

Justisdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

lovavdelingen@jd.dep.no

Deres ref.:
201102995 EO MHG/bj

Vår ref.:
NPF/2.2011/PAM/ana

Dato
30. september 2011

HØRING – STYRKING AV LOVGIVNINGEN OM INDUSTRIELLE RETTIGHETER M.M.

Vi viser til Justisdepartementets høringsnotat av 13. april 2011, og Norske Patentingeniørers Forening (NPF) skal med dette fremkomme med følgende høringsuttalelse:

1. Innledning

NPF ser positivt på at departementet nå fremmer et forslag om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter og på tilgrensende områder. Det har i lengre tid vært følt et behov for dette blant foreningens medlemmer. Våre klienter har følt at det i mange tilfeller er for få og for svake muligheter for å forfølge inngrep i egne rettigheter. Og ikke minst har det i lang tid vært den oppfatning at reglene om vederlag og erstatning har vært for svake. Det har ikke vært mulig å få tilstrekkelig kompensasjon når inngrep er blitt konstatert. Foreningen støtter derfor i utgangspunktet de forslag som er fremmet i det ovennevnte høringsnotat. Videre deler foreningen de synspunkter som er fremkommet i høringsuttalelsen fra Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), og det er derfor her ikke funnet nødvendig å utarbeide utførlige kommentarer til de enkelte deler av høringsnotatet når disse er sammenfallende med synspunktene i NIRs høringsuttalelse.

2. Forbud mot fortsatt inngrep (høringsnotatets kapittel 4)

Foreningen deler her NIRs oppfatning om at de aktuelle bestemmelser som er foreslått inntatt i de respektive lovene, må utformes på en slik måte at forbudsdom skal kunne kreves i alle tilfeller hvor det er et reelt behov hos rettighetshaveren for å oppnå en slik dom. Videre støtter NPF at patentlovens § 59 tredje ledd endres som foreslått av NIR, for å etablere en mulig løsning hvor et forbud mot fremtidig inngrep ikke er samfunnsmessig ønskelig.

3. Vederlag og erstatning (høringsnotatets kapittel 5)

Slik som uttalt innledningsvis, har foreningens medlemmer lenge etterlyst en styrking av reglene om vederlag og erstatning ved inngrep. Foreningen støtter derfor i all hovedsak de forslag til endringer som foreslås. For øvrig vil foreningen gi sin støtte til NIRs forslag om at "det økonomiske tapet" erstattes med "skaden" for at også "ikke-økonomisk skade" vil kunne inngå i erstatningsgrunnlaget.

NPF vil basert på medlemmenes erfaringer også understreke at det ofte ikke vil foreligge noen "vanlig bransjestandard" for lisensnivået, og at det innenfor samme bransje kan være store variasjoner. Foreningen støtter derfor at det må skje en skjønnsmessig fastsettelse av lisens-

avgiften, når det ikke enkelt kan klarlegges hva som er lisensnivået i den aktuelle bransje og for den aktuelle type sak hvor krenkelsen er skjedd.

Foreningen støtter også NIRs forslag om at tilsvarende kompensasjonsregler som de som er foreslått, bør innføres ved overtredelser av markedsføringslovens §§ 28 og 29, samt at det i motivene bør gis uttrykk for at kompensasjonsbestemmelsene kan få analogisk anvendelse ved overtredelser av lovens §§ 25 og 31.

4. Forebyggende tiltak (høringsnotatets kapittel 6)

NPF støtter at adgangen til å beslutte forebyggende tiltak utvides som foreslått og viser for øvrig til det som er uttalt i NIRs høringsuttalelse. Dette innebærer at NPF også vil henstille til departementet å innføre tilsvarende regler om tiltak for å hindre nye inngrep ved overtredelse av forbudene i markedsførings §§ 28, 29 og 30, samt å innføre regler om mulighet for å pålegge en inngriper å bekoste tiltak for informasjon om fellende inngrepsdommer ved overtredelse av de samme, ovennevnte bestemmelser i markedsføringsloven.

5. Straff (høringsnotatets kapittel 7)

NPF slutter seg her til det fremlagte forslag om skjerpelse av bestemmelsene om straff i alle lovene om industrielt rettsvern.

6. Sanksjoner ved krenkelse av liknende rettigheter (høringsnotatets kapittel 8)

Foreningen er enig i at det tas inn en bestemmelse i foretaksnavneloven som gir kapitlet i varemerkeloven tilsvarende anvendelse for foretaksnavn som er vernet på samme måte som varemerker.

7. Midlertidige forføyninger (høringsnotatets kapittel 9)

Basert på erfaringene fra foreningens medlemmer støttes her forslaget fra NIR om at tolloven § 15-1 første ledd endres slik at tollmyndighetene gis rett til tilbakeholdelse de aktuelle varer i 10 virkedager, i stedet for 5 virkedager slik bestemmelsen i dag lyder. Selv om tollmyndighetene har vist smidighet i enkelte saker, blir 5 dager nesten i alle tilfeller for kort for å kunne foreta alt det nødvendige for å klarlegge forholdet. Det er de færreste rettighetshavere som har et etablert apparat for å håndtere slik saker, og det vil ofte være vanskelig å få de nødvendige opplysninger og instruksjoner innen 5 virkedager.

Under henvisning til de samme erfaringer støtter NPF forslagene fra NIR om at det er ønskelig med en avklaring av kravet om aktuell interesse som vilkår for midlertidig forføyning, samt en avklaring med hensyn til om en beslutning om midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-1 (1) bokstav a) ikke innebærer en foregrepet fullbyrdelse av rettighetshavers krav, og derfor ikke vil være i strid med forbudet mot slik fullbyrdelse.

NPF slutter seg også til bemerkningene i NIRs høringsuttalelse når det gjelder spørsmålet om mulighetene for å få vedtatt en midlertidig forføyning som sikring av krav hvor det ennå ikke patent er meddelt eller registrering av varemerke/design har funnet sted. Etter NPFs oppfatning er de hensyn taler for at en midlertidig forføyning kan vedtas, så sterke at dette spørsmål bør klargjøres gjennom endringer av varemerke-, design- og patentloven som fastslår at midlertidig forføyning også kan vedtas i slike tilfeller.

8. Bevisregler (høringsnotatets kapittel 10)

NPF slutter seg til forslaget her. Ikke minst i de stadig økende saker om piratkopiering og import av piratkopierte varer, er det viktig å kunne få opplysninger om opprinnelsen for varene og distribusjonsnettverket. Vi viser her til det som er uttalt i høringsuttalelsen fra NIR. NPF slutter seg også til forslaget der om at den tidligere lovfestede regel om omvendt bevis-

byrde ved mistanke om inngrep i fremgangsmåtepatenter gjeninnføres i patentloven. Videre støtter NPF at de alminnelige prinsipper for bevisføringsplikt presiseres i forarbeidene til de regler som her foreslås.

9. Verneting i inngrepssaker m.m. (høringsnotatets kapittel 11)

NPF støtter forslaget om Oslo tingrett som tvungent verneting for saker om inngrep i registrerte rettigheter, dvs. patent, design, varemerker og planteforedlerrett. Liksom NIR mener NPF at det bør overveies om en tilsvarende konsentrasjon av saker om midlertidig forføyning som gjelder krenkelser av immaterialrettigheter også bli innført. De samme hensyn som ligger bak det fremkomne forslag om samling av sakene om inngrep til Oslo tingrett, taler for at en slik konsentrasjon skjer for sakene om midlertidig forføyning.

10. Økonomiske og administrative konsekvenser (høringsnotatets kapittel 12)

NPF tar til etterretning at de fremlagte forslag antas ikke å ville ha økonomiske og administrative konsekvenser, og vi har ingen ytterligere kommentarer til dette kapittel i høringsnotatet.

Med vennlig hilsen
for Norske Patentingeniørers Forening

Per A. Martinsen
NPFs høringsutvalg