



c/o Wiersholm
P.b. 1400 Vika, 0115 Oslo
rop@wiersholm.no

**NORSK FORENING FOR
INDUSTRIELL RETTSBESKYTTELSE**
(Org.nr. 982 372 313)

**Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 OSLO**

Oslo, 27. desember 2018

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL LOVVALGSLOV

1. Innledning

Under henvisning til Justisdepartementets høringsbrev av 2. oktober 2018, avgir Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) hermed sin uttalelse til høringsnotatet om formuerettslige lovvalsregler og forslaget til lovvalgslov. Høringsnotatet og forslaget til lovvalgslov er behandlet i foreningens styre (Are Stenvik, Rune Opdahl, Lars Erik Steinkjer, Anne Marie Sejersted, Bernt Boldvik, Carsten Lous, Inger Berg Ørstavik og Amund Brede Svendsen) den 8. november og 18. desember 2018.

2. Sammenfatning

NIR anser det som en fordel å få en lovvalgslov på formuerettens område, og ønsker forslaget som nå foreligger velkommen.

I lovforslagets § 19 er det foreslått spesielle regler for lovvalg i saker om krenkelse av immaterialrettigheter, og NIR har noen merknader til terminologien i forslaget. Når det gjelder forslaget i § 19 tredje ledd om at lovvalg som skjer i henhold til § 19, og den tilsvarende regel i § 17 tredje ledd for lovvalg i saker om krav som springer ut av illojale konkurransehandlinger skal være ufravikelige, mener NIR at dette ikke er den beste løsning, og foreslår at lovvalsreglene i § 17 – begrenset til saker om krav basert på illojale konkurransehandlinger - og i § 19 gjøres fravikelige.

3. Kommentarer til forslaget

3.1 Terminologi og definisjon

3.1.1 "Stat" eller "land"

I høringsnotatet anbefales det at lovfestingen av lovvalgsregler på formuerettens område foretas med utgangspunkt i EU-forordningene Roma I og Roma II, og forslaget til lovvalgslov speiler dette. Imidlertid avviker terminologien i lovforslaget på et punkt fra forordningenes begrepsbruk.

Mens Roma I og Roma II gjennomgående bruker begrepet *"loven i det land ..."* (art. 4 i Roma II dansk versjon) foreslås i lovforslaget gjennomgående *"retten i den staten"*. For ordens skyld skal det påpekes at den danske versjon av Roma I og Roma II som følger høringsnotatet som Vedlegg 1 og Vedlegg 2 har *"loven i den stat"*. Vedlegg 1 og 2 er imidlertid ikke identisk med de danske versjoner av forordningene som er publisert som henholdsvis <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&from=DA> og <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32008R0593>, der som nevnt *"loven i det land"* brukes.

I de svenske, engelske, franske, og italienske versjoner av forordningene¹ brukes henholdsvis "land", "country", "pays", og "paese", og ikke "stat", "state", "état", og "stato". Unntaket er den tyske versjon, som har "das Recht des Staates ...".

Det er ikke oppgitt noen begrunnelse for å velge en begrepsbruk som avviker fra det som synes å samsvare med bruken i norsk og skandinavisk tradisjon og med de danske og svenske versjoner av forordningene.

NIR anbefaler at man i loven gjennomgående benytter *"loven i det land"*.

3.1.2 "Immaterielle rettigheter" eller "immaterialrettigheter"

Paragraf 19 første ledd i forslaget lyder:

"En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en krenkelse av immaterielle rettigheter er underlagt retten i den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende."

Begrepet "immaterielle rettigheter" er også brukt i § 19 annet ledd. Det kan lett gi litt unøyaktige forestillinger. Det begrep som i tiltagende grad brukes på norsk i dag er *"immaterialrettigheter"*. Begrepet brukes også enkelte steder i høringsnotatet, riktignok om hverandre med *"immaterielle rettigheter"*.

NIR anbefaler at man i loven benytter *"immaterialrettigheter"*.

¹ Forordning nr. 864/2007 (Roma II) på alle de aktuelle språk: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007R0864>

Forordning nr. 593/2008 (Roma I) på de aktuelle språk: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008R0593>

3.1.3 Anvendelsesområdet for § 19 – Definisjon av "immaterialrettigheter"

Lovutkastet har ingen definisjon av begrepet immaterialrettigheter. I avsnitt 26 i fortalen til Roma II angis, noe upresist, at det dreier seg om "*eksempelvis ophavsrettigheter, beslægtede rettigheter, sui generis-ret med henblik på beskyttelse af databaser samt industrielle ejendomsrettigheder*". Med rettigheter beslektet med opphavsretten menes formentlig utøvende kunstneres rettigheter, film- og fonogramprodusenters rettigheter, kringkastingsforetaks vern for kringkastingssendinger og retten til fotografisk bilde. Med industrielle eiendomsrettigheter menes vanligvis varemerkerettigheter, fellesmerkerettigheter, bruksmønsterrettigheter, patentrettigheter og rettigheter etter supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler, planteforedlerrettigheter, designrettigheter, foretaksnavnerettigheter, rettigheter etter opprinnelsesbetegnelser og rettigheter til kretsmønstre for integrerte kretser.

NIR mener det vil være fordelaktig om begrepet "immaterialrettigheter" defineres i loven. Som et minimum bør en definisjon som speiler avsnitt 26 i fortalen til Roma II benyttes. En definisjon av begrepet kan tas inn i § 19 eller eventuelt i en bestemmelse i lovens første del, der andre definisjoner også kan vurderes inntatt. Definisjonen kan f. eks. lyde:

"Med immaterialrettigheter menes i denne lov opphavsrett og nærstående rettigheter, og industrielle rettigheter. Med industrielle rettigheter menes varemerkerettigheter, rettigheter til fellesmerker, bruksmønsterrettigheter, patentrettigheter og rettigheter etter supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler, planteforedlerrettigheter, designrettigheter, foretaksnavnerettigheter, rettigheter til opprinnelsesbetegnelser og rettigheter til kretsmønstre for integrerte kretser."

Når det gjelder den nærmere angivelse av hva som menes med "nærstående rettigheter", kan en liste som den i første avsnitt i 3.1.3 ovenfor inntas i proposisjonen, der det også kan nevnes at det kan komme til andre rettigheter som vil være omfattet av begrepet, og at man har valgt å ikke innta en spesifikk angivelse av de enkelte rettigheter som inngår for å slippe å måtte endre loven hver gang det måtte komme til en ny rettighet. Det samme kan sies om de industrielle rettigheter, men her er det antagelig sjeldnere at det kommer til nye rettigheter, og NIR mener at en definisjon bør inntas i loven.

3.1.4 "Staten der beskyttelsen gjøres gjeldende"

Art. 8 nr. 1 i Roma II lyder i dansk versjon:

"På en forpligtelse uden for kontrakt, der udspringer af en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, anvendes loven i det land, for hvilket beskyttelse gøres gjældende."

Lovforslaget § 19 første ledd lyder:

*"En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en krenkelse av immaterielle rettigheter er underlagt **retten i den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende**."* (vår utheving)

Denne ordlyden kan tolkes som at de aktuelle forpliktelser som springer ut av immaterialrettskrenkelser skal være underlagt retten i det land der rettighetshaveren påtaler krenkelsen (domstolslandet), mens det fremgår av den danske versjon av forordningen, og også av f.eks. den engelske versjon, at det er retten **i det land beskyttelsen gjøres gjeldende for**, d.v.s. *lex loci protectionis* som er ment å skulle få anvendelse. I enkelte språk har man et

eget begrep for dette, bl.a. på svensk "skyddslandets lag" og tysk "das Schutzland" og "das Schutzlandprinzip".

NIR vil foreslå at man velger følgende ordlyd:

"En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en krenkelse av en immaterialrettighet er underlagt loven i det land som eneretten gjøres gjeldende for."

3.2 Lovvalsregel for saker om krenkelser av immaterialrettigheter beskyttet i EU-retten

Paragraf 19 annet ledd gir en lovvalsregel om at handlingsstedets lov skal anvendes i saker om forpliktelser utenfor kontrakt som springer ut av en krenkelse av immaterialrettigheter som beskyttes i EU-retten. I merknadene til § 19 er det lagt til grunn at så lenge regelverkene for EU-immaterialrettighetene ikke innlemmes i EØS-avtalen, er det strengt tatt ikke noe behov for å ta med noen bestemmelse om dem i lovvalsloven. I utredningen sies det at norske domstoler kan tenkes å måtte befatte seg med slike spørsmål prejudisielt i saker om kontraktsbrudd, og at dette er én av flere grunner som taler for å lovfeste en regel tilsvarende Roma II artikkel 8 annet ledd, selv om det gjelder lovvalsregler som kun håndheves innenfor EU, og derfor ikke vedkommer Norge direkte.

NIR er enig i at det er hensiktsmessig å lovfeste en regel for disse forhold i en ny norsk lovvalslov.

3.3 Forpliktelser som springer ut av overtredelser av bestemmelser om illojal konkurranse

Retten til ikke å bli utsatt for illojale konkurransehandlinger, nemlig slike som er forbudt etter bestemmelsene i kapittel 6 "*Beskyttelse av næringsdrivendes interesser*" i Lov om kontroll med markedsføring, regnes som nærliggende eller beslektet med immaterialrettighetene. Det gjelder bestemmelsene om etterlikning av produkter m.m. i § 30, om misbruk av bedriftshemmeligheter i § 28 og av tekniske hjelpemidler i § 29. Til denne gruppen regnes også § 25 om forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk, og § 26 om villedende markedsføring, når overtredelsen består i etterlikning av en annens produkt, kjennetegn, reklamemidler og andre frembringelser, jf. markedsføringsloven § 48 b tredje ledd. Internasjonalt omtales dette som regler om "unfair competition".

I § 17 i lovutkastet er det foreslått særlige lovvalsregler for saker om illojal konkurranse og adferd som begrenser den frie konkurranse. Begrepet "illojale konkurransehandlinger" er ment å omfatte overtredelser av "unfair competition" regler.

Bestemmelsene i § 17 første og annet ledd er rettet mot saker om illojal konkurranse, mens tredje ledd gjelder forpliktelser som springer ut av ulovlig konkurransebegrensende adferd, jf. konkurranseloven §§ 10 og 11.

NIR mener at det er uheldig at lovvalsreglene for "unfair competition"-saker og lovreglene for immaterialrettskrenkelser er forskjellige, av følgende grunner.

Krav om forbud av og/eller erstatning for overtredelser av bestemmelsene om "unfair competition" gjøres ofte gjeldende i samme sak som krav som springer ut av krenkelser av varemerkerettigheter eller patentrettigheter. Dette gjelder typisk krav basert på påstått

produktetterligning eller handling i strid med god forretningsskikk som gjøres gjeldende i samme sak som krav basert på påstått varemerkeinngrep, krav basert på påstått misbruk av forretningshemmeligheter og/eller tekniske hjelpemidler som fremmes i samme sak som krav basert på påstått patentinngrep, og krav basert på påstått opphavsrettskrenkelse som fremmes i samme sak som krav basert på misbruk av forretningshemmeligheter. Det vil være åpenbare praktiske og prosessøkonomiske fordeler ved å kunne behandle slike krav ved anvendelse av ett og samme lands rett. Dessverre vil dette etter forslaget til lovvalgslov ofte ikke være mulig.

Etter § 17 skal man på krav basert på illojal konkurranse som hovedregel anvende loven i staten der konkurranseforholdene eller forbrukernes kollektive interesser påvirkes eller kan påvirkes. Dette vil normalt være skadestedets lov. Det kan være flere lands lover som er aktuelle, dersom virkningene av den skadevoldende handling inntreffer i flere land.

For det tilfelle at handlingen kun påvirker én konkurrents interesser, viser § 17 annet ledd til hovedregelen for forpliktelser utenfor kontrakt i § 15, som også oppstiller skadestedets lov, eller etter annet ledd skadevolders og skadelidtes felles bostedsstat hvis noen slik finnes, eller – etter tredje ledd - en regel om "åpenbart nærmere tilknytning", slik som et forutgående rettsforhold mellom partene med nær tilknytning til den skadevoldende handling, for eksempel en kontrakt.

Dette betyr antagelig at lovvalget i en sak om f. eks. misbruk av forretningshemmeligheter, der kun én konkurrents interesser er berørt, kan bli avgjort av tilknytningen til ett land (som ikke er skadestedets eller det felles bostedsland) gjennom en (opphevet) kontrakt mellom partene, dersom kontrakten hadde nær tilknytning til den skadevoldende handling.

Paragraf 19 i lovforslaget har derimot som alminnelig hovedregel at det er loven i det land hvis lovgivning hevdes å være krenket som skal anvendes, uten andre unntak enn det som etter annet ledd gjelder for EU-rettigheter, der lovvalget er i favør av loven i det land der krenkelseshandlingen fant sted.

Dermed vil det ikke være noe rom for at saker der det skal foretas et lovvalg etter henholdsvis § 17 og § 19 kan behandles etter samme lands lov.

NIR mener at dette er uheldig, og at lovvalsreglene for saker om forpliktelser basert på illojal konkurranse og særlig misbruk av forretningshemmeligheter burde vurderes i forbindelse med det pågående arbeid med implementering av EU-direktivet om vern av forretningshemmeligheter.

3.4 Forslag om at lovvalsreglene for krav som springer ut av immaterialrettskrenkelser og illojal konkurranse bør være fravikelige

I utkastet § 19 tredje ledd foreslås en regel om at det ikke skal være adgang for partene i en tvist om immaterialrettigheter til å foreta et lovvalg.

Dette er i utredningen begrunnet med at territorialitetsprinsippet er obligatorisk. På den annen side nevnes det i utredningen at det er rom for å tillate partsautonomi, og at dette vil hindre mosaikkeffekter dersom én handling krenker en immaterialrettighet i flere stater. Mosaikkeffekt er omtalt som den situasjon man har når hvert lands egen rett anvendes på den delen av skaden som påføres i vedkommende land. Mot dette holder utrederen hensynet til harmonisering og *"ulempene ved å skape et regime som ikke sammenfaller med regimet i de øvrige landene, spesielt i EU"*.

EU-kommisjonen hadde i sitt Explanatory Memorandum² til forslaget til Roma II ingen begrunnelse for å foreslå regelen om ufravikelighet ut over at «Freedom of will is not accepted, however, for intellectual property, where it would not be appropriate.»

Slik NIR ser det, er dette ikke en tilstrekkelig begrunnelse for å utelukke muligheten for at partene i en tvist kan foreta et annet lovvalg enn lovens. Det er ønskelig at partene i en tvist har mulighet til å velge ett lands lov for eksempel der en inngrepshandling foretatt i ett land har krenker rettigheten, eller eventuelt parallelle rettigheter, i flere land.

En annen situasjon der partsautonomi ville kunne virke forenklende og kostnadsbesparende er i tvister som både gjelder kontraktsrettslige og utenkontraktsrettslige forhold. Det vil da kunne være ønskelig for partene å kunne avtale at de utenkontraktsrettslige spørsmål avgjøres ved anvendelse av samme lands lov som de kontraktsrettslige.

Et ytterligere tilfelle der foreslåtte lovvalgsreglenes ufravikelighet vil være uheldig, er situasjonen beskrevet ovenfor der en tvist omfatter både krav basert på immaterialrettskrenkelser og krav basert på illojale konkurransehandlinger ("unfair competition"), og der lovvalgsreglene leder til at to eller flere lands lover må anvendes på krav som ligger hverandre nær. Det er da uheldig at ikke bare § 19 men også § 17 er ufravikelig, slik at det ikke engang ved enighet mellom partene vil være mulig å oppnå at ett og samme lands lov anvendes på begge typer forpliktelser når det finnes et felles verneting og prosessuell adgang til felles behandling.

De aktuelle spørsmål er dispositive, og det tilsier at partene bør ha mulighet til å avtale lovvalg, i hvert fall etter at krenkeshandlingen eller den illojale konkurransehandling har funnet sted. De offentlige hensyn som kan gjøre seg gjeldende i større eller mindre grad i slike saker, er ivaretatt gjennom reglene om avtalesensur, forbrukervern, og konkurranserettens regler.

NIR mener at de ulike hensyn som gjør seg gjeldende kan balanseres og ivaretas ved at det gis regler som gir partsautonomi i alle saker om forpliktelser basert på immaterialrettskrenkelser, eventuelt med unntak for saker om krenkelser av EU-rettigheter (utkastet § 19 annet ledd). Som nevnt mener NIR at spørsmål om lovvalgsregler for saker om forpliktelser basert på illojal konkurranse bør vurderes i forbindelse med implementering av EU-direktivet om vern av forretningshemmeligheter. Dersom spørsmålet ikke kan utstå, mener NIR at det bør gjelde partsautonomi også for lovvalget i saker om krav basert på illojale konkurransehandlinger.

For Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR)



Amund Brede Svendsen

Styrets leder

amsv@grette.no

² <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:EN:PDF>