

*Professor Erik Monsen  
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen*

Justis- og politidepartementet  
Lovavdelingen  
(lovavdelingen@jd.dep.no)

*Sendes kun som e-post*

## **Høring – styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.**

### **Høringsuttalelse**

Jeg viser til høringsbrev 13.4.2011 og høringsnotat april 2011 om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m., og legger med dette frem min høringsuttalelse.

Høringsuttalelsen gjelder departementets forslag til regler om vederlag og erstatning (høringsnotat punkt 5 og 8), og dets forslag til regler om forbud og forebyggende tiltak (høringsnotat punkt 4 og 6).

#### **(1) Høringsnotat punkt 5.3**

I det vesentlige støtter jeg departementets endringsforslag i punkt 5.3 om vederlag. Forslaget innebærer at rettighetshaver, i tillegg til tapserstatning, på visse vilkår kan kreve vederlag svarende enten til en rimelig lisensavgift eller til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. Innføring av slike regler om vederlag er etter mitt skjønn godt egnet til å styrke aktuelle rettigheters rettslige vern, særlig fordi forslagene i ganske betydelig grad vil kunne styrke den avskrekkende (preventive) effekten av regler om monetære sanksjoner ved inngrep i industrielle rettigheter m.m.

Spørsmål knyttet til utmåling av krav på tapserstatning for formuesskade, er behandlet i erstatningsrettslig litteratur og i ganske omfattende høyesterettspraksis. En rekke utmålingsspørsmål har på denne måten fått sin avklaring.

Situasjonen er en annen for vederlag. Utmåling av vederlag har i liten grad blitt behandlet av Høyesterett, og foreløpig er det sparsomt med juridisk teori som analyserer aktuelle utmålingsspørsmål. Dette gjelder særlig vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.

I høringsnotat punkt 5 gis ingen utdypende kommentarer vedrørende utmåling av vederlag. Slike kommentarer fremkommer i spesielle merknader til endringsforslagene, særlig spesielle merknader til patentloven § 58 (s. 64 flg.), som det blir henvist til i spesielle merknader til tilsvarende endringsforslag til annen lovgivning. I lys av rettskildesituasjonen hadde det vært ønskelig med mer detaljert gjennomgang og analyse av spørsmål som kan oppstå i forbindelse med utmåling av vederlag. Nedenfor skal jeg peke på noen slike spørsmål.

Når det gjelder *utmåling av vederlag svarende til en rimelig lisensavgift*, blir det uttalt at dette ”skal fastsettes på samme måte som etter gjeldende rett”, og at det ”skal ... finnes frem til hva som etter vanlig bransjestandard eller praksis ville utgjort en vanlig lisensavgift for den

aktuelle utnyttelsen” (s. 66). Videre blir det understreket at det ved fastsettelsen av vederlaget ikke skal tas hensyn til hva som ut fra de konkrete omstendighetene ved det aktuelle inngrepet må anses som rimelig. Som eksempel på en omstendighet som det må ses bort fra, nevnes at inngriper ”har skadet rettighetshavers interesser i særlig grad f.eks. ved å omsette mindreverdige produkter” (l.b.). Det er vanskelig å tenke seg frivillig lisensiering av, og vanlig lisensavgift for, rett til å omsette mindreverdige produkter. Etter min mening er det rom for å presisere i motivene hva som menes med at det skal ses bort fra at det er tale om omsetning av mindreverdige produkter. Skal motivuttalelsen forstås som uttrykk for at det ved utmålingen av vederlaget i et slikt tilfelle skal forutsettes annen utnyttelse enn den som faktisk har funnet sted? Skal det forutsettes utnyttelse som det prinsipielt kunne tenkes gitt lisens for, dvs. omsetning av produkter som tilfredsstiller rettighetshavers rimelige kvalitetskrav?

*Vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet* skal etter departementets forslag utmåles til den ”nettostørrelse som fremkommer ved at det tas utgangspunkt i inntektene fra inngrepet og deretter gjøres fradrag for utgifter som inngriper har pådratt seg, f.eks. utgifter til produksjon, anskaffelse og transport av varer, samt betalte skatter og avgifter m.m.” (s. 68).

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 innsnevring 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 virkningsammenheng 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.

## **(2) Høringsnotat punkt 8**

I punkt 8 behandles bl.a. vederlag og erstatning ved overtredelse av bestemmelser i markedsføringsloven til vern av immaterielle verdier. I punkt 8.2 om gjeldende rett, påpekes at tap som oppstår ved overtredelse av markedsføringsloven kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Fremstillingen av gjeldende rett på dette punktet er kort, og det

kan diskuteres om det – for å unngå misforståelser – bør bemerkes i motivene at det prinsipielt sett ikke er utelukket med vederlag.

I punkt 8.3 foreslår departementet at det i *markedsføringsloven § 30 om ulovlig produktetterlikning*, inntas en bestemmelse om at forurettede kan kreve vederlag svarende til rimelig lisensavgift pluss eventuelt ytterligere tap, erstatning for økonomisk tap, eller vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelse av forbudet i markedsføringsloven § 30. Jeg tiltrer forslaget. Mine kommentarer i punkt (1) gjelder tilsvarende her.

Min hovedinnvending mot departementets forslag er at det er begrenset til å gjelde overtredelse av markedsføringsloven § 30 om ulovlig produktetterlikning. Etter min mening bør forslaget også omfatte markedsføringsloven §§ 25, 28, 29 og 31.

Departementet begrunner forslaget med at vernet etter markedsføringsloven § 30 ”er nært beslektet med vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter”; etter departementets oppfatning ”er det behov for å styrke det erstatningsrettslige vernet ved overtredelse av markedsføringsloven § 30” (s. 43-44). At forslaget er begrenset til å gjelde markedsføringsloven § 30, blir begrunnet med at vernet etter andre bestemmelser i markedsføringsloven kapittel 6 ”ikke (er) undergitt samme detaljerte avgrensning og regulering for øvrig som de industrielle rettighetene”, og at vederlag som sanksjon ”derfor ikke (passer) ved overtredelse av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6” (s. 43).

Av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6, er det ikke bare § 30 som er nært beslektet med vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter. Også bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 25 (god forretningsskikk), 28 (bedriftshemmeligheter), 29 (tekniske hjelpemidler) og 31 (uriktig geografisk betegnelse for vin og brennevin) har slikt slektskap med nevnte lovgivning. Hovedpoenget i denne sammenheng er at alle bestemmelsene statuerer vern mot at en næringsdrivende utnytter en annen næringsdrivendes innsats til egen fordel. Spørsmålet om det foreligger overtredelse av markedsføringsloven §§ 26, 28, 29, 30 og 31, vil etter omstendighetene i stor grad bero på om påstått overtredelse har søkt å utnytte forurettedes innsats for å oppnå fortjeneste på dennes bekostning. Bestemmelsene bidrar til å supplere vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter. Disse bestemmelsenes nære slektskap med vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter, illustreres bl.a. ved det faktum at enkelte næringsdrivende bevisst velger å beskytte immaterielle verdier gjennom hemmelighet (bedriftshemmelighet), i stedet for å søke om patentbeskyttelse.

Etter mitt skjønn er det ikke treffende å hevde at vederlag som sanksjon ikke passer ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25, 28, 29 og 31. Det kan neppe være særlig tvilsomt at vederlag som sanksjon passer like bra for overtredelse av disse bestemmelsene, som for overtredelse av markedsføringsloven § 30. Vederlag som sanksjon fremstår som passende fordi disse bestemmelsene jo nettopp skal gi vern mot at noen utnytter en næringsdrivendes innsats til egen økonomisk fordel.

Behovet for å styrke det erstatningsrettslige vernet ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 28, 29 og 31, er etter mitt skjønn ikke mindre enn behovet for å styrke dette vernet ved overtredelse av lovens § 30. Bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 26 (villedende forretningsmetoder) og 27 (utilstrekkelig veiledning mv.) er ikke like sterkt knyttet til spørsmål om urettmessig utnyttelse av næringsdrivendes innsats til egen fordel, og er i så måte ikke spesielt nært beslektet med vernet etter lovgivningen om immaterielle rettigheter.

Som det fremgår av det foregående, mener jeg at departementets begrunnelse for avgrensningen mot andre bestemmelser enn markedsføringsloven § 30, ikke er helt treffende. Det kan tenkes at departementets forslag kan forklares med høringsnotatets fokus på ulovlig konkurranseatferd i form av ”inngrep begått av virksomheter som driver storstilt og systematisk urettmessig kopiering av andres produkter” (s. 11), eller sagt med andre ord, ”inngrep som skjer som ledd i virksomheter der hele forretningsideen består i urettmessig ... kopiering av produkter som er vernet gjennom industrielle rettigheter” (s. 21). I lys av dette fokuset er det på sett og vis naturlig at departementets endringsforslag knyttet til markedsføringsloven, utelukkende er relatert til denne lovens § 30, som rammer såkalt ”piratkopiering”. Dette er en forklaring på avgrensningen til markedsføringsloven § 30, men ingen begrunnelse for ikke å la forslaget omfatte lovens §§ 25, 28, 29 og 31.

På denne bakgrunn mener jeg at forslaget om at forurettede kan kreve vederlag svarende til rimelig lisensavgift pluss eventuelt ytterligere tap, erstatning for økonomisk tap, eller vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelse av forbud i markedsføringsloven, bør omfatte ikke bare overtredelse av markedsføringsloven § 30, men også overtredelse av §§ 25, 28, 29 og 31.

Dersom departementet ikke finner å kunne tiltre mitt forslag på dette punktet, er det særdeles viktig at det i motivene til nytt annet ledd i markedsføringsloven § 30, blir presisert at bestemmelsen ikke kan tolkes antitetisk. Poenget er at nytt annet ledd i markedsføringsloven § 30 ikke må stenge for utvikling av ulovfestede hjemler for vederlag svarende til enten en rimelig lisensavgift eller fortjenesten som er oppnådd ved overtredelsen.

### **(3) Høringsnotat punkt 4 og 6**

Departementet foreslår at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelige bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter (s. 14). Jeg støtter dette forslaget.

Sanksjon i form av tiltak for å hindre nye inngrep har, som påpekt av departementet på s. 25, samme formål som forbudsdom, og fungerer som supplement til slik dom ved at tiltakene som besluttet rent faktisk vanskeliggjør nye inngrep. Av denne grunn kan sanksjonene med fordel ses i sammenheng.

Departementet foreslår at bestemmelsen 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 rimelige vilkår, i det vesentlige blir videreført (s. 35). Det samme gjelder tilsvarende bestemmelse i kretsmønsterloven § 7 annet ledd (l.b.). Dessuten foreslår departementet tilsvarende bestemmelser i planteforedlerloven og designloven (l.b.).

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 inngriper 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.

I punkt 8 om endringer i reglene om sanksjoner ved krenkelse av lignende rettigheter, blir det ikke reist spørsmål om å innta regler i markedsføringsloven om forbud og tiltak for å hindre nye inngrep. Dette er etter mitt skjønn uheldig i et høringsnotat om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter og *lignende rettigheter*. En mulig uheldig konsekvens av dette, kan bli at fravær av slike lovforslag i det praktiske rettsliv blir tatt til inntekt for antiteseslutninger, f.eks. at tiltak for å hindre nye inngrep, eventuelt unntak fra forbudssanksjonen, er utelukket på ulovfestet grunnlag. Dersom departementet ikke finner å kunne tiltre mitt forslag nedenfor, er det viktig at det i motivene blir presisert at det ikke er grunnlag for slike antiteseslutninger.

Etter min mening bør det vurderes inntatt i markedsføringsloven en bestemmelse om forbud som stiller opp hovedregel og unntak.

Bestemmelsen bør statuere en *hovedregel* om forbudsdom ved overtredelse av nærmere angitte bestemmelser.

Videre bør bestemmelsen gi hjemmel for *unntak* etter mønster fra håndhevingsdirektivet artikkel 12 og bestemmelsen i patentloven § 59 tredje ledd (se kommentarer like ovenfor). Som nevnt ovenfor, blir denne regelen i patentloven, som bygger på ekspropriasjonsliknende synspunkter, foreslått videreført, og dessuten foreslår departementet tilsvarende bestemmelser i planteforedlerloven og designloven. Departementet "kan derimot ikke se at det er behov for regler som åpner for bruk mot vederlag i varemerkeloven" (l.b.).

Jeg kan gi min tilslutning til at det nok ikke er behov for slike regler i varemerkeloven. Derimot kan det være behov for regler i markedsføringsloven som åpner for utnyttelse mot vederlag. Forholdsmessighetshensyn og samfunnsøkonomiske hensyn kan etter omstendighetene tale tungt for anvendelse av en slik ekspropriasjonsliknende løsning i tilfeller der det blir konstatert overtredelse av bestemmelser i markedsføringsloven til vern av immaterielle verdier. Det kan f.eks. dreie seg om en virksomhet som i stor grad er bygget opp på basis av urettmessig utnyttelse av bedriftshemmelighet. Et forbud vil høyst sannsynlig resultere i tap av arbeidsplasser, kanskje også avvikling av virksomheten. Hvis det samtidig er slik at det er få fordeler knyttet til forbud, f.eks. fordi det er kort tid til verneperioden for bedriftshemmeligheten løper ut, vil samfunnsøkonomiske forholdsmessighetsbetraktninger tale for unntak fra forbud.

Det er i norsk rett behov for avklaring av praktisk viktige spørsmål knyttet til forbudssanksjonen. Ved å ta opp og drøfte spørsmålet om forbudssanksjonens nærmere innhold, og ved å foreslå en hovedregel og et unntak i tråd med mitt forslag, kan departementet bidra til avklaring av praktisk viktige rettsspørsmål.

I denne sammenheng kan det være formålstjenlig å utvide tilfanget av rettskilder. En side av saken er at spørsmålet om forbudssanksjonens nærmere innhold har blitt berørt i høyesterettspraksis fra markedsføringsrettens område. I Mozell-dommen i Rt. 1995 s. 1908 vurderte Høyesterett lovligheten av bruk av merket "Mozell" som varemerke og i markedsføring for mineralvann. Retten konkluderte med at varemerkeloven ikke var overtrådt. Når det gjaldt overtredelse av markedsføringslovens generalklausul, uttalte retten at det måtte utvises forsiktighet med å anvende generalklausulen på forhold av liknende karakter som omhandlet i samme lovs spesialbestemmelser. Deretter ble følgende tilføyd:

”Til dette kommer at et forbud etter min mening synes uforholdsmessig. Det er vanskelig å se at bruken av ordmerket MOZELL og figurmerket i dets nåværende form - anvendt på et mineralvann - kan være egnet til å medføre skadevirkninger for vinprodusentene i Moseldistriktet, heller ikke i form av ’uttynning’ av Mosel som opprinnelsesbetegnelse.” (Rt. 1995 s. 1908 på s. 1918, min kursivering.)

Høyesterett synes med dette å knytte en proporsjonalitetsbegrensning (*de minimis*) til forbudssanksjonen. Fra dette er linjen kort til spørsmål om unntak – rett til bruk mot vederlag – på basis av en forholdsmessighetsvurdering som bygger på ekspropriasjonsliknende synspunkter. Slike synspunkter, som altså ligger til grunn for håndhevingsdirektivet artikkel 12, har i norsk rett ikke bare kommet til uttrykk i patentloven § 59 tredje ledd og kretsmønsterloven § 7 annet ledd, men også i naboloven §§ 10 annet ledd og 11 første ledd annet punktum, samt i ulovfestet rett om unntak fra rettingsplikt ved bygging i strid med negativ servitutt (HR-2011-369 og lagmannsrettspraksis). For øvrig ble det i Rt. 1914 s. 735 på s. 742 uttalt at regelen i dagjeldende nabolov § 8, som tilsvarer någjeldende nabolov § 11, var ”uttrykk for et mere almindelig princip”. En snever unntaksregel på markedsføringsrettens område om rett til utnyttelse mot vederlag, kan fungere som en sikkerhetsventil som bidrar til å ivareta viktige hensyn.

\*\*\*

Bergen, 2.5.2011

Erik Monsen