

03 OKT 2011

Norsk Hydro ASA
Intellectual Property Department
0240 Oslo



Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Vår dato: 2011-09-24
Vår ref.: SvH
Vår saksbehandler: Svein Hofseth
Deres dato: 2011-04.13
Deres ref.: 201102995 EO MHG/bj
Side 1 av 3

Forslag til styrking av lovgivningen om håndhevelse av industriell rettigheter - Høringsvar

Det vises til Justisdepartementets høringskriv av 13.04.2011 i anledning ovennevnte sak.

Norsk Hydro er i all hovedsak enig med departementet i de endringsforslag til styrking av de sivilrettslige håndhevelsesreglene som er fremsatt. Vi ser det også som viktig at endingene leder henimot en harmonisering av lovgivningen innenfor tilsvarende område i de nordiske land og EU. Ikke minst er dette viktig med tanke på en fremtidig europeisk domstol for patent- og andre industrielle rettigheter (EPLA eller annet).

Med hensyn til de enkelte endringsforslag, har vi ellers følgende kommentarer:

Det foreslås av departementet at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelige bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Hydro støtter dette forslaget.

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. Man skal imidlertid her være oppmerksom på at begrepene "rimelig lisensavgift", "vanlig bransjestandard" eller "vanlig lisensavgift" er ganske ubestemte idet

C:\Data\MyDocs\MyDocs\Hydro dokumenter\Høringsvar - Håndhevelse av IR 24.08.2011.doc

lisensavgiften kan variere mye avhengig av teknisk område/bransje. For eksempel når det gjelder medisin eller farmasøytisk område, er det ganske vanlig at lisensavgiften ligger mellom 20 og 40%, men ikke rent sjelden kan den komme godt over 50 %, og for elektroteknisk eller mekanisk område kan avgiften gjerne ligge mellom 0,5 og 5 %. At det innenfor medisin og farmasøytisk område er vanlig med høye royalties beror på den lave suksessfaktoren hvor undersøkelser viser at bare 1 av 25 forskningsprosjekter lykkes. Lisensavgiften fastsettes som oftest på basis av mulig demonstrerbar suksess i markedet og/eller kostnader ved FoU. Det finnes noe litteratur og undersøkelser omkring dette, men aller viktigste er det at retten settes sammen slik at den har den nødvendige kompetanse til å vurdere denne type forhold.

I høringsnotatet foreslås at reglene om kompensasjon innføres i alle lovene på det industrielle rettsvernets område, samt at de gis anvendelse ved bruk av foretaksnavn i strid med annens rett og ved krenkelse av markedsføringslovens § 30. Hydro er enig i dette. Vi mener imidlertid at tilsvarende regler også bør innføres ved overtredelser av forbudene i markedsføringsloven, spesielt hva angår § 28 (bedriftshemmeligheter) og § 29 (tekniske hjelpemidler), som har åpenbare likhetstrekk med immaterialrettens regler.

Etter departementets forslag er det i alle lovene om det industrielle rettsvern tenkt inntatt like regler om forebyggende tiltak for å hindre nye inngrep. Hydro er enig i dette og er videre enig i at det tas inn en likelydende opplisting av aktuelle tiltak i alle lovene. Vi ser det også som viktig at rettighetshavers stilling når det gjelder forebyggende tiltak ikke må være svakere under norsk rett enn under skandinavisk rett eller EU for øvrig.

Hydro er også enig i at inngriper skal kunne pålegges å bekoste tiltak for å informere om dom i sak om immaterialrettsinngrep, men ser gjerne at denne adgangen også skal gjelde for overtredelse av forbudene i markedsføringsloven. Denne bestemmelsen om informasjon har fungert i mange år i andre europeiske land som for eksempel Frankrike (før direktiv 2004/48/EF tilkom).

Departementet mener at bestemmelsene om straff i lovene om det industrielle rettsvern bør skjerpes. Hydro støtter en slik skjerpning, men mener imidlertid at maksimumsstrafferammene bør legges på samme nivå som i Danmark, dvs. 6 år. Til sammenligning tilsvarer dette strafferammen for grovt tyveri, som etter vår oppfatning er sammenlignbart med de grove overtredelsene ved inngrep. Fra Hydros side er vi ellers enig i at den alminnelige strafferammen for alle lovene bør være bøter eller fengsel i inntil ett år og at påtale ikke bare skal skje etter fornærmedes begjæring, men også skal kunne kreves av allmenne hensyn (som er nytt i patentloven, planteforedlerloven og designloven).

Som også uttalt i departementets høringskriv, så har foretaksnavn samme vern som varemerker dersom de oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven, og vernet for velkjente varemerker og velkjente foretaksnavn er likt. Hydro er derfor enig i at reglene for håndheving av varemerker også bør gjelde foretaksnavn som har samme vern og at det tas inn i foretaksnavneloven en bestemmelse som gir reglene om sanksjoner i varemerkeloven tilsvarende anvendelse for foretaksnavn som er vernet på samme måte som varemerker.

Hydro ønsker velkommen forlaget om at Oslo skal være tvungent verneeting for saker om inngrep i registrerte rettigheter (patent, design, plateforedlerrett og registrerte varemerker). Vi er enig med departementet i at det er viktig å skape en ensartet praksis og samle kompetansen innenfor dette rettsområdet som er så spesielt både teknisk og juridisk sett. Med en slik tvungen ordning vil man unngå taktkikkeri fra partenes side når det gjelder spørsmål om verneeting og dermed ved hvilken domstol den enkelte part, saksøker eller saksøkt, er best tjent med at en aktuell sak blir ført.

I denne sammenheng stiller vi spørsmål om ikke også Oslo tingrett bør være tvungent verneeting for tvister knyttet til innarbeidete varemerker. Det argumenteres fra departementets side med at "Slike varemerker kan være vernet bare i en del av riket, slik at tvist omkring slike merker kan ha svært lokal karakter" og derfor bør være underlagt vanlige vernetingsregler: Men bør man ikke nettopp av hensyn til faren for "lokale holdninger" sørge for at en tvist i slike saker håndteres av en mest mulig "objektiv domstol" som har nødvendig kompetanse i slike saker?

Vi stiller også spørsmål ved om ikke midlertidige forføyninger, som departementet ikke foreslår endringer i, bør ha Oslo tingrett som tvunget verneeting? Med noen unntak, er det få domstoler som får mer enn én og annen sak om midlertidig forføyning om immaterialrettigheter til behandling.

Dette fører neppe til fremming av rettsenhet og kompetanseutvikling eller kompetanseheving som er ønsket og minst like viktig i nevnte type saker. Som alternativ kunne det vært vurdert om disse sakene burde konsentreres til de større domstoler, foruten Oslo, i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø?

Med hilsen

for Norsk Hydro ASA



Svein Hofseth

Ass.dir.

svein.hofseth@hydro.com