



Patent Patentesen

14 friends



In an open relationship, and it's complicated (?) - with *Tore Retnings Hemmeligheter*

Wall

Info

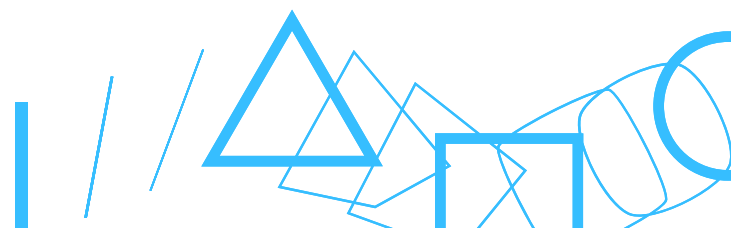
Friends

Videos

More

Eskil Korneliussen, jurist

Gjør ideer til verdier



Introduksjon

Knoph, 1934

- «*Likheter mellom krigen og den moderne konkurransekamp i handel og industrien er på mange måter slående.*»
- Forretningspersonen må ha penger, god kreditt, patenter og varemerker osv.
 - Men må også holde sine strategiske muligheter skjult.

Introduksjon

Er forretningshemmeligheter en svakere beskyttelsesform enn patent?

«Rettsvernet er imidlertid vesentlig svakere enn det som er tilfelle for patenter o.l.»

«Rettsbeskyttelse. [...] er mer begrenset enn de egentlige immaterialrettigheter»

«Et mer uskarpt vern»

«De hemmelige våpen, og dems art og plassering, har langt kraftigere virkning enn de som konkurrenten kjenner (*les patent*) og kan verge seg mot»

Jag är enig [...] att skyddet för yrkeshemligheter icke kan tänkas gå lika vitt som exempelvis patentskyddet

Introduksjon

En slags SWOT-analyse

Bedrifts- eller forretningshemmeligheter?

- En immateriell rettighet eller verdi?

Ny lov kontra tidligere lovgivning

Forkortelser: FH og fhl.

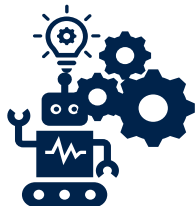
Avgrensning

- Urettmessig videreformidling eller tilegnelse, slik som industrispionasje
- Annen immaterialrett og markedsføringsrett

Introduksjon

Patent

- En teknisk løsning på et teknisk problem som er ny og skiller seg vesentlig fra kjent teknologi jf. patl. § 2 jf. § 1

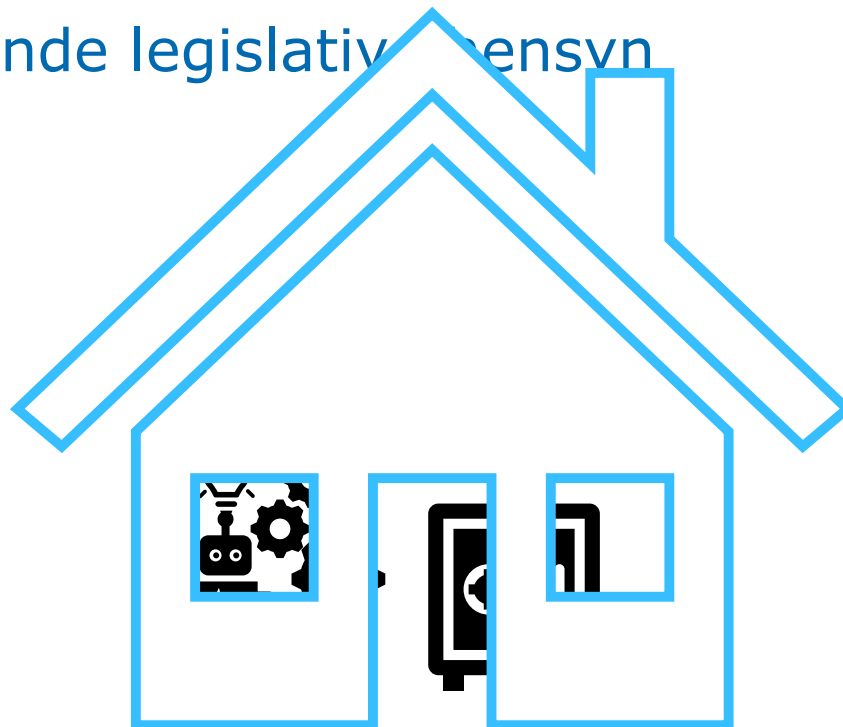


Forretningshemmeligheter

- Kommersielt verdifulle opplysninger som er holdt hemmelig med rimelige tiltak jf. fhl. § 2



Grunnleggende legislative hensyn



Insentiv

Lønn for innsats

Samfunnets
beste

Konkurransen

Kunnskapsdeling

Likheter

Vern av oppfinnelser

Hemmelighold

Hindre snylting

Legislative hensyn

Ulikheter

Vernetid

Vernede objekter

Verneomfang

Inngrep

Rettstridsreservasjonen

Innsigelsesinstituttet

Offentlighet

Fordeler

Patent

Forretningshemmeligheter

Synliggjøring av verdier

Større omfang av vernede objekter

Bedre forhandlingskort

Automatisk vern

Eneretten

Evigvarende(?)

Tvungent verneting

Billigere(?)

Styrke rettsposisjon ved avtale

Ikke like avhengig av faglig ekspertise

Lavere kvalitativ terskel for vern

Ingen søknadsprosess

Patent

Forretningshemmeligheter

Begrenset og forsinket vernetid

Ikke enerett

Offentlighet

Omvendt utvikling

Presumpsjonsvern

Tap/reduksjon av vern

Dyrere

Kortere forbud

Overvåking/håndheving

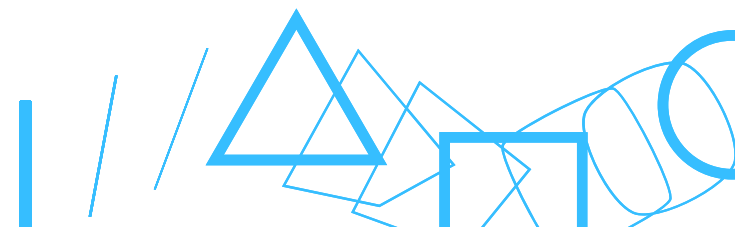
Dobbel lisensavgift

Disharmoni utvikling/søknad

Ingen «klageinstans»

Unøyaktige formuleringer

Noen hemmelige problemstillinger



Sameieproblematikk – delt omsorg



Overføring av patent jf. patl. § 53 nr. 1

Selvstendig intellektuelt bidrag = sameie

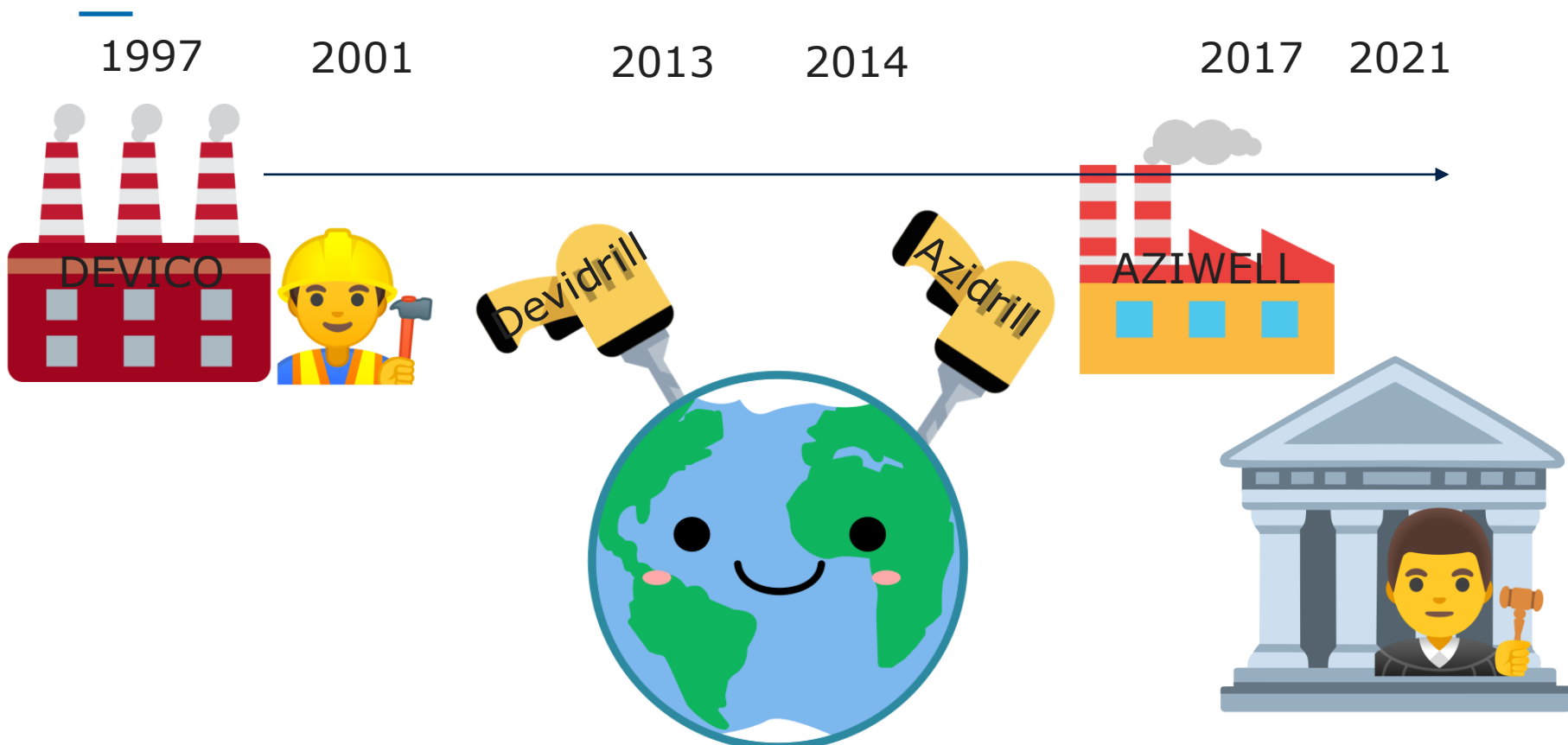
Utgp: Hver sin råderett jf. sameigelova § 3

Hva hvis patentet er tilknyttet
forretningshemmeligheter?

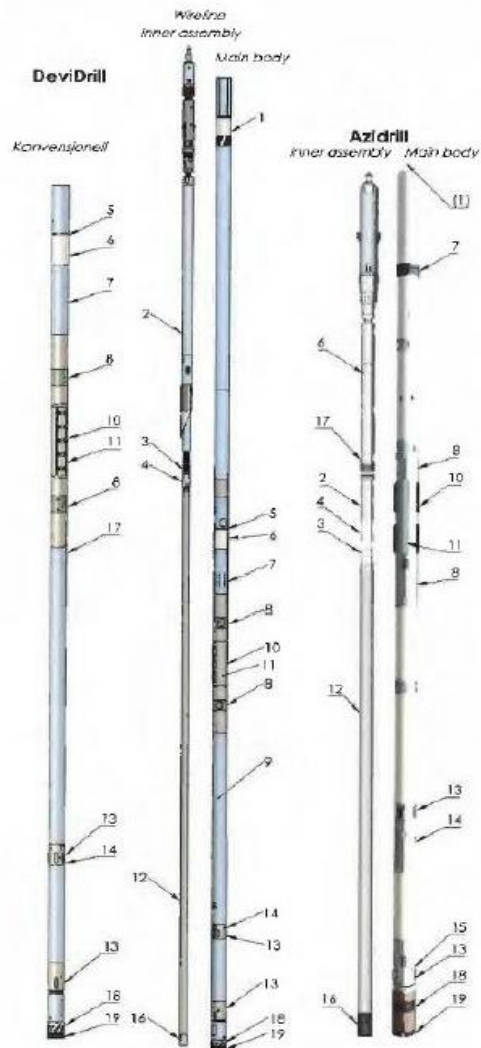
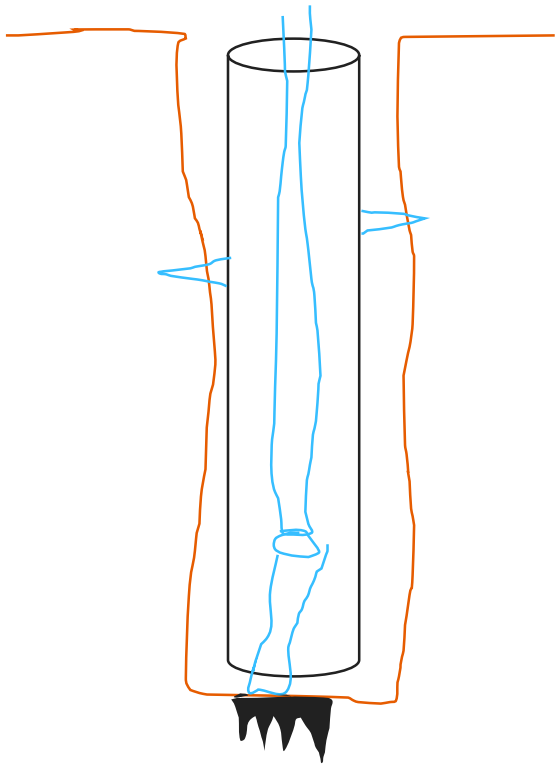
09-067562TVI-OTIR/01 (IOR)

- «I dette tilfelle vil det ikke være mulig [...] å utnytte patentet uten å fortsette en urettmessig bruk av forretningshemmelighetene.»

Sameieproblematikk – delt omsorg LF-2020-92904 (Devico)



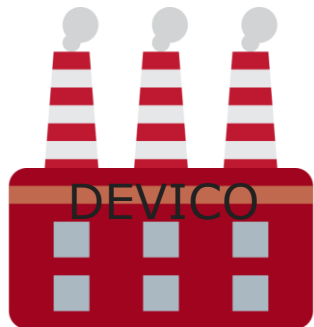
Sameieproblematikk LF-2020-92904 (Dev



1. Back reamer
2. Måleinstrument om bord ved boring.
3. Hurtigkobling innertube
4. Kjemnerørhode
5. Låsning for orientering av drillen
6. Låsestempel operert med 7. Thrustlager
8. Tetning packer
9. Driveshatt med hull for vann
10. Packer pad / kniver
11. Packer
12. Innertube
13. Stabilisatorer
14. Eksenterlager
15. Frontlager
16. Kjemefan-erhylse
17. Nozzle bushing / ventil
18. Front reomer
19. Borkrone

Sameieproblematikk – delt omsorg

22-021432TVI-TOSL/03 (Devico 2)



OBS! I etterkant av Waterhole har jeg fått kunnskap om opphevelse av avgjørelsen pga. inhabil fagkyndig meddommer. Saken skal bli behandlet i Oslo tingrett på ny

Sameieproblematikk – delt omsorg

22-021432TVI-TOSL/03 (Devico 2)

Krav om overføring av patent og alle avledede patenter jf. patl. § 53

Subsidiært – delvis overføring og forbud mot utnyttelse

Liw-ventilen anset som kjent teknikk = ikke patenterbart

- Ingen patent å overføre
- Men et nytt mothold?

Hva hvis delvis overføring og sameie?

- Kan andelen lisensieres ut?
- Delte inntekter jf. sameigelova § 9(2)?
- Fortsatt bruk mot rimelig vederlag jf. fhl. § 7?
 - Aktsom god tro? Trolig ikke
- Erstatning ved avskåret utnyttelse? Se Meyer

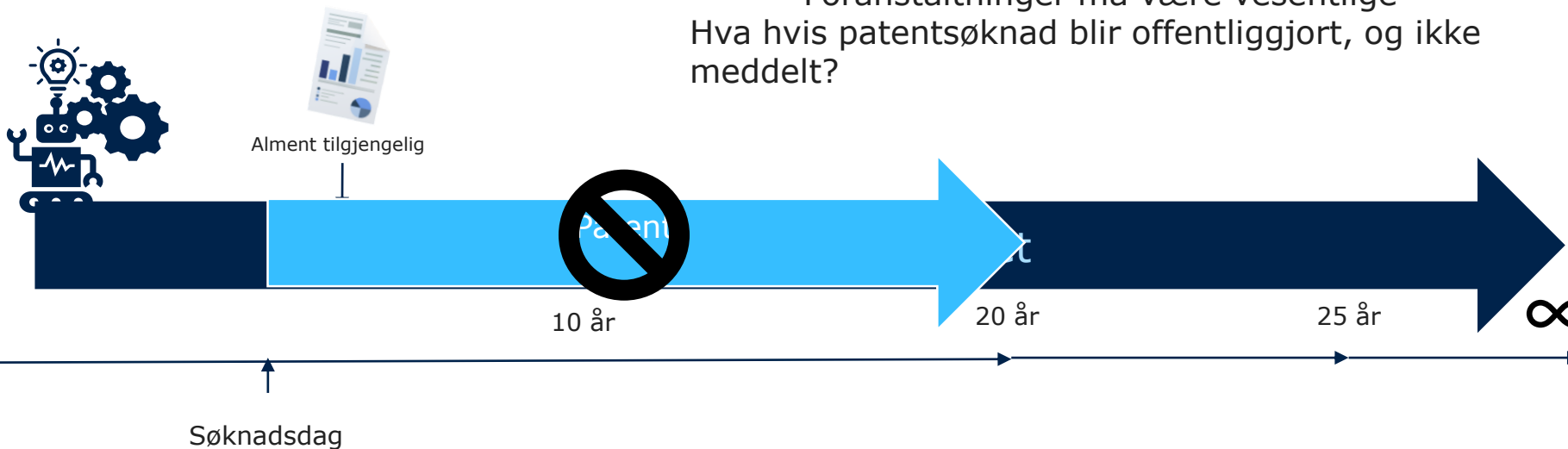
OBS! I etterkant av Waterhole har jeg fått kunnskap om opphevelse av avgjørelsen pga. inhabil fagkyndig meddommer. Saken skal bli behandlet i Oslo tingrett på ny

Forbenyttelsesretten

Utgip: Eneretten jf. patl. § 3
 Unntak: patl. § 4 - Utnyttelse av patentert oppfinnelse innen rammen av utnyttelsesformen
 Samfunnsmessig uheldig jf. NU 1963

Vilkår:

- Næringsøyemed
 - Før søknadsdato
 - Ikke åpenbart misbruk
 - Ikke krav til omfang, men realisert
 - Foranstaltninger må være vesentlige
- Hva hvis patentsøknad blir offentliggjort, og ikke meddelt?



Sanksjoner – erstatning

Er aktsomhetsnormen lavere ved patent?

- FH – Måtte eller burde forstå at handlingen var en ulovlig tilegnelse, utnyttelse eller formidling av FH
- Patent – Var eller burde vært kjent med patentet og at virksomheten var i strid
 - Ikke tilstrekkelig at patentet finnes
 - Se hen til inngrippers ressurser og patentfrekvens

Sanksjoner – erstatning

Dobbel lisensavgift ved grovt uaktsomt handling eller forsett - Hvorfor ikke et alternativ for FH?

Sml. patl. § 58 og fhI. § 8

- Ikke adressert i forarbeidene
- Samme utmålingsmodell jf. Prop. 81 L (2012-2013) pkt. 6.
- Prevensjonshensynet også relevant for FH jf. direktives fortale pkt. 4
- Lunde: Umotivert lovgiver?
- Irgens-Jensen: Sjeldent tvil om forsettlig inngrep jf. Notfløttor II- SAS/Norwegian- FlowSys-avgjørelsene
- Er den økonomiske kompensasjonen for lav? Se bl.a. NU 1963. s.334 og Irgens-Jensen, s. 351.
- Hva tilsier de bakenforliggende hensyn?
- Ikke adgang for utvidende fortolkning jf. Lunde
- Men er det nødvendig i praksis?
 - Hva er den relevante lisensavgift for FH?
 - Få saker på patent og streng terskel jf. Stenvik

Erstatning - oversikt

Patent	
LB 2011-62214	11 400 000
<i>LB-2010-3684</i>	<i>30.000.000</i>
<i>LB-2003-9824</i>	<i>750 000</i>
LB-2012-103103	14 621 393
<i>LB2020-74565</i>	14 000 000
<i>LB-2006-8527</i>	<i>1 050 000</i>
<i>TOSLO-2021-72669</i> <i>(ikke rettskraftig)</i>	<i>25 850 000</i>
TOSLO-2017-82749	40 000 000
	Gj.sn=12 324 484

Forretningshemmeligheter	
LG-2013-162132	12 000 000*
LF-2020-92904	5 000 000
LB-2008-133972	160 000 000*
LG-2003-8617	8 000 000
LG-2016-44586	1 681 414*
RT-1997-199	2 000 000
	Gj.sn:5 736 282

Forbud

Patent

Forretningshemmeligheter

Avgjørelsen er ofte tause

Kompensasjon for urettmessig «forsprang»

Ikke lenger enn patentets
levetid jf. Stenvik

0, 3, 4 og ∞ år

Men kortere, LG-2013-162132?

Fra hvilket tidspunkt?

Fra hvilket tidspunkt?

Inngrep - Fortsatt bruk mot rimelig vederlag

Sml. patl. § 59 a og fhl. § 7

Alternativ til inngrepssanksjoner

Patent – «helt særlige grunner»

- Litt firkantet?

FH – aspektet ved inngriperens og innehaverens konsekvenser

- Litt rundere i kantene?

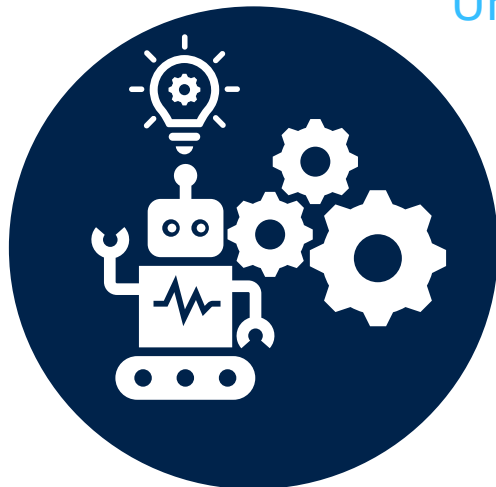
Samme momenter som avveies

- Sml. prop.81 L(2012-2013) og Prop.5 LS (2019–2020) s. 127-28

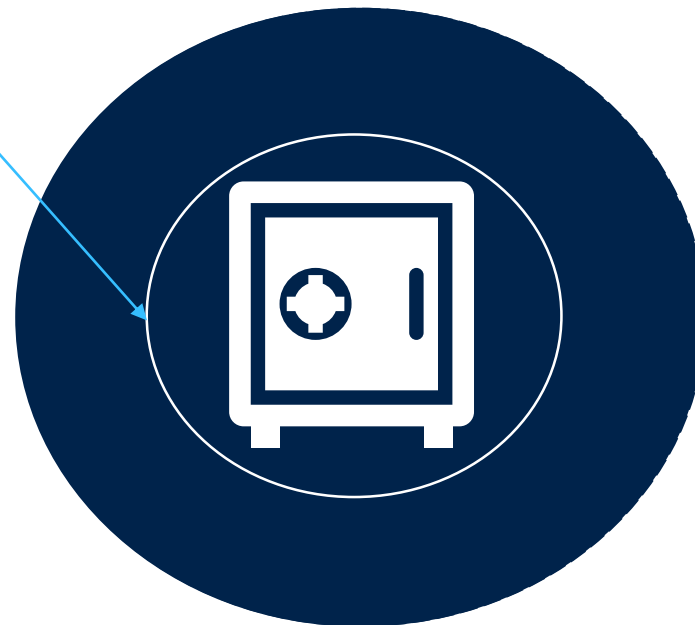
Hvor lang varighet?

Forskjell på «utnyttelse» og «bruk»?

Inngrep



Urettmessig
utnyttelse



«all elements rule» eller ekvivalent inngrep

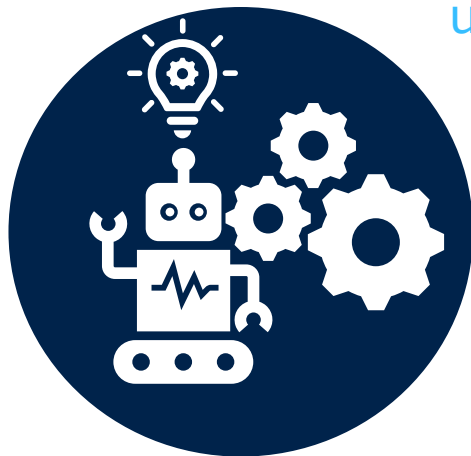
«forretningshemmelighet» + urettmessig
utnyttelse

Inngrep

Vil en patenterbar oppfinnelse være bedre vernet mot inngrep som FH?

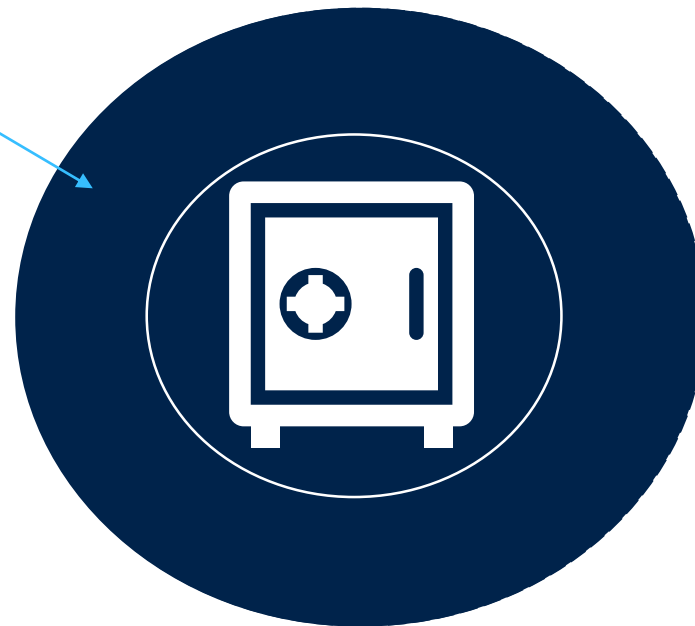
- Lettere å gjenfinne oppfinnelsen som FH i inngrepsgjenstanden?
 - Devico-avgjørelsen:
 - Likheten mellom produktene fremtredende, men ingen konkrete eksempler på kopiering
- Rettstridsreservasjonen – urettmessig utnyttelse
 - Handlingens skadeevne
 - Art og verdi
 - Har patenterbarhet betydning? Se Irgens-Jensen s. 268 fl.
 - Konkurrerende virksomhet
 - Nærliggende løsninger
 - Hvor går grensen for tilstrekkelig egeninnsats?
 - Cirrus-avgjørelsen:
 - «Det vil være klart strid [...] der endringene i forhold til Cirrus' konstruksjon var uvesentlige»
 - «[...]bevisst søkte å unngå Cirrus' rettigheter [...] etterlater inntrykk av at Cirrteknologi skulle utnyttes»
 - Cirrus, FlowSys og Devico-avgjørelsene
 - Betydelig egeninnsats hos krenker er ikke tilstrekkelig for å gå klar av inngrep

Inngrep



«all elements rule» eller ekvivalent inngrep

Urettmessig utnyttelse



«forretningshemmelighet» + urettmessig utnyttelse

Arbeidstakere - Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Når arbeidsgiver ikke overtar retten til oppfinnelsen

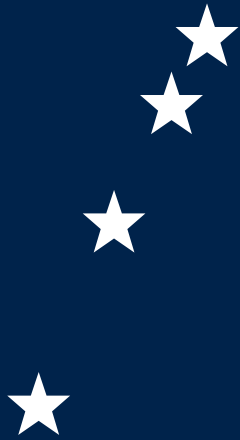
- Også avkall på retten til forretningshemmeligheter?
 - For:
 - Ansattes bidrag, jf. Knoph og Irgens-Jensen
 - Rettferdig lønn for innsats
 - Incentivhensynet
 - Mot:
 - Stor skade for bedriften?
 - Hvis arbeidsgiver nekter utnyttelse - en overdragelse allikevel?
 - Rimelig godtgjørelse etter § 7? Se TCO-avgjørelsen s. 31.

Duell

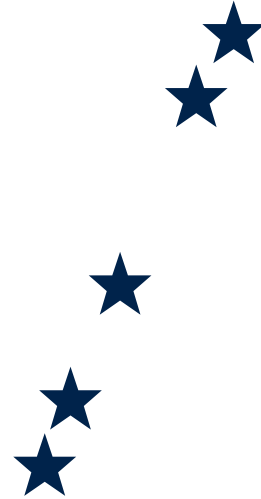
Patent



Forretningshemmeligheter



Vernetid
Kostnader
Erstatning
Forbud
Formaliteter
Lisensiering/kommersialisering
Ikrafttredelse
Vernede objekter
Verneomfang



Oppsummert

Er jeg en dårlig samlivsterapeut? Trolig, men:

Et godt forhold utnyttes best ved samarbeid

Lær av hverandres likheter, ulikheter, styrker og svakheter

Til publikum:

- Er forretningshemmeligheter en svakere beskyttelsesform enn patent?
- Hva er tendensen i næringen? Vurderes rettighetene opp mot hverandre aktivt?

Kilder

Litteratur

- Bedriftens Hemmelighet – og rettighet? - Irgens-Jensen
- Patentrett – Stenvik
- Markedsføringsloven med kommentarer – Lunde, Mestad, Michaelsen
- Bedriftshemmeligheters rettsbeskyttelse – Knoph
- Rettsdatas lovkommentarer til lov om patenter – Stenvik
- Rettsdatas lovkommentarer til lov om vern av forretningshemmeligheter – Lunde
- Karnovs lovkommentarer til lov om vern av forretningshemmeligheter – Irgens-Jensen
- Økonomisk kompensasjon ved rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter - <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55231/214.pdf?sequence=1>
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter – Fougner
- Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem – Irgens-Jensen

Avgjørelser

Patent:
 LB-2011-62214
 LB-2010-3684
 LB-2003-9824
 LB-2012-103103
 LB-2020-74565
 LB-2006-8527
 TOSLO-2021-72669 (anket)
 TOSLO-2017-82749
 22-021432TVI-TOSL/03

Forretningshemmeligheter:
 Rt-1964-238
 Rt-1990-607 (193-90)
 Rt-1997-199
 LG-2013-162132
 LF-2020-92904
 LB-2008-133972
 LG-2003-8617
 LG-2016-44586
 LB-2008-17240
 LB-2016-99968
 LA-2004-60570
 LB-2015-162964
 LG-2017-140506
 LF-2002-637
 LB-2006-8527
 LB-2011-62214
 LB-2011-34330

TSTAV-2006-56178-2
 TJARE-2018-100122
 TOSLO-2011-113128
 09-067562TVI-OTIR/01

Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. et al. 416 US 470 (1974)