

Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Også sendt pr. e-post til postmottak@jd.dep.no

Deres ref:

Vår ref: 123325/v1

Saksbehandler: Trude Hafslund
th@advokatforeningen.no
T +47 22 03 50 61

31.10.2011

Høringsuttalelse – Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 13. april 2011 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sonderer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Arne Ringnes (leder), Eirik Djønne, Ida Gjessing, Thomas Rieber-Mohn, Anne Marie Sejersted og Camilla Vislie.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Formålet med forslagene er å styrke rettighetshavernes stilling ved rettighetskrenkelser for å bedre rammevilkårene for etablering og investering i kunnskapsbaserte virksomheter, innovasjon

og merkevarebygning. Departementet ønsker at rammevilkårene for håndheving av industrielle rettigheter i Norge skal bli minst like gode som det gjelder innen EU.

Lovforslaget er en delvis gjennomføring av Europa-parlamentets og rådets direktiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndhevelsen av intellektuelle eiendomsrettigheter (håndhevelsesdirektivet).

Justisdepartementet uttaler i høringsnotatet punkt 1, at det foreslås en betydelig styrking av reglene om vederlag og erstatning. Av andre viktige endringsforslag nevnes at det foreslås innført et eget kapittel i tvisteloven om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter og bestemmelser om at en inngriper kan pålegges å opplyse om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varene eller tjenestene. Det foreslås også at Oslo tingrett skal være tvunget vernet i sivile inngrepsaker.

3. Advokatforeningens generelle kommentarer til høringsforslaget

Advokatforeningen støtter i hovedtrekk lovforslaget. Advokatforeningen er enig i at håndhevelsen av, og sanksjonene ved, inngrep i industrielle rettigheter bør styrkes. Det er viktig at Norge har en lovgivning som er minst like god som det som gjelder innen EU og det er viktig at Norge – selv om håndhevelsesdirektivet ikke er en del av EØS-avtalen – så langt mulig har en lovgivning som er i samsvar med direktivet. Som påpekt i høringsnotatet er det også et problem at den kompensasjon som tilkjennes ved overtredelse av industrielle rettigheter, i mange tilfeller ikke dekker det faktiske tapet. Dette – sammenholdt med at det også har skjedd en betydelig økning i krenkelser av immaterielle rettigheter – tilsier at håndhevelsesvernet styrkes.

Advokatforeningen hilser også velkommen at departementet foreslår en harmonisering av håndhevelsesreglene i de aktuelle lover og at det foreslås en lovteknisk forenkling av bestemmelsene om erstatning.

Advokatforeningen har en del enkeltkommentarer til lovforslagene, som det vil bli redegjort for i det følgende. 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 enerettsbestemmelsene 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, slik det nærmere er redegjort for i det følgende.

4. Forbud mot fortsatt inngrep

Det foreslås innført bestemmelser i patentloven § 56 a, kretsmønsterloven § 6, planteforedlerrettloven § 21 a, designloven § 39 a og varemerkeloven § 57, som uttrykkelig hjemler dom for forbud mot fortsatt inngrep. Lovforslagene innebærer ingen endring av gjeldende rett, muligens bortsett fra at det klargjøres at også medvirkning og forsøk kan forbys. For å sikre et effektivt vern mot inngrepshandlinger, er det av særlig betydning at det klargjøres at også forberedende handlinger – når de oppfyller kravene til forsøk – rammes, foruten også medvirkningshandlinger. 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 forberedelsesstadiet – 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.

5. Vederlag og erstatning

Advokatforeningen kan langt på vei støtte forslagene til disse bestemmelsene og foreningen er enig i den generelle begrunnelsen som er gitt for forslagene i høringsnotatet side 21.

Det foreslås lovbestemmelser med mer pedagogisk systematikk og fullstendig angivelse av erstatningsbetingelsene enn etter gjeldende rett. Advokatforeningen slutter seg til dette lovtekniske valget.

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 inngrepet..”

I bokstav c) foreslås det en uttrykkelig hjemmel for at inngriperen kan dømmes til å betale et beløp tilsvarende hans vinning (fortjeneste). Advokatforeningen støtter forslaget.

I annet ledd foreslås innført en bestemmelse om at et inngrep som er utført forsettlig eller grovt uaktsomt kan kreves erstattet med et vederlag som svarer til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen.

Advokatforeningen mener at prevensjonshensynet tilsier en slik regel. Ved inngrep i industrielle rettigheter er det som nevnt ofte vanskelig å beregne det økonomiske tap, særlig fordi det kan

være vanskelig å beregne hvilke virkninger inngrepshandlingen vil ha for fremtidig salg og markedsandeler. Risikoen ved å foreta inngrep er i praksis i mange tilfeller ganske liten, og gir grobunn for samfunnsskadelig virksomhet. Når inngrepet er foretatt forsettlig eller grovt uaktsomt kan ikke hensynet til inngriperen være tungtveiende. En dobbelt lisensavgift vil i mange tilfeller heller ikke være et særlig høyt beløp og må antas bare delvis å kunne kompensere for tapt fremtidig salg og goodwill-svekkelse m.v. Det må i denne forbindelse også legges betydelig vekt på at håndhevelsesdirektivet i artikkel 3 (2) fastslår at håndhevelsesreglene skal være effektive og ha avskrekkende (preventiv) virkning.

Det kan reises spørsmål om en regel om dobbelt vederlag vil innebære en "pønalerstatning" i norsk rett, som av prinsipielle grunner ikke bør innføres. Advokatforeningen kan ikke slutte seg til et slikt syn. I praksis vil som nevnt over dobbelt vederlag ofte ikke tilsvare det reelle tap som en rettighetshaver lider – men som han på grunn av bevisproblemer ikke kan føre sannsynlighetsbevis for. Immaterialrettskrenkelses av den art som lovforslaget rammer, vil også stå i en erstatningsrettslig særstilling, ved at det ofte dreier seg om organisert og systematisk misbruk av andres rettigheter i vinnings hensikt, og med store samfunnsskadelige konsekvenser for lovlig økonomisk virksomhet og arbeidsplasser. Det bør fremgå av forarbeidene at ordningen med dobbel lisensavgift er myntet på slike grove tilfeller. Advokatforeningen viser også til redegjørelsen i Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev 27. mai 2011, hvor det er gitt en bred redegjørelse for skadevirkningene av piratkopiering. En ordning med dobbelt vederlag er heller ikke avskåret etter håndhevelsesdirektivet, og er også innført i en rekke medlemsland, jfr. Kommisjonens arbeidsdokument SEC(2010)1589 final side 24, hvor det opplyses dette:

"It should be noted that, in respect of specific infringements (mostly infringements of copyright and rights related to copyright), a significant number of Member States appear to have gone beyond the minimum rules set out by the Directive by introducing lump sum damages set as multiple (mostly double) amounts of royalties (licensing fees) due."

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 vederlagsersatning i bokstav a), og foreslår at det tilføres en hjemmel for å kreve erstatning for ytterligere tap, i tråd med formuleringen i pkt. a).

Advokatforeningen foreslår også at formuleringen i annet ledd endres fra "kan ... kreve" til "kan retten i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, tilkjenne et vederlag som ...".

I patentloven § 60 og varemerkeloven § 58 syvende ledd – som gjelder det erstatningsrettslige for inngrep på søknadsstadiet – foreslås blant annet den endring i forhold til gjeldende rett, at erstatning ikke skal kunne tilkjennes for inngrep i god tro. Etter gjeldende rett kan retten i den utstrekning den finner det rimelig tilkjenne erstatning, også om inngriperen har vært 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 skjerping av ansvaret for uaktsomme inngrep i søknader som fører frem til registrering.

6. Midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter - grensekontroll

Ved den av Advokatforeningen foreslåtte endring til tvisteloven § 28A-1(3), se nedenfor under uttalelsen til høringsnotatets pkt. 10, vil også tollmyndighetene få adgang til å holde tilbake produkter som er et resultat av rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter eller betrodde tegninger, samt ulovlige produktetterlikninger, jfr. tvisteloven § 34-7 første ledd første punktum samt tolloven § 15-1 første ledd første punktum med henvisninger. Særlig med henblikk på slaviske produktetterlikninger fremstilt i lavkostland, herunder også ettergjøring av kjente originalprodukters trade dress, vil en slik utvidelse av grensekontrollen kunne være et effektivt tiltak mot slik piratkopiering.

7. Tiltak for å hindre nye inngrep

7.1 Tiltak for å hindre nye inngrep

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.

Advokatforeningen ber departementet vurdere om det bør innføres tilsvarende adgang ved brudd på markedsføringsloven. Flere av de aktuelle tiltak - som blant annet tilbakekall fra handelen – er praktiske ved brudd på markedsføringsloven, og det finnes også eksempler på at retten har besluttet slike tiltak i saker om midlertidig forføyning.

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 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 regning. 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 tredeparts 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 støtter i det vesentlige forslaget om videreføring av den tvangslisenslignende ordningen i patentloven § 59 tredje ledd om at retten i stedet for forebyggende tiltak kan gi inngriper tillatelse til å råde over produkter som gjør patentinngrep mot vederlag og på rimelig vilkår, og at løsningen bare kan velges når besitteren har opptrådt i aktsom 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. Advokatforeningen er for øvrig enig i at en tilsvarende bestemmelse bør inntas i designloven, og at det antagelig ikke er behov for en tilsvarende regel i varemerkeloven.

Det bør presiseres i de generelle merknadene at bestemmelsene kan anvendes i saker om midlertidig forføyning.

7.2 Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Inngriper skal etter forslaget kunne pålegges å bekoste tiltak for å informere om dom i sak immaterialrettsinngrep. Det opplyses at lignende bestemmelser er innført i Danmark og Sverige i forbindelse med gjennomføring av direktivet.

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.

8. Straff

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 utforming 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 rettssaker 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 håndhevingsregler 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 tilfredsstillende patentbarhetsvilkårene 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 uaktsomme 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 (1) 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 inngrepsgjenstandens 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.

9. Endringer i reglene om sanksjoner ved krenkelse av lignende rettigheter

Advokatforeningen ønsker velkommen regler som klargjør prinsippene for erstatningsutmåling på markedsføringsrettens område. Særlig ved etterlikning av produkter, kjennetegn og reklamemidler har det vært et behov for å få styrket sanksjonene ved å få fastlagt at den forurettede kan kreve fralagt berikelsen vunnet ved den ulovlige handlingen eller tilkjent et vederlag dersom et av disse alternativene gir en høyere erstatning enn det tap som kan påvises. Det er imidlertid Advokatforeningens syn at slike sanksjoner begrenset til overtredelse av

markedsføringslovens § 30 ikke er tilstrekkelig for å tilveiebringe effektive sanksjoner mot illojale konkurransehandlinger som er beslektet med inngrep i immaterielle rettigheter.

Et av flere kumulative vilkår for at en etterlikning skal rammes av markedsføringslovens § 30 er at det foreligger en fare for forveksling blant en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen. I en del tilfeller er det vanskelig å påvise en slik forvekslingsfare. Det kan eksempelvis være der omsetningskretsen er profesjonell, eller der varens art betinger særlige overveielser. I noen tilfeller er også varene merket på en slik måte at det vanskelig kan oppstilles noen fare for forveksling knyttet til varens opprinnelse. Likevel kan etterlikneren i slike tilfeller få et mersalg grunnet kjøpers assosiasjoner til originalen. Det er også en risiko for at originalens karakteristiske utformning eller karakteristiske emballasje (såkalt trade dress) utvannes.

Særlige omstendigheter kan tilsi at etterlikningen til tross for manglende forvekslingsfare likevel er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, kfr. generalklausulen i markedsføringslovens § 25. Nettopp i de tilfeller der forvekslingsfaren mangler, vil det være vanskelig å påvise et lidet tap. Prevensjonshensynet tilsier samtidig at denne type særlig illojale etterlikninger unngås ved at domstolen får en diskresjonær adgang til å tilkjenne erstatning basert på vederlagsbetraktninger eller fraleggelse av berikelsen. Advokatforeningen foreslår derfor at det hjemles en adgang til å utmåle erstatning og vederlag også ved overtredelse av generalklausulen i markedsføringslovens § 25 så langt det passer.

Forbudet i markedsføringslovens § 31 mot bruk av uriktige geografiske betegnelser for vin- og brennevin stiller ikke noe krav til forvekslingsfare. Det samme gjelder forbudet mot villedende betegnelser etter markedsføringslovens § 26 med tilhørende forskrifter. Dersom det ikke er fare for forveksling, men krenkeren likevel drar nytte av forbrukers assosiasjon til betegnelsen, vil det være vanskelig å dokumentere et tap. Den forurettede står derfor uten effektive sanksjonsmuligheter dersom det ikke innføres en hjemmel for vederlagsbetraktninger eller fraleggelse av berikelsen ved den ulovlige handlingen.

Det er også andre bestemmelser i markedsføringsloven som med fordel kan knyttes opp mot tilsvarende kompensasjonsordning. Dette gjelder i særlig grad bestemmelsene om rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter (markedsføringslovens § 28) eller betrodde tekniske tegninger (markedsføringslovens § 29). Det vil i slike tilfeller være meget vanskelig å påvise et tap, samtidig som slikt misbruk utnytter andres innovasjon. Slik innovasjon må baseres på hemmelighold, idet det ikke finnes passende rettighetslovgivning all den tid forretningsmetoder ikke kan patenteres, mens tekniske tegninger kun unntaksvis vil nyte vern etter åndsverkloven. Misbruk av forretningshemmeligheter eller betrodde tekniske tegninger setter den forurettede i en sårbar konkurransesituasjon og medfører en forvridning av markedsposisjon, uten at det effektivt kan sanksjoneres mot slikt misbruk fordi det økonomiske tapet vanskelig lar seg dokumentere.

Villedende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 26 med tilhørende forskrifter er også egnet til å forrykke konkurransesituasjonen på en illojal måte. Det vil likevel for den forurettede være vanskelig å dokumentere et tap, idet det er vanskelig å fastslå hvilket mersalg den villedende markedsføringen har medført, samt hvilke tilbydere som er rammet. Det må antas at sanksjoner i form av fraleggelse av berikelsen vil kunne virke preventivt, samtidig som en vederlagsbetraktning ikke passer like godt her. Ved å gjøre utmålingsprinsippene diskresjonære, vil domstolen kunne anvende disse så langt de passer, herunder tilkjenne saksøker en forholdsmessig del av fortjenesten.

Advokatforeningen foreslår derfor at høringsutkastets § 30 annet ledd skytes ut i en egen paragraf som får anvendelse for alle bestemmelser i markedsføringslovens kapittel 6 om beskyttelse av næringsdrivendes interesser. Bestemmelsen kan ha følgende ordlyd:

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i dette kapittel 6, skal betale vederlag eller erstatning til den forurettede. Vederlaget eller erstatningen kan utmåles på følgende grunnlag:

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

Ved overtredelse av §§ 28, 29, 30 og 31, samt ved etterlikninger som rammes av § 25, skal vederlaget eller erstatningen utmåles på det av de ovenstående grunnlag som er gunstigst for den forurettede.

10. Midlertidig forføyning

Advokatforeningen er enig i at reglene om midlertidig forføyning og grensekontroll fungerer tilfredsstillende, og ser ikke behov for endringer utover at avgrensningen bør utvides til å omfatte den som er foreslått innført i reglene om rett til informasjon i tvisteloven.

Etter forslaget under vil dette medføre at reglene om midlertidig forføyning/tollbeslag også skal omfatte brudd på markedsføringsloven.

11. Bevisregler – rett til informasjon om inngrep

11.1 Innledning

Advokatforeningen støtter forslaget om nye regler om rett til informasjon om inngrep, som representerer en viktig nyvinning. Riktignok omfatter gjeldende regler om bevis tilgang 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. Samtidig reiser nye regler om bevis tilgang sentrale spørsmål om rettssikkerhet, personvern, vern mot selvinkriminering m.v. Etter Advokatforeningens oppfatning er 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.

Forslaget er ikke ment å dekke pålegg overfor internettleverandører for å få ut opplysninger om abonnementer som har vært involvert i opphavsrettskrenkelser på internett, som er foreslått innført i åndsverkloven, jf. Kulturdepartementets høringsnotat om ulovlig fildeling m.v. Advokatforeningen mener at denne avgrensningen med fordel kan fremgå klarere av lovteksten, som kan leses slik at den omfatter nettopp denne situasjonen, jf. forslaget til ny tvistelov § 28A-1, tredje ledd ("immaterialrettigheter omfatter opphavsrett"), jf. første ledd bokstav d ("har ytt en tjeneste som har blitt brukt ved et inngrep som ledd i næringsvirksomhet").

11.2 Forslaget til ny tvistelov § 28A-1 – Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter

Advokatforeningen er enig i at begrepet "i næringsvirksomhet" for alle praktiske formål må anses dekkende for direktivets begrep "on a commercial scale", men det bør tas inn en henvisning til direktivets fortale pkt. 14, der det fremgår at begrepet "on a commercial scale" skal forstås som handlinger utført med sikte på "direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel". Advokatforeningen er enig i at både inngreper og tredjeperson bør kunne pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk.

11.3 Forslaget til ny tvistelov § 28A-2

Advokatforeningen støtter som nevnt forslaget om en egen paragraf om krav til forholdsmessighet av de grunner som er angitt innledningsvis.

I vilkåret "kan antas å lette håndhevingen av en immaterialrettighet" skal det i henhold til departementets merknader på s. 84 ikke ligge mer enn at "opplysningene må være egnet til å avklare om det foreligger inngrep, hvem den ansvarlige er eller omfanget av inngrep. Et informasjonspålegg kan ikke besluttes hvis kravet ikke med rimelighet kan sies å omfatte opplysninger som kan ha betydning for håndhevelsen." Kravet "antas å lette håndhevingen" fremstår på denne bakgrunn som noe upresist; det er jo ikke på forhånd klart om det blir lettere å håndheve rettighetene dersom rettighetshaver får tilgang til beviset. Det foreslås derfor at vilkåret endres til "kan ha betydning for håndhevingen av..."

Det er videre Advokatforeningens syn at bestemmelsene om bevisregler og informasjon ved inngrep også bør gis anvendelse for å avdekke handlinger i strid med god forretningsskikk slik dette er nedfelt i generalklausulen i markedsføringslovens § 25, samt spesialbestemmelsene i lovens kapittel 6. Saker om inngrep i immaterielle rettigheter ledsages ofte av subsidiære eller alternative anførsler om at handlingene også er i strid med markedsføringslovens regler om beskyttelse av næringsdrivendes interesser. En del av disse bestemmelsene tjener samme hensyn som de industrielle rettighetene, herunder forbudet mot etterlikninger i markedsføringslovens § 30 samt rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter og betrodde tekniske tegninger, markedsføringslovens §§ 28 og 29.

Særlig med henblikk på produktetterlikninger vil det være praktisk å kunne nøste opp varenes opprinnelse og distribusjonsnettverk. Dette vil være en effektiv måte å kunne stanse piratkopiering der produktets utseende eller emballasje er ettergjort. Det sees ikke sjelden

eksempler på at mer eller mindre slaviske kopier fremstilles i lavkostland for innførsel til Norge og distribusjon i illojal konkurranse med originalprodusentens varer.

Advokatforeningen foreslår derfor følgende endring og tillegg til tvisteloven § 28A-1 (3):

”samt” foran ”geografiske betegnelser” strykes.

Følgende legges til avslutningsvis:

”forretningshemmeligheter og betrodde tegninger etter markedsføringslovens §§ 28 og 29, samt kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser etter §§ 25 og 30”.

12. Vernetting i inngrepssaker

Advokatforeningen støtter departementets forslag om at Oslo tingrett blir tvungent vernetting for både inngreps- og ugyldighetssaker som vedrører registrerte immaterialrettigheter. I praksis bidrar de nåværende reglene – i hvert fall i patentsaker – ofte bare til forsinkelser, og større kostnader for partene. Forslaget vil bidra til å styrke Oslo tingretts kompetanse og skape mer ensartet praksis innenfor et område der det er særlig behov for slike tiltak. En forutsetning for gjennomføring av forslaget må imidlertid være at Oslo tingrett tilføres ytterligere ressurser.

13. Avslutning

Som det fremgår ovenfor i punkt 3, støtter Advokatforeningen i hovedtrekk lovforslaget. Advokatforeningen mener likevel at forslaget generelt i for liten utstrekning samordner håndhevelsesbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern med håndhevelsesreglene i markedsføringsloven, se særlig punkt 9 og 11.3.

Advokatforeningen støtter forslaget som uttrykkelig hjemler dom for forbud mot fortsatt inngrep, men reiser spørsmål om forbud mot strafferettslig forsøk gir tilstrekkelig vern mot forberedende handlinger.

Foreningen kan videre langt på vei støtte forslagene til bestemmelsene om vederlag og erstatning. Det foreslås imidlertid at erstatningen også skal omfatte ikke-økonomiske elementer, som kan være avgjørende i grensetilfellene hvor skaden ikke nødvendigvis er rent økonomisk.

Advokatforeningen finner det uheldig at det ikke skal kunne idømmes erstatning eller vederlag ved god tro, da for eksempel uvitenhet om en patent- eller varemerkesøknad i noen tilfelle kan anses å være aktsomt.

Departementets forslag om adgang til å beslutte forebyggende tiltak støttes. Det bør imidlertid vurderes om det skal gis tilsvarende adgang etter markedsføringsloven. Videre er Advokatforeningen i noe tvil når det gjelder opphevelsen av den nåværende begrensningen i forhold til tredjemenn som ikke har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro, og mener at hensynet til tredjemann må tillegges vesentlig vekt.

Det kan stilles spørsmål ved behovet for pålegg om å bekoste tiltak for å informere om dom i sak om immaterialrettsinngrep. Dersom regelen innføres bør det vurderes om den skal gå begge veier.

Hva gjelder straff finner Advokatforeningen det betenkelig ut fra rettssikkerhetshensyn at det på patentrettens område vil kunne tilfredsstillende straffvilkårene selv om inngriperen etter nøye overveielser har kommet til at det ikke foreligger inngrep. Det er videre betenkelig at det innføres regler som medfører at patenters gyldighet og beskyttelsesomfang sjelden utfordres. Straffetrusselen vil også kunne medføre at saken ikke opplyses, ettersom forklaringer fra ansatte og engasjerte hos inngriperen kan lede til et strafferettslig medvirkeransvar. Advokatforeningen støtter derfor ikke forslaget om å utvide straffebestemmelsene i patentloven.

Vennlig hilsen

Berit Reiss-Andersen
leder

Merete Smith
generalsekretær