

Kravet til beskyttelsestiltak

etter forretningshemmelighetsloven § 2 (1) c)

S A N D S



Tema



- Ny lov basert på nytt direktiv
- Definisjonen av en «forretningshemmelighet»
 - En oversetting av direktivets ordlyd
 - I stor grad sammenfallende med tidligere ulovfestet definisjon
- En treleddet definisjon
 - Hemmelig
 - Kommersiell verdi
 - Underlagt beskyttelsestiltak
- Spørsmålet: Hvilke endringer i tidligere rett innebærer egentlig lovgivers valg av ordlyd?

Agenda

- Om kravet til beskyttelsestiltak
- Hensyn og avveininger
- Spørsmålet om aktivitetsplikt
- Fastleggelse av vurderingsnormen
- Noen særlig vurderingsmomenter
- Kravets innhold i et konkret typetilfelle

Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som (...) innehaver «uttrykkelig har markert kravet på hemmelighold [for] **eller** at dette ligger klart i selve situasjonen»

Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som (...) innehaveren **har truffet rimelige tiltak** for å holde hemmelige.

Hypotese: Ny lov innebærer en **innskjerping** av kravet til innehavers beskyttelsestiltak.

Problemstilling: Hva ligger i kravet til beskyttelsestiltak i forretningshemmelighetsloven § 2 (1) c)?



Hensyn bak kravet til beskyttelsestiltak



- Særlig tre sentrale begrunnelser:
 - Færre inngrep
 - God prosessøkonomi
 - Redusere antallet rettstvister
 - Bevis hensyn: Sannhets- og varslingsfunksjon
 - Rimelighets- og rettferdighetsbetraktninger
 - Oppdragende effekt: Uforsiktige innehavere fortjener ikke alltid vern



På den andre siden...



- Kostnaden ved tiltak
 - Beskyttelseskostnader vs. kostnaden ved rettstvist
- Rimelighets- og rettferdighetsbetraktninger
 - Samfunnsnyttige eller andre beskyttelsesverdige oppfinnelser kan miste vern
- Key take aways:
 - Redusere **antallet inngrep**
 - Oppnå **prosessøkonomiske besparelser**



Har innehaver en aktivitetsplikt?



- Tidligere rett: Underlagt et visst nivå av beskyttelse **eller** fortrolighet.

Irgens-Jensen: «[s]å lenge informasjonen ikke er kjent eller lett tilgjengelig for bransjen, (...) synes kravet om «beskyttelsestiltak» i tillegg egentlig ikke å være noe mer enn et krav om at inngripere av informasjonen må bringes ut av en eventuell aktsom god tro om at de kan utnytte informasjonen».

(Bedriftens hemmelighet – og rettighet?, 1. utg., Oslo: Universitetsforlaget (2010) side 242)



Har innehaver en aktivitetsplikt?



- Fremdeles tilstrekkelig å påvise ond tro hos inngriperen?
- Jeg vil mene nei.
 - Ut fra en tolkning av lovteksten.



Har innehaver en aktivitetsplikt?



- Forretningshemmelighetsloven: «(...) innehaveren **har truffet** rimelige **tiltak** for å holde hemmelige»
- Direktivet: «(...) it **has been subject to** reasonable **steps**»
- Forarbeidene: Ordlyden «*må forstås slik at det generelt vil kreves mer enn i den nevnte avgjørelsen [Rt-2007-1841 (SAS)] og at direktivet på dette punktet kan sies å innebære en forsiktig **skjerpning av kravene til innehaverens aktivitet sammenlignet med gjeldende rett***». (Prop.5 LS (2019–2020) side 26).



Har innehaver en aktivitetsplikt?



- Resultatet: Vurderingen flyttes **fra inngriperers til innehavers** ståsted.
 - Ikke lenger et spørsmål om inngriperens onde tro
 - Snarere et spørsmål om innehaver har oppfylt sin aktivitetsplikt
- Velbegrunnet?
 - Eller en tilfeldig følge av EU-kommisjonens/lovgivers valg av ordlyd?
- Konstruert rasjonale:
 - Redusere **antallet inngrep**
 - Oppnå **prosessøkonomiske besparelser**



Har innehaver en aktivitetsplikt?



- Avveining:
 - Tidligere: Risiko for **underinvestering** i beskyttelsestiltak
 - Nå: Risiko for **overinvestering** i beskyttelsestiltak
- Løsning: Aktivitetsplikten er ikke mer enn et «*utgangspunkt*» (*Prop.5 LS (2019–2020) side 26.*)
 - Diskusjonspunkt: Aktivitetsplikt som hovedregel slik at unntak må begrunnes?
- Viktigste rettsendring: Kravet til beskyttelsestiltak er nå **et selvstendig vilkår**, adskilt fra rettstridsvurderingen.
 - Ikke lenger et spørsmål om mottakerens onde tro.

- 1) **Når** må tiltak foreligge?
- 2) Plassering av **risikoen** for tiltakenes effektivitet
- 3) **Hvilke** tiltak skal vurderes?



Når må tiltak foreligge? SANDS

- Det korte svaret: På inngrepstidspunktet.
- Det lange svaret:
 - Hva hvis tiltakene ikke tar til å fungere som de skal, grunnet utenforliggende omstendigheter?
 - Hva hvis tiltakene ikke lenger fungerer, men innehaver er aktsomt uviten om det?



Risikoen for tiltakenes effektivitet



- Det lange svaret:
 - Hva hvis tiltakene ikke tar til å fungere som de skal, grunnet utenforliggende omstendigheter?
 - Hva hvis tiltakene ikke lenger fungerer, men innehaver er aktsomt uviten om det?
- Eksempel: Innehaver installerer et software-program som skal beskytte mot cyber-angrep. Så viser det seg å ha mangler.
 - Skal innehaver eller inngriper bære «risikoen» for det?

▪



Risikoen for tiltakenes effektivitet



- Mitt syn: Gode grunner for å plassere risikoen hos inngriper.
 - Inngriperens interesser hensyntas ved inngrepsvurderingen.
 - Forutberegnelighet for innehaver
 - Unngå overinvestering i tiltak for å forsikre seg om at beskyttelsen er effektiv.



Hvilke tiltak skal vurderes?



- To alternative tolkninger:
 - Innehavers **beskyttelsesregime i sin helhet**
 - Beskyttelsestiltak **rettet mot den konkrete inngriper**
- Forarbeidene:

Innehavers beskyttelsestiltak skal vurderes med utgangspunkt i «*hvordan driften i virksomheten er innrettet og hvilke risikofaktorer det er naturlig å iverksette tiltak mot*». (Prop.5 LS (2019–2020) side 119)



Hvilke tiltak skal vurderes?



- Argumenter **mot** å vurdere hele beskyttelsesregimet:
 - Inngriper kan utnytte kjennskap til hull i innehavers beskyttelsesregime
 - I strid med hensynet til sunn konkurranse
 - Sjeldent aktuelt: Inngriper vil normalt hefte på avtalerettslig grunnlag
- Argumenter **for** å vurdere hele beskyttelsesregimet:
 - Bare slik kan en effektivt redusere antallet inngrep
 - Rimelig- og rettferdig?
 - Gir liten mening å skille mellom interne og eksterne tiltak dersom inngriper uansett ville fått tak i opplysningene
 - Ansatte hefter uansett på grunnlag av alminnelige lojalitetsplikt.
 - Eksterne forbindelser kan hefte på avtalerettslig grunnlag.



Hvilke tiltak skal vurderes?



Svaret: Hele innehavers **beskyttelsesregimet skal vurderes.**

- Dette innebærer en ikke ubetydelig skjerping av tidligere rett.

Når har innehaver truffet «rimelige» tiltak?

- Hva ligger i kravet til rimelighet?
- Rimelig i forhold til hva?



Hva ligger i kravet til rimelighet?



- Forarbeidene: Innehaveren må «*ut fra de konkrete omstendighetene og de tiltakene som er foretatt ha **en berettiget forventning** om at opplysningene forblir hemmelige*». (Prop.5 LS (2019–2020) side 26 og 119)
- Direktivets fortale: Innehaveren må ha «***a legitimate expectation** that such confidentiality will be preserved*» (fortalepunkt 14)



Hva ligger i kravet til rimelighet?



- Hva vil det si at innehaveren har berettigede forventninger om hemmelighet?
 - Her må vi søke veiledning fra andre rettsområder:
 - Ligner på reelle hensyn
 - Kontraktsretten: Forutsetter alminnelig aktsomhet.
- I sum: Innehaver må være **aktsom** i antakelsen om at hemmelighetene er beskyttet mot inngrep.
 - Kommer vi egentlig noe lenger med det?
 - Innehavers aktsomhet beror på de konkrete omstendigheter...

Rimelig i forhold til hva?

- En ikke uttømmende liste over vurderingsmomenter
- Kategorisering:
 - Forhold ved hemmeligheten
 - Forhold ved tiltakene
 - Forhold ved inngrepet
- Paralleller til erstatningsrettens regler om skadelidtes medvirkning:
 - Et spørsmål om hvor synbar, nærliggende og betydelig risikoen er.





Forhold ved hemmeligheten



- Hemmelighetens karakter og omstendighetene den brukes i
 - Er det intuitivt at opplysningene er hemmelige?
- Hva med...:
 - Hemmelighetens økonomiske verdi?
 - Konkret påregnelighet og skadeevne – tilsier skjerpet krav
 - Men skal innehavers rettigheter innskrenkes jo mer verdifull hemmeligheten er?
 - Løsningen: Betydning opp til et visst beskyttelsesnivå
 - Hemmelighetens ideelle verdi?
 - Eksempel: En helt nødvendig og etterlengtet medisin
 - Hvilken betydning skal det få?
 - Her bør domstolene utvise noe tilbakeholdenhet – for mange usikkerhetsmomenter
- Oppsummert: **Hemmelighetens karakter og verdi**

Forhold ved tiltakene

- Kostnaden ved tiltakene
 - Kan ikke kreves tiltak der kostnaden overstiger
 - 1) hemmelighetens verdi
 - 2) det tap innehaver risikerer ved inngrep
 - Lovgiver må ha forutsatt rasjonelle innehavere - velger det mest kostnadseffektive alternativ
- Tiltakenes nytteverdi
 - «*relevant å se hen til (...) kost/nytte-betraktninger*»
(Prop.5 LS (2019–2020) side 19)
- Hva med...:
 - Innehavers individuelle forutsetninger for å treffe tiltak?
 - Etter min mening: Ja.
Forretningshemmelighetsvernet har til hensikt å gjøre det mulig for **foretak av alle størrelser** å oppnå en fortjeneste
 - Illustrerende eksempel: Start-up har en idé som med tiden kan bli mye verdt.
Inngrep er påregnelig, med innehaver har ikke ressursene til å sikre tilstrekkelig beskyttelse.
- Oppsummert: **Kost/nytte** og **innehavers individuelle forutsetninger** for å treffe tiltak





Forhold ved inngrepet

S A N D S

- Påregneligheten av et inngrep
 - «*hvilke risikofaktorer det er naturlig å iverksette tiltak mot*» (Prop.5 LS (2019–2020) side 119)
 - Påregneligheten av ..
 - Et inngrep av samme karakter og omfang
 - Endres i takt med samfunnsutviklingen/teknologisk utvikling
 - Et inngrep fra den konkrete inngriper
 - Kan innehaver stole på sin mottaker?
 - Foreligger et langsiktig og tillitsfullt kontrakts- eller ansettelsesforhold?
 - Bransjepraksis?
 - Kryssansettelser?
- Mottaker er underlagt taushetsplikt
 - « I vurderingen av hvilke tiltak som kan forventes, må det også ses hen til om mottakeren alt er underlagt lovfestet taushetsplikt.» (Prop.5 LS (2019–2020) side 26).
 - Min mening: Ingen grunn til å sondre mellom lovfestet og kontraktsfestet taushetsplikt
 - Arten og omfanget av sanksjoner for brudd vil derimot ha betydning
- Hva med..:
 - Inngriperers skyld?
 - Tiltakene må være av en slik art og omfang at inngriper må handle rettstridig for å få tak i hemmeligheten
- Oppsummert: **Kartlegging av aktuelle risikofaktorer** – forhold ved både inngrep og mottaker/inngriper

Nærmere om kravets innhold i et konkret typetilfelle

Etablering av vern på grunnlag av underforståtte krav om hemmelighold.
Ville Rt-2007-1841 (SAS) stått seg i dag?

Underforstått krav om hemmelighold

S A N D S

- Tidligere: Tilstrekkelig å bevise ond tro hos mottaker/inngriper
- Endringer?
 - Utgangspunkt: Aktivitetsplikt.
 - Min mening: Unntak forbeholdes tilfeller der hemmelighold fremstår som mer eller mindre åpenbart.
- Når kan det gjøres unntak?
 - Grunnleggende forutsetning: Oversendingen av forretningshemmeligheten har sammenheng med en **forretningsmessig forbindelse** mellom innehaver og mottaker
 - Privat relasjon gir aldri grunn nok til å stole på mottaker



Underforstått krav om hemmelighold



- Når kan det gjøres unntak?
 - **Bestemt og synlig** formål med overleveringen – og ikke mer enn **nødvendig**
 - Paralleller til patentrettens nyhetskrav
«en begrenset krets av mottakere i et særlig forretningsmessig øyemed» (LB-2008-066692)
 - **Eksempler:**
 - Før kontraktsforholdet er etablert
 - Advokaten mottar forretningshemmeligheter før klientforhold er etablert
 - Innehaver har invitert eksterne forretningsforbindelser til omvisning på sitt produksjonsområde
 - Der hemmeligheten inngår som del av kontraktsforholdets hoved- eller biforpliktelse
 - Hovedforpliktelse: Partene er her avhengige av hemmelighold – f.eks. patenthaver og patentfullmektig
 - Biforpliktelse: Softwareleverandøren som skal lage kildekode innehavers app
 - **SAS-dommen:** På inngrepstidspunktet var det ikke lenger noe bestemt og synlig formål med overleveringen



Underforstått krav om hemmelighold

S A N D S

- Når kan det gjøres unntak?
 - **Etablert tillitsforhold** mellom innehaver og mottaker
 - Paralleller til patentrettens nyhetskrav: informasjonsutvekslingen «*har funnet sted under sådanne omstendigheter, at et tillidsforhold kan siges at foreligge for den, hvem genstanden er tilbudt*» (NU 1963: 6 s. 125. Se også Stenvik (2020) side 181)
 - Når foreligger et etablert tillitsforhold?
 - Det skal etter mitt syn en del til
 - Vurderes opp i mot hensynet til sunn konkurranse
 - Ikke nødvendigvis tilstrekkelig for vern etter forretningshemmelighetsloven
 - Beror på sakens øvrige omstendigheter
 - SAS-dommen: Partene var direkte konkurrenter. Samarbeidet hadde vart i 1,5 år og gjaldt kun én flygningsrute.
 - Tilstrekkelig? Etter mitt syn tvilsomt.





En de facto endring av tidligere rett?

S A N D S

- Innføring av en **aktivitetsplikt** for innehaver
 - Bedømmelsen flyttes fra inngriper til innehavers ståsted
 - Som utgangspunkt ikke lenger påvise ond tro hos mottakeren
- Domstolene må vurdere kravet til beskyttelsestiltak **adskilt fra inngrepsspørsmålet**
- Innehaver må ha et **fullstendig beskyttelsesregime** på plass
 - Dvs. aktsomhet i alle relasjoner hvor hemmeligheten inngår
- Konklusjon: Forretningshemmelighetsloven innebærer **en ikke ubetydelig skjerping** av tidligere rett
 - SAS-dommen ville ikke nødvendigvis stått seg i dag



Takk for oppmerksomheten!