler være et godt alternativ. NHO hilser derfor særlig velkommen forslaget om å kunne kreve at inngriper erlegger fortjenesten oppnådd ved inngrepet. Dette er et godt alternativ der det økonomiske tapet ikke lar seg dokumentere og der det heller ikke er lett å finne frem til hva som er en rimelig lisensavgift.

NHO mener videre at det er rimelig at det innføres en spesiell regel for de tilfeller inngriper har utvist forsett eller grov uaktsomhet, i form av at rettighetshaver kan kreve minimum dobbel rimelig lisensavgift. Dette vil formodentlig ha preventiv virkning, særlig om forslaget kombineres med en markant skjerpelse av straffehjemlene, se mer om dette nedenfor.»

FriBit og Elektronisk Forpost Norge (fellesuttalelse) og Roland Kaufmann er uenige i forslaget i høringsnotatet.

FriBit og Elektronisk Forpost Norge uttaler:

«Høringen foreslår å utvide hvordan erstatning skal beregnes, og det er saksøker som skal kunne velge metode. Det er vanskelig å spå konsekvensene av de foreslåtte utvidelsene. Vi har sett av andre land hvor det er idømt fantasisummer for krenkelse av svært vagt formulerte patenter. Selv om vi håper at det Norske rettssystemet bruker «snusfornuft», kan vi ikke stole på det. Vi observerer også at importstopp er nevnt, noe som vi har sett Apple har lyktes i ovenfor Samsung, igjen med negative konsekvenser. Selv om de foreslåtte utvidelsene ikke er omfattende, er det museskritt mot «Amerikanske Tilstander».

Advokatforeningen, BSA, NIR, Norsk Biotekforum og TV 2 mener at det ved utmåling av erstatning for tap også bør kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade. *Advokatforeningen* uttaler:

«I bokstav b) er det bare rettighetshaverens «økonomiske» tap som er gjenstand for erstatning. Etter håndhevelsesdirektivets artikkel 13 bokstav a) skal imidlertid også ikke-økonomiske faktorer tas i betraktning «når det er hensiktsmessig». Erstatning for ikke-økonomisk skade er mindre praktisk ved krenkelser av industrielle rettigheter, men kan ikke utelukkes. Et eksempel på skade som kan anses som ikke-økonomisk er krenkelse av kjennetegn for ideelle organisasjoner, som kan medføre renommétap i de ideelle interessene som er knyttet til organisasjonens virksomhet. Det kan heller ikke utelukkes at det er ideelle interesser knyttet til en design som ligger i grenseland mellom åndsverk og ren designbeskyttelse. Som disse eksemplene viser, er det uklare grenser mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap, og det er uheldig om rettighetshaverens krav på erstatning i disse tilfelle skal være avhengig av om retten anser skaden som økonomisk eller ikke-økonomisk. Hensett til at håndhevelsesdirektivet uttrykkelig forutsetter at erstatningen også skal kunne omfatte ikke-økonomiske elementer, foreslår Advokatforeningen at det i pkt. b) gjøres følgende endring:

«erstatning for det økonomiske tapet og annen skade som rettighetshaveren har lidt som følge av innngrepet.» »

BSA uttaler:

«Man ville kommet enda lenger dersom det ikke ble trukket grense mot ikke-økonomisk tap.

Skade som skjer på eksempelvis et godt innarbeidet varemerkes omdømme kan være vanskelig å kalkulere i kroner og øre. Tilliten til et produkt kan bli svekket over tid dersom det piratkopieres ofte. Dette kan være vanskelig å utmåle det økonomiske tapet i hver enkelt krenkelse. Foruten skader som piratkopiering kan gi merkenavn gjennom distribuering av dårligere produkter, utsettes kunder for en rekke risikoer, inkludert brudd på sikkerhet og datatap dersom det dreier seg om programvare. Muligheten for en skjønnsmessig utmåling i tillegg til de konkrete utmålingsanvisningene, ville kunne imøtekommet dette behovet.»

Toll- og avgiftsdirektoratet mener at forslaget i større grad burde lagt til rette for at det kan tilkjennes erstatning for tap av goodwill og renommé:

«Vi mener imidlertid at det i enda større grad kan legges til rette for å gi erstatning for tap av goodwill og renommé, som ofte er den mest merkbare skaden ved et inngrep. Slik skade gir seg ikke alltid økonomiske utslag på kort sikt, og kan derfor være vanskelig å dokumentere. Verdier som kjennetegn, goodwill ol., utgjør i dag en svært stor del av børsverdien til mange selskaper, opptil 80 % hevder Patentstyret. Tas slik skade i betraktning vil det kunne gjøre erstatning tilgjengelig også i de sakene hvor tollvesenet lykkes i å holde tilbake alle varene før de kommer på markedet. Dermed oppnås en avskrekkende virkning mot ytterligere importforsøk.»

Toll- og avgiftsdirektoratet mener også at lovutkastet burde listet opp mulige relevante tapsposter som skal inngå i beregningen av det økonomiske tapet:

«Hva gjelder en opplisting av alternative tapsposter, deler vi ikke departementets bekymring over at det vil føre til at andre relevante tapsposter overses. Vi tror at en opplisting både vil tjene som en påminnelse om hva som kan kreves og en inspirasjon til å finne flere relevante poster.»

NIR og professor Erik Monsen med tilslutning fra *NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)* uttaler seg

om det foreslåtte utmålingsgrunnlaget der det skal kunne tilkjennes vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. *NIR uttaler:*

«Foreningen er enig med departementet i at det er nettoberikelsen som bør være gjenstand for fraleggelse. Det bør imidlertid understrekes i motivene at bare utgifter som står i årsakssammenheng med inngrepet, skal fratrekkes inngriperens bruttoberikelse. Dette betyr at det normalt bare vil være direkte og variable kostnader som kommer til fradrag, for eksempel varekostnader og fraktkostnader. Generelle og faste kostnader, for eksempel infrastrukturkostnader og lønnskostnader, skal derimot ikke fratrekkes, med mindre de i det konkrete tilfelle kan knyttes direkte til inngrepet. Det er også grunn til å peke på at også andre former for berikelse enn salgsinntekter kan være relevante, så som for eksempel kostnadsbesparelser som inngrepet har medført.

Foreningen er videre enig med departementet i at det følger av alminnelige bevisregler at inngriperen har bevisføringsplikten for omstendigheter som han er nærmest til å føre bevis for, så som salgsvolum, salgspris og relevante kostnader knyttet til inngrepet. Dersom inngriperen kunne ført bevis for slike omstendigheter, men har unnlatt å gjøre det, må domstolene i utgangspunktet bygge på rettighetshaverens anførsler.

Det følger av departementets lovforslag at det er den berikelsen som står i årsakssammenheng med inngrepet som er gjenstand for utmåling, jf. «fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet». På samme måte som ved utmåling av erstatning, kan utmålingen bli vanskelig om immaterialrettigheten gjelder en mindre komponent, en bestemt anvendelse mv. Prinsipielt må imidlertid utmålingen av berikelsen følge andre prinsipper enn erstatningsutmålingen, idet oppgaven ikke er å komme frem til rettighetshaverens tap. En vurdering av hypotetisk skadeårsak vil derfor ikke ha noen plass ved fastsettelsen av berikelsen. I stedet må det vurderes hvor stor andel av inngriperens inntekter og kostnadsbesparelser som kan føres tilbake til gjenstanden for immaterialrettigheten. Noen mer konkrete retningslinjer for utmålingen synes vanskelig å oppstille. I stedet bør domstolene her gis stor frihet ved utmålingen, som må skje i lys av de generelle prinsippene som følger av direktivets artikkel 3.»

Professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) uttaler:

«Det gis ingen utdypende kommentarer vedrørende krav til årsakssammenheng mellom inngrepet og fortjenesten. Det gis heller ingen kommentarer vedrørende årsaksvurderingens perspektiv – er det slik at «fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet» utelukkende kan relatere til (salgs)inntekter, eller er det også grunnlag for å utmåle vederlaget på basis av kostnadsbesparelser eller kapitalinntekt? Departementets uttalelse på s. 68 trekker helst i retning av at relevant fortjeneste relaterer til salgsinntekter. Jeg ser imidlertid ingen god grunn for en slik inn snevring av årsaksvurderingens perspektiv. I enkelte tilfeller vil det klart være å foretrekke å utmåle vederlaget med utgangspunkt i kostnadsbesparelser. Dette gjelder bl.a. der inngrepet består i urettmessig bruk av produksjonsmetoder og transportteknikker. Etter omstendighetene kan det også være behov for å kunne utmåle vederlaget med utgangspunkt i kapitalinntekt. For nærmere beskrivelse av min oppfatning, viser jeg til min fremstilling i boken *Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet*, Bergen 2007 s. 458-471.

Når det gjelder poster som kan komme til fradrag i beregnede inntekter, blir det som nevnt uttalt at det kan gjøres fradrag for «utgifter som inngriper har pådratt seg». Et underliggende synspunkt som bidrar til å begrunne vederlag svarende til inngriperens fortjeneste, er at inngriperen ikke skal tillates å tjene på inngrepet. Fradrag for utgifter er del av en prosess hvis siktemål er å avgrense fortjeneste som står i virkningssammenheng med inngrepet. Rettighetshaver har ikke i denne sammenheng et legitimt krav på å få tilført til seg fortjeneste som kan tilbakeføres til annet enn inngrepet. Disse synspunktene innebærer at det kan bli noe snevert å operere med fradrag kun for faktiske utgifter som måtte ha påløpt. Det kan tenkes at inngriperen gjør en arbeidsinnsats som har bidratt til inntjening av aktuelle inntekter, uten at innsatsen blir reflektert i faktiske utgifter, typisk lønnskostnader. Se nærmere i *Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet*, Bergen 2007 s. 428-433 og s. 501-503.»

Advokatforeningen, NIR og TV 2 mener at det ved forsettlig og grovt uaktsomme inngrep bør åpnes for at det skal kunne tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift. *Advokatforeningen* uttaler:

«Advokatforeningen vil peke på at ytterligere tapsposter, slik som etterforskningskostnader, ikke skal kunne kreves dekket i tillegg til vederlaget. Foreningen ser ingen rimelig grunn til at slike ytterligere tapsposter skal være ekskludert etter annet ledd, mens de kan kreves erstattet etter den alminnelige bestemmelse om vederlagserstatning i bokstav a), og foreslår at det tilføres en hjemmel for å kreve erstatning for ytterligere tap, i tråd med formuleringen i pkt. a).»

NIR mener dessuten at det ikke bør være en absolutt regel at vederlaget skal svare til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, men at retten bør ha anledning til å utøve skjønn ved fastsettelsen av vederlaget:

«Foreningen slutter seg til departementets vurdering og begrunnelse for forslaget. Foreningen mener likevel at lovbestemmelsene burde utformes slik at retten kan tilkjenne inntil dobbel lisensavgift, slik at det ikke blir en enten eller regel, men en regel der domstolene kan tilpasse det tilkjente beløp til graden av klanderverdighet hos inngriper. Samtidig påpekes det at det ikke kan ses å være noen grunn til at rettighetshaver, dersom det tilkjennes (inntil) dobbel lisensavgift, ikke også skal kunne tilkjennes erstatning for ytterligere tap, slik tilfellet er dersom han krever et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift.»

BSA mener at det bør kunne tilkjennes vederlag som svarer til tre ganger en rimelig lisensavgift ved forsettlig eller grovt uaktsomme inngrep:

«I tilfeller hvor inngriper er «særlig mye å bebreide» ved «forsettlig eller grovt uaktsomme» krenkelser foreslås et fjerde utmålingsgrunnlag, nemlig dobbel lisensavgift. Som nevnt innledningsvis, er *BSA* opptatt av at man særlig ved piratkopiering i stort omfang må ha reelle preventive sanksjonsbestemmelser. Etter *BSA*s oppfatning bør det her åpnes for «triple damages» også i norsk rett. Det ville etter *BSA*s skjønn dempet fristelsen ved å kopiere eller plagiere rettighetsbelagt materiale.

Praksis viser at denne type krenkelser normalt blir løst ved sivile søksmål, ettersom Politiet ikke har prioritert denne type kriminalitet. Det er da viktig at lovgiver utstyrer rettighetshaver med sivile sanksjonsmuligheter som er egnet til å dempe problemet med piratkopiering i Norge.»

Hovedorganisasjonen Virke er ikke enig i forslaget om at det ved inngrep som er begått i god tro som hovedregel skal kunne tilkjennes vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd:

«Hovedorganisasjonen *Virke* mener at en slik skjerpelse av god tro ansvaret vil kunne gi sterkt urimelige utslag for de handelsdrivende. Vi mener det ikke er tilstrekkelig til å forhindre urimelige utslag at det innføres en bestemmelse som skal sikre at kompensasjonen eller vederlaget kan settes til kr 0,-. Dette fordi det samtidig presiseres at unntaket om avståelse av vederlagsutmåling bare kan anvendes dersom særlige forhold gjør det urimelig å gjøre ansvaret gjeldende.

Tilbakemeldinger fra seriøse handelsaktører viser at det kan være vanskelig under utvisning av sedvanlig, god aktsomhet å avdekke om for eksempel et importert vareparti i realiteten er ulovlige piratkopier. Videre vil et ansvar for god tro trolig medføre at flere speditorer og medvirkere til frakt av varer kan komme i ansvar for medvirkerbefatning med eksempelvis partier av piratkopivarer. Dette vil i tillegg til negative økonomiske følger for den som må betale god tro kompensasjon, kunne få uheldige konsekvenser for varelogistikken og i praksis representere en handelshindring.

Vi mener således at handelsdrivende eller andre involverte næringsdrivende som i god tro skulle komme i befatning med eksempelvis ulovlige kopivarer i sin virksomhet, ikke bør ilegges et ubetinget erstatningsansvar for dette, men la det være opp til rettens skjønn i enkelttilfellet, slik regelverket legger opp til i dag.

Dersom departementet skulle velge å gå videre med å innføre bestemmelser om ubetinget god tro ansvar, mener *Hovedorganisasjonen Virke* at det eksempelvis i forarbeidene bør gis konkrete råd og eksempler på når tilståelse av vederlag i god tro tilfellene skal anses som urimelig. Dette for å sikre en faktisk beskyttelse mot urimelige utslag av ansvarsregelen for god tro tilfellene, slik intensjonen er ifølge

høringsnotatet. Særlig bør det avklares om, og i så tilfelle, under hvilke omstendigheter såkalt parallellimport skal medføre tilståelse av kompensasjon når inngrep i god tro foreligger, både med hensyn til direkte inngrep og medvirkerrollen.»

Advokatforeningen er ikke enig i forslaget om at det ikke lenger skal kunne tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som er begått i god tro:

«Advokatforeningen finner det uheldig at det i denne situasjonen ikke skal kunne idømmes erstatning eller vederlag ved god tro. Uvitenhet om en patent- eller varemerkesøknad kan i noen tilfelle anses å være aktsomt. Erstatningsreglene bør utformes slik at de oppfordrer til å skaffe seg kunnskap om andres rettigheter, og ikke belønne dem som ikke har slik kunnskap. En annen sak er at erstatningen i disse tilfelle kan begrenses til en rimelig lisensavgift og for øvrig – som etter gjeldende rett – være betinget av at retten finner det rimelig. For øvrig slutter Advokatforeningen seg til lovforslaget på dette punkt, og derved en skjerpning av ansvaret for uaktsomme inngrep i søknader som fører frem til registrering.»

Norsk Biotekforum uttaler følgende når det gjelder vederlags- og erstatningsansvar for patentinngrep på søknadsstadiet:

«Mange søknader om patent på bioteknologi-området er mer omfattende enn hva søker kan forvente å få innvilget. Samtidig kan behandlingen av slike søknader ta svært lang tid. Dette gjør det vanskelig for andre bedrifter å ta hensyn til den patentvirkelighet som faktisk eksisterer på et område. Av den grunn bør patenthaver og inngriperes interesser avveies.

For inngrep gjort i søknadsstadiet for et patent, bør det legges til grunn at en bedrift som lojalt har undersøkt den patentrettslige situasjonen og konkludert med at den blokkerende søknaden aldri vil bli godkjent, på en måte som vil dekke bedriftens produkt, kan anses å være «i god tro».

industrielle rettigheter. Hovedtrekkene i forslaget har fått bred tilslutning. Departementet går inn for at forslaget følges opp med enkelte språklige justeringer.

Ved forsettlige eller uaktsomme inngrep foreslås det at rettighetshaveren skal kunne velge at kompensasjonen fastsettes på det av de følgende tre grunnlag som gir det høyeste beløpet:

1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
2. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
3. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Dette forslaget har fått bred tilslutning under høringen.

Det har vært en ganske utbredt innvending mot gjeldende regler at vederlagene og erstatningene som har blitt fastsatt har vært for beskjedne, og at domstolene i en del tilfeller ikke fullt ut har utnyttet spillerommet reglene gir. Ved utformingen av forslaget er det lagt vekt på at reglene i større grad enn gjeldende regler skal gi rom for å tilkjenne beløp som ivaretar rettighetshaverens behov for kompensasjon. Videre er det lagt vekt på at reglene skal ha preventiv effekt, dvs. motvirke at inngrep finner sted. Det er også lagt vekt på å gi klare rammer for fastsettelsen av vederlag og erstatning for å unngå at den i for stor grad blir avhengig av utpregede skjønnsmessige vurderinger.

Ved inngrep i industrielle rettigheter kan det være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for økonomisk tap. For å sikre at det tilkjennes en kompensasjon som, helt eller delvis, dekker faktisk lidet tap også i slike tilfeller, bør det være anledning til å kreve kompensasjon på andre grunnlag enn erstatning for lidet tap. Dette ivaretas dersom rettighetshaveren kan kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Også hensynet til at reglene om vederlag og erstatning skal en preventiv effekt, tilsier at det bør kunne tilkjennes kompensasjon i tilfeller hvor inngrepet ikke har ført til økonomisk tap for rettighetshaveren eller hvor det ikke kan føres tilstrekkelig bevis for det. Forslaget om at det kan kreves vederlag svarende til en rimelig lisensavgift, eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, ivaretar dette. Uten en mulighet til å tilkjenne vederlag på disse grunnlagene, ville inngriperen i en del tilfeller kunne komme unna med å betale

6.6 Departementets vurderinger

Høringen underbygger at det er behov for å styrke rettighetshaverens stilling når det gjelder retten til vederlag og erstatning ved inngrep i

mindre enn om han hadde innhentet tillatelse (lisens) til utnyttelsen, eller med å få beholde hele eller deler av vinningen han har oppnådd ved inngrepet. Dette ville svekket reglenes preventive effekt og for øvrig være lite rimelig.

Når det kan velges mellom forskjellige grunnlag som vederlag og erstatning kan fastsettes på, vil rettighetshaveren dessuten oftere finne et sikkert grunnlag å fremme krav på enn hvis valgmulighetene er færre. Forslaget legger dermed også til rette for at tvister om inngrep kan løses raskere, rimeligere og mer effektivt.

Flere *høringsinstanser* har tatt til orde for at det skal kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmåling av erstatning for skade som rettighetshaveren er påført som følge av inngrepet. Departementet bemerker at det etter forslaget kan tilkjennes vederlag som skal fastsettes på annet grunnlag enn rettighetshaverens økonomiske tap. Slikt vederlag kan tilkjennes uavhengig av om rettighetshaveren har lidt økonomisk tap eller annen skade. Forslaget medfører dermed at rettighetshaveren vil kunne bli tilkjent vederlag ut over det økonomiske tapet han har lidt, til tross for at det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade.

Høringsinstansene som mener at det også bør kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved erstatningsutmålingen, fremhever særlig behovet for å få tilkjent erstatning for skade som følge av at inngrepet fører til svekket omdømme for rettighetshaveren. Departementet viser til at svekket omdømme for rettighetshaveren, dennes produkter eller varemerke som følge av inngrep ofte vil påføre rettighetshaveren økonomisk tap. Svekket omdømme kan dermed ikke kategoriseres som ikke-økonomisk skade. Økonomisk tap som følge av at inngrepet har ført til svekket omdømme skal inngå ved fastsettelse av erstatningen på lik linje med andre tapsposter som er en følge av inngrepet. Dette gjelder både etter forslaget i proposisjonen og etter gjeldende rett. I tilfeller der det er vanskelig å fastsette den eksakte størrelsen på tap forårsaket av svekket omdømme, må det fastsettes en skjønnsmessig erstatning for slikt tap. Økonomisk tap som følge av redusert omdømme vil ofte være den alvorligste skadevirkningen ved inngrep. Det forutsettes at det ikke utvises noen særskilt tilbakeholdenhet med å tilkjenne erstatning for slikt tap sammenlignet med andre tapsposter. Foranlediget av at *Advokatforeningen* har tatt dette opp, bemerker departementet at redusert omdømme ved inngrep i kjennetegn for ideelle organisasjoner også kan føre til økonomisk tap, f.eks. ved at det

blir vanskeligere for organisasjonen å få inn inntekter i form av bidrag og tilskudd. Dette skal i så fall erstattes på linje med annet økonomisk tap.

Etter direktiv 2004/48/EF artikkel 13 nr. 1 bokstav a pålegges medlemsstatene å sikre at det ved erstatningsutmålingen «in appropriate cases» skal tas hensyn til «elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement». Det er klart at det ikke er noe krav etter direktivet at det i alle tilfeller skal tas hensyn til ikke-økonomiske skade ved erstatningsutmålingen. Hva som ligger i «appropriate cases» er imidlertid uklart. En mulig forståelse er at det bare skal tas hensyn til ikke-økonomiske skade ved inngrep i bestemte typer rettigheter. Lovgivningen i enkelte av EUs medlemsstater bygger på en slik forståelse ved at det bare kan kreves kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i visse kategorier av rettigheter, f.eks. opphavsrettigheter og beslektede rettigheter. En annen mulig forståelse er at det ikke skilles mellom ulike rettighetstyper, men at det stilles visse kvalifiserende krav til inngrepets grovhet for at ikke-økonomiske faktorer skal tas i betraktning ved erstatningsutmålingen. Det er dessuten uklart om direktivet krever at ikke-økonomisk skade skal kunne lede til at den samlede erstatningen overstiger det totale økonomiske tapet som rettighetshaveren har lidt.

Selv om Norge ikke er forpliktet til å oppfylle kravene i direktiv 2004/48/EF, er det viktig at de norske håndhevingsreglene oppfyller minimumskravene i direktivet. Det må imidlertid anses som uavklart om direktivet krever at det skal kunne utmåles en særskilt kompensasjon på grunnlag av ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter. Forslaget i proposisjonen skiller seg vesentlig fra direktivets system. Forslaget gir rettighetshaveren rett til å velge det gunstigste av flere forskjellige utmålingsgrunnlag. Etter flere av grunnlagene kan det etter omstendighetene tilkjennes beløp som overstiger rettighetshaverens økonomisk tap. Rettighetshaveren vil dermed ofte ha krav på en kompensasjon som overstiger det økonomiske tapet selv om det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmålingen. Samlet sett gir forslaget i proposisjonen rettighetshaveren en betydelig sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning enn det som følger av minimumskravene i direktivet. Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at forslaget oppfyller minimumskravene i direktivet, uavhengig av hvilken forståelse av direktivet som legges til

grunn når det gjelder muligheten til å få kompensasjon for ikke-økonomisk skade.

Ved gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i Sverige ble det lagt til grunn at uttrykket «moral prejudice» i direktivet tar sikte på personlig ubehag og ulempe, jf. Prop. 2008/09:67 s. 231. Ved inngrep i industrielle rettigheter er det vanskelig å se for seg andre ikke-økonomisk skadevirkninger. Departementet kan imidlertid ikke se at det er behov for å åpne for at det skal kunne gis kompensasjon for personlig ubehag eller ulempe som følge av inngrep i industrielle rettigheter. Rettighetene innebærer en enerett til utnyttelse i næring. Rettighetshaverens interesser vil ivaretas tilfredsstillende gjennom de foreslåtte grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning. En rett til kompensasjon for personlig ubehag og ulempe måtte eventuelt vært forbeholdt tilfeller der rettighetshaveren er en fysisk person, og hvor inngrepet er særlig grovt. Etter forslaget i proposisjonen vil rettighetshaveren som et minimum ha krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift i tilfeller hvor inngriperen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette forslaget er i hovedsak begrunnet i preventive hensyn, men det vil også medføre at rettighetshaveren alltid vil ha krav på en høyere kompensasjon i grovere tilfelle.

Departementet fastholder standpunktet om at det ikke skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmåling av erstatning for skade som følge av inngrep. Ordlyden i forslaget er imidlertid justert sammenlignet med høringsnotatet for at det skal gå klarere frem at det skal utmåles en skjønnsmessig erstatning også i tilfeller hvor økonomisk tap er sannsynliggjort, men hvor det ikke foreligger konkrete holdepunkter for å fastsette tapets eksakte størrelse. Dette kommer til uttrykk ved at det etter forslaget skal tilkjennes erstatning for skade som følge av inngrepet. Begrepet skade er også brukt i gjeldende bestemmelser.

Departementet opprettholder standpunktet om at det ikke bør tas inn en opplisting i lovene av hvilke tapsposter som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av erstatning. Erstatningen skal dekke alt tap som er forårsaket av inngrepet. En opplisting vil i praksis ikke kunne omfatte alle tapsposter som kan være relevante, men bare gi noen eksempler på relevante poster. Det er da lite å vinne på å ta inn en slik opplisting i lovene. Det er dessuten fare for at en opplisting kan lede til særlig oppmerksomhet omkring de tapsposter som er omfattet, og at andre relevante tapsposter som ikke er omfattet av opplistingen blir oversett.

Når vederlag skal fastsettes svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, mener departementet at det må tas hensyn til alle økonomiske fordeler som kan tilbakeføres til inngrepet. Ordlyden i forslaget er justert sammenlignet med høringsnotatet for at det skal gå klarere frem at det ved fastsettelsen av vinningen ikke bare skal tas hensyn til inntekter som fremkommer direkte, f.eks. salgsinntekter, men også til andre økonomiske fordeler, f.eks. besparelser. Det er redegjort nærmere for hvordan vinningen skal beregnes i merknadene til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

I høringsnotat ble det foreslått et særskilt grunnlag for vederlag i tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Etter forslaget kunne rettighetshaveren velge å kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter ett av de tre grunnlagene som er nevnt ovenfor. Forslaget innebar at rettighetshaveren ved forsettlige eller grovt uaktsomme inngrep kunne velge mellom fire alternative grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning, og at han har krav på at det grunnlaget som gir det høyeste beløp legges grunn.

Noen av *høringsinstansene* mener at det bør kunne tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering, i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift. Departementet er ikke enig i dette. Dersom det åpnes for å tilkjenne erstatning i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, kan det føre til at den totale kompensasjon blir urimelig stor i en del tilfeller. Formålet med å innføre et særskilt grunnlag for vederlagsfastsettelse ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep, er å sikre at det skal kunne tilkjennes vederlag som har tilstrekkelig preventiv effekt ved grovere inngrep. Behovet for et særlig grunnlag for vederlagsfastsettelse gjør seg gjeldende når tapet eller vinningen som følge av inngrepet ikke overstiger det beløp som en rimelig lisensavgift utgjør. Forslaget ivaretar dette ved at rettighetshaveren ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep som et minimum vil ha krav på vederlag som utgjør det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dersom rettighetshaverens tap utgjør et større beløp enn det dobbelte av en rimelig lisensavgift, vil hans interesser være ivarettet gjennom at han kan kreve hele tapet erstattet. I slike tilfeller vil fastsettelse av erstatningen på grunnlag av tapet medføre at det tilkjennes beløp som har tilstrekkelig preventiv effekt.

NIR mener det ikke bør være en absolutt regel at det skal tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift ved forsettlig og grovt uaktsomme inngrep, men at retten bør kunne sette vederlaget til et lavere beløp ut fra graden av klanderverdighet hos inngriperen. Departementet kan ikke slutte seg til dette. Forslaget om at det skal kunne tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift gjelder bare når inngriperen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I slike tilfeller kan inngriperen bebreides i kvalifisert grad. Det vil dermed være lite rom for å justere vederlaget ned ut fra graden av klanderverdighet hos inngriperen. Hensynet til at reglene om vederlag og erstatning skal ha tilfredsstillende preventiv effekt også i grove tilfeller, tilsier dessuten at det ved forsettlig og grovt uaktsomme inngrep som et minimum bør kunne tilkjennes vederlag som er markant høyere enn det beløp inngriperen måtte ha betalt i lisensavgift. Det vil svekke ivaretagelsen av dette hensynet dersom det åpnes for at vederlaget kan settes til et lavere beløp enn det dobbelte av en rimelig lisensavgift. Det legges til grunn at den generelle muligheten til å lempe ansvaret etter skadeerstatningsloven § 5-2 vil være tilstrekkelig for å unngå at regelen om dobbel lisensavgift fører til urimelig tyngende resultater i enkelttilfeller.

BSA mener at det ikke er tilstrekkelig med dobbel lisensavgift, men at det bør kunne tilkjennes vederlag svarende til tre ganger en rimelig lisensavgift ved forsettlig og grovt uaktsomme inngrep. Departementet er ikke enig i dette. Dersom det åpnes for å tilkjenne vederlag svarende til tre ganger en rimelig lisensavgift, vil vederlagene i mange tilfeller bli uforholdsmessig store. At det kan tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, er tilstrekkelig for å sikre at det kan tilkjennes vederlag som har en tilfredsstillende preventiv effekt.

Forslaget om at rettighetshaveren ved forsettlig og grovt uaktsomme inngrep skal ha krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, følges etter dette opp med enkelte språklige justeringer.

Departementet går inn for å følge opp forslaget om at utgangspunktet for inngrep som er begått i god tro skal være at det skal tilkjennes

vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. I anledning *Hovedorganisasjonen Virkes* innvendinger, bemerker departementet at det etter forslaget bare er den som i god tro har gjort inngrep som kan bli ansvarlig. Den som i god tro har medvirket til inngrep vil ikke kunne holdes ansvarlig. Det er etter departementets syn rimelig at utgangspunktet, også i tilfeller der inngriper har opptrådt i god tro, er at det skal tilkjennes vederlag svarende til det inngriperen måtte ha betalt om det hadde blitt innhentet tillatelse til utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Etter forslaget kan dessuten en godtroende inngriper ikke holdes ansvarlig dersom det vil fremstå som urimelig.

Forslaget om at ansvaret for forsettlig og uaktsomme inngrep i registrerte rettigheter skal være det samme på søknadsstadiet som etter registreringen, forutsatt at søknaden fører frem, følges opp. Det samme gjelder forslaget om at det ikke skal kunne tilkjennes vederlag og erstatning for inngrep begått i god tro på søknadsstadiet. Til *Advokatforeningens* innvending mot det sistnevnte forslaget, bemerker departementet at det ofte vil anses som uaktsomt dersom inngriperen ikke har gjennomført forsvarlige undersøkelser med hensyn til om det foreligger offentlig tilgjengelige søknader om industrielle rettigheter som vil hindre en planlagt utnyttelse. Reglene om ansvar for uaktsomme inngrep innebærer dermed at den som planlegger en utnyttelse har en klar oppfordring til å undersøke om det foreligger søknader om industrielle rettigheter som kan hindre den aktuelle utnyttelsen.

Norsk Biotekforum gir uttrykk for at en inngriper bør anses å ha opptrådt i god tro dersom vedkommende har undersøkt søknadssituasjonen for patenter på bioteknologiområdet og konkludert med at en patentsøknad som vil være til hinder for en planlagt utnyttelse ikke vil føre frem. Departementet bemerker at dette ikke kan legges til grunn på generell basis. Om inngriperen kan anses å ha opptrådt i god tro må også i slike tilfelle avgjøres på grunnlag av en konkret aktsomhetsvurdering, der det sentrale momentet vil være i hvilken grad det var forsvarlig å legge til grunn at en søknad som ville hindre den påtenkte utnyttelsen ikke ville føre frem.

7 Straff

7.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 forsettlig 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 skjerpende 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 skjerpende forhold. Ved vurderingen av om det foreligger særlig skjerpende 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 tilskattet 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 skjerpende forhold. Forsøk på varemerkeinngrep vil være straffbart hvis det foreligger slike skjerpende 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 fel-

lesmerke 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

I høringsnotatet ble det redegjort slik for internasjonalt regelverk:

«Etter *TRIPS-avtalen* artikkel 61 er WTO-medlemmene 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 straffeforfølgningen 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 mate-

rialer og hjelpemidler som hovedsakelig har vært brukt i forbindelse med inngrepet.

TRIPS-avtalen oppstiller minimumsforpliktelser. Det er derfor opp til medlemmene 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 straffettslige 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 forsettlige 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 straffettslige 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 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket 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 § upphovsrättslagen, 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 § upphovsrättslagen 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 bruksmodelloven (§ 54) likt utformet. Straffebestemmelsene ble skjerpet betydelig fra 1. januar 2009.

Den alminnelige regel er at forsettlige og grovt uaktsomme inngrep kan straffes med bøter. Er inngrepet begått forsettlig og under skjerpende omstendigheter er strafferammen fengsel inntil ett år og seks måneder. Skjer-

pende omstendigheter anses å foreligge hvis det ved inngrepet tilsiktes en betydelig og åpenbart rettstridig vinning.

Når inngrepene er forsettlige 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 skjerpende 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. Forsettlige inngrep hvor det foreligger skjerpende 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 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at straffebestemmelsene i lovene om industrielt rettsvern skulle utformes likt. Det ble foreslått en betydelig skjerping av strafferammene. Etter forslaget skulle den alminnelige strafferammen være bøter eller fengsel inntil ett år. For inngrep begått under særlig skjerpende omstendigheter ble det foreslått en utvidet strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre år. Det ble videre foreslått at grov uaktsomhet skulle innføres som skyldform ved siden av forsett i alle lovene. Etter forslaget skulle påtale bare skje etter fornærmedes begjæring, eller hvis det kreves av allmenne hensyn. I høringsnotatet er det redegjort slik for forslaget:

«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 varemerke-inngrep.

Dersom inngrepet er begått under særlig skjerpende 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 skjerpende 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, planforedlerloven og designloven.»

7.5 Høringen

Riksadvokaten og *ØKOKRIM* støtter at straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern utformes likt.

Norsk Biotekforum, *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR)*, *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)*, *Riksadvokaten*, *TV 2* og *ØKOKRIM* støtter forslaget om å skjerpe strafferammene i lovene om industrielt rettsvern. *Riksadvokaten* uttaler:

«Riksadvokaten støtter forslaget om skjerpet straff for krenkelse av industrielle rettigheter. Straffskjerpelsene vil harmonere bedre med straffetrusselen for (andre) vinningslovbrudd og skadeverk, og dessuten gi større grad av nordisk rettsenhet.»

Business Software Alliance (BSA), *Legemiddelindustriforeningen (LMI)*, *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)*, *Norsk Hydro*, *Norwegian Anti Counterfeit Group (NACG)*, *Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)* og *Toll- og avgiftsdirektoratet* er også enige i at strafferammene bør skjerpes, men mener at de bør skjerpes mer enn det som ble foreslått i høringsnotatet. *NHO* uttaler:

«NHO støtter også at strafferammene heves. Ved den heving av strafferammen som foreslås vil også forsøk på overtredelse være straffbart (i medhold av straffeloven § 49 jf § 2), noe som er bra. Likevel vil Norge fremdeles ha en for lav strafferamme. I Danmark er strafferammen seks år, og NHO har tidligere gitt uttrykk for at dette er et riktig nivå. Det vil innebære at strafferammen blir den samme som for grovt tyveri, noe som kan være en nærliggende sammenligning for de grove overtredelsene, som for eksempel piratkopiering.

NHO mener det er avgjørende at strafferammene skjerpes markant for de mest alvorlige krenkelsene, for å demme opp om denne raskt voksende kriminalitetsformen. Dette er også viktig for å vise omverdenen at antipiratarbeidet prioriteres, slik at Norge ikke påføres ytterligere omdømmetap på området.»

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler:

«Direktoratet er enig med departementet i at strafferammene bør utvides. Vi mener imidlertid at man bør gå lengre enn forslaget om en alminnelig strafferamme med bøter eller fengsel inntil ett år og fengsel inntil tre år hvor inngrepet er begått under særlig skjerpende omstendigheter. Det er nærliggende å sammenligne med Danmark hvor strafferammen er fengsel inntil seks år, hvor hensikten med inngrepet er å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning eller det foreligger andre særlig skjerpende omstendigheter. Selv om vi i Norge i noen grad vil kunne bruke straffelovens § 60 a om organisert kriminalitet i slike tilfeller, vil en bestemmelse tilsvarende den danske kunne ha et videre anvendelsesgrunnlag og dermed sørge for en mer effektiv håndheving av regelverket.

Å innføre en tilsvarende strafferamme i Norge vil også sende et signal om hvor alvorlig myndighetene tar krenkelser av immaterielle rettigheter. I dag er situasjonen dessuten den at anmeldelser av overtredelser ofte blir hen-

lagt av politiet. En høyere strafferamme kan medføre at flere saker blir prioritert etterforsket og pådømt. Det er en kjensgjerning at saker der de særskilte etterforskningsmidlene kan benyttes, blir høyere prioritert. En høyere strafferamme vil også bedre reflektere samfunnets syn på piratvarevirksomheten. Selv om piratvaresalg kan fremstå som tilforlateg, med relativt små og uskyldige selgere og fattige produsenter, så er virkeligheten ofte en helt annen. Informasjon og statistikk fra EURO-POL, INTERPOL og ICE (US- Immigration and Customs Enforcement) viser at større og større andeler av denne handelen er styrt av organisert kriminalitet. Det er en av de raskest voksende former for organisert kriminalitet de seneste årene. Et av de største beslagene i Europa besto av over 6 millioner par med Nike sko. Dette er langt over årsforbruket i mange land, og krever en velfungerende organisasjon for transport, distribusjon og håndtering av pengestrømmene.

Piratvarehandelen går dessuten parallelt med annen virksomhet slik som narkotika, sigaretter og lignende kriminell virksomhet. Piratvarene peker seg foreløpig ut med lave utgifter, svært liten risiko for sanksjoner og ofte høy fortjeneste. Falsk Viagra har i følge produsenten langt høyere fortjeneste enn heroin. Tapet for samfunnet i tapte toll og avgifter, tapte arbeidsplasser, tapte skatteinntekter og økte sosiale utgifter er enormt. I tillegg utgjør piratvarene en trussel mot helse, miljø og sikkerhet. Alt fra barnemat, medisiner, sprøytemidler til reservedeler til fly blir produsert og omsatt ulovlig. Som nevnt finner det engelske analyseselskapet Frontier i sin rapport om piratvarenes innvirkning på samfunnet at piratvarer er skyld i inntil 3000 dødsfall i G20 landene årlig (rapporten er bl.a. basert på en OECD-analyse om piratvaremarkedet i Europa).

Selv om deler av denne kriminelle virksomheten vil kunne rammes av andre lovbestemmelser, mener direktoratet at det er viktig å øke strafferammene også hva gjelder rene brudd på immaterielle rettigheter. Det er viktig at det ikke finnes «smutthull» i regelverket som hindrer en effektiv sanksjonering. Ved å øke strafferammen til seks år vil det gis et kraftig signal om at samfunnet tar denne form for kriminalitet på alvor.»

NHO og ØKOKRIM støtter forslaget om å innføre grov uaktsomhet som skyldkrav ved siden av forsett i alle lovene.

Riksadvokaten stiller spørsmål ved om det er grunn til å la grovt uaktsomme overtredelser være omfattet:

«Etter forslagene til nye straffebestemmelser er skyldkravet forsett eller grov uaktsomhet, i motsetning til det gjennomgående forsettskravet etter gjeldende rett (med unntak for kretsmønsterloven). Så vidt en kan se er utvidelsen av straffansvaret på dette punkt ikke reelt begrunnet på annen måte enn ved en henvisning til effektivitetsbetraktninger knyttet til ønsket om å ramme sakålt skjult forsett (foruten en henvisning til ordningen i svensk rett.) Dette står i en viss spenning til de prinsipielle utgangspunkter som er lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven 2005. I NOU 2002: 4 side 88-89 uttaler Straffelovkommisjonen:

«Det er et hovedsynspunkt i kommisjonen at bruken av straff bør begrenses til det nødvendige. Uaktsomme overtredelser som ikke anses straffverdige, bør derfor som det klare utgangspunkt ikke kriminaliseres. Dersom det i et slikt tilfelle ikke lar seg gjøre å føre bevis for forsett, kan man hevde at det nettopp er fordi det med betryggende grad av sikkerhet ikke lar seg fastslå at det er foretatt en straffverdig handling. Straff i et slikt tilfelle kan virke urimelig, og kriminalisering av uaktsomhet for å ramme «skjult forsett» vil fortone seg som en senking av det beviskravet som er satt til vern for borgerne på strafferettens område.

Eventuelle avvik fra kommisjonens prinsipielle utgangspunkt må etter dette vurderes ut fra en konkret avveining mellom det urimelige i å straffe atferd som i seg selv ikke vurderes av lovgiver som straffverdig, og behovet for kontroll med en aktuell type lovovertrødelse. ...»

I de tilfellene hvor både forsettlig og uaktsom atferd er straffverdig, er det rimeligvis ingenting prinsipielt i veien for å kriminalisere uaktsomhet. Manglende kriminalisering kan i slike tilfeller ette omstendighetene snarere være en mangel ved lovgivningen. ...»

I Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 113-114 uttaler Justisdepartementet at kommisjonens forslag om å la forsett gjelde som skyldform for hele straffelovgivningen hvis ikke annet er bestemt i det enkelte straffebud, er i samsvar med departementets grunnsyn om å være varsom med bruken av straff. Det heter videre bl.a.:

«... En ny generell bestemmelse om skyldformen vil derfor særlig ha betydning når det i fremtiden gis nye straffebud. Da må man vur-

dere om det skal gjøres unntak fra hovedregelen. Mange overtredelser av spesiallovgivningen vil være straffverdige også når gjerningspersonen bare har vært uaktsom. I andre tilfeller bør uaktsomhet kunne straffes fordi det er nødvendig for at straffebudet skal ha en tilstrekkelig effektiv virkning... . Det sentrale ved forslaget slik departementet ser det, er at det leder til en bedre gjennomtenkning av hva som bør være skyldformen ved utformingen av nye straffebestemmelser. ...»

På denne bakgrunn bør det vurderes nærmere om grovt uaktsom overtredelse av de aktuelle straffebestemmelsene er straffverdig, og hvis så ikke er tilfellet, om kontrollhensyn likevel tilsier straffansvar for grov uaktsomhet. Riksadvokaten har ingen sterke synspunkter på disse spørsmålene, men det bemerkes at forsett kan synes å være et sterkt karakteriserende trekk ved immaterialrettsbrudd. For det *kunstneriske* rettsvern kan dette kanskje sies å være speilet allerede i selve rettighetsvernets oppbygning, idet såkalte dobbeltfrembringelser ikke bare er rettmessige, men endog kan gi et selvstendig åndsvern for kunstneren. For det *industrielle* rettsvern stiller dette seg selv sagt helt annerledes, men også på dette området er formentlig straffverdigheten i alle fall markant høyere for forsettlige enn for (grovt) uaktsomme overtredelser. Det ligger dessuten nær å anta at overtredelser som virkelig ikke er begått forsettlig, både er mindre vanlig og gjennomgående vel heller ikke vil ha samme omfang og skadevirkninger som forsettlige lovbrudd.»

Advokatforeningen mener at grovt uaktsomme inngrep ikke bør rammes av straffebestemmelsen i patentloven:

«Norge er ikke internasjonalt forpliktet til å opprettholde, enn si innføre, skjerpede bestemmelser om straff i patentloven. Etter det Advokatforeningen kjenner til, er det ingen domfellelser under de eksisterende straffebestemmelser i patentloven.

Etter Advokatforeningens syn er det i første rekke sivilrettslige søksmål som er egnet og hensiktsmessig for å håndheve patenthavers enerett. Straff på patentrettens område reiser dessuten særlige og vanskelige spørsmål knyttet til faktisk villfarelse og rettsvillfarelse.

Vanligvis vil det forventes at næringsdrivende undersøker patentregistrene for å kartlegge om en teknologi fritt kan utnyttes. Det er

sjelden at en inngrepssak verserer uten at den anførte inngriper ikke har vært klar over patentet eller de tekniske sidene ved sitt eget produkt eller fremgangsmåte. Like fullt kan utfall av inngrepssaker være tvilsomme, idet det gjerne reises spørsmål om patentets gyldighet og verneomfang. Ofte er dommer avsagt under dissens, og dissensen knytter seg typisk til vurderingen av patentets oppfinnelseshøyde, eller tolkningstvil knyttet til kravenes utformning sett i forhold til kjent teknikk og inngrepsgjenstanden. Inngriper kan ha gjort nøye overveielser rundt dette, og har i regelen også innhentet så vel advokatråd som teknisk faglige råd. Inngreps- og gyldighetsspørsmålet kan være vanskelig å avgjøre. Selv etter at Biomardommen (Rt. 2008 s. 1555) stadfestet Swingballdommen (Rt. 1975 s. 603) om at domstolen skal være varsom ved overprøving av Patentstyrets vurderinger av nyhet og oppfinnelseshøyde, har omtrent halvparten av alle etterfølgende rettsaker om overprøving ledet til at patentet ble kjent ugyldig.

En feil vurdering av patentets gyldighet eller verneomfang, vil i regelen være en rettsvillfarelse og ikke en faktisk villfarelse. En rettslig villfarelse vil tradisjonelt ikke anses som unnskyldelig. Så lenge inngriperen kjenner patentet og sin egen teknikk, og inngrepshandlingen er gjort med hensikt, vil forholdet derfor kunne tilfredsstillende straffvilkårene. Desto mer slik når det nå fremmes forslag om at også grovt uaktsomme patentinngrep skal kunne straffsanksjoneres, samt at medvirkning også kan straffes. Advokatforeningen finner dette betenkelig på patentrettens område ut fra rettssikkerhetshensyn.

Selv om Advokatforeningen ønsker effektive håndhevsregler mot patentinngrep velkommen, vil det kunne være betenkelig å innføre regler som medfører at patenters gyldighet og beskyttelsesomfang sjelden utfordres. Det er i samfunnets, næringslivets og forbrukers interesse at patenter som ikke tilfredsstiller patenterbarhetsvilkårene overprøves, samt at produkter og fremgangsmåter som går klar av patentkravene faktisk utbys. Det vil være ressurskrevende, samt lede til tidsspille, dersom en konkurrent først må få avgjort med endelig virkning at et patent ikke er gyldig, eller få en endelig negativ fastsettelsesdom for at en handling ikke er et inngrep, før produksjon, markedsføring og salg kan iverksettes uten trussel om straff.

En utvidelse av straffebestemmelsen i patentloven § 57 til også å omfatte grovt uaktomme inngrep eller medvirkning til å begå inngrep, reiser også betenkeligheter i forhold til å få opplyst saken, kfr. bevisfritak etter tvisteloven § 22-9 første ledd (i) ved selvinkriminering. Patenthavers primære interesse og mulighet for håndheving vil være i form av krav om forbud og erstatning. Denne primære interessen må gjennomføres ved sivile søksmål der utviklere og andre som er ansatt eller engasjert av den anførte inngriperen bør kunne fremsette en fri forklaring knyttet til den anførte inngrepsgjensstandens beskaffenhet eller fremstillingsmetode, uten at dette kan lede til et strafferettslig medvirkeransvar hos de involverte.

Advokatforeningen støtter derfor ikke forslaget om å utvide straffebestemmelsene i patentloven.»

Norsk Hydro støtter forslaget om at påtale skal kunne skje etter fornærmedes begjæring eller hvis det kreves av allmenne hensyn.

ØKOKRIM slutter seg til forslagene om søks- og medvirkningsansvar.

NHO og *Riksadvokaten* slutter seg til at forsøk gjøres straffbart.

LMI mener at det i tillegg til endringene i strafferammene i lovgivningen om industrielt rettsvern, bør vurderes å innføre egne straffebestemmelser om forfalskning av legemidler.

NACG mener at det ikke er tilstrekkelig med en heving av strafferammene. De tar til i tillegg til orde for at saker om inngrep i industrielle rettigheter bør prioriteres høyere hos politiet og påtalemyndigheten, og at det må legges til rette for dette gjennom tilføring av øremerkede ressurser.

ØKOKRIM uttaler følgende om strafforfølgning av inngrep i industrielle rettigheter:

«Det heter i høringsnotatet på side 6 at strafforfølgning av inngrep «skjer sjeldent». Det er åpenbart korrekt: Det finnes knapt straffesaker som utelukkende gjelder inngrep (*ØKOKRIM* har hatt én slik sak). Vi ser to hovedforklaringer på dette. For det første har politiet opp gjennom årene i svært liten grad blitt kjent, gjennom anmeldelser eller på annet vis, med mistanker om straffbare inngrep. For det andre dreier det seg om straffebestemmelser med øvre strafferamme på fengsel i inntil 3 måneder, og den lave strafferammen inviterer som uttrykk for lovgivers syn på alvorlighet, ikke til at politiet skal prioritere slike saker.

Men i en tid hvor immaterielle rettigheter har blitt en stadig viktigere aktivaklasse, er spørsmålet om straffansvar for denne typen lovbrudd er nødvendig og effektivt – herunder den allmenpreventive virkningen av slike straffesaker – interessant.

De siste årenes økte fokus på IPR-relaterte lovbrudd i bl a OECD og Interpol, i andre skandinaviske land og i norsk debatt, viser at omfanget av inngrep har økt betydelig de siste årene. Økningen har skjedd ikke minst mht inngrep begått av virksomheter som driver stortilt og systematisk urettmessig kopiering av andre aktørers produkter og varemerker. Vi anser at det er et klart behov for å endre reglene som foreslått. I tillegg reiser vi spørsmål om det er behov for en øket innsats også i straffesakssporret utover det som signaliseres i høringsnotatet.

I Sverige ga regjeringen i 2005 ulike myndigheter i oppdrag å vurdere tiltak for å effektivisere strafforfølgning av «immaterialrattslige brott», hvilket førte til at svenske politi- og påtalemyndigheter i dag har spesialiserte og dedikerte fagmiljøer som håndterer slike straffesaker (<http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/Uppdragochrapporter/Rapporter/Eneffektivare-bekampning-av-immaterialrattslie-brottpdf/>). Også i dansk politi- og påtalemyndighet er det i løpet av de siste årene satset på håndtering av denne typen straffesaker, så vidt vi forstår i erkjennelse av at dette er nødvendig i tillegg til styrkede sivilrettslige instrumenter. Det var i 2010 minst 25 politianmeldte IPR-saker i Danmark, og domstolene hadde idømt straff på to års fengsel (ikke rettskraftig), se årsrapport for 2010 fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet side 7 under overskriften «Varemerkeforfalskning – verdens største kriminalitetsområde?» (http://www.rigsadvokaten.dk/media/dokumenter/SØK_Årsberetning_2010.df).

I *ØKOKRIMs* Trusselvurdering 2011-2012 er for øvrig piratkopierte produkter og merkevareforfalskning omtalt som en kategori økonomisk kriminalitet som risikomessig er på linje med bl a verdipapirkriminalitet (www.okokrim.no). Kategorien er ny; den har ikke vært særskilt omtalt i tidligere trend- eller trusselrapporter.

Så langt vi forstår, lar denne utviklingen seg ikke enkelt forene med utsagnet i høringsnotatet på side 11 om at «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.»

Et slikt utsagn i lovforarbeider vil kunne oppfattes som førende for hvilken rolle politio- og påtalemyndighet bør innta. Vi foreslår derfor at departementet i det videre regelutviklingsarbeidet innhenter noe mer informasjon om den faktiske retthåndhevingen i våre naboland.

Videre kan det være grunn til å vurdere i hvilken grad det har betydning for politiets bekjempelse av moderne organisert kriminalitet, at saker om IPR-kriminalitet blir gjenstand for etterforskning slik at kriminelle nettverk kan avdekkes også på denne måten. Vi viser for så vidt til høringsnotatet side 62; «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.»»

7.6 Departementets vurderinger

Departementet konstaterer at forslaget om å heve strafferammene i lovgivningen om industrielt rettsvern – til fengsel inntil ett år og inntil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter – har fått bred støtte under høringen. Dette underbygger at gjeldende lovgivning ikke i tilstrekkelig grad gir uttrykk for straffverdigheten ved inngrep i industrielle rettigheter. Industrielle og andre immaterielle rettigheter og verdier har fått større betydning ved at de utgjør en større andel av bedriftenes verdier enn tidligere. Det er videre mange holdepunkter for at omfattende og systematiske rettighetsinngrep har fått et stort omfang. Dette tilsier at forslaget om skjerpelse av strafferammene bør følges opp.

Flere høringsinstanser har tatt til orde for at strafferammene bør skjerpes mer enn det som ble foreslått i høringsnotatet. Blant disse har flere vist til Danmark, der strafferammen i særlig grove tilfeller er fengsel inntil seks år.

Departementet bemerker at forslaget i høringsnotatet vil innebære en markant skjerpelse av strafferammene sammenlignet med gjeldende rett. Etter gjeldende rett er den ordinære strafferammen i alle lovene om det industrielle rettsvern bøter eller fengsel inntil tre måneder. Etter gjeldende rett er det bare bestemmelser om utvidet strafferamme ved skjerpende omstendig-

heter i varemerkeloven (bøter eller fengsel inntil ett år) og i kretsmønsterloven (bøter eller fengsel inntil tre år).

I Norden skiller Danmark seg ut med en særlig streng øvre strafferamme. I Finland og Sverige er den øvre strafferammen fengsel inntil to år. Island har en øvre strafferamme på fengsel inntil tre måneder, bortsett fra for designinngrep der den øvre rammen i Island er fengsel inntil ett år. Den øvre strafferammen i Danmark er også høyere enn i Frankrike og Tyskland. I begge disse landene er den ordinære strafferammen fengsel inntil tre år. I Frankrike utvides strafferammen til fengsel inntil fem år hvis inngrepet er begått av en organisert kriminell gruppe. I Tyskland gjelder det en utvidet strafferamme på fengsel inntil fem år hvis inngriperen har handlet «gewerbsmäßig».

Straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern skal reflektere straffverdigheten ved inngrep i slike rettigheter. Produkter som gjør inngrep i industrielle rettigheter kan også samtidig krenke andre interesser, f.eks. hvis de er av dårlig kvalitet eller representerer en helse- eller sikkerhetsrisiko. Slike forhold ved et produkt vil ikke ha noen sammenheng med rettighetsinngrepet, og vil også kunne gjøre seg gjeldende for produkter som ikke krenker industrielle rettigheter. Strafferammene i lovgivningen om industrielt rettsvern bør ikke utformes med sikte på å ta høyde for andre straffverdige sider ved et produkt enn rettighetskrenkelsen. Andre straffverdige sider ved produkter som gjør inngrep, f.eks. at kvaliteten er dårlig eller at de representerer en helse- eller sikkerhetsrisiko, må eventuelt fanges opp av straffebestemmelser i annen lovgivning. Straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern bør imidlertid utformes slik det kan tillegges vekt i skjerpende retning ved straffutmålingen dersom rettighetshaverens omdømme har blitt skadet som en følge av inngrepet, f.eks. fordi inngriperen har omsatt produkter av dårlig kvalitet som feilaktig har blitt assosiert med rettighetshaveren i omsetningskretsen.

Forslaget i høringsnotatet må ses i sammenheng med bestemmelsen i straffeloven § 60 a om forhøyelse av maksimumsstraffen for straffbare handlinger som er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Det er mye som tyder på at omfattende og systematiske inngrep i industrielle rettigheter ofte skjer som ledd i organisert virksomhet hvor flere personer er involvert, og hvor disse ofte også driver med andre former for kriminell aktivitet. Straffeloven § 60 a vil dermed komme til anvendelse i mange saker om inngrep i industrielle rettigheter. Straffe-

loven § 60 a innebærer at maksimumsstraffen i et straffebud forhøyes til det dobbelte når en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (en i hovedsak tilsvarende bestemmelse finnes i § 79 bokstav c i straffeloven 2005). Med organisert kriminell gruppe menes etter straffeloven § 60 a annet ledd en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst tre år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger. Så lenge gruppen er omfattet av straffeloven § 60 a, kan straffeloven § 60 a også brukes på andre handlinger som begås som ledd i virksomheten til gruppen, og som har en lavere strafferamme enn fengsel i minst tre år. Når straffeloven § 60 a kommer til anvendelse vil den ordinære og den utvidete strafferammen i høringsforslaget forhøyes til henholdsvis to og seks år.

Departementet fastholder på denne bakgrunn at en ordinær strafferamme på fengsel inntil ett år og inntil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter er passende ved inngrep i industrielle rettigheter. Dette vil innebære at strafferammene i Norge vil være strenge i en nordisk sammenheng, og at de heller ikke vil skille seg vesentlig fra det som gjelder i sentraleuropeiske land som Frankrike og Tyskland. Som *Riksadvokaten* peker på i sin høringsuttalelse vil en slik heving av strafferammene ha som konsekvens at påtalekompetansen vil ligge på statsadvokatnivå, jf. straffeprosessloven § 66 jf. § 67. Departementet er enig med *Riksadvokaten* i at det vil være en fordel at statsadvokatene involveres i håndhevelsen, slik at det ikke er behov for tilpasninger i påtalereglene.

I høringsnotatet ble det foreslått at grov uaktsomhet skulle innføres som skyldform i alle lovene. I dag er skyldkravet forsett, bortsett fra i kretsmønsterloven der straffebestemmelsen også rammer grovt uaktsomme inngrep. Blant annet på grunn av betenkelighetene som *Advokatforeningen* og *Riksadvokaten* har tatt opp i sine høringsuttalelser, har departementet kommet til at forslaget ikke bør følges opp.

Departementet viser til at straffesanksjonen først og fremst skal ramme grove inngrep begått som ledd i virksomhet der et vesentlig trekk er omfattende og systematiske rettighetsinngrep. Det vil være et kjennetegn ved slik virksomhet at de involverte har utvist forsett. Et krav om forsett vil dermed ikke vanskeliggjøre strafforfølgning av slike inngrep i vesentlig grad. Forsettlig overtredder vil også på dette området være vesentlig

mer straffverdige enn grovt uaktsomme overtredder.

På den annen side skjer en rekke inngrep i forbindelse med utøvelse av vanlig næringsvirksomhet, f.eks. ved at noen kommer i skade for å gjøre inngrep i et patent eller varemerke ved en ellers lojal utvikling av nye produkter eller varemerker. Straff er ikke en hensiktsmessig sanksjon i slike situasjoner, hvor det heller ikke vil foreligge forsett. *Advokatforeningen* peker i sin høringsuttalelse på at det nokså ofte kan være tvil om et patents gyldighet og beskyttelsesomfang, og at det er ønskelig av hensyn til en effektiv konkurranse at næringsaktører ikke blir for tilbakeholdne med å sette nye produkter mv. på markedet av frykt for å pådra seg straffansvar ved patentinngrep. Etter departementets syn har tilsvarende vurderinger også gyldighet for andre industrielle rettigheter. Rettighetshavernes interesser ved slike inngrep vil ivaretas fullt ut gjennom sivilrettslige sanksjoner.

I Norden er det kun i Sverige at grovt uaktsomme inngrep gjennomgående er straffbare. I Danmark kan grovt uaktsomme inngrep bare straffes med bøter og er kun undergitt privat påtale. De strengere straffebestemmelsene rammer bare forsettlig inngrep. I Finland og Island rammes gjennomgående bare forsettlig inngrep. Det samme gjelder i sentraleuropeiske land som Frankrike og Tyskland.

Departementet er på denne bakgrunn kommet til at forslaget om å innføre grov uaktsomhet som skyldform ikke bør følges opp, men at straffebestemmelsene i alle lovene, herunder kretsmønsterloven, bare bør ramme forsettlig inngrep.

Departementet går inn for å følge opp forslagene i høringsnotatet om forsøks- og medvirkningsansvar og påtale.

I straffeloven 2005 er straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern endret for å tilpasse bestemmelsene til opplegget i den nye straffeloven. Endringene trer i kraft samtidig med straffeloven 2005. Disse endringene må justeres i samsvar med de endringer i straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern som foreslås i proposisjonen her. Lovforslaget inneholder forslag til slike endringer i straffeloven 2005.

Spørsmålet om det bør innføre egne straffebestemmelser om forfalskning av legemidler, som *LMI* tar opp i sin høringsuttalelse, omtales i punkt 12.4.

Særlig på bakgrunn av høringsuttalelsene fra *NACG* og *ØKOKRIM* vil departementet presisere hvordan det ser på strafforfølgning av inngrep i industrielle rettigheter.

Det er i praksis store forskjeller på omstendighetene rundt ulike inngrep og dermed i straffverdigheten. Som påpekt ovenfor i tilknytning til drøftelsen av skyldkravet, bør det skilles mellom inngrep begått som ledd i virksomhet der et vesentlig trekk er omfattende og systematiske rettighetsinngrep, og inngrep som skjer i forbindelse med utøvelse av vanlig næringsvirksomhet. Det er kun for den førstnevnte kategorien at strafforfølgning vil være en egnet og ønskelig sanksjon. En stor del av inngrepene som faktisk finner sted skjer under slike omstendigheter at strafforfølgning ikke er ønskelig, og ofte heller ikke vil være noe alternativ på grunn av kravet om forsett. For slike inngrep vil de sivilrettslige sanksjonene være enerådende.

Når departementet nå går inn for en markant utvidelse av strafferammene ved inngrep, er dette både et utslag av et strengere syn på straffverdigheten, og for å ta høyde for at det foreligger klare indikasjoner på at omfanget av omfattende og systematiske rettighetsinngrep har økt. Departementet legger til grunn at hevingen av strafferam-

mene som foreslås i proposisjonen her, på samme måte som når strafferammene heves på andre områder, vil gi et signal til politiet og påtalemyndigheten om at inngrep i industrielle rettigheter bør prioriteres høyere enn tidligere.

Departementet ser for seg at en heving av strafferammene sammen med kriminalitetsutviklingen på dette området, vil medføre økt innsats fra politiet og påtalemyndigheten når det gjelder omfattende og systematiske inngrep i industrielle rettigheter. Piratkopiering og varemerkeforfalskning er for første gang tatt med som en egen kategori i ØKOKRIMs trusselvurdering for 2011–2012. Dette indikerer at politi- og påtalemyndighet allerede er blitt mer oppmerksomme på dette kriminalitetsområdet. På grunnlag av grensekontrollen vil tollmyndighetene sitte med mye informasjon om innførsel og utførsel av varer som gjør rettighetsinngrep. Et godt samarbeid mellom politi- og påtalemyndigheten og tollmyndighetene vil være viktig for en effektiv og målrettet strafforfølgning på dette området.

8 Endringer i reglene om sanksjoner på tilgrensende områder

8.1 Innledning – gjeldende rett

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn som er vernet etter foretaksnavneloven har en lignende funksjon som varemerker. Slike kjennetegn er omfattet av direktiv 2004/48/EF hvis de er vernet som enerettigheter etter nasjonal lov. Geografiske betegnelser som er vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 og 31, samt betegnelser som er vernet 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.

Markedsføringsloven §§ 25 og 26 verner også om andre immaterielle verdier enn geografiske betegnelser. Videre verner bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28, 29 og 30 om immaterielle verdier.

I høringsnotatet er det redegjort slik for gjeldende rett på disse områdene:

«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 (forvekselbarhet), 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-[3] 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.»

8.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 om sanksjoner mot varemerkeinnngrep skulle gjelde tilsvarende ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som har samme vern som det varemerker har.

I forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler ble det ikke foreslått endringer.

Det ble foreslått tatt inn en ny bestemmelse om vederlag og erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 om forbud mot etterligning av annens produkt. Etter forslaget kunne den forurettede kreve vederlag og erstatning fastsatt på det gunstigste av følgende grunnlag:

1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for tap som over-

tredelsen har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering,

2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som den forurettede har lidt som følge av overtredelsen, eller
3. et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelsen.

Det ble ikke foreslått andre endringer markedsføringsloven.

8.3 Høringen

Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er enig i forslaget om at sanksjonsreglene i varemerkeloven skal gis tilsvarende anvendelse ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som har samme vern som varemerker.

Matmerk, Mattilsynet og NHO tar til orde for at det også bør gjøres endringer i sanksjonsreglene i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. *Mattilsynet* tar dessuten til orde for at det gis sanksjonsregler for geografiske betegnelser som er beskyttet etter forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin og forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker. *Landbruks- og matdepartementet* uttaler at det vil se nærmere på behovet for endringer i disse forskriftene.

Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), NPF, professor Erik Monsen med tilslutning fra *NTNU (Senter for entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)* og *TV 2 AS* tar, i noe varierende grad, til orde for at alle eller flere av sanksjonsbestemmelsene som er foreslått for industrielle rettigheter bør gis tilsvarende anvendelse ved overtredelse av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. *Advokatforeningen* uttaler:

«En mer generell innvending er at lovforslaget i for liten utstrekning samordner håndhevelsesbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern med håndhevelsesreglene i markedsføringsloven. I det praktiske rettsliv er reglene om produktbeskyttelse og beskyttelse av forretningshemmeligheter av stor betydning og de supplerer og til dels overlapper enereettsbestemmelsene i varemerkeloven og

designloven m.v. Advokatforeningen mener derfor at de foreslåtte erstatningsregler og andre håndhevelsesregler bør gis tilsvarende anvendelse for visse overtredelser av markedsføringsloven,»

Norsk Hydro ASA og *NHO* mener at den foreslåtte regelen om vederlag og erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 også bør gjelde ved overtredelse av flere andre bestemmelser i markedsføringsloven kapittel 6. *NHO* uttaler:

«NHO mener gode grunner taler for at de foreslåtte sanksjonsreglene for overtredelse av etterlikningsbestemmelsen i markedsføringsloven § 30 også bør gjelde overtredelser av bestemmelsene om bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler (hhv §§ 28 og 29). De interesser disse bestemmelsene skal beskytte er svært sammenliknbare med andre rettigheter behandlet i denne høringen. Det samme gjelder bestemmelsen om god forretningsskikk i § 25, som i mange sammenhenger utfyller og supplerer de rettigheter høringen gjelder.»

8.4 Departementets vurderinger

Forslaget om at bestemmelsene om sanksjoner ved varemerkeinnngrep skal gjelde tilsvarende ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningsskjennetegn som har samme vern som varemerker, følges opp. Dette foreslås gjort ved at det tas inn en straffebestemmelse svarende til varemerkeloven § 61 i foretaksnavneloven samtidig som de øvrige bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 gis tilsvarende anvendelse gjennom en henvisning i foretaksnavneloven.

Geografiske betegnelser er omfattet av EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter. I høringsnotatet ble det ikke foreslått endringer i reglene om håndheving av geografiske betegnelser. Geografiske betegnelser har en funksjon som har klare likheter med den varemerker har. Departementet mener at sanksjonsreglene bør være de samme ved krenkelse av geografiske betegnelser som er vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31 som ved inngrep i varemerker. Det foreslås at det tas inn en straffebestemmelse i markedsføringsloven, svarende til varemerkeloven § 61, som rammer den som bruker en geografisk betegnelse i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Det foreslås videre at det tas inn en henvisning i markedsføringslo-

ven, som gir de øvrige bestemmelsene om sanksjoner ved inngrep i varemerkeloven kapittel 8 tilsvarende anvendelse ved bruk av geografiske betegnelser i strid med de nevnte bestemmelsene i markedsføringsloven.

Når det gjelder betegnelser som er vernet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin og forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkohol sterke og aromatiserte drikker, viser Justis- og beredskapsdepartementet til at *Landbruks- og matdepartementet* i sitt høringssvar har uttalt at det vil se nærmere på behovet for endringer i disse forskriftene.

I høringsnotatet ble det foreslått at det skulle tas inn en bestemmelse om vederlag og erstatning i markedsføringsloven § 30 om etterligning av annens produkt. Noen *høringsinstanser* har tatt til orde for at alle eller flere av sanksjonsbestemmelsene som gjelder ved inngrep i industrielle rettigheter bør gis tilsvarende anvendelse ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Departementet kan ikke slutte seg til dette.

Andre overtredelser av de ulike bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 enn ulovlig bruk av geografiske betegnelser er ikke omfattet av direktiv 2004/48/EF. Målsetningen om at norsk rett minst skal oppfylle minimumskravene i direktivet, taler derfor ikke for at sanksjonsbestemmelsene i lovgivingen om industrielt rettsvern skal gis tilsvarende anvendelse ved andre overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Vernet som de forskjellige bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 gir, skiller seg dessuten i flere henseender fra vernet etter lovgivningen om industrielt rettsvern. En vesentlig forskjell er at innehaveren av en industriell rettighet har en enerett til å utnytte gjenstanden for rettigheten i næring så lenge rettigheten består, mens bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6, unntatt vernet mot ulovlig bruk av geografiske betegnelser, ikke gir enerettigheter. Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 gir heller ikke en like presis og detaljert avgrensning av vernet som lovgivningen om industrielt rettsvern. Selv om markedsføringsloven ikke inneholder særskilte bestemmelser om dette, vil den forurettede kunne gjøre gjeldende sivilrettslige sanksjoner ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 er forbudsbestemmelser. I medhold av alminnelige prosessregler vil det ved overtredelser av

markedsføringsloven kapittel 6 kunne nedlegges sivilrettslig forbud ved dom eller som midlertidig forføyning. Tap som følge av slike overtredelser vil videre kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler.

Forskjellene mellom vernet etter markedsføringsloven kapittel 6 og lovgivningen om industrielt rettsvern medfører at sanksjonsbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern ikke uten videre vil passe for alle overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Dersom det skal innføres mer omfattende sanksjonsbestemmelser ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6, bør det eventuelt skje ved at det utformes egne regler som er tilpasset dette området. Dette må i så fall først utredes og sendes på høring. Et eventuelt initiativ i den retning bør imidlertid ses i lys av utviklingen i EU. I meddelelsen fra EU-kommisjonen om et indre marked for immaterialrettigheter (COM(2011)287) fremgår det at Kommisjonen har igangsatt et utredningsarbeid om bedriftshemmeligheter og produktetterligninger (punkt 3.4.1 i meddelelsen). Det er mulig at dette arbeidet vil ende ut i et lovgivningsinitiativ fra Kommisjonens side.

Når det spesielt gjelder vederlag og erstatning, er departementet derimot enig med *høringsinstansene* som har tatt til orde for at det bør innføres regler om dette ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6, enn kun ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 som det ble foreslått i høringsnotatet. Hensynene som taler for at rettighetshaveren ved inngrep i industrielle rettigheter bør kunne kreve kompensasjon på andre grunnlag enn erstatning for økonomisk tap, jf. punkt 6.6 i proposisjonen, gjør seg også gjeldende ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Ved etterligninger av pro-

dukter eller andre frembringelser, og ved rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller tekniske hjelpemidler, vil det således ofte være vanskelig å føre bevis for det økonomiske tapet som den forurettede har lidt. For å sikre at det kan tilkjennes en kompensasjon som helt eller delvis dekker faktisk lidt tap, bør det derfor også ved slike overtredelser kunne kreves kompensasjon på annet grunnlag enn erstatning for økonomisk tap. Hensynet til reglenes preventive effekt tilsier videre at overtrederen minst bør betale et rimelig vederlag for utnyttelsen, eller legge fra seg vinningen han har oppnådd, uavhengig av om den forurettede er påført økonomisk tap.

Departementet foreslår at det gis regler om vederlag og erstatning for overtredelser av markedsføringsloven § 28 (bedriftshemmeligheter), § 29 (tekniske hjelpemidler) og § 30 (etterligning av annens produkt). Etterligning av annens produkt, eller andre frambringelser som ikke omfattes av markedsføringsloven § 30, kan etter omstendighetene rammes av forbudet i markedsføringsloven §§ 25 eller 26. Reglene om vederlag og erstatning bør også omfatte slike etterligninger. Etter forslaget kan den forurettede ved forsettlig eller uaktomme overtredelser av markedsføringsloven §§ 28, 29 eller 30, samt av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt eller andre frembringelser, kreve at kompensasjonen fastsettes på det av følgende tre grunnlag som gir det høyeste beløpet:

1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,
2. erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller
3. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

9 Midlertidig forføyning – grensekontroll

9.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for gjeldende rett:

«Midlertidig forføyning for å [sikre] 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 midlertidig forføyning. Etter tvisteloven § 34-1 første ledd kan midlertidig forføyning besluttes 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 besluttes når kravet det begjæres forføyning for og sikringsgrunnen er sannsynliggjort. For at midlertidig forføyning skal kunne besluttes 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 besluttes 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

forbys 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 bestyrrelse, 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.»

«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 forenklete prosedyrer for ødeleggelse av varer som mistenkes å gjøre inngrep m.m.»

9.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for internasjonalt regelverk:

9.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at reglene om grensekontroll skulle utvides til å også omfatte innførsel eller utførsel av varer som vil utgjøre inngrep i foretaksnavn og andre forretningskjenntegn, betegnelser 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. Det ble ellers ikke foreslått endringer. I høringsnotatet er det redegjort slik for bakgrunnen for dette:

«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.»

9.4 Høringen

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) med tilslutning fra *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* mener at det er behov for å avklare noen spørsmål om anvendelsen av de alminnelige reglene om midlertidige forføyninger ved inngrep i industrielle rettigheter:

«I forlengelsen av disse synspunkter på departementets vurdering av reglene om midlertidige forføyninger og grensekontroll, vil Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse gi uttrykk for at de alminnelige reglene om midlertidige forføyninger er vel så viktige som de særskilte reglene om grensekontroll og at det er behov for en avklaring av hvilke krav som

skal stilles til aktuell interesse for at det skal besluttes midlertidig forføyning i saker som gjelder immaterialrettigheter. Rettspraksis har ikke gitt noen tilfredsstillende avklaring. Se også ovenfor under pkt 3 om det tilsvarende problem i sammenheng med forslaget om forbud mot fortsatt inngrep.

Anvendelsen av bestemmelsene i henholdsvis tvisteloven § 34-1 (1) litra a) og litra b) i saker vedrørende immaterialrettskrenkelser er i praksis varierende og til liten veiledning. Foreningen mener at det burde avklares at en kjennelse for midlertidig forføyning i en immaterialrettssak som begrunnes med at «saksøktens adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort», som er vilkåret i litra a), ikke innebærer en foregrepet fullbyrdelse av rettighetshaverens krav, og derfor ikke vil være i strid med forbudet mot slik fullbyrdelse.

Et ytterligere spørsmål som ikke er nærmere avklart i rettspraksis, og som det foreliggende reformarbeid kunne gått inn på, er om midlertidig forføyning skal kunne vedtas til sikring av krav der registrerbar immaterialrettighet ennå ikke er registrert eller meddelt. Dette kan f.eks. gjelde en patent-, varemerke- eller designsoknad som er under behandling. Det er uomtvistet at søkeren har et erstatningsrettslig vern, betinget av at søknaden leder til henholdsvis meddelelse av patent eller registrering av varemerke eller design. Spørsmålet om det kan besluttes midlertidig forføyning i søknadsfasen er derimot ikke helt avklart i norsk rett, se for patentenes vedkommende Are Stenvik, Patentrett, 2.utg, 2006, på side 447.»

Advokatforeningen mener at reglene om grensekontroll fungerer tilfredsstillende. Foreningen ser ikke behov for endringer ut over at reglenes anvendelsesområde bør utvides til å omfatte visse overtredelser av markedsføringsloven.

Business Software Alliances Norge (BSA) og *NIR* med tilslutning fra *NPF* mener at det ikke er tilstrekkelig at tollmyndighetene kan holde tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i bare fem virkedager i tilfeller hvor det ikke foreligger en midlertidig forføyning. De mener at perioden bør forlenges til ti virkedager. *NIR* uttaler:

«Foreningen mener at det burde vært vurdert å endre tolloven § 15-1 første ledd annet punktum slik at tollmyndighetene gis rett til å holde tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep

i en immaterialrettighet i inntil 10 virkedager, og ikke 5 som bestemmelsen nå lyder. Det viser seg i praksis at 5 virkedager fra varsel om tilbakeholdelse gis er svært kort tid for mange rettighetshaver til å reagere. Særlig vil dette gjelde utenlandske rettighetshavere, der både varslets mottagelse av korrekt rettssubjekt og rette vedkommende lett vil kunne skje med en viss forsinkelse, og tiden som kreves for å kontakte advokat i Norge, fremskaffe de nødvendige fullmakter, dokumentasjon vedrørende rettighetsforhold, oversette dokumenter med mer, kan lede til at fristen utløper og varene frigis før rettighetshaver har kunnet rekke å ivareta sine rettigheter ved midlertidig forføyning.»

Advokat Mass Anders Hus og Advokat Kjetil Vågen er ikke enige i at reglene om grensekontroll fungerer tilfredsstillende. De mener at det er en fare for at reglene begrenser lovlig parallellimport, og tar til orde for at tilbakeholdelse på grunnlag av varemerkeinngrep bare bør kunne besluttes for uoriginale produkter som selges under beskyttede varemerker. *Advokat Hus* uttaler:

«Det er viktig at reglene om midlertidig forføyning ikke innebærer at parallellimport blir stoppet og/eller at tidligere handelsledd i medhold av norske bestemmelser blir kjent. Vi vil derfor sterkt anbefale at man med «inngrep i en immateriellrettighet» i medhold av tvisteloven § 34-7 (1) må innskrenke dette til kun å omfatte produkter som er uoriginale/ulovlig etterligninger av registrerte varemerker. Derfor bør ikke tollmyndighetene lenger gis hjemmel til å beslutte tilbakehold av varer fra frigjøring, ved andre enn slike brudd på varemerke-loven. Dette da det vil gi varemerkeieier et pressmiddel, for å forhindre lovlig parallellimport til ugunst for forbruker og det frie marked, om tollmyndighetenes praksis med å holde tilbake originale parallellimporterte varer fra frigjøring opprettholdes.»

Legemiddelindustriforeningen (LMI), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med tilslutning fra *NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)* og *Toll- og avgiftsdirektoratet* mener at det bør gjøres mer omfattende endringer i reglene om grensekontroll enn det som ble foreslått i høringsnotatet. *LMI, NHO og Toll- og avgiftsdirektoratet* tar til orde for at kompetansen til å beslutte tilbakeholdelse bør legges til tollmyndighetene (slik at det ikke er

nødvendig å gå til retten for å få en midlertidig forføyning). De tar også til orde for at tilbakeholdte varer bør kunne ødelegges uten at det trenger å foreligge en rettsavgjørelse eller et uttrykkelig samtykke fra vareeieren. *NHO* uttaler:

- «• I henhold til dagens regelverk må rettighetshaver skaffe en midlertidig forføyning for tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter og som er beslaglagt av tollmyndighetene. Rettighetshaver har kort tid på seg til å skaffe forføyningen, og prosessen krever tid og penger. EU har et forenklet system for anmodninger om tollmyndighetenes bistand, der domstolene ikke involveres for selve anmodningen. Tollmyndighetene behandler selv anmodninger fra rettighetshavere, noe som innebærer en forenkling og kostnadsbesparelse for de private partene. *NHO* ber departementet vurdere å innføre et slikt system, etter modell fra EU.
- Etter dagens regelverk kreves eksplisitt samtykke fra vareeier for destruksjon av tilbakeholdte varer, alternativt rettslig beslutning. Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker, etter EU-modell, å kunne innhente samtykke fra vareeier etter en forenklet prosedyre, typisk samtykke gitt ved passivitet. Systemet åpner for destruksjon selv om det ikke er fastslått immaterialrettskrenkelse. *NHO* støtter forslaget, som løser saker der vareeier ikke er å få tak i eller ikke ønsker å samarbeide.»

NHO og Toll- og avgiftsdirektoratet mener dessuten at reglene om grensekontroll også bør gjelde for varer som er under transitt. *Toll- og avgiftsdirektoratet* uttaler:

«Departementet nevner at etter gjeldende rett kan ikke midlertidig forføyning besluttes ved transitt. Vi mener at det bør innføres regler som gir tollmyndighetene adgang til å holde tilbake varer som er i transitt og som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter. Dette er i overensstemmelse med uttalelser fra EU-domstolen i samband med Nederlands praksis med transittforsendelser. I dag er det ingen risiko forbundet med å benytte Norge som transittland for varer bestemt for markedet i EU, noe som kan gjøre det attraktivt for den som handler med varer som krenker immaterielle rettigheter å benytte Norge som transittland på vei til EU.»

9.5 Departementets vurderinger

Når det gjelder de *alminnelige reglene om midlertidige forføyninger*, viser departementet til at det etter forslaget i proposisjonen er regulert i hvilke tilfeller det kan nedlegges forbud som fullbyrdsdom mot forestående inngrep i industrielle rettigheter, jf. punkt 4.6. Departementet legger til grunn at forbud mot forestående inngrep i hvert fall kan besluttes som midlertidig forføyning i samme utstrekning som slikt forbud kan besluttes ved dom. Forslaget som regulerer adgangen til å beslutte forbud mot forestående inngrep ved fullbyrdsdom klargjør dermed også i hvilke tilfeller slikt forbud kan nedlegges ved midlertidig forføyning. Ved forestående inngrep vil det ofte haste med å få på plass et forbud. Forbud i form av en midlertidig forføyning vil derfor som regel være det mest tjenlige virkemiddelet i disse tilfellene.

Når det begjæres midlertidig forføyning ved inngrep, og ved forestående inngrep i industrielle rettigheter, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i sikringsgrunnen i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a. Kravet som begjæres sikret vil være selve den industrielle rettigheten, f.eks. et patent eller en designrett. Begjæringen vil gå ut på at det skal iverksettes tiltak for å sikre at rettigheten blir respektert. Det kan f.eks. gjelde nedleggelse av forbud mot visse handlemåter som utgjør inngrep i rettigheten og beslaglegging av gjenstander som utgjør inngrep. Slike tiltak er noe annet enn kravet som skal sikres. Vilkåret om at en forføyning som besluttes i medhold av sikringsgrunnen i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a ikke kan innebære en foregrepet fullbyrdelse av kravet, er dermed ikke til hinder for at det besluttes forføyninger som går ut på slike tiltak ved inngrep og forestående inngrep i industrielle rettigheter, jf. Høyesteretts kjæremålsutvalg kjennelse 11. september 2003 (Rt. 2003 s. 1165).

Departementet legger til grunn at det som regel vil foreligge sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a når det er sannsynliggjort at inngrep pågår eller har funnet sted. Ved forestående inngrep vil det i hvert fall foreligge sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a dersom vilkårene for å fastsette forbud mot forestående inngrep ved fullbyrdsdom er oppfylt. Også sikringsgrunnen i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b kan etter omstendighetene gi grunnlag for å beslutte midlertidig forføyning ved inngrep og forestående inngrep i industrielle rettigheter.

Etter forslaget i proposisjonen kan alle de sivile rettslige sanksjonene ved inngrep i industrielle rettigheter også gjøres gjeldende på søknadssta-

diet. Forbud mot inngrep i form av en fullbyrdsdom vil dermed kunne nedlegges på søknadsstadiet dersom retten finner det sannsynlig at søknaden vil føre frem. I slike tilfeller kan det også nedlegges forbud på søknadsstadiet i form av en midlertidig forføyning. På grunn av tidsmomentet, og at det som regel vil være hensiktsmessig å se an utfallet av søknadsbehandlingen før det reises søksmål, vil det som oftest være mest praktisk at et forbud på søknadsstadiet etableres som en midlertidig forføyning.

Departementet finner det på denne bakgrunn ikke nødvendig å foreslå endringer i de alminnelige reglene om midlertidige forføyninger.

Høringen har ikke i vesentlig grad rokket ved inntrykket av at de gjeldende *reglene om grensekontroll* i hovedsak er tilfredsstillende. Departementet går imidlertid inn for enkelte justeringer og presiseringer.

Det ble i høringsnotatet foreslått en utvidelse ved at tilbakehold av varer også skulle kunne besluttes ved innførsel eller utførsel av varer som vil utgjøre inngrep i foretaksnavn og andre forretningskjenntegn, betegnelser 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. Dette forslaget opprettholdes, men med en justering slik at tilbakehold også skal kunne besluttes for varer som griper inn i geografiske betegnelser som er beskyttet etter markedsføringsloven § 25. Departementet går dessuten inn for at muligheten til å beslutte tilbakeholdelse bør gjelde tilsvarende for varer som krenker markedsføringsloven § 30, og for varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt eller andre frembringelser. Andre krenkelser av markedsføringsloven bør derimot fortsatt ikke gi grunnlag for å holde varer tilbake etter reglene om grensekontroll.

Departementet er ikke enig med *advokatene Mass Anders Hus* og *Kjetil Vågen* når de tar til orde for at reglene om grensekontroll ikke bør omfatte tilfeller der originale varer innføres eller utføres i strid med konsumpsjonsreglene. Selv om det dreier seg om originale varer, vil inn- eller utførsel av varene utgjøre et inngrep når varene ikke er brakt i omsetning innenfor EØS-området av rettighetshaveren eller med dennes samtykke. Rettighetshaveren bør ha de samme håndhevingsmidlene til rådighet i disse tilfellene som ved andre inngrep. Når originale varer er brakt i

omsetning innenfor EØS-området av rettighetshaveren eller med dennes samtykke, vil ikke inn- eller utførsel av varene til eller fra Norge utgjøre inngrep. I slike tilfeller vil det dermed heller ikke være grunnlag for å holde tilbake varene etter reglene om grensekontroll. En kjennelse om midlertidig forføyning må, uansett hvordan den er formulert, tolkes i lys av tvisteloven § 34-7. Det vil dermed ikke være grunnlag for å holde tilbake varer i medhold av en midlertidig forføyning når inn- eller utførsel av varene ikke vil utgjøre inngrep. Ved vurderingen av om det foreligger inngrep må eventuell tvil om varer er brakt i omsetning innenfor EØS av rettighetshaveren eller med dennes samtykke løses på grunnlag av nasjonale bevisregler. Det innebærer at det i utgangspunktet er den som omsetter varer som vil ha bevisbyrden ved tvil om varene er brakt i omsetning innenfor EØS-området av rettighetshaveren eller med dennes samtykke. Det følger imidlertid av EF-domstolens dom 8. april 2003 (sak 244/00 *Van Doren*) at bevisbyrden må legges på rettighetshaveren når den som omsetter varer godtgjør at det vil være en reell fare for oppdeling av nasjonale markeder dersom bevisbyrden legges på han. Dette gjelder særlig når det dreier seg om varer som rettighetshaveren omsetter gjennom et eksklusivt distribusjonsnettverk. Tilsvarende løsninger av bevisbyrdespørsmålet må også legges til grunn ved vurderingen av om varer kan holdes tilbake etter reglene om grensekontroll i tvisteloven og tolloven.

Departementet er enig med BSA og NIR når de har pekt på at det kan bli for knapt når tollmyndighetene bare kan holde tilbake varer under inn- og utførsel som mistenkes å utgjøre inngrep inntil fem virkedager i tilfeller hvor det ikke foreligger en midlertidig forføyning. Departementet går inn for at tolloven § 15-1 første ledd endres, slik at varer kan holdes tilbake inntil ti virkedager i disse tilfellene. Det foreslås videre at det tas inn bestemmelser i tolloven om hvilke opplysninger tollmyndighetene skal gi til rettighetshaveren når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1, eller på grunnlag av en midlertidig forføyning.

Ved tilbakeholdelse av varer vil rettighetshaveren ha behov for å undersøke varene for å avklare om de gjør inngrep. Etter tolloven § 15-3 annet ledd annet punktum kan retten etter begjæring bestemme at en part (dvs. rettighetshaveren, mottakeren eller dennes representant) skal ha adgang til å undersøke tilbakeholdte varer hos tollmyndighetene. Det bør gjennomgående gis adgang til å undersøke tilbakeholdte varer. Dette vil normalt dreie seg om kurante beslutninger som det er lite

hensiktsmessig at retten behandler. Departementet foreslår derfor at tolloven endres slik at kompetansen til å bestemme at partene skal ha anledning til å undersøke tilbakeholdte varer legges til tollmyndighetene. Videre bør det presiseres i tolloven at tollmyndighetene kan bestemme at slike undersøkelser skal skje ved at eksemplarer av tilbakeholdte varer overlates til rettighetshaveren for en nærmere angitt periode. Muligheten til å gi adgang til slike undersøkelser bør gjelde både for varer som holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning, og for varer som holdes tilbake etter tolloven § 15-1.

I dag er både rettighetshaveren og mottakeren ansvarlig for skyldig lagerleie når varer blir holdt tilbake, jf. tolloven § 15-4 første ledd annet punktum. Departementet går inn for at loven endres, slik at bare rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd, eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Det er ikke rimelig at mottakeren holdes ansvarlig for slike kostnader hvis tilbakeholdet faller bort uten at det samtidig er bindende avklart at varene utgjør inngrep. Rettighetshaveren har rett til erstatning for kostnadene til lagerleie fra mottakeren (inngriperen) dersom det blir fastslått ved dom at tilbakeholdte varer utgjør inngrep. Det foreslås videre at det presiseres i tolloven at varer som har vært holdt tilbake ikke kan tvangsselges etter at tilbakeholdet har falt bort, hvis det er fastslått ved dom eller følger av en bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant at varene utgjør inngrep.

Departementet foreslår også at det presiseres i tolloven at tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av tilbakeholdte varer, eller andre tiltak som gjelder varene, når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har samtykket til det. Dette er i samsvar med den praksis som følges i dag, men det vil virke klargjørende at dette fremgår uttrykkelig av loven. Det følger av forslaget i proposisjonen at ødeleggelse og andre tiltak for å hindre inngrep som hovedregel skal gjennomføres for inngriperens regning. Det kan imidlertid være vanskelig å oppnå dekning fra inngriperen. Når saken løses ved avtale mellom rettighetshaveren og inngriperen, kan det videre være uklart hva som er avtalt om ansvaret for kostnader til ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene. For at det ikke skal være noen tvil om hvem som er ansvarlig overfor tollmyndighetene, og for å sikre at tollmyndighetene ikke blir sittende med regningen, foreslås det at det presiseres i tolloven at rettighetshaveren er

ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader de påføres i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak. Dette forslaget regulerer kun ansvaret i forholdet mellom tollmyndighetene og rettighetshaveren. Om rettighetshaveren kan snu seg rundt og kreve at inngriperen dekker kostnadene avhenger av hva som er bestemt i dom eller avtale.

Når det gjelder endringsforslagene *Legemiddelindustriforeningen*, *NHO* og *Toll- og avgiftsdirektoratet* har tatt til orde for, finner ikke de partene men det grunn til å følge opp disse nå.

I EU er grensekontroll regulert i rådsforordning 1383/2003/EF om inngripen fra tollmyndighetene overfor varer som mistenkes å krenke visse immaterialrettigheter og om tiltak som skal treffes overfor slike varer. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen fordi EØS EFTA-statene ikke er en del av tollunionen som EU utgjør. EU-kommisjonen la i 2011 frem et forslag til en ny forordning som skal erstatte forordning 1383/2003 (COM(2011)285). Det legges her opp til en del endringer som vil styrke grensekontrollen i EU. Heller ikke en eventuell ny forordning vil bli en del av EØS-avtalen.

Etter forordning 1383/2003 kan tollmyndighetene i EU holde tilbake varer i tre virkedager på grunnlag av at de mistenker at varene utgjør inngrep. Etter begjæring fra rettighetshaveren kan tollmyndighetene beslutte at varene skal holdes tilbake ut over denne perioden. I Norge er det domstolene som beslutter tilbakehold i form av midlertidig forføyning ut over perioden (fem virkedager) som tollmyndighetene kan holde varer tilbake på grunnlag av mistanke om at de utgjør inngrep. Så lenge den norske ordningen fungerer bra, er det for tiden ikke grunn til å endre den.

I tilfeller hvor det ikke foreligger en midlertidig forføyning kan tollmyndighetene i Norge, på samme måte som i EU, på eget initiativ varsle rettighetshaveren og holde varer tilbake i en kort periode når det er mistanke om at inn- eller utførsel av varene vil gjøre inngrep i en immaterialrettighet. Rettighetshaverne kan også anmode tollmyndighetene om at de skal søke å avdekke varer som gjør inngrep, og eventuelt holde varene tilbake og varsle rettighetshaveren. Gjennom en slik anmodning og opplysningene som følger den, kan rettighetshaveren legge til rette for at tollmyndighetene blir i stand til å gjennomføre mer treffsikre kontrollen for å avdekke varer som gjør inngrep.

Ønsker rettighetshaveren at varene skal tilbakeholdes ut over den perioden tollmyndighetene kan holde de tilbake av eget tiltak, må han begjære midlertidig forføyning hos tingretten.

Siden det alltid vil være fare ved opphold i disse tilfellene, vil midlertidig forføyning gjennomgående bli besluttet uten at begjæringen forelegges for saksøkte og uten at det avholdes muntlige forhandlinger. Dette innebærer at det går raskt å få på plass en midlertidig forføyning i disse tilfellene. Det er eventuelt opp til saksøkte å begjære etterfølgende muntlige forhandlinger hvis han er uenig i forføyningen. Ved en etterfølgende muntlig forhandling vil det være full kontradiksjon.

Rettighetshaveren kan også begjære en midlertidig forføyning hos tingretten som ikke retter seg mot et konkret varepart, men som gjelder for en bestemt periode, typisk ett år. En slik generell forføyning innebærer at tollmyndighetene, i den perioden forføyningen gjelder, skal søke å avdekke og holde tilbake slike varer som forføyningen retter seg mot. For at en slik forføyning skal kunne beslutes vil det være tilstrekkelig å sannsynliggjøre at det i Norge tilbys eller finner sted omsetning av varer som utgjør inngrep og som har sin opprinnelse utenfor Norge. Rettighetshaveren trenger altså ikke å sannsynliggjøre innførsel av konkrete varepartier. Når forføyningen retter seg generelt mot inn- og utførsel av en viss kategori av varer, vil mottakeren eller dennes representant nødvendigvis være ukjent. Slike forføyninger beslutes dermed uten muntlige forhandlinger og uten at begjæringen forelegges for noen. Saksbehandlingen er følgelig rask, enkel og lite kostnadskrevende for rettighetshaveren. Når tollmyndighetene avdekker varer som er omfattet av forføyningen, skal de holdes tilbake uten at det er nødvendig at rettighetshaveren foretar seg noe. Dersom mottakeren eller dennes representant er uenig i tilbakeholdet, vil det eventuelt være opp til disse å be om muntlige forhandlinger for retten. Når forføyningsperioden løper ut, kan rettighetshaveren begjære at retten fornyer forføyningen. En begjæring om fornyelse behandles etter samme enkle prosedyre som beskrevet ovenfor. Så lenge vilkårene for å beslutte en forføyning er oppfylt, er det ikke noen begrensninger i hvor mange ganger en forføyning kan fornyes.

Når varer holdes tilbake etter tollloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning, kan varene ødelegges enten hvis mottakeren av varene uttrykkelig samtykker til dette, eller hvis et slikt tiltak blir besluttet ved dom i en inngrepssak. Etter forordning 1383/2003 artikkel 11 kan medlemsstatene i EU innføre en forenklet prosedyre der tollmyndighetene kan sørge for ødeleggelse av varer som er holdt tilbake, selv om det ikke foreligger et uttrykkelig samtykke til det fra mottakeren eller er avgjort at de aktuelle

varene utgjør inngrep. Etter den forenklete prosedyren skal tollmyndighetene sørge for ødeleggelse hvis rettighetshaveren, innenfor en nærmere angitt frist, skriftlig informerer om at tilbakeholdte varer utgjør inngrep. Rettighetshaveren må samtidig legge frem samtykke til ødeleggelse fra mottakeren eller dennes representant, som etter prosedyren skal anses for å ha samtykket til ødeleggelse hvis han ikke uttrykkelig har motsatt seg det innen den angitte fristen. Ødeleggelse skjer i slike tilfeller på rettighetshavers regning og risiko. Etter forordningen er det opp til den enkelte medlemsstat om en slik forenklet prosedyre skal innføres. Det er ikke alle stater i EU som har innført adgang til ødeleggelse i tilfeller der mottakeren eller dennes representant ikke uttrykkelig har motsatt seg dette. I Sverige er det f.eks. ikke adgang til ødeleggelse på dette grunnlaget, mens Danmark og Finland har en slik ordning. I forslaget til forordning som skal erstatte forordning 1383/2003, er det foreslått at det ikke lenger skal være opp til medlemsstatene å velge om det skal innføres en forenklet prosedyre for ødeleggelse av tilbakeholdte varer, men at dette skal være obligatorisk.

Departementet mener at det for tiden ikke bør innføres regler om at tilbakeholdte varer skal kunne ødelegges i andre tilfeller enn når mottakeren eller dennes representant uttrykkelig har samtykket til det eller hvor det følger av dom. Med slike regler vil risikoen for at varer ødelegges i tilfeller hvor det ikke er grunnlag for det kunne være større enn med dagens ordning. Samtidig vil det, i tilfeller der det er på det rene at varene utgjør inngrep, som regel være kurant å innhente et uttrykkelig samtykke til ødeleggelse fra mottakeren eller dennes representant. Disse vil ha en interesse i å unngå at rettighetshaveren må gå veien om retten for å få dom for ødeleggelse i slike tilfeller, fordi det da vil kunne påløpe ekstra kostnader for dem. Dersom mottakeren eller dennes representant ikke er mulig å få tak i eller forholder seg passiv, kan rettighetshaveren få en fraværdom for at varene skal ødelegges. Hvis saksøkte er helt passiv og ikke engang gir tilsvaret, vil en fraværdom kunne komme på plass etter en rask og lite kostnadskreven skriftlig saksbehandling.

Varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter kan samtidig ha andre uheldige egenskaper, f.eks. at de utgjør en risiko for brukerne. I slike tilfeller vil det være større grunn til å innføre forenklete prosedyrer for ødeleggelse av varene enn hvor de utelukkende mistenkes å gjøre inngrep i en immaterialrettighet. Tiltak ret-

tet mot varer med farlige eller andre uheldige egenskaper bør imidlertid vurderes uavhengig av om varene også utgjør inngrep i immaterialrettigheter. Det vises i denne forbindelse til forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å innføre særlige regler om beslaglegging og ødeleggelse av falske og ulovlige legemidler og å oppheve adgangen til å privatimportere reseptpliktige legemidler, jf. Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat 4. september 2012 og punkt 12.4 i proposisjonen.

Selv om departementet ikke går inn for dette nå, utelukker ikke det at det i fremtiden kan være aktuelt å overføre den kompetansen til å beslutte tilbakehold som i dag ligger hos domstolene til tollmyndighetene. Departementet utelukker heller ikke at det i fremtiden kan være aktuelt å innføre en adgang til ødeleggelse av varer som er holdt tilbake på grunnlag av mistanke om immaterialrettsinngrep, selv om det ikke foreligger dom eller et uttrykkelig samtykke til ødeleggelse fra mottakeren. Eventuelle forslag i den retning må imidlertid først utredes nærmere, og bør uansett vurderes i lys av hvordan EU følger opp forslaget til ny forordning som skal erstatte forordning 1383/2003.

Etter gjeldende regler om grensekontroll kan tilbakehold bare besluttes for varer som er under inn- eller utførsel til eller fra Norge. Varer som er i transitt i Norge, det vil si varer som befinner seg i norsk tollområde på vei fra en fremmed stat til en annen slik stat, kan ikke holdes tilbake etter reglene om grensekontroll. Grunnen til det er at en vare som er i transitt i Norge ikke kan utgjøre inngrep i en norsk immaterialrettighet. Immaterialrettigheter er territorielt avgrenset. Dersom varer i transitt kunne holdes tilbake etter reglene om grensekontroll, ville det i realiteten utvidet den territoriale avgrensningen av immaterialrettighetene. Dette kunne i mange tilfeller hindret legitim handel mellom stater hvor inn- og utførsel av varer ikke utgjør inngrep. Det følger av EU-domstolens (førsteinstansens) dom 1. desember 2011 (i forente saker C-466/09 og C-495/09) at heller ikke tollmyndighetene i EU kan holde tilbake varer som er under transitt gjennom EU. Det fremgår av dommen at forordning 1383/2003, på samme måte som de norske reglene, bare gir grunnlag for tilbakehold av varer som griper inn i en immaterialrettighet i EU. Det fremgår imidlertid av dommen at forordning 1383/2003 kan gi grunnlag for tilbakehold av varer som (tilsynelatende) er i transitt hvis det sannsynliggjøres at det likevel er tilsiktet at varene skal bringes i omsetning i EU. I slike tilfeller, hvor realiteten er at

varene ikke er i transitt, men er ment for innførsel, vil varene også kunne holdes tilbake etter de norske reglene om grensekontroll. Departementet kan etter dette ikke se at det er vesentlige forskjell-

er mellom de norske reglene om grensekontroll og forordning 1383/2003 når det gjelder adgangen til å holde tilbake varer som er i transitt.

10 Rett til informasjon ved inngrep

10.1 Innledning – gjeldende rett

Inngrep i immaterielle rettigheter kan ha et stort omfang, og kan involvere en rekke personer og virksomheter. Hvis rettighetshaveren har oppdaget at varer som gjør inngrep selges hos en detaljist, vil rettighetshaveren ha interesse i å avdekke distribusjonsleddene bak detaljisten, og ikke minst produsenten, med tanke på rettslig forfølgning mot disse. Dette kan oppnås dersom detaljisten kan pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Tradisjonelle regler om bevisføring og bevissikring tar imidlertid ikke høyde for rettighetshaverens behov i slike situasjoner. Dette er bakgrunnen for at det i direktiv 2004/48/EF er tatt inn særskilte regler om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep. Ikke-bindende regler om dette finnes også i TRIPS-avtalen.

I høringsnotatet ble det gitt slik redegjørelse for 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 bevisføringens 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 frem 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 inngriperens 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 rettssak 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 rettssak, og samme sanksjoner mot og muligheter til tvangsfullbyrdelse ved brudd på plikten.»

10.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 bevisbyrderregel 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 inngrepssaken. Det vil være i strid med artikkel 8 å avise 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 inngriperes 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 immaterialretts-

inngrep. 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.»

10.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket 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 rettsak. 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 tilsvarende 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 påleg-

ges 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 bevis tilgang 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 til 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 inntråndsundersøkning. 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 forpliktete 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.»

10.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått å ta inn et nytt kapittel i tvisteloven om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep i immaterialrettigheter:

«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 retts sak 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 inntrångsundersøkning 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 har 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.»

10.5 Høringen

Advokatforeningen, Business Software Alliance Norge (BSA), Konkurransetilsynet, Norsk Biotekforum, Norske Patentingeniørers Forening (NPF),

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), SIMONSEN Advokatfirma DA (på vegne av IFPI Norge, Motion Picture Association og Norsk Videogramforening), Toll- og avgiftsdirektoratet og TV 2 støtter forslaget om å innføre regler om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep i immaterialrettigheter. Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen støtter forslaget om nye regler om rett til informasjon om inngrep, som representerer en viktig nyvinning. Riktignok omfatter gjeldende regler om bevistilgang og bevissikring muligheter for tilgang til opplysninger før og under en inngrepssak, men det er behov for lovgivning som treffer bedre enn dagens regler der det dreier seg om rettighetskrenkelser av større omfang. Etter det Advokatforeningen forstår, vil endringene først og fremst bidra til å lette oppklaringen av et inngrep, og gi bedre muligheter enn det som finnes i dag når det gjelder å avdekke andre mulige inngrep eller inngripere.

Det er helt sentralt både for muligheten til å avdekke brudd på og håndheve de rettigheter lovgiver har tillagt en rettighetshaver at rettighetshaver har rimelige muligheter for å føre og sikre bevis for inngrep. ...»

NIR uttaler:

«Foreningen er enig i at det er tungtveiende hensyn som tilsier at norske prosessuelle bestemmelser om tilgang til bevis på immaterialrettens område går like langt som den tilsvarende reguleringen som gjelder i det indre marked. Det faktum at Norge formelt sett ikke er bundet av direktivet endrer ikke dette. For å unngå spekulasjon i lovvalg, er det på immaterialrettens område en viktig forutsetning at vår lovgivning er på høyde med regelverket i andre europeiske land. Dette gjelder særlig retten til informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som krenker en immaterialrettighet. I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF har Sverige innført nye regler om rett til informasjon om inngrep, mens dansk rett i stor grad er lik norsk lovgivning.

Som departementet påpeker, gir ikke våre regler en uttrykkelig rett for rettighetshaver til å kreve opplysninger om opprinnelsen og distri-

busjonsnettverket for varer og tjenester som krenker en immateriell rettighet. Retten til slike opplysninger kan slik vi ser det være svært viktig for en rettighetshaver. Både for å klargjøre om det faktisk foreligger et inngrep, samt å sikre dokumentasjon for et eventuelt inngrep. Poenget med å lovfeste en rett til informasjon er også slik vi ser det å gjøre det lettere for rettighetshaveren å finne frem til ukjente inngripere.

Det er også etter foreningens syn viktig at reglene gir en rettighetshaver mulighet til å avdekke andre mulige inngrep enn det inngrepet en konkret begjæring gjelder.»

NHO uttaler:

«NHO mener dette er et meget godt forslag. Det vil gi rettighetshaver verdifull informasjon, som kan sette en mer effektiv stopper for de større og mer organiserte rettskrenkelsene. Det er liten hjelp i å ta en liten distributør så lenge produsent og importør fortsetter sin virksomhet via andre distribusjonskanaler.»

NIR, SIMONSEN Advokatfirma DA (på vegne av IFPI Norge, Motion Picture Association og Norsk Videogramforening) og TV 2 støtter forslaget om at retten til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk både skal gjelde i en pågående inngrepssak og uavhengig av en pågående sak.

Hovedorganisasjonen Virke mener at en smidig og effektiv sivilrettslig håndheving krever at rettighetshaverne har rimelige muligheter for å føre og sikre bevis for inngrep, men er skeptisk til forslaget om at retten til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk også skal gjelde før det er reist inngrepssak.

NIR er enig i at begrepet «næringsvirksomhet», som ble brukt i høringsforslaget, er dekkende for begrepet «on a commercial scale», som brukes i direktiv 2004/48/EF. *Advokatforeningen* er av samme oppfatning, men mener at det bør tas inn en henvisning til punkt 14 i direktivets fortale, der det fremgår at «on a commercial scale» omfatter handlinger som tar sikte på en direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel.

SIMONSEN Advokatfirma DA (på vegne av IFPI Norge, Motion Picture Association og Norsk Videogramforening) mener derimot at begrepet «næringsvirksomhet» i høringsnotatet er brukt i en annen og mer omfattende betydning enn vanlig, og at dette kan skape uklarhet. Det anmodes derfor om at det vurderes å presisere uttrykkelig i lovteksten at «næringsvirksomhet» i denne sammenheng omfatter handlinger som tar sikte på en

direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel.

Advokatforeningen, Norsk Biotekforum, NIR og TV 2 fremhever viktigheten av at det må være et krav om forholdsmessighet for at det skal kunne gis pålegg om å gi informasjon. *Advokatforeningen* uttaler:

«Samtidig reiser nye regler om bevis tilgang sentrale spørsmål om rettssikkerhet, personvern, vern mot selvinkriminering m.v. Etter Advokatforeningens oppfatning er de fleste prinsipielle innvendinger langt på vei løst gjennom forslaget til ny § 28 A-2 om krav til forholdsmessighet og tilsvarende anvendelse av reglene om bevisforbud og bevisfritak. Det vil være opp til domstolene å foreta den konkrete avveining av hensyn i hver enkelt sak.»

Norsk Biotekforum uttaler:

«Slik forslaget peker på, er det viktig at det gjelder et krav til forholdsmessighet. Retten til informasjon må ikke kunne anvendes slik at konkurrenter skal kunne begjære tilgang til forretningshemmeligheter uten at det foreligger en reell mistanke om inngrep. Typen av, og detaljrikdommen i informasjonen som skal kunne kreves utlevert, må stå i forhold til graden av mistanke om inngrep og byrde ved å skulle utlevere informasjonen.»

Konkurransetilsynet tar opp kravet til forholdsmessighet, og særlig forholdet til vernet om forretningshemmeligheter:

«Konkurransetilsynet vil imidlertid peke på at en utvidet rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester, kan føre til at foretak i større grad enn tidligere blir tvunget til å utlevere forretningshemmeligheter, også i tilfeller der det er tvilsomt at det foreligger et immaterielt inngrep. Tilsynet viser særlig til at det er foreslått et senket beviskrav i § 28A-1 og dessuten til de angitte føringer i forhold til forholdsmessighetsvurderingen i § 28A-2. På denne bakgrunn ber Konkurransetilsynet om at departementet foretar en nærmere drøftelse av forholdet mellom de foreslåtte bestemmelsene § 28A-1 og § 28A-2. Etter tilsynets oppfatning er det naturlig at avveining mellom rettighetshavers og inngriperes interesse påvirkes av graden av tvil knyttet til om det foreligger et inngrep.

Tilsynet bemerker videre at forholdsmessighetskravet i § 28A-2 kan forventes å få særskilt betydning i forhold til utlevering av forretningshemmeligheter. Faren er at økt tilgang på slik detaljert og sensitiv informasjon om konkurrentene kan påvirke hvordan selskapene opptrer på markedet, og dermed påvirke konkurransen negativt. Tilsynet påpeker derfor at eventuelle konkurranseforhold mellom den som begjærer tilgang til informasjonen og motparten bør tillegges vekt ved vurderingen. Det bør også vektlegges om informasjonen er egnet til å medføre skade for næringsvirksomheten til foretak som konkurrerer på markedet med de konkurransemidlene som er forenlig med sunn konkurranse.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at begge de ovennevnte forhold også er drøftet i den svenske proposisjonen (Prop.2008109:67) ved implementeringen av direktiv 2004/48/EF i den svenske lovgivningen.

Vurderingen etter det gjeldende bevisfritaket i tvisteloven § 22-10 har stor likhet med den forholdsmessighetsvurderingen som foreslås inn tatt i § 28A-2 første ledd. Forholdet til tvisteloven § 22-10 er imidlertid ikke uttrykkelig behandlet av departementet. Konkurransetilsynet ber derfor om at departementet foretar en nærmere vurdering av forholdet mellom den nye bestemmelsen § 28A-2 og tvisteloven § 22-10.»

Norsk Biotekforum, NIR og SIMONSEN Advokatfirma DA (på vegne av *IFPI Norge, Motion Picture Association og Norsk Videogramforening*) mener at det bør gis nærmere regler om plikt til å dokumentere opplysninger som er omfattet av et pålegg om å gi informasjon. *NIR* uttaler:

«Foreningen mener imidlertid at forslaget også burde ha omfattet regler om dokumentasjonsplikt vedrørende den informasjon som skal kunne kreves fremlagt. Slik forslagets ordlyd er utformet, omfatter den informasjonspålegg. Riktignok tillegges retten i forslaget til ny § 28A-4 (3) i tvisteloven kompetanse til å bestemme hvordan informasjonspålegget skal etterkommes, og det fremgår av annet punktum at det å gi tilgang til realbevis kan være en måte å gjøre det på. Foreningen mener likevel at et klarere grunnlag for pålegg om fremleggelse av realbevis ville vært ønskelig.»

NIR og TV 2 støtter at retten til informasjon ikke bare skal gjelde ved inngrep i industrielle rettighe-

ter, men ved inngrep i alle typer immaterialrettigheter.

Advokatforeningen og *NIR* mener at reglene om rett til informasjon også bør gjelde ved overtreddelse av visse bestemmelser i markedsføringsloven.

Advokat Mass Anders Hus mener at reglene om rett til informasjon bare bør gjelde for uoriginale varer:

«Dersom dette skal gjelde ved spørsmål om det er lovlig parallellimport etter varemerkelovens § 6, vil dette i realiteten innebære en mulighet til å få stengt ned distribusjon utenfor de selektive distribusjonskanalene. En avsløring av hvor varene er kjøpt, vil innebære at varemerke-eier får kunnskap om hvem i kjeden som har brutt den selektive distribusjonskjeden. Dette vil være i strid med prinsippet om fri flyt av varer innenfor EØS, og være svært skadelig for både parallellimportør og forbruker.

En slik mulighet til å få hentet ut informasjon om tidligere salgsledd, vil etter vår vurdering innebære at parallellimport av kjente varemerker vil bli utradert. Dette da varemerke-eier, ved hjelp av midlertidige forføyninger og bevissikring, vil kunne skaffe seg kunnskap om utro salgsledd. Disse distributørene/agentene vil deretter miste muligheten til å kjøpe varemerke.

En slik utvikling vil kunne avstedkomme reaksjoner fra EU, som da vil se på om vilkårene for å opprettholde selektive distribusjonsnettverk er til stede. Vi antar derfor at varemerke-eier også er tjent med å sikre at lovlig parallellimport faktisk vil være mulig i fremtiden, slik at deres egne selektive kanaler ikke vil stride mot prinsippet om fri flyt av varer innenfor EØS-området.»

SIMONSEN Advokatfirma DA (på vegne av *IFPI Norge*, *Motion Picture Association* og *Norsk Videogramforening*) ber om at det klargjøres at reglene om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk ikke innskrenker adgangen til å kreve informasjon etter andre regler som gir rettighetshaverne en sterkere stilling.

10.6 Departementets vurderinger

Forslaget om å innføre et nytt kapittel i tvisteloven om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som utgjør inngrep i immaterialrettigheter har fått bred opp-

slutning under høringen. Departementet går inn for at forslaget følges opp.

Slike regler vil gjøre det enklere for rettighetshaverne å avdekke og forfølge inngrep. Det antas at regler om rett til informasjon særlig vil ha betydning for avdekking og forfølging av de forskjellige leddene som er involvert i omfattende og systematiske rettighetsinngrep. Forslaget vil sikre at de prosessuelle rammevilkårene ved forfølging av inngrep vil være minst like gode i Norge som det som følger av direktiv 2004/48/EF.

Departementet fastholder at informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk både bør kunne kreves i forbindelse med et søksmål om inngrep og i en egen sak uavhengig av et slikt søksmål. Dersom retten til informasjon bare skal kunne gjøres gjeldende i forbindelse med inngrepssøksmål, vil dette i praksis redusere nytten av dette virkemiddelet i vesentlig grad.

På samme måte som direktiv 2004/48/EF gjelder retten til informasjon etter forslaget i proposisjonen også overfor den som ikke selv har gjort inngrep, f.eks. en transportør. I situasjoner hvor det er grunn til å tro at det har skjedd inngrep, men hvor det ikke er holdepunkter for hvem som har begått inngrepet, vil reglene om rett til informasjon kunne brukes til å klarlegge hvem den eller de ansvarlige er. Hvis retten til informasjon bare skal kunne påberopes i forbindelse med et inngrepssøksmål, vil den ikke være noe egnet virkemiddel i slike situasjoner. Når det foreligger holdepunkter for hvem som står bak et inngrep, er det heller ikke alltid ønskelig for rettighetshaveren å reise inngrepssøksmål mot vedkommende. Det kan være at inngrepet er så ubetydelig at rettighetshaveren heller ønsker å fremskaffe informasjon om varenes opprinnelse og distribusjonsnettverk for å avdekke eventuelle andre og mer omfattende inngrep og hvem som står bak disse.

Informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk kan dessuten være uten betydning eller ha liten betydning for avgjørelsen av et inngrepssøksmål. Når informasjon kreves i forbindelse med et søksmål om inngrep, kan dette derfor støte an mot målsetningen om forholdsmessighet og om effektiv og rask saksavvikling i tvisteloven. I forslaget ivaretas dette gjennom et krav om forholdsmessighet og andre begrensninger i adgangen til å kreve informasjon i forbindelse med et inngrepssøksmål. Disse begrensningene i adgangen til å gjøre retten til informasjon gjeldende i et inngrepssøksmål, tilsier imidlertid at det også bør være adgang til å kreve informasjon i en egen sak uavhengig av et søksmål om inngrep.

Etter forslaget kan det kreves informasjon både fra personer som selv har gjort inngrep og fra personer som ikke har gjort inngrep, men som på nærmere bestemte måter har hatt befatning med varer eller tjenester som gjør inngrep. For den sistnevnte kategorien kunne det etter forslaget i høringsnotatet bare kreves informasjon hvis befatningen med varene eller tjenestene hadde skjedd «som ledd i næringsvirksomhet». Dette innebærer at informasjon ikke kan kreves fra noen som har vært i befatning med varer eller tjenester som gjør inngrep i forbindelse med private formål.

Etter direktiv 2004/48/EF artikkel 8 nr. 1 bokstav a til c kan den som har hatt befatning med varer og tjenester uten selv å ha gjort eller medvirket til inngrep bare pålegges å gi informasjon når vedkommende har handlet «on a commercial scale». Etter punkt 14 i direktivets fortale omfatter «on a commercial scale» handlinger utført med sikte på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel. Departementet fastholder at formuleringen «som ledd i næringsvirksomhet» bør brukes i de aktuelle bestemmelsene i forslaget. Begrepet næringsvirksomhet og lignende begreper kan ha noe ulik betydning avhengig av i hvilken sammenheng de brukes. I en immaterialrettslig sammenheng må de tolkes i lys av formålet bak lovgivningen om immaterielle rettigheter. Det kan da ikke kreves at det må dreie seg om virksomhet av et visst omfang eller at virksomheten må strekke seg over en lengre tidsperiode. Det sentrale vil derimot nettopp være å avgrense mot handlinger som ikke tar sikte på økonomisk eller kommersiell fordel, f.eks. anskaffelse og bruk av varer til private formål. Departementet forutsetter at «som ledd i næringsvirksomhet» vil være sammenfallende med «on a commercial scale» i direktivet, og ser ikke grunn til å presisere dette nærmere i lovteksten.

Departementet fastholder forslagene om at det skal gjelde et krav om forholdsmessighet, og om at flere av unntakene fra plikten til å avgi forklaring og gi tilgang til realbevis i tvisteloven skal gjelde tilsvarende når det kreves informasjon. Dette er nærmere omtalt i merknadene til bestemmelsene i lovforslaget.

Flere *høringsinstanser* mener at det bør gis nærmere regler om plikt til å dokumentere informasjonen som blir pålagt gitt. D e p a r t e m e n t e t bemerker at det legges opp til at informasjonen skal gis gjennom at det avgis forklaring, gis tilgang til realbevis eller at det utarbeides en særskilt skriftlig erklæring. Meningen er at disse alternativene skal kunne kombineres, f.eks. ved at

det gis pålegg om fremleggelse av dokumenter som det refereres til i en forklaring. Forslaget er justert for å få dette klarere frem. Virksomhet som går ut på storstilte og systematiske rettighetsinngrep, vil imidlertid ofte kjennetegnes ved at det finnes lite formell dokumentasjon for transaksjoner mv. Det kan ikke gis pålegg om å utarbeide eller frembringe dokumentasjon som ikke finnes, eller som den begjæringen er rettet mot ikke har hånd om og ikke kan skaffe til veie. En særskilt skriftlig erklæring skal eventuelt tre i stedet for en muntlig forklaring, og ikke tjene som dokumentasjon for noe som kommer frem i en muntlig forklaring.

Departementet går inn for å følge opp forslaget om at retten til informasjon skal gjelde ved inngrep i industrielle rettigheter og rettigheter etter åndsverkloven, samt ved inngrep i visse geografiske betegnelser. Når det gjelder rettigheter etter åndsverkloven, gir imidlertid ikke forslaget rett til å kreve at internettleverandører skal gi tilgang til opplysninger om identiteten til innehavere av internettabonnementer som har vært brukt ved ulovlig fildeling og andre krenkelser av åndsverkloven som er skjedd ved bruk av Internett. Slike opplysninger kan imidlertid kreves etter reglene om bevissikring utenfor rettssak i tvisteloven kapittel 28. Kulturdepartementet har i Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) foreslått at tilgang til slike abonnementsopplysninger i stedet skal reguleres i særskilte regler i åndsverkloven. Ved krenkelser av åndsverkloven vil forslaget i proposisjonen her bare gjelde når krenkelsene er knyttet til fysiske objekter, f.eks. DVDer. Det er ikke behov for å ta inn en uttrykkelig bestemmelse om dette i lovforslaget. Departementet kan heller ikke se at det er behov for å ta inn uttrykkelige bestemmelser i forslaget som presiserer at reglene om rett til informasjon ikke innskrenker rettighetshavernes adgang til å kreve informasjon etter andre regler som gir dem en sterkere stilling. Forslaget tar ikke sikte på å begrense rekkevidden av andre regler, og det inneholder ikke noe som kan tolkes i den retning.

Advokatforeningen og *NIR* har tatt til orde for at reglene om rett til informasjon bør ha et større anvendelsesområde enn foreslått i høringsnotatet, slik at de også bør gjelde ved visse andre overtredelser av markedsføringsloven enn bestemmelsene som verner om geografiske betegnelser. Departementet bemerker at reglene om rett til informasjon i direktiv 2004/48/EF ikke omfatter andre overtredelser av markedsførings-

loven enn bestemmelsene som beskytter geografiske betegnelser. Vernet etter markedsføringsloven § 25 (god forretningsskikk), § 26 (villedende forretningsmetoder), § 28 (bedriftshemmeligheter) og § 29 (tekniske hjelpemidler) har en ganske annen karakter enn vernet etter lovgivningen om immaterialrettigheter. Dette gjelder imidlertid ikke for markedsføringsloven § 30 om etterligning av annens produkt m.m. I Danmark omfatter bestemmelsene om rett til informasjon også overtredelser av markedsføringsloven ved ulovlig produktetterligning. Departementet går på denne bakgrunn inn for at reglene om rett til informasjon skal gjelde tilsvarende ved overtredelser av markedsføringsloven § 30. Etterligning av annens produkt eller andre frembringelser som ikke omfattes av markedsføringsloven § 30, kan etter omstendighetene rammes av forbudet i markedsføringsloven §§ 25 eller 26. Reglene om rett til informasjon bør derfor også gjelde tilsvarende ved overtredelser av markedsføringsloven §§ 25 eller 26 som består i etterligning av annens produkt og andre frembringelser.

Departementet er ikke enig med *advokat Mass Anders Hus* i at reglene om rett til informasjon ikke bør gjelde for originale varer. Omsetning mv. av originale varer innenfor EØS-området utgjør inngrep dersom varene ikke er brakt i omsetning innenfor EØS av rettighetshaveren eller med dennes samtykke. Rettighetshaveren

bør ha de samme virkemidlene til rådighet i slike tilfeller som ved andre inngrep. Når originale varer er brakt i omsetning innenfor EØS-området av rettighetshaveren eller med dennes samtykke, vil ikke videre omsetning mv. av varene innenfor EØS utgjøre inngrep. I slike tilfeller vil det dermed heller ikke kunne kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varene etter forslaget, fordi det forutsetter at det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep. I en inngrepssak må eventuell tvil om varene er brakt i omsetning innenfor EØS av rettighetshaveren eller med dennes samtykke løses på grunnlag av nasjonale bevisregler. Det innebærer at det i utgangspunktet er den som omsetter varer som vil ha bevisbyrden ved tvil om varene er brakt i omsetning innenfor EØS-området av rettighetshaveren eller med dennes samtykke. Det følger imidlertid av EF-domstolens dom 8. april 2003 (sak 244/00 *Van Doren*) at bevisbyrden må legges på rettighetshaveren når den som omsetter varer godtgjør at det vil være en reell fare for oppdeling av nasjonale markeder dersom bevisbyrden legges på han. Dette gjelder særlig når det dreier seg om varer som rettighetshaveren omsetter gjennom et eksklusivt distribusjonsnettverk. Tilsvarende løsninger av bevisbyrdespørsmålet må også legges til grunn ved vurderingen av om det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep etter forslaget til regler om rett til informasjon.

11 Verneting i inngrepssaker

11.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for 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 saksøktes alminnelige verneting. 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 verneting, jf. tvisteloven § 32-4 første ledd første punktum. Begjæringen kan også settes frem ved saksøkerens alminnelige verneting, jf. tvisteloven § 32-4 første ledd tredje punktum og fjerde punktum jf. tvangsfullbyrdsloven § 1-9 bokstav d første punktum. Har ikke saksøkeren alminnelig verneting i Norge, kan midlertidig forføyning som gjelder en registrert rettighet fremmes der den registrerte fullmektigen har alminnelig verneting, jf. tvangsfullbyrdsloven § 1-9 bokstav d tredje punktum. Finnes ingen registrert fullmektig kan begjæring fremmes der registeret føres, jf. tvangsfullbyrdsloven § 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 vernetung, 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 vernetung i ugyldighetssaker, og at en rettighetsregistrering i alle sammenhenger bør anses enten gyldig eller ugyldig.

I Høyesteretts kjennelse 3. mai 2004, inn tatt 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 vernetung 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 vernetung 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 vernetting 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.»

11.2 Regelverket i Sverige

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket i Sverige:

«I Sverige inneholder 10 kap. rättegångsbalken regler om vernetting. 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 vernetting for immaterialrettssaker. På patentområdet er Stockholms tingsrätt gjort til tvungent vernetting 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 vernetting 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 vernetting finnes 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 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at Oslo tingrett skal være tvungent vernetting for saker om inngrep i registrerte rettigheter:

«For registrerte rettigheter (patent, design, planteforedlerrett og registrerte varemerker) medfører gjeldende vernettingsregler 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 vernetting.

I prosessen som ledet frem til vedtagelsen av patentloven ble det opprinnelig foreslått at Oslo byrett (nå tingrett) også skulle være tvungent vernetting 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 vernettingsregler, 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 vernettingsregler 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 vernetting 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 vernetting. 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 vernetting for saker om inngrep i registrerte rettigheter (patent, design, planteforedlerrett og registrerte varemerker). For saker som gjelder inngrep i innarbeidete varemerker skal de vanlige vernettingsreglene 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 vernettingsreglene for inngrep i kretsmønstre.»

11.4 Høringen

Advokatforeningen, Norsk Biotekforum, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Norsk Forening

for *Industriell Rettsbeskyttelse (NIR)*, *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)*, *Norsk Hydro*, *NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)*, *Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)*, *Toll- og avgiftsdirektoratet* og *TV 2* støtter forslaget om at Oslo tingrett skal være tvungent vernet for saker om inngrep i registrerte rettigheter. *NIR* uttaler:

«Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse støtter forslaget om at Oslo tingrett blir tvungent vernet for alle saker om registrerte immaterialrettigheter, uansett om de gjelder inngrep, eller ugyldighet. Foreningen slutter seg til departementets vurdering av de aktuelle hensyn som gjør seg gjeldende, nemlig hensynet til å skape en ensartet praksis og samle kompetansen innenfor rettsområdet ved én domstol og hensynet til å unngå forsinkelser ved dagens ordning med overføring av saker til Oslo tingrett og effektivitet i avviklingen av sakene.»

TV 2 uttaler:

«Vi støtter forslaget om at Oslo tingrett blir fast vernet for alle saker om registrerte immaterialrettigheter. Hensynet til å skape en ensartet praksis og samle kompetansen innenfor rettsområdet ved en domstol bør her veie tungt.»

NPF, *NIR*, *NIP*, *Norsk Hydro* og *TV 2* stiller spørsmål ved om også saker om midlertidige forføyninger ved inngrep i immaterialrettigheter bør ha tvunget vernet i Oslo eller ved større domstoler i den enkelte region. *NIR* uttaler:

«Foreningen mener imidlertid at det kunne ha vært vurdert hvordan disse hensyn ivaretas under dagens regelverk om vernet i saker om midlertidige forføyninger, som departementet ikke foreslår endringer i. Her er situasjonen at slike saker, dersom de reises før det er reist ordinært søksmål om forholdet, har vernet ved saksøktes hjemting, alternativt ved tingretten der det formuesgode eller den gjenstand som kravet gjelder befinner seg eller ventes å komme i nær fremtid, eller ved saksøkerens hjemting. Med noen unntak, f. eks. Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Bergen tingrett for saker med tilknytning til offshoreindustrien, og Oslo byfogdembete, Follo tingrett og Asker og Bærum tingrett, er det få domstoler som får mer enn én og annen sak om midlerti-

dig forføyning om immaterialrettigheter til behandling. Dette er i liten grad egnet til å fremme rettsenhet og kompetansesamling og -utvikling. Det kunne for eksempel vært vurdert om også sakene om midlertidig forføyning i saker om industrielle rettigheter burde ha tvungent vernet ved Oslo tingrett, eventuelt Oslo byfogdembete, eller om de eventuelt burde konsentreres til de større domstoler i f. eks. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.»

NIP og *Norsk Hydro* stiller spørsmål ved om ikke Oslo tingrett også bør være tvunget vernet for saker om inngrep i innarbeidete varemerker.

NIR uttaler følgende om behovet for at ankeinstansen settes med dommere som har erfaring fra behandling av saker om industrielle rettigheter:

«I Oslo tingrett har en et korps av dommere med erfaring fra behandling av varemerke- og patentsaker. I de fleste tilfeller tildeles slike saker en dommer blant disse. Dette ivaretar hensynet til kompetanseoppbygging og bidrar også til en mer effektiv behandling av disse sakene. Noen tilsvarende ordning har en ikke i Borgarting Lagmannsrett. Det er et tankekorps at lagmannsretten som ankeinstans kan bli satt med dommere uten noen erfaring fra behandlingen av slike saker. Det ville vært en fordel om i hvert fall én av fagdommerne i ankesaker hadde slik erfaring, og fortrinnsvis da den dommer som tildeles ansvaret som forberedende dommer i saken.»

NHO mener det bør utredes nærmere om det bør opprettes en spesialdomstol for immaterialrettsaker m.m.:

«Spesialdomstolens kompetanseområde kunne i så fall omfatte saker om registrerte industrielle rettigheter, øvrige immaterialrettigheter og konkurranserett. Disse sakene gjelder markedsforstyrrelser. Dette i seg selv skaper behov for rask avklaring, slik at uavklarte rettsspørsmål gjør minst mulig skade for den krenkede virksomheten. Det er innen disse rettsområdene i større grad enn for andre saker nødvendig at den dømmende instans besitter kompetanse utover den rent rettslige, særlig om økonomiske og tekniske forhold. Hvorvidt spesialiseringen bør skje ved etablering av særdomstol eller ved regler om tvungent vernet bør vurderes nærmere. Våre nordiske naboland har valgt ulike grader av spesialisering innen

domstolsystemet, som det er verdt å se nærmere på.»

11.5 Departementets vurderinger

Forslaget om at sivile søksmål om inngrep i registrerte rettigheter (patent, designrett, planteforretterrett og registrerte varemerkerettigheter) skal ha tvunget vernet ved Oslo tingrett, har fått bred tilslutning under høringen. Ingen har uttalt seg mot forslaget.

I inngrepssøksmål som gjelder registrerte rettigheter vil det ofte oppstå spørsmål om gyldigheten av rettigheten. For varemerker kan det også oppstå spørsmål om sletting av en registrering. I et inngrepssøksmål kan det bare bygges på at rettigheten er ugyldig (eller kan slettes) når det er avsagt dom for det. Dette tilsier at inngrepssøksmål og ugyldighets- og slettingssøksmål bør behandles ved samme domstol. I dag har ugyldighetssakene og slettingssakene tvunget vernet ved Oslo tingrett. Dersom saker om inngrep i registrerte rettigheter får tvunget vernet ved Oslo tingrett vil retten alltid kunne avgjøre eventuelle gyldighets- og slettingsspørsmål som oppstår i forbindelse med en inngrepssak uten at det er nødvendig å overføre saken til en annen domstol. Dette vil også legge til rette for en ensartet praksis og kompetanseoppbygging. Departementet går inn for å følge opp forslaget om at Oslo tingrett skal være tvunget vernet for sivile søksmål om inngrep i registrerte rettigheter.

Det kan ikke oppstå spørsmål om ugyldighet og sletting for varemerker som har oppnådd vern gjennom innarbeidelse. For slike varemerker vil det i forbindelse med inngrepssøksmål i stedet kunne oppstå spørsmål om merket er tilstrekkelig innarbeidet til at det derigjennom har oppnådd vern. Det gjelder ikke noen særlige vernetingsregler for behandling av dette spørsmålet, slik at den domstol som har inngrepssøksmålet til behandling alltid vil være kompetent til å ta stilling til en innsigelse som går ut på at merket ikke oppfyller kravene til innarbeidelse. Sammenhengen med reglene om tvungent vernet for ugyldighetssøksmål utgjør dermed ikke noe argument for at søksmål som gjelder inngrep i innarbeidete varemerker bør ha tvunget vernet ved Oslo tingrett. Et innarbeidet varemerke kan dessuten være vernet bare i en del av riket. Ved tvist om inngrep i et lokalt innarbeidet varemerke vil begge parter ofte ha tilhørighet i det aktuelle området. Hvis området varemerket er innarbeidet i ligger langt fra Oslo, vil det være byrdefullt for

partene dersom søksmål må reises ved Oslo tingrett. Innsikt i de lokale forholdene vil også kunne være av betydning ved tvister knyttet til lokalt innarbeidete varemerker. På denne bakgrunn fastholder departementet at det ikke bør gjøres endringer i vernetingsreglene for søksmål som gjelder inngrep i varemerker som har oppnådd vern ved innarbeidelse.

I saker om midlertidig forføyning ved rettighetsinngrep, kan retten prejudisielt ta stilling til om en registrert rettighet er gyldig. Sammenhengen med reglene om tvunget vernet for ugyldighetssøksmål, tilsier dermed ikke at saker om midlertidige forføyninger ved inngrep i registrerte rettigheter bør ha tvunget vernet ved Oslo tingrett. Oslo tingrett vil etter forslaget i proposisjonen være tvungent vernet for inngrepssøksmål som gjelder registrerte rettigheter. Etter tvisteloven § 32-4 tredje ledd må dermed midlertidige forføyninger som begjæres samtidig med eller etter at det er reist søksmål om inngrep i en registrert rettighet behandles ved Oslo tingrett. Rettighetshaveren vil dermed i fremtiden kunne velge en fremgangsmåte som gjør at en begjæring om midlertidig forføyning vil bli behandlet ved Oslo tingrett.

Det kan være mange grunner til at rettighetshaveren begjærer midlertidig forføyning før det tas ut inngrepssøksmål. En slik grunn kan være at det haster med å få på plass et midlertidig forbud. En annen grunn kan være at rettighetshaveren antar at saken vil bli endelig løst hvis en midlertidig forføyning kommer på plass, slik at det ikke anses nødvendig å ta ut søksmål. Det er et kjennetegn ved saker om midlertidige forføyninger at de behandles raskt og at partene må påregne å møte til muntlige forhandlinger forholdsvis kort tid i etterkant av at begjæringen om midlertidig forføyning er inngitt. Hensynet til parter som er lokalisert langt fra Oslo taler derfor for at slike saker ikke bør ha tvungent vernet i Oslo. Tvunget vernet i Oslo vil også kunne motvirke rask behandling ved at det blir vanskeligere for parter og prosessfullmektiger å finne tid til å møte i retten når de må ta hensyn til reisetid til og fra Oslo. Disse innvendingene vil i noen grad kunne avhjelpes dersom det i stedet etableres tvungne regionale vernet for midlertidige forføyninger i inngrepssaker innenfor de enkelte landsdeler. Antallet saker om midlertidige forføyninger ved inngrep i industrielle rettigheter er imidlertid såpass begrenset at det vil være lite å vinne når det gjelder å sikre ensartet praksis og kompetanseoppbygging ved en slik løsning. Departementet fastholder at det ikke bør gjøres endringer i verne-

tingsreglene for saker om midlertidige forføyninger ved inngrep.

I anledning av at *NIR* har tatt opp dette, bemerker departementet at forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvunget verneting for inngreps søksmål som gjelder registrerte rettigheter vil føre til at Borgarting lagmannsrett får flere slike ankesaker. Forslaget legger dermed til rette for kompetanseoppbygging i Borgarting lagmannsrett, og at lagmannsretten i slike kan settes med én eller flere dommere som har erfaring fra saksfeltet.

I tilknytning til at *NHO* har tatt til orde for at det bør utredes om etablering av en spesialdomstol for saker om immaterialrettigheter vil være en bedre løsning enn å gjøre Oslo tingrett til tvunget verneting for inngreps søksmål som gjelder registrerte rettigheter, bemerker departementet at antallet saker om immaterialrettigheter i Norge trolig er for beskjedent til at det vil være grunnlag for å etablere en spesialdomstol med et slikt antall dommere som skal til for å utgjøre et tilstrekkelig bredt og robust fagmiljø.

Departementet kan ikke se andre saksområder med en naturlig saklig tilknytning til immaterialrettigheter som kan tilføres en eventuell spesialdomstol for å sikre at den får et tilfredsstillende antall saker. Det bør fortsatt være slik at avgjørelser fra Patentstyret først bør overprøves av et forvaltningsorgan før en eventuell domstolsprøving. Det er dermed ikke aktuelt å overføre de oppgaver Patentstyrets annen avdeling (som fra 1. april 2013 vil bli erstattet av Klagenemnden for industrielle rettigheter, jf. lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar) i dag har til en spesialdomstol. Hensikten med å etablere en spesialdomstol ville eventuelt være å sikre ensartet praksis og særlig mulighetene for kompetansebygging. Disse hensynene vil imidlertid ivaretas gjennom forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvunget verneting for saker om inngrep i registrerte industrielle rettigheter. Kulturdepartementet vil vurdere vernetingsreglene for saker om inngrep i rettigheter etter åndsverkloven i forbindelse med den forestående revisjonen av åndsverkloven.

12 Andre spørsmål

12.1 Endring av straffeloven 1902 § 262 og straffeloven 2005 § 203 om uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.

Etter straffeloven 1902 § 262 første ledd er fremstilling, innførsel, salg, utleie og andre nærmere angitte former for befatning med dekodingsinnretninger i vinnings hensikt straffbart når formålet er å skaffe noen uautorisert tilgang til en vernet tjeneste. Strafferammen etter første ledd er bøter eller fengsel inntil ett år.

Etter § 262 tredje ledd omfatter dekodingsinnretning «ethvert hjelpemiddel, enten dette er teknisk utstyr eller programvare, som er utformet eller tilpasset, alene eller sammen med andre hjelpemidler, for å gi tilgang i forståelig form til en vernet tjeneste». Vernet tjeneste omfatter etter § 262 fjerde ledd fjernsyns- og radiosignaler, og tjenester som teleformidles elektronisk på forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker, når tilgang i forståelig form er avhengig av tillatelse fra tjenesteyter og ytes mot betaling. Vernet tjeneste omfatter også selve tilgangskontrollen til slike tjenester, når den må regnes som en egen tjeneste.

§ 262 annet ledd rammer den som ved bruk av dekodingsinnretning påfører den berettigede tap eller skaffer seg selv eller andre en vinning ved å få uautorisert tilgang til en vernet tjeneste. Strafferammen etter annet ledd er bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Straffeloven 1902 § 262 er i all hovedsak videreført i straffeloven 2005 § 203. Etter straffeloven 2005 § 203 er imidlertid strafferammen ved både bruk og andre former for befatning med dekodingsinnretning, bøter eller fengsel inntil ett år.

Straffeloven 1902 § 262 og straffeloven 2005 § 203 ble ikke behandlet i *høringsnotatet*.

I *høringen* har *Canal Digital*, *Kabel Norge*, *RiksTV*, *STOP – Nordic Content Protection* og *Telenor Broadcast* tatt til orde for at det bør innføres en utvidet strafferamme i straffeloven 1902 § 262 på bøter eller fengsel inntil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter, slik at strafferammen blir lik den som ble foreslått for industrielle rettigheter. Disse høringsinstansene tar dessu-

ten til orde for at påtalen etter straffeloven 1902 § 262 bør være ubetinget offentlig. *Telenor Broadcast* uttaler:

«Straffeloven § 262 fungerer som et rettsvern for betal-tv-bransjen i Norge. Tv-distributører betaler store beløp for å hindre angrep mot sin virksomhet, i form av investeringer i tekniske installasjoner, bidrag til bransjeorganisasjonen STOP mv. Illegal kortdeling rettet mot for eksempel Canal Digital vil ofte være knyttet til organisert virksomhet; kriminaliteten er grenseoverskridende, økonomisk motivert og deles over internett. Dersom man øker rettsvernet for andre industrielle rettigheter i Norge, men samtidig utelater det for betal-tv-aktørene, vil de kriminelle kunne spekulere i hvor straffen er lavest. Videre har kortdeling lav oppdagelsesrisiko og inntekspotensialet er meget stort. Det er derfor meget viktig at straffenivået og rettsvernet er likt uavhengig av type industriell rettighet. Når departementet her foreslår å øke strafferammen ved særlig skjerpende omstendigheter med inntil 3 års fengsel, bør derfor endringen også gjelde straffeloven § 262.

....

De hensyn som Justisdepartementet angir som begrunnelse for å skjerpe straffenivået ved overtredelser av varemerkelov m.v. har tilsvarende relevans for en endring i § 262, av samme årsak. Med mulighet for økonomisk inntekt på flere titalls millioner på eksempelvis kortdeling vil ett års strafferamme, ikke offentlig påtale m.v., ikke gi tilstrekkelig preventiv effekt mot «bakmennene». Tilsvarende synspunkt gjør seg gjeldende der departementet sammenlikner med straffenivået for overtredelse av åndsverksloven ved særdeles skjerpende omstendigheter (kapittel 7), men uten at kortdelingsproblematikken tas opp.»

Kabel Norge og *Telenor Broadcast* tar også til orde for at straffeprosessloven § 216 b bør endres slik at kommunikasjonskontroll skal kunne besluttet ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven 1902 § 262.

Departementet er enig i at strafferammen etter straffeloven 1902 § 262 bør være den samme som i straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern. Straffeloven 1902 § 262 verner interesser som har klare fellestrekk med interessene som ivaretas av denne lovgivningen. Dette tilsier at strafferammene ikke bør være forskjellige. Departementet foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse i straffeloven 1902 § 262 som utvider strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter. En tilsvarende endring bør gjøres i straffeloven 2005 § 203. Samtidig foreslås det at straffeloven 1902 § 262 endres slik at den i hovedsak blir lik straffeloven 2005 § 203. Dette innebærer at den ordinære strafferammen både ved bruk og andre former for befatning med dekodingsinnretninger vil være bøter eller fengsel inntil ett år.

Departementet ser derimot ikke grunn til å foreslå at påtalen skal være ubetinget offentlig ved overtredelse av straffeloven 1902 § 262 og straffeloven 2005 § 203. Etter forslaget i proposisjonen er ikke overtredelser av straffebestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern undergitt ubetinget offentlig påtale. Samme ordning bør gjelde for overtredelser av straffeloven 1902 § 262 og straffeloven 2005 § 203.

Det foreslås heller ikke endringer i straffeprosessloven § 216 b. Det faller utenfor rammene for proposisjonen her å foreslå endringer i straffeprosessloven

12.2 Bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter

Ved patent på en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt, vil patenthaverens enerett også omfatte produkter som er fremstilt gjennom den patentbeskyttede fremgangsmåten, jf. patentloven § 3 første ledd nr. 3. Patentloven inneholder ingen regler om hvem som har bevisbyrden i en inngrepssak når det gjelder spørsmålet om et produkt er fremstilt gjennom en patentbeskyttet fremgangsmåte. Bevisbyrdespørsmålet må løses ut fra alminnelige prinsipper for bevisvurdering, jf. tvisteloven § 21-2 første ledd. Etter disse vil bevisbyrden etter omstendighetene ligge hos saksøkte (den påståtte inngriperen), jf. NU 1963: 6 s. 341-342 og Ot.prp. nr. 73 (1995–1996) s. 9-10 (punkt 7.4.)

Høringsnotat inneholdt ingen forslag som gjaldt bevisbyrden ved spørsmålet om et produkt er fremstilt gjennom en patentbeskyttet fremgangsmåte.

I *høringen* har *advokat Are Stenvik* tatt til orde for at det tas inn en ny bestemmelse om dette i patentloven:

«Det er etter min oppfatning riktig, som de nordiske komiteene antok i 1963, at alminnelige regler om bevisbyrde som regel medfører at den som er saksøkt for å ha krenket et fremgangsmåtepatent, pålegges bevisbyrden for at patentets fremgangsmåte ikke er benyttet. Det er den som har benyttet fremgangsmåten, dvs. saksøkte, som har mulighet til å fremskaffe bevis, og det er derfor han som bør pålegges bevisføringsplikten. Rettighetshaveren har normalt ikke mulighet til å fremskaffe direkte bevis, men må i stedet basere seg på analyseresultater av det fremstilte produktet, sakkyn-dige vurderinger mv. Slike indirekte bevis vil ofte være kostbare og tidkrevende å fremskaffe, og denne form for bevisførsel vil gjerne føre til at sakenes omfang, og dermed saksomkostningene, øker betydelig.

Hvis alminnelige bevisbyrderegler hadde vært praktisert slik som de nordiske komiteene forutsatte, hadde situasjonen vært tilfredsstillende. I praksis finnes imidlertid eksempler på at saksøkte nekter å fremlegge dokumentasjon, eller fremlegger ufullstendig eller sladdet dokumentasjon, uten at dette tillegges bevismessig skadevirkning for vedkommende. En slik praksis innebærer en alvorlig svekkelse av fremgangsmåtepatentenes verdi.

En regel om omvendt bevisbyrde er ikke uforenlig med vernet for bedriftshemmeligheter. Konfidensialitet kan sikres ved at rettsforhandlingene holdes for lukkede dører, og ved at de tilstedeværende pålegges taushetsplikt.

Mot denne bakgrunn foreslås inntatt i patentloven en bestemmelse tilsvarende den danske patentlovens § 64 a:

§ 64 a. Hvis et patents genstand er en fremgangsmåte til fremstilling af et nyt produkt, betragtes samme produkt, når det er fremstillet af en anden person end patenthaveren, som fremstillet ved den patenterede fremgangsmåte, medmindre det modsatte bevises.

Stk. 2. I forbindelse med bevisførselen for det modsatte skal sagsøgte berettigede interesse i at beskyttes sine fabrikkations- og forretningshemmeligheder tilgodeses.»

Departementet legger til grunn at det også etter norsk rett vil følge av de alminnelige prinsipper for bevisvurdering, jf. tvisteloven § 21-2 første ledd, at bevisbyrden i slike tilfeller som

omfattes av § 64 a i den danske patentloven ofte må pålegges saksøkte. Bevisbyrden må således åpenbart legges på saksøkte i tilfeller der det på fremstillingstidspunktet ikke fantes andre kjente fremgangsmåter for fremstilling av det aktuelle produktet enn slike som gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, jf. NU 1963: 3 s. 342. Det samme gjelder hvis det fantes andre kjente fremgangsmåter, men hvor disse er dårligere enn den patentbeskyttede fremgangsmåten. Hvis det fantes andre noenlunde likeverdige fremgangsmåter for å fremstille produktet, som ikke gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, vil det derimot ikke være grunnlag for at bevisbyrden legges på saksøkte.

De alminnelige prinsippene for bevisvurdering synes allerede å gi rimelige løsninger når det gjelder bevisbyrden i saker om inngrep i patent på fremgangsmåter for fremstilling av et produkt. Departementet kan derfor ikke se at det er et påtrengende behov for å gi særskilte bestemmelser i patentloven om bevisbyrden i slike saker. Det utelukkes imidlertid ikke at det kan være grunn til å klargjøre hva de alminnelige prinsippene for bevisvurdering innebærer på dette området gjennom en særskilt bestemmelse i patentloven. Et forslag i den retning bør imidlertid ikke fremmes før spørsmålet har blitt utredet nærmere og det har vært på høring. Departementet vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt.

12.3 Ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker

Den som saksøkes for inngrep i en registrert rettighet kan til sitt forsvar gjøre gjeldende at rettigheten er ugyldig, eller at den kan slettes hvis det gjelder en designrett eller varemerkerett. I sivile saker om patentinngrep, designinngrep og varemerkeinngrep, kan frifinnelse bare bygges på at rettigheten er ugyldig, eller at den kan slettes, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller sletting, eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om dette, jf. patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60. I Høyesteretts kjennelse 3. mai 2004, inntatt i Rt. 2004 s. 763, ble det lagt til grunn at patentloven § 61 ikke er til hinder for prejudisiell prøving av gyldigheten av et patent i en sak om midlertidig forføyning. Det samme må legges til grunn for designloven § 43 og varemerkeloven § 60, både når det gjelder prøving av gyldighet og av om rettigheten kan slettes. Også i en straffesak om inn-

grep kan retten prejudisielt prøve gyldigheten av en rettighet og spørsmålet om en rettighet kan slettes.

Hvis saksøkte i et sivil søksmål om inngrep ønsker å forsvare seg med at rettigheten er ugyldig eller at den kan slettes, må dette gjøres ved å fremsette krav om ugyldighet eller sletting mot saksøkeren, jf. tvisteloven § 15-1 annet ledd jf. første ledd. Ved avgjørelsen av saksomkostningsspørsmålet vil det samlede utfall av kravet om ugyldighet eller sletting og saksøkerens krav i anledning det påståtte inngrepet være avgjørende ved vurderingen av om saken er vunnet etter tvisteloven § 20-2 annet ledd. Dersom kravet om ugyldighet ikke fører frem, vil det kunne medføre at saksøkte ikke kan anses å ha vunnet saken, og derfor ikke kan kreve at saksøkeren dekker hans sakskostnader, selv om han frifinnes for inngrep på annet grunnlag (f.eks. at de handlinger han har begått ikke griper inn i rettigheten). Hvis frifinnelse kunne vært bygget på at rettigheten er ugyldig eller kan slettes uten at det er avsagt dom for det, hadde det ikke vært nødvendig å fremme en ugyldighets- eller slettellesinnsigelse som et krav. Utfallet av en ugyldighets- eller slettellesinnsigelse som ikke fremmes som krav, vil ikke ha betydning ved vurderingen av om saken er vunnet etter tvisteloven § 20-2 annet ledd. Dersom det ikke var nødvendig å fremsette slike innsigelser som krav, ville dermed den som ble frifunnet for inngrep anses å ha vunnet saken etter tvisteloven § 20-2 annet ledd, uavhengig av om innsigelsen førte frem.

I *høringsnotatet* ble det ikke foreslått endringer i patentloven § 61, designloven § 43 eller varemerkeloven § 60.

I *høringen* har *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse* tatt til orde for at det bør åpnes for at ugyldighet kan gjøres gjeldende som innsigelse i et inngrepssøksmål uten at det er nødvendig å fremme innsigelsen som et krav:

«Problemet med [gjeldende] ordning er at dersom en slik innsigelse fremsettes i defensivt øyemed, og på foranledning av at saksøkeren forfekter en bred tolkning av sin immaterialrett – en ekstensiv tolkning av f.eks. et patentkrav – så vil saksøkte kunne rammes svært hardt av sakskostnadsreglene. Disse vil nemlig kunne lede til at saksøkte må erstatte saksøker hans sakskostnader dersom ugyldigkjennelseskrevet ikke fører frem, selv om saksøker taper kravet vedrørende inngrepet fordi retten kom til at den ekstensive tolking saksøker hevdet var uriktig. Ved dagens ordning får det ingen kon-

sekvenser for saksøker at han hevdet en for bred tolkning som foranlediget at ugyldigkjennelseskrevet ble fremsatt. En regelendring i retning av at ugyldighet tillates gjort gjeldende som innsigelse – og ikke som et særskilt krav – i patentsaker, eventuelt også i saker om varemerker og design, ville avhjelpe dette. Dersom retten kom til at innsigelsen skal føre frem, kunne den avsi dom for ugyldighet. I motsatt fall ville domsslutningen ikke omfatte noe punkt om ugyldighet. Dagens sakskostnadsregler i tvisteloven kapittel 20 åpner på visse vilkår for at retten kan fritta en part for erstatningsansvar og ta hensyn til at en part har fått medhold av betydning uten å vinne saken, men dette skaper ikke den nødvendige forutsigbarhet. For det tilfelle at saksøkeren ikke skulle være rettighetshaver, men en lisenstaker, vil hensynet til rettighetshaveren kunne ivaretas ved at han prosessvarsles og gis mulighet til å intervenere i saken.»

Departementet er enig i at det er grunn til å vurdere endringer i ordningen som følger av patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60. Spørsmålet bør imidlertid utredes nærmere og sendes på høring før det tas stilling til om et eventuelt endringsforslag skal fremmes for Stortinget. Departementet tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt.

12.4 Særskilte tiltak mot falske legemidler eller andre falske produkter

I *høringsnotatet* ble det ikke foreslått noen særskilte tiltak mot falske legemidler eller andre falske produkter. Med falske produkter siktes det til produkter som er noe annet enn det de utgir seg for i innpakning eller markedsføring, f.eks. et produkt som utgir seg for å være et bestemt legemiddel, men ikke inneholder virkestoffet i det aktuelle legemiddelet. Falske produkter vil nok så gjennomgående være mindreverdige og ofte representere en risiko for brukerne. Falske produkter kan også krenke immaterialrettigheter, f.eks. hvis de markedsføres under tegn som krenker et varemerke, men det vil ikke alltid være tilfellet.

I høringen har *Legemiddelindustriforeningen* tatt til orde for at det innføres særskilte tiltak for å bekjempe innførsel og omsetning av falske legemidler. Foreningen går inn for at innførsel og omsetning av falske legemidler bør straffes likt

med innførsel og omsetning av narkotika eller doping, at det innføres et totalforbud mot privatpersoners import av reseptbelagte legemidler og at falske legemidler og andre legemidler som importeres i strid med legemiddelverket skal kunne beslaglegges og ødelegges av tollmyndighetene.

Departementet bemerker at håndhevsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern skal ivareta rettighetshaverens interesser ved inngrep i industrielle rettigheter. Dersom varer som gjør inngrep i en industriell rettighet samtidig er falske (i den betydning dette begrepet er brukt ovenfor), vil omsetning mv. av varene også kunne krenke andre interesser enn rettighetshaverens. Å særskilt verne om slike andre interesser faller utenom rammene for lovgivningen om industrielt rettsvern, og bør søkes ivarettatt gjennom andre virkemidler. Siden falske produkter ikke nødvendigvis trenger å krenke industrielle rettigheter, bør tiltak mot slike produkter vurderes uavhengig av om de gjør inngrep i slike rettigheter. På denne bakgrunn inneholder ikke proposisjonen forslag om særskilte tiltak mot falske legemidler eller andre falske produkter. Det vises til at Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med tiltak rettet mot falske legemidler. Et forslag om å innføre regler om beslagleggelse og ødeleggelse av falske og ulovlige legemidler, og å oppheve adgangen til å privatimportere reseptpliktige legemidler har vært på høring, jf. Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat 4. september 2012. Det arbeides nå med å fremme en sak for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2013. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer også om Norge skal slutte seg til Europarådets konvensjon om forfalskning av legemidler og lignende handlinger som medfører fare for folkehelsen. Som et ledd i dette arbeidet vurderer Helse- og omsorgsdepartementet om det er behov for endringer i eksisterende straffebestemmelser, eller å innføre nye straffebestemmelser som rammer befatning med falske legemidler

12.5 Rettelse av en inkurie i varemerkeloven § 14

Etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a kan et varemerke ikke registreres hvis det utelukende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av

tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten. Det følger imidlertid av varemerkeloven § 14 fjerde ledd at § 14 annet ledd bokstav a ikke er til hinder for at et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, registreres som fellesmerke.

Varemerkeloven § 14 fjerde ledd bygger på artikkel 15 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet). Artikkel 15 nr. 2 i varemerkedirektivet åpner for at tegn som angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester kan registreres som fellesmerker uten hinder av artikkel 3 nr. 1 bokstav c i direktivet. Sistnevnte bestemmelse svarer til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Etter ordlyden i varemerkeloven § 14 fjerde ledd åpnes det imidlertid også for at tegn som angir den geografiske

opprinnelsen for varer eller tjenester kan registreres som fellesmerker uten hinder av § 14 annet ledd bokstav b. § 14 annet ledd bokstav b omfatter tegn og angivelser som i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten. § 14 annet ledd bokstav b svarer til artikkel 3 nr. 1 bokstav d i varemerkedirektivet. Varemerkedirektivet åpner ikke for at tegn som angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester og samtidig omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav d, kan registreres som fellesmerker. Slike tegn bør åpenbart heller ikke kunne registreres som fellesmerker. Det beror derfor på en inkurie når henvisningen i varemerkeloven § 14 fjerde ledd også omfatter annet ledd bokstav b. D e p a r t e m e n t e t foreslår at dette rettes opp slik at henvisningen bare omfatter annet ledd bokstav a.

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil innebære at håndhevingsmidlene ved inngrep i industrielle rettigheter og visse krenkelser av markedsføringsloven styrkes. Det vil dermed bli enklere for næringslivet å motvirke rettighetskrenkelser, og å oppnå en kompensasjon som sikrer at innehaveren blir holdt økonomisk skadesløs når krenkelser likevel finner sted.

Etter forslaget vil håndhevingsreglene i Norge være minst like gunstige for rettighetshaverne som det som følger av EUs regelverk på området. Dette bidrar til å legge til rette for investeringer i og etableringer av kunnskapsintensive og nyskapende virksomheter i Norge.

Forslaget vil også bidra til en mer effektiv bekjempelse av omfattende og systematiske rettighetskrenkelser. Virksomheter som står bak omfattende og systematiske rettighetsinngrep driver ofte også med andre former for lovovertrедelser, f.eks. skatte- og avgiftsunndragelser. Dersom omfanget av slik virksomhet begrenses, kan det dermed ha gunstige samfunnsøkonomiske virkninger ut over rettighetshaverne unngår krenkelser av sine rettigheter. Det er imidlertid ikke mulig å tallfeste slike virkninger.

Forslaget innebærer en forenkling ved at det klargjør rettstilstanden og ved at reglene om

håndhevingsmidlene i de forskjellige lovene på området i hovedsak blir like. Dette vil særlig være til fordel for små og mellomstore bedrifter og andre aktører som har begrensede ressurser til rettighetshåndhevelse.

Forslaget om å innføre regler i tvisteloven om rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som gjør inngrep, vil lette håndhevingen av immaterialrettigheter ved at det blir enklere å avdekke inngrep. Samtidig kan forslaget føre til noe mer arbeid for domstolene. Det legges imidlertid til grunn at antallet slike saker vil være så begrenset at dette ikke innebærer budsjettmessige konsekvenser.

Forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvungent vernetting ved inngrep i registrerte rettigheter, vil gi en mer effektiv saksbehandling enn dagens system. Det totale antallet inngrepssaker i Norge er lite. En stor del av disse sakene blir allerede i dag behandlet ved Oslo tingrett. Antallet saker som vil gå ved Oslo tingrett i stedet for ved en annen tingrett som følge av forslaget, er så lite at det ikke tilsier noen omdisponering av budsjettmidler mellom domstolene.

Det legges til grunn at forslaget samlet sett ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

14 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

14.1 Til endringen i straffeloven 1902

Til § 262

Bestemmelsen er utformet på samme måte som straffeloven 2005 § 203, bortsett fra at medvirkningstillegget og påtalereglene i gjeldende § 262 er beholdt. Når det gjelder hvilke handlinger som omfattes av straffeansvaret, innebærer bestemmelsen i all hovedsak en videreføring av gjeldende § 262. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.1.

I *første ledd* er bestemmelsene i gjeldende § 262 første og annet ledd slått sammen til en bestemmelse. Dette innebærer at det ikke lenger gjelder en lavere strafferamme for bruk av dekodingsinnretning enn for andre former for befatning med slike innretninger. Etter første ledd er den ordinære strafferammen ved alle overtredelser av § 262 bot eller fengsel inntil ett år.

Annet ledd inneholder en ny bestemmelse som utvider strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger skal det etter *annet punktum* særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Tredje og fjerde ledd er like andre og tredje ledd i straffeloven 2005 § 203.

Femte ledd er uendret sammenlignet med gjeldende § 262.

14.2 Til endringene i patentloven

Til ny § 56 a

Paragrafen er ny. Den regulerer adgangen til å avsi dom som forbyr noen å gjenta eller å gjennomføre en inngrepshandling, eller å gjenta en medvirkningshandling (forbudsdom). Etter gjeldende rett følger det av reglene i patentloven om innholdet i patentretten sammenholdt med alminnelige prosessregler at det kan nedlegges forbud ved krenkelser av patentretten og, i visse situasjo-

ner, ved forestående inngrep. En bestemmelse om forbud mot inngrep finnes allerede i varemerkelen § 57. Bestemmelser om dette er tatt inn i patentloven for å synliggjøre denne sentrale sanksjonen i loven. Den klargjør videre når det kan nedlegges forbud overfor noen som har bidratt til en annens inngrep og mot forestående inngrep. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Paragrafen regulerer adgangen til å avsi fullbyrdsdom. Dommen kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdsloven § 13-16. Det kan også nedlegges forbud i form av fastsettellesdom ved patentinngrep og forestående inngrep, vil på samme måte som i dag bero på en tolkning av tvisteloven § 1-3 sammenholdt med reglene i patentloven om patentrettens innhold.

Første punktum regulerer adgangen til å nedlegge forbud overfor noen som har gjort inngrep eller som har medvirket til inngrep. Bestemmelsen slår fast at den som har gjort inngrep i et patent ved dom kan forbys å gjenta handlingen. Dreier det seg om et inngrep i patenthaverens enerett etter patentloven § 3 første ledd, er det nok at det objektivt sett foreligger en inngreps-handling. Det er ikke noe vilkår at vedkommende har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det kan også nedlegges forbud overfor den som har gjort et inngrep i patenthaverens enerett etter patentloven § 3 annet ledd. Etter § 3 annet ledd vil etter omstendighetene subjektive forhold hos den påståtte inngriperen være avgjørende for om en handling utgjør et inngrep.

Etter første punktum kan det videre avsies forbudsdom overfor den som har medvirket til patentinngrep. For at det skal kunne avsies forbudsdom overfor en medvirker er det ikke tilstrekkelig at vedkommende objektivt sett har bidratt til et inngrep. Vedkommende må ha bidratt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar, jf. patentloven §§ 57 og 58. Dette innebærer blant annet at medvirkeren må ha handlet forsettlig eller uaktsomt. Det vil dermed ikke være grunnlag for å nedlegge forbud mot en som har bidratt til en

annens inngrep når vedkommende har handlet i god tro.

Forbud kan bare nedlegges etter første punktum når det foreligger en fullbyrdet inngreps-handling eller medvirkningshandling. Adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep reguleres av annet punktum.

Et forbud mot den som har gjort et inngrep må gå ut på at vedkommende forbys å gjenta tidligere begåtte inngrepshandlinger eller å fortsette med pågående inngrepshandlinger. Forbudet må altså rette seg mot bestemte inngrepshandlinger som vedkommende har utført. Forbudet kan ikke gjelde andre inngrepshandlinger eller inngrep helt generelt. Tilsvarende må et forbud overfor den som har medvirket til et inngrep gå ut på at tidligere utførte medvirkningshandlinger ikke gjentas eller at pågående medvirkningshandlinger skal opphøre. Forbudet kan ikke gjelde medvirkningshandlinger generelt. Ved medvirkning kan forbudet heller ikke rette seg mot selve inngrepet, men bare mot slike medvirkningshandlinger som vedkommende har utført. Et forbud mot inngreps-handlinger må rettes mot den som har gjort et fullbyrdet inngrep.

Det følger av ordet «kan» i første punktum at patenthaveren ikke har noe ubetinget krav på at det skal nedlegges forbud i alle tilfeller hvor det foreligger et inngrep eller medvirkning til det. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i patentloven § 59 a. Etter § 59 a kan det når helt særlige grunner foreligger gis tillatelse til å utnytte en patentert oppfinnelse i hele eller deler av patentperioden. Dersom saksøkte påberoper § 59 a og retten finner at slik tillatelse skal gis, vil det ikke være aktuelt å nedlegge forbud som rammer slik utnyttelse som tillatelsen gjelder. Hvis det ikke er aktuelt å gi tillatelse etter § 59 a (eller tvangslisens etter bestemmelsene i patentloven kapittel 6), vil patenthaveren ha krav på at det skal nedlegges forbud.

Annet punktum regulerer adgangen til å avsi forbudsdom rettet mot et forestående inngrep. I disse situasjonene har det altså ennå ikke funnet sted et fullbyrdet inngrep.

Etter annet punktum kan det avsies forbudsdom ved forestående inngrep i to situasjoner. For det første kan slik dom avsies overfor den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep. For det annet kan forbud nedlegges overfor den som på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Disse to alternativene vil i praksis gli noe over i hverandre. Felles for begge alternativer er

at det må foreligge klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot vil utføre en handling som vil utgjøre et inngrep. Den forbudet skal rette seg mot må ha opptrådt på en måte som gjør at det fremstår slik at det er en overhengende fare for at vedkommende vil komme til å begå bestemte inngrepshandlinger. Det er ikke noe krav om at den som forbudet skal rette seg mot vet eller bør vite at handlingene vil utgjøre inngrep. Det kan derfor nedlegges forbud mot et forestående inngrep selv om vedkommende som forbudet skal rettes mot mangler kjennskap til patentets eksistens eller feilaktig tror at de forestående handlingene ikke griper inn i patentet. Dette gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget for en slik villfarelse og selv om villfarelsen er unnskyldelig.

Etter det første alternativet må den forbudet skal rette seg mot ha gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre inngrep. At tiltakene må være «vesentlige», innebærer at det må foreligge mer enn luftige ideer og planer. Forberedelsene må ha konkretisert seg på en måte som gjør at det er en nærliggende fare for at inngrepshandlinger vil bli gjennomført. Dette vil være tilfellet når noen har anskaffet materialer og utstyr som trengs for å tilvirke et patentbeskyttet produkt eller til å gjennomføre en patentbeskyttet fremgangsmåte. Det samme gjelder der noen har truffet avtale med en produsent i utlandet om leveranser til Norge av et produkt som er patentbeskyttet her.

Forberedelsestiltakene må videre være gjort med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep. I tilfeller der forberedelsestiltakene er av en slik art at de objektivt sett også er egnet til å legge til rette for aktiviteter som ikke vil utgjøre patentinngrep, vil det ikke være grunnlag for å nedlegge forbud, med mindre det foreligger konkrete holdepunkter, f.eks. i form av tegninger eller planer, for at forberedelsene er gjort med sikte på å gjennomføre handlinger som vil utgjøre inngrep.

Etter det andre alternativet kan det avsies forbudsdom også overfor den som på annen måte enn gjennom å gjøre vesentlige forberedelsestiltak, har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Etter dette alternativet stilles det ikke noe nærmere krav til på hvilken måte den som forbudet skal rette seg mot må ha opptrådt. Dette alternativet vil kunne brukes i andre tilfeller enn der det er gjort vesentlige forberedelsestiltak. Det kreves imidlertid at vedkommende på en eller annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. I dette ligger at

vedkommende må ha handlet på en måte som tilsier at det er en overhengende fare for at vedkommende vil komme til å begå bestemte handlinger som vil utgjøre inngrep. Vedkommende har f.eks. påbegynt tilvirkningen av et produkt som er patentbeskyttet, men har ennå ikke kommet så langt at det foreligger et fullbyrdet inngrep.

På samme måte som etter første punktum må et forbud etter annet punktum rette seg mot bestemt angitte handlinger. Forbudet må gjelde slike inngrepshandlinger som det er grunn til å frykte for at vil bli utført. Forbudet kan ikke rette seg mot andre handlinger eller mot inngrep helt generelt.

Også bestemmelsen i annet punktum må ses i sammenheng med 59 a, jf. omtalen av dette ovenfor i tilknytning til første punktum.

Bestemmelsene i første og annet punktum kan kombineres. I enkelte tilfeller vil således forbud kunne nedlegges både mot å fortsette med begåtte inngrepshandlinger og mot forestående inngrepshandlinger. Det gjelder dersom den som har gjort inngrep også har gjort vesentlige forbedrestiltak med sikte på å utføre, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre, andre inngrepshandlinger enn de vedkommende allerede har begått.

Til § 57

Paragrafen regulerer straff ved patentinngrep. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 7.6.

Etter *første ledd* kan den som forsettlig begår patentinngrep eller medvirker til å begå patentinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. I dag er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder. 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. 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 skjerpende omstendigheter. Gjeldende lov inneholder ingen utvidet strafferamme ved særlig skjerpende omstendigheter. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger,

skal det etter annet ledd *annet punktum* særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme (goodwill), den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig. Sammenlignet med forslaget i høringsnotatet er ikke lenger inngriperens skyldgrad nevnt blant momentene som særlig skal vektlegges. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen etter forslaget i proposisjonen bare skal ramme forsettlig inngrep.

Momentene i annet punktum glir noe over i hverandre.

Den skade som er påført rettighetshaveren omfatter skade av økonomisk art i form av tapt fortjeneste m.m. Med rettighetshaveren menes patenthaveren og lisenshavere. Det skal også tas hensyn til skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, f.eks. hvis produktene inngriperen har omsatt er mindreverdige eller farlige og de feilaktig har blitt knyttet til rettighetshaveren. Videre skal det tas hensyn til inngriperens vinning. Omfanget av inngrepet for øvrig tar sikte på det faktiske omfanget, f.eks. antall produkter som gjør inngrep og over hvor langt tidsrom inngrepshandlingene har pågått, uavhengig av hvilket tap rettighetshaveren er påført eller vinning inngriperen 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

Paragrafen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning ved patentinngrep. Den er gitt en helt ny utforming og styrker rettighetshaverens stilling sammenlignet med gjeldende rett. I paragrafen brukes begrepet vederlag der kompensasjonen fastsettes på annet grunnlag enn skade som er påført rettighetshaveren som følge av inngrepet, mens begrepet erstatning brukes når kompensasjonen fastsettes på grunnlag av slik skade (økonomisk tap). Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd regulerer retten til vederlag og erstatning når inngriperen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det erstatter første ledd i gjeldende § 58, og er vesentlig endret sammenlignet med gjeldende bestemmelse.

Etter første ledd *første punktum* skal inngriperen ved forsettlig eller uaktsomt patentinngrep betale til rettighetshaveren:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Begrepene forsettlig og uaktsomt har samme innhold som etter gjeldende rett. Hva som utgjør patentinngrep reguleres av andre bestemmelser i patentloven, jf. særlig § 3. Første ledd regulerer kun ansvaret til den som selv har begått en handling som utgjør patentinngrep. Etter tredje ledd gjelder imidlertid første ledd tilsvarende ved medvirkning. Rettighetshaveren omfatter patenthaveren og eventuelle lisensinnehavere. Flere rettighetshavere kan ha krav på vederlag og erstatning for samme inngrep, f.eks. hvis det er flere som sammen er innehavere av et patent eller hvis patenthaveren har utstedt lisenser. Rettstilstanden endres ikke når det gjelder hvem som er berettiget til vederlag og erstatning ved patentinngrep.

Bokstav a og b tilsvarende i hovedsak § 58 første ledd i gjeldende lov. Gjennom å regulere disse grunnlagene i hver sin bokstav fremgår det tydeligere, enn etter gjeldende lov, at det dreier seg om to forskjellige måter å fastsette vederlag og erstatning på. Bokstav c er et nytt grunnlag sammenlignet med gjeldende lov.

Første ledd *annet punktum* slår fast at vederlag og erstatning skal fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren, det vil si det grunnlaget som gir det høyeste beløpet i det enkelte tilfellet. Rettighetshaveren har krav på at dette grunnlaget legges til grunn for fastsettelsen. For samme inngrep kan kompensasjon bare tilkjennes etter ett av grunnlagene i bokstav a til c. De kan altså ikke kombineres, f.eks. ved at det både tilkjennes erstatning for skade som følge av inngrepet etter bokstav b og vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet etter bokstav c.

I praksis vil det i noen tilfeller være slik at ett av grunnlagene i bokstav a til c klart skiller seg ut som det gunstigste. Rettighetshaveren vil da som regel velge å fremme sitt krav utelukkende på dette grunnlaget. I andre tilfeller kan det være usikkert hvilket av grunnlagene det vil være gunstigst å påberope. Rettighetshaveren kan da påberope seg flere av grunnlagene i bokstav a til c samtidig. Retten må i så fall ta stilling til hvilket av de påberopte grunnlagene som gir høyest beløp, og fastsette kompensasjonen etter dette grunnlaget.

Etter første ledd første punktum *bokstav a* har rettighetshaveren krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. Dette er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Innholdet i dette grunnlaget kommer imidlertid tydeligere til uttrykk sammenlignet med gjeldende lov.

Etter bokstav a har rettighetshaveren alltid, som et minimum, krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift. Rettighetshaveren har rett til slikt vederlag uavhengig av om han er påført skade som følge av inngrepet. Hvorvidt rettighetshaveren har lidt et økonomisk tap som følge av inngrepet spiller altså ingen rolle for retten til vederlag.

I tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift har rettighetshaveren krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. I den utstrekning rettighetshaveren kan påvise skade (dvs. økonomisk tap) som ikke ville oppstått ved lisensiering, skal det altså tilkjennes erstatning for dette i tillegg til vederlag. Dette gjelder selv om summen av vederlag og erstatning etter bokstav a overstiger det totale økonomiske tapet rettighetshaveren har lidt. Etter bokstav a kan det ikke tas hensyn til om rettighetshaveren har lidt slikt tap som også ville oppstått ved lisensiering.

Fastsettelse av vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen skal skje på samme måte som etter gjeldende rett. Til forskjell fra gjeldende rett følger det nå direkte av ordlyden at vederlaget skal svare til det en rimelig lisensavgift for utnyttelsen ville utgjort. På dette punktet er bestemmelsen utformet på samme måte som gjeldende § 40 i designloven og § 58 i varemerkeloven.

Hva som utgjør en rimelig lisensavgift må i utgangspunktet avgjøres ut fra vanlig bransjestandard eller praksis på det aktuelle området. Vederlaget kan ikke settes til et lavere beløp enn det inngriperen hadde måttet betalt i lisensavgift hvis han hadde inngått en lisensavtale om utnyttelse i samme omfang som det inngrepet gjelder.

Dersom patenthaveren har inngått en lisensavtale som gjelder patentet det er gjort inngrep i, skal lisensavgiftsnivået i denne avtalen i utgangspunktet legges til grunn ved fastsettelsen av vederlaget. Har patentinnehaveren over et tidsrom inngått flere lisensavtaler med varierende avgiftsnivå, vil det som regel være naturlig å legge til grunn lisensavgiftsnivået i avtalene som er inngått mens inngrepet pågikk eller nærmest i tid til inngrepet. I tilfeller hvor det er avstand i tid mellom

inngrepet og inngåelsen av en lisensavtale, kan verdien av patentet ha endret seg. Dersom det er holdepunkter for at lisensavgiftsnivået i en lisensavtale ikke gir et riktig uttrykk for hva som ville utgjort en rimelig lisensavgift på inngrepstidspunktet, vil ikke nivået i avtalen kunne legges til grunn ved fastsettelsen av vederlaget.

Det kan tenkes at patenthaveren har gitt lisenser uten å kreve vederlag, verken i form av penger eller andre fordeler. Det kan imidlertid ikke dermed legges til grunn at rettighetshaveren ikke har krav på vederlag fra en inngriper. Den som tar seg til rette og gjør patentinngrep kan ikke sidestilles med den som har gått rettmessig frem og innhentet tillatelse til utnyttelsen. Selv om patenthaveren ikke har krevd vederlag for en lisens, vil patenthaveren ved inngåelsen av lisensavtaler beholde oversikt over hvem som utnytter oppfinnelsen og ha kontroll over hvordan oppfinnelsen utnyttes. Ved fastsettelse av vederlag ved inngrep skal det derfor normalt ses bort fra at patenthaveren har inngått lisensavtaler uten å kreve vederlag.

Hvis patenthaveren ikke har inngått noen lisensavtaler om det aktuelle patentet, må vederlagsfastsettelsen baseres på lisensnivået som følger av en eventuell bransjestandard eller praksis på det aktuelle området. Finnes det ikke noen bransjestandard eller praksis på området som gir indikasjoner på lisensnivået, kan veiledning finnes ved å se hen til tilknyttede eller sammenlignbare områder.

Dersom det heller ikke finnes noen bransjestandard eller praksis som gir veiledning, må vederlaget fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av hva som ut fra patentets verdi utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Vederlaget fastsettes ved at lisensavgiftsnivået sammenholdes med omfanget av utnyttelsen, f.eks. hvor mange produkter inngriperen har omsatt eller i hvilket omfang en patentert fremgangsmåte er utnyttet. Det skal ikke tas hensyn til andre omstendigheter ved inngrepet, f.eks. inngriperens skyldgrad, inngriperens fortjeneste, vederlaget inngriperen har oppnådd eller krevd eller at rettighetshaveren er påført skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering.

Dersom inngrepet gjelder produkter som er mindreverdige, eller inngrepet på annen måte har en slik karakter at rettighetshaverens omdømme skades, ville det som regel ikke kunne ha kommet i stand noen lisensavtale for den aktuelle utnyttelsen. Det skyldes at rettighetshaveren i slike tilfeller ikke ville gitt lisens eller krevd en så høy lisensavgift at lisensavtale ikke ville blitt inngått.

Det vil dermed heller ikke finnes noen bransjestandard eller praksis som gir veiledning for lisensavgiftsnivået i slike tilfeller. Vederlaget må derfor fastsettes til det som ville utgjort en rimelig lisensavgift for en utnyttelse som har samme omfang som inngrepet, men som har en slik karakter at det kunne kommet i stand en lisensavtale. Hvis inngriperen f.eks. har omsatt mindreverdige produkter, må det altså ses bort fra dette ved fastsettelsen av vederlaget. I stedet må vederlaget fastsettes til det som ville utgjort en rimelig lisensavgift for omsetning av samme omfang som det inngrepet gjelder av produkter som holder tilsvarende standard som de patenthaveren selv eller eventuelle lisenshavere omsetter. Rettighetshaveren vil, i tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift, ha krav på erstatning for skade som ikke ville oppstått ved lisensiering. Dette kan være erstatning for skade som følge av svekket omdømme forårsaket av at inngriperen har omsatt mindreverdige produkter. Dersom det skulle tas hensyn til slik skade også ved fastsettelsen av vederlaget, ville det medført at rettighetshaveren hadde blitt overkompensert.

Etter bokstav a har rettighetshaveren også krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering, i tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Det er bare skade i form av økonomisk tap som kan kreves erstattet. For at det skal kunne tilkjennes erstatning i tillegg til vederlag må rettighetshaveren sannsynliggjøre at inngrepet har påført han et økonomisk tap som ikke også ville oppstått ved lisensiering.

Ved inngrep vil rettighetshaveren ofte lide et fortjenestetap på grunn av konkurransen fra inngriperen. Et slikt fortjenestetap ville imidlertid også ha oppstått ved lisensiering til utnyttelse i samme omfang som det inngrepet gjelder. Det kan derfor ikke kreves erstatning for slikt tap.

Utgifter som rettighetshaveren pådrar seg for å avdekke og stanse et inngrep ville derimot ikke ha oppstått ved lisensiering. Det samme gjelder utgifter som pådras for å begrense skadevirkningen av et inngrep. Rettighetshaveren vil dermed ha krav på erstatning for rimelige utgifter til slike tiltak.

Ved inngrep kan rettighetshaverens omdømme bli svekket i sterkere grad enn det som ville vært tilfellet ved lisensiering. Dette vil f.eks. som regel være tilfellet når inngriperen har omsatt mindreverdige produkter. Rettighetshaveren har krav på erstatning for økonomisk tap som følge av at inngrepet har svekket hans omdømme ut over det som ville vært tilfelle ved lisensiering.

Om erstatning for tap som følge av svekket omdømme vises det for øvrig til merknadene til bokstav b nedenfor og til proposisjonen punkt 6.6.

Etter *bokstav b* kan rettighetshaveren kreve erstatning for skade som følge av inngrepet. Rettighetshaveren har etter denne bestemmelsen krav på erstatning for alt økonomisk tap så langt det er en adekvat årsakssammenheng mellom inngrepet og tapet. Skadevirkninger som ikke gir seg utslag i et økonomisk tap kommer ikke i betraktning ved fastsettelsen av erstatningen. Bokstav b er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. Grunnlaget er imidlertid skilt ut i en egen bestemmelse for bedre å fremheve de forskjellige grunnlagene vederlag og erstatning kan fastsettes på.

Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som rettighetshaveren sannsynliggjør at inngrepet har påført han. Hva som ville utgjort en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller inngriperens vinning, er uten betydning ved fastsettelse av erstatningen. Rettighetshaveren kan i stedet for erstatning for den totale økonomiske skaden velge å kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift (med tillegg av erstatning for økonomisk skade som ikke ville oppstått ved lisensiering) etter bokstav a, eller vederlag svarende til inngriperens vinning etter bokstav c. Det er en viss overlapping mellom grunnlagene i bokstav a og b. Både etter bokstav a og b vil rettighetshaveren ha krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. Om det er gunstigst for rettighetshaveren at kompensasjonen fastsettes etter bokstav a eller b, vil avhenge av om det er vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller erstatning for skade som også ville oppstått ved lisensiering som vil utgjøre det høyeste beløpet.

Ved inngrep vil rettighetshaveren ofte bli påført et fortjenestetap på grunn av konkurransen fra inngriperen. Dette kan skyldes at rettighetshaveren oppnår lavere omsetning eller priser enn han ville ha oppnådd uten inngrepet. Tap kan videre oppstå på grunn av økte kostnader som reduserer fortjenesten, f.eks. ved at inngriperens etterspørsel fører til økte priser på innsatsfaktorer. Det kan også oppstå tap ved at rettighetshaveren går glipp av lisensavtaler eller oppnår lavere lisensavgifter fordi inngrepet skaper usikkerhet omkring patentet. Rettighetshaveren har krav på erstatning for alle former for fortjenestetap som er forårsaket av inngrepet.

Tapt fortjeneste som følge av et inngrep vil også kunne oppstå etter at inngrepet er opphørt. Det kan være at rettighetshaveren ikke fullt ut klarer å vinne tilbake den markedsposisjonen han

hadde før inngrepet eller at dette tar tid. Dersom inngrepet har ført til lavere priser, kan det også være vanskelig å heve prisen tilbake til nivået før inngrepet etter at inngrepet har opphørt. Rettighetshaveren vil ha krav på erstatning også for tap som inntreffer etter at inngrepet er opphørt så langt som det sannsynliggjøres at tapet er forårsaket av inngrepet.

Et inngrep kan føre til at rettighetshaveren påføres fortjenestetap som først inntreffer etter at patentet har opphørt. Et patent vil ofte gi rettighetshaveren en dominerende markedsposisjon. Dette kan medføre at rettighetshaveren vil få en sterkere markedsposisjon i en tid etter at patentet har opphørt enn han ville hatt uten patentet. Dersom det har skjedd et inngrep kan dette medføre at rettighetshaveren i tiden etter patentutløp ikke vil få en så sterk posisjon i markedet som han ellers ville hatt. Tap som følge av dette vil kunne kreves erstattet selv om tapet først inntreffer etter at patentet har løpt ut.

Det kan være at inngriperen påberoper seg at det ved erstatningsutmålingen må tas i betraktning at han ville utsatt patenthaveren for konkurranse på lovlig måte dersom inngrepet ikke hadde funnet sted, f.eks. ved å omsette et annet produkt som konkurrerer med rettighetshaverens produkt uten at det utgjør inngrep. Om en slik innvending skal tas til følge vil bero på om det etter vanlige prinsipper for bevisbedømmelse er sannsynliggjort at inngriperen, dersom inngrepet ikke hadde funnet sted, ville utsatt rettighetshaveren for en lovlig konkurranse som ville påført han tap. Dette kan ikke legges til grunn dersom det ikke var mulig å utsette rettighetshaveren for lovlig konkurranse, f.eks. hvis det ikke fantes lovlige konkurrerende produkter. Dersom det var mulig å utsette rettighetshaveren for konkurranse på lovlig måte, må det likevel ses bort fra dette hvis inngriperen bevisst har valgt å gjøre inngrep i rettighetshaverens patent. Det vil si når inngriperen var klar over, eller holdt det for sannsynlig, at den aktuelle utnyttelsen utgjorde inngrep.

Når inngriperen ikke var klar over at utnyttelsen utgjorde inngrep, vil det bero på de nærmere omstendigheter om det kan anses sannsynlig at inngriperen ville utsatt rettighetshaveren for konkurranse på lovlig måte. Et viktig moment vil være hvor vesentlig oppfinnelsen er på det aktuelle området. Dreier det seg om en oppfinnelse som gir et produkt eller en fremgangsmåte vesentlige fortrinn sammenlignet med konkurrerende produkter eller fremgangsmåter, vil det normalt tale for at inngriperen ikke ville valgt å konkurrere på en lovlig måte. Det vil også ha betyd-

ning om inngriperen, før inngrepet fant sted, utsatte rettighetshaveren for konkurranse på en lovlig måte. Dersom inngriperen før inngrepet omsatte et lovlig produkt, som ble modifisert slik at det utgjorde patentinngrep, vil det som regel tale for at inngriperen ville fortsatt å omsette det lovlige produktet dersom inngrepet ikke hadde funnet sted. Dette forutsetter imidlertid at omsetningen av det lovlige produktet var regningssvarende for inngriperen.

Inngrep vil ofte påføre rettighetshaveren økte kostnader. Det kan dreie seg om utgifter til å avdekke og stanse inngrepet eller som rettighetshaveren pådrar seg for å begrense skadevirkningene av inngrepet, f.eks. økt salgsinnsats og informasjon til markedet. Rettighetshaveren har krav på erstatning for rimelige utgifter til slike tiltak.

Et patentinngrep kan også føre til mer generelle skadevirkninger i markedet for rettighetshaveren. Dette kan f.eks. dreie seg om svekket omdømme for et patentert produkt eller rettighetshaveren, eller usikkerhet i markedene med hensyn til patentets status. Slike skadevirkninger av et inngrep vil som regel også påføre rettighetshaveren økonomisk tap. I mange tilfeller vil slikt tap utgjøre den alvorligste følgen av inngrepet for rettighetshaveren. Slikt tap skal erstattes på linje med annet tap som skyldes inngrepet.

Tap som følge av generelle skadevirkninger i markedet kan f.eks. oppstå når inngriperen har solgt mindreverdige produkter og dermed har svekket omdømmet til et patentert produkt eller rettighetshaveren. Tapet vil i slike tilfeller bestå i at omsetningen eller prisene reduseres ut over det konkurransen fra inngriperen isolert sett medfører på grunn av at markedets generelle etterspørsel etter rettighetshaverens produkter svekkes. Dersom inngrepet er gjennomført på en måte som svekker rettighetshaverens omdømme, kan dette svekke rettighetshaverens posisjon i markedet og påføre han tap også når det gjelder andre deler av virksomheten enn den inngrepet gjelder.

Det vil ofte mangle konkrete holdepunkter for en eksakt fastsettelse av tapets størrelse når et inngrep har ført til mer generelle skadevirkninger i markedet. Det må i så fall fastsettes en skjønnsmessig erstatning for tapet ut fra skadevirkningenes art og omfang.

Etter *bokstav c* kan rettighetshaveren kreve vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Dette er et nytt utmålingsgrunnlag i patentloven.

Rettighetshaveren har etter bokstav c krav på vederlag som svarer til den vinning som kan tilbakeføres til inngrepet. Med vinning siktes det til

alle typer økonomiske fordeler. Ikke-økonomiske fordeler som inngriperen oppnår gjennom inngrepet kommer derimot ikke i betraktning ved fastsettelsen av vederlaget.

Når inngrepet består i omsetning av patentbeskyttede produkter, vil vinningen utgjøre inngriperens nettofortjeneste. Denne fastsettes ved at det tas utgangspunkt i inngriperens bruttoinntekter fra omsetningen og gjøres fradrag for utgifter som står i årsakssammenheng med inngrepet. Direkte og variable utgifter, f.eks. utgifter til anskaffelse av produkter som utgjør inngrep eller utgifter til materialer for å produsere slike, skal alltid komme til fradrag ved fastsettelsen av vederlaget. Inngriperens generelle og faste kostnader, f.eks. til lokaler, produksjonsredskaper og lønn, skal derimot bare fradras i den utstrekning de kan knyttes direkte til inngrepet. Det vil ikke være rom for fradrag for slike kostnader dersom de knytter seg til lokaler, produksjonsutstyr eller annet som ikke er benyttet i forbindelse med inngrepet. Hvis lokaler mv. både er brukt i forbindelse med inngrepet og til annen virksomhet, må det gjøres fradrag for den del av kostnadene som kan knyttes til inngrepet. Det kan være at inngriperen ikke har hatt annen virksomhet enn den som utgjør inngrep. I så fall må generelle og faste kostnader fradras i sin helhet ved fastsettelsen av vinningen.

Hvis patentet det er gjort inngrep i bare knytter seg til en del av et produkt, vil vinningen som er oppnådd ved inngrepet ikke nødvendigvis være lik inngriperens nettofortjeneste fra omsetningen av produktet. I slike tilfeller vil vinningen utgjøre den andel av fortjenesten som kan tilbakeføres til den delen av produktet som inngrepet gjelder. Dersom delen er helt avgjørende for at produktet kan omsettes med fortjeneste, vil vinningen være lik den totale nettofortjenesten fra omsetningen av produktet. Er delen av mindre betydning stiller dette seg annerledes.

Det kan være at det er rimeligere for inngriperen å produsere et produkt med en patentbeskyttet del enn med alternative lovlige deler. Dersom bruk av en patentbeskyttet del har medført besparelser for inngriperen, vil dette utgjøre en vinning oppnådd ved inngrepet. Vederlaget kan fastsettes direkte på grunnlag av slike besparelser. Når det både er oppnådd besparelser og nettofortjeneste som følge av bruk av en patentbeskyttet del, må vederlaget enten fastsettes på grunnlag av besparelsene eller nettofortjenesten. Rettighetshaveren har i slike tilfeller krav på at vederlaget fastsettes på det grunnlaget som gir det høyeste beløpet.

Ved inngrep i andre fremgangsmåtepatenter enn slike som gjelder fremgangsmåter for å fremstille produkter, f.eks. en fremgangsmåte for bor-

ring i fjell, vil vinningen utgjøre den del av fortjenesten fra den aktuelle virksomheten som kan føres tilbake til bruk av den aktuelle fremgangsmåten. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å påvise en årsakssammenheng mellom bruk av fremgangsmåten og en andel av inngriperens fortjeneste. Dette gjelder særlig når fremgangsmåten knytter seg til mindre elementer i et omfattende og komplekst prosjekt, f.eks. til enkelte deler av arbeidene i et stort entreprisoppdrag. Det kan også være at prosjektet, som fremgangsmåten har vært brukt i, ikke har medført noen fortjeneste for inngriperen. I slike tilfeller kan vinningen i stedet fastsettes på grunnlag av eventuelle besparelser inngriperen har oppnådd ved å bruke den patenterte fremgangsmåten.

Forslaget 30. januar 2003 (COM(2003) 46 final), til det som ble direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter, inneholdt noen særlige bevisregler for tilfeller der vederlag skal fastsettes på grunnlag av inngriperens vinning. Rettighetshaveren trengte etter dette forslaget bare å føre bevis for inngriperens bruttoinntekter. Det påla inngriperen å føre bevis for pådratte utgifter som kunne komme til fradrag ved fastsettelse av vederlaget. Det var også opp til inngriperen å føre bevis for at inntekter kunne tilbakeføres til andre faktorer enn inngrepet. Dette innebar at dersom rettighetshaveren la frem bevis for at inngriperen hadde hatt visse inntekter, ville dette bli lagt til grunn for fastsettelsen av vederlaget, med mindre inngriperen fremla tilstrekkelig bevis for at han hadde hatt utgifter som kommer til fradrag eller at inntektene ikke stammet fra inngrepet. Etter norsk rett vil en tilsvarende bedømmelse bli lagt til grunn ut fra alminnelige prinsipper om bevisvurdering.

Annet ledd inneholder et særskilt utmålingsgrunnlag for tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Rettighetshaveren har i slike tilfeller som et minimum krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dette utmålingsgrunnlaget er nytt. Når inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaveren velge mellom fire forskjellige grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning (grunnlagene i første ledd første punktum bokstav a til c, samt annet ledd). Rettighetshaveren har krav på at det av de fire grunnlagene som gir det høyeste beløpet legges til grunn.

Begrepene forsettlig og grovt uaktsomt har samme innhold som i den alminnelige erstatningsretten. Grensen mellom grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet vil være avgjørende for om vederlag kan fastsettes etter annet ledd. Skillet mellom

grov og simpel uaktsomhet må trekkes på grunnlag av i hvilken grad inngriperens opptreden avviker fra en vanlig forsvarlig handlemåte. For å kunne karakterisere en handlemåte som grov uaktsom må den skille seg markert fra vanlig forsvarlig adferd. Det kreves at inngriperen har handlet sterkt klanderverdig, noe som betyr at han må kunne klandres vesentlig mer enn der han bare har opptrådt uaktsomt. Etter annet ledd er det ikke nødvendig å trekke noen grense mellom grovt uaktsomme og forsettlige inngrep. Hvis inngriperen visste eller holdt det for mest sannsynlig at handlingene han har gjennomført utgjorde et inngrep, vil det foreligge forsett. Uvitenhet om eller misforståelse av rettsregler (rettsvillfarelse) vil normalt ikke kunne frita en handlemåte fra å bli ansett som forsettlig.

Etter annet ledd skal vederlaget settes til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Hva som utgjør en rimelig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen, skal fastsettes slik som beskrevet i merknadene til første ledd første punktum bokstav a. Vederlaget som skal tilkjennes fremkommer ved at denne lisensavgiften ganges med to. Etter annet ledd kan det ikke tilkjennes erstatning for skade (økonomisk tap) som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift.

Tredje ledd er nytt, og slår fast at første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning. Ansvar etter første og annet ledd gjelder dermed også for den som ikke selv har gjort en inngrepshandling, men som på en kvalifisert måte har bidratt til eller vært delaktig i andres inngrepshandlinger (medvirkning). Selv om bestemmelsen i gjeldende lov ikke omtaler medvirkning, er det også etter gjeldende rett klart at den som har bidratt til et patentinngrep etter omstendighetene kan holdes ansvarlig etter ulovfestede prinsipper om erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Tredje ledd tydeliggjør dette.

Hvorvidt den som har bidratt til et patentinngrep kan holdes ansvarlig som medvirker, skal, på samme måte som etter gjeldende rett, vurderes ut fra ulovfestede prinsipper om medvirkningsansvar. Ikke ethvert bidrag til eller annen delaktighet i en inngrepshandling kvalifiserer til medvirkningsansvar etter disse prinsippene. For at medvirkningsansvar skal inntre, kreves det at den aktuelle opptredenen kan karakteriseres som rettstridig. I tillegg må medvirkeren ha utvist slik grad av skyld som kreves etter bestemmelsen det er aktuelt å holde medvirkeren ansvarlig etter (uaktsomhet etter bestemmelsene i første ledd

bokstav a til c og grov uaktsomhet etter bestemmelsen i annet ledd).

Fjerde ledd regulerer inngriperens ansvar for inngrep som har skjedd i god tro. Også etter gjeldende rett kan inngriperen etter omstendighetene holdes ansvarlig for inngrep som har skjedd i god tro. Fjerde ledd innebærer imidlertid visse endringer. For det første vil utgangspunktet etter fjerde ledd være at inngriperen er ansvarlig også for inngrep som har skjedd i god tro, mens det etter gjeldende rett er opp til retten å bestemme om inngriperen skal holdes ansvarlig på grunnlag av en rimelighetsvurdering. For det annet kan det etter fjerde ledd bare tilkjennes vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Etter gjeldende rett kan det bare tilkjennes erstatning for de tap inngrepet har medført.

For inngrep som har skjedd i god tro skal inngriperen, etter fjerde ledd, i utgangspunktet betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Det er bare den som har gjort en inngrepshandling som kan holdes ansvarlig etter fjerde ledd. Den som ikke selv har gjort inngrep, men som i god tro har bidratt til et inngrep, kan ikke holdes ansvarlig. Hva som utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, eller vinningen som er oppnådd ved inngrepet, skal fastsettes på samme måte som etter første ledd første punktum bokstav a og c. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene. Rettighetshaveren kan i utgangspunktet kreve at vederlaget fastsettes på det av disse utmålingsgrunnlagene som gir høyest vederlag. Når vederlaget fastsettes på grunnlag av det som ville utgjort en rimelig lisensavgift, kan det ikke tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlaget.

Rettighetshaveren har bare krav på vederlag etter fjerde ledd i den grad det ikke fremstår som urimelig å tilkjenne vederlag. Dette skal sikre at en godtroende inngriper ikke holdes ansvarlig i større utstrekning enn det som fremstår som rimelig. Utgangspunktet er imidlertid også i disse tilfellene at inngriperen skal holdes ansvarlig fullt ut. Selv om inngriperen har opptrådt i god tro, har det skjedd en ulovlig utnyttelse. Det vil da som regel være rimelig at inngriperen må betale vederlag som svarer til det han måtte betalt om han hadde innhentet lisens til utnyttelsen, eller til vinningen han har oppnådd ved den ulovlige utnyttelsen. For at ansvaret skal kunne settes ned må det foreligge særlige forhold som gjør det urimelig å holde inngriperen ansvarlig fullt ut. Det må her gjøres en tilsvarende vurdering som ved spørsmål

om et ansvar skal lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2. Det skal imidlertid mindre til for å lempe ansvaret etter fjerde ledd enn det som kreves etter skadeserstatningsloven.

I den grad det fremstår som urimelig å holde inngriperen ansvarlig skal ansvaret reduseres eller falle bort. At ansvaret faller helt bort vil bare helt unntaksvis være aktuelt. Noen ganger vil det fremstå som urimelig å tilkjenne vederlag fastsatt etter ett av de to alternative grunnlagene, men ikke det andre. Vederlag må i så fall fastsettes etter det grunnlaget som ikke gir et urimelig resultat. Det kan også være nødvendig å redusere beløpet som følger av et de alternative grunnlagene for å unngå at det fremstår som urimelig å holde inngriperen ansvarlig.

Etter *femte ledd* kan ansvaret etter første til tredje ledd lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2. Dagens lov inneholder en egen bestemmelse om at ansvaret kan lempes. Det innebærer ingen realitetsendring i lempingsadgangen at det nå blir fastsatt at lemping kan skje etter skadeserstatningsloven. Henvisningen til skadeserstatningsloven § 5-2 er tatt inn for å klargjøre at muligheten til lemping etter denne bestemmelsen også gjelder vederlag.

Skadeserstatningsloven § 5-2 skal praktiseres på samme måte på dette området som ellers. Det innebærer at det bare unntaksvis vil være aktuelt å lempe ansvaret. Lempingsadgangen etter skadeserstatningsloven § 5-2 gjelder også for regelen om dobbel lisensavgift i annet ledd. For at regelen om dobbel lisensavgift skal komme til anvendelse må inngriperen ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Den ansvarliges skyldgrad er et sentralt moment ved spørsmålet om ansvaret skal lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2. Det vil dermed svært sjelden være grunnlag for å lempe ansvaret etter annet ledd etter skadeserstatningsloven § 5-2.

Muligheten til å lempe ansvaret etter skadeserstatningsloven § 5-2 gjelder ikke ansvaret for inngrep som har skjedd i god tro etter fjerde ledd. Grunnen til det er at en mulighet til å lempe ansvaret for inngrep som har skjedd i god tro følger direkte av fjerde ledd.

Til § 59

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

I *første ledd første punktum* blir det fastslått at retten for å hindre inngrep kan gi pålegg om fore-

byggende tiltak. Det følger av alminnelige prosessregler at tiltak bare kan pålegges når rettighetshaver har nedlagt påstand om det. Det innebærer derfor ingen realitetsendring at dette ikke lenger fremgår uttrykkelig av ordlyden.

Første ledd første punktum forutsetter at det må ha skjedd et inngrep for at det skal kunne gis pålegg om forebyggende tiltak. Etter annet ledd gjelder imidlertid første ledd tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 56 a annet punktum. Det innebærer at det i visse situasjoner også kan besluttes forebyggende tiltak ved forestående inngrep. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende rett.

Adgangen til å beslutte forebyggende tiltak gjelder uavhengig av om det er utvist skyld i forbindelse med inngrepet. I hvilken grad det er utvist skyld vil imidlertid kunne ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen som skal skje ved avgjørelsen av om forebyggende tiltak skal besluttes og valget mellom ulike tiltak, jf. første ledd tredje og fjerde punktum.

Begrensningen i gjeldende § 59 annet ledd er ikke videreført. Forebyggende tiltak kan dermed også rette seg mot noen som ikke selv har gjort inngrep. Dette gjelder selv om vedkommende har opptrådt i aktsom god tro. Forholdsmessighetskravet, jf. første ledd tredje og fjerde punktum, kan imidlertid være til hinder for at forebyggende tiltak rettes mot noen som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. Forholdsmessighetskravet medfører at det ikke kan besluttes forebyggende tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål. Dette gjelder uavhengig av om den som har anskaffet produktene har opptrådt i god tro.

Tiltakene kan rette seg mot produkter som utgjør patentinngrep og mot materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter.

Patentloven § 3 første ledd nr. 1 og 3 regulerer hva som skal regnes som produkter som utgjør patentinngrep.

Materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør patentinngrep, vil f.eks. kunne omfatte metaller, verktøy og apparater.

Tiltak kan bare besluttes for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. Tiltak kan besluttes selv om materialene og hjelpemidlene også kan brukes til andre formål. Det avgjørende er hvordan materialene eller hjelpemidlene faktisk er brukt eller tilsiktet brukt. Det kan imidlertid ikke besluttes forebyggende tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som i

ikke ubetydelig grad også er brukt eller tilsiktet brukt til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør patentinngrep. Det vil som regel være adgang til å beslutte tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som utelukkende kan brukes til å fremstille produkter som utgjør inngrep, eller som ikke kan anses å ha andre fornuftige bruksmåter.

Tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som er tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep, vil være aktuelt i to forskjellige situasjoner. For det første vil det i tilfeller hvor det allerede er fremstilt produkter som utgjør inngrep også kunne besluttes forebyggende tiltak for hjelpemidler og materialer som er tilsiktet brukt i fremtidig produksjon, men som enda ikke er tatt i bruk. For det andre vil det i situasjoner hvor det enda ikke har skjedd noe inngrep være anledning til å beslutte forebyggende tiltak rett mot materiale og hjelpemidler som er tilsiktet brukt ved et forestående inngrep, forutsatt at vilkåret i et av alternativene i § 56 a annet punktum er oppfylt, jf. om annet ledd nedenfor.

Det kan bare besluttes tiltak i den utstrekning det finnes rimelig. Et tilsvarende vilkår finnes i gjeldende lov. Til forskjell fra gjeldende lov er det imidlertid i tredje og fjerde punktum gitt en nærmere presisering av hva som ligger i dette rimelighetsvilkåret, jf. nærmere om dette nedenfor.

Det følger av første punktum at retten «kan» gi pålegg om tiltak når vilkårene er oppfylt. Det innebærer at rettighetshaveren ikke har noe ubetinget krav på at det gis slikt pålegg selv om vilkårene er oppfylt. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i patentloven § 59 a. Etter § 59 a kan retten i stedet for å fastsette tiltak etter §§ 56 a og 59, gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig. Slik tillatelse kan bare gis når helt særlige grunner foreligger, og bare til den som har handlet i aktsom god tro. Det vises til merknadene til § 59 a. Dersom saksøkte påberoper § 59 a og retten finner at tillatelse skal gis, vil det ikke kunne besluttes forebyggende tiltak som rammer slik utnyttelse som tillatsen gjelder. Hvis det ikke er aktuelt med tillatelse etter § 59 a (eller å gi tvangslisens etter bestemmelsene i patentloven kapittel 6), må et krav om forebyggende tiltak tas til følge så langt som vilkårene i § 59 er oppfylt.

Første ledd *annet punktum* gir en ikke uttømmende eksemplifisering av hva forebyggende tiltak kan gå ut på. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende § 59, der opplistingen av mulige tiltak er uttømmende. Andre aktuelle tiltak enn de som er uttrykkelig nevnt, vil f.eks. kunne være pålegg om endring av produkter eller hjelpe-

midler, eller pålegg om at produkter skal tas i forvaring resten av patenttiden. Retten kan etter alminnelige prosessregler bare gi pålegg om slike tiltak som ligger innenfor rammene av rettighetshaverens påstand. Hvis det f.eks. er nedlagt påstand om tilbakekallelse fra handelen, kan ikke retten pålegge ødeleggelse.

I prinsippet gjelder alle alternativene som er nevnt i første ledd bokstav a til d både for produkter som utgjør inngrep og for materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. I praksis vil imidlertid alternativene i bokstav a og b først og fremst være aktuelle for produkter som utgjør inngrep, mens alternativene i bokstav c og d vil være aktuelle både for produkter og materialer og hjelpemidler.

Etter *bokstav a* kan det gis pålegg om tilbakekallelse fra handelen. Dette innebærer at den som har solgt produkter som utgjør inngrep, pålegges å kalle disse produktene tilbake. Vedkommende vil ikke kunne tvinge kjøperne til å levere produktene tilbake. Det kan derfor bare gis pålegg om å gjennomføre rimelige tiltak for å få tilbakelevert produktene, f.eks. å varsle kjøperne om at produktene utgjør patentinngrep og at de tilbys tatt tilbake mot at kjøpesummen tilbakebetales og at øvrige omkostninger forbundet med tilbakelevering dekkes. Senere salgsledd som selger produktene eller besitter dem i slik hensikt vil selv gjøre patentinngrep. Normalt vil disse derfor se seg tjent med å levere produktene tilbake. Den som har anskaffet produkter til private formål gjør ikke patentinngrep. Produkter som er anskaffet til slike formål kan heller ikke lenger sies å være en del av handelen. Et pålegg om tilbakekallelse kan dermed ikke omfatte produkter som er anskaffet til private formål.

Etter *bokstav b* kan det gis pålegg om definitiv fjerning av produkter og materialer og hjelpemidler fra handelen. Dette kan f.eks. være pålegg om å overlate produktene til en veldedig organisasjon, et sykehus eller lignende. Pålegg om at produkter eller materialer og hjelpemidler skal overlates til en tredjeperson kan kun gis når dette skjer i forståelse med mottakeren.

Etter *bokstav c* kan det gis pålegg om at produkter og materialer og hjelpemidler skal ødelegges.

Etter *bokstav d* kan det gis pålegg om at produkter og materialer og hjelpemidler skal utleveres til rettighetshaveren. Rettighetshaveren vil omfatte patenthaveren og lisenshavere som har fått sin rett krenket gjennom inngrepet. Det følger av gjeldende § 59 at et pålegg om utlevering til rettighetshaveren bare kan gjelde produkter som

utgjør patentinngrep. Etter bokstav d kan et slikt pålegg også omfatte materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter.

Av hensyn til at dommen skal kunne tvangsfullbyrdes, er det viktig at retten er nøye med utformingen av domsslutningen når det gis pålegg om tiltak. Slutningen må gå ut på noe som saksøkte faktisk har mulighet til å gjennomføre. Tiltakene saksøkte pålegges må dessuten være tilstrekkelig 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 at en kjøper som ikke har vært part i saken, leverer varene tilbake. I slike tilfeller må domsslutningen derfor konkretisere hvilke handlinger saksøkte skal gjennomføre for å kalle produktene tilbake.

Etter første ledd *tredje punktum* skal avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det følger av første ledd *fjerde punktum* at det ved forholdsmessighetsvurderingen blant annet skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser. Inngrepets alvorlighet tar blant annet sikte på inngrepets omfang, skadevirkninger for rettighetshaveren og i hvilken grad det er utvist skyld ved inngrepet. Virkningene av tiltakene tar sikte på hvilke ulemper den som tiltakene retter seg mot vil bli påført. Også andre momenter kan tas i betraktning, f.eks. sannsynligheten for at nye inngrep vil begås dersom det ikke gis pålegg. Når retten skal vurdere om tiltak bør pålegges, må den veie ulempene som inngriperen vil bli påført mot rettighetshaverens behov for forebyggende tiltak.

Tredjeparts interesser skal også inngå i forholdsmessighetsvurderingen. Tredjepart omfatter andre enn den det er aktuelt å rette tiltak mot og rettighetshaveren, f.eks. en som har ervervet produkter som utgjør inngrep (uten selv å gjøre inngrep) eller en eier av hjelpemidler som en annen har brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. Tredjeparts interesser vil også omfatte mer allmenne interesser. Det kan f.eks. være interessen i at verdifulle hjelpemidler, som det krever mye ressurser å produsere og som kan brukes til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør patentinngrep, ikke ødelegges eller blir stående uvirksomme i patenttiden. I en situasjon der en avveining av interessene til rettighetshaveren og inngriperen isolert sett tilsier at slike hjelpemidler bør ødelegges, kan dermed tredjeparts interesser føre til at retten likevel velger mindre inngripende tiltak, f.eks. at inngriperen

pålegges å overdra de aktuelle hjelpemidlene til andre.

Når det er spørsmål om å beslutte tiltak rettet mot materialer eller hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep, må det ved forholdsmessighetsvurderingen legges vekt på om materia- lene eller hjelpemidlene har vært brukt, eller på en formålstjenlig måte kan brukes, til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør inngrep.

Pålegg om tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål, vil ramme hardt samtidig som det i slike situasjoner er lite behov for forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål vil dermed ikke være aktuelt fordi det alltid vil måtte anses som uforholdsmessig.

Valget mellom mulige tiltak skal også skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det kan f.eks. tenkes at det i det konkrete tilfelle vil være uforholdsmessig å gi pålegg om ødeleggelse av produkter, mens det ikke vil være uforholdsmes- sig å beslutte at produktene skal kalles tilbake fra handelen eller endres.

Etter *annet ledd* gjelder bestemmelsene om forebyggende tiltak i første ledd tilsvarende i slike tilfeller som omfattes av § 56 a annet punktum. Forebyggende tiltak kan dermed også besluttes i situasjoner hvor det ennå ikke har skjedd noe inn- grep dersom et av de alternative vilkårene i § 56 a annet punktum er oppfylt.

Tredje ledd første punktum fastslår at tiltak ikke skal være betinget av at rettighetshaveren yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot. Dette utgjør en endring sammenlignet med gjeldende § 59 som fastslår at utlevering av en patentbeskyttet gjenstand til rettighetshaveren er betinget av at rettighetshaveren betaler vederlag. Videre følger det av tredje ledd første punktum at pålegg om til- tak ikke påvirker rettighetshaverens rett til veder- lag og erstatning etter § 58. Dette innebærer at det ikke skal tas hensyn til at det er gitt pålegg om forebyggende tiltak ved avgjørelsen av om rettig- hetshaveren har rett til vederlag og erstatning og ved utmålingen av vederlag og erstatning. Selv om gjeldende § 59 ikke inneholder noen uttrykkelig bestemmelse om dette, innebærer ikke dette noen realitetsendring.

Etter tredje ledd *annet punktum* skal forebyg- gende tiltak gjennomføres for saksøktes regning (det vil si den som pålegges tiltakene) hvis ikke særlige grunner taler mot det. I gjeldende § 59 er dette spørsmålet ikke uttrykkelig regulert. Den må imidlertid forstås slik at saksøkte må bære kostna- dene ved tiltakene, bortsett fra ved utlevering til

rettighetshaveren. Særlige grunner som gjør at ret- tighetshaveren må bære omkostningene vil f.eks. foreligge når det er aktuelt med tiltak rettet mot noen som ikke selv har gjort inngrep og som har opptrådt i aktsom god tro, f.eks. en forvarer.

Til ny § 59 a

Paragrafen er ny. Den viderefører gjeldende § 59 tredje ledd, men med en del justeringer. Bestem- melsen om tillatelse til utnyttelse er skilt ut i en egen paragraf for å klargjøre at en slik tillatelse trer i stedet for både forbud etter § 56 a og fore- byggende tiltak etter § 59. Omfanget av hva slags utnyttelse tillatelsen kan gjelde er dessuten utvi- det. Departementets alminnelige merknader fin- nes i punkt 4.6 og 5.6.

Etter *første punktum* kan retten, i stedet for å fastsette tiltak etter §§ 56 a og 59, når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen i patentets gyldighetstid eller en del av denne mot rimelig vederlag til rettighetshave- ren og på passende vilkår for øvrig. Det følger av alminnelige prosessregler at slik tillatelse bare kan gis når det er nedlagt påstand om det. Kravet i gjeldende § 59 om at det må foreligge begjæring er på denne bakgrunn sløffet som unødvendig.

Kravet om at det må foreligge «helt særlige grunner» gir uttrykk for at dette unntaket er sne- vert, slik at det ikke er kurant å gi tillatelse. Dette kravet er en videreføring av gjeldende rett. Ved vurderingen av om tillatelse skal gis må både interessene til den som eventuelt skal få tillatelsen og interessene til rettighetshaveren tas i betrakt- ning. Når det gjelder den som krever tillatelse, må det legges vekt på hvor hardt vedkommende vil rammes dersom tillatelse ikke gis. I den forbin- delse vil det ha betydning i hvilken grad vedkom- mende har innrettet seg med sikte på å utnytte oppfinnelsen, f.eks. i form av å foreta investerin- ger e.l. Dersom kostbare maskiner e.l. vil bli stå- ende uvirksomme dersom tillatelse ikke blir gitt, vil dette kunne gi grunnlag for at det anses å fore- ligge helt særlige grunner. Det vil bare kunne gis tillatelse i tilfeller hvor den som krever tillatelse ellers vil bli rammet på en klart urimelig måte. Samtidig kreves det at rettighetshaverens behov blir rimelig ivaretatt gjennom vederlaget og øvrige vilkår som stilles for tillatelsen.

Til forskjell fra § 59 i gjeldende lov kan tillatel- sen også gjelde annen rett til utnyttelse av en opp- finnelse enn en rett til å råde over patentbeskyt- tede gjenstander. Tillatelse til utnyttelse kan der- med gis uavhengig av hva slags patentbeskyttelse den aktuelle oppfinnelsen har.

Tillatelsen må presist angi hva slags utnyttelse av oppfinnelsen den gjelder. Begrunnelsen bak regelen er å åpne for at utnyttelse det er lagt ned vesentlige investeringer i mv. kan gjennomføres. De utnyttelsesmåter den som får tillatelsen allerede har gjennomført eller tatt sikte på å gjennomføre, vil dermed danne en ytteramme for hva slags og hvor omfattende utnyttelse tillatelsen kan gjelde. Det kan ikke gis tillatelse til andre former for eller en mer omfattende utnyttelse av oppfinnelsen. Retten kan derimot gi en tillatelse som gjelder en mer begrenset utnyttelse av oppfinnelsen enn den som allerede er gjennomført eller som det er tatt sikte på å gjennomføre. Dette vil være på sin plass hvis interessene til den som krever tillatelse vil bli rimelig ivaretatt med en mer begrenset tillatelse, eller hvis rettighetshaverens behov taler for det.

Dersom det gis tillatelse skal retten fastsette et rimelig vederlag som den som gis tillatelsen skal betale til patenthaveren. Kravet om at vederlaget må være rimelig fremgår ikke uttrykkelig av gjeldende § 59, men bestemmelsen må nok likevel tolkes slik at det gjelder et slikt krav. Ved fastsettelsen av vederlaget vil det være naturlig å ta utgangspunkt i hva som ville vært en rimelig lisensavgift for slik utnyttelse som tillatelsen gjelder, jf. § 58 første ledd bokstav a. Vederlaget kan ikke settes til et lavere beløp enn dette.

Retten skal også fastsette andre passende vilkår for tillatelsen, f.eks. om merking av produkter, hvor produktene kan selges mv.

Tillatelsen kan gjelde i hele patentets gyldighetstid eller en del av denne. Varigheten må fastsettes på grunnlag av en avveining mellom interessene til den som får tillatelsen og rettighetshaveren.

Annet punktum fastslår at tillatelse til utnyttelse bare kan gis til den som har opptrådt i akt-som god tro. Noe slikt krav fremgår ikke av gjeldende § 59. Allerede vilkåret om at det må foreligge helt særlige grunner, som også følger av gjeldende § 59, vil imidlertid ofte føre til at tillatelse ikke kan gis til den som ikke har opptrådt i god tro. I praksis vil dermed kravet om aktsom god tro neppe innebære noen stor endring.

Til ny § 59 b

Paragrafen er ny. Den fastslår at retten i en dom i sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på passende måte for inngriperens regning. Gjeldende lov inneholder ikke noen slik regel. Bestemmelsen er inspirert av

artikkel 15 i direktiv 2004/48/EF. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Det følger av *første punktum* at retten i en dom i sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på passende måte for inngriperens regning. Det er bare i en dom som avgjør realiteten i en inngrepssak at retten kan fatte en slik avgjørelse. Bestemmelsen kan altså ikke brukes i en sak om midlertidig forføyning eller bevissikring. Det spiller derimot ingen rolle om det dreier seg om dom i en sivil sak eller en straffesak. Etter alminnelige prosessregler kan retten bare treffe beslutning om formidling av dommen når det er nedlagt påstand om det. Adgangen til å bestemme at informasjon om dommen skal formidles for inngriperens regning gjelder bare når det i dommen legges til grunn at det foreligger et inngrep (eller medvirkning til inngrep eller et forestående inngrep som omfattes av § 56 a annet punktum, jf. annet punktum).

Det vil bare være aktuelt å pålegge inngriperen et økonomisk ansvar etter bestemmelsen. Selve informasjonsformidlingen vil det være opp til rettighetshaveren å iverksette. Inngriperen skal bare dekke kostnadene.

Rettighetshaveren har ikke noe krav på at retten skal treffe beslutning om at dommen skal formidles på inngriperens regning. Rettens avgjørelse av om et slikt pålegg skal gis, vil avhenge av om dette må anses som et formålstjenlig og rimelig tiltak for å ivareta rettighetshaverens interesse i å avbøte følgene av inngrepet og å forebygge nye inngrep. I tilfeller der inngriperen har skadet rettighetshaverens omdømme ved å omsette mindreverdige produkter som feilaktig har blitt assosiert med rettighetshaverens produkter, vil rettighetshaveren ha en interesse i at omsetningskretsen gjøres oppmerksom på dommen. Dette er et godt eksempel på et tilfelle hvor det kan være på sin plass å bestemme at dommen skal formidles for inngriperens regning. Dersom rettighetshaveren allerede har pådratt seg rimelige kostnader til informasjonstiltak for å avhjelpe følgene av inngrepet, vil disse kunne kreves erstattet etter § 58. At rettighetshaveren allerede har gjennomført informasjonstiltak, utelukker ikke at rettighetshaveren gis medhold i et krav om at dommen skal formidles for inngriperens regning. Behovet for formidling av dommen vil imidlertid som regel være mindre når det allerede er gjennomført informasjonstiltak fra rettighetshaverens side. I slike tilfeller kan det derfor være aktuelt å avslå kravet under henvisning til at informasjonsbehovet allerede må anses dekket.

Hva slags og hvor omfattende formidlingstiltak inngriperen skal pålegges å bekoste, vil det være opp til retten å avgjøre ut fra hva som må anses som passende i det konkrete tilfelle. Det må her ses hen til hvilken personkrets det er ønskelig å nå frem til. Er det ønskelig å nå frem til forbrukere vil det som regel være mest hensiktsmessig at informasjonen gis som et sammendrag av dommen. I slike tilfeller vil det være aktuelt å legge opp til at informasjonen gis i form av annonsering. Skal derimot informasjonen først og fremst nå profesjonelle aktører, vil det ofte være mest hensiktsmessig å sende ut kopier av dommen.

Etter *annet punktum* gjelder bestemmelsen om formidling av informasjon om dommen i første punktum tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i slike tilfeller som omfattes av § 56 a annet punktum. I disse tilfellene vil det være medvirkeren, eller den som har opptrådt på en slik måte at det kan nedlegges forbud etter § 56 a annet punktum, som kan pålegges å bekoste informasjonstiltakene.

Til § 60

Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd første punktum slår fast at lovens bestemmelser om patentinngrep får tilsvarende anvendelse dersom noen, etter at dokumentene i søknadsaken har blitt tilgjengelige for enhver, uten tillatelse utnytter en oppfinnelse som det er søkt patent på. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til patent på oppfinnelsen. Det er ikke gjort noen endringer i første ledd første punktum. Det er imidlertid tatt inn tre nye paragrafer om patentinngrep i loven (§ 56 a om forbud mot inngrep, § 59 a om tillatelse til utnyttelse og § 59 b om formidling av informasjon om dom i sak om inngrep). Det følger av første ledd første punktum at disse nye paragrafene også gjelder på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. Den tvil som har rådet med hensyn til om det kan nedlegges forbud mot inngrep på søknadsstadiet er dermed ryddet av veien. Når det kan nedlegges endelig forbud kan det også nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning på søknadsstadiet. For at det før søknaden er meddelt skal kunne nedlegges forbud mot inngrep, eller besluttet andre sanksjoner, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir meddelt et patent som omfatter den aktuelle utnyttelsen.

Første ledd fjerde punktum er endret. Endringen medfører at reglene § 58 første til tredje ledd,

om vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep, får tilsvarende anvendelse på søknadsstadiet. Den som i god tro på søknadsstadiet har utnyttet en oppfinnelse kan derimot ikke holdes ansvarlig. Etter gjeldende lov kan det bare tilkjennes erstatning for utnyttelse på søknadsstadiet i den utstrekning retten finner det rimelig. Gjeldende lov gir i prinsippet adgang til å tilkjenne erstatning for utnyttelse på søknadsstadiet som har skjedd i god tro, men dette vil sjelden være rimelig.

Til § 63

I ny *nr. 7 i første ledd* slås det fast at Oslo tingrett er tvunget vernet for sivile inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige verneeringsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.3 Til endringene i foretaksnavneloven

Til § 5-2

Henvisningene til §§ 6-1 og 6-2 i *første punktum* er endret til å gjelde §§ 6-2 og 6-3. Dette er en konsekvens av at det er foreslått en ny § 6-1, slik at nåværende §§ 6-1 og 6-2 blir §§ 6-2 og 6-3.

Til overskriften til kapittel 6

For å vise at kapittelet nå omfatter mer enn bestemmelser om straff og erstatning er m.m. føyd til i kapitteloverskriften.

Til ny § 6-1

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen inneholder bestemmelser om straff og sivilrettslige sanksjoner ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett. Den innebærer at sanksjonsreglene som gjelder ved krenkelser av slike foretaksnavn er like de som gjelder ved inngrep i varemerker. Dette medfører en vesentlig styrking av innehaverens stilling sammenlignet med tidligere rett.

Første til tredje ledd regulerer straff. Strafferammen ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 er etter *første ledd* bøter eller fengsel inntil ett år. Etter *annet ledd* er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. I dag

er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. gjeldende § 6-1. Første til tredje ledd svarer til patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

Fjerde ledd slår fast at reglene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra § 61, gjelder tilsvarende ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett. Bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 vil dermed gjelde i stedet for foretaksnavneloven §§ 5-1, 5-2 og 6-2 ved bruk av slike foretaksnavn i strid med annens rett. Bakgrunnen for at henvisningen til varemerkeloven ikke omfatter § 61, er at det er gitt egne bestemmelser om straff i paragrafen her.

Femte ledd er en ren informasjonsbestemmelse som klargjør at det er §§ 5-2, 6-2 og 6-3 som gjelder ved bruk av andre foretaksnavn enn de som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 i strid med foretaksnavneloven eller annens rett.

14.4 Til endringene i kretsmønsterloven

Til ny § 5 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 6 Vederlag og erstatning for inngrep

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved inngrep i et vernet kretsmønster. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Paragrafen er lik patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Til § 7 Rett til utnyttelse av kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett

Bestemmelsen gir på visse vilkår rett til å utnytte kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett. Dersom det foreligger rett til utnyttelse i samsvar med bestemmelsene i paragrafen, vil det ikke være aktuelt med verken forebyggende tiltak eller forbudsdom. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Første ledd første punktum er videreført med noen språklige endringer som ikke har realitetsbetydning. I første ledd *annet punktum* videreføres bestemmelsen 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 ved-

erlaget skal fastsettes i gjeldende § 7, som blant annet hjemler nemndsordningen fastsatt ved forskrift 20. desember 1992 nr. 836, blir ikke videreført. Forskriften vil bli opphevet samtidig med at endringsloven settes i kraft. Det betyr at det ikke vil gjelde særregler for behandling av tvist om vederlaget. Partene må dermed gå til domstolene eller avtale voldgift hvis de ikke klarer å bli enige.

Annet ledd videreføres, men med enkelte justeringer og språklige endringer, slik at bestemmelsen svarer til patentloven § 59 a. Etter gjeldende § 7 annet ledd kan en godtroende erverver, på rimelige vilkår som fastsettes av retten, gis tillatelse til utnyttelse av et kretsmønster som utgjør inngrep når særlige grunner foreligger. Det kreves nå på samme måte som etter patentloven § 59 a at det må foreligge helt særlige grunner. Dette innebærer at terskelen for å gi slik tillatelse er hevet. Det fremgår videre uttrykkelig at tillatelsen skal gis mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig. Det er også klargjort at det ikke vil være aktuelt å nedlegge forbud etter § 5 a eller å beslutte forebyggende tiltak etter § 8 når det blir gitt tillatelse etter § 7 annet ledd.

Bestemmelsen i gjeldende § 7 tredje ledd, som åpner for at tillatelse til utnyttelse også kan gis til en uaktsom erverver, er sløyfet.

Til § 8 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 8. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Rett til å utnytte kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett er regulert i § 7. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

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

Bestemmelsen er ny og er utformet på samme måte som patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 9 Straff

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i en kretsmønsterrett. Den er gitt en ny utforming. Grov uaktsomhet er sløyfet som skyldgrad, slik at kun forsettlig inngrep rammes av straff. Den alminnelige strafferammen er skjerpet fra bøter eller

fengsel inntil tre måneder til bøter eller fengsel inntil ett år. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Paragrafen er lik patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

14.5 Til endringene i planteforedlerloven

Til ny § 21 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 22 Straff

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i en planteforedlerrett og ved overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrepet som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. *Første, annet og fjerde ledd* svarer til patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne. *Tredje ledd* viderefører gjeldende annet ledd om overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn, men slik at grovt uaktsomme overtredelser ikke lenger rammes.

Til § 23 Vederlag og erstatning for inngrep

Paragrafen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning ved inngrep i en planteforedlerrett. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første til fjerde ledd og sjette ledd svarer til patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. *Femte ledd* svarer til § 23 annet ledd første punktum i gjeldende lov. Gjeldende § 23 annet ledd annet punktum er ikke videreført fordi en lempingsadgang nå vil følge av henvisningen til skadeserstatningsloven § 5-2 i femte ledd.

Til § 24 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 24. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departe-

mentets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til ny § 24 a Tillatelse til utnyttelse

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Til ny § 24 b Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 25 Midlertidig rettsvern

Paragrafen regulerer rettighetshaverens vern på søknadsstadiet, det vil si i tidsrommet fra kunngjøring av søknaden og frem til meddelelsen. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Etter *første ledd* gjelder § 3, § 21 a, § 23 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 24, 24 a og 24 b også for tidsrommet fra søknaden ble kunngjort etter § 7 til planteforedlerretten ble meddelt. Dette vernet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til meddelelse av planteforedlerrett. Etter gjeldende lov er det bare § 3 om sortseierens enerett og § 23 om erstatning for inngrep som gjelder på søknadsstadiet. Etter endringen vil alle paragrafene om inngrep i loven kapittel 6, bortsett fra § 22 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes sanksjoner i medhold av kapittel 6 før planteforedlerretten er meddelt, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir meddelt en planteforedlerrett som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Det gjelder samme regler om vederlag og erstatning for forsettlig og uaktsomme inngrep på søknadsstadiet som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet gjenstanden for en søknad om planteforedlerrett, kan derimot ikke idømmes vederlag og erstatning.

Annet ledd er nytt og slår fast at foreldelsesfristen for krav på grunnlag av utnyttelse før meddelelsen ikke begynner å løpe før planteforedlerretten er meddelt. Tilsvarende bestemmelser finnes i patent-, design- og varemerkeloven.

Til § 29 Rettergangsbestemmelser

I *første ledd* er det tilføyd at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.6 Til endringene i designloven

Til ny § 39 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 40 Vederlag og erstatning for designinngrep

Bestemmelsen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning for designinngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshavers stilling. Paragrafen svarer til patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Til § 41 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 41. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til ny § 41 a Tillatelse til utnyttelse

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Til ny § 41 b Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 42 Utnyttelse før registrering

Første ledd er endret. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Etter første ledd gjelder § 39 a, § 40 første til tredje og femte ledd, §§ 41, 41 a og 41 b tilsvarende når noen uten samtykke fra søkeren utnytter en design som er søkt registrert, og utnyttelsen skjer etter at dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter § 21, men før kunngjøringen av registreringen. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til registrering. Etter gjeldende lov er det bare §§ 40 og 41 som gjelder på søknadsstadiet. Etter endringen vil alle paragrafene om designinngrep i loven kapittel 7, bortsett fra § 44 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes tiltak før søknaden er registrert, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir registrert en design som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Etter gjeldende § 42 første ledd annet punktum jf. § 40 tredje ledd, kan vederlag og erstatning for utnyttelse før registreringen er kunngjort bare tilkjennes i den utstrekning det finnes rimelig. Vederlaget og erstatningen kan i slike tilfeller aldri overstige vinningen som er oppnådd ved utnyttelsen. Disse begrensningene er ikke videreført. Det gjelder dermed samme regler om vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep på søknadsstadiet, som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet en design kan derimot ikke holdes ansvarlig.

Til § 44 Straff

Paragrafen regulerer straff ved designinngrep. Strafferammen er hevet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep begått under særlig skjerpene omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Bestemmelsen er lik patentloven § 57. Det vises 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 inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.7 Til endringene i straffeloven 2005

Til § 203 Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.

De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.1.

Det er tatt inn et *nytt annet ledd* som utvider strafferammen til bot eller fengsel inntil tre år ved grov overtredelse av første ledd. Ved vurderingen av om en overtredelse er grov skal det etter annet ledd *annet punktum* særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av overtredelsen for øvrig. Særlig skjerpende omstendigheter brukes ikke ved utvidelser av strafferammen i det enkelte straffebud i straffeloven 2005. I stedet brukes grov i de tilfellene der strafferammen utvides. Denne terminologiske endringen medfører ingen realitetsendring.

I *nytt femte ledd* er det i *første punktum* tatt inn en bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale. Når strafferammen utvides til fengsel inntil tre år, vil påtalen etter den nye bestemmelsen i straffeprosessloven § 62 a (som innføres samtidig med straffeloven 2005) være ubetinget offentlig uten en slik bestemmelse. I *annet punktum* er bestemmelsen i straffeloven 1902 § 262 femte ledd om at også den som yter tilgangskontroll regnes som fornærmet, når kontrollen må regnes som en egen tjeneste, videreført.

Til § 412 nr. 54

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

Til § 412 nr. 75

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i patentloven § 57 ved ikrafttreddelsen av straffeloven 2005 er justert, slik at endringen gjøres i § 57 slik den lyder etter forslaget i proposisjonen her. Etter straffeloven 2005 § 21 rammer straffelovgivningen bare forsettlig lovbrudd med mindre annet er bestemt. Videre følger det av § 15 i straffeloven 2005 at straffebud også rammer den som medvirker til at straffebudet brytes, når ikke annet er bestemt. Dette innebærer at det etter ikrafttreddelsen av straffeloven 2005 ikke trenger å fremgå av patentloven § 57 at skyldkravet er forsett og at bestemmelsen også rammer medvirking. Patentloven § 57 endres i samsvar med dette ved ikrafttreddelsen av straffeloven 2005. Ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede oppheves i all hovedsak ved ikrafttreddelsen av straffeloven 2005. Påtaleregelen i patentloven § 57 endres fra samme tid slik at de blir i samsvar med opplegget i ny straffelov.

Til § 412 nr. 119

Det foreslås en ny straffebestemmelse i foretaksnavneloven § 6-1 i proposisjonen her. Denne bestemmelsen må justeres ved ikrafttreddelsen av ny straffelov, slik at den blir i samsvar med opplegget i den nye straffeloven. Gjeldende straffebestemmelse i foretaksnavneloven § 6-1 blir etter forslaget i proposisjonen her § 6-2. Endringene som skal gjøres i § 6-1 ved ikrafttreddelsen av straffeloven 2005 er følgelig endret til å gjelde § 6-2.

Til § 412 nr. 136

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

Til § 412 ny nr. 269

Straffebestemmelsen i markedsføringsloven § 48 er justert i samsvar med opplegget i straffeloven 2005. Det samme gjelder for straffebestemmelsene i ny § 48 a i markedsføringsloven som foreslås innført i proposisjonen her.

Til § 412 ny nr. 270

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 er justert på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

14.8 Til endringene i tvisteloven

Til opphevingen av Tvistelovens del Hvordan tvisteloven er bygd opp med tilhørende innholdsfortegnelse

Tvisteloven har i dag en innledende del betegnet *Hvordan tvisteloven er bygd opp* som inneholder en innholdsfortegnelse til loven. Denne utgjør en del av den offisielle lovteksten som er vedtatt av Stortinget. Det er imidlertid unødvendig og lite hensiktsmessig at innholdsfortegnelsen er en del av den offisielle lovteksten. Det foreslås derfor at denne delen av loven oppheves. Ved elektronisk tilgjengeliggjøring, vil de som tilbyr slike tjenester som regel istandbringe uoffisielle innholdsfortegnelser med en funksjon som gjør det mulig for brukeren å gå direkte til de lovsteder de er interessert i. De som gir ut papirversjoner av lover står også fritt til å utarbeide uoffisielle innholdsfortegnelser som letter oversikten. Det er videre en fare for at en slik offisiell innholdsfortegnelse etter hvert vil bli misvisende fordi behovet for oppdateringer av innholdsfortegnelsen blir oversett når det gjøres endringer i loven.

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

Kapitlet er nytt og representerer en prinsipiell nyskapning. Det innføres en rett til å kreve informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Retten til informasjon gjelder tilsvarende for varer som krenker markedsføringsloven § 30, og markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Retten til informasjon kan gjøres gjeldende i forbindelse med et søksmål om inngrep eller i en egen sak uavhengig av slikt søksmål.

Reglene om rett til informasjon har en parallell til reglene om bevissikring utenfor rettssak i tvisteloven kapittel 28, men rekker videre enn disse. Retten til informasjon er ikke begrenset til å gjelde et konkret inngrep, og det er ikke noe krav om at informasjonen må knytte seg til en aktuell tvist. Informasjon kan også kreves når formålet er å bruke den til andre formål enn rettslig forfølgning, f.eks. å finne frem til andre personer som det kan være grunn til å begjære informasjonspålegg overfor. Informasjon kan også kreves når formålet er å avdekke opprinnelse og distribusjonsnettverk i andre land enn Norge med sikte på rettslig for-

følgning eller andre tiltak overfor disse. Reglene gir ikke grunnlag for å pålegge noen som har anskaffet eller brukt varer eller tjenester til private formål å gi informasjon. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 10.6.

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

Paragrafen slår fast rettighetshaverens rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Denne retten gjelder tilsvarende ved overtredelser av markedsføringsloven § 30, og §§ 25 og 26, når overtredelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Paragrafen oppstiller sammen med § 28A-2 de materielle vilkårene som må være oppfylt for at en begjæring om informasjon skal tas til følge. Videre regulerer den fra hvilke personer informasjon kan kreves og hva slags informasjon som kan kreves.

Etter *første ledd første punktum* kan retten når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet, og etter begjæring fra rettighetshaveren, pålegge inngriperen å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for de varer og tjenester som inngrepet gjelder. Et slikt pålegg betegnes informasjonspålegg. Rettighetshaveren vil foruten innehaveren av rettigheten være andre som kan gjøre sanksjoner gjeldende mot inngrep, f.eks. en lisenshaver. Inngriperen vil være den som har begått inngrepet, eller den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, jf. fjerde ledd. Opprinnelsen til en vare er produsenten, mens opprinnelsen til en tjeneste er den som yter tjenesten, jf. annet ledd. Distribusjonsnettverk omfatter alle ledd en vare eller en tjeneste går gjennom fra den produseres til den når sluttbruker, jf. annet ledd.

Når det heter at retten «kan» gi pålegg om å gi informasjon, medfører det at retten ikke har plikt til å gi slikt pålegg selv om vilkårene for dette er oppfylt. Dersom retten først kommer til at kravet til forholdsmessighet i § 28A-2 første ledd og de andre vilkårene for å gi informasjonspålegg er oppfylt, vil det imidlertid sjelden være aktuelt å avslå begjæringen etter en slik hensiktsmessighetsvurdering som bestemmelsen i første ledd første punktum åpner for.

Vilkåret om at det må foreligge «rimelig grunn til å tro» at det er gjort inngrep innebærer at det

må foreligge noenlunde konkrete og håndfaste holdepunkter for at det har skjedd et inngrep. En fjern mulighet er ikke tilstrekkelig, men det kreves heller ikke overvekt av sannsynlighet. Det er tilstrekkelig at det er rimelig grunn til å tro at det objektivt sett har skjedd et inngrep, slik at informasjonsspålegg også kan gis når inngriperen har handlet i god tro. Det er heller ikke noe krav om at identiteten til den som eventuelt har gjort inngrep er kjent. Poenget med å begjære informasjon vil ofte nettopp være å avklare hvem som står bak inngrep. Etter *fjerde ledd* gjelder første og annet ledd tilsvarende når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Retten til informasjon ved forestående inngrep er dermed utvidet sammenlignet med forslaget i høringsnotatet, som krevde at det forelå et straffbart forsøk på inngrep.

Retten til informasjon gjelder ved inngrep i immaterialrettigheter. Etter *tredje ledd første punktum* omfatter immaterialrettigheter i denne sammenheng opphavsrett og andre rettigheter etter åndsverkloven, patent, supplerende beskyttelsessertifikater som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett, varemerkerett, betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698, samt geografisk betegnelse som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Geografiske betegnelser er slike betegnelser som omfattes av definisjonen i artikkel 22 nr. 1 i TRIPS-avtalen. Etter *tredje ledd annet punktum* gjelder dessuten kapittel 28A tilsvarende ved overtredelse av markedsføringsloven § 30, og ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Når det er grunn til å tro at det foreligger slike overtredelser av markedsføringsloven, kan det dermed kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for de varer eller tjenester som overtredelsen gjelder etter reglene kapittel 28A.

«Varer eller tjenester som inngrepet gjelder» omfatter varer og tjenester som har vært gjenstand for et inngrep i en immaterialrettighet. Dette omfatter blant annet varer som er importert til, produsert eller solgt i Norge i strid med en immaterialrettighet. For tjenester omfatter dette f.eks. tilfeller der tjenesten er ytt under et varemerke som tjenesteyteren ikke har rett til å

bruke, eller at det i forbindelse med ytelsen av tjenesten urettmessig er brukt en patentert fremgangsmåte. Det er en forutsetning for å kreve informasjon at inngrepet har skjedd i Norge. Der som et produkt er produsert i strid med et patent i opprinnelseslandet, men oppfinnelsen ikke er patentert i Norge, vil import til og omsetning av produktet i Norge ikke utgjøre noe patentinngrep. Det vil da ikke være grunnlag for å kreve informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for produktet.

Første ledd *annet punktum* angir i bokstav a til e hvilke andre personer enn inngriperen som kan pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Bokstav a omfatter den som har medvirket til inngrep. Etter bokstav b til e er det derimot ikke noe krav om at den som pålegges å gi informasjon har opptrådt på en måte som utgjør inngrep eller kvalifiserer til medvirkningsansvar.

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

Bokstav b omfatter den som har vært i besittelse av en vare som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» tilsvarer begrepet «on a commercial scale» som er brukt i direktiv 2004/48/EF. Etter punkt 14 i direktivets fortale omfatter dette handlinger utført med sikte på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel. Dette alternativet vil for eksempel omfatte transportører og forvarere og andre som er eller har vært i besittelse av varer som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. Det er ikke noe krav etter bokstav b at vedkommende som pålegges å gi informasjon kjente eller burde kjent til at varene utgjør inngrep.

Bokstav c omfatter den som har brukt en tjeneste som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» har samme betydning som i bokstav b. Bokstav c vil f.eks. omfatte den som bruker eller har brukt en tjeneste som noen har tilbudt under et varemerke vedkommende ikke har rett til å bruke, eller som urettmessig har brukt en patentert fremgangsmåte ved ytelsen av en tjeneste. Det er heller ikke etter bokstav c noe krav om at den som pålegges å gi informasjon kjente eller burde kjent til at tjenesten gjør inngrep.

Bokstav d omfatter den som har ytt en tjeneste som har blitt brukt ved inngrepet som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» har samme betydning som i bokstav b. Bok-

stav d vil f.eks. omfatte en transportør som har fraktet inngrepsgjørende varer og tilbydere av annonsetjenester der varer eller tjenester som utgjør inngrep har blitt annonsert. Bokstav d gir imidlertid 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 i dag av tvisteloven kapittel 28, jf. Høyesteretts kjennelse 18. juni 2010 inntatt i Rt. 2010 s. 774. Kulturdepartementet har i Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) foreslått at tilgang til slike abonnementsopplysninger i stedet skal reguleres gjennom særskilte regler i åndsverkloven. Krenkelser av åndsverkloven som er knyttet til fysiske objekter, for eksempel DVDer, vil derimot være omfattet av reglene om rett til informasjon i tvisteloven. 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. Adgangen til å kreve informasjon fra tilbydere av annonsetjenester gjelder for alle typer annonser, herunder Internettbaserte.

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

Annet ledd regner i bokstav a til c opp eksempler på hva opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk omfatter. Oppregningen er altså ikke uttømmende.

Bokstav a omfatter 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 omfatter 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 angir to vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne gis pålegg om informasjon. Disse kommer i tillegg til vilkårene i § 28A-1. Paragrafen gir videre flere av bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven tilsvarende anvendelse når det kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk.

Første ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at et informasjonspålegg skal kunne besluttet. For det første kreves det at opplysningene som pålegget skal omfatte kan ha betydning for håndhevingen av en slik rettighet som er omfattet av § 28A-1. Dette innebærer 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 besluttet hvis begjæringen gjelder opplysninger som ikke er egnet til å avklare slike forhold.

For det annet kreves det at rettighetshaverens interesse i å få slike opplysninger veier tyngre enn ulemperne for den som pålegget skal rette seg mot og andre motstående interesser. Det gjelder altså et krav til forholdsmessighet. Det må foretas en avveining av de motstående interessene på grunnlag av de konkrete omstendighetene i den enkelte sak.

Rettighetshaverens interesse i å få opplysninger vil være større jo mer omfattende og alvorlig inngrepet er. Etter § 28A-1 første ledd første punktum er det ikke noe krav om sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd et inngrep for at en begjæring om informasjon skal kunne tas til følge, jf. merknadene til denne bestemmelsen. I hvilken grad det er sannsynliggjort at det har skjedd inngrep, vil imidlertid ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen. Dersom det er svært sannsynlig at det har skjedd inngrep skal det mer til for at begjæringen nektes på grunnlag av ulemper hos den begjæringen retter seg mot eller andre motstående interesser, enn hvis dette fremstår som mindre sikkert.

Ved avveiningen av rettighetshaverens interesser og mulige ulemper for den begjæringen retter seg mot, vil det ha betydning om sistnevnte selv har begått inngrep, eller er en tredjeperson som ikke selv har gjort inngrep (eller opptrådt på en måte som nevnt i § 28A-1 fjerde ledd eller som kvalifiserer til medvirkningsansvar). Eventuelle ulemper for en som har gjort inngrep kan ikke tillegges samme vekt i avveiningen som ulemper som påføres en tredjeperson. Når begjæringen er rettet mot en som selv har gjort inngrep, vil det også ha betydning om vedkommende har opptrådt i god tro eller kan bebreides for forholdet.

Relevante ulemper hos den begjæringen retter seg mot kan f.eks. knytte seg til byrder med å gjenfinne og formidle informasjonen. Normalt vil ikke dette være særlig byrdefullt. Det kan imidlertid stille seg annerledes hvis begjæringen om informasjon er svært omfattende. Hvis det er omfanget av informasjon som kreves som gjør at

en begjæring anses for uforholdsmessig, må retten vurdere om dette vil stille seg annerledes dersom begjæringen bare tas til følge for deler av informasjonen. Hvis forretnings- eller driftshemmeligheter røpes dersom begjæring tas til følge, vil dette utgjøre en ulempe eller motstående interesse. Slike innvendinger må imidlertid avgjøres på grunnlag av bestemmelsen i tvisteloven § 22-10, som etter § 28A-2 annet ledd gjelder tilsvarende når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk, og ikke som et ledd i vurderingen av om begjæringen oppfyller kravet til forholdsmessighet. Bestemmelsen i tvisteloven § 22-10 er nærmere omtalt i merknadene til annet ledd nedenfor.

Om informasjonspålegg begjæres i forbindelse med et søksmål om inngrep eller i en egen sak uavhengig av et slikt søksmål, vil ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen. I et inngrepssøksmål vil hensynet til motparten i saken og til en effektiv og rask saksavvikling tale mot at det brukes tid på å behandle og gjennomføre informasjonspålegg som gjelder opplysninger som er uten betydning eller har liten relevans for avgjørelsen av kravene som er gjort gjeldende i søksmålet. Dette kan lede til at en begjæring om informasjon som fremmes i forbindelse med et inngrepssøksmål blir nektet tatt til følge etter en forholdsmessighetsvurdering, og at rettighetshaveren eventuelt i stedet må fremme begjæringen som en egen sak uavhengig av søksmålet.

Etter *annet ledd* gjelder bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven §§ 22-3, 22-5 og 22-7 til 22-12 tilsvarende for plikten til å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Disse bestemmelsene begrenser hva slags opplysninger et informasjonspålegg kan omfatte. Forbudene og fritakene i tvisteloven §§ 22-3, 22-5 og 22-8 til 22-10 gjelder bestemte kategorier av opplysninger, mens bevisforbudet i tvisteloven § 22-7 gjelder bevis som er fremskaffet på utilbørlig måte. Når disse begrensingene er aktuelle, vil de trolig som regel bare gjøre seg gjeldende for deler av opplysningene som en begjæring om informasjon gjelder.

De fleste av bevisforbudene og bevisfritakene er ikke absolutte. I noen tilfeller faller de bort i den utstrekning den som har krav på hemmelighold samtykker, jf. tvisteloven § 22-5 tredje ledd. I andre tilfeller kan retten etter en avveining beslutte at det skal gis tilgang til bevis som er omfattet av et forbud eller fritak, jf. blant annet tvisteloven § 22-3 tredje ledd, § 22-9 annet ledd og § 22-10 annet punktum. Et pålegg om informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk kan ikke

omfatte opplysninger som er omfattet av et bevisfritak eller bevisforbud, med mindre forbudet eller fritaket i det enkelte tilfellet oppheves gjennom samtykke fra den som har krav på hemmelighold eller etter beslutning fra retten. Dersom forbudet eller fritaket først er opphevet, kan ikke de omstendigheter som det bygde på påberopes som et argument mot at det skal gis informasjonspålegg ved forholdsmessighetsvurderingen etter § 28A-2 første ledd. Dette innebærer f.eks. at en innvending som er basert på at det er fare for at forretnings- eller driftshemmeligheter vil bli røpt dersom begjæringen tas til følge, utelukkende skal vurderes på grunnlag av tvisteloven § 22-10.

Det er først og fremst bevisfritakene i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a og tvisteloven § 22-10 som vil være aktuelle når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep i en immaterialrettighet.

Etter bevisfritaksregelen i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a kan det nektes tilgang til bevis som kan utsette vedkommende som skal gi beviset for straff. Siden inngrep i immaterialrettigheter er straffbart, vil denne bestemmelsen begrense muligheten til å kreve informasjon fra noen som selv har gjort, forsøkt å begå eller medvirket til inngrep.

Det er den som begjæringen retter seg mot som eventuelt må påberope seg bestemmelsen i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a. Retten skal imidlertid gjøre vitnet eller parten oppmerksom på dette dersom retten antar at vedkommende kan påberope seg begrensninger i plikten til å gi bevis tilgang, jf. tvisteloven § 24-8 tredje ledd første punktum jf. § 23-2 annet ledd fjerde punktum.

Bevisfritaksreglene i tvisteloven § 22-9 første ledd er ikke absolutte. Etter tvisteloven § 22-9 annet ledd kan retten etter en bred rimelighetsvurdering gi pålegg om at det skal gis tilgang til bevis som er omfattet av dette bevisfritaket.

Etter tvisteloven § 22-10 første punktum kan det nektes tilgang til bevis som ikke kan gjøres tilgjengelig uten å røpe en forretnings- eller driftshemmelighet. Opplysningene må gjelde noe som er hemmelig. Driftshemmeligheter omfatter opplysninger om tekniske metoder, kunnskaper og systemer. Forretningshemmeligheter gjelder opplysninger som er av betydning for omsetningen. Kjerneområdet for bestemmelsen i tvisteloven § 22-10 er konkurransesensitiv informasjon, men den kan favne videre og også dekke opplysninger som det av andre grunner er viktig å holde skjult.

Det er den som begjæringen om informasjon retter seg mot som eventuelt må påberope seg bestemmelsen i tvisteloven § 22-10. Retten skal gjøre vitnet eller parten oppmerksom på dette dersom retten antar at vedkommende kan påberope seg bestemmelsen, jf. tvisteloven § 24-8 tredje ledd første punktum jf. § 23-2 annet ledd fjerde punktum.

Bevisfritaket i tvisteloven § 22-10 er ikke absolutte. Etter § 22-10 annet punktum kan retten gi pålegg om at bevis som er omfattet av første punktum skal gjøres tilgjengelig når den etter en avveining finner det påkrevd. Dette innebærer at et slikt pålegg må være sterkt begrunnet. Når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep, må retten veie rettighetshaverens interesse i å få opplysningene mot behovet for hemmelighold. Momentene som skal vektlegges på rettighetshaverens side vil være de samme som ved forholdsmessighetsvurderingen etter § 28A-2 første ledd, jf. ovenfor. Også ved vurderingen etter § 22-10 annet punktum vil det ha betydning om den som begjæringen retter seg mot selv har gjort inngrep og eventuelt i hvilken grad vedkommende kan bebreides for forholdet. Retten må videre ta i betraktning den effekt det kan ha at dørene lukkes, og at det gis pålegg om taushetsplikt til de tilstedeværende, jf. tvisteloven § 22-12. Dersom den som begjærer informasjonen er en konkurrent, vil imidlertid slike tiltak være mindre egnet til å avbøte mulige skadevirkninger ved at det gis tilgang. Det skal generelt mer til for å gi pålegg når den som begjærer informasjon er en konkurrent. Avveiningen etter § 22-10 annet punktum kan også lede til at det bare gis tilgang til deler av informasjon som er omfattet av første punktum.

Til § 28A-3 Begjæringen om informasjonspålegg og behandlingen av den

Paragrafen regulerer behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg.

Etter *første ledd første punktum* kan informasjonspålegg begjæres i forbindelse med et søksmål om inngrep eller uavhengig av slikt søksmål. Dette innebærer at rettighetshaveren har valget mellom å fremsette slikt krav som ledd i et inngrepssøksmål, eller som en egen selvstendig sak på samme måte som en sak om bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28. Fremsettes slik begjæring i forbindelse med et inngrepssøksmål, blir dette en del av saken på samme måte som når det oppstår tvist om bevis eller pro-

sessuelle spørsmål. Etter første ledd *annet punktum* settes begjæringen frem gjennom proseskriv. Tvisteloven kapittel 12 får dermed anvendelse. Når begjæringen settes frem under hovedforhandlingen i en pågående sak, må den fremsettes muntlig, jf. første ledd *tredje punktum*.

Annet ledd regulerer for hvilken domstol en begjæring om informasjonspålegg som fremmes uavhengig av et inngrepssøksmål skal fremsettes. Etter *første punktum* kan begjæringen fremmes for den domstol der søksmål om inngrepet som påberopes som begrunnelse for begjæringen om informasjonspålegg kunne vært anlagt. Hvilken domstol dette er varierer for forskjellige immateriellrettigheter. For registrerte rettigheter vil Oslo tingrett etter forslaget i proposisjonen være tvungen til verneting. For andre rettigheter kan søksmål 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, jf. *tredje punktum*.

Tredje ledd gir regler om innholdet i en begjæring om informasjonspålegg og om hvem den skal rettes mot. Den som det kreves opplysninger fra skal alltid angis som motpart, jf. *første punktum*. Kreves det at flere skal gi opplysninger, må alle angis. Når begjæringen fremsettes i forbindelse med et inngrepssøksmål og retter seg mot en annen enn motparten i søksmålet, 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 forbindelse med et inngrepssøksmål. Formålet med bestemmelsene i fjerde ledd er å ivareta hensynet til en effektiv og rasjonell avvikling av søksmålet.

Første punktum slår fast at en begjæring om informasjonspålegg kan fremsettes 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 kunne motvirke en effektiv og rasjonell saksavvikling å trekke nye personer inn i saken når saksbehandlingen har kommet så 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 (når dette er fremgår av tvisteloven § 9-10) med sikte på at vitnet skal pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk som er uten betydning for inngrepssøksmålet. Bestemmelsene i fjerde punktum sammen med sjette punktum legger til rette for at det blir avklart før hovedforhandlingen om vitner kun innkalles for å gi 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 ved avgjørelsen av inngrepssøksmålet, gjelder de alminnelige reglene om nye bevis i tvisteloven § 9-16, jf. *femte punktum*.

Dersom det er aktuelt å begjære at et vitne som skal avgi forklaring under hovedforhandlingen skal pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som utgjør 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 begjæringen avgjøres. Dette gjelder både når begjæringen fremsettes i forbindelse med et inngrepssøksmål 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 etter § 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. Bare hvis den begjæringen retter seg mot helt eller delvis motsetter seg å gi informasjon, må retten treffe en avgjørelse.

Annet ledd gjelder når begjæring om informasjonspålegg fremmes i forbindelse med et inngrepssøksmål. I slike tilfeller kan begjæringen fremsettes inntil saken tas opp til doms, jf. § 28A-3 fjerde ledd første punktum.

Det vil etter *første punktum* være opp til retten å bestemme om en begjæring om informasjonspålegg skal avgjøres ved særskilt kjennelse eller om avgjørelsen skal utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken. Fremsettes begjæringen allerede i stevningen, kan retten dermed 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, og det ikke er behov for å avhøre vedkommende som vitne for å avgjøre de materielle kravene i søksmålet, vil det ofte være mest hensiktsmessig å behandle begjæringen mot vedkommende skriftlig og ta stilling til den under saksforberedelsen eller eventuelt sammen med dommen eller kjennelsen 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 sammen med den dom eller kjennelse som avslutter saken. At avgjørelsen kan påankes særskilt er en følge av at retten til informasjon er et selvstendig krav som ikke trenger å ha noen sammenheng med inngrepssøksmålet.

Tredje ledd regulerer hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Etter *første punktum* er det opp til retten å avgjøre hvordan det skal skje. Retten må imidlertid holde seg til de alternativene som følger av annet og fjerde punktum. Pålegget kan etter *annet punktum* gå ut på at vedkommende skal gi opplysningene gjennom forklaring i retten eller ved å gi tilgang til realbevis (i praksis dokumenter). Skal pålegget etterkommes ved å avgi forklaring eller gi tilgang til realbevis, gjelder reglene i tvisteloven kapittel 23, 24, 26 og 27 tilsvarende så langt de passer, jf. *tredje punktum*. Retten kan etter *fjerde punktum* også beslutte at den som pålegget retter seg mot skal utarbeide en særskilt skriftlig erklæring i stedet for å avgi forklaring i retten. En slik særskilt erklæring skal eventuelt erstatte en muntlig forklaring i retten. Det vil eventuelt bare være tale om å nedfelle skriftlig det vedkommende eventuelt ville hatt plikt til å forklare seg om muntlig. Det kan ikke gis pålegg om

at erklæringen skal omfatte andre opplysninger. Det medfører blant annet at det ikke kan gis pålegg om at en slik erklæring skal omfatte opplysninger som vedkommende må fremskaffe fra andre kilder eller dokumentasjon vedkommende ikke besitter. Dette alternativet vil særlig være praktisk når begjæringen er klart avgrenset og konkretisert, eller når den er fremsatt i forbindelse med et inngrepssøksmål og det ikke er behov for å kalle inn den begjæringen retter seg mot til hovedforhandlingen for å avgi forklaring om forhold av betydning for avgjørelsen av søksmålet.

Retten kan gi pålegg som omfatter flere av alternativene i annet og fjerde punktum. Det kan f.eks. gis et pålegg om at det både skal utarbeides en skriftlig erklæring og fremlegges dokumenter, f.eks. en ordrebekreftelse, faktura eller lignende, som underbygger innholdet i erklæringen. Pålegg om å gi tilgang til dokumenter forutsetter at den pålegget retter seg mot har hånd om eller kan skaffe dem til veie, jf. tvisteloven § 26-5 første ledd som er gitt tilsvarende anvendelse etter § 28-4 tredje ledd tredje punktum. I praksis vil det kunne oppstå situasjoner der en muntlig forklaring eller særskilt skriftlig erklæring gir indikasjoner på at det foreligger dokumenter som kan kaste ytterligere lys over forholdet. Rettighetshaveren kan i så fall begjære at det skal gis pålegg om utlevering av dokumentene, enten etter reglene om rett til informasjon i kapittel 28A eller etter andre regler i tvisteloven om tilgang til realbevis.

Etter *femte punktum* kan retten treffe avgjørelse om at kjennelsen skal tvangsfullbyrdes dersom en som ikke er part nekter å etterkomme en rettskraftig kjennelse som pålegger vedkommende å utarbeide en særskilt skriftlig erklæring (jf. fjerde punktum). Bestemmelsen svarer til tvisteloven § 26-8 første ledd om tvangsfullbyrdelse av en kjennelse som pålegger en som ikke er part å gi tilgang til realbevis (bestemmelsen i § 26-8 første ledd gjelder etter § 28A-4 tredje ledd tredje punktum tilsvarende ved pålegg om å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk i form av realbevis). Part omfatter etter bestemmelsen i femte punktum (og i tvisteloven § 26-8 første ledd) motparten i et inngrepssøksmål. Dersom motparten i et inngrepssøksmål nekter å etterkomme et pålegg om å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk, kan dette tillegges betydning ved bevisvurderingen ved avgjørelsen av de materielle krav søksmålet gjelder. Dette følger av prinsippet om fri bevisvurdering i tvisteloven § 21-2. Om en slik nektelse skal holdes mot

vedkommende ved bevisvurderingen må avgjøres konkret og forutsetter at opplysningene som pålegget gjelder er av en slik art at de kan ha betydning ved avgjørelsen av de materielle kravene i søksmålet.

Til § 28 A-5 Sakskostnader og utlegg

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

Første ledd regulerer ansvaret for kostnader og utlegg når det begjæres informasjon uavhengig av et søksmål om inngrep, og mellom den som krever informasjon og en tredjeperson som kravet retter seg mot når det begjæres informasjon fra andre enn motparten i et inngrepssøksmål. Forholdet til motparten i et inngrepssøksmål, som også vil være motpart ved behandlingen av en begjæring om informasjon selv om den retter seg mot en tredjeperson, jf. § 28A-3 tredje ledd annet punktum, reguleres ikke av første ledd, men av annet ledd.

Etter første ledd *første punktum* er hovedregelen at den som krever informasjon plikter å dekke nødvendige kostnader og utlegg som den det kreves informasjon fra påføres. Ansvaret omfatter både kostnader vedkommende påføres i forbindelse med at vedkommende tar til motmæle mot begjæringen og eventuelle andre utlegg, f.eks. utlegg knyttet til oppmøte i retten for å avgi forklaring. Beløp som den som krever informasjon har dekket etter første punktum, kan kreves erstattet etter tvisteloven kapittel 20 i et inngrepssøksmål, forutsatt at informasjonen som begjæringen omfattet ble brukt som bevis eller på annen måte la til rette for søksmålet.

Ansvaret for kostnader og utlegg etter første punktum kan falle bort helt eller delvis dersom begjæringen er nødvendiggjort av at den det kreves informasjon fra uten rimelig grunn har bestridt kravet, jf. *annet punktum*. I slike tilfeller kan også den som krever informasjon helt eller delvis tilkjennes sakskostnader. Særlig når en kjennelse om å gi informasjon forgjeves er påanket, vil det være aktuelt å bruke denne adgangen.

Annet ledd regulerer ansvaret for kostnader og utlegg knyttet til behandling og gjennomføring av en begjæring om informasjon mellom partene i et inngrepssøksmål. Et krav om informasjon som fremsettes i forbindelse med et søksmål om inngrep kan rette seg mot motparten i søksmålet eller mot en tredjeperson. Uavhengig av hvem kravet om informasjon retter seg mot reguleres ansvaret for kostnader som saksøkeren og mot-

parten i søksmålet pådrar seg knyttet til begjæringen av tvisteloven kapittel 20. Et krav om informasjon er et selvstendig krav som er helt uavhengig av de materielle kravene i inngreps søksmålet. Ansvar for kostnader knyttet til en begjæring om informasjon må dermed behandles på samme måte som kostnader knyttet til materielle sidekrav, det vil si at kostnadsansvaret avgjøres særskilt og ut fra utfallet av begjæringen. Utfallet av begjæringen om informasjon skal altså vurderes isolert og ikke i sammenheng med utfallet av de materielle krav søksmålet gjelder ved avgjørelsen av om saken er vunnet.

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

Første ledd første punktum er endret og det er tilføyd et nytt tredje ledd. Departementets alminnelige merknader finnes i proposisjonen punkt 9.5.

I *første ledd første punktum* er det tatt inn en henvisning til oppregningen av hva som skal regnes som immaterialrettigheter i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum. Denne oppregningen skal dermed også legges til grunn for hva som regnes som immaterialrettigheter etter § 34-7. Dette innebærer at virkeområdet til § 34-7 utvides til å omfatte innførsel eller utførsel av varer som vil utgjøre inngrep i foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler og geografiske betegnelser som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Det er ellers gjort noen språklige endringer som ikke endrer rettstilstanden.

Nytt tredje ledd slår fast at § 34-7 gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende lov, som ikke gir adgang til å beslutte midlertidig forføyning ved krenkelser av markedsføringsloven.

14.9 Til endringene i tolloven

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

Det er gjort endringer i første ledd og tilføyd et nytt tredje ledd. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

I *første ledd første punktum* er det tatt inn en henvisning til oppregningen av immaterialrettigheter i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum. Dette innebærer at virkeområdet til bestemmelsen utvides på samme måte som tvisteloven § 34-7 første ledd, jf. merknadene til sistnevnte bestemmelse. Det er ellers gjort noen justeringer som ikke endrer rettstilstanden.

I *annet punktum* er det tatt inn en ny bestemmelse som presiserer hvilke opplysninger som skal gis til rettighetshaveren når tollmyndighetene varslar han om at det er mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollmyndighetenes kontroll vil utgjøre inngrep, jf. første punktum. Gjeldende lov inneholder ikke noen bestemmelse om hva varselet skal inneholde. Etter annet punktum skal det alltid gis opplysninger om grunnlaget for mistanken. I den utstrekning disse opplysningene er kjent for tollmyndighetene skal det også gis opplysninger om avsenders og mottakers navn og adresse, varenes opprinnelse, varenes art og antallet varer. Varenes opprinnelse omfatter både opprinnelsessted og produsent. At opplysninger bare skal gis i den utstrekning de er kjent for tollmyndighetene, innebærer at tollmyndighetene ikke trenger å foreta seg noe for å fremskaffe slike opplysninger dersom de ikke fremgår lett tilgjengelig på varene eller av medfølgende dokumentasjon.

I *tredje punktum* er perioden tollmyndighetene kan holde varer under tollbehandling tilbake på grunnlag av mistanke om at innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep utvidet til ti virkedager.

Nytt tredje ledd slår fast at kapittel 15 gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 eller 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt eller andre frembringelser. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende rett som ikke gir adgang til tilbakeholdelse ved krenkelser av markedsføringsloven. Andre krenkelser av markedsføringsloven enn de som er nevnt i tredje ledd, gir ikke grunnlag for å holde varer tilbake.

I *fjerde ledd* er forskriftshjemmelen i gjeldende tredje ledd videreført.

Til § 15-3 Varsel mv. ved tilbakehold av varer

Gjeldende § 15-3 inneholder bestemmelser om tollmyndighetenes varsling og partenes adgang til å undersøke varer mv. når varer holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning. Paragrafen er endret på flere punkter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

Paragrafoversikten er justert for å reflektere at paragrafen nå også inneholder bestemmelser som gjelder når varer holdes tilbake av tollmyndighetene etter tolloven § 15-1.

I *første ledd første punktum* er det presisert at bestemmelsene i første ledd bare gjelder når varer holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette innebærer ingen realitetsendring sammenlignet med gjeldende lov.

I første ledd *nytt tredje punktum* er det tatt inn en bestemmelse som slår fast at varselet til saksøkeren om tilbakehold på grunnlag av en midlertidig forføyning skal inneholde slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1 første ledd annet punktum. Dette gjelder bare i den utstrekning slike opplysninger er kjent for tollmyndighetene. Det vises for øvrig til merknadene til § 15-1 første ledd annet punktum.

I *annet ledd* er bestemmelsen om at retten kan beslutte at partene skal gis anledning til å undersøke tilbakeholdte varer sløyfet. Bakgrunnen for det er at det er gitt nye bestemmelser i tredje ledd om at tollmyndighetene kan treffe slik beslutning. Det er også gjort enkelte språklige endringer i annet ledd som ikke endrer rettstilstanden.

I *nytt tredje ledd* er det gitt bestemmelser om at tollmyndighetene kan beslutte at partene skal gis anledning til å undersøke varer som holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd, eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. I dag treffes slik beslutning av retten, og loven inneholder ikke bestemmelser om adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter tolloven § 15-1.

Etter *første punktum* kan tollmyndighetene etter begjæring beslutte at rettighetshaveren eller dennes representant, eller mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning hos tollmyndighetene. Det vil normalt være rimelig at partene gis anledning til slike undersøkelser. Det vil dermed gjennomgående være kurant å ta slike begjæringer til følge. Etter første punktum finner undersøkelsene sted hos tollmyndighetene. Det vil si at partene må oppsøke det sted tollmyndighetene oppbevarer varene og gjennomføre undersøkelsene der.

Etter *annet punktum* kan imidlertid tollmyndighetene bestemme at eksemplarer av tilbakeholdte varer skal overlates til rettighetshaveren for at han skal kunne foreta undersøkelser. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at rettighetshaveren kan ha behov for å gjennomføre mer inngående undersøkelser, som ikke kan gjøres hos tollmyndighetene, for å avklare om varene utgjør inngrep. Bestemmelsen gir kun adgang til å overlate varer til rettighetshaveren, ikke til mottakeren eller dennes representant. Disse må gjennomføre eventuelle undersøkelser hos tollmyndighetene. Etter *tredje punktum* skal varer som overlates til rettighetshaveren for undersøkelser returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Det siste sikter til situasjoner der varer ikke lenger kan holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Om varene i slike tilfeller skal returneres til tollmyndighetene eller til mottakeren eller dennes representant, vil bero på om varene er frigitt fra tollbehandling. Dersom tilbakeholdet avløses av en dom i en inngrepssak eller en avtale om hvordan det skal forholdes med varene, må varer som er overlatt til rettighetshaveren behandles i samsvar med det som er bestemt i dommen eller avtalen. Etter *fjerde punktum* er rettighetshaveren ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelser etter bestemmelsene i annet ledd. Dette gjelder både skader som oppstår ved undersøkelser av varer hos tollmyndighetene og ved skade på varer som overlates til rettighetshaveren. Det regnes også som skade at varer forsvinner under undersøkelser eller ikke leveres tilbake. Ansvarer gjelder overfor den som lider tap som følge av at varene skades. Det vil ikke være noe tap å erstatte ved skade på varer dersom det blir fastslått ved dom at varene gjør inngrep og at de skal ødelegges, overlates til rettighetshaveren eller lignende.

Til § 15-4 Deklarering, ansvar for lagerleie, ødeleggelse av varer m.m.

Paragrafen regulerer deklarerer, ansvar for lagerleie og ødeleggelse av varer m.m. Det er gjort en del endringer og presiseringer i paragrafen, samt tatt inn nye bestemmelser om ødeleggelse av varer m.m. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

Paragrafoverskriften er endret for å få frem at paragrafen nå også inneholder bestemmelser om ødeleggelse av varer m.m.

Første ledd første punktum slår fast at tollmyndighetenes tilbakehold av varer ikke endrer plikten

til å deklarere varene og til å svare toll og omkostninger. Det er presisert at dette gjelder både når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette innebærer ikke realitetsendringer. *Annet punktum* er endret slik at det bare er rettighetshaveren som er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Etter gjeldende bestemmelse er rettighetshaveren ansvarlig ved siden av mottakeren av varen. Der- som det viser seg at det ikke var grunnlag for tilbakeholdet, er det ikke rimelig at mottakeren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varene er holdt tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette stiller seg annerledes hvis det blir fastslått ved dom eller på annen måte at varene utgjør inngrep. *Annet punktum* gjelder bare ansvaret overfor tollmyndighetene. Hvis varene utgjør inngrep, kan rettighetshaveren etter lovgivningen om industrielt rettsvern kreve kostnader til lagerleie som han er ansvarlig for overfor tollmyndighetene erstattet av inngriperen. For å klargjøre at bestemmelsen i annet punktum gjelder både når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning, er dette uttrykkelig presisert i bestemmelsen samtidig som ordet «saksøkeren» er erstattet med «rettighetshaveren».

Bestemmelsen i *annet ledd første punktum* er presisert slik at det fremgår at varer ikke kan tvangsselges etter tolloven §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge varene holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. I gjeldende bestemmelse heter det at varer ikke kan tvangsselges før forføyningen kan oppheves. Endringen innebærer at tilbakeholdet må være falt bort. Det vil si at tilbakeholdet må være opphevet eller at tidsrommet det gjelder for må ha løpt ut før varer kan tvangsselges. I *annet punktum* er det tatt inn en ny bestemmelse som slår fast at varer ikke kan tvangsselges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 hvis det er fastslått ved dom, eller følger av bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant, at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Dette gjelder selv om tilbakeholdet har falt bort. Bakgrunnen for dette er at varer som utgjør inngrep ikke vil være noe egnet salgsobjekt.

Nytt tredje ledd inneholder bestemmelser om ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder slike varer. *Første punk-*

tum slår fast at tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder varene når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Dette er i samsvar med den praksis som følges i dag. Samtykke til ødeleggelse eller andre tiltak kan gis i særskilt erklæring rettet til tollmyndighetene eller rettighetshaveren, eller følge av avtale med rettighetshaveren. Etter *annet punktum* er rettighetshaveren ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader de påføres i forbindelse med ødeleggelse m.m. av varer. Dette gjelder kostnader som tollmyndighetene påføres når de besørger ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varer som holdes tilbake. *Annet punktum* regulerer kun ansvaret i forholdet mellom rettighetshaveren og tollmyndighetene. Ansvaret i forholdet mellom rettighetshaveren og inngriperen reguleres av bestemmelsene om tiltak for å hindre inngrep i lovgivningen om det industrielle rettsvern. Etter forslaget i proposisjonen følger det av disse bestemmelsene at ødeleggelse og andre tiltak som hovedregel skal gjennomføres for inngriperens regning. Det innebærer at det normalt vil være inngriperen som vil være endelig ansvarlig for kostnader til ødeleggelse m.m. *Annet punktum* innebærer kun at tollmyndighetene kan holde seg til rettighetshaveren når det gjelder kostnader de er påført. Om rettighetshaveren kan kreve at inngriperen dekker kostnader han har dekket eller er ansvarlig for overfor tollmyndighetene, vil avhenge av hva som er bestemt i en eventuell dom eller i avtale mellom rettighetshaveren og inngriperen.

14.10 Til endringene i markedsføringsloven

Til overskriften til kapittel 9

For å vise at kapittelet nå også regulerer sivilrettslige sanksjoner er det gjort en tilføyelse i kapitteloverskriften.

Til § 48 Straff

I *første ledd første punktum* er markedsføringsloven § 31 sløyyet i oppregningen av paragrafer som omfattes av straffetrusselen etter bestemmelsen. Bakgrunnen for det er at det i ny § 48 a er gitt egne bestemmelser om straff for overtredelser av § 31.

Til ny § 48 a Straff og andre sivilrettslige sanksjoner ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen inneholder bestemmelser om straff og sivilrettslige sanksjoner ved bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Den innebærer at sanksjonsreglene ved slike krenkelser er like de som gjelder ved inngrep i varemerker. Dette medfører en vesentlig styrking av rettighetshaverens stilling sammenlignet med tidligere rett. Paragrafen gjelder bare for geografiske betegnelser som faller innunder definisjonen i artikkel 22 nr. 1 i TRIPS-avtalen.

Første til tredje ledd regulerer straff. Strafferammen ved forsettlig bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31 er etter første ledd bøter eller fengsel inntil ett år. Etter annet ledd er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. I dag er strafferammen ved forsettlig og vesentlig overtredelse av markedsføringsloven §§ 26 og 31 ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Overtredelse av markedsføringsloven § 25 er ikke straffbart. Første til tredje ledd svarer til patentloven § 57. Det vises til merkna-
dene til denne.

Fjerde ledd slår fast at reglene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra varemerkeloven §§ 60, 61 og 61 a, gjelder tilsvarende ved bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. I dag inneholder ikke markedsføringsloven noen særskilte regler om sanksjoner for ulovlig bruk av geografiske betegnelser. Det kan imidlertid nedlegges forbud og tilkjennes erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler ved ulovlig bruk. Bakgrunnen for at henvisningen til varemerkeloven ikke omfatter §§ 60, 61 og 61 a, er at vernet for geografiske betegnelser etter markedsføringsloven oppstår uten registrering og at straff ved ulovlig bruk av slike betegnelser i strid med markedsføringsloven er regulert i paragrafen her.

Til ny § 48 b Vederlag og erstatning ved overtredelse av visse bestemmelser i kapittel 6

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen regulerer den forurettedes rett til vederlag og erstatning ved overtre-

delse av markedsføringsloven §§ 28, 29 og 30, og ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Tidligere inneholdt ikke markedsføringsloven bestemmelser om vederlag og erstatning. Den forurettede kunne imidlertid kreve erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Paragrafen styrker den forurettedes stilling ved at det innføres en lovfestet rett til å kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av §§ 28, 29 og 30 skal overtrederen etter *første ledd første punktum* betale til den forurettede:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- b) erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Etter første ledd *annet punktum* skal vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for den forurettede. Det vil si det grunnlaget som gir det høyeste beløpet i den konkrete saken. Første ledd svarer til patentloven § 58 første ledd. Det vises til merkna-
dene til denne.

Til forskjell fra det som gjelder etter patentloven § 58 annet ledd, og de andre bestemmelsene om vederlag og erstatning i lovgivningen om industrielt rettsvern, gir ikke § 48 b den forurettede rett til å kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift ved forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser.

Etter *annet ledd* gjelder første ledd tilsvarende ved medvirkning. Annet ledd svarer til patentloven § 58 tredje ledd. Det vises til merkna-
dene til denne.

Etter *tredje ledd* gjelder første og annet ledd tilsvarende ved overtredelse av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Andre typer overtredelser av §§ 25 og 26 enn slike etterligninger omfattes ikke av § 48 b. Ved andre typer overtredelser av §§ 25 og 26 kan den forurettede kreve erstatning basert på alminnelige erstatningsrettslige regler.

14.11 Til endringene i varemerkeloven

Til § 14 Alminnelige registreringsvilkår

De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.5.

Fjerde ledd er endret slik at henvisningen til annet ledd bare omfatter annet ledd bokstav a. Siden bestemmelsen også før endringen, ut fra forholdet til varemerkedirektivet og sakens natur, måtte tolkes slik at henvisningen bare omfatter bokstav a, innebærer ikke dette noen realitetsendring.

Til § 57 Forbud mot inngrep

Paragrafen er endret og utvidet. *Overskriften* er justert. I *første punktum* er det gjort en tilføyelse som klargjør at forbud også kan nedlegges overfor en medvirker. *Annet punktum* er nytt og regulerer adgangen til å nedlegge forbud ved forestående inngrep. Paragrafen svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 58 Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep

Bestemmelsen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning for varemerkeinngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første til femte ledd tilsvarende patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne.

Sjette ledd er en spesialbestemmelse for fellesmerker. Den erstatter bestemmelsen i fjerde ledd i gjeldende lov. I motsetning til bestemmelsen i gjeldende lov gjelder imidlertid sjette ledd bare for fellesmerker.

Sjette ledd slår fast at innehaveren av et fellesmerke kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket. Det tilsvarende bestemmelsen i § 6 annet punktum i fellesmerkeloven 1961 som ble opphevet ved vedtagelsen av varemerkeloven 2010. Bakgrunnen for regelen er at det bare er merkehaveren som har søksmålsrett ved inngrep i fellesmerker, jf. varemerkeloven § 63 annet ledd. Etter § 58 fjerde ledd i gjeldende lov kan også innehaveren av andre varemerker enn fellesmerker kreve erstatning for skade som er påført andre som har rett til å bruke varemerket. Det er imidlertid ikke behov for en slik regel for andre varemerker enn fellesmerker, fordi lisenshavere har søksmålsrett etter varemerkeloven § 63 ledd.

Til § 59 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 59. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

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

Selv om disse alternativene ikke lenger er nevnt, vil det fremdeles være rom for å gi pålegg om sletting eller overføring av domenena. Når det er bruk av domenena som utgjør inngrep, vil som regel sletting eller overføring være de mest hensiktsmessige forebyggende tiltakene som kan besluttet.

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

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 61 Straff

Paragrafen regulerer straff ved varemerkeinngrep. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Bestemmelsen er lik patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne. Bestemmelsen i gjeldende annet ledd er sløyfet. Det følger nå motsetningvis av § 61 a at straff bare kan idømmes ved inngrep i

registrerte varemerker når inngrepet har skjedd etter kunngjøringen av registreringen.

Til ny § 61 a Utnyttelse før kunngjøring av registreringen

Paragrafen regulerer adgangen til å gjøre gjeldende tiltak mot inngrep ved utnyttelse som skjer før kunngjøringen av registreringen av et varemerke. Til forskjell fra gjeldende lov er bestemmelsene om dette skilt ut i en egen paragraf. Det er også gjort realitetsendringer. Paragrafen gjelder bare for varemerker som oppnår vern gjennom registrering, ikke for innarbeidete varemerker. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd fastslår at § 57, § 58 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 59 og 59 a gjelder tilsvarende hvis noen uten samtykke fra søkeren utnytter et varemerke som er søkt registrert i tidsrommet mellom søknadens innlevering og kunngjøringen av registreringen. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til registrering. Etter gjeldende lov § 58 femte ledd første punktum kan det tilkjennes vederlag og erstatning for inngrep på søknadsstadiet når inngrepet har skjedd etter at inngriperen har fått kunnskap om at varemerket var søkt registrert. Etter endringen vil paragrafene om sanksjoner ved varemerkeinngrep i loven kapittel 8, bortsett fra § 61 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes tiltak før søknaden er registrert, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir registrert et varemerke som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Når det gjelder vederlag og erstatning, vil ansvaret for forsettlige og uaktsomme inngrep være det samme på søknadsstadiet som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet et varemerke som er søkt registrert, kan derimot ikke holdes ansvarlig.

Annet ledd slår fast at foreldelsesfristen for krav på grunnlag av utnyttelse før registreringen ikke begynner å løpe før varemerket er registrert, jf. § 58 femte ledd annet punktum i gjeldende lov.

Til § 62 Tvunget vernet

I ny bokstav c i første ledd slås det fast at Oslo tingrett er tvunget vernet for sivile inngrepssøksmål som gjelder registrerte varemerker. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke for saker om inn-

grep i innarbeidete varemerker. Bestemmelsen gjelder derimot hvis varemerket er både innarbeidet og registrert. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.12 Til ikraftsettelsesbestemmelsen og overgangsbestemmelsene

Etter *nr. 1* gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Det tas sikte på at loven skal settes i kraft fra 1. juli 2013.

Nr. 2 til 5 inneholder overgangsregler. Disse reglene klargjør skjæringstidspunktet for når en handling må være foretatt for at endringene og de nye bestemmelsene skal få anvendelse på den. Endringene og de nye bestemmelsene innebærer endringer i rettsstillingen mellom private parter. De bør derfor bare få anvendelse på handlinger (inngrep og andre krenkelser) som finner sted etter at de har trådt i kraft.

Etter *nr. 2 første punktum* gjelder endringene i straffeloven § 262, patentloven §§ 57, 58, 59 og 60, kretsmønsterloven §§ 6, 7, 8 og 9, planteforedlerloven §§ 22, 23, 24 og 25, designloven §§ 40, 41, 42 og 44 og varemerkeloven §§ 57, 58, 59 og 61 bare for handlinger som finner sted etter at loven har trådt i kraft. Etter *annet punktum* gjelder det samme for de nye bestemmelsene i patentloven §§ 56 a, 59 a og 59 b, foretaksnavneloven § 6-1, kretsmønsterloven §§ 5 a og 8 a, planteforedlerloven §§ 21 a, 24 a og 24 b, designloven §§ 39 a, 41 a og 41 b, markedsføringsloven §§ 48 a og 48 b og varemerkeloven §§ 59 a og 61 a.

Dersom en sak gjelder flere inngrepshandlinger, og noen av handlingene har funnet sted før og andre etter ikrafttreddelsen, må de gamle bestemmelsene brukes på handlingene som fant sted før ikrafttreddelsen, og de nye bestemmelsene på handlingene som fant sted etter ikrafttreddelsen.

Endringene i patentloven § 63, planteforedlerloven § 29, designloven § 46 og varemerkeloven § 62 innebærer at Oslo tingrett blir tvunget vernet for sivile søksmål om inngrep som gjelder registrerte rettigheter. Disse endringene bør ikke få betydning for søksmål som allerede pågår når endringene trer i kraft. Etter *nr. 3* gjelder de derfor bare for søksmål der stevning inngis etter at loven har trådt i kraft.

Etter nytt kapittel 28A i tvisteloven kan det kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som inngrepet gjelder når det er grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet. Slik informasjon kan kreves i forbindelse med et søksmål om inn-

grep, eller som egen sak uavhengig av slikt søksmål. Nytt kapittel 28A bør ikke få noen betydning for søksmål som allerede pågår når det trer i kraft. Etter *nr. 4 første punktum* gjelder derfor retten til å begjære at det gis pålegg om å gi informasjon etter nytt kapittel 28A i forbindelse med søksmål bare når stevningen i søksmålet er inngitt etter at loven trådte i kraft. Hvis stevningen er inngitt før ikrafttredelsen kan rettighetshaveren imidlertid begjære at det gis pålegg om å gi informasjon i en egen sak uavhengig av søksmålet. Nytt kapittel 28 A i tvisteloven gjelder etter nr. 4 *annet punktum* uavhengig av om inngrepet som påberopes som grunnlag for en begjæringen om informasjon fant sted før kapitlet trer i kraft.

Endringene i tvisteloven § 34-7 og tolloven §§ 15-1, 15-3 og 15-4 utvider blant annet adgangen til

å holde tilbake varer på grunnlag av immaterialrettsinngrep og visse overtredelser av markedsføringsloven. Disse endringene gjelder etter *nr. 5* bare for varer der innførsel eller utførsel finner sted etter at loven har trådt i kraft.

Etter *nr. 6* kan Kongen gi nærmere overgangsregler.

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.

I

I almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal § 262 lyde:

Den som med forsett om tap for den berettigete, eller vinning for seg selv eller en annen, fremstiller, innfører, distribuerer, selger, markedsfører, leier ut eller på annen måte utbrer, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning, og ved det skaffer seg selv eller en annen uberettiget tilgang til en vernet formidlingstjeneste, eller medvirker til dette, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bot eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av som særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Med dekodingsinnretning menes teknisk utstyr eller programvare som er utformet eller tilpasset, alene eller sammen med andre hjelpemidler, for å gi tilgang til en vernet formidlingstjeneste.

Med vernet formidlingstjeneste menes

- a) fjernsyns- og radiosignaler, og tjenester som teleformidles elektronisk på forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker, når tilgang er avhengig av tillatelse fra tjenesteyter og ytes mot betaling, eller*
- b) selve tilgangskontrollen til tjenestene nevnt i bokstav a, når den må regnes som en egen tjeneste.*

Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring, med mindre allmenne hensyn krever påtale. Som fornærmet regnes også den som yter tilgangskontroll, når denne må regnes som en egen tjeneste.

II

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

I kapittel 9 skal ny § 56 a lyde:

§ 56 a Den som har gjort inngrep i et patent, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen. Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak, med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbys å gjennomføre handlingen.

§ 57 skal lyde:

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

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

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

§ 58 skal lyde:

For forsettlig eller uaktsomt patentinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,*
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller*
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.*

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro, skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

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

§ 59 skal lyde:

For å hindre inngrep, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig, gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som utgjør 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 og materialer og hjelpemidler skal:

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

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

Første ledd gjelder tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 56 a annet punktum.

Pålegg om tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaveren yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot, og påvirker ikke rettighetshaverens 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 I stedet for å fastsette tiltak etter §§ 56 a og 59, kan retten når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen i patentets gyldighetstid eller en del av denne mot rimelig vederlag til rettighetshaveren og på passende vilkår for øvrig. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.

Ny § 59 b skal lyde:

§ 59 b I dom i sak om inngrep kan retten bestemme at informasjon om dommen skal formidles på passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder

tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i tilfeller som nevnt i § 56 a annet punktum.

§ 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. sivilt søksmål angående patentinngrep.*

III

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.

Kapittel 6 overskriften skal lyde:

Kapittel 6. Straff og erstatning m.m.

Ny § 6-1 skal lyde:

§ 6-1 Den som forsettlig bruker foretaksnavn som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett eller som medvirker til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle

omdømme, den vinning som krenkeren har oppnådd, og omfanget av krenkelsen for øvrig.

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

Bestemmelsene om sanksjoner mot varemerke-inngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra § 61, gjelder tilsvarende ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett.

For bruk av andre foretaksnavn enn de som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 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.

IV

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 inngrep*

Den som har gjort inngrep i en annens rett etter denne loven, eller medvirket til det, kan ved dom forbyes å gjenta handlingen. Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak, med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbyes å gjennomføre handlingen.

§ 6 skal lyde:

§ 6 *Vederlag og erstatning for inngrep*

For forsettlig eller uaktsomt inngrep i en annens rett etter denne loven skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
- vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro, skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Ansaret 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 utgjør inngrep i en kretsmønsterrett*

Den som i aktsom god tro har ervervet en integrert krets, som utgjør 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, i stedet for å fastsette tiltak etter §§ 5 a og 8, 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 inngrep*

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

- tilbakekalles fra handelen,
- definitivt fjernes fra handelen,
- ødelegges, eller
- utleveres til rettighetshaveren.

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

Første ledd gjelder tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 5 a annet punktum.

Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaveren yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot, og påvirker ikke rettighetshaverens 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 passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i tilfeller som nevnt i § 5 a annet punktum.

§ 9 skal lyde:

§ 9 *Straff*

Den som forsettlig begår eller medvirker til å begå inngrep i en kretsmønsterrett, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

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

V

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

I kapittel 6 skal ny § 21 a lyde:

§ 21 a *Forbud mot inngrep*

Den som har gjort inngrep i en annens rett etter denne loven, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen. Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak, med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbys å gjennomføre handlingen.

§ 22 skal lyde:

§ 22 *Straff*

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

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle

omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

Den som forsettlig 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 for inngrep*

For forsettlig eller uaktsomt inngrep i en planteforedlerrett skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- a) *vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,*
- b) *erstatning for skade som følge av inngrepet, eller*
- c) *vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.*

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro, skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

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

Ansaret 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 inngrep*

For å hindre inngrep, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for plantemateriale som utgjør 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 og materialer og hjelpemidler skal:

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

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

Første ledd gjelder tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 21 a annet punktum.

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

Ny § 24 a skal lyde:

§ 24 a Tillatelse til utnyttelse

I stedet for å fastsette tiltak etter §§ 21 a og 24, kan retten når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til utnyttelse av en plantesort i planteforedlerrettens gyldighetstid eller en del av denne mot rimelig vederlag til rettighetshaveren og på passende vilkår for øvrig. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.

Ny § 24 b skal lyde:

§ 24 b 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 passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i tilfeller som nevnt i § 21 a annet punktum.

§ 25 skal lyde:

§ 25 Midlertidig rettsvern

I den utstrekning en søknad fører til meddelelse av planteforedlerrett, gjelder § 3, § 21 a, § 23 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 24, 24 a og 24 b også for tidsrommet fra søknaden ble kunngjort etter § 7 til planteforedlerretten ble meddelt.

Foreldelsesfristen for krav etter denne paragrafen begynner ikke å løpe før planteforedlerretten er meddelt.

§ 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, sivilt søksmål om inngrep i en planteforedlerrett og søksmål som nevnt i § 12

annet ledd, § 17, § 18 annet ledd jf. § 12 annet ledd og § 28.

VI

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 inngrep

Den som har gjort inngrep i en annens rett etter denne loven, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen. Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak, med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbys å gjennomføre handlingen.

§ 40 skal lyde:

§ 40 Vederlag og erstatning for designinngrep

For forsettlig eller uaktsomt designinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro, skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Ansaret 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 inngrep

For å hindre inngrep, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som utgjør designinngrep 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 og materialer og hjelpemidler skal:

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

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

Første ledd gjelder tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 39 a annet punktum.

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

Ny § 41 a skal lyde:

§ 41 a Tillatelse til utnyttelse

I stedet for å fastsette tiltak etter §§ 39 a og 41, kan retten når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til utnyttelse av designen i designrettens gyldighetstid eller en del av denne mot rimelig vederlag til rettighetshaveren og på passende vilkår for øvrig. Slik tillatelse kan bare gis til den som har handlet i aktsom god tro.

Ny § 41 b skal lyde:

§ 41 b 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 passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i tilfeller som nevnt i 39 a annet punktum.

§ 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, men før kunngjøringen av registreringen, gjelder § 39 a, § 40 første til tredje og femte ledd, §§ 41, 41 a og 41 b tilsvarende hvis søknaden fører til registrering.

§ 44 skal lyde:

§ 44 Straff

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

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet 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.

VII

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

§ 203 skal lyde:

§ 203 Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.

Den som med forsett om tap for den berettigete, eller vinning for seg selv eller en annen, fremstiller, innfører, distribuerer, selger, markedsfører, leier ut eller på annen måte utbrer, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning, og ved det skaffer seg selv eller en annen uberettiget tilgang til en vernet formidlingstjeneste, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Ved grov overtredelse av første ledd, er straffen bot eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Med dekodingsinnretning menes teknisk utstyr eller programvare som er utformet eller tilpasset, alene eller sammen med andre hjelpemidler, for å gi tilgang til en vernet formidlingstjeneste.

Med vernet formidlingstjeneste menes

- a) fjernsyns- og radiosignaler, og tjenester som teleformidles elektronisk på forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker, når tilgang er

avhengig av tillatelse fra tjenesteyter og ytes mot betaling, eller

- b) selve tilgangskontrollen til tjenestene nevnt i bokstav a, når den må regnes som en egen tjeneste.

For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a. Som fornærmet regnes også den som yter tilgangskontroll, når denne må regnes som en egen tjeneste.

§ 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:

Den som begår patentinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

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

§ 412 nr. 119 skal lyde:

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

§ 6-1 første til tredje ledd skal lyde:

Den som bruker foretaksnavn som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle

omdømme, den vinning som krenkeren har oppnådd og omfanget av krenkelsen for øvrig.

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

§ 6-2 første og nytt annet punktum skal lyde:

Den som bruker foretaksnavn i strid med denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder, for så vidt ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Medvirkning straffes ikke.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum

§ 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 begår inngrep i en kretsmønsterrett, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet 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 begår inngrep i en planteforedlerrett, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

Den som overtrer reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20, straffes med bøter.

Ved overtredelse av første og annet ledd kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a. Overtredelse

av tredje ledd påtales bare av det offentlige hvis fornærmede ber om det.

§ 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 begår designinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet 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 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. gjøres følgende endringer:

§ 48 skal lyde:

§ 48 *Straff*

Den som vesentlig overtrer § 6 fjerde ledd jf. første ledd, forskrift gitt i medhold av § 6 femte ledd, § 11, § 13, § 15, § 20 annet ledd, § 26, § 27, § 28, § 29 eller § 30, straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Uaktsom vesentlig overtredelse av § 7 eller § 8 jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, § 11 første ledd, § 26 eller § 27 straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Ved vurderingen av om en overtredelse er vesentlig, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang, virkninger og graden av skyld. Dersom

personen eller foretaket tidligere er ilagt straff eller overtredelsesgebyr for overtredelse av denne lov eller forskrift i medhold av loven, kan straff etter første og annet ledd anvendes selv om overtredelsen ikke er vesentlig.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer vedtak som er gjort i medhold av denne lov, straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Straff kommer ikke til anvendelse for overtredelse foretatt av en ekspeditør, betjent eller annen liknende underordnet når overtredelsen vesentlig har vært foranlediget av vedkommendes avhengige stilling til den næringsdrivende.

Straff kommer ikke til anvendelse ved overtredelse av § 28 når kunnskap om eller rådighet over bedriftshemmeligheten er oppnådd i et tjeneste- eller tillitsvervsforhold eller gjennom pliktstridig handling i et slikt forhold og mer enn 2 år er gått siden forholdet opphørte.

§ 48 a skal lyde:

§ 48 a *Straff og sivilrettslige sanksjoner ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser*

Den som bruker en geografisk betegnelse i strid med §§ 25, 26 eller 31, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført den forurettede, herunder skade på dennes kommersielle omdømme, den vinning som krenkeren har oppnådd, og omfanget av krenkelsen for øvrig.

For overtredelse av første og annet ledd kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a.

Bestemmelsene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra §§ 60, 61 og 61 a, gjelder tilsvarende ved bruk av geografiske betegnelser i strid med §§ 25, 26 eller 31.

§ 412 ny nr. 270 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 begår varemerkeinngrep, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a. Ved inngrep i fellesmerke anses bare merkehaveren som fornærmet.

VIII

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

Twistelovens del Hvordan twisteloven er bygd opp med tilhørende innholdsfortegnelse oppheves.

Nytt kapittel 28A skal lyde:

Kapittel 28A. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter m.m.

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

(1) Når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet, kan retten etter begjæring fra rettighetshaveren pålegge inngriperen å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som inngrepet gjelder (informasjonspålegg). Slike opplysninger kan også kreves fra den som:

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

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

- navn og adresse til produsenter, distributører, leverandører og andre som har hatt

varene i sin besittelse, eller levert eller mottatt tjenestene,

- navn og adresse til tiltenkte grossister og detaljhandlere, og
- 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, supplerende beskyttelsessertifikater som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, kretsmønsterrett, planteforedlerett, 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 betegnelse som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Kapitlet her gjelder tilsvarende ved overtredelse av markedsføringsloven § 30, og ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.

(4) Første og annet ledd gjelder tilsvarende når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep.

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

(1) Informasjonspålegg kan bare gis når opplysningene kan ha betydning for håndhevingen av en rettighet som nevnt i § 28A-1, og rettighetshaverens interesse i å 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 22-12 gjelder tilsvarende for plikten til å gi opplysninger etter dette kapitlet.

§ 28A-3 *Begjæringen om informasjonspålegg og behandlingen av den*

(1) Informasjonspålegg kan begjæres i forbindelse med et søksmål om inngrep eller uavhengig av slikt søksmål. Begjæringen settes frem gjennom prosesskriv. Fremmes begjæringen under en hovedforhandling, må den fremsettes muntlig.

(2) Begjæring om informasjonspålegg som fremmes uavhengig av et inngrepssøksmål,

fremsettes for den domstol der søksmål om det inngrep som påberopes som grunnlag for begjæringen, kunne vært anlagt. 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 det kreves opplysninger fra som motpart. Når begjæringen fremmes i et inngrepssøksmål og retter seg mot en annen enn motparten i søksmålet, skal begge angis som motpart. Det skal redegjøres for hva slags opplysninger som kreves og begrunnelsen for det.

(4) I et inngrepssøksmål kan begjæring om informasjonspålegg fremmes 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 fremmes 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 inngrepssøksmålet. Dersom vitnet også skal forklare seg om forhold som kan være av betydning ved avgjørelsen av søksmålet, gjelder § 9-16. Hvis det er aktuelt å begjære at et vitne skal pålegges å gi opplysninger etter § 28A-1, skal det opplyses om det når beviset tilbys.

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

§ 28A-4 Rettens avgjørelse

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

(2) I et inngrepssøksmål bestemmer retten om begjæringen skal avgjøres ved særskilt kjennelse, eller om avgjørelsen skal utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken. Avgjørelsen kan i begge tilfeller påankes særskilt.

(3) Retten avgjør hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Informasjonspålegget kan gå ut på at den det retter seg mot skal avgi forklaring i retten eller gi tilgang til realbevis. Reglene i kapittel 23, 24, 26 og 27 gjelder tilsvarende så langt de passer. Retten kan også beslutte at den som pålegget retter seg mot, skal utarbeide en særskilt skriftlig erklæring i stedet for å avgi forklaring. Hvis en som ikke er part, nekter å etterkomme en rettskraftig kjennelse

som pålegger vedkommende å utarbeide særlig skriftlig erklæring, kan retten treffe avgjørelse om at kjennelsen skal tvangsfullbyrdes.

§ 28 A-5 Sakskostnader og utlegg

(1) Når det begjæres informasjonspålegg uavhengig av et søksmål om inngrep eller overfor andre enn motparten i et inngrepssøksmål, plikter den som fremmer begjæringen å dekke nødvendige kostnader og utlegg, som påføres den det blir krevd informasjon fra. Dersom begjæringen er nødvendiggjort av at den det kreves informasjon fra 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) Mellom partene i et søksmål om inngrep gjelder bestemmelsene om sakskostnader i kapittel 20 for kostnader og utlegg knyttet til behandling og gjennomføring av en begjæring om informasjon.

§ 34-7 skal lyde:

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

(1) *Retten kan* som midlertidig forføyning mot mottakeren eller dennes representant, beslutte at tollmyndighetene skal holde *tilbake varer som er under deres kontroll*, når innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet *som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum*. Retten kan beslutte dette selv om mottakeren eller dennes representant er ukjent. Forføyningen skal i så fall besluttes uten innkalling til muntlig forhandling, og det skal ikke fastsettes en frist for saksøkeren til å reise søksmål om kravet. Fra det tidspunkt tollmyndighetene holder varer tilbake i samsvar med forføyningen, får mottakeren eller dennes representant stilling som saksøkt.

(2) For midlertidige forføyninger etter paragrafen her gjelder i tillegg til loven her reglene i tolloven §§ 15-1 til 15-5. § 34-4 gjelder ikke.

(3) Paragrafen her gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.

IX

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 15-1 skal lyde:

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

(1) Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum. Foruten grunnlaget for mistanken skal det i varselet, i den utstrekning disse er kjent for tollmyndighetene, gis opplysninger om avsenders og mottakers navn og adresse, varenes opprinnelse, varenes art og antallet varer. Tollmyndighetene kan holde varene tilbake i inntil ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt.

(2) Mottaker eller dennes representant skal varsles når tollmyndighetene varsler rettighetshaver eller holder tilbake varer etter første ledd.

(3) *Kapitelet her gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.*

(4) Departementet kan gi forskrift om at rettighetshavere oppfordres til å gi tollmyndighetene opplysninger med sikte på å avdekke varer som nevnt i første ledd, og om hvem som skal motta varsel på vegne av rettighetshaver.

§ 15-3 skal lyde:

§ 15-3 *Varsel mv. ved tilbakehold av varer*

(1) Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning, skal de straks varsle tingretten, saksøkeren, mottakeren av varen, og i tilfelle den som representerer mottakeren overfor tollmyndighetene, eller som på mottakerens vegne har omsorg for varen ved innførsel. I varselet skal det opplyses om at varene blir holdt tilbake i samsvar med den midlertidige forføyningen inntil retten eller saksøkeren bestemmer annet, eller retten gir beskjed om at forføyningen er rettskraftig opphevet eller falt bort. I varselet til saksøkeren skal det i tillegg, i den utstrekning disse er kjent for tollmyndighetene, gis slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1 første ledd annet punktum.

(2) Når retten mottar varsel fra tollmyndighetene etter første ledd, skal den straks sette en kort frist for saksøkeren til å reise søksmål mot mottakeren av varen om det krav forføyningen skal sikre, med mindre retten allerede har fastsatt en slik frist. Er forføyningen besluttet uten innkalling til muntlig forhandling, kan mottakeren av varen og enhver annen som er rammet av forføyningen, kreve etterfølgende muntlig forhandling etter tvisteloven § 32-8.

(3) *Tollmyndighetene kan etter begjæring beslutte at rettighetshaveren, mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd, eller på grunnlag av en midlertidig forføyning hos tollmyndighetene. Tollmyndighetene kan også beslutte at eksemplarer av slike varer skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser. Varer som overlates til rettighetshaveren, skal returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelser etter leddet her.*

(4) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes varsling av tiltak til sikring av immaterialrettigheter etter denne paragraf.

§ 15-4 skal lyde:

§ 15-4 *Deklarering, ansvar for lagerleie, ødeleggelse av varer m.m.*

(1) Tollmyndighetenes tilbakeholdelse av varer etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning, endrer ikke plikten til å deklare varene og til å svare toll og omkostninger. Rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning, og skal varsles etter skattebetalingsloven § 14-10 annet ledd, på samme måte som mottakeren av varen før varen, kan tvangs selges på grunn av manglende betaling av lagerleie.

(2) Varer kan ikke tvangs selges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge de holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Det samme gjelder hvis det er fastslått ved dom eller følger av en bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

(3) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake, eller andre tiltak som gjelder varene, når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor

tollmyndighetene for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene.

X

I lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. gjøres følgende endringer:

Kapittel 9 overskriften skal lyde:

Kapittel 9. Straff og sivilrettslige sanksjoner

§ 48 første ledd første punktum skal lyde:

Den som forsettlig og vesentlig overtrer § 6 fjerde ledd jf. første ledd, forskrift gitt i medhold av § 6 femte ledd, § 11, § 13, § 15, § 20 annet ledd, § 26, § 27, § 28, § 29 eller § 30, straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler, dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Ny § 48 a skal lyde:

§ 48 a *Straff og sivilrettslige sanksjoner ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser*

Den som forsettlig bruker en geografisk betegnelse i strid med §§ 25, 26 eller 31, eller medvirker til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført den forurettede, herunder skade på dennes kommersielle omdømme, den vinning som krenkeren har oppnådd, og omfanget av krenkelsen for øvrig.

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

Bestemmelsene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra §§ 60, 61 og 61 a, gjelder tilsvarende ved bruk av geografiske betegnelser i strid med §§ 25, 26 eller 31.

Ny § 48 b skal lyde:

§ 48 b *Vederlag og erstatning ved overtredelse av visse bestemmelser i kapittel 6*

For forsettlig eller uaktsomt overtredelse av §§ 28, 29 og 30 skal overtrederen betale til den forurettede:

- a) *vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,*

- b) *erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller*

- c) *vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.*

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for den forurettede.

Første ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved overtredelse av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.

XI

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

§ 14 fjerde ledd skal lyde:

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av annet ledd bokstav a registreres som fellesmerke.

§ 57 skal lyde:

§ 57 *Forbud mot inngrep*

Den som har gjort inngrep i en annens rett etter denne loven, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen. Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak, med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbys å gjennomføre handlingen.

§ 58 skal lyde:

§ 58 *Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep*

For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- a) *vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,*
- b) *erstatning for skade som følge av inngrepet, eller*
- c) *vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.*

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro, skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

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

Innehaveren av et fellesmerke kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.

§ 59 skal lyde:

§ 59 Tiltak for å hindre inngrep

For å hindre inngrep, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som utgjør 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 og materialer og hjelpemidler skal:

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

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

Første ledd gjelder tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 57 annet punktum.

Tiltak etter paragrafen her skal ikke være betinget av at rettighetshaveren yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot, og påvirker ikke rettighetshaverens 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 passende måte for inngriperens regning. Dette gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i tilfeller som nevnt i § 57 annet punktum.

§ 61 skal lyde:

§ 61 Straff

Den som forsettlig begår eller medvirker til å begå varemerkeinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Dersom det foreligger 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 den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig.

Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Ved inngrep i fellesmerke anses bare merkehaveren som fornærmet.

Ny § 61 a skal lyde:

§ 61 a Utnyttelse før kunngjøring av registreringen

Utnytter noen uten samtykke fra søkeren et varemerke som er søkt registrert i tidsrommet mellom søknadens innlevering og kunngjøringen av registreringen, gjelder § 57, § 58 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 59 og 59 a tilsvarende i den utstrekning søknaden fører til registrering.

Foreldelsesfristen for krav etter denne paragrafen begynner ikke å løpe før varemerket er registrert.

§ 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.*

XII

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
2. Endringene i straffeloven § 262, patentloven §§ 57, 58, 59 og 60, kretsmønsterloven §§ 6, 7, 8 og 9, planteforedlerloven §§ 22, 23, 24 og 25, designloven §§ 40, 41, 42 og 44 og varemerkeloven §§ 57, 58, 59 og 61 gjelder bare for handlinger som finner sted etter at loven har trådt i kraft. Det samme gjelder for ny §§ 56 a, 59 a og 59 b i patentloven, ny § 6-1 i foretaksnavneloven, ny §§ 5 a og 8 a i kretsmønsterloven, ny §§ 21 a, 24 a og 24 b i planteforedlerloven, ny §§ 39 a, 41 a og 41

- b i designloven, ny §§ 48 a og 48 b i markedsføringsloven og ny §§ 59 a og 61 a i varemerkeloven.
3. Endringene i patentloven § 63, planteforedlerloven § 29, designloven § 46 og varemerkeloven § 62 gjelder bare for søksmål der stevning inngis etter at loven har trådt i kraft.
 4. Etter nytt kapittel 28A i tvisteloven kan det bare begjæres informasjon i forbindelse med søksmål når stevningen i søksmålet er inngitt etter at loven har trådt i kraft. Nytt kapittel 28A i tvisteloven gjelder også når inngrepet som påberopes som grunnlag for en begjæring om informasjon fant sted før loven har trådt i kraft.
 5. Endringene i tvisteloven § 34-7 og tolloven §§ 15-1, 15-3 og 15-4 gjelder bare der innførsel eller utførsel av varer finner sted etter at loven har trådt i kraft.
 6. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
-
-

Offentlige institusjoner kan bestille flere
eksemplarer fra:
Departementenes servicesenter
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00

Opplysninger om abonnement, løssalg og
pris får man hos:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
Faks: 55 38 66 01
www.fagbokforlaget.no/offpub

Publikasjonen er også tilgjengelig på
www.regjeringen.no

Trykk: 07 Xpress AS 03/2013

