



**NORSK FORENING FOR
INDUSTRIELL RETTSBESKYTTELSE**

(Org.nr. 982 372 313)

www.nirnorge.no

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

SEKRETARIAT:

**Advokat Rune Opdahl
c/o Wiersholm, Mellbye & Bech
Ruseløkkveien 26
P.O. Box 1400 Vika, 0115 Oslo**

**Tlf: + (47) 210 210 00, fax 210 210 01
E-mail: rop@wiersholm.no**

Oslo, 30. september 2011

**HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL STYRKING AV LOVGIVNINGEN OM
HÅNDHEVINGEN AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER M.M.**

1. Innledning

Under henvisning til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011, fremkommer Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) hermed med sin uttalelse til forslaget. Saken ble behandlet i foreningens medlemsmøter 13. og 27. september 2011.

2. Hovedinnholdet i høringsuttalelsen

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse deler ønsket om en styrking av lovgivningen om håndheving av immaterialrettigheter, støtter det store flertall av de forslag som departementet har fremmet i høringsutkastet. På enkelte punkter mener foreningen at en vil være best tjent med å gå noe lenger enn departementet foreslår. Dette begrunnes dels med hensynet til effektivitet i håndhevingen, og dels med hensynet til harmonisering med regelverkene i EU og særlig våre nærmeste naboland. Foreningen mener at anvendelsesområdet for så vel reglene om forbud mot fortsatt inngrep, tiltak for å hindre fortsatte inngrep, som de foreslåtte reglene om vederlag og erstatning også bør omfatte overtredelser av forbudene i markedsføringsloven §§ 28 og 29, og at det bør legges opp til at bestemmelsene også kan anvendes – så langt de passer – på tilfeller av overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 31. Foreningen mener ellers at gjennomgangen av lovgivningen om håndheving av immaterialrettigheter gir foranledning til å foreta avklaringer av viktig spørsmål knyttet til bruken av midlertidige forføyninger, som spørsmålet av hva som kreves i retning av aktuell interesse, forholdet mellom tvisteloven § 34-1 (1) litra a og

forbudet mot foregrepet fullbyrdelse. Foreningen er enig i forslaget om å gjøre Oslo tingrett til eksklusivt verneting også for inngrepssaker som gjelder registrerbare immaterialrettigheter, men mener at hensynet til rettsenhet og kompetansebygging kunne tilsi en viss eller tilsvarende konsentrasjon av saker om midlertidig forføyning. Endelig tar foreningen opp forslag om å innføre adgang til å fremme defensive ugyldighetsinnsigelser i inngrepssaker, uten at dette skal anses som fremsettelse av et krav i tvistelovens forstand og dermed kunne utløse et betydelig sakskostnadsansvar.

Høringsuttalelsen omtaler de enkelte forslag i samme rekkefølge som høringsutkastet.

3. Forbud mot fortsatt inngrep (høringsutkastets kapittel 4)

Departementet har foreslått at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelig bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Foreningen er i utgangspunktet enig med departementet at det er viktig at en så sentral sanksjon mot inngrep kommer til uttrykk i lovene.

Bestemmelsene som foreslås inntatt i patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven retter seg etter sin ordlyd – på samme måte som varemerkeloven § 57 – mot den som har krenket en annens rett ("Den som gjør inngrep i et [...], kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen"), og rammer ikke den som bare har forsøkt eller planlagt å gjøre et slikt inngrep eller som har medvirket til det. Departementet foreslår imidlertid at forbudsdom også kan avsies ved strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep. Departementet uttaler at straffbart forsøk bare vil foreligge når det er utvist fullbyrdesforsett.

Etter foreningens syn er det påkrevet at bestemmelsene om forbud mot inngrep ikke bare omfatter gjentakelse av fullbyrdet inngrep, og antar at en slik begrensning i regelens anvendelsesområde heller ikke har vært tilsiktet. I samsvar med alminnelige prosessuelle prinsipper må forbudsdom kunne kreves i alle tilfelle hvor rettighetshaveren har et reelt behov for å oppnå slik dom, herunder hvor det foreligger relevant usikkerhet om hvorvidt rettigheten vil bli krenket. For at bestemmelsens ordlyd ikke skal virke villedende, bør den formuleres annerledes (f.eks. "Den som er blitt saksøkt i forbindelse med et pågående eller forestående inngrep i et [...], kan ved dom forbys å foreta inngrepshandlingen"). En nærmere avklaring i motivene om hvilke krav som skal stilles til aktuell interesse kan være ønskelig. En tilsvarende avklaring er også ønskelig i tilknytning til midlertidige forføyninger, se nedenfor under punkt 7.2.

Et ytterligere spørsmål er om reglene om forbud mot inngrep bør inneholde en forholdsmessighetsbegrensning. I unntakstilfeller vil forbud mot (fremtidig) inngrep ikke være samfunnsmessig ønskelig, for eksempel i situasjoner hvor inngrepsgjenstanden er inkorporert i et større, sammensatt produkt og tungveiende økonomiske interesser tilsier at forbudet ikke bør omfatte det sammensatte produktet. Reglene om tvangslisens vil ikke fullt ut ivareta de forhold som her er påpekt. Den påpekte problemstillingen kan imidlertid løses ved at bestemmelsen inntatt i patentloven § 59 tredje ledd, som har karakter av å være en slags tvangslisensordning, gjøres til en egen bestemmelse som gis anvendelse også ved forbud mot inngrep og ikke bare ved tiltak for å hindre nye inngrep, jf. punkt 5.2 nedenfor. En slik utvidelse av anvendelsesområdet for den nevnte bestemmelsen vil være i samsvar med direktivets artikkel 12.

I høringsnotatet foreslås at reglene om forbud mot fortsatt inngrep innføres i alle lovene på det industrielle rettsvernets område, samt at de gis anvendelse ved bruk av foretaksnavn i strid med en annens rett. Foreningen støtter forslaget på dette punkt. Det bemerkes at forslaget til lovbestemmelser i høringsnotatet har fått en snevrere utforming enn direktivets artikkel 11 tredje punktum. Mens lovforslaget stiller som betingelse for forbud at det foreligger ansvarsbetingende medvirkning, kan forbud etter direktivet rettes mot mellommenn uavhengig av slikt ansvar. Det fremgår ikke av høringsutkastet hvilke overveielser som ligger til grunn for denne forskjell, og noen begrunnelse for den er ikke umiddelbart enkel å se.

4. Vederlag og erstatning (høringsutkastets kapittel 5)

4.1 Generelt

Foreningen slutter seg til hovedtrekkene i departementets forslag om økonomisk kompensasjon ved inngrep. En er således enig i at det foreligger et behov for å styrke rettighetshavernes vern, og at både hensynet til kompensasjon og hensynet til prevensjon bør tas i betraktning ved utformingen av reglene. En er videre enig i at reglene bør utformes mest mulig likt i alle lovene på området, og i at de norske reglene bør tilpasses dem som følger av direktiv 2004/48 om håndhevelse av immaterielle rettigheter. Selv om Norge ikke er folkerettslig forpliktet av direktivet, bør beskyttelsesnivået her i landet ligge på samme nivå som i EU, og det har en egenverdi at rettsreglene på immaterialrettsområdet utformes likt innenfor Europa.

Når det gjelder forholdet til direktivet, vil foreningen bemerke at det har vært satt spørsmålstegn ved oppfatningen om at direktivet kun oppstiller “minimumsforpliktelser”, og at medlemsstatene står “fritt til å innføre ordninger som er gunstigere for rettighetshaver enn det direktivet krever” (høringsnotatet side 8). Direktivets artikkel 2 gir riktignok uttrykk for at det kun er tale om en minimumsharmonisering, men utformingen av bestemmelsene i artikkel 13 kan sies å trekke i motsatt retning. I artikkel 13(1), om erstatning ved inngrep begått forsettlig eller uaktsomt, tales det om at medlemsstatene “shall ensure”, og at domstolene “shall take into account”. Bestemmelsen i artikkel 13(2) om erstatning for inngrep begått i godt tro sier derimot at medlemsstatene “may lay down that the judicial authorities may order”. Oppbygningen av artikkel 13 kan tyde på at artikkel 13(1) skal forstås som en bestemmelse som tar sikte på harmonisering, med det begrensede unntaket som artikkel 13(2) åpner for. Hvis artikkel 13(1) var ment som en minimumsforpliktelse, hadde bestemmelsen i artikkel 13(2) vært overflødig. Også fortalen inneholder betraktninger som tyder på at direktivet tar sikte på å etablere en enhetlig rettstilstand i medlemslandene, jf. betraktningene (8) til (10). På den annen side har Kommisjonen nylig gitt uttrykk for at også artikkel 13(1) gir uttrykk for minimumsforpliktelser, jf. Kommisjonens arbeidsdokument SEC(2010) 1589 final, side 5 og side 24, og det synes derfor forsvarlig å legge et slikt standpunkt til grunn, ikke minst i lys av at flere EU-medlemsland har lagt det til grunn for sin gjennomføring av direktivet.

Slik høringsutkastet er utformet, får det under enhver omstendighet begrenset betydning om artikkel 13(1) oppfattes som en harmoniseringsbestemmelse eller en minimumsbestemmelse, idet lovforslagene i all hovedsak ligger innenfor det som må oppfattes som en forsvarlig tolkning av direktivets bestemmelser. På et par punkter, som vi vil komme tilbake til nedenfor, er det imidlertid grunn til å overveie om lovforslagene og motivene bør utformes slik at de blir liggende tettere opp til direktivets bestemmelser.

Foreningen vil for øvrig reservere seg mot uttalelsen på side 9 i høringsnotatet, om at “håndhevningsreglene i norsk rett på de fleste punkter [er] minst like gunstige for rettighetshaver som det som følger av bestemmelsene i direktivet”, jf. også side 18. Etter foreningens oppfatning er de realitetsendringene som er foreslått i utkastet, og som innebærer en styrking av rettighetshavernes stilling, i stor utstrekning *nødvendige* dersom man ønsker å oppfylle direktivets krav.

4.2 Den generelle kompensasjonsmodellen

Departementet har foreslått en generell kompensasjonsmodell med tre alternative utmålingsmetoder, hvorav rettighetshaveren kan velge den for ham gunstigste. De tre alternativene er:

- a) vederlag i form av rimelig lisensavgift, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap
- b) erstatning svarende til rettighetshaverens økonomiske tap
- c) vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet

Etter foreningens oppfatning er den foreslåtte modellen klargjørende, og for så vidt den innebærer realitetsendringer i forhold til gjeldende rett, synes de valgte løsningene å være hensiktsmessige. Den tredelte modellen lar seg imidlertid ikke så lett sammenligne med direktivets modell, som kun inneholder to alternativer, nemlig:

- a) utmåling basert på en konkret helhetsvurdering av alle relevante momenter, blant annet rettighetshaverens økonomiske tap, inngriperens fortjeneste og ikke-økonomiske faktorer
- b) en rund sum (“lump sum”) basert på, i det minste, den lisensavgiften som ville påløpt ved frivillig lisensiering

Det synes forsvarlig å legge til grunn at alternativ a) i lovutkastet i hovedsak oppfyller kravene etter direktivets alternativ b), og at lovutkastets alternativer b) og c) oppfyller kravene etter alternativ a) i direktivet. Formelt sett ligger det riktignok en forskjell i at direktivets alternativ a) krever at *alle relevante faktorer* skal tas i betraktning ved utmålingen, mens lovutkastet ikke uttrykkelig åpner for dette; etter lovutkastets alternativ b) kan fortjenesten ikke tas i betraktning, mens etter alternativ c) kan det ikke tas hensyn til rettighetshaverens tap. Ser man de to alternativene i sammenheng, må de imidlertid sies å åpne for at alle relevante faktorer tas i betraktning. Direktivet kan neppe forstås dithen at rettighetshaveren har krav på *både* dekning av eget tap og fraleggelse av inngriperens berikelse, hvilket lovforslaget heller ikke åpner for. Sammenlignet med direktivets utforming, representerer lovforslaget en ønskelig klargjøring.

På ett punkt synes imidlertid lovforslaget å innebære en materiell forskjell fra direktivets løsning: Etter utkastets bokstav b) er det bare rettighetshaverens “økonomiske” tap som er gjenstand for erstatning, mens direktivets bokstav a) uttrykkelig gir anvisning på at også ikke-økonomiske faktorer skal tas i betraktning. Det kan nok i hovedsak være riktig, som departementet fremholder på side 23, at det er “vanskelig å se for seg situasjoner hvor det vil være behov for å tilkjenne kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter”. På den annen side er det også vanskelig å utelukke at slik skade kan forekomme, og under enhver omstendighet er det meget vanskelig å skille skarpt mellom ikke-økonomisk skade og for eksempel den skade på en bedrifts omdømme som kan oppstå ved salg av mindreverdige produkter. Omdømmeskader vil for en bedrift normalt ha økonomiske konsekvenser, men disse er i praksis helt umulige å fastsette nøyaktig, og

erstatningsfastsettelsen vil i realiteten gli over mot tilkjenning av kompensasjon for ikke-økonomisk skade, se til illustrasjon Glamox-dommen i Rt. 1964 side 65, særlig den dissenterende dommers votum. Mot denne bakgrunn foreslår foreningen at uttrykket “det økonomiske tapet” i lovutkastet erstattes med “skaden”, og at det i motivene gis uttrykk for at skaden etter omstendighetene kan omfatte også ikke-økonomisk skade.

4.3 Vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift, samt erstatning for ytterligere tap

Foreningen er enig med departementet i at rettighetshaveren bør kunne kreve en rimelig lisensavgift. Både kompensasjonshensynet, prevensjonshensynet og rimelighetshensyn taler for en slik løsning. Dette alternativet har særlig betydning i tilfelle hvor rettighetshaverens tap og inngriperens fortjeneste er vanskelig å fastslå. Foreningen støtter også forslaget om å lovfeste at rettighetshaveren i tillegg til en rimelig lisensavgift kan kreve erstatning for ytterligere tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering.

Foreningen slutter seg videre til departementets fremheving av at det er den krenkede rettighetens verdi som er utgangspunktet for verdsettelsen, og ikke verdien av inngriperens produkter eller tjenester (høringsnotatet side 66). Det vil dermed ikke være relevant for fastsettelsen av lisensavgiften om inngriperen for eksempel har solgt mindreverdige produkter, solgt dem for en lavere pris eller med lav fortjeneste osv. Disse uttalelsene innebærer en ønskelig klargjøring av rettstilstanden, og bør gjentas i motivene.

Departementet gir i høringsnotatet videre uttrykk for at det skal “finnes frem til hva som etter vanlig bransjestandard eller praksis ville utgjort en vanlig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen”, og at utmålingen må baseres på den hypotetiske forutsetning at det “kunne kommet i stand en vanlig lisensavtale” (side 66). Foreningen er enig i det som her er kommet til uttrykk, men mener at det bør understrekes noe sterkere i motivene at den fastsatte lisensavgiften minst skal tilsvare det som inngriperen hadde måttet betale om han hadde søkt frivillig lisens, i samsvar med prinsippet i direktivets artikkel 13(1)(b), jf. også høringsnotatet på side 22. Hvis rettighetshaveren tidligere har inngått lisensavtaler vedrørende samme immaterialrettighet, bør lisensnivået som er etablert ved disse avtalene som et utgangspunkt legges til grunn.

4.4 Erstatning for skaden

Som nevnt ovenfor, bør gjenstanden for erstatning etter foreningens oppfatning være *skaden*, et begrep som etter omstendighetene også vil kunne omfatte ikke-økonomisk tap, jf. bestemmelsen i direktivets artikkel 13(1)(a).

Når det gjelder den konkrete utmålingen av erstatningen, er foreningen i utgangspunktet enig med departementet i at alminnelige erstatningsrettslige prinsipper må legges til grunn, og at det er den skaden som står i adekvat årsakssammenheng med krenkelsen, som er gjenstand for erstatning. Foreningen mener imidlertid at det i motivene kan være grunn til å gi noe nærmere veiledning om hvorledes utmålingsprinsippene skal anvendes på dette området, særlig med henblikk på en problemstilling som har stor praktisk betydning på dette området, og hvor løsningen har vært omdiskutert, nemlig om det ved utmålingen skal tas hensyn til den hypotetiske konkurranse som inngriperen eventuelt kunne ha påført rettighetshaveren på lovlig måte. Med andre ord: Skal erstatningen dekke hele skaden som rettighetshaveren er påført ved inngriperens omsetning, eller bare differansen mellom skaden som er faktisk påført og den som kunne ha vært påført ved lovlige midler, for eksempel omsetning under et varemerke som ikke ville krenket varemerkeretten, omsetning av et alternativt produkt som ikke ville vært omfattet av patentet osv.?

I sammenheng med dette vil retten måtte ta stilling til om inngriperen ville ha valgt å omsette et annet produkt dersom han hadde vært kjent med rettigheten. Dette kan retten ikke legge til grunn dersom inngriperen *har* vært kjent med rettigheten, men likevel har valgt å omsette de krenkende produktene. Hvis inngriperen derimot ikke har vært kjent med rettigheten, må det foretas en konkret vurdering. Et moment av generell betydning i denne forbindelse må være om rettigheten omfatter hele produktet eller vesentlige elementer i det, eller om den omfatter en mindre komponent, en perifer anvendelse eller lignende. I det sistnevnte tilfelle vil det gjerne fremstå som mer sannsynlig at inngriperen ville valgt et alternativt og lovlig produkt dersom han hadde vært kjent med rettigheten, enn i det førstnevnte tilfelle.

4.5 Fraleggelse av berikelse

Foreningen slutter seg til departementets forslag om at fraleggelse av berikelse bør oppstilles som et selvstendig kompensasjonsalternativ. Foreningen påpeker at utformingen av direktivets artikkel 13(1) isolert sett kan hevdes å gjøre det usikkert om fraleggelse av berikelse kan kreves dersom berikelsen overstiger rettighetshaverens tap. I lys av at "recovery of profits" er nevnt i artikkel 13(2), synes det imidlertid nokså klart at meningen ikke har vært å utelukke bestemmelser som gir hjemmel for fraleggelse av berikelse som overstiger skaden. Også den generelle bestemmelsen om at sanksjonene skal virke effektivt og preventivt (artikkel 3) gir støtte for en slik tolkning. Det kan i denne sammenheng dessuten vises til at en regel om berikelsesfraleggelse er fastsatt i artikkel 9(2) i Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Foreningen er enig med departementet i at det er nettoberikelsen som bør være gjenstand for fraleggelse. Det bør imidlertid understrekes i motivene at bare utgifter som står i årsakssammenheng med inngrepet, skal fratrekkes inngriperens bruttoberikelse. Dette betyr at det normalt bare vil være direkte og variable kostnader som kommer til fradrag, for eksempel varekostnader og fraktkostnader. Generelle og faste kostnader, for eksempel infrastrukturkostnader og lønnskostnader, skal derimot ikke fratrekkes, med mindre de i det konkrete tilfelle kan knyttes direkte til inngrepet. Det er også grunn til å peke på at også andre former for berikelse enn salgsinntekter kan være relevante, så som for eksempel kostnadsbesparelser som inngrepet har medført.

Foreningen er videre enig med departementet i at det følger av alminnelige bevisregler at inngriperen har bevisføringsplikten for omstendigheter som han er nærmest til å føre bevis for, så som salgsvolum, salgspris og relevante kostnader knyttet til inngrepet. Dersom inngriperen kunne ført bevis for slike omstendigheter, men har unnlatt å gjøre det, må domstolene i utgangspunktet bygge på rettighetshaverens anførsler.

Det følger av departementets lovforslag at det er den berikelsen som står i årsakssammenheng med inngrepet som er gjenstand for utmåling, jf. "fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet". På samme måte som ved utmåling av erstatning, kan utmålingen bli vanskelig om immaterialrettigheten gjelder en mindre komponent, en bestemt anvendelse mv. Prinsipielt må imidlertid utmålingen av berikelsen følge andre prinsipper enn erstatningsutmålingen, idet oppgaven ikke er å komme frem til rettighetshaverens tap. En vurdering av hypotetisk skadeårsak vil derfor ikke ha noen plass ved fastsettelsen av berikelsen. I stedet må det vurderes hvor stor andel av inngriperens inntekter og kostnadsbesparelser som kan føres tilbake til gjenstanden for immaterialrettigheten. Noen mer konkrete retningslinjer for utmålingen synes vanskelig å oppstille. I stedet bør domstolene her gis stor frihet ved utmålingen, som må skje i lys av de generelle prinsippene som følger av direktivets artikkel 3.

4.6 Dobbel lisensavgift

I høringsnotatet foreslås en regel om tilkjennelse av dobbel lisensavgift i tilfelle hvor inngriperen er særlig mye å bebreide. Det fremgår av høringsnotatet at departementet særlig har hatt i tankene virksomhet som hovedsakelig er basert på å gjøre inngrep i andres rettigheter. Departementet viser særlig til at prevensjonshensynet gjør seg sterkt gjeldende i disse tilfellene (side 23 i høringsnotatet). Foreningen slutter seg til departementets vurdering og begrunnelse for forslaget. Foreningen mener likevel at lovbestemmelsene burde utformes slik at retten kan tilkjenne *inntil* dobbel lisensavgift, slik at det ikke blir en enten eller regel, men en regel der domstolene kan tilpasse det tilkjente beløp til graden av klanderverdighet hos inngriper. Samtidig påpekes det at det ikke kan ses å være noen grunn til at rettighetshaver, dersom det tilkjennes (inntil) dobbel lisensavgift, ikke også skal kunne tilkjennes erstatning for ytterligere tap, slik tilfellet er dersom han krever et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift. Foreningen foreslår at lovbestemmelsene gis følgende ordlyd:

Er inngrepet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan retten etter krav fra rettighetshaver i stedet for vederlag eller erstatning etter første ledd, tilkjenne et vederlag som svarer til inntil det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen av oppfinnelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen.

Foreningen vil peke på at det har vært stilt spørsmål om direktivet åpner for en regel om dobbelt lisensavgift, jf. blant annet uttrykket "actual prejudice" i artikkel 13, samt påpekningen i fortalens 26. betraktning om at det ikke har vært meningen å innføre "punitive damages". Foreningen vil imidlertid peke på at flere medlemsland har valgt å innføre lignende regler, uten at dette har foranlediget noen antydning fra Kommissjonens side om at direktivet dermed er blitt uriktig gjennomført, jf. Kommissjonens arbeidsdokument SEC(2010) 1589 final, side 5 og side 24. Utformingen av direktivets artikkel 13 kan derfor ikke ses å utgjøre noe avgjørende argument mot den foreslåtte bestemmelsen. Bestemmelsen må imidlertid praktiseres med det generelle forbehold at kompensasjonen ikke kan utmåles slik at den overstiger det som kan anses som proporsjonalt, jf. direktivets artikkel 3(2).

4.7 Lemping

Departementet har foreslått at utmålt kompensasjon skal kunne lempes etter den alminnelige regelen i skadeserstatningslovens § 5-2. Direktivet inneholder ingen lempningsregel, og slike regler er heller ikke vanlige i EUs medlemsland. Det har vært stilt spørsmål om direktivet overhodet åpner for lempning. Etter foreningens syn kan det imidlertid forekomme tilfelle hvor lemping er nødvendig for at kompensasjonen skal oppfylle kravet om proporsjonalitet i direktivets artikkel 3(2), og det kan derfor neppe legges til grunn at direktivet generelt stenger for regler om lemping. Det bør imidlertid fremgå av motivene at lempningsregelen skal praktiseres med proporsjonalitetsprinsippet for øyet, og at det her, som ellers i erstatningsretten, bare unntaksvis kan komme på tale å lempe ansvaret.

4.8 Kompensasjonsreglenes anvendelsesområde

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. Foreningen slutter seg til forslagene. Foreningen mener imidlertid at reglene også bør gis anvendelse ved overtredelser av forbudene i markedsføringslovens § 25 (god forretningsskikk), § 28 (bedriftshemmeligheter), § 29 (tekniske hjelpemidler) og § 31 (geografiske betegnelser) så langt de passer. Dette kan oppnås ved at det i disse paragrafene inntas nye siste ledd sålydende:

Bestemmelsene i denne lovs § 30 annet ledd gis tilsvarende anvendelse så langt de passer ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsen her.

5. Forebyggende tiltak (høringsutkastets kapittel 6)

5.1 Generelt

Foreningen slutter seg til hovedtrekkene i departementets forslag om tiltak for å hindre nye inngrep m.m. En er således enig i at det er et behov for å styrke rettighetshaverens vern på dette området. En er videre enig i at reglene bør utformes mest mulig likt, og at det tas inn en likelydende opplisting av de aktuelle forebyggende tiltak i alle lovene på området. Beskyttelsesnivået bør ligge på samme nivå som i EU.

5.2 Tiltak for å hindre nye inngrep

Adgangen til å beslutte forebyggende tiltak foreslås utvidet. Det foreslås likelydene opplisting av de aktuelle forebyggende tiltak i samtlige lover om industrielle rettigheter. Blant annet kan følgende tiltak besluttes:

- tilbakekalling fra handelen,
- definitiv fjerning fra handelen,
- ødeleggelse, eller
- utlevering til rettighetshaver

Dette kan også besluttes ved straffbart forsøk på inngrep.

Videre foreslås at tiltakene kan rettes mot noen som selv ikke har gjort inngrep og som har opptrådt i god tro.

Det er også nytt at tiltak kan rettes mot materialer og hjelpemidler som er brukt.

Foreningen anser ovenstående tiltak for gode forebyggende tiltak.

Foreningen anser det som positivt at ødeleggelse kan pålegges også i tilfeller der det i for seg er mulig bare å fjerne eller endre kjennetegn som forekommer ulovlig på for eksempel varer og forpakninger. Det vil ikke alltid være tilstrekkelig for å hindre skade på et varemerke at kjennetegnet fjernes fra varen/forpakningen.

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 rimelig vilkår, i det vesentlig blir videreført. Tilsvarende bestemmelse foreslås også inntatt i designloven. Foreningen er enig i at de nevnte lovene bør inneholde en sikkerhetsventil i form av en snever unntaksregel, slik departementet har foreslått, og i overensstemmelse med direktivets artikkel 12. Foreningen mener imidlertid at det kan være behov for at unntaksregelen kan komme til anvendelse også ved spørsmål om å nedlegge forbud mot inngrep, jf. punkt 3 ovenfor, og foreslår derfor at den foreslåtte bestemmelsen i patentloven § 59 tredje ledd skilles ut i en egen paragraf, som åpner for å gjøre unntak fra både § 56 a og § 59 (og tilsvarende for designlovens vedkommende). Foreningen slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er behov for slike regler i varemerkeloven.

Forslaget bygger på at anvendelse av hjemlene for rett til bruk mot vederlag er betinget av aktsom god tro på inngriper side. Det kan reises spørsmål om dette er en god regel.

Direktivet oppstiller imidlertid krav om aktsom god tro på inngriperers side, og etter Foreningens syn veier hensynet til rettsenhet tyngre enn behovet for å åpne for unntak i tilfelle hvor inngriperen ikke har vært i aktsom god tro. Foreningen er således enig i at man bør følge direktivets løsning.

Departementet har foreslått at tiltakene for å hindre nye inngrep gis anvendelse ved bruk av foretaksnavn i strid med annens rett. Foreningen slutter seg til forslaget. Etter Foreningens syn bør tilsvarende regler også innføres ved overtredelse av forbudene i markedsføringsloven § 28 (bedriftshemmeligheter), § 29 (tekniske hjelpemidler) og § 30 (produktetterlikning). Etter Foreningens mening bør det – i forhold til overtredelser av markedsføringsloven §§ 25 og 31 – presiseres i motivene at disse reglene ikke kan tolkes antitetisk. Poenget er at en innføring av tiltak for å hindre nye inngrep ved overtredelse av §§ 28-30 ikke må stenge for domstolenes utvikling av sanksjoner på ulovfestet grunnlag.

5.3 Informasjon om fellende inngrepsdom

Inngriper skal etter forslaget kunne pålegges å bekoste tiltak for å informere om dom i sak om immaterialrettsinngrep. Dette er et godt forslag som foreningen støtter. Foreningen påpeker at enkelte av de samme hensyn som ligger til grunn for forslaget om å innføre en slik regel, nemlig å avbøte skadevirkninger av inngrepet kunne tilsi at en vurderte å innføre en tilsvarende mulighet for å pålegge en rettighetshaver å bekoste tiltak for å spre informasjon om opphevelsen eller omgjøringen av en tidligere avsagt fellende inngrepsdom.

Etter foreningens oppfatning bør tilsvarende regler også innføres ved overtredelse av nærmere angitte bestemmelser i markedsføringsloven, jf. ovenfor om tiltak for å hindre nye inngrep.

6. Straff (høringsutkastets kapittel 7)

Foreningen slutter seg til departementets forslag om å skjerpe bestemmelsene om straff i alle lovene om det industrielle rettsvern.

7. Midlertidige forføyninger

7.1 Midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter – grensekontroll (høringsutkastets kapittel 9)

Departementet gir uttrykk for at gjeldende norsk rett om midlertidige forføyninger og grensekontroll etter endringene i tolloven og tvisteloven i 2007 oppfyller de krav som følger av TRIPS-avtalen stiller og ville oppfylt kravene i direktiv 2004/48 om håndhevelse av immaterialrettigheter, dersom direktivet hadde gjeldt for Norge. Departementet konkluderer med at det ikke er behov for å endre gjeldende regler, med unntak av den foreslåtte tilpasning av avgrensningen av immaterialrettigheter som vil være omfattet av reglene om grensekontroll til den avgrensning som foreslås i reglene om rett til informasjon om inngrep i tvisteloven, se nedenfor.

Foreningen mener at det burde vært vurdert å endre tolloven § 15-1 første ledd annet punktum slik at tollmyndighetene gis rett til å holde tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i en immaterialrettighet i inntil 10 virkedager, og ikke 5 som bestemmelsen nå lyder. Det viser seg i praksis at 5 virkedager fra varsel om tilbakeholdelse gis er svært kort tid for mange rettighetshaver til å reagere. Særlig vil dette gjelde utenlandske rettighetshavere, der både

varslets mottagelse av korrekt rettssubjekt og rette vedkommende lett vil kunne skje med en viss forsinkelse, og tiden som kreves for å kontakte advokat i Norge, fremskaffe de nødvendige fullmakter, dokumentasjon vedrørende rettighetsforhold, oversette dokumenter med mer, kan lede til at fristen utløper og varene frigis før rettighetshaver har kunnet rekke å ivareta sine rettigheter ved midlertidig forføyning.

7.2 Midlertidige forføyninger i immaterialrettssaker – generelt

I forlengelsen av disse synspunkter på departementets vurdering av reglene om midlertidige forføyninger og grensekontroll, vil Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse gi uttrykk for at de alminnelige reglene om midlertidige forføyninger er vel så viktige som de særskilte reglene om grensekontroll og at det er behov for en avklaring av hvilke krav som skal stilles til aktuell interesse for at det skal besluttet midlertidig forføyning i saker som gjelder immaterialrettigheter. Rettspraksis har ikke gitt noen tilfredsstillende avklaring. Se også ovenfor under pkt. 3 om det tilsvarende problem i sammenheng med forslaget om forbud mot fortsatt inngrep.

Anvendelsen av bestemmelsene i henholdsvis tvisteloven § 34-1 (1) litra a) og litra b) i saker vedrørende immaterialrettskrenkelser er i praksis varierende og til liten veiledning. Foreningen mener at det burde avklares at en kjennelse for midlertidig forføyning i en immaterialrettssak som begrunnes med at "saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort", som er vilkåret i litra a), ikke innebærer en foregrepet fullbyrdelse av rettighetshaverens krav, og derfor ikke vil være i strid med forbudet mot slik fullbyrdelse.

Et ytterligere spørsmål som ikke er nærmere avklart i rettspraksis, og som det foreliggende reformarbeid kunne gått inn på, er om midlertidig forføyning skal kunne vedtas til sikring av krav der registrerbar immaterialrettighet ennå ikke er registrert eller meddelt. Dette kan f.eks. gjelde en patent-, varemerke- eller designsøknad som er under behandling. Det er uomtvistet at søkeren har et erstatningsrettslig vern, betinget av at søknaden leder til henholdsvis meddelelse av patent eller registrering av varemerke eller design. Spørsmålet om det kan besluttet midlertidig forføyning i søknadsfasen er derimot ikke helt avklart i norsk rett, se for patentenes vedkommende Are Stenvik, *Patentrett*, 2.utg, 2006, på side 447.

Blant foreningens medlemmer er det ulike syn på spørsmålet. Blant de momenter som har vært pekt på er følgende. Behandlingen av søknader, særlig patentsøknader, er tidkrevende. Konkurrenter som gjør inngrep kan ved å levere innvendinger mot søknaden oppnå at behandlingstiden forlenges ytterligere. Det er lite rimelig at en søker ikke skal ha noen mulighet til å håndheve sin rettighet i lengre tid, selv om rettigheten er betinget. Dette er forhold som taler for at det bør kunne vedtas midlertidig forføyning for forbud mot handlinger som utgjør inngrep i immaterialrettigheter også før patent er meddelt eller varemerke eller design er registrert. Et vilkår måtte være at det er sannsynlighetsovervekt, eventuelt en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at rettigheten vil bli meddelt. Domstolen som avgjør begjæringen om midlertidig forføyning kunne prejudisielt ta stilling til dette spørsmålet på samme måte som den kan foreta en prejudisiell prøving av en registrert immaterialrettighets gyldighet. Dette har domstolene kompetanse til, jf Høyesteretts kjennelse i Vestdavitsaken (Rt. 2004 s. 763).

For den motsatte løsning, at midlertidig forføyning ikke kan meddeles i søknadsfasen, taler det forhold at en rekke søknader om patent, varemerke og design ikke fører frem, og at en ved en midlertidig forføyning i søknadsperioden ville innvilge et midlertidig monopol på noe som kanskje ikke vil kunne ut i en rettighet. For den motsatte løsning, taler der det gjelder patent

også at det forhold at svært mange patentsøknader snevres inn under søknadsbehandlingen, slik at det patent som meddeles ofte vil være begrenset eller ha et mindre beskyttelsesomfang enn søknaden la opp til da den ble innlevert. Ved denne innsnevring av verneområdet vil påståtte inngrepsgjensstander kanskje likevel ikke omfattes av det meddelte patents verneområde. For domstolen som skal ta stilling til en begjæring om midlertidig forføyning som er basert på en søknad, kan det være vanskelig å ta stilling til om det er sannsynlighetsovervekt for at den rettighet som eventuelt kommer til å bli meddelt har den nødvendige rekkevidde i forhold til den påståtte inngrepsgjensstand.

Spørsmålet er som nevnt ikke avklart og er av praktisk viktighet for håndhevingen av industrielle rettigheter, særlig patenter.

8. Bevisregler – rett til informasjon om inngrep (høringsutkastets kapittel 10)

8.1 Generelt

Foreningen er enig i at det er tungtveiende hensyn som tilsier at norske prosessuelle bestemmelser om tilgang til bevis på immaterialrettens område går like langt som den tilsvarende reguleringen som gjelder i det indre marked. Det faktum at Norge formelt sett ikke er bundet av direktivet endrer ikke dette. For å unngå spekulasjon i lovvalg, er det på immaterialrettens område en viktig forutsetning at vår lovgivning er på høyde med regelverket i andre europeiske land. Dette gjelder særlig retten til informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som krenker en immaterialrettighet. I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF har Sverige innført nye regler om rett til informasjon om inngrep, mens dansk rett i stor grad er lik norsk lovgivning.

Som departementet påpeker, gir ikke våre regler en uttrykkelig rett for rettighetshaver til å kreve opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som krenker en immateriell rettighet. Retten til slike opplysninger kan slik vi ser det være svært viktig for en rettighetshaver. Både for å klargjøre om det faktisk foreligger et inngrep, samt å sikre dokumentasjon for et eventuelt inngrep. Poenget med å lovfeste en rett til informasjon er også slik vi ser det å gjøre det lettere for rettighetshaveren å finne frem til ukjente inngripere.

Det er også etter foreningens syn viktig at reglene gir en rettighetshaver mulighet til å avdekke andre mulige inngrep enn det inngrepet en konkret begjæring gjelder.

8.2 Dagens regelverk

Twisteloven har regler om bevisføring, bevistilgang og bevissikring som gir rettighetshaver tilgang til visse opplysninger før og under en rettssak om inngrep. Foreningen er enig med departementet i at gjeldende regelverk ofte ikke gir rettighetshaveren en tilstrekkelig tilgang til opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som utgjør inngrep, selv om regelverket gir ganske gode muligheter for rettighetshaveren i forbindelse med et konkret inngrep.

Før sak er reist gir de gjeldende regler om bevissikring i tvisteloven riktignok et visst spillerom for å få frem slike opplysninger. Bevissikring etter disse reglene er ikke begrenset til kun å gjelde bevis for et konkret inngrep som det er mistanke om, slik som de svenske og danske reglene om inntrångsundersøkning og bevissikring. Reglene om bevissikring i tvisteloven er imidlertid først og fremst utformet med sikte på andre situasjoner enn der det

ønskes tilgang til opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep i immaterialrettigheter.

Særlig der det dreier seg om mer omfattende og systematiske inngrep vil rettighetshaver ha behov for å avdekke opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep.

8.3 Forholdsmessighet

Foreningen er enig med departementet i at alle bevis som kan klargjøre det aktuelle inngrepet og om vilkårene for de påståtte sanksjoner er oppfylt, vil være relevante i en rettssak om et immaterialrettsinngrep. Videre vil opplysninger om distribusjonsnettverket og opprinnelsen til varer som gjør inngrep kunne ha stor relevans for disse spørsmålene. For å unngå for omfattende bevisførsel og må det gjelde krav om relevans og forholdsmessighet. I Sverige og Danmark gjelder samme forholdsmessighetsregel som kravet i direktiv 2004/48/EF. I interesseavveiningen bør alvorligheten ved saksøktes inngrepsvirksomhet måtte stå sentralt i vurderingen også i Norge, slik tilfellet er etter direktivet. Opplysningsplikten bør være særlig aktuell i saker som gjelder mer omfattende forsettlig inngrep.

8.4 Hvem som kan pålegges å gi informasjon

Kretsen av hvilke personer et pålegg kan begjæres overfor, fastsettes gjennom klare kriterier. Departementet tar utgangspunkt i direktivets artikkel 8 nr.1 Bokstav a til d i direktivet inneholder en oppregning av hvem som skal kunne pålegges å gi informasjon. Et kriterium ligger i begrepet "on a commercial scale". I direktivets fortale, punkt 14, går det frem at dette skal forstås som handlinger utført med sikte på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel. Som departementet påpeker i tilknytning til art. 8 nr. 1 bokstav c), rommer begrepet "on a commercial scale" mer enn begrepet "næringsvirksomhet", slik dette vanligvis oppfattes. Departementet mener det norske begrepet "i næringsvirksomhet" i denne sammenheng skal forstås på samme måte som "on a commercial scale" i direktivets. Foreningen er enig i dette.

Foreningen er også enig i forslaget om at både inngriper og eventuelle tredjepersoner bør kunne pålegges å gi opplysninger om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som gjør inngrep.

Det vil være en fordel om de alminnelige prinsipper for bevisføringsplikt nevnes i forarbeidene til de foreslåtte lovendringer om informasjonspålegg: den som har tilgang til relevante bevis har plikt til å fremlegge dem, og unnlatelse av å gjøre det kan lede til prosessuelle skadevirkninger for vedkommende.

8.5 Reglenes anvendelsesområde

Foreningen er enig i departementets forslag om at informasjonspålegg skal kunne kreves og gis uavhengig av om sak om immaterialrettskrenkelse pågår.

Foreningen bifaller forslaget til vilkår som må være oppfylt for å gi informasjonspålegg: det må foreligge rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet, og opplysningene som kreves gitt må kunne antas å ville lette håndhevingen av rettigheten. Departementet uttaler på side 84 i høringsutkastet at det i det sistnevnte vilkår ikke ligger mer enn at opplysningene må være egnet til å avklare om det foreligger inngrep, dets omfang og hvem de ansvarlige er. Foreningen mener at dette kunne vært uttrykt klarere enn gjennom den foreslåtte ordlyd "lette håndhevingen av rettigheten", som er egnet til å oppfattes som mer rettighetshavervennlig enn det som er meningen. En bedre ordlyd ville vært:

”Opplysningene som kreves gitt må kunne antas å være egnet til å avklare om der foreligger inngrep, hvilket omfang inngrepet i tilfelle har, og hvem som er ansvarlig for det.”

Foreningen er enig i forslaget om at medvirkere omfattes og i forslaget om at reglene også vil omfatte straffbart forsøk på inngrep i en immaterialrettighet. Det er påkrevet at reglenes anvendelse ikke bare omfatter hovedmannen eller kun fullbyrdede inngrep.

Departementet mener reglene om rett til informasjon ikke bare bør gjelde industrielle rettigheter, men alle immaterielle rettigheter som er vernet etter norsk lovgivning. Foreningen støtter forslaget på dette punkt, men mener også burde gis anvendelse ved overtredelser av markedsføringsloven §§ 28, 29 og 30.

8.6 Dokumentasjonsplikt

Foreningen mener imidlertid at forslaget også burde ha omfattet regler om dokumentasjonsplikt vedrørende den informasjon som skal kunne kreves fremlagt. Slik forslagets ordlyd er utformet, omfatter den informasjonspålegg. Riktignok tillegges retten i forslaget til ny § 28A-4 (3) i tvisteloven kompetanse til å bestemme hvordan informasjonspålegget skal etterkommes, og det fremgår av annet punktum at det å gi tilgang til realbevis kan være en måte å gjøre det på. Foreningen mener likevel at et klarere grunnlag for pålegg om fremleggelse av realbevis ville vært ønskelig.

9. Verneting, ugyldighetsinnsigelser

9.1 Verneting i inngrepssaker m.m. (høringsutkastets kapittel 11)

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse støtter forslaget om at Oslo tingrett blir tvungent verneting for alle saker om registrerte immaterialrettigheter, uansett om de gjelder inngrep, eller ugyldighet. Foreningen slutter seg til departementets vurdering av de aktuelle hensyn som gjør seg gjeldende, nemlig hensynet til å skape en ensartet praksis og samle kompetansen innenfor rettsområdet ved én domstol og hensynet til å unngå forsinkelser ved dagens ordning med overføring av saker til Oslo tingrett og effektivitet i avviklingen av sakene.

Foreningen mener imidlertid at det kunne ha vært vurdert hvordan disse hensyn ivaretas under dagens regelverk om verneting i saker om midlertidige forføyninger, som departementet ikke foreslår endringer i. Her er situasjonen at slike saker, dersom de reises før det er reist ordinært søksmål om forholdet, har verneting ved saksøktes hjemting, alternativt ved tingretten der det formuesgode eller den gjenstand som kravet gjelder befinner seg eller ventes å komme i nær fremtid, eller ved saksøkerens hjemting. Med noen unntak, f. eks. Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Bergen tingrett for saker med tilknytning til offshoreindustrien, og Oslo byfogdembete, Follo tingrett og Asker og Bærum tingrett, er det få domstoler som får mer enn én og annen sak om midlertidig forføyning om immaterialrettigheter til behandling. Dette er i liten grad egnet til å fremme rettsenhet og kompetansesamling og –utvikling. Det kunne for eksempel vært vurdert om også sakene om midlertidig forføyning i saker om industrielle rettigheter burde ha tvungent verneting ved Oslo tingrett, eventuelt Oslo byfogdembete, eller om de eventuelt burde konsentreres til de større domstoler i f. eks. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I Oslo tingrett har en et korps av dommere med erfaring fra behandling av varemerke- og patentsaker. I de fleste tilfeller tildeles slike saker en dommer blant disse. Dette ivaretar

hensynet til kompetanseoppbygging og bidrar også til en mer effektiv behandling av disse sakene. Noen tilsvarende ordning har en ikke i Borgarting lagmannsrett. Det er et tankekors at lagmannsretten som ankeinstans kan bli satt med dommere uten noen erfaring fra behandlingen av slike saker. Det ville vært en fordel om i hvert fall én av fagdommerne i ankesaker hadde slik erfaring, og fortrinnsvis da den dommer som tildeles ansvaret som forberedende dommer i saken.

I punkt 12 i høringsutkastet heter det at forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvungent vernetting ved inngrep i registrerte rettigheter, på grunn av det beskjedne antall saker som reelt sett vil gå ved Oslo tingrett i stedet for ved en annen tingrett, ikke vil tilsi noen omdisponering av ressurser mellom domstolene. Foreningen håper dette er riktig, men konstaterer at behandlingstiden ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i den senere tid har økt betydelig. Dette gjelder særlig lagmannsretten, der ankeforhandling berammes 18-19 måneder etter at anken kommer inn til retten.

9.2 Ugyldighetsanførsel som innsigelse i defensivt øyemed

I tilknytning til forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvungent vernetting i alle saker om registrerte immaterialrettigheter, påpeker foreningen at etter patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60, vil en saksøkt i en inngrepssak som ønsker å anføre at immaterialretten han påstår å ha krenket er ugyldig måtte gjøre dette ved å fremsette krav mot saksøkeren, jfr. tvisteloven § 15-1 (2). Etter den tidligere tvistemålslov var dette et motsøksmål. Denne løsningen slik den er nedfelt i patentloven § 61 og de øvrige ovenfor omtalte lovbestemmelser er for øvrig et særsyn i internasjonal sammenheng.

Problemet med denne ordning er at dersom en slik innsigelse fremsettes i defensivt øyemed, og på foranledning av at saksøkeren forfekter en bred tolkning av sin immaterialrett – en ekstensiv tolkning av f eks et patentkrav – så vil saksøkte kunne rammes svært hardt av sakskostnadsreglene. Disse vil nemlig kunne lede til at saksøkte må erstatte saksøker hans sakskostnader dersom ugyldigkjennelseskrevet ikke fører frem, selv om saksøker taper kravet vedrørende inngrepet fordi retten kom til at den ekstensive tolking saksøker hevdet var uriktig. Ved dagens ordning får det ingen konsekvenser for saksøker at han hevdet en for bred tolkning som foranlediget at ugyldigkjennelseskrevet ble fremsatt. En regelendring i retning av at ugyldighet tillates gjort gjeldende som innsigelse – og ikke som et særskilt krav – i patentsaker, eventuelt også i saker om varemerker og design, ville avhjelpe dette. Dersom retten kom til at innsigelsen skal føre frem, kunne den avsi dom for ugyldighet. I motsatt fall ville domsslutningen ikke omfatte noe punkt om ugyldighet. Dagens sakskostnadsregler i tvisteloven kapittel 20 åpner på visse vilkår for at retten kan frita en part for erstatningsansvar og ta hensyn til at en part har fått medhold av betydning uten å vinne saken, men dette skaper ikke den nødvendige forutsigbarhet. For det tilfelle at saksøkeren ikke skulle være rettighetshaver, men en lisenstaker, vil hensynet til rettighetshaveren kunne ivaretas ved at han prosessvarsles og gis mulighet til å intervenere i saken.

For Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse


Amund Brede Svendsen
Styrets leder