

Høringsnotat

Lovavdelingen
5. juni 2020
Snr. 20/2686

HØRING – ENDRINGER I TVISTELOVEN OG STRAFFEPROSESSLOVEN (BEVISFORBUD FOR PATENTRÅDGIVERE)

Innhold

1	Innledning	1
2	Bakgrunnen for lovforslaget	2
2.1	Patentrådgivere i Norge	2
2.2	Gjeldende rett	5
2.3	Reglene i Den europeiske patentkonvensjonen mv.....	8
2.4	Regelverket i andre nordiske land mv.	10
2.5	Internasjonal harmonisering.....	12
3	Endringsforslag	14
4	Økonomiske og administrative konsekvenser.....	16
4.1	Konsekvenser for private aktører	16
4.2	Konsekvenser for det offentlige	17
5	Merknader til de enkelte bestemmelsene.....	17
5.1	Til endringen i straffeprosessloven	17
5.2	Til endringen i tvisteloven	19
6	Lovforslag	20

1 Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i reglene om bevisforbud i tvisteloven og straffeprosessloven. Forslaget går ut på å innføre et bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere som er opptatt på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen. Det foreslås at det for slike patentrådgivere skal gjelde lignende regler om bevisforbud som for advokater.

Formålet med forslaget er å gi norske patentrådgivere like gode rammevilkår som patentrådgivere i bl.a. Danmark og Sverige, ved at de er underlagt regler som medfører at kommunikasjonen med klienten knyttet til rådgivningen ikke kan

kreves fremlagt som bevis i rettssaker. I tillegg tar forslaget sikte på at norske virksomheter, som benytter norske patentrådgivere, blir likestilt med utenlandske virksomheter i forbindelse med patentrettssaker i utlandet, for eksempel i USA, der det kan være et vilkår for beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgiveren at det gjelder et tilsvarende vern i hjemlandet.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Patentrådgivere i Norge

Patentrådgiver, patentingeniør eller patentfullmektig er ikke beskyttede titler etter norsk rett, men brukes som betegnelser på personer som yrkesmessig gir råd i ulike spørsmål på patentområdet. Patentrådgivere er vanligvis ikke advokater, men personer med ulik teknisk og ingeniørfaglig utdanning som bistår med rådgivning knyttet til håndtering av immaterialrettigheter, herunder patentsøknader, håndtering av patenter og patenttvister.

Slike rådgivere benyttes av virksomheter som arbeider med forskning og innovasjon. Rådgiverne bistår med teknisk, strategisk og juridisk rådgivning om patentrelaterte spørsmål, f.eks. knyttet til å søke om patentrettigheter, bringe nye produkter på markedet eller forholde seg til konkurrenters patentrettigheter. Dette kan også være relevant i forbindelse med forskning ved universiteter og høyskoler. Også foretak som vurderer om de selv har frihet til å lansere et produkt opp mot andres patenter («freedom to operate»), eller som vurderer å utfordre andres patenter ved innsigelse eller ugyldighetssaker for Patentstyret eller domstolene, kan ha behov for bistand fra en patentrådgiver.

Det er viktig for et godt fungerende patentsystem at partene har tilgang til god rådgivning. Tidligere var det et krav i norsk rett at patentsøkere og patenthavere bosatt i utlandet måtte bruke en fullmektig bosatt her i landet for å representere seg overfor Patentstyret. Dette kravet ble imidlertid opphevet ved lov 26. mars 2010 nr. 8, da kravet ble ansett for ikke å være i samsvar med etableringsfriheten for patentfullmektiger etter EØS-avtalen, se EU-domstolens dom i sak C-131/01 *Kommisjonen mot Italia* og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 10.4 s. 33.

Etter gjeldende rett er det ikke et krav om å benytte fullmektig overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter. I samsvar med forvaltningsloven § 12 kan partene la seg bistå av advokat eller annen fullmektig overfor Patentstyret eller Klagenemnda, f.eks. en patentrådgiver. De fleste parter velger å benytte en patentfullmektig, og de fleste fullmektigene som benyttes her i landet, er basert i Norge eller de andre skandinaviske landene.

Patentrettslige spørsmål som foretak kan komme opp i, kan være kompliserte, og kan kreve både teknisk og juridisk innsikt. Patentrådgiverne har derfor gjerne selv innsikt i immaterialrettslige spørsmål, og samarbeider dessuten ofte med advokater. Det kan også gjerne være behov for samarbeid med rådgivere og advokater i andre land når det gjelder parallelle patentsøknader eller patenttvister i utlandet.

I norske rådgivningsfirmaer på patentområdet arbeider gjerne både patentrådgivere med ulik teknisk bakgrunn og jurister/advokater sammen. Flere av disse arbeider også med beskyttelse av andre industrielle rettigheter, som kjennetegn og design. I tillegg er en del norske patentrådgivere ansatt i foretakene de bistår, på lignende

måte som internadvokater. Eksterne patentrådgivere er gjerne medlemmer i Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP, tidligere Norske Patentingeniørers Forening - NPF), mens internt ansatte patentrådgivere gjerne er organisert i Norsk Forening for industriens Patentingeniører (NIP). FONIP har 103 medlemmer og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen FICPI (Federation Internationale de Conceils en Propriété Intellectuelle), mens NIP har rundt 30 medlemmer og er tilsluttet Tekna og FEMAPI (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Intellectuelle).

Opplysningene som en patentrådgiver mottar, vil ofte være av forretningssensitiv karakter. Det finnes ingen egen lovregulering av yrkesgruppen patentrådgivere i norsk rett, og det gjelder ingen særskilt lovbestemt taushetsplikt for denne gruppen. Det er likevel klart at det på ulovfestet grunnlag vil gjelde en forpliktelse til å bevare fortrolighet om informasjon som mottas om klientens virksomhet, og om innholdet i rådgivningen til klienten. Denne forpliktelsen vil gjerne være avtalefestet i oppdragsvilkår og lignende, og det er på det rene at bransjen arbeider ut fra en norm der en plikt til fortrolighet legges til grunn. En del av opplysningene som patentrådgivere mottar, vil dessuten utgjøre forretningshemmeligheter for den aktuelle virksomheten, og i kraft av dette vil det ikke være tillatt for patentrådgiveren å videreformidle disse opplysningene, jf. straffeloven § 207 og markedsføringsloven §§ 28 og 29 (se også ny lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven), som ikke er trådt i kraft). Etter loven om arbeidstakeroppfinnelser § 11 gjelder en straffesanksjonert plikt til ikke urettmessig å gi videre opplysninger om oppfinnelser man har fått som følge av den loven, som også vil gjelde for patentrådgivere.

Det eksisterer ingen offentlig autorisasjons- eller tilsynsordning for patentrådgivere i Norge. FONIP og NIP har ingen myndighet til å autorisere rådgiverne, utover de krav til utdanning mv. som stilles for medlemskap i organisasjonenes vedtekter på privatrettslig grunnlag. En norsk autorisasjonsordning er tidligere blitt utredet flere ganger, bl.a. i NOU 1979: 14 *Offentlig autorisasjon av patentfullmektiger*, men lovforslag i en slik retning er ikke blitt fremmet. Heller ikke Danmark eller Island har egne nasjonale ordninger for autorisasjon av patentrådgivere.

I Sverige ble det i 2010 innført en nasjonal autorisasjonsordning for patentrådgivere ved lagen 2010: 1052 om auktorisation av patentombud. For å bli autorisert må søkeren ha relevant utdanning og erfaring, og avlegge en egen prøve, jf. lagen 4 §. Etter 5 § må autoriserte patentombud følge god patentombudsskikk, og etter 6 § har vedkommende taushetsplikt om forhold han eller hun blir kjent med i yrkesutøvelsen. Det er opprettet en egen Patentombudsmyndighet som fører tilsyn med autoriserte patentombud.

Finland har siden 1968 (lag 552/1967) hatt en egen autorisasjonsordning for patentombud, se nå lag 22/2014 om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd, som innførte autorisasjonsordning også for varemerke- og designombud. Den finske loven stiller krav om relevant utdanning og avleggelse av eksamen (2014-lagen 3 §). Det stilles også egnethetsvilkår (5 §) og krav til å følge god ombudsskikk (8 §). Ombudene er underlagt taushetsplikt om forhold knyttet til oppdraget (9 §). En nemnd knyttet til Patent- og registerstyrelsen fører tilsyn med ombudene (13 og 14 §§, 16 §).

Også i flere andre EU-medlemsstater finnes det ulike autorisasjonsordninger for patentrådgivere, bl.a i Tyskland, Nederland og Østerrike. Slike ordninger finnes også i Storbritannia og USA.

Norge er siden 1. januar 2008 tilsluttet Den europeiske patentkonvensjonen 5. oktober 1973 (European Patent Convention, EPC). Etter konvensjonen kan Det europeiske patentverket i München (European Patent Office, EPO) meddele europeiske patenter med virkning i Norge. Det er ikke plikt til å benytte en fullmektig ved innlevering av en europeisk patentsøknad eller i andre saker for Det europeiske patentverket, jf. konvensjonen artikkel 133. For parter som ikke er hjemmehørende i en stat tilsluttet konvensjonen, er det imidlertid krav om å benytte en autorisert fullmektig i andre saker enn ved innlevering av en europeisk patentsøknad, f.eks. i innsigelsessaker eller saker om patentbegrensning.

For at en person skal kunne opptre som fullmektig i saker for Det europeiske patentverket, må vedkommende enten være en advokat som har rett til å opptre i slike saker for patentmyndigheten i sin hjemstat, eller vedkommende må være oppført på listen over autoriserte rådgivere («European Patent Attorney», EPA) i medhold av konvensjonen artikkel 134 nr. 1. De som opptas på denne listen, kan f.eks. arbeide i advokatfirmaer, egne patentbyråer eller være ansatt i industriforetak. I utgangspunktet er det personer som er statsborgere av en medlemsstat, har sitt ansettelsesforhold eller virksomhet i en slik stat, og som har avlagt den europeiske kvalifiserende eksamen (EQE), som kan aksepteres til oppføring på listen, jf. artikkel 134 nr. 1. Eksamenen utarbeides av Det europeiske patentverket i samarbeid med organisasjonen for fullmektigene, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi). Eksamenen består av fire deler, hvor én del omhandler juridiske forhold, herunder reglene om taushetsplikt og beskyttelse av taushetsbelagt informasjon i prosesser for Det europeiske patentverket. Det kan gjøres unntak fra kravet om å være statsborger i en medlemsstat, jf. artikkel 134 nr. 7 bokstav a.

Etter en overgangsregel (såkalt «grandfather clause») kan en person også ha rett til å bli opptatt på listen etter konvensjonen artikkel 134 nr. 1 uten å avlegge den kvalifiserende eksamen, hvis vedkommende er statsborger i en konvensjonsstat, har sin virksomhet eller sitt ansettelsesforhold der, og enten er autorisert som patentrådgiver etter nasjonal rett eller har opptrådt som dette for patentmyndigheten i den aktuelle staten i minst fem år. En begjæring om å bli oppført på listen etter denne overgangsregelen må fremsettes innen ett år etter at den aktuelle staten tiltrådte den europeiske patentkonvensjonen. For norske patentrådgivere utløp denne fristen i januar 2009.

Det er per juni 2020 oppført 95 personer fra Norge på Det europeiske patentverkets liste over European Patent Attorneys. Flesteparten av disse har benyttet seg av overgangsregelen, uten selv å avlegge den kvalifiserende eksamenen.

Sverige har rundt 370 nasjonalt autoriserte patentombud og 450 rådgivere oppført på listen som European Patent Attorneys, mens Danmark har 274 European Patent Attorneys og Island 19. Finland hadde rundt 260 nasjonalt autoriserte patentombud og 188 personer oppført på listen over European Patent Attorneys. Til sammenligning har Storbritannia 2400 European Patent Attorneys, mens Tyskland har 4640 personer oppført på Det europeiske patentverkets liste. I USA er det registrert 46532 amerikanske patent attorneys og patent agents.

European Patent Attorneys er i medhold av artikkel 134 a i den europeiske patentkonvensjonen underlagt etiske regler og disiplinærbestemmelser fastsatt av Forvaltningsrådet i Den europeiske patentorganisasjonen. Norske patentrådgivere som er oppført på listen, er altså underlagt disse reglene. Brudd på reglene kan møtes med sanksjoner, slik som advarsel, bøter og eventuelt tilbakekall av autorisasjonen. Det er også fastsatt en generell taushetsplikt for det som er betrodd European Patent Attorneys i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Rådgivere i varemerke- og designsaker er gjerne jurister/advokater. For EUs varemerke- og designmyndighet, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) er det i utgangspunktet ikke et krav om å bruke fullmektig i saker om EU-varemerker, dvs. varemerker som registreres med virkning i alle EU-medlemsstatene under ett, se Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 artikkel 119 nr. 1. Norge deltar ikke i ordningen med EU-varemerker eller fellesskapsdesign fordi ordningene, der rettigheter meddeles av EU-organer, ikke samsvarer med topilarsystemet som EØS-avtalen bygger på. Norske foretak kan likevel søke om og inneha slike rettigheter.

For parter som ikke er hjemmehørende eller kommersielt etablert innenfor EØS-området, gjelder et krav om å bruke en fullmektig basert i EØS-området for andre forhold enn å levere en søknad om registrering, se artikkel 119 nr. 2. En slik fullmektig kan være en advokat basert i EØS-området som har rett til å opptre for nasjonal varemerkemyndighet i det aktuelle landet, eller en annen representant oppført på EUIPOs liste over fullmektiger, jf. artikkel 120 nr. 1. For å føres opp på denne listen stilles ikke krav om noen spesiell utdanning eller avleggelse av noen eksamen, men der det aktuelle landet ikke har noen autorisasjonsordning for fullmektiger, må personen ha praktisert i fem år for å føres opp på listen. Tilsvarende gjelder også for saker om fellesskapsdesign, se rådsforordning (EF) nr. 6/2002 artikkel 77 og 78.

Advokater har etter norsk rett adgang til å opptre som fullmektiger overfor Patentstyret i nasjonale varemerke- og designsaker, og følgelig kan disse også opptre overfor EUIPO i saker om EU-varemerker og fellesskapsdesign. Det er oppført 69 norske varemerke- eller designrådgivere på EUIPOs liste, hvorav både enkeltpersoner og byråer.

2.2 Gjeldende rett

Etter tvisteloven § 21-3 har partene i sivile saker som utgangspunkt rett til å føre de bevis de ønsker. Etter tvisteloven § 21-4 har partene dessuten plikt til å sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst, og må tilby de bevis som er nødvendige for å oppfylle plikten, bl.a. ved å gi forklaringer og tilgang til andre bevis, herunder dokumenter, i henhold til § 21-5. Etter tvisteloven § 21-5 har enhver, dvs. også tredjeparter, plikt til å gi forklaring om faktiske forhold og gi tilgang til gjenstander mv., herunder dokumenter, som kan utgjøre bevis i en rettssak, jf. også § 26-5 om gjenstander som bevis. En følge av partenes opplysningsplikt er at de plikter å besvare spørsmål fra motparten om de er i besittelse av dokumenter som kan være av betydning for saken, og om hva de nærmere går ut på, jf. Rt-2004-442 avsnitt 32, så lenge det er klarlagt hva beviset skal godtgjøre og omfanget av bevisførselen er proporsjonalt sett opp mot tvistens betydning, jf. tvisteloven § 21-6 og § 26-6 samt §§ 21-7 og 26-5 tredje ledd.

Etter straffeprosessloven §§ 108 og 109 har enhver i utgangspunktet plikt til å møte som vitne og forklare seg overfor retten i straffesaker, og til å ta med dokumenter eller andre ting som vitnet har plikt til å legge frem, jf. §§ 116 og 210.

Utgangspunktene etter tvisteloven og straffeprosessloven om plikt til å gi forklaring og tilgang til bevis som beskrevet ovenfor, modifiseres av bestemmelser om bevisforbud og bevisfritak for visse typer av opplysninger.

Etter tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119 gjelder et bevisforbud for betroelser til visse grupper av yrkesutøvere. Bevisforbudet gjelder både vitneforklaringer, dokumenter og andre realbevis som inneholder opplysninger av en karakter som beskrevet i bestemmelsene. Straffeprosessloven § 119 er riktignok utformet som et rent forklaringsforbud, men det følger av rettspraksis at bestemmelsen ikke kan omgås ved at bevis om betrodde forhold føres på annen måte, for eksempel ved at det legges frem dokumenter som inneholder betrodde opplysninger, jf. Rt-2009-1526 avsnitt 24. Etter straffeprosessloven § 210 kan ting som antas å ha betydning som bevis, bare pålegges utlevert dersom besitteren plikter å vitne i saken. Etter § 204 gjelder beslagsforbud for dokumenter og annet som vitnet kan nekte å forklare seg om etter § 119.

For det første omfatter bevisforbudet etter straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 visse yrkesgrupper som er pålagt alminnelig taushetsplikt i medhold av særskilte lovbestemmelser, slik som f.eks. helsepersonelloven § 21 for leger og annet helsepersonell. I tillegg omfattes yrkesutøvere som ikke er underlagt taushetsplikt i medhold av særskilte lovbestemmelser, men som kan straffes for brudd på taushetsplikt om forhold som er betrodde dem i deres stilling etter straffeloven § 211. Dette omfatter bl.a. advokater, der taushetsplikten også følger av reglene om god advokatskikk i advokatforskriften (forskrift 20. desember 1996 nr. 1161) kapittel 12 punkt 2.3. Taushetsplikten for advokater er foreslått lovfestet i en særskilt lov i NOU 2015:3 *Advokaten i samfunnet – lov om advokater og andre som yter rettslig bistand*.

Bakgrunnen for bevisforbudet for betroelser til de aktuelle yrkesgruppene er at disse yrkesgruppene er underlagt taushetsplikt om den typen opplysninger forbudet omfatter, og at de kan møtes med tilsyn og sanksjoner om plikten ikke overholdes. Bevisforbudet verner fortroligheten og tillitsforholdet i relasjonen mellom klienten eller pasienten og yrkesutøveren. Bevisforbudet omfatter ikke bare betroelsene som blir gitt til yrkesutøveren, men også de råd som yrkesutøveren gir til klienten eller pasienten, jf. Rt-2012-868 avsnitt 15 og Rt-2013-1336 avsnitt 26.

Høyesterett har gitt bevisforbudet knyttet til advokaters taushetsplikt en vid rekkevidde, jf. HR-2018-2403-A og Rt-2013-1336. Bevisforbudet omfatter alt det advokaten i egenskap av sitt yrke og som ledd i et klientforhold innhenter eller får tilgang til på vegne av klienten, jf. Rt-2006-1071 avsnitt 21-22. Det omfatter ikke bare innholdet i advokatens rådgivning, men også eksistensen av klientforholdet og det nærmere innholdet i klientens oppdrag, herunder timelister og annet som kan gi grunnlag for slutninger om den kontakten advokaten har eller har hatt med klienten og andre i anledning oppdraget, se HR-2018-2403-A avsnitt 31 og 33.

Bevisforbudet gjelder likevel bare «den egentlige advokatvirksomhet», dvs. juridisk bistand og rådgivning, i og utenfor rettergang, jf. Rt-2010-1638 avsnitt 29. Hvis bare deler av et dokument inneholder opplysninger som omfattes av

bevisforbudet, må det fremlegges en sladdet versjon, så lenge dette kan skje uten å krenke bevisforbudet, jf. HR-2018-2403-A avsnitt 39 med videre henvisninger.

Bevisforbudet gjelder både norske og utenlandske advokater, samt internadvokater som er ansatt i et foretak, jf. Rt-2000-2167. Dette er foreslått videreført i NOU 2015: 3. Forutsetningen for internadvokater er at det gjelder rådgivning som kan likestilles med den funksjon som en frittstående advokat ville hatt. Bevisforbudet gjelder også for underordnede og medhjelpere som i stillings medfør er kommet til kunnskap om det som er betrodd advokaten, jf. tvisteloven § 22-5 første ledd andre punktum og straffeprosessloven § 119 andre ledd.

Den som har krav på hemmelighold, kan oppheve bevisforbudet ved å samtykke i at forklaring gis eller beviset føres. I straffesaker faller forbudet dessuten bort når opplysningene trengs for å hindre at noen uskyldig blir straffet, jf. § 119 tredje ledd. Beslagningsforbud etter § 204 gjelder ikke der advokaten og klienten er mistenkt for å være skyldige i samme straffbare forhold, jf. § 204 andre ledd.

Etter konkurranseloven § 25 kan det foretas bevissikring i saker om overtredelser av loven. I disse tilfellene gjelder straffeprosessloven §§ 119 og 204 tilsvarende. EU-domstolen har kommet til at bevisforbudet etter EU-retten ikke gjelder for ansatte advokater i forbindelse med Europakommisjonens undersøkelser i konkurransesaker, jf. sak C-550/07 P *Akzo Nobel*. I slike saker gjelder altså ikke samme vern for taushetsplikten for internadvokater som det som gjelder etter tvisteloven og straffeprosessloven.

Kommunikasjon med patentrådgivere som ikke er advokater, vil neppe omfattes av bevisforbudene i tvisteloven § 22-5 eller straffeprosessloven § 119, med mindre patentrådgiverne har organisert seg slik at de opptrer som medhjelpere eller underordnede til advokater. Departementet er ikke kjent med norsk rettspraksis der spørsmålet har kommet på spissen, men i Danmark kom Østre Landsret i en kjennelse 17. juni 2016 (UfR 2016.3549Ø) til at en varemerkerådgiver ikke var omfattet av det tilsvarende bevisforbudet i rettspleieloven § 170.

Etter tvisteloven § 22-10 kan en part eller et vitne nekte å gi tilgang til et bevis som ikke kan gjøres tilgjengelig uten å røpe en forretnings- eller driftshemmelighet. Det samme gjelder etter straffeprosessloven § 124. Dette vil omfatte bevisførsel om forhold som utgjør forretningshemmeligheter, dvs. opplysninger som er hemmelige og har kommersiell verdi av den grunn, og som innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige. Dette bevisfritaket vil omfatte en del av opplysningene som en patentrådgiver kan motta som ledd i kommunikasjon med en klient, f.eks. knyttet til det nærmere innholdet i de tekniske løsningene en oppfinnelse gjelder, strategiske vurderinger knyttet til patenter, vurdering av beskyttelsesomfang mv.

Siden § 22-10 er et bevisfritak og ikke et bevisforbud, gir bestemmelsen bare en rett til å nekte å forklare seg om de aktuelle forholdene, og medfører ikke noe forbud mot at retten mottar forklaringen hvis vedkommende likevel ønsker å forklare seg. Videre vil ikke bevisfritaket nødvendigvis omfatte all den informasjon knyttet til klientforholdet som det av hensyn til fortroligheten i rådgivningen kunne være ønskelig å hemmeligholde, men bare informasjon som utgjør en forretningshemmelighet. Retten kan dessuten, selv om det ikke foreligger samtykke, gi pålegg om at beviset skal gjøres tilgjengelig når den etter en avveining finner det påkrevd. I så fall kan retten bestemme at forklaringen skal

skje for lukkede dører og under pålegg om taushetsplikt, jf. tvisteloven § 22-12 og straffeprosessloven § 124 andre ledd. Ved lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter gjøres det endringer i de nevnte bestemmelsene i tvisteloven og straffeprosessloven som ledd i gjennomføringen av direktiv (EU) 2016/943 om forretningshemmeligheter i norsk rett, slik at retten skal ha plikt til å pålegge taushetsplikt der det gis forklaring i disse tilfellene. Det vil imidlertid fortsatt være adgang for retten til å pålegge beviset ført etter en avveining av hensynet til vern av forretningshemmeligheten opp mot sakens opplysning. Siden dette bevisfritaket ikke er like absolutt, og det bare omfatter informasjon som utgjør forretningshemmeligheter, gir det ikke en like god og forutberegnelig beskyttelse som bevisforbudet knyttet til opplysninger som er betrodd advokater i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119.

Reglene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven §§ 22-5 og 22-10 gjelder etter tvisteloven § 28 A-2 andre ledd tilsvarende ved rettens behandling av begjæringer om rett til informasjon om distribusjonsnettverk mv. ved inngrep i immaterialrettigheter etter tvisteloven kapittel 28 A. Bestemmelsene gjelder også tilsvarende ved bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28.

I saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter gjelder saksbehandlingsreglene i de enkelte lovene om industrielle rettigheter, samt patentstyrelova og de alminnelige reglene i forvaltningsloven. Forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring gjelder likevel ikke i saker etter lovgivningen om industrielt rettsvern, jf. patentstyrelova § 5.

Hvis det finnes hjemmel i lov eller forskrift, kan parter i forvaltningssaker bli pålagt å gi opplysninger i en sak, f.eks. etter anmodning fra den andre parten. Etter forvaltningsloven § 14 kan det imidlertid klages over pålegget hvis den som blir pålagt å gi opplysningene, mener han eller hun ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. Dette vil være tilfellet der det vil være straffbart å gi de aktuelle opplysningene pga. taushetsplikt, noe som bl.a. vil gjelde for opplysninger som er betrodd advokater etter straffeloven § 211, eller f.eks. der det gjelder forretningshemmeligheter jf. straffeloven § 207 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Følgelig kan partene ikke bli pålagt å fremlegge opplysninger underlagt en advokats taushetsplikt eller som utgjør forretningshemmeligheter i en sak for Patentstyret eller Klagenemnda om f.eks. administrativ overprøving av en registrert industriell rettighet. Straffeloven § 211 gjelder imidlertid ikke for patentrådgivere som ikke er advokater, slik at det ikke foreligger et tilsvarende grunnlag for å nekte fremleggelse av opplysninger som er betrodd en patentrådgiver dersom Patentstyret eller Klagenemnda skulle pålegge dette. Her kan likevel straffeloven § 207 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om forretningshemmeligheter gi et grunnlag for å nekte fremleggelse. I motsetning til det som gjelder etter tvisteloven § 22-10, kan fremleggelse av opplysninger som utgjør forretningshemmeligheter, ikke etter forvaltningsloven §§ 13 og 14 pålegges etter en avveining opp mot hensynet til sakens opplysning.

2.3 Reglene i Den europeiske patentkonvensjonen mv.

Ved revisjon av den europeiske patentkonvensjonen i år 2000 ble det tatt inn bestemmelser i artikkel 134 a om at Forvaltningsrådet i Den europeiske patentorganisasjonen kan gi bestemmelser om taushetsplikt for patentrådgivere som er oppført på listen etter konvensjonen artikkel 134 nr. 1 som såkalte

European Patent Attorneys, og om beskyttelse av kommunikasjon mellom slike rådgivere og klienten samt tredjeparter i saker om europeiske patenter.

De som er oppført på listen over European Patent Attorneys etter konvensjonen artikkel 134 nr. 1, er personer som er gitt rett til å opptre som fullmektig i saker for Det europeiske patentverket, enten ved å ha avlagt den kvalifiserende eksamen, eller etter overgangsregelen for fullmektiger fra nye medlemsstater. Det er organisasjonen for fullmektigene, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi), som forvalter listen og sørger for oppføring av nye fullmektiger.

I medhold av artikkel 134 a er det i regel 153 i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen (Implementing Regulations to the European Patent Convention vedtatt av Forvaltningsrådet i den europeiske patentorganisasjonen 7. desember 2006 og sist endret 12. desember 2019) fastsatt at når rådgivning er søkt fra en European Patent Attorney i denne egenskap, kan kommunikasjon knyttet til dette ikke kreves fremlagt i prosesser for Det europeiske patentverket, med mindre klienten samtykker. Dette omfatter bl.a. enhver kommunikasjon eller ethvert dokument som gjelder vurdering av patenterbarheten av en oppfinnelse, forberedelse eller behandling av en europeisk patentsøknad, og enhver vurdering av gyldigheten av, beskyttelsesomfanget for, eller om det foreligger inngrep i, et europeisk patent eller en europeisk patentsøknad. Bestemmelsene gjelder uansett om den aktuelle patentrådgiveren er en ekstern rådgiver eller ansatt i foretaket som er part i saken.

Regel 153 gjelder bare for personer som er oppført på listen etter konvensjonen artikkel 134 nr. 1, og bare i saker for Det europeiske patentverket. I slike saker om europeiske patentsøknader og patenter vil følgelig norske patentrådgivere som er oppført på listen over European Patent Attorneys, nyte godt av beskyttelsen for fortrolig informasjon etter regel 153.

Nasjonale domstoler har imidlertid ingen plikt til å overholde denne bestemmelsen i saker om europeiske patenter for nasjonale domstoler. Det finnes heller ikke noe krav i konvensjonen om at statene som er tilsluttet den, skal innføre lovgivning om et slikt vern. Dette innebærer at i rettssaker om et europeisk patent som er gitt virkning i Norge, er det de alminnelige reglene i tvisteloven, og eventuelt straffeprosessloven, som får anvendelse. En norsk patentrådgiver som er oppført på listen etter artikkel 134 nr. 1 som European Patent Attorney, kan ikke påberope seg direkte anvendelse av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 a og regel 153 i saker for norske domstoler. Heller ikke gjelder disse reglene i konvensjonen for rent nasjonale patenter.

Regler om bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere finnes også i artikkel 48 nr. 5 i avtalen 19. februar 2013 om en felles patentdomstol for enhetspatenter innen EU, som ikke er trådt i kraft. Avtalen er, sammen med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 om et fordypet samarbeid om et enhetlig patentvern og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 om oversettelser, ment å opprette en ordning med enhetlige patenter med virkning under ett i de EU-medlemsstatene som er tilsluttet ordningen. Det er bl.a. i lys av brexit usikkert om og når ordningen vil tre i kraft. I Tyskland avsa forfatningsdomstolen 20. mars 2020 en avgjørelse om at den tyske ratifikasjonen av avtalen om en felles patentdomstol var grunnlovsstridig, da den ikke var truffet

med det nødvendige to tredjedels flertall som kreves for overføring av myndighet til overnasjonale organer.

Beskyttelsen av kommunikasjon med patentrådgivere mot å fremlegges som bevis for den felles patentdomstolen er nærmere regulert i regel 287 og 288 i prosessreglementet for domstolen (<https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>). Beskyttelsen vil omfatte all kommunikasjon med en advokat eller en patentrådgiver, også der det ikke er tale om en partsrepresentant. Bestemmelsene gjelder også for patentrådgivere og advokater som er ansatt hos parten, så lenge disse opptrer i egenskap av rådgiver, jf. regel 287 nr. 2. Det er imidlertid bare advokater i EU-medlemsstater samt European Patent Attorneys som har et eget sertifikat som viser deres kjennskap til domstolsprosessen for europeiske patenter (European Patent Litigation Certificate) som vil kunne representere parter overfor domstolen, jf. regel 286. Reglene om beskyttelse av kommunikasjon synes likevel å være utvidet til å omfatte alle patentrådgivere som er anerkjent etter nasjonal rett i landet der vedkommende praktiserer som en person som kan gi rådgivning om beskyttelse av oppfinnelser eller om rettergang om patenter og patentsøknader, og som konsulteres i egenskap av å være slik rådgiver, se definisjonen av «patent attorney» i regel 287 nr. 6. Dette synes å måtte forstås slik at også for kommunikasjon med patentrådgivere som ikke er hjemmehørende i EU-medlemsstater, eller oppført på Det europeiske patentverkets liste over European Patent Attorneys, kan bevisforbudet få anvendelse.

Rettsaker om EU-varemerker og fellesskapsdesign vil gå for egne nasjonale domstoler som er utpekt til å behandle denne typen saker i de enkelte EU-medlemsstatene. Foruten reglene i de relevante EU-forordningene på området, vil domstolen anvende nasjonal rett der det aktuelle forholdet ikke er regulert i vedkommende forordning, jf. forordning (EU) 2017/1001 artikkel 129 nr. 2 og forordning (EF) nr. 6/2002 artikkel 88 nr. 2. Siden forordningene ikke har regler om beskyttelse av kommunikasjon med advokater eller andre rådgivere i rettsaker, vil nasjonale regler om dette få anvendelse. Om informasjon fra kommunikasjon mellom en patentrådgiver og klient vil være beskyttet mot å fremlegges som bevis eller ikke, vil altså bero på i hvilken grad nasjonal prosessrett i det enkelte landet gir en slik beskyttelse. Saker om gyldighet av eller inngrep i EU-varemerker eller fellesskapsdesign vil normalt ikke gå for norske domstoler, siden disse rettighetene ikke har virkning i Norge.

2.4 Regelverket i andre nordiske land mv.

I Sverige ble det i 2016 innført regler om vitneforbud i 36 kap 5 § rättegångsbalken for autoriserte patentombud. Forbudet gjelder «patentrettsliga angelägenheter» som er betrodd rådgiveren, eller som de har erfart i deres yrkesutøvelse. Dette omfatter forhold som gjelder patenterbarheten av en oppfinnelse, søknad om patent og andre prosesser angående patent overfor en myndighet eller en organisasjon, og forhold knyttet til gyldigheten av et patent eller verneomfanget for et patent, inngrep i patent eller krav om overføring, samt forberedelser og opptreden foran en domstol i patentrettslige søksmål og andre saker, jf. lagen om auktorisation av patentombud 3 § nr. 1. Reglene gjelder for både sivile saker og straffesaker. Vitneforbudet gjelder tilsvarende for plikt til å fremlegge dokumentbevis, jf. 38 kap. 2 § rättegångsbalken. Forbudet gjelder ikke der annet følger av særskilt lov, eller der klienten samtykker til bevisførselen.

Av svenske autoriserte ombud omfatter reglene om beskyttelse i rettergang både uavhengige ombud og patentombud som er ansatt i foretaket rådgivningen ytes til, jf. Prop. 2009/10: 202 s. 38.

I Finland er det fastsatt i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 9 § at autoriserte ombud og deres assistenter har taushetsplikt om forretningshemmeligheter og andre forhold om sin klient som de har fått kjennskap til på grunn av sitt oppdrag. En del av reformen som ble gjennomført ved den nye loven i 2014, var at beskyttelsen for konfidensielle opplysninger ble styrket, se RP 89/2013 rd s. 9.

I Danmark ble det ved endring i retsplejeloven våren 2018 innført et bevisforbud for kommunikasjon mellom klienter og patentrådgivere knyttet til rådgivning, i tilfeller der den aktuelle rådgiveren er oppført som «European Patent Attorney» på listen etter den europeiske patentkonvensjon artikkel 134 nr. 1, se retsplejeloven § 170. Reglene omfatter alle patentrådgivere som er oppført på denne listen, uavhengig av nasjonalitet. Rådgivere som ikke har mulighet til å oppnå oppføring på listen, fordi de er hjemmehørende i land som ikke er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, vil ikke omfattes av den danske bestemmelsen. En patentrådgiver fra USA som ikke er European Patent Attorney, vil følgelig ikke omfattes av bevisforbudet.

I Storbritannia er kommunikasjon mellom klienter og nasjonale patent attorneys samt European patent attorneys beskyttet mot fremleggelse som bevis i rettssaker. Også Sveits har regler om beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgivere under rettssaker.

I Australia gjelder regler om beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgivere fra å fremlegges som bevis. Dette ble i tidligere rettspraksis lagt til grunn å gjelde bare for australske patent attorneys, ikke for utenlandske patentrådgivere, jf. *Eli Lilly & Co v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 FCR 573. Etter en lovendring i 2013 ble beskyttelsen utvidet til å gjelde også for utenlandske rådgivere som er «authorised to provide intellectual property advice». Også i New Zealand gjelder regler om beskyttelse av kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i rettssaker, og disse ble i 2008 utvidet til å gjelde også for utenlandske rådgivere med en funksjon som tilsvarer innenlandske.

I Canada ble det i 2016 gjennomført endringer i patentloven for å innføre beskyttelse i rettssaker for kommunikasjon mellom rådgivere innen industrielt rettsvern og klienter, tilsvarende som for advokater. Reglene gjelder også for utenlandske patentrådgivere som er autorisert til å opptre som dette under den relevante nasjonale rett i hjemlandet, hvis den aktuelle kommunikasjonen er underlagt bevisfritak etter nasjonal rett i dette landet.

I USA kommer spørsmål om beskyttelse for fortrolig rådgivning i patentrettssaker ofte opp gjennom spørsmål om *client-attorney privilege*. I USA gjelder et system med såkalt «discovery» i rettsprosesser, som innebærer at partene som utgangspunkt må informere om og legge frem alt som kan tenkes å være relevant for saken for gjennomgang fra motpartens side. Beskyttelsen for *client-attorney privilege* gir et unntak fra dette, ved at amerikanske advokater har mulighet til å nekte å levere ut informasjon som en klient har betrodd vedkommende i forbindelse med rettslig rådgivning. Amerikanske domstoler aksepterer at beskyttelsen også gjelder for såkalte «patent attorneys» autorisert etter amerikansk

rett, og det har hendt at domstolene har utvidet beskyttelsen til også å omfatte kommunikasjon med patentrådgivere som ikke er jurister («patent agents»).

Patentrettssaker behandles ved USAs føderale domstoler, som er inndelt i 94 rettsdistrikter. Selv om reglene om *discovery* og *client-attorney privilege* er fastsatt i føderal lovgivning, suppleres reglene dels av rettspraksis og dels av lokale regler fastsatt av de enkelte rettsdistrikter. Enkelte domstoler har akseptert at også kommunikasjon med utenlandske patentrådgivere omfattes av beskyttelsen. Dette forutsetter imidlertid at den aktuelle rådgiveren kan vise til en lignende beskyttelse for taushetsbelagte opplysninger etter nasjonal rett i hjemlandet (se f.eks. saken *Eisai Ltd v. Dr Reddy's Laboratories*, dom 21. desember 2005 fra District Court for the Southern District of New York, der kommunikasjon med en japansk patentrådgiver ble ansett omfattet av *client attorney-privilege* fordi det etter japansk rett fantes en beskyttelse for informasjonen i rettergang).

Siden de prosessuelle rammene i patentrettssaker på dette punktet kan variere noe fra rettsdistrikt til rettsdistrikt i USA, kan det ikke gis noe generelt svar på i hvilket omfang en føderal domstol vil la kommunikasjon mellom en virksomhet og en ikke-amerikansk patentrådgiver være omfattet av regelen om *client-attorney privilege*.

I 2017 innførte det amerikanske patentverket (USPTO) en ny regel (§ 42.57 Code of Federal Regulations) om at beskyttelsen for informasjonsutveksling mellom patentrådgiver og klient gjelder i prosesser for klagenemnden i patentverket. Denne regelen gjelder både for US-rådgivere og utenlandske patentrådgivere.

2.5 Internasjonal harmonisering

Innen EU finnes det ikke noe harmonisert særskilt regelverk om patentrådgivere. Nærmere bestemmelser om patentrådgivere finnes heller ikke i internasjonale konvensjoner på immaterialrettsområdet, slik som Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett eller WTO TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrettslige sider ved immaterielle rettigheter, del av WTO-avtalen 15. april 1994).

I den faste komiteen for patenter (Standing Committee on Patents, SCP) i Verdens immaterialrettsorganisasjon (World Intellectual Property Organization, WIPO) diskuteres ulike problemstillinger innen patentrett. Et av spørsmålene som har vært diskutert i noen tid, er i hvilken grad det er behov for internasjonal harmonisering av regler om *client-attorney privilege*, slik at kommunikasjon med patentrådgivere kan gis en lignende beskyttelse som kommunikasjon med advokater over landegrensene. Bakgrunnen for diskusjonen er at om innholdet i fortrolig rådgivning må avsløres i en rettsak i ett land, kan dette være ødeleggende for patenthaveren verden over.

Flere land har presentert sine regelverk i komiteens møter, og organisasjonene FICPI og AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) har oppfordret til internasjonal harmonisering på området. Situasjonen i komiteen er imidlertid slik at det er vanskelig å oppnå fremdrift i normativt harmoniseringsarbeid. De senere årene har diskusjonene i komiteen derfor hatt preg av informasjonsutveksling, ikke av normativt arbeid.

Innenfor WIPO samarbeider vestlige land i den såkalte B-gruppen, og det er også et samarbeid gjennom den såkalte Bpluss-gruppen, som består av OECD-landene

samt østeuropeiske EU-medlemsland utenfor OECD og andre land tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen. I tillegg deltar EU-kommisjonen, Det europeiske patentverket og Sør-Korea. WIPO og Singapore er observatører i Bpluss-gruppen. Bpluss-gruppen har tatt initiativ til diskusjoner om internasjonal harmonisering på patentrettens område. Gruppen arbeider med spørsmål om harmonisering av ulike lands patentrett når det gjelder bl.a. såkalt «grace period» (tidsperiode som en oppfinnelse kan gjøres allment tilgjengelig innenfor uten at det ødelegger muligheten for å oppfylle nyhetskravet i patentretten), publisering av søknader, kolliderende søknader, forbenyttelsesrett og kjent teknikk.

Gruppens arbeid har omfattet involvering av brukere av patentsystemet, som også har tatt egne initiativer. For tiden diskuterer Bpluss-gruppen også muligheter for internasjonal harmonisering av regler om *client attorney privilege* for patentrådgivere. Det er laget et utkast til en multilateral avtale om grensekryssende beskyttelse av konfidensiell informasjon mellom patentrådgivere og deres klienter, som er vedlagt dette høringsnotatet. Utkastet er utarbeidet av delegasjoner fra Australia, Canada, Japan, Sør-Korea, Sverige, Spania, Sveits og Storbritannia.

Utkastet bygger ifølge fortalen på at det er viktig for virksomheter å ha tilgang til god patentrådgivning, og at kommunikasjon med patentrådgivere derfor bør være underlagt konfidensialitetsbeskyttelse, slik at rådgivningen kan bli så fullstendig og korrekt som mulig. Det vises til at det også er behov for at kommunikasjonen med en patentrådgiver i ett land også beskyttes i andre land, slik at informasjonen ikke lekkes ut i en annen jurisdiksjon og konfidensialiteten dermed går tapt.

Etter avtaleutkastet artikkel 2 skal kommunikasjonen mellom patentrådgiver og klient som ledd i rådgivning være fortrolig, og beskyttet mot å gis videre uten samtykke. Beskyttelsen skal ikke omfatte rene fakta, men bare de subjektive og analytiske synspunktene og vurderingene til rådgiveren, jf. definisjonen av «rådgivning» i artikkel 1. Etter artikkel 3 skal beskyttelsen gjelde uansett i hvilket av landene tilsluttet avtalen som den aktuelle patentrådgiveren er autorisert i, og uansett i hvilket av disse landene den aktuelle kommunikasjonen finner sted i.

Etter artikkel 4 skal konfidensiell informasjon sladdes der et dokument inneholder både fortrolig og ikke-fortrolig informasjon. Etter artikkel 5 har landene anledning til å gi en tilsvarende beskyttelse også til andre rådgivere enn dem som er autorisert i en avtalestat, og til andre rådgivere innen immaterialrettigheter enn patentrådgivere. Etter artikkel 6 kan landene innføre ulike begrensninger og unntak fra vernet, herunder spesifikke krav som en patentrådgiver må oppfylle for å oppnå vern, så lenge disse kravene ikke fjerner eller vesentlig reduserer beskyttelsen.

Utkastet skal etter artikkel 1 omfatte patentrådgivere som er «authorised to act before a competent administrative or judicial authority in a jurisdiction of a signatory State, and officially certified to provide professional privileged advice concerning patent». En slik forutsetning ligger også inne i definisjonen i utkastet artikkel 1 av “professional advice”.

Avtaleutkastet er foreløpig til diskusjon i Bpluss-gruppen, og det er uklart hva den videre prosessen vil lede til. Utkastet kan uansett gi en viss veiledning når det gjelder hva slags omfang en beskyttelse for kommunikasjon med patentrådgivere bør gis i nasjonal rett.

3 Endringsforslag

Opplysningene som utveksles mellom en patentrådgiver og dennes klienter vil gjerne være forretningssensitive, og det kan være skadelig for klienten om opplysningene kommer til en tredjeparts kunnskap. Virksomheter som benytter patentrådgivere, bør kunne innrette seg på at opplysningene som gis, behandles med fortrolighet. Etter det departementet forstår, involverer mange norske patentrådgivere i dag advokater i kommunikasjonen med klienten, slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt. Dermed unngås krav om fremleggelse av kommunikasjonen i rettssaker i medhold av tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette er imidlertid mer tungvint og kostnadskrevende enn om det hadde eksistert en selvstendig beskyttelse for kommunikasjonen mellom klienten og patentrådgiveren.

I tillegg antar departementet at det forhold at det eksisterer en slik beskyttelse i mange andre land, inkludert i våre nærmeste naboland, kan gi norske patentrådgivere en konkurranseulempe sammenlignet med rådgivere som kan vise til en slik beskyttelse overfor klienten. Det at norske rådgivere ikke kan vise til en slik beskyttelse etter nasjonal rett, kan også gi en større risiko for at kommunikasjonen med klienten ikke blir ansett som konfidensiell, og følgelig kreves fremlagt i rettssaker om patenter i andre land, slik som USA. I så fall vil fortroligheten av informasjonen gå tapt i alle jurisdiksjoner.

Etter departementets syn tilsier disse forholdene at det bør gis regler i norsk rett om bevisforbud for opplysninger som er gitt som ledd i patentrådgiverens rådgivningsoppdrag, slik at fortrolighetsforholdet mellom rådgiveren og klienten bevares i forbindelse med rettssaker, både her i landet og i utlandet. Slike regler i norsk rett vil også kunne legge til rette for deltakelse i de videre diskusjonene om mulig internasjonal harmonisering av regelverket på dette området.

På denne bakgrunn foreslås endringer i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119 slik at fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere omfattes av bevisforbudet, på lignende måte som for advokater. Grensen for hvilke opplysninger som skal anses som «betrodd» vil likevel ikke være fullt ut samsvarende med det som gjelder for advokater, ettersom både oppdragets og rådgivningens art kan være noe annerledes for patentrådgivere. Bevisforbudet må tolkes i lys av dette. Bevisforbudet for patentrådgiveren vil gjelde kommunikasjon knyttet til rådgivning i patentspørsmål. Dette avgrenser mot annen type kontakt mellom rådgiveren og klienten. Det må også avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige eller som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndigheten, slik som f.eks. opplysninger om kjent teknikk som patentrådgiveren innhenter på klientens vegne.

Betegnelsen «patentrådgiver» er ikke en beskyttet tittel etter norsk rett, og det har ikke blitt ansett som aktuelt å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for slike rådgivere. Bakgrunnen for dette er at etablering og drift av en slik autorisasjonsordning, med tilhørende tilsyn, vil være for ressurskrevende sett opp mot det relativt lave antallet slike rådgivere i Norge. En slik ordning, med krav til avleggelse av eksamen og betaling for registrering som autorisert rådgiver, ville også ha kostnader for bransjen.

Det er imidlertid ikke nødvendig å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for å innføre en bestemmelse om beskyttelse av kommunikasjon med

patentrådgivere i forbindelse med rettssaker. Danmark har innført en slik beskyttelse for kommunikasjon med rådgivere som er oppført som European Patent Attorneys på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, og en lignende løsning fremstår som hensiktsmessig også for norske forhold. Det bør foreligge visse kvalifikasjonskrav og krav til taushetsplikt mv. for personer som skal omfattes av en regel om beskyttelse i rettssaker. Slike regler, med et tilhørende sanksjonssystem, foreligger allerede for dem som er autorisert som European Patent Attorneys. En avgrensning av reglene til European Patent Attorneys vil videre kunne oppmuntre flere norske rådgivere til å gjennomføre eksamen hos Det europeiske patentverket, og dermed ytterligere heve kompetansen i bransjen og kvaliteten på rådgivningen som gis norske og utenlandske virksomheter.

Bestemmelsene vil gjelde både for eksterne patentrådgivere og rådgivere som er ansatt i det foretaket rådgivningen gis til, forutsatt at det dreier seg om en lignende rolle som rollen til en ekstern rådgiver. I den grad EU/EØS-retten gir et snevrere vern for interne rådgivere, vil dette gå foran i de sakene der EU/EØS-retten får anvendelse.

Norske fullmektigbyråer er ofte oppført som sådan som fullmektig for sine klienter overfor Patentstyret, dvs. at det ikke er oppført en personlig fullmektig, men hele byrået. Dette innebærer at alle som arbeider som fullmektig i foretaket, i praksis må anses akseptert av søkeren som vedkommendes fullmektig. Det er dermed ikke samsvar mellom hvilke personer som er godkjent som European Patent Attorney, og rettssubjektet som er oppført som fullmektig for en patentsøker eller patenthaver. I spørsmål om bevisforbud vil det medføre større sikkerhet om det er identitet mellom den fullmektigen som er oppgitt til Patentstyret, og personer som står på listen til Det europeiske patentverket.

I saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter anser departementet at unntaket for opplysninger som utgjør forretningshemmeligheter, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og § 14, allerede gir tilstrekkelig grunnlag for at opplysninger fra patentrådgivere om fortrolige forhold ikke kan pålegges fremlagt. I motsetning til det som gjelder i rettssaker etter tvisteloven § 22-10, er det ikke etter forvaltningsloven §§ 13 og 14 hjemmel for å pålegge fremleggelse etter en avveining opp mot hensynet til sakens opplysning.

Endringene i tvisteloven og straffeprosessloven vil ikke være avgrenset til norske rådgivere, men vil omfatte alle de om lag 12 000 personene som er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1.

I Danmark er reglene ikke gitt et videre virkeområde enn dette, dvs. de omfatter bare utenlandske rådgivere som er autorisert som European Patent Attorney, ikke utenlandske rådgivere som på annet grunnlag er autorisert til å gi patentrådgivning og underlagt regler om beskyttelse av kommunikasjon med klienten i rettssaker. Departementet kan vanskelig se sterke grunner til at f.eks. rådgivning fra en amerikansk patentrådgiver ikke skal ha en tilsvarende beskyttelse i en rettssak for norske domstoler som det kommunikasjonen med en European Patent Attorney har. Det kan vises til at bestemmelsene om advokater i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, også gjelder for utenlandske advokater som er underlagt taushetsplikt etter hjemlandets rett.

Departementet foreslår på denne bakgrunn nye bestemmelser i tvisteloven og straffeprosessloven om at også kommunikasjon med utenlandske patentrådgivere som har anledning til å opptre som fullmektiger overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet, og som er underlagt en beskyttelse for kommunikasjonen med sine klienter etter nasjonal rett i hjemlandet, skal omfattes av bevisforbudet. Dette vil gi en lignende rettstilstand som i Canada, Australia og New Zealand, og vil legge til rette for at Norge eventuelt kan delta i eventuelle multilaterale avtaler om grensekryssende vern for kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter.

Domstolen vil måtte vurdere i det enkelte tilfellet om den aktuelle rådgiveren er underlagt et relevant vern. Det må eventuelt kreves en bekreftelse fra det aktuelle landet på hvorvidt vedkommende har rett til å opptre som fullmektig for patentmyndigheten eller domstolen i hjemlandet, normalt i form av en autorisasjon. Det må også klarlegges hvilke nasjonale regler som gjelder i det aktuelle landet om beskyttelse av kommunikasjon med slike rådgivere i forbindelse med rettssaker.

De fleste rådgivere innen design og kjennetegn er enten patentrådgivere eller advokater med kompetanse innen kjennetegn- eller designrett. Departementet ser det ikke som aktuelt å innføre egne regler om bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. En slik regel ville også bli vanskelig å avgrense uten et eget regelverk for den aktuelle yrkesgruppen.

Det vises ellers til forslaget til endringer i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, og til merknadene til bestemmelsene.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

4.1 Konsekvenser for private aktører

Endringsforslaget innebærer at norske patentrådgivere som er oppført på listen over såkalte European Patent Attorneys etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, samt utenlandske rådgivere som er oppført på samme liste eller kan vise til et tilsvarende vern for kommunikasjon med klienter i hjemlandet, blir omfattet av bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette vil virke positivt for den norske patentrådgivernæringen ved at rådgiverne ikke lenger vil ha en konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske rådgivere som er underlagt en slik beskyttelse nasjonalt. Det vil også være positivt at det ikke lenger vil være behov for å involvere advokater i kommunikasjonen med klienten for å oppnå et fullstendig vern for fortroligheten i rådgivningen.

Det vil også være positivt for norsk næringsliv at fortroligheten for kommunikasjon med patentrådgivere sikres bedre.

Endringene omfatter ikke alle norske patentrådgivere, bare dem som er oppført på Det europeiske patentverkets liste. Forslaget kan derfor ha en konkurransebegrenset effekt. Dette oppveies av de positive konsekvensene av forslaget knyttet til bedre vern for fortroligheten i kommunikasjonen. Det er dessuten nødvendig med en avgrensning av hvilke personer som omfattes, og at disse er underlagt et regelverk om taushetsplikt samt et tilhørende tilsyns- og sanksjonssystem, slik European Patent Attorneys er etter regelverket under den europeiske patentkonvensjonen. En avgrensning til dem som er oppført på listen etter konvensjonen artikkel 134 nr. 1, vil også kunne oppmuntre flere norske

patentrådgivere til å kvalifisere seg overfor Det europeiske patentverket, noe som igjen kan virke positivt for næringslivet ved å gi bedre kvalitet i rådgivningen for norske og utenlandske virksomheter.

Utvidelsen til å la forslaget omfatte også utenlandske patentrådgivere som ikke er autorisert som European Patent Attorneys, men som kan vise til at de har rett til å opptre for patentmyndighetene eller domstolene i sitt hjemland og er underlagt taushetsplikt samt regler i hjemlandet om vern for kommunikasjon med klienter i forbindelse med rettslige prosesser, medfører at beskyttelsen blir ikke-diskriminerende overfor utenlandske rådgivere.

4.2 Konsekvenser for det offentlige

Endringsforslaget innebærer at en ny gruppe vil omfattes av unntakene i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette forventes ikke å få merkbare økonomiske eller administrative konsekvenser for domstolene. Det antas at det er få saker der bevisforbudet for patentrådgivere vil være aktuelt, og at det vil være lite byrdefullt å bringe på det rene om den aktuelle rådgiveren er autorisert som European Patent Attorney.

Utvidelsen av forbudet til også å gjelde også for utenlandske rådgivere som ikke er European Patent Attorneys, men som er underlagt beskyttelse for taushetsbelagt informasjon etter prosessreglene i hjemlandet, kan gi noe merarbeid for domstolene i tilfeller der det må bringes på det rene hvilken status en utenlandsk patentrådgiver har. Siden dette normalt kan avklares ved å fremlegge bekreftelse på autorisasjonen fra hjemlandet samt prosessreglene i dette landet, antar departementet at de økonomiske og administrative konsekvensene av dette for domstolene vil være små, og kan ivaretas innenfor gjeldende budsjettammer.

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

5.1 Til endringen i straffeprosessloven

Det gjøres en endring i § 119 *første ledd* slik at bestemmelsen om forklaringsforbud for opplysninger betrodd visse yrkesutøvere, utvides slik at patentrådgivere oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1 omfattes av personkretsen bevisforbudet omhandler. Dette betyr at også unntaket fra utleveringsplikt for realbevis etter § 210 og beslagsforbudet etter § 204 utvides tilsvarende, siden utleveringsplikt og adgang til beslag etter disse bestemmelsene forutsetter at det foreligger forklaringsplikt etter paragrafen her.

Den nye kategorien omfatter alle slike rådgivere som til enhver tid er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, uansett om vedkommende er norsk statsborger eller utenlandsk. Listen er tilgjengelig på www.epo.org. Hvis det oppstår tvil om en person er oppført på listen, må det i så fall innhentes en bekreftelse fra Det europeiske patentverket. En person som er suspendert fra listen, for eksempel som følge av et disiplinærtiltak, kan normalt ikke anses som omfattet av bevisforbudet for betroelser som gis i tiden suspensjonen gjelder. Dette kan imidlertid vurderes annerledes i enkelte tilfeller, for eksempel der klienten, da fortrolig informasjon ble gitt, ikke var kjent med

suspensjonen og forutsatte at den aktuelle rådgiveren fortsatt var autorisert som European Patent Attorney.

Både interne rådgivere ansatt i det foretaket rådgivningen ytes til og eksterne rådgivere vil kunne oppføres på listen og dermed være omfattet av personkretsen bevisforbudet retter seg mot. For at det for en intern rådgiver skal gjelde et bevisforbud, må det dreie seg om å gi forklaring om forhold knyttet til tilsvarende rådgivningsrolle som en ekstern fullmektig ville inneha.

Ved at patentrådgivere legges til i paragrafen her, kan vitneforklaring fra disse ikke gis om forhold omfattet av bestemmelsene. Det samme gjelder for krav om fremleggelse av dokumenter og andre realbevis om tilsvarende forhold, jf. Rt-2009-1526 avsnitt 24.

Etter ordlyden gjelder bevisforbudet forhold som er betrodd den aktuelle yrkesutøveren i dennes stilling. Dette gjelder også for patentrådgiverne. For patentrådgivere kan dette likevel ha et noe annet innhold enn for advokater, og må forstås i lys av oppdragene til patentrådgivere og arten av den rådgivning disse yter.

For det første er det klart at rene fakta og opplysninger som er allment tilgjengelig, ikke er omfattet av bevisforbudet. Det må dreie seg om opplysninger som har karakter av å være betrodd, enten dette er fra klienten til rådgiveren, eller fortrolige råd som er gitt fra rådgiveren til klienten. Departementet legger til grunn at bevisforbudet minst må omfatte de samme forhold som er særskilt nevnt som omfattet etter den tilsvarende bestemmelsen i regel 153 i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen, dvs. enhver kommunikasjon eller dokument som gjelder vurdering av patenterbarheten av en oppfinnelse, forberedelse eller behandling av en patentsøknad, og enhver vurdering av gyldigheten av, beskyttelsesomfanget for, eller om det foreligger inngrep i, et patent eller en patentsøknad.

Bevisforbudet gjelder ikke der det foreligger samtykke fra klienten. For en intern rådgiver ansatt i foretaket rådgivningen er ytet til, må samtykket gis av den aktuelle virksomheten.

I tillegg til de materielle endringene i første ledd, gjøres en lovteknisk endring der uttrykket «meklingsmann» for meklere etter ekteskapsloven § 26 endres til en kjønnsnøytral betegnelse.

Etter andre ledd vil beskyttelsen også gjelde for medhjelpere og underordnede til patentrådgivere omfattet av første ledd. Tredje og fjerde ledd videreføres uendret.

Det tilføyes et nytt *femte ledd* som utvider beskyttelsen for fortrolig kommunikasjon med klienten til også å gjelde for patentrådgivere som har rett til å opptre som fullmektig for parter i saker for patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land, såfremt vedkommende etter lovgivningen i det aktuelle landet er underlagt tilsvarende regler om bevisforbud, eventuelt et tilsvarende bevisfritak, som gir en beskyttelse for betrodde opplysninger og rådgivning tilsvarende som etter paragrafen her. Det aktuelle landet må altså ha regler om at kommunikasjonen med den aktuelle rådgiveren er beskyttet fra å tjene som bevis i rettslige prosesser. Normalt vil dette gjelde for rådgivere autorisert til å opptre som fullmektiger for patentsøkere og patenhavere etter nasjonale autorisasjonsordninger i det aktuelle landet.

Utvidelsen i femte ledd innebærer at personkretsen som vil nyte godt av vernet for taushetsbelagt og fortrolig informasjon, ikke bare vil omfatte rådgivere som er oppført på listen til Det europeiske patentverket som såkalte European Patent Attorneys etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, men også rådgivere autorisert etter nasjonale ordninger, eller eventuelt regionale autorisasjonsordninger som er anerkjent i det aktuelle landet der vedkommende opptrer som fullmektig. Forutsetningen for at bevisforbudet skal gjelde for slike rådgivere, er at det eksisterer regler om vern i rettsprosesser for fortrolig kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i det aktuelle landet. Dette gjelder uansett om vernet er utformet som et bevisforbud eller et bevisfritak etter reglene i det aktuelle landet. Bestemmelsen medfører at beskyttelsen etter paragrafen her for eksempel vil omfatte autoriserte patent attorneys og patent agents fra USA som er underlagt beskyttelse etter reglene der om *client-attorney privilege*.

I tilfeller der det er tvil om den aktuelle patentrådgiverens adgang til å representere overfor hjemlandets myndigheter eller domstoler, eller om regelverket om vern for fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere i dette landet, vil domstolen måtte be om at det innhentes en bekreftelse på at det foreligger en slik adgang, gjerne i form av en autorisasjon, og på innholdet i reglene om bevisforbud e.l. fra relevante myndigheter i hjemlandet.

5.2 Til endringen i tvisteloven

I *første ledd* gjøres en tilsvarende endring som i straffeprosessloven § 119 første ledd, slik at beskyttelsen for fortrolig informasjonsutveksling mellom rådgiver og klient utvides til å omfatte informasjonsutveksling med en patentrådgiver oppført på listen over «European Patent Attorneys» etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Endringen skal forstås på samme måte som den tilsvarende endringen i straffeprosessloven § 119 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

I *fjerde ledd* tas det inn en ny bestemmelse tilsvarende nytt femte ledd i straffeprosessloven § 119, som utvider vernet etter paragrafen her til å omfatte fortrolig kommunikasjon med visse utenlandske patentrådgivere som ikke er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. Dette gjelder rådgivere som har adgang til å opptre overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet i patentsaker, og som er underlagt tilsvarende regler om beskyttelse for informasjonsutveksling med klienten i rettsprosesser som rådgiverne omfattet av første ledd.

Bevisforbudet etter paragrafen her gjelder både for vitneforklaring fra patentrådgiveren, og for tilgang til dokumenter og andre realbevis. Bevisforbudet gjelder dessuten også i saker om bevissikring utenfor rettssak etter kapittel 28, og i saker om rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter etter kapittel 28A.

6 Lovforslag

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer:

§ 119 første ledd skal lyde:

Uten samtykke av den som har krav på hemmelighold, må retten ikke ta imot forklaring av prester i Den norske kirke, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, *patentrådgivere oppført på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen*, meklere i ekteskapsaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling.

§ 119 nytt femte ledd skal lyde:

Paragrafen her gjelder tilsvarende for forklaring fra patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land og er underlagt en tilsvarende beskyttelse som etter paragrafen her i dette landet.

II

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 22-5 første ledd første punktum skal lyde:

Retten kan ikke ta imot bevis fra prester i Den norske kirke, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, *patentrådgivere oppført på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen*, meklere i ekteskapsaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling.

§ 22-5 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Paragrafen her gjelder tilsvarende for bevis fra patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land og er underlagt en tilsvarende beskyttelse som etter paragrafen her i dette landet.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.