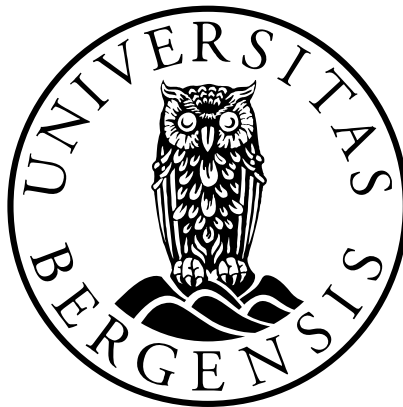


Utmåling av vederlag og erstatning ved inngrep i forretningshemmelighetsloven

Hvordan vederlag og erstatning skal fastsettes etter forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a) og b)

Kandidatnummer: 41

Antall ord: 14 991



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

7. juni 2021

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	4
1.1	Tema og problemstilling.....	4
1.2	Aktualitet.....	5
1.3	Avgrensninger og forutsetninger	5
1.4	Metode og rettskildebilde	6
1.5	Begrepsavklaringer	9
1.6	Definisjon av «forretningshemmeligheter»	9
1.7	Grunnleggende hensyn.....	11
1.8	Avhandlingens oppbygning	14
2	Overordnede utgangspunkter.....	15
2.1	Presentasjon av lovens ansvarsgrunnlag.....	15
2.2	Det kompensasjonsgrunnlaget som er mest gunstig for innehaveren.....	16
3	Vederlag tilsvarende en «rimelig lisensavgift for bruken»	18
3.1	Introduksjon	18
3.2	Rettslige utgangspunkter for utmålingen av lisensavgift.....	19
3.3	Lisensavgift fastsatt der forretningshemmeligheten <i>er</i> lisensiert	20
3.4	Lisensavgift fastsatt etter bransjestandard eller praksis.....	22
3.5	Skjønnsmessig fastsettelse av lisensavgift.....	24
3.6	Betydningen av inngrepets omfang	27
3.7	Sammenfatning	28
4	Erstatning for «skade som følge av inngrepet».....	30
4.1	Introduksjon	30
4.2	Rettslige utgangspunkter for erstatningsutmålingen.....	30
4.3	Sammenhengen mellom årsakskravet og erstatningsutmålingen	31
4.4	Relevante tapsposter	32
4.5	Fortjenestetap.....	33
4.6	Generell markedsskade	37
4.7	Sammenfatning	40
5	Rettspolitiske vurderinger.....	41
5.1	Innledning	41

5.2	Bør det være adgang til å pådømme det «dobbelte av en rimelig lisensavgift» for utnyttelsen?	41
5.3	Erstatning for ikke-økonomisk skade?.....	44
6	Avsluttende betraktninger	51
	Kilderegister	52

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Temaet for avhandlingen er utmåling av vederlag og erstatning ved inngrep i forretningshemmelighetsloven¹. Loven trådte i kraft 1. januar 2021², og ble vedtatt for å gjennomføre direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsdirektivet) i norsk rett.³ Vederlag og erstatning er viktige sivilrettslige sanksjoner som kan pådømmes ved inngrep. Sanksjonsbestemmelsen er lovfestet i forretningshemmelighetsloven § 8 og gjennomfører forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14. Bestemmelsen lyder som følger:

«For forsettlig eller uaktsomt inngrep, jf. §§ 3 eller 4, skal inngriperen betale innehaveren av forretningshemmeligheten vederlag eller erstatning som fastsettes etter det av følgende grunnlag som er mest gunstig for innehaveren:

- a) vederlag som tilsvarende en rimelig lisensavgift for bruken, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet

Første ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep.»

Ordlyden gir hjemmel for å utmåle kompensasjon etter tre alternative grunnlag.⁴ Hovedproblemstillingen for avhandlingen er hvordan vederlag og erstatning skal fastsettes etter bokstav a) og b). Begrunnelsen for utvalget er at det i lys av gjeldende rett gjør seg gjeldende to rettspolitiske problemstillinger det er interessant å diskutere relatert til de respektive utmålingsgrunnlagene.⁵ Utvalget er også nødvendig for å unngå en overflødig analyse. Målet er å analysere og belyse de sider ved utmålingen som fremstår særlig problematiske ut ifra et rettslig perspektiv.

¹ Lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter.

² Forretningshemmelighetsloven § 12 første ledd.

³ Innst. 161 L (2019-2020) s. 2.

⁴ Presisert i Prop. 5 LS (2019-2020) s. 102 Forretningshemmelighetsloven (ny lov), heretter «Prop. 5 LS (2019-2020)».

⁵ Disse vil presenteres i kapittel 5.

Det skal likevel bemerkes at vinningsavståelsesalternativet i bokstav c) er både praktisk og viktig. Særlig hvor det er vanskelig å sannsynliggjøre erstatning for et økonomisk tap, og hvor en rimelig lisensavgift for utnyttelsen er vanskelig å utmåle.⁶ Ofte kan det også være enklere å sannsynliggjøre inngriperens vinning.⁷ Dommen inntatt i LF-2020-92904 viser relevansen av kompensasjonsgrunnlaget.

1.2 Aktualitet

Utviklingen har gått i retning av at forretningshemmeligheter spiller en viktig rolle for mange virksomheter, både næringsdrivende og ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner. Opplysningene representerer ofte store økonomiske verdier, samtidig som de er innovasjonsdrivende.⁸ Det konkurransefortrinnet en forretningshemmelighet gir, medfører at innehaverne i økende grad utsettes for alvorlige inngrep. Dagens utvikling innen globalisering og teknologi gjør det også enklere enn tidligere å stjele og utnytte forretningshemmelige opplysninger.⁹

Hovedsiktemålet med forretningshemmelighetsdirektivet er å harmonisere EU-medlemsstatenes regelverk til beskyttelse av forretningshemmeligheter, herunder lovgivningen om beregning av erstatning.¹⁰ Rettsområdet er dermed under en internasjonal utvikling, og EU-retten influerer nasjonalt regelverk på stadig flere områder. Det er derfor aktuelt å sette seg inn i regelverket og undersøke hvordan inngrep kan sanksjoneres. Samtidig innebærer forretningshemmelighetsloven på visse punkter endringer sammenlignet med rettstilstanden tidligere. I lys av det finner jeg det interessant å undersøke hvilke rettslige konsekvenser dette har. Temaet er videre aktuelt fordi utmåling av kompensasjon ofte beheftes med usikkerhet.¹¹

1.3 Avgrensninger og forutsetninger

Ved tolkningen og anvendelsen av forretningshemmelighetsloven er det særlig tre rettslige spørsmål som må besvares. Det første er hva som skal til for å oppnå rettsbeskyttelse, nærmere

⁶ Prop. 81 L (2012-2013) s. 35.

⁷ Ringnes (2018) s. 155. For utførlig om vinningsalternativet, se Prop. 81 L (2012-2013) s. 98–99; Monsen (2007) s. 422–507.

⁸ Forretningshemmelighetsdirektivets fortalepunkt 1, heretter «fortale».

⁹ Fortalepunkt 4; Irgens-Jensen (2010) s. 15.

¹⁰ Fortalepunkt 7–10.

¹¹ Irgens-Jensen (2010) s. 350–351.

bestemt hvilke krav som stilles til opplysningene som skal beskyttes. Her vil utgangspunktet være definisjonen i § 2 første og andre ledd. Det andre spørsmålet er i hvilke tilfeller det foreligger et inngrep. Inngrepshandlingene reguleres i §§ 3 og 4. Jeg vil kort presentere disse bestemmelsene, og for øvrig avgrense mot en nærmere redegjørelse av de nevnte spørsmål. Det tredje og siste spørsmålet er hva som skal skje når det foreligger et inngrep. Loven er oppbygd slik at et antall sanksjoner og håndhevingsmidler til sammen skal beskytte innehaveren av forretningshemmeligheten, regulert i §§ 5–10. I de fleste tilfeller er det den sivilrettslige sanksjonen vederlag og erstatning, ved siden av forbud, som i praksis viser seg å være mest aktuell.¹² Det avgrenses i det følgende mot forbud, straff og øvrige håndhevingsmidler.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at det skal være aktuelt å pådømme vederlag og erstatning etter § 8 bokstav a) og b). For det første må skyldkravet være oppfylt. Det følger av første ledd at inngrepet må være begått «forsettlig eller uaktsomt». For å tilkjenne erstatning kreves det videre at innehaveren er påført et økonomisk tap, og at det er adekvat årsaksammenheng mellom tapet og inngrepet.¹³ Det vil i avhandlingen forutsettes at disse vilkårene er oppfylt, men det skal likevel gjøres noen bemerkninger til årsakskravets påvirkning på erstatningsutmålingen. Bestemmelsen får etter andre ledd tilsvarende anvendelse ved «medvirkning til inngrep». Det avgrenses også mot dette.¹⁴

Videre vil det avgrenses mot krav om økonomisk kompensasjon som er kontraktsregulert. Jeg avgrenser endelig mot lemping av erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 5-2¹⁵.

1.4 Metode og rettskildebilde

Avhandlingens fremstilling er basert på tradisjonell rettskildelære. Utgangspunktet er ordlyden i forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a) og b), tolket i lys av det øvrige rettskildebildet. Avhandlingen baseres dermed på en rettsdogmatisk metode. Etter analysen av gjeldende rett vil jeg ta opp problemstillinger som berører hvordan rettstilstanden *bør* være, som besvares ut ifra et rettspolitisk perspektiv. Ordlyden gir i seg selv liten veiledning for utmålingen. Det er derfor nødvendig å bruke også andre rettskilder.¹⁶

¹² Irgens-Jensen (2010) s. 349 og 358.

¹³ Prop. 81 L (2012-2013) s. 97.

¹⁴ Se nærmere Granrud (2020) s. 255–266; Greaker og Vislie (2020) s. 295–297 for medvirkningsansvaret.

¹⁵ Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.

¹⁶ Eckhoff (2001) s. 58.

Forretningshemmelighetsloven § 8 er materielt sett en videreføring av markedsføringsloven (mfl.) § 48 b¹⁷. Tidligere ble erstatning tilkjent etter alminnelige erstatningsrettslige regler.¹⁸ Før ikrafttredelsen av forretningshemmelighetsloven var forretningshemmeligheter vernet i mfl. §§ 28 og 29¹⁹, som forbød å rettsstridig utnytte bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler. Krenkelse og rettsstridig tilegnelse av forretningshemmeligheter var også forbudt etter straffeloven²⁰ §§ 207 og 208. Disse bestemmelsene er nå opphevet.²¹ Dette innebærer at rettskilder tilknyttet mfl. § 48 b og eldre rettspraksis hvor erstatning utmåles på ulovfestet grunnlag er av rettskildemessig relevans ved tolkningen av forretningshemmelighetsloven § 8.

Avhandlingen vil særlig legge vekt på lovproposisjonen til forretningshemmelighetsloven.²² Forarbeidene gjengir store deler av Prop. 81 L (2012-2013), som er lovproposisjonen til håndhevingsreformen i 2013. Håndhevingsreformen ble gjennomført for å styrke håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern og tilfredsstillende minimumskravene i direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter (håndhevingsdirektivet).²³ Håndhevingsdirektivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Norge er derfor ikke forpliktet til å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.²⁴

Ved håndhevingsreformen innførte lovgiver mfl. § 48 b, og nesten identisk utformede bestemmelser i lovgivningen om immaterielle rettigheter.²⁵ Det er forutsatt i lovproposisjonene at utmåling av vederlag og erstatning ved inngrep i immaterielle rettigheter har overføringsverdi til forretningshemmelighetsområdet.²⁶ Forretningshemmeligheter er også av en immateriell karakter. Selv om noen av de praktiske problemene og forutsetningene er avvikende mellom rettsområdene, fremstår flere av de grunnleggende utmålingsproblemene som likeartede. En av de viktigste forskjellene er at immaterialrettslovgivningen gir en enerett til utnyttelse i næringsvirksomhet.²⁷ I praksis brukes vern av forretningshemmeligheter til å utfylle vernet av

¹⁷ Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.; Prop. 5 LS (2019-2020) s. 98 og 127.

¹⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s. 120; Ot.prp. nr. 57 (1971-72) s. 6 og 57; Rt. 1959 s. 712 (Skilt); Rt. 1964 s. 238 (Notflottør I); Rt. 1990 s. 607 (Viking); Rt. 1997 s. 199 (Cirrus).

¹⁹ Bestemmelse videreførte Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår §§ 7–8 [opphevet], se Prop. 5 LS (2019-2020) s. 30.

²⁰ Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff.

²¹ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 6.

²² Prop. 5 LS (2019-2020).

²³ Prop. 81 L (2012-2013) s. 5–6 og 42–43.

²⁴ *ibid* s. 9–10.

²⁵ *ibid* s. 34.

²⁶ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 127; Prop. 81 L (2012-2013) s. 58 og 120.

²⁷ Fortalepunkt 1 og 16; Prop. 81 L (2012-2013) s. 57.

immaterielle rettigheter.²⁸ Hemmelighold er særlig aktuelt i forkant av en mulig patentbeskyttelse.²⁹

Det foreligger noen eldre høyesterettsavgjørelser og en del underrettspraksis som berører økonomisk kompensasjon på forretningshemmelighetsområdet. Høyesterettspraksis er mer bindende og normskapende enn underrettspraksis.³⁰ Avgjørelsene vil hovedsakelig anvendes som illustrerende eksempler.

Relevansen og vekten av juridisk litteratur korrelerer i prinsippet med dens opplysnings- og argumentasjonsverdi. Juridisk litteratur bygget på faglig ekspertise brukes i avhandlingen for å underbygge tolkningsresultater forankret i andre rettskilder.³¹ Rettslitteratur brukes også til å identifisere og spisse relevante problemstillinger.³²

Reelle hensyn og formålsbetraktninger er også en del av rettskildebildet for avhandlingens problemstillinger. Dette er en konsekvens av at regelverket hviler på grunnleggende hensyn og formål som har nær sammenheng med utmålingen.

Fordi Norge er forpliktet til å gjennomføre forretningshemmelighetsdirektivet i norsk rett etter EØS-avtalen³³ artikkel 7 og EØS-avtalen vedlegg XVII Opphavsrett nr. 13, har flere internasjonale rettskilder relevans. Den viktigste rettskilden er forretningshemmelighetsdirektivets ordlyd. Selv om EU-medlemsstatene har vært forpliktet til å gjennomføre forretningshemmelighetsdirektivet siden 8. juni 2018³⁴, foreligger det foreløpig ingen rettsavgjørelser fra EU-domstolen tilknyttet artikkel 14 om erstatning. Forretningshemmelighetsdirektivets formål, bakgrunn og kontekst er derfor viktige ved tolkningen av direktivteksten. Dette belyses særlig gjennom direktivets fortale, som også presiserer innholdet i bestemmelsene.³⁵ Blant EU og EØS-relevante tekster, viser avhandlingen til bestemmelser i

²⁸ Fortalepunkt 2 og 16; Lie og Egelie (2020) s. 36; Irgens-Jensen (2010) s. 24–27.

²⁹ Lie og Egelie (2020) s. 36; Irgens-Jensen (2010) s. 149.

³⁰ Eckhoff (2001) s. 162.

³¹ Askeland (2019) s. 453–456; Andenæs (2009) s. 117–121.

³² Boe (2010) s. 343.

³³ Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 2. mai 1992 (EØS-avtalen).

³⁴ Artikkel 19 nr. 1.

³⁵ Fredriksen og Mathisen (2018) s. 298 og 305–306. Jeg benytter dansk språkversjon av fortalen når den siteres, tilgjengelig fra lovdata.no.

EØS-avtalen, ODA-avtalen³⁶, TEU-traktaten³⁷ og TEUV-traktaten³⁸ hvor det er sentralt for problemstillingen.

Endelig vil andre lands rett kunne gi enkelte bidrag. Utenlandske rettskilder vil ikke anvendes som en autorativ rettskilde i norsk rett. Det er likevel av interesse å se hen til løsningen i de skandinaviske EU-statene Sverige og Danmark for å utfylle rettskildebildet. I lovproposisjonen til forretningshemmelighetsloven viser lovgiver gjennomgående til inkorporeringen av forretningshemmelighetsdirektivet i Sverige og Danmark.

1.5 Begrepsavklaringer

Forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bygger på et skille mellom begrepet «vederlag» på den ene siden, og «erstatning» på den andre siden. Begrepsforskjellen er begrunnet i at krav om vederlag etter bokstav a) og c) ikke er betinget av at innehaveren trenger å være påført et økonomisk tap.³⁹ Denne begrepsbruken legges til grunn i avhandlingen.

I forretningshemmelighetsloven § 2 tredje ledd defineres «innehaver av en forretningshemmelighet» som «en fysisk eller juridisk person som rettmessig råder over en forretningshemmelighet.» I avhandlingen brukes derfor begrepet «innehaver» for å omtale den personen vederlaget og erstatningen skal utmåles til.

Forretningshemmelighetsloven §§ 3 og 4 benytter «inngrep» om den ansvarsbetingende handlingen. Begrepene «inngriper» eller «inngriperen» er dermed naturlig å bruke som betegnelse på den som begår inngrepet.⁴⁰

1.6 Definisjon av «forretningshemmeligheter»

For å utmåle vederlag og erstatning må de opplysninger det er gjort inngrep i kunne defineres som en forretningshemmelighet i lovens forstand. Begrepet «forretningshemmeligheter»⁴¹ defineres i § 2 første og andre ledd med følgende ordlyd:

³⁶ Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, 2. mai 1992 (ODA).

³⁷ Consolidated version of the Treaty on European Union (2016/C 202/01) (TEU).

³⁸ Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2016/C 202/01) (TEUV).

³⁹ Prop. 81 L (2012-2013) s. 35.

⁴⁰ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 28–29.

⁴¹ Definisjonen gjennomfører i forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 2 nr. 1.

«Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som

- a) er hemmelige i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, er allment kjent eller lett tilgjengelig
- b) har kommersiell verdi fordi de er hemmelige
- c) innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige

Alminnelige erfaringer og ferdigheter som en arbeidstaker har tilegnet seg under et ansettelsesforhold, utgjør ikke en forretningshemmelighet.»

I bokstav a) til c) oppstilles det tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at opplysningene skal omfattes av lovens vern. Vilkårene får frem de sentrale trekkene ved forretningshemmelighetsvernet.⁴²

Begrepet «opplysninger» er vidt formulert, og kan etter en naturlig språklig forståelse omfatte et vidt spekter av hemmelige opplysninger, uavhengig om de er nedtegnet på et medium eller bare kan utledes av en persons hode.⁴³ Tekniske og kommersielle opplysninger vil typisk regnes som forretningshemmeligheter. Av teknisk art kan forretningshemmeligheter være oppskriften til en parfyme, IT-programvare,⁴⁴ konstruksjonsteknologi⁴⁵ og bioteknologisk informasjon. Kommersielle opplysninger kan eksempelvis være virksomhetens leverandører, markedsstrategier, kunderegister,⁴⁶ kalkyler, lønnsvilkår og anbudsinformasjon.

Ved siden av disse kjerneeksemplene skal definisjonen også omfatte know-how⁴⁷ og tekniske hjelpemidler som tidligere var vernet i mfl. § 29⁴⁸. Begrepet «know-how» beskrives gjerne som «prosesskunnskap», som må være av mer kvalifisert art for at den skal kvalifiseres som en forretningshemmelighet.⁴⁹ I rettspraksis har «sum av viten» knyttet til en virksomhets produksjonsmetode eller produktoppskrift blitt ansett for å være «know-how» omfattet av bedriftshemmelighetsvernet.⁵⁰ Hvor grensen *nedad* skal trekkes mot alminnelig kunnskap er imidlertid uklart.⁵¹

⁴² Se nærmere Prop. 5 LS (2019-2020) s. 17–26 og 119–120.

⁴³ *ibid* s. 22.

⁴⁴ Irgens-Jensen (2010) s. 13–15.

⁴⁵ Cirrus-dommen.

⁴⁶ Fortalepunkt 2.

⁴⁷ Fortalepunkt 14.

⁴⁸ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 53 og 120.

⁴⁹ *ibid* s. 19.

⁵⁰ Notflottør I-dommen; LG-2003-86-17 (FlowSys/Roxar); LG-2013-162132 (TCO/Vosstech); LF-2020-92904.

⁵¹ Se nærmere konkurralovkomitéen (1966) s. 48–49; Lunde og Michaelsen (2019) s. 337–338.

Videre følger det av andre ledd at «[a]lminnelige erfaringer og ferdigheter som en arbeidstaker har tilegnet seg under et ansettelsesforhold, utgjør ikke en forretningshemmelighet.» Bestemmelsen begrenser definisjonen i første ledd. Ordlyden fremhever tydelig hensynet til arbeidstakerens alminnelige handlefrihet. Ifølge forarbeidene sikter avgrensningen til «subjektive egenskaper hos arbeidstakeren» som ikke lar seg overføre til en annen person fordi opplysningene ikke kan konkretiseres.⁵²

En definisjon av begrepene «bedriftshemmeligheter» og «forretningshemmeligheter» har ikke tidligere vært lovfestet.⁵³ Visse kriterier har imidlertid utviklet seg i forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur for å avgrense begrepens innhold. Definisjonen innebærer dermed en kodifisering og klargjøring av hvilke opplysninger som kan kvalifiseres som en forretningshemmelighet. Foruten en språklig fornyelse, er definisjonens innhold hovedsakelig i samsvar med tidligere rettstilstand.⁵⁴ Vilkåret «rimelig tiltak» i bokstav c) innebærer likevel en «forsiktig skjerping» sammenlignet med tidligere.⁵⁵

1.7 Grunnleggende hensyn

Ifølge § 1 første ledd er lovens formål «å sikre innehavere av forretningshemmeligheter vern mot urettmessig tilegnelse, bruk og formidling av hemmeligheten.» Vernet bygger på flere hensyn som må avveies mot hverandre. I hvor stor grad vernet og hensynene kan ivaretas i praksis henger nært sammen med sanksjonssystemet.⁵⁶ Utmåling av en tilfredsstillende kompensasjon er viktig for å sikre innehavere et fullgodt vern. For å belyse dette skal de mest grunnleggende hensynene som begrunner forretningshemmelighetsvernet og sanksjonsbestemmelsen i § 8 presenteres.⁵⁷

Beskyttelse av resultater

Et grunnleggende hensyn er ifølge lovgiver «å forhindre at næringsaktører skaffer seg urettmessige konkurransefordeler gjennom tilgang til resultater av andres innsats, investeringer

⁵² Prop. 5 LS (2019-2020) s. 120.

⁵³ *ibid* s. 17.

⁵⁴ *ibid* s. 24 og 119.

⁵⁵ *ibid* s. 26 og 119–120.

⁵⁶ Irgens-Jensen (2010) s. 163 og 347.

⁵⁷ Se Irgens-Jensen (2010) kapittel 3.4 for øvrige hensyn.

og prøving og feiling.»⁵⁸ Begrunnelsen får særlig frem det moralske aspektet ved forretningshemmelighetsvernet.

Incentiv til forskning og utvikling

Et viktig hensyn er også at vern av forretningshemmeligheter skal gi næringsvirksomheter og ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner incentiver til forskning og utvikling, både nasjonalt og over landegrensene. Innovasjon og forskning er i samfunnets og forbrukernes interesse.⁵⁹ Rettsbeskyttelse er nødvendig for å stimulere til utvikling av forretningshemmeligheter fordi det ofte krever betydelige investeringer og ressursbruk som kan bli mindre lønnsomme dersom hemmeligheten kommer en inngriper til gode.

Spredning og utveksling

Forretningshemmelighetsvernet kan videre begrunnes i hensynet til ønsket om spredning og utveksling av verdifulle opplysninger, både i forskningssamarbeid og lisensforhold. I et samfunnmessig perspektiv er det ønskelig at også forretningshemmeligheter betros til flere aktører slik at ressurser kan utnyttes effektivt, for eksempel ved å forhindre at flere virksomheter unødig forsker på det samme. Rettslig beskyttelse er viktig for å gi innehaveren større sikkerhet for at hemmeligheten ikke misbrukes av partene opplysningene betros til, noe som vil tilrettelegge for en åpen innovasjon.⁶⁰

Et dagsaktuelt eksempel er debatten om hvorvidt man skal dele vaksineoppskriftene til utviklingsland og gjøre unntak fra patentrettighetene.⁶¹ Vern av oppskriftene som en forretningshemmelighet vil antagelig kunne gi økt sikkerhet i en delingsprosess.

Tillit

Hensynet til tillit mellom partene i arbeidslivet fremheves også som en legislativ begrunnelse.⁶² I praksis er misbruk av forretningshemmeligheter stor i ansettelsesforhold.⁶³ Lovgivningen bør derfor forhindre tillitsbrudd i form av at ansatte gjør inngrep i arbeidsgiverens forretningshemmelighet. Det vil også kunne være lettere å gi ansatte tilgang til viktig informasjon dersom

⁵⁸ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 26.

⁵⁹ Fortalepunkt 1–4; konkurralovkomitéen (1966) s. 49; Irgens-Jensen (2010) s. 147–153.

⁶⁰ Hele avsnittet: Fortalepunkt 3 og 8; Irgens-Jensen (2010) s. 153–155.

⁶¹ Schjønberg (2021); Holmes, Fausko og Ording (2021); Rønning (2020).

⁶² Konkurranselovkomitéen (1966) s. 50; Irgens-Jensen (2010) s. 144 og 171–172.

⁶³ Irgens-Jensen (2010) s. 14–15; Irgens-Jensen (2018) s. 517.

regelverket ivaretar arbeidsgivers behov for konfidensialitet. På den annen side er dette ofte noe som reguleres i arbeidsavtaler.⁶⁴

Arbeidstakers handlefrihet og mobilitet

Vernet av forretningshemmeligheter må også avveies mot hensyn som taler for at rettsbeskyttelsen ikke skal bli for sterk. Arbeidstakeres alminnelige handlefrihet er et viktig mothensyn. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom forretningshemmelighetsloven § 2 andre ledd. Begrensningen er viktig for å sikre arbeidstakeres behov for mobilitet på arbeidsmarkedet, for eksempel ved å kunne utnytte egne erfaringer og ferdigheter ved overgang til en ny arbeidsgiver.⁶⁵ Kunnskap er gjerne den viktigste ressursen for arbeidstakere. Arbeidsmobilitet er også nyttig for virksomheters konkurranseevne.⁶⁶

Konkurransen i markedet

Rettsbeskyttelsen må begrenses for å ivareta hensynet til konkurranse i markedet, og ønsket om at samfunnets tilgjengelige ressurser skal utnyttes mest mulig effektivt. Det er derfor viktig å unngå at innehaverne får en tilnærmet enerettsposisjon over opplysningene. Dels ivaretas dette ved at vernet ikke begrenser konkurrenters mulighet for å drive «omvendt utvikling».⁶⁷

Ytrings- og informasjonsfrihet

Andre motstående hensyn som er viktig i lys av forretningshemmelighetsdirektivet er retten til ytrings- og informasjonsfrihet, herunder behovet for undersøkende journalistikk og rapportering for å avdekke samfunnsskadelige aktiviteter.⁶⁸

Kompensasjon og prevensjon

Forretningshemmelighetsloven § 8 bygger på to grunnleggende hensyn.⁶⁹ Sanksjonsbestemmelsen er dels begrunnet med hensynet til at innehaveren skal kompenseres økonomisk for inngrepet. Hensynet er langt på vei samsvarende med erstatningsrettens hensyn om reparasjon av skade.⁷⁰ Derimot kan kompensasjon som et overordnet hensyn sies å være mer treffende i

⁶⁴ Irgens-Jensen (2010) s. 92.

⁶⁵ Fortalepunkt 13–14 og 21; Prop. 5 LS (2019-2020) s. 120.

⁶⁶ Irgens-Jensen (2010) s. 157.

⁶⁷ Forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 3 nr. 3 b); Fortalepunkt 16; Irgens-Jensen (2010) s. 156–157.

⁶⁸ Artikkel 5; Fortalepunkt 19–20 og 34.

⁶⁹ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99 med henvisning til Prop. 81 L (2012-2013) s. 41.

⁷⁰ Kjelland (2019) s. 31.

dette henseende, ettersom pådømmelse av vederlag som nevnt ikke er betinget av at innehaveren er påført en økonomisk skade. Dels er sanksjonsbestemmelsen utformet med sikte på å ha preventiv effekt, slik at inngrepshandlinger motvirkes.

Forretningshemmelighetsdirektivet fremhever også kompensasjon og prevensjon som viktige begrunnelser for beskyttelse. I fortalen uttales det som sentralt at nasjonalstatenes regelverk bør utformes slik at det oppfyller formålet om å ha avskrekkende virkning på inngrep. Erstatningsbestemmelsene som innføres skal sikre at inngriperen ikke kan dra fordel av den ulovlige adferden og at den krenkede innehaveren skal gis en tilstrekkelig kompensasjon for den påførte skaden.⁷¹

Når vederlag og erstatning skal utmåles er det ønskelig å oppnå en balanse mellom hensynene til kompensasjon og prevensjon. Annerledes uttrykt kan det sies at sanksjonen bør være proporsjonal i forhold til inngrepshandlingen.⁷² På den ene side må kompensasjonen være tilstrekkelig for å opprettholde beskyttelsen for forretningshemmeligheter. På den annen side bør ikke beløpet settes så høyt at det er fare for «overprevensjon».⁷³ Dette kan mulig lede til redsel hos samarbeidspartnere og arbeidstakere når forretningshemmeligheter håndteres, eller avskrekke fra verdifull utvikling og rekruttering av arbeidstakere. Å oppnå en slik balanse er ikke en enkel oppgave i praksis.⁷⁴

1.8 Avhandlingens oppbygning

Avhandlingen består av fire deler. Først fremstilles en kort presentasjon av ansvarsgrunnlaget og utgangspunktet om at beløpet skal fastsettes etter det kompensasjonsgrunnlaget som er mest gunstig for innehaveren i kapittel 2. Videre i kapittel 3 foretas en nærmere analyse av utmålingsalternativet i bokstav a), før jeg i kapittel 4 foretar en nærmere analyse av utmålingsalternativet i bokstav b). Endelig skal det i kapittel 5 foretas rettspolitiske vurderinger.

⁷¹ Fortalepunkt 21 og 30.

⁷² Irgens-Jensen (2010) s. 347.

⁷³ *ibid* s. 163 og 347.

⁷⁴ *ibid* s. 347.

2 Overordnede utgangspunkter

2.1 Presentasjon av lovens ansvarsgrunnlag

Det rettslige ansvarsgrunnlaget for å pådømme vederlag og erstatning er forretningshemmelighetsloven § 8.⁷⁵ Ordlyden krever at det må begås et forsettlig eller uaktsomt inngrep i §§ 3 eller 4 for å komme i ansvar. Det er hensiktsmessig å presentere de nevnte bestemmelser for å vise hvilke inngrepshandlinger det er aktuelt å utmåle kompensasjon for.

Forretningshemmelighetsloven § 3 lyder som følger:

«Ingen må gjøre inngrep i en forretningshemmelighet ved å oppnå kunnskap om eller rådighet over en forretningshemmelighet ved

- a) urettmessig å skaffe seg adgang til, ta med seg, eller kopiere dokumenter eller gjenstander
- b) annen adferd i strid med god forretningskikk

Ingen må gjøre inngrep i en forretningshemmelighet ved urettmessig å bruke eller formidle en forretningshemmelighet som vedkommende har fått kunnskap om eller rådighet over

- a) i strid med første ledd
- b) i anledning av et tjeneste-, tillitsverv- eller forretningsforhold
- c) i medhold av bestemmelser i lov eller forskrift

Ingen må gjøre inngrep i en forretningshemmelighet ved urettmessig å oppnå kunnskap om eller rådighet over, bruke eller formidle en forretningshemmelighet som vedkommende på tidspunktet for tilegnelsen, bruken eller formidlingen visste eller burde ha visst var tilegnet fra noen som handlet i strid med annet ledd.»

Forretningshemmelighetsloven § 4 lyder som følger:

«Ingen må tilvirke, markedsføre eller bringe i omsetning varer som vedkommende visste eller burde ha visst utgjør inngrep i en forretningshemmelighet. Det samme gjelder

⁷⁵ Se avhandlingens kapittel 1.1.

innførsel, utførsel eller lagring av varer som utgjør inngrep i en forretningshemmelighet, med sikte på å bringe varene i omsetning.

Varer utgjør inngrep i en forretningshemmelighet når de har en utforming, egenskap eller funksjon eller produseres eller markedsføres på en måte som i vesentlig grad drar fordel av en forretningshemmelighet som er urettmessig tilegnet, brukt eller formidlet.»

Overordnet kan det konstateres at ordlyden er vidt formulert, og indikerer at inngrep kan skje på en mengde ulike måter. Inngrepsbestemmelsen i § 3 rammer hovedsakelig de typer handlinger som tidligere var dekket av vernet i markedsføringsloven § 28 og straffeloven §§ 207 og 208, men utvides på visse punkter.⁷⁶ Første ledd er noe mer detaljert utformet sammenlignet med tidligere.⁷⁷ I første ledd bokstav c) utvides også personkretsen som kan rammes.⁷⁸ Tredje ledd utvider vernet ved å ramme mottakere som «burde ha visst» at forretningshemmeligheten var ulovlig tilegnet av en tredjeperson, og bruk og formidling etter bortfall av god tro. For å ivareta hensynet til en eventuell innrettelse hos inngriperen, kan retten etter § 7 gi tillatelse til fortsatt bruk mot rimelig vederlag.⁷⁹

Inngrepsbestemmelsen i § 4 omfatter ulike handlinger i tilknytning til varer, og innebærer en utvidelse av forretningshemmelighetsvernet sammenlignet med tidligere rettstilstand.⁸⁰ Bestemmelsen fremstår praktisk viktig, fordi inngrep kan skje ved at forretningshemmeligheten fremstilles og omsettes gjennom varer.

Som et grunnvilkår må inngrepshandlingen være «urettmessig» for å rammes av bestemmelsene. Ifølge forarbeidene er rettsstridsreservasjonen både generell, i tillegg til at den skal avgrense mot anvendelsesområdet i forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 1 nr. 2 og unntakene som oppstilles i artikkel 5.⁸¹

2.2 Det kompensasjonsgrunnlaget som er mest gunstig for innehaveren

Det følger av forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd at beløpet skal fastsettes etter det grunnlaget som er «mest gunstig for innehaveren». Ifølge forarbeidene tilsvarer dette

⁷⁶ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 6.

⁷⁷ *ibid* s. 45.

⁷⁸ *ibid* s. 49 og 122.

⁷⁹ *ibid* s. 43, 49 og 122.

⁸⁰ *ibid* s. 123.

⁸¹ *ibid* s. 120.

kompensasjonsgrunnlaget som vil gi innehaveren det «høyeste beløpet i den konkrete saken.»⁸² Videre tilsier ordlyden «skal» at retten har et selvstendig ansvar for å påse og overprøve at kompensasjonen blir utmålt etter det alternativet som gir grunnlag for den høyeste kompensasjonen.⁸³ I litteraturen har det fra en praktisk synsvinkel blitt fremstilt på hvilken måte innehaveren bør gå frem for å oppnå det høyeste beløpet.⁸⁴

⁸² Prop. 5 LS (2019-2020) s. 127.

⁸³ Slik Prop. 81 L (2012-2013) s. 95.

⁸⁴ Se Greaker og Vislie (2020) s. 267–306.

3 Vederlag tilsvarende en «rimelig lisensavgift for bruken»

3.1 Introduksjon

Forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a) gir innehaveren rett til vederlag som tilsvarer en «rimelig lisensavgift for bruken», samt erstatning for «skade som følge av inngrepet» som «ikke ville oppstått ved lisensiering». Etter lovteksten må det skilles mellom utmåling av lisensavgift og erstatning. Problemstillingen for kapitlet er hvordan lisensavgiften skal fastsettes.

Bokstav a) henviser, i likhet med bokstav b), også til alminnelig skadeserstatning. Det er følgelig de samme utmålingsprinsipper som gjelder for begge alternativer. Videre kan alle relevante tapsposter erstattes etter bokstav b). Erstatningsutmålingen vil derfor behandles samlet i kapittel 5. Det kan i denne omgang nevnes at de tapsposter som typisk *ikke* oppstår ved lisensiering hovedsakelig er ulike tiltaksutgifter relatert til inngrepet, og eventuelt omdømmetap som går utover det som ville oppstått ved lisensiering. Derimot kan innehaveren etter bokstav a) ikke få dekket fortjenestetap forårsaket av konkurranse fra inngriperen, da dette fortjenestetapet også ville oppstått ved lisensiering i samme grad som det inngrepet omfatter.⁸⁵

Bakgrunnen for lisensalternativet er at det ofte er vanskelig å sannsynliggjøre vilkårene om økonomisk tap og årsakssammenheng, eventuelt tapets fulle omfang. I praksis har dette medført at domstolene har tilkjent nokså lave erstatningsbeløp, som verken tilfredsstillende innehaverens behov for kompensasjon eller hensynet til erstatningens preventive effekt.⁸⁶ Lisensalternativet skal redusere bevisvanskelighetene, og samtidig sikre innehaveren et minimum av kompensasjon som måtte blitt betalt dersom en lisensavtale om bruk var kommet i stand.⁸⁷ En grunnleggende tanke er derfor at den som benytter noe skal betale for seg, slik at vernet av forretningshemmeligheter ikke skal bli illusorisk for innehaveren.

⁸⁵ Hele avsnittet: Prop. 81 L (2012-2013) s. 95–97.

⁸⁶ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 100; Prop. 81 L (2012-2013) s. 30, 34, 41 og 58; Irgens-Jensen (2010) s. 351.

⁸⁷ Prop. 81 L (2012-2013) s. 95.

3.2 Rettslige utgangspunkter for utmålingen av lisensavgift

Lovens ordlyd inneholder flere elementer som må kartlegges når beløpet skal fastsettes. Kriteriet «rimelig» gir inntrykk av å være en overordnet retningslinje for beregningen av vederlaget, sett i forhold til den aktuelle «bruken» av forretningshemmeligheten. Ifølge forarbeidene skal det totale vederlaget fastsettes ved å sammenholde det relevante lisensavgiftsnivået med «omfanget» av inngriperens bruk.⁸⁸ Lovgiver har gjennom lisensalternativet oppstilt en spesifikk normativ standard, hvor målet er å utmåle et samlet vederlagsnivå som i størst mulig grad skal oppfylle denne standarden. Siden det ikke er et vilkår at innehaveren er påført et økonomisk tap, kan innehaveren etter lisensalternativet gis en kompensasjon som overstiger det økonomiske tapet som er påført.⁸⁹ Med andre ord utgjør ikke innehaverens økonomiske tap et «tak»⁹⁰ for hvor høyt vederlagsbeløpet kan settes.

Forarbeidene fremhever at det styrende for hva som er et rimelig lisensavgiftsnivå skal være «vanlig bransjestandard eller praksis på det aktuelle området.» Konkrete omstendigheter som utvist skyld, fortjeneste ved inngrepet mv. skal ikke hensyntas i denne vurderingen.⁹¹ Ut ifra dette kan det sluttet at lisensavgiften skal være *markedsmessig*, det vil si i samsvar med normal markedspris for bruken.⁹² Det innebærer at bedømmelsen ikke skal foretas etter hva som rent faktisk hadde skjedd i en hypotetisk situasjon mellom to spesifikke motparter, men at det skal fastsettes et objektivt rimelig lisensavgiftsnivå.⁹³

En viss veiledning gir også forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14 nr. 2 andre ledd, som bestemmer at erstatningen alternativt kan fastsettes ut fra hypotetiske gebyrer og avgifter som skulle vært betalt hvis inngriperen hadde bedt om tillatelse. I fortalepunkt 30 presiseres det at:

«Formålet med dette alternativ er ikke at indføre plikt til at fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt grundlag».

⁸⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

⁸⁹ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 100.

⁹⁰ Greaker og Vislie (2020) s. 270.

⁹¹ *ibid* s. 95–96. Selve avgiften som sådan beregnes normalt som en prosentandel av totalomsetningen eller til et fast beløp per omsatte enhet, se Greaker og Vislie (2020) s. 288.

⁹² Irgens-Jensen (2010) s. 354 med henvisning til Monsen (2007) s. 243–248.

⁹³ Slik også Monsen (2007) s. 244–248.

Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor det på grunn av forretningshemmeligheters immaterielle karakter er vanskelig å beregne størrelsen av den faktiske skaden.⁹⁴ Alternativet har derfor likhetstrekk med forretningshemmelighetslovens lisensalternativ. Uttalelsen støtter tolkningen om at en markedsmessig lisensavgift skal fastsettes med utgangspunkt i objektive faktorer.

Samtidig tydeliggjør rettskildene at selv om eksistensen av vederlagsalternativet delvis er begrunnet i preventive hensyn, betyr ikke dette at størrelsen på lisensavgiften skal fastsettes ut ifra preventive overveielser. Det støtter den bakenforliggende tanken om at en rimelig lisensavgift skal hvile på objektive grunner, og et markedsmessig prisnivå. Presiseringen er viktig fordi ordlyden «rimelig» og prevensjonshensynet gir grunn til å spørre hvorvidt størrelsen på vederlaget kan gis et «prevensjonstillegg» ved grovere inngrep.⁹⁵ Hensynet til prevensjon er i den øvrige immaterielle lovgivningen særlig ivaretatt ved at lisensavgiften alternativt kan dobles i grovere inngrepstilfeller⁹⁶, og skiller seg fra forretningshemmelighetsloven § 8 på dette punkt.

Utgangspunktet så langt er at det totale vederlaget skal fremstå som rimelig ut ifra alle relevante omstendigheter som legges frem om lisensmarkedet og den aktuelle bruken av forretningshemmeligheten. Videre bygger forarbeidene på at det ved fastsettelsen av lisensavgiftsnivået kan skilles mellom tre ulike situasjoner.

3.3 Lisensavgift fastsatt der forretningshemmeligheten *er* lisensiert

Den første situasjonen gjelder inngrep i forretningshemmeligheter som allerede *er* lisensiert gjennom avtale. At forretningshemmeligheten er utlisensiert betyr at det eksisterer et reelt marked for kjøp og salg av forretningshemmeligheten. I slike situasjoner er utgangspunktet at den inngåtte lisensavtalen, eventuelt de avtaler som er nærest relatert til inngrepet i tid, rent objektivt vil gi uttrykk for et rimelig og markedsmessig lisensavgiftsnivå. Lisensavtaler innehaveren har inngått vederlagsfritt skal det imidlertid ses bort fra.⁹⁷

Spørsmålet som følgelig må stilles er; hvilke forretningshemmeligheter blir i praksis lisensiert? I litteraturen trekkes teknologisk viten og know-how frem som forretningshemmeligheter det

⁹⁴ Fortalepunkt 30.

⁹⁵ Rognstad og Stenvik (2002) s. 528–529; Monsen (2007) kapitel 7.3.

⁹⁶ Eksempelvis patentloven § 58 andre ledd; Prop. 81 L (2012-2013) s. 36 og 43.

⁹⁷ Hele avsnittet: Prop. 81 L (2012-2013) s. 95–96.

kan være aktuelt å lisensiere, for eksempel lisensiering av en bedrifts produksjonsprosess.⁹⁸ Lisensiering er også aktuelt i innovative forskningssamarbeid hvor målsettingen er å utvikle ny teknologi, eksempelvis mellom universiteter og industribedrifter. Lisensavtaler vil være en sentral måte å utnytte eierskapet til forretningshemmelighetene, samtidig som kunnskapsutveksling gjennom lisensiering vil kunne sikre et konkurransefortrinn på markedet som et, helt eller delvis, alternativ til patentering.⁹⁹ Forretningshemmelighetsdirektivets fokus på at vern av forretningshemmeligheter er viktig for å tilrettelegge for økt informasjons- og vitenskapsutveksling i forskningssamarbeid bygger også på en slik forutsetning.¹⁰⁰

De relevante lisensavtaler vil i slike tilfeller danne et utgangspunkt for et markedsmessig lisensavgiftsnivå. Selv om universiteter de senere år i økt omfang har bidratt til kommersiell nyutvikling av teknologikunnskap, tjenester og produkter mv., viser det seg at forretningshemmeligheter likevel «i liten grad» lisensieres for kunnskapsutveksling i forskningssamarbeid.¹⁰¹

Dette utgangspunktet må imidlertid modifiseres hvor det er holdepunkter for at avtalen gir uttrykk for et lisensavgiftsnivå som ikke samsvarer med den markedsmessige nåverdien av forretningshemmeligheten. Årsaken kan ifølge forarbeidene være at det er gått lang tid fra lisensavtalen ble inngått til inngrepet fant sted.¹⁰² Et annet eksempel kan være at forretningshemmeligheten lisensieres sammen med en patentrettighet¹⁰³, eller hvor lisensavtale inngås som en del av en transaksjon. I sammensatte avtaler kan det være vanskelig å avgjøre hvilken andel av et vederlag eller lisensavgift som knytter seg til forretningshemmelighetene. Derfor vil totalavgiften gjerne ikke speile et rimelig lisensnivå for forretningshemmeligheten alene. Samtidig er det naturlig at avtalene ofte holdes konfidensielle, som verken domstolene eller markedet vil ha innsikt i. Det er derfor viktig at det alltid foretas en sedvanlig overprøving av prisnivået i avtaler som fremlegges når lisensavgiften skal fastsettes.

Det kan trolig konstateres at mange forretningshemmeligheter er av en slik karakter at lisensiering ikke er aktuelt. Forretningshemmeligheter benyttes hovedsakelig for å sikre

⁹⁸ Lie og Egelie (2020) s. 36; Irgens-Jensen (2010) s. 16 og 91–92.

⁹⁹ Lie og Egelie (2020) s. 28–29 og 36.

¹⁰⁰ Fortalepunkt 3.

¹⁰¹ Lie og Egelie (2020) s. 28 og 37. Uttalelsen bygger på en studie hvor forfatterne har studert avtaler i samarbeidsprosjekt mellom academia og industri. Resultatet fremstilles på s. 28–51.

¹⁰² Prop. 81 L (2012-2013) s. 95–96.

¹⁰³ Forutsetningsvis Reimers og Vik (2009) s. 709.

innhavere et konkurransefortrinn på markedet.¹⁰⁴ Det ligger derfor naturlig at mange av opplysningene søkes *hemmeligholdt*. Antagelig gjelder dette særlig forretningshemmeligheter av utpreget kommersiell verdi, slik som anbudsinformasjon, markedsstrategier og kunde- og leverandørlistor. Inntrykket fra rettspraksis er også at mange av tvistene gjelder næringsdrivende som konkurrerer med hverandre, hvor det er lite som tyder på at hemmelighetene kunne vært gjenstand for lisensiering.¹⁰⁵

Lisensalternativet som kompensasjonsgrunnlag er valgt fordi immaterielle rettigheter ofte lisensieres gjennom avtale.¹⁰⁶ Lovgiver har likevel ikke tatt opp problematikken med at det i mange situasjoner både er upraktisk og utenkelig at forretningshemmeligheten lisensieres. I svenske lovforarbeider gjøres det imidlertid et poeng ut av dette. Følgende uttales der:

«Förhållandena är dock i väsentliga delar annorlunda när det gäller angrepp på företagshemligheter. Ofta ligger det inte i innehavarens intresse att licensiera hemligheten eftersom näringsidkaren just vill hålla informationen i fråga hemlig. I många fall skulle det inte heller vara praktiskt möjligt att licensiera hemligheten till någon annan. Att beräkna skadeståndet efter en fiktiv licens i sådana situationer förefaller långsökt, om det ens är möjligt att hitta några användbara utgångspunkter för en sådan beräkning.»¹⁰⁷

Utgangspunktet vil dermed i mange tilfeller være slik at det ikke foreligger noen relevant lisensavtale å ta utgangspunkt i.

3.4 Lisensavgift fastsatt etter bransjestandard eller praksis

Den andre situasjonen gjelder inngrep der innehaveren av forretningshemmeligheten ikke har inngått lisensavtaler om bruk. Etter forarbeidene skal det veiledende utgangspunktet for fastsettelsen i slike tilfeller være en eventuell etablert «bransjestandard eller praksis på det aktuelle området.»¹⁰⁸ En sedvanlig standard eller praksis på området vil kunne tjene som en

¹⁰⁴ Fortalepunkt 4; Lie og Egelie (2020) s. 36.

¹⁰⁵ Eksempelvis saksforholdet i LB-2008-133972 (SAS/ Norwegian) og FlowSys/Roxar-dommen. Se saksbeskrivelse i kapittel 4.5.

¹⁰⁶ Prop. 81 L (2012-2013) s. 35.

¹⁰⁷ SOU 2008:63 s. 229. Liknende kommer til uttrykk i Domeij (2016) s. 210.

¹⁰⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

adekvat målestokk for lisensavgiftsnivået, men relevansen av andre lisensmarkeder bør likevel tilpasses ut fra hvor like eller ulike markedene er.

Rettskildene gir ikke holdepunkter for at det har utviklet seg en bransjestandard eller praksis som kan underbygge hva som er en sedvanlig lisensavgift på forretningshemmelighetsområdet. Forklaringen kan naturlig henge sammen med at lisensiering av forretningshemmeligheter ikke forekommer så ofte. Irgens-Jensen påpeker at det trolig vil være slik at det ikke foreligger «relevant lisensieringspraksis å ta utgangspunkt i».¹⁰⁹ Det uttales i litteraturen at dette også gjør seg gjeldende på varemerkeområdet.¹¹⁰ Til sammenligning er lisensiering derimot vanlig for opphavsrettigheter og patentrettigheter, hvor innehaverens omsetning ofte knyttes til lisensinntekter.¹¹¹

Forarbeidene uttaler videre at det kan være aktuelt å undersøke om lisensavgiftsnivået fra «tilknyttede eller sammenlignbare områder[...]» kan ha overføringsverdi.¹¹² For forretningshemmeligheter kan lisensiering av patenter innen mekanisk industri trolig tjene som et sammenlignbart område, hvor et sedvanlig lisensavgiftsnivå utgjør mellom 2 % og 5 % av salgsprisen.¹¹³

Selv om det eksisterer et sedvanlig lisensavgiftsnivå, må det imidlertid sannsynliggjøres at lisensnivået er markedsmessig i forhold til den forretningshemmeligheten inngrepet relaterer seg til. Lisensavgiftsnivået kan være varierende mellom ulike markeder. Eksempelvis har lisensavgiftsnivået ved patentinngrep innenfor høyteknologisk legemiddelindustri utgjort 25 % av omsetningen.¹¹⁴ I tillegg bør man være oppmerksom på at lisensiering kan skje over lengre tidsperioder, eller at rettigheten anvendes på en helt annen måte på de aktuelle områdene. Å ukritisk legge til grunn en etablert praksis eller bransjestandard bør derfor unngås. Dersom lisensavgiften ikke speiler markedsverdien, vil den ikke fremstå som «rimelig» i lovens forstand.

Gjennomgangen så langt viser at løsningen på forretningshemmelighetsområdet i mange tilfeller vil måtte være å gå mer skjønnsmessig og konkret til verks for å fastsette lisensavgiftsnivået.

¹⁰⁹ Irgens-Jensen (2010) s. 355.

¹¹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 450.

¹¹¹ Forutsetningsvis Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. kapittel IX; Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 43. Slik også Greaker og Vislie (2020) s. 286 for opphavsrettigheter.

¹¹² Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

¹¹³ Stenvik (2020) s. 423.

¹¹⁴ LB-2003-9824.

3.5 Skjønnsmessig fastsettelse av lisensavgift

Den tredje situasjonen gjelder inngrep der det ikke finnes objektive holdepunkter for beregning av lisensavgiftsnivået i verken lisensavtaler, bransjestandard eller praksis. Ifølge forarbeidene skal lisensavgiftsnivået i disse tilfeller fastsettes etter en «skjønnsmessig vurdering», hvor veiledning må søkes ut ifra den aktuelle rettighetens «verdi».¹¹⁵

Hva som menes med «verdi» utdypes ikke nærmere. Det er derfor grunn til å foreta en presisering. Lisensavgiftsnivået skal som nevnt være markedsmessig. Følgelig er det naturlig at «verdi» også her skal forstås som markedsverdien av rettigheten. Rettsanvenderen skal altså skjønnsmessig fastsette markedsverdien av forretningshemmeligheten i et hypotetisk lisensieringsmarked, hvor det må forutsettes at hemmeligheten kan lisensieres.

Spørsmålene som da oppstår er; hva ligger i *verdien* av en forretningshemmelighet, og hvordan kan man *fastsette markedsverdien* av forretningshemmeligheter som det i utgangspunktet ikke eksisterer et reelt lisensieringsmarked for?

Forretningshemmeligheten må i henhold til lovens definisjon ha en form for faktisk eller potensiell «kommersiell verdi», enten for markedet eller bedriften selv.¹¹⁶ Den sentrale ligger i å kunne utnytte den kommersielle verdien forretningshemmeligheten representerer. Forretningshemmelighetsdirektivet fremhever som verdifullt at forretningshemmeligheter kan gi innehaverne en vitenøkonomisk valuta og en konkurransefordel ved å være den første på markedet.¹¹⁷

Som et utgangspunkt for fastsettelsen av et markedsmessig lisensavgiftsnivå fremstår det derfor nærliggende å knytte den kommersielle verdien til den konkurransefordel som potensielt kan oppnås ved å utnytte forretningshemmeligheten.¹¹⁸ Dette vil representere den «innsats» innehaveren av forretningshemmeligheten har opparbeidet, som nettopp skal kompenseres gjennom betaling av en markedsmessig lisensavgift.¹¹⁹ Jo større konkurransefortrinn inngriperen får gjennom bruk av forretningshemmeligheten, jo høyere lisensavgiftsnivå bør legges til grunn for vederlagsfastsettelsen.

¹¹⁵ Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

¹¹⁶ Forretningshemmelighetsloven § 2 første ledd b); Prop. 5 LS (2019-2020) s. 22 og 119.

¹¹⁷ Fortalepunkt 1 og 4.

¹¹⁸ Slik også Monsen (2007) s. 281.

¹¹⁹ Rognstad og Stenvik (2002) s. 528.

Videre blir det sentrale å undersøke hvorvidt det eksisterer noen objektive faktorer som kan brukes til å hypotetisk beregne den kommersielle markedsverdien. Det er ingen rettskilder tilknyttet dette spørsmålet som direkte gjelder forretningshemmeligheter. Monsen har imidlertid berørt spørsmålet i tilknytning til etterlikningsvernet i mfl. 1972 § 8a¹²⁰, som antas å kunne ha tilsvarende relevans for forretningshemmeligheter¹²¹.

For det første kan innehaverens opparbeidelseskostnader trekkes frem som en mulig faktor.¹²² Det rettslige grunnlaget hviler på Cirrus-dommen og RG 2000 s. 1355 (Osram). Cirrus-dommen gjaldt erstatningsutmåling for brudd på mfl. 1972 §§ 1 og 7, hvor inngriperen hadde brukt tegninger til konstruksjon av en luftputekatamaran i strid med god forretningskikk og bedriftshemmelighetsvernet.

Relevansen av opparbeidelseskostnader begrunnes med at kostnadene kan reflektere verdien av forretningshemmelighetens konkurransefordel, særlig hvor konkurranseposisjonen er «ny».¹²³ Irgens-Jensen påpeker at store kostnader til utvikling «kan indikere at informasjonen er av stor verdi.»¹²⁴ For forretningshemmeligheter må det antas at det eksempelvis lar seg gjøre å dokumentere kostnader til utvikling av boreteknologi i oljeindustrien, eller kildekoden til et dataprogram, som kan gi en objektiv referanse for fastsettelsen.

Det kan også være relevant å se hen til opparbeidelseskostnader dersom forretningshemmeligheten blir offentlig kjent som følge av inngrepet, slik at hemmeligheten i sin helhet blir forbrukt.¹²⁵ Et tenkt eksempel er kostnader til konstruksjonstegninger, som gikk tapt etter at de urettmessig ble røpet av inngriperen. Som Monsen uttaler, vil det imidlertid være mer naturlig å kompensere innehaveren gjennom et alminnelig erstatningskrav i slike tilfeller.¹²⁶

Det er grunn til å forholde seg kritisk til anvendelsen av opparbeidelseskostnader i skjønnsutøvelsen. Rettsanvenderen må ta i betraktning at hemmeligheten kan ha fått redusert sin verdi på fastsettelsestidspunktet, for eksempel fordi opplysningene forretningshemmeligheten består av har blitt «godt kjent i bransjen.»¹²⁷ Ved tekniske utviklingsprosjekt kan også

¹²⁰ Monsen (2007) s. 277–286. Etterlikningsvernet er videreført i mfl. § 30.

¹²¹ Monsens fremstilling gjentas i Irgens-Jensen (2010) s. 355.

¹²² Monsen (2007) s. 282–283.

¹²³ *ibid.*

¹²⁴ Irgens-Jensen (2010) s. 353.

¹²⁵ Monsen (2007) s. 283 petitavsnitt.

¹²⁶ *ibid.*

¹²⁷ Irgens-Jensen (2010) s. 355 fotnote.

opparbeidelseskostnadene være helt adskilt fra verdien av den forretningshemmelige kunnskapen eller informasjonen som utvikles.¹²⁸

I tilfeller hvor opparbeidelseskostnadene ikke har resultert i et konkurransefortrinn av noen verdi, vil kostnadene alene ikke kunne danne et utgangspunkt for å beregne lisensavgiftsnivået. Årsaken er at det normalt ikke vil bli inngått en lisensavtale om bruk dersom forretningshemmeligheten er verdiløs på markedet.¹²⁹

Nært forbundet med opparbeidelseskostnader er opparbeidelsestid. Det er derfor nærliggende at det også er relevant å se hen til hvor lang tid et bestemt antall ansatte vil bruke på å frembringe forretningshemmeligheten, eller hvor mange måneder/år det tar å utvikle noe.¹³⁰ Deretter kan dette sammenlignes med utgifter til ansatte mv. for å fastsette den objektive markedsverdien av forretningshemmeligheten.

For det andre kan krenkeren, her inngriperens, omsetning være en relevant faktor.¹³¹ Særlig praktisk kan dette være dersom inngriperen i strid med forretningshemmelighetsloven § 4 for eksempel har omsatt parfyme fremstilt ved hjelp av innehaverens forretningshemmelighet. Bevis for inntekter av parfymen vil kunne gi en indikasjon på markedsverdien av forretningshemmelighetens konkurransefortrinn og dermed et mål på et «rimelig» lisensavgiftsnivå. I praksis ligger denne faktoren nært en vinningsavståelse. Hvis dette er det eneste holdepunktet som fremlegges for lisensberegningen, er det kanskje mer naturlig å anvende vinningsavståelsesalternativet i forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav c).

I svensk litteratur uttales at hvilke sikkerhetstiltak innehaveren har vedtatt kan gjenspeile hvilken verdi forretningshemmeligheten har i konkurransehenseende.¹³² Kanskje kan høye sikkerhetstiltak gi støtte for at det i den skjønnsmessige fastsettelsen også er rimelig at lisensavgiftsnivået burde settes noe høyt.

Et interessant spørsmål er hvordan det skjønnsmessig skal utmåles en markedsmessig «rimelig lisensavgift» i en situasjon hvor inngriperen har fått hånd om alle ansettelseskontraktene, prislister og leverandørlistene til en konkurrent. Det kan ikke påvises at de er brukt, og det har

¹²⁸ Domeij (2016) s. 214.

¹²⁹ Monsen (2007) s. 282.

¹³⁰ I LF-2020-92904 under subsumsjonen «Rettsstridig utnyttelse» understreket lagmannsretten at innehaverens bedriftshemmelighet hadde en utviklingstid fra 1988 til 2007.

¹³¹ Monsen (2007) s. 285.

¹³² Fahlbeck (2019) s. 666.

foreløpig ikke oppstått et økonomisk tap for innehaveren. Jeg er ikke kjent med at det eksisterer et lisensieringsmarked i Norge eller Norden for slike opplysninger.

Sannsynligvis kan det ta kort tid og være lave kostnader forbundet med å opparbeide slike forretningshemmeligheter, men de kan likevel ha en betydelig kommersiell verdi. Slike opplysninger er nok av stor økonomisk betydning innenfor mange næringsområder, eksempelvis innen offshoresektoren. Innehaveren selv vil trolig være nærmest til å anslå verdien av opplysningene. Som de svenske lovforarbeidene understreker, kan det for domstolene bli «långsökt» å fastsette en fiktiv lisensavgift i slike inngrepstilfeller.¹³³

Videre blir neste skritt å se hen til inngrepets omfang.

3.6 Betydningen av inngrepets omfang

Lovens ordlyd henviser til at det skal utmåles en «rimelig» lisensavgift for «bruken» av forretningshemmeligheten. Som nevnt presiseres dette slik at lisensavgiftsnivået skal sammenholdes med omfanget av inngriperens bruk.¹³⁴ Utgangspunktet må være at det totale vederlagsbeløpet enten opp- eller nedjusteres i forhold til det fastsatte lisensavgiftsnivået, avhengig av brukens omfang i det enkelte inngrepstilfellet.

For å fastsette omfanget av bruken er det nødvendig å avklare hvilken periode det foreligger et «urettmessig» inngrep i forretningshemmelighetsloven §§ 3 eller 4. Inngrepsperioden vil utgjøre en ramme for den bruken vederlaget skal fastsettes for. Bestemmelsen i § 3 tredje ledd kan som nevnt ramme mottakere som i aktsom god tro tilegner seg en forretningshemmelighet, men som likevel gjør bruk av eller formidler forretningshemmeligheten etter den gode troen går tapt.¹³⁵ Inngrepsperioden vil da inntre fra «tidspunktet hvor den gode troen bortfaller»¹³⁶, som kan forutsette en noe usikker vurdering. For øvrig kan det reises særskilte spørsmål tilknyttet inngrepsperioden i situasjoner hvor forretningshemmeligheten blir offentlig kjent, som det imidlertid ikke er rom for å gå inn på her.

Som retningslinje for å kartlegge brukens omfang, angir forarbeidene at det kan ses hen til «hvor mange produkter inngriperen har omsatt».¹³⁷ Dette kan særlig relateres til inngrep som

¹³³ SOU 2008:63 s. 229.

¹³⁴ Avhandlingens kapittel 3.2.

¹³⁵ Avhandlingens kapittel 2.

¹³⁶ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 122.

¹³⁷ Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

rammes av § 4, hvor et mål på antall omsatte varer kan bidra til å anslå omfanget forretningshemmeligheten har blitt brukt. Har inngriperen omsatt et betydelig antall varer, må vederlagsnivået forhøyes for å tilsvare en «rimelig lisensavgift» for bruken. Et annet eksempel er i hvilket omfang en fremgangsmåte er brukt.¹³⁸ Dersom inngriperen har brukt en teknisk fremgangsmåte over to år, vil toårsperioden tilsvare omfanget av bruken som lisensavgiften skal justeres etter.

I praksis er det vanlig å utforme lisensavtalen etter det geografiske området rettigheten lisensieres for.¹³⁹ Geografisk avgrensning kan derfor redusere lisensavgiften betraktelig. Dersom inngrepet bare har skjedd i Norge, og rettet mot bransjer som ikke konkurrerer med innehaveren, er det sannsynligvis ikke grunnlag for en særlig høy lisensavgift.

Det kan også tenkes at omfanget av bruken i spesielle tilfeller har vært ubetydelig. Det kan derfor stilles spørsmål til om vederlaget kan reduseres til null, fordi betaling av kompensasjon anses urimelig hensett den ubetydelige bruken. Tatt i betraktning at regelverket i dag åpner for å ramme flere handlinger, og at det derfor er lettere å komme i ansvar, er problemstillingen ikke utenkelig. En slik løsning vil imidlertid komme i konflikt med at lisensalternativet skal sikre et minimum av kompensasjon, og er dessuten lite preventivt.

3.7 Sammenfatning

Jeg har nå analysert hvordan en «rimelig lisensavgift for bruken» kan fastsettes etter forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a). Redegjørelsen viser at det kan være utfordrende å anvende bestemmelsen i praksis. Dette kan særlig skyldes at lisensiering av forretningshemmeligheter ikke er like vanlig som for en del immaterielle rettigheter. Et formål med vederlagsregelen er at den bevismessig skal være enklere å håndtere, samtidig som fastsettelsen ikke skal bli helt utpreget skjønnsmessig.¹⁴⁰ Analysen kan imidlertid tyde på at dette ikke er uunngåelig i mange tilfeller.

Adgangen til å pådømme et rimelig vederlag for bruken er likevel viktig for å motvirke muligheten for å gjøre kalkulerete inngrep. Et minimum av kompensasjon forsterker også innehaverens stilling. Oppfatningen er likevel at lisensalternativet verken kan eller skal løse

¹³⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s. 96.

¹³⁹ Reimers og Vik (2009) s. 708–709.

¹⁴⁰ Prop. 81 L (2012-2013) s. 41.

alle de problemer på veien frem mot å utmåle et tilfredsstillende kompensasjonsbeløp til innehaveren, spesielt i grovere inngrepstilfeller.

4 Erstatning for «skade som følge av inngrepet»

4.1 Introduksjon

Det skal i dette kapitlet svares på hvordan erstatning for «skade som følge av inngrepet» etter forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav b) skal fastsettes. Erstatningsutmålingen befinner seg i grenselandet mellom de faktiske og rent økonomiske omstendighetene og de mer normative, juridiske, vurderingene. En forretningshemmelighet kan ikke skades i sedvanlig mening som et fysisk objekt, heller ikke dens konkurransefortrinn i markedet. Den erstatningsbetingende skaden kan derfor være vanskelig å konkretisere, bevise og fastsette.¹⁴¹

Særlig før håndhevingsreformen har det vært en kjent innvending at de utmålte erstatningsbeløpene har vært for lave til å tilfredsstille innehaverens behov for økonomisk kompensasjon, og til å ivareta erstatningens preventive virkning.¹⁴² Usikkerheten som preger erstatningsutmålingen er ikke alltid noe som må eller bør kritiseres, ettersom den på mange måter kan sies å være en naturlig og uunngåelig del ved immaterielle skader.

Det skal påminnes at lovens vederlagsalternativer bidrar til å redusere de bevis- og utmålingsproblemer som er knyttet til alminnelig skadeserstatning. Samtidig finnes det fleksible bevisregler i favør av innehaveren.¹⁴³ Skadeserstatning har likevel utvilsomt en sentral plass i et helhetlig sanksjonssystem. Det er derfor viktig at det kan utmåles en erstatning som ivaretar erstatningsrettens grunnleggende hensyn.

4.2 Rettslige utgangspunkter for erstatningsutmålingen

Skaden innehaveren av en forretningshemmelighet kan kreve erstattet er en ren formuesskade. Hovedregelen for formuesskader er at skadelidtes sitt fulle økonomiske tap skal erstattes.¹⁴⁴ Erstatningen skal tilsvare den formuesreduksjon eller tapte fordel som innehaveren beviselig er

¹⁴¹ Lunde og Michaelsen (2019) s. 494; Rognstad og Stenvik (2002) s. 513 om tilsvarende problemstilling for immaterialrettigheter.

¹⁴² Prop. 81 L (2012-2013) s. 41; Lunde og Michaelsen (2019) s. 494; Irgens-Jensen (2010) s. 351; Rognstad og Stenvik (2002) s. 512–513; Mestad (2001) s. 617.

¹⁴³ Greaker og Vislie (2020) s. 273–274 med henvisning til forarbeider og rettspraksis.

¹⁴⁴ Skadeserstatningsloven § 4-1.

påført. Tapet utmåles ut fra en differansebetraktning, hvor det foretas en sammenligning av den økonomiske situasjon med og uten inngrepet.¹⁴⁵ Innehaveren har krav på erstatning for både lidet og fremtidig tap som måtte oppstå etter inngrepet har opphørt, såfremt det kan sannsynliggjøres at erstatningsvilkårene er oppfylt for eventuelt fremtidige tapsposter.¹⁴⁶

Inngrepsperioden, og tapsperiodens lengde ved fremtidige skader, utgjør en ytre ramme for den perioden det er aktuelt å utmåle skadeserstatning for. Inngrepsperiodens lengde kan påvirkes av faktorer som bortfall av god tro¹⁴⁷, og hvor lenge opplysningene kan vernes som en *forretningshemmelighet* i kraft av loven¹⁴⁸.

4.3 Sammenhengen mellom årsakskravet og erstatningsutmålingen

Det forutsettes som nevnt i kapittel 1.3 at kravet til årsakssammenheng er oppfylt. For en helhetlig forståelse skal jeg likevel nevne årsakskravets rettslige innhold og hvordan vilkåret påvirker erstatningsutmålingen. Ordlyden «som følge av inngrepet» gir uttrykk for det alminnelige kravet til årsakssammenheng; innehaverens erstatningskrav er betinget av at det foreligger adekvat årsakssammenheng (forbindelse) mellom inngrepet og skaden, både faktisk og rettslig. Årsakskravet ivaretar hensynet til at ingen skal pålegges å betale erstatning for en skade man ikke selv har påført.¹⁴⁹

Årsakssammenheng må være oppfylt både for primærskaden, og de aktuelle tapspostene innehaveren krever erstattet. Det betyr at det bare er de tapsposter som beviselig kan henføres tilbake til inngrepet det er aktuelt å utmåle erstatning for. Årsaksvurderingene og erstatningsutmålingen kan derfor delvis bli overlappende, til tross for at det i utgangspunktet er separate rettslige vurderinger.¹⁵⁰ Rettspraksis viser at det er tapsposter med forholdsvis komplekse årsaksvurderinger som i størst grad preger erstatningsutmålingen, og som ofte resulterer i en mer upresis og skjønnsmessig beregning av tapsomfanget.¹⁵¹

¹⁴⁵ Kjelland (2019) s. 325–326.

¹⁴⁶ Prop. 81 L (2012-2013) s. 97; Greaker og Vislie (2020) s. 276.

¹⁴⁷ Dette i likhet med lisensalternativet, se avhandlingens kapittel 3.6.

¹⁴⁸ Irgens-Jensen (2010) s. 351.

¹⁴⁹ Hele avsnittet: Kjelland (2019) s. 237–238.

¹⁵⁰ Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 387.

¹⁵¹ Prop. 81 L (2012-2013) s. 43; Cirrus-dommen s. 225; Rt. 2005 s. 1560 (Rissekk) s. 71.

For erstatningsutmålingen har det også betydning *hvor lenge* årsakskravet er oppfylt. Dersom det er holdepunkter for at det ikke lenger foreligger adekvat årsakssammenheng, fordi andre faktorer har «tatt over» som betingende årsak til en tapspost, vil forutsetningen for erstatningsutmåling bortfalle. Dette er først og fremst aktuelt for fremtidige tap.¹⁵²

4.4 Relevante tapsposter

Fortjenestetap¹⁵³ er normalt den viktigste tapsposten i nesten samtlige erstatningssøksmål på forretningshemmelighetsområdet. Erstatning av fortjenestetap vil derimot ikke fremstå like aktuelt for ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner som ikke genererer noen form for inntekt ved å utnytte forretningshemmeligheten.¹⁵⁴ Mer generelle markedsskader fremheves også i forarbeidene og litteraturen som en relevant tapspost.¹⁵⁵ Begrepet brukes om skader som påføres innehaverens «generelle markedsposisjon», alternativt «markedsforstyrrelser».¹⁵⁶ I praksis viser disse tapspostene seg å være vanskelig å utmåle.¹⁵⁷

En høyst relevant tapspost er økte kostnader relatert til inngrepet. Forarbeidene krever at det må dreie seg om «rimelige utgifter»¹⁵⁸, som kan forutsette en nærmere vurdering. Foruten dette, vil slike tapsposter kunne dokumenteres nokså presist, og er derfor normalt enklere å utmåle.¹⁵⁹ Kostnadene vil umiddelbart påvirke innehaverens økonomiske stilling, og er en viktig tapspost når erstatningen skal fastsettes. Aktuelle eksempler er kostnader knyttet til å avdekke, stanse og redusere skadefølgene av inngrepet.¹⁶⁰ Utgiftene er typisk tilknyttet bistand fra advokater og sakkyndige, økt innsats til markedsføring og informering for å tilbakestrebe tapt markedsandel, samt forsvarsannonsering.¹⁶¹

Bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28¹⁶² kan være et viktig og effektivt virkemiddel mot inngrep i forretningshemmeligheter.¹⁶³ I litteraturen er det med støtte i tvistelovens forarbeider argumentert for at bevissikringskostnader kan erstattes som

¹⁵² Greaker og Vislie (2020) s. 276 og 281.

¹⁵³ Prop. 81 L (2012-2013) s. 97–98; Irgens-Jensen (2010) s. 350; Greaker og Vislie (2020) s. 276–284.

¹⁵⁴ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 22–23.

¹⁵⁵ Prop. 81 L (2012-2013) s. 97–98; Greaker og Vislie (2020) s. 276–284; Stenvik (2020) s. 423.

¹⁵⁶ Greaker og Vislie (2020) s. 274.

¹⁵⁷ Avhandlingens kapittel 4.5–4.6.

¹⁵⁸ Prop. 81 L (2012–2013) s. 98.

¹⁵⁹ Se nærmere Greaker og Vislie (2020) s. 283–284.

¹⁶⁰ Prop. 81 L (2012–2013) s. 98.

¹⁶¹ Greaker og Vislie (2020) s. 283; Mestad (2001) s. 614.

¹⁶² Lov 2005 17. juni nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

¹⁶³ LG-2017-140506; Greaker og Vislie (2020) s. 298.

sakskostnader etter tvisteloven kapittel 20 i en senere realitetssak, for å supplere kostnadsregelen ved bevissikring i § 28-5.¹⁶⁴ Antagelig kan kostnadene også utgjøre en relevant tapspost etter forretningshemmelighetslovens erstatningsbestemmelser, uavhengig av om det blir en etterfølgende rettslig prosess.

De ulike tapspostene skiller seg fra hverandre i den henseende at visse er mer konkrete og kvantifiserbare, mens andre fremstår som mer utfordrende å tydelig definere, beregne og bevise. Det innebærer derimot ikke at tapspostene har ulik relevans, eller at visse poster skal subsumeres under andre.

Det interessante for avhandlingen er imidlertid en nærmere analyse av de tapsposter som generelt er mest utfordrende å utmåle; *fortjenestetap* og *generell markedsskade*.

4.5 Fortjenestetap

Vidt formulert omfatter fortjenestetap ulike former for negative økonomiske konsekvenser¹⁶⁵ på innehaverens fortjeneste, normalt forårsaket av konkurranse fra inngriperen¹⁶⁶. Tapsposten stemmer vel overens med den tradisjonelle oppfatningen av økonomisk skade. De negative økonomiske konsekvensene kan ytre seg på ulikt vis og i form av flere forskjellige omstendigheter.¹⁶⁷ Fortjenestetap består typisk av redusert omsetningsvolum, men kan også skyldes et lavere prisnivå. Tapt fortjeneste kan videre påvirkes av økt kostnadsnivå knyttet til innsatsfaktorer fordi inngriperen etterspørres i markedet.¹⁶⁸ Inngrepet kan også medføre at kostnader til et produksjonsmiddel blir unyttig, som kan utgjøre en relevant omstendighet som reduserer totalfortjenesten.¹⁶⁹

For å fastsette fortjenestetapet må det tas stilling til hva innehaverens fortjeneste ville vært dersom forretningshemmeligheten ikke var utsatt for inngrepet. Beregningen beror på et rent hypotetisk utviklingsforløp.¹⁷⁰ Dette forklarer hvorfor utmålingen kan være sammensatt og vanskelig.¹⁷¹

¹⁶⁴ Strandberg (2017) s. 173–177.

¹⁶⁵ Forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14 nr. 2 andre ledd.

¹⁶⁶ Prop. 81 L (2012–2013) s. 97.

¹⁶⁷ Nygaard (2007) s. 59.

¹⁶⁸ Prop. 81 L (2012–2013) s. 97.

¹⁶⁹ Johansson (2020) s. 138.

¹⁷⁰ SAS/Norwegian-dommen punkt 1.7.1; Lunde og Michaelsen (2019) s. 494.

¹⁷¹ Mestad (2001) s. 612.

Fortjenestetap som skyldes redusert omsetningsvolum (omsetningstap) beregnes normalt ut fra innehaverens marginalfortjeneste. Det vil si den fortjenesten innehaveren hypotetisk ville fått av det salget som er mistet ved inngrepet.¹⁷² Spørsmålet som må stilles er hvor stor skade innehaverens markedsposisjon er blitt påført ved inngrepet.¹⁷³ Svingninger i omsetningsmarkedet styres til enhver tid av et komplekst samspill av flere forhold. Ved omsetningstap vil det derfor alltid kunne pekes på en rekke omstendigheter som i tillegg til inngrepet *kan* være årsaksfaktorer til omsetningsfallet. Det kan være priskonkurranse fra nye konkurrenter, redusert behov i markedet for produktet eller tjenesten¹⁷⁴, eller sesongvariasjoner¹⁷⁵. Implikasjonen av dette innebærer at en nedadgående omsetningskurve ikke nødvendigvis betyr at omsetningen påvirkes negativt av inngrepet.

Når forholdsvis komplekse årsaksforhold virker sammen vil det innebære at det ikke er så enkelt å separere dem og regne ut hvilken del som kan henføres til hva. Det gjør det derfor vanskelig å kvantifisere erstatningsbeløpet eksakt, selv om et økonomisk tap er sannsynliggjort. Forarbeidene presiserer at det i slike tilfeller skal fastsettes en «skjønnsmessig erstatning»¹⁷⁶. Tidligere rettspraksis vitner om at domstolene har hatt få *konkrete* holdepunkter for å beregne tapets eksakte størrelse, og at fastsettelsen beror på et nokså fritt skjønn.¹⁷⁷

SAS/Norwegian-dommen er et eksempel som illustrerer at utfordringen med å utmåle fortjenestetap i praksis ytrer seg som usikkerhet med hensyn til å avgjøre hvilke faktorer som har påvirket fortjenesten i negativ retning. Sakens bakgrunn var at ansatte i SAS/Braathens var straffedømt for misbruk av Norwegians bedriftshemmeligheter etter å ha fått ulovlig tilgang til konfidensiell informasjon. Norwegian fremmet derfor erstatningskrav for sitt økonomiske tap. Flertallet fant at Norwegian «ikke kunne bevise sitt tap krone for krone», men at de likevel hadde «påvist mekanismer som [var] egnet til å sannsynliggjøre» at de hadde lidt et økonomisk tap som følge av misbruket. Under flertallets erstatningsutmåling uttales at «[u]tfordringen er å skille mellom effekter av ordinær konkurranse og effektene av handlinger utført på bakgrunn av innsynet».¹⁷⁸ Premissene vitner om at et mangfold av faktorer kompliserer vurderingen av hvorvidt misbruket har ført til et konkret tap *ut over* det som skyldes lovlig konkurranse i

¹⁷² Stenvik (2020) s. 422.

¹⁷³ Lunde og Michaelsen (2019) s. 494.

¹⁷⁴ Irgens-Jensen (2010) s. 351.

¹⁷⁵ Mestad (2001) s. 613.

¹⁷⁶ Prop. 81 L (2012–2013) s. 43.

¹⁷⁷ Eksempelvis Rt. 1964 s. 65 (Glamox); Cirrus-dommen, Viking-dommen; Rissekk-dommen; FlowSys/Roxar-dommen; SAS/Norwegian-dommen.

¹⁷⁸ Punkt 1.7.1.

luftfartsmarkedet. Bedømmelsen påvirkes også påtagelig av at fastsettelsen skal omfatte konsekvensene for en ubegrenset fremtid.

Lagmannsretten konkluderte med at Norwegian hadde lidt et økonomisk tap bestående av lavere volum, lavere priser og forhøyede kostnader. Tapsberegningen bygger på temmelig vide anslag over hvor stort tap som kan knyttes til inngrepet. Det endelige erstatningsbeløpet ble skjønsmessig fastsatt til 160 millioner kroner.¹⁷⁹ Sammenlignet med annen rettspraksis kan avgjørelsen betraktes som et særtilfelle med hensyn til erstatningsbeløpet. Det er en naturlig konsekvens fordi det gjaldt omfattende virksomheter.

I mangel av sikre holdepunkter for å fastsette fortjenestetap, kan det observeres at domstolene ser hen til *inngriperens salgsfortjeneste*.¹⁸⁰ Resonnementet bygger på at innehaveren ville hatt en tilsvarende omsetning uten inngrepet. Tilnærmingen kan være hensiktsmessig¹⁸¹, for eksempel hvor en forretningshemmelighet er benyttet til å fremstille et produkt lignende innehaverens som allerede selges i markedet. Når markedet er delt mellom mange aktører med likeverdige produkter, må det imidlertid tas i betraktning at kjøperne også kunne handlet hos konkurrentene, og ikke bare hos innehaveren.¹⁸²

Det er videre interessant å knytte utmåling av fortjenestetap i relasjon til forretningshemmelighetsloven § 4 andre ledd. Bestemmelsen gjelder tilfeller hvor varer i seg selv utgjør inngrep i en forretningshemmelighet. Hovedvilkåret er at en vare «i vesentlig grad» må dra fordel av forretningshemmeligheten. Ordlyden tilsier at varer som har en utforming, egenskap eller funksjon som er noe avvikende fra innehaverens også kan rammes.

FlowSys/Roxar-dommen kan trekkes frem som et eksempel. Selskapet FlowSys ble av lagmannsretten dømt for brudd på bedriftshemmelighetsvernet i mfl. 1972 § 7 for å ha utnyttet selskapet Roxar sin teknologi til å fremstille målere. Retten tok stilling til om FlowSys kunne sanksjoneres med erstatning. Som et av flere beregningsgrunnlag for sitt fortjenestetap viste Roxar til at FlowSys hadde solgt 44 målere. Vurderingen ble vesentlig usikker fordi de solgte målerne skilte seg fra Roxars', både i utforming og pris. Det fremsto derav som et «åpent spørsmål hvor mange av de aktuelle salg Roxar ville fått dersom FlowSys ikke hadde vært på markedet med *sin* måler.» Lagmannsretten presiserer at de ikke har forutsetninger for å vurdere

¹⁷⁹ Punkt 1.7.5.

¹⁸⁰ Forretningshemmeligheter: Viking-dommen; FlowSys/Roxar-dommen; Notflottør II-dommen. Markedsføringslovens etterlikningsvern: Rissekk-dommen; LG-2016-44586.

¹⁸¹ Greaker og Vislie (2020) s. 279; Irgens-Jensen (2010) s. 352.

¹⁸² Stenvik (2020) s. 422.

hvordan de avvikende omstendighetene har påvirket omsetningen. Som et utgangspunkt for erstatningsutmålingen måtte retten derfor usikkert anslå at Roxar «kunne» solgt 10-15 målere.

Avgjørelsen tydeliggjør at inngriperens fortjeneste kan være en usikker faktor for å kvantifisere innehaverens omsetningstap når produktene adskiller seg i egenskaper og pris, ettersom dette naturlig vil påvirke omsetningsmarkedet. I slike tilfeller er det ikke opplagt at inngriperens omsetning direkte korrelerer med et fortjenestetap for innehaveren.¹⁸³ Det må alltid kunne sannsynliggjøres at fremlagte tall på inngriperens salg også tilsvarer et omsetningstap for innehaveren. Sett i lys av § 4 andre ledd, vil dette være en rettslig problemstilling som kan dukke opp i praksis. Det vil antagelig bli mye skjønn tilknyttet disse vurderingene, slik som vi ser i FlowSys/Roxar-dommen.

Derimot kan det legges noe sikrere til grunn at innehaveren ville hatt tilsvarende omsetning som inngriperen når varene er *identiske* eller *likeverdige* og med samme prissetting, særlig når det samtidig bare er to eller et fåtall av konkurrenter på markedet¹⁸⁴. Man kan i slike tilfeller anta at inngriperens produkter fungerer som et substitutt til innehaverens. Faktum i Notflottør II-dommen kan trekkes frem som et eksempel. En fabrikk ble holdt erstatningsansvarlig for utilbørlig å ha utnyttet en konkurrents hemmelige tekniske viten om produksjonsmetoden til notflottører. Kunnskapen var utledet fra en tidligere arbeidstaker. Fabrikken kom på markedet med den «nøyaktig samme vare som [to aktører] hadde vært de eneste om å forsyne markedet med».¹⁸⁵ Her kan man bygge på erfaringer om hvordan markedet responderer på salg av et identisk produkt blant to konkurrenter. Inngriperens fortjeneste vil derfor kunne utgjøre en adekvat retningslinje for skjønnsberegningen.

Det kan også forekomme at innehaveren ikke kan vise til noe fortjenestetap, eller snarere at omsetningskurven har økt. Dette behøver ikke bety at inngrepet ikke har påvirket omsetningen negativt. Alternativt kunne den hypotetiske omsetningskurven vist en enda sterkere omsetning.¹⁸⁶ Det kan eksempelvis være at en generell bransjeutvikling ikke har påvirket innehaverens omsetningstall som følge av inngrepshandlingen.¹⁸⁷

Blant de avgjørelser som foreligger, er premissene for erstatningsutmålingen ofte for knappe til å kunne trekke slutninger om hvordan domstolene konkret fastsetter fortjenestetapet.

¹⁸³ Greaker og Vislie (2020) s. 279; Mestad (2001) s. 612.

¹⁸⁴ Greaker og Vislie (2020) s. 279; Irgens-Jensen (2010) s. 351 fotnote 1269.

¹⁸⁵ S. 260.

¹⁸⁶ Mestad (2001) s. 614.

¹⁸⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 448.

Erstatningsutmålingen i Notflottør II-dommen gir etter min oppfatning imidlertid et godt eksempel. Domspremissene viser at lagmannsretten foretar en helhetsvurdering hvor ulike hensyn og faktorer vektet mot hverandre for å fastsette erstatningsbeløpet. På den ene siden tas det hensyn til at inngriperens salg og inntreden på markedet virket prisnedsettende, og at innehaveren uten inngriperens konkurranse kunne disponert over potensiell merinntekt på en «fruktbringende» måte. På den annen side tar retten hensyn til øvrige forhold som antas har innvirket på markedet og fortjenesten, som inngriperen *ikke* kunne holdes ansvarlig for, blant annet lavere priser hos markedets andre aktør, dårligere fiskeutbytte, synkende variable utgifter mv.¹⁸⁸ Irgens-Jensen har uttalt seg lignende om Cirrus-dommen.¹⁸⁹

4.6 Generell markedsskade

Generell markedsskade kan bestå av usikkerhet i markedet på grunn av forvirring om rettighetsforhold, og tapt omdømme.¹⁹⁰ Vanlige synonymer for omdømme er anseelse, goodwill og rennommé i markedet,¹⁹¹ enten for innehaveren selv eller dens produkt eller tjeneste. En typisk årsak til generelle markedsskader er at inngriperen utnytter forretningshemmeligheten til å omsette og markedsføre et produkt eller tjeneste av dårligere kvalitet, eventuelt til lavere pris. Dersom markedet forbinder eller forveksler mindreverdige produkter eller tjenester med innehaverens, vil markedsposisjonen kunne svekkes.¹⁹² Skade kan sannsynligvis også oppstå hvis produktets utforming avviker fra innehaverens, men kvaliteten for øvrig er høy.¹⁹³

Tapet kan ifølge forarbeidene bestå av redusert fortjeneste fordi omsetningsvolumet og prisene går ned, samt tiltaksutgifter for gjenoppbygning av omdømmet.¹⁹⁴ I litteraturen nevnes også ressurskostnader til «å korrigere forvirring i markedet».¹⁹⁵ At omdømmetap kan resultere i redusert fortjeneste viser at bedømmelsen kan bli overlappende med utmåling av fremtidig fortjenestetap. Det kan likevel sies at et fremtidig fortjenestetap oppstår umiddelbart som en

¹⁸⁸ S. 260–261.

¹⁸⁹ Irgens-Jensen (2018) s. 531.

¹⁹⁰ Prop. 81 L (2012-2013) s. 98; Greaker og Vislie (2020) s. 281–282.

¹⁹¹ Greaker og Vislie (2020) s. 274 og 281; Mestad (2001) s. 614.

¹⁹² Prop. 5 LS (2019-2020) s. 100; Greaker og Vislie (2020) s. 281.

¹⁹³ Johansson (2020) s. 188.

¹⁹⁴ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 100; Prop. 81 L (2012-2013) s. 98.

¹⁹⁵ Greaker og Vislie (2020) s. 281.

følge av inngrepshandlingen, mens omdømmetap oppstår mer som en indirekte følge fordi fortjenesten reduseres via et svekket omdømme.¹⁹⁶

Hvorvidt fortjenestetapet har oppstått direkte eller indirekte som følge av omdømmetapet er nok vanskelig å besvare presist. I lys av at skadeserstatning skal fastsettes etter en samlet vurdering av alle relevante tapsposter¹⁹⁷, kan det i seg selv ikke ses på som et problem. Imidlertid vil det ha betydning å identifisere særskilte trekk og konkrete omstendigheter som er mer omdømmebetonet for at det skal bli tydeligere hvor overlappingen skjer. Slik vil sjansene øke for å unngå at den samme skaden regnes dobbelt når beløpet skal fastsettes.

Det karakteristiske for denne tapsposten er at skaden knytter seg til mer udefinerbare markedsskader¹⁹⁸, som gjør at det kan være vanskelig å identifisere den erstatningsrelevante skade. I likhet med fortjenestetap, vil dermed mange av de samme usikkerhetsmomentene knyttet til årsakssammenhengen gjøre seg gjeldende når tapet skal fastsettes. Markedsposisjonen kan svekkes av et flertall av samvirkende årsaksfaktorer. Samtidig vil generell markedsskade kunne ha langvarige negative effekter, og derfor ofte knytte seg til et fremtidig tap.¹⁹⁹ Å sannsynliggjøre fremtidsvirkningene av omdømmetap og usikkerhet i markedet er av natur ikke en enkel oppgave.

Når tapet skal fastsettes, vil problemstillingen være å anslå markedsskadens negative effekt på innehaverens fortjeneste. Foruten mer konkrete kostnader til å gjenoppbygge og korrigere skadefølgene av inngrepet, er det normalt utfordrende å beregne tapsomfanget fullt ut ettersom omdømmetap vanligvis ikke direkte kan oversettes i tydelige sifre²⁰⁰.

Under håndhevingsreformen uttalte lovgiver seg om utmålingen av generell markedsskade. Departementet fremholdt at svekket omdømme kan medføre alvorlige skadevirkninger for innehaveren, og at det ikke skal «utvises noen særskilt tilbakeholdenhet med å tilkjenne erstatning for slikt tap». Lovgiver erkjente imidlertid at «[d]et vil ofte mangle konkrete holdepunkter for en eksakt fastsettelse av tapets størrelse», og at det derfor må «fastsettes en skjønnsmessig erstatning for tapet ut fra skadevirkningens art og omfang.»²⁰¹

¹⁹⁶ Johansson (2020) s. 196.

¹⁹⁷ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99.

¹⁹⁸ Lunde, Kommentarer til forretningshemmelighetsloven § 8 note 93.

¹⁹⁹ LG-2016-44586; Greaker og Vislie (2020) s. 281.

²⁰⁰ Rognstad og Stenvik (2002) s. 535; Greaker og Vislie (2020) s. 274.

²⁰¹ Hele avsnittet: Prop. 81 L (2012-2013) s. 42 og 98.

I litteraturen har lovgivers holdning blitt tolket slik at det stilles lempeligere dokumentasjonskrav til generelle markedsskader, både med hensyn til sannsynliggjøring av tapet og tapets størrelse.²⁰² Sett i lys av at denne tapsposten kan være reell og svært skadegjørende for innehaveren, fremstår det rimelig å legge en slik beskyttelsestanke til grunn. Hensynet til erstatningens reparative og preventive funksjon støtter også denne tolkningen. Det kan utvilsomt ligge betydelige investeringer bak oppbygningen av omdømmet til et produkt eller en tjenesteleverandør med en forretningshemmelighet i bunnen.

På den annen side kan det hevdes at forutsetningene for å skjønnsmessig fastsette et tilfredsstillende erstatningsbeløp vil øke med jo flere bevis innehaveren fører inn i erstatnings-søksmålet, og jo bedre dokumentasjonsgrunnlaget blir. Lempelige dokumentasjonskrav vil kunne bidra til å ytterligere redusere holdepunktene for skjønnsfastsettelsen dersom arten og omfanget av skadevirkningen dokumenteres i liten grad. Mulighetene for å gjøre sikrere slutninger om markedsnedgangen vil sannsynligvis øke i takt med at flere omstendigheter presenteres, som både kan tale for og imot negative effekter på markedet.

Det kan i gjeldende rettspraksis ikke spores utmåling av generell markedsskade som direkte gjelder inngrep i forretningshemmelighetsvernet.²⁰³ Avgjørelsen LG-2016-44586 kan imidlertid trekkes frem som et nærliggende eksempel. Lagmannsretten utmålte skadeserstatning etter mfl. § 48 b for krenkelse av bestemmelsene om god forretningskikk og produktetterlikning i mfl. §§ 25 og 30. Saken gjaldt to tidligere nøkkelansatte i K VX tok med seg selskapets bedriftshemmeligheter om kombinasjonen av kundeopplysninger og sammensetningen av et avansert bolt-on-system. De saksøkte etablerte det konkurrerende firmaet GET, og utnyttet informasjonen til å produsere, markedsføre og selge kopier av K VX' originalprodukt.

K VX dokumenterte at kundene hadde «vist en markert endring i kjøpsmønster og/eller har erkjent å ha kjøpt kopiprodukter.» Lagmannsretten konstaterer at K VX' originalprodukter ble påført et «visst omdømmetap» fordi det var «en kvalitetsmessig forskjell» mellom produktene. Omstendigheter av denne art vil typisk kunne tale for at innehaveren er påført et omdømmetap.²⁰⁴ Det kan ikke leses ut av votumet *hvordan* lagmannsretten identifiserer og fastsetter omfanget av omdømmeskaden, foruten at det måtte inngå som en del av fortjeneste-

²⁰² Greaker og Vislie (2020) s. 274 og 281.

²⁰³ I Viking-dommen anførte imidlertid saksøker subsidiært 1 million erstattet for tapt goodwill. Høyesterett avviste anførselen på s. 617.

²⁰⁴ Slik også Greaker og Vislie (2020) s. 282–283.

tapet og et fremtidig tap som «i alle fall utgjør et tap på kr. 700.000». Dommen belyser at det er vanskelig å presist beregne hvordan et omdømmetap vil påvirke innehaverens fortjeneste.

I denne sammenheng kan det bemerkes at det i litteraturen er fremholdt under henvisning til rettspraksis på immaterialrettsområdet at domstolene foretar beregningen av skadeserstatning for markedsforstyrrelser «på rent skjønnsmessig grunnlag uten nevneverdig bevisførsel.»²⁰⁵ Forfatterne uttaler at det er en smakssak om hvorvidt slike skader egentlig kan kalles for «'økonomisk skade'» når «domstolene kan fjerne seg nokså langt fra det alminnelige utgangspunktet om at skadelidte må dokumentere et økonomisk tap.»²⁰⁶ Dette leder over til en problemstilling som berører spørsmålet om erstatning for ikke-økonomisk skade.²⁰⁷

4.7 Sammenfatning

Et grunnleggende trekk ved erstatningsutmålingen som omtalt i kapittel 4 er at den erstatningsrettslige skade er vanskelig å konkretisere på grunn av forretningshemmeligheters immaterielle karakter. Samspillet mellom det alminnelige årsakskravet og erstatningsutmålingen gjør at flere av tapspostene ikke *entydig* kan tilskrives inngrepshandlingen. I mange tilfeller er det tilnærmet umulig å foreta en presis fastsettelse av tapet. Løsningen blir ofte at vurderingen må gjøres utpreget skjønnsmessig. Ved fastsettelse av fortjenestetap og generell markedsskade må domstolene gjøre antagelser om hvordan markedet rimeligvis påvirkes av inngrepet, der antagelsene bygger på usikre omstendigheter som ikke umiddelbart kan kobles til den inntrufne skaden.

Inntrykket er at domstolene vil strekke seg langt for å utmåle erstatning ved inngrep i forretningshemmeligheter fremfor å underkjenne innehaverens erstatningskrav, selv om det er vanskelig å sannsynliggjøre et konkret økonomisk tap. Det virker som domstolene forsøker å fastsette et beløp som er passende, særlig sett hen til omsetningen i selskapet.

²⁰⁵ Rognstad og Stenvik (2002) s. 535–236.

²⁰⁶ Rognstad og Stenvik (2002) s. 535–236.

²⁰⁷ Avhandlingens kapittel 5.3.

5 Rettspolitiske vurderinger

5.1 Innledning

I dette kapittelet skal det foretas en rettspolitisk vurdering. Problemstillingene ses i lys av hvordan gjeldende rett er, opp mot hvordan jeg mener rettstilstanden bør være ved utmåling av vederlag og erstatning etter forretningshemmelighetsloven § 8.

5.2 Bør det være adgang til å pådømme det «dobbelte av en rimelig lisensavgift» for utnyttelsen?

Forretningshemmelighetsloven § 8 er som nevnt hovedsakelig likt utformet som tilsvarende bestemmelser i immaterialrettslovgivningen. I kapittel 3.2 ble det antydnet at en av forskjellene er at forretningshemmelighetsloven ikke åpner for å pådømme «det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen» ved forsettlig eller grovt uaktsomme inngrep.²⁰⁸ Regelen er et særskilt alternativ innehaveren kan kreve i stedet for kompensasjon fastsatt etter bokstav a) til c). Analysen ovenfor viser at det ikke er rom for å innfortolke dette i kriteriet «rimelig».

Lovgiver drøftet verken under håndhevingsreformen eller implementeringen av forretningshemmelighetsdirektivet hvorvidt alternativet om dobbel lisensavgift også skal innføres på forretningshemmelighetsområdet, foruten å påpeke forskjellen.²⁰⁹ Det kan ikke leses at lovgiver begrunner dette i proposisjonene. Det er derfor grunn til å reise problemstillingen om alternativet *bør* innføres i forretningshemmelighetsloven. For å svare på problemstillingen må det undersøkes hvorvidt *begrunnelsen* og *behovet* for regelen også gjør seg gjeldende på forretningshemmelighetsområdet.²¹⁰

Den legislative begrunnelsen og behovet for alternativet om dobbel lisensavgift er at vederlagsreglene skal ha tilstrekkelig preventiv virkning i situasjoner hvor inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Det vil si hvor inngriperen kan bebreides i sterk grad. I proposisjonen henvises det «særlig til situasjoner der inngrepet har skjedd som ledd i

²⁰⁸ Eksempelvis patentloven § 58 andre ledd.

²⁰⁹ Prop. 81 L (2012-2013) s. 120; Prop. 5 LS (2019-2020) s. 127.

²¹⁰ Problemstillingen antydes uten noen inngående drøftelse ved Lunde, Kommentarer til forretningshemmelighetsloven § 8 note 90.

virksomhet som hovedsakelig er basert på å gjøre inngrep».²¹¹ Det er tidligere nevnt at sanksjonsbestemmelsen i forretningshemmelighetsloven § 8 dels er begrunnet med hensynet til prevensjon, slik at inngrep motvirkes. Videre er det fremhevet som en sentral målsetting med forretningshemmelighetsdirektivet at nasjonalstatenes regelverk bør ha avskrekkende virkning.²¹² Det kan dermed legges til grunn at prevensjonshensynet er en vel så viktig begrunnelse for regelverket på forretningshemmelighetsområdet.

Spørsmålet videre er hvorvidt forretningshemmelighetsloven § 8 *allerede har tilstrekkelig* preventiv virkning, slik at behovet er ikke til stedet. Det relevante i den forbindelse vil være om risikoen for forsettlige og grovt uaktsomme inngrep ikke gjør seg gjeldende i samme grad.

I fortalepunkt 4 fremheves at innehavere av forretningshemmeligheter i og utenfor EU i økende grad utsettes for inngrep som «tyveri, uautoriseret kopiering, industrispionage eller misligholdelse af fortrolighedskrav». Handlingene det refereres til kan sies å ligge i kjernen av de tilfeller hvor det er særlig grunn til å bebreide inngriperen.

Selv om rettspraksis på området er noe sparsomt, tyder flere avgjørelser på at inngrepshandlingen er begått med hensikt.²¹³ I litteraturen har det blitt påpekt at det «som regel ikke er tvil om at forsett foreligger»²¹⁴, og at det trolig er en lite praktisk situasjon at inngriperen ikke har utvist forsett eller uaktsomhet²¹⁵. Dette kan tolkes som et tydelig signal om at det er en betydelig risiko for at inngrep i forretningshemmeligheter kan begås med forsett eller grov uaktsomhet.

Et ytterligere argument er at inngrepsbestemmelsene i §§ 3 og 4 åpner for at flere handlinger kan rammes som urettmessige sammenlignet med tidligere.²¹⁶ Det taler for at det er en forhøyet risiko for at forsettlige og grovt uaktsomme inngrep kan sanksjoneres i fremtiden.

Slik forretningshemmelighetsloven § 8 nå er utformet, kan en inngriper som handler forsettlig eller grovt uaktsomt i teorien risikere å bare måtte betale en «rimelig lisensavgift for bruken», jfr. første ledd bokstav a), dersom et økonomisk tap ikke kan bevises og vinningen som er

²¹¹ Hele avsnittet: Prop. 81 L (2012-2013) s. 36 og 43.

²¹² Se avhandlingens kapittel 1.7.

²¹³ Eksempelvis Notflottør II-dommen; SAS/Norwegian-dommen; FlowSys/Roxar-dommen.

²¹⁴ Irgens-Jensen (2010) s. 75.

²¹⁵ *ibid* s. 356.

²¹⁶ Avhandlingens kapittel 2.1.

oppnådd er beskjedent. Ofte er dette beløpet vesentlig lavere enn et eventuelt omsetningstap som kan sannsynliggjøres etter bokstav b).²¹⁷

Oppfatningen i litteraturen er at en markedsmessig lisensavgift høyst trolig ikke vil ha nevneverdig preventiv effekt for å forhindre inngrep når vederlaget tilsvarer det som måtte blitt betalt dersom inngriperen innhentet tillatelse.²¹⁸ Med den objektiviteten som ligger til grunn for hva som er en «rimelig lisensavgift», er det utelukket å forhøye vederlaget større ut fra en prevensjonstanke. Det er derfor fremtredende at det på andre måter bør være adgang til å pådømme et høyere beløp ved forsettlig eller grovt uaktsomme inngrep.²¹⁹ Jo mer klanderverdig inngrepet er, desto større bør anledningen være for at preventive aspekter kan påvirke kompensasjonsfastsettelsen. Ettersom det er vanskelig å finne frem til lisenspraksis på forretningshemmelighetsområdet, kan det kanskje tale for at domstolene under den skjønsmessige utøvelsen bør legge seg litt høyt.

Det kan også hevdes at behovet forsterkes ytterligere ved at det i forretningshemmelighetsloven heller ikke er adgang til å erstatte ikke-økonomiske skader.²²⁰

Gjennomgangen så langt tyder på at det melder seg et behov for å kunne pådømme en dobbel lisensavgift ved inngrep i forretningshemmelighetsloven, i alle fall noe *mer* enn en rimelig markedsmessig lisensavgift. Det avgjørende for konklusjonen vil endelig være hvorvidt en slik løsning er i strid forretningshemmelighetsdirektivet.

Forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 1 nr. 1 andre ledd bestemmer at det kan innføres bestemmelser av mer vidtgående beskyttelse i medlemsstatenes regelverk, såfremt de garantier som uttrykkelig er oppregnet overholdes.²²¹ Videre presiseres i fortalepunkt 30 at erstatning utmålt på objektivt grunnlag ikke kan ha en straffelignende karakter. Lovgiver har lagt til grunn at de generelle kravene til håndhevings- og sanksjonsmidler i artikkel 6 og artikkel 7 nr. 1 var overholdt ved implementeringen, ettersom bestemmelsene nesten er identiske med de som følger av håndhevingsdirektivet.²²² Begrunnelsen for innføringen av alternativet om dobbel lisensavgift under håndhevingsreformen tolkes slik at det var ment som en forsterket

²¹⁷ Se nærmere Greker og Vislie (2020) s. 277.

²¹⁸ Rognstad og Stenvik (2002) s. 516, 528–529 og 544; Monsen (2007) s. 303–304.

²¹⁹ *ibid* s. 29; Irgens-Jensen (2010) s. 256; Monsen (2007) s. 303–330.

²²⁰ Slik også Rognstad og Stenvik (2002) s. 543–544. Se avhandlingens kapittel 5.3.

²²¹ Fortalepunkt 10.

²²² Prop. 5 LS (2019-2020) s. 56–57.

rettsbeskyttelse mot grovere inngrepstilfeller. Det fremmer godt formålet med at forretningshemmelighetsloven bør virke avskrekkende for at innehavere skal sikres et fullgodt vern.

Vernet vil bli for sterkt dersom en dobbel lisensavgift pådømmes ved inngrep som begås med simpel uaktsomhet. Eksempelvis hvis en ansatt harmløst anvender kunnskap vedkommende har i sitt hode til å utvikle et produkt. Kunnskapen utgjør en forretningshemmelighet for en tidligere arbeidsgiver, og er av mindre verdi. Faren for «overprevensjon»²²³, vil derimot ikke gjøre seg gjeldende ved særlig bebreidelsesverdige inngrepshandlinger. Snarere vil balansen mellom hensynene til kompensasjon og prevensjon bedre kunne ivaretas dersom det er mulig å fastsette et forhøyet vederlag.

Det kan derfor spørres om lisensalternativet gir tilstrekkelig preventiv effekt ved grovere inngrep, ettersom beløpet ikke kan forhøyes ut fra inngriperens skyldgrad. Avgjørende for å ivareta prevensjonshensynet kan med andre ord sies å være at det samlede vederlagsbeløpet ikke reduseres til en markedsmessig pris for bruken. Sådant vil avhenge av hvorvidt et økonomisk tap kan bevises, som i mange tilfeller ikke enkelt lar seg gjøre.²²⁴ Avgjørelsen LF-2020-92904 bekrefter dette. Inngriperen hadde i saken utviklet og solgt et konkurrerende verktøy i strid med mfl. § 28. Innehaveren kunne likevel ikke påstå å ha lidt et økonomisk tap.²²⁵

For å sammenfatte trekker rettskildene i overveiende retning for at begrunnelsen og behovet for det særskilte vederlagsalternativet er fremtredende også på forretningshemmelighetsområdet. Formåls- og hensynsbetraktninger gir etter mitt syn støtte for at det *bør* innføres en adgang til å pådømme en dobbel lisensavgift for utnyttelsen i forretningshemmelighetsloven § 8.

En utvidende tolkning²²⁶ av bestemmelsen eller analogisk anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern gir imidlertid rettskildene ikke støtte for.

5.3 Erstatning for ikke-økonomisk skade?

Ikke-økonomiske skader er skader uten direkte økonomisk verdi, for eksempel ergrelse, sorg,²²⁷ samt personlig ubehag og ulempe som påføres rettighetsinnehaveren²²⁸. Erstatning for slike

²²³ Irgens-Jensen (2010) s. 347.

²²⁴ Forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a).

²²⁵ Se punktet om «Sanksjoner».

²²⁶ Slik også Lunde, Kommentarer til forretningshemmelighetsloven § 8 note 90.

²²⁷ Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 549; Rognstad og Stenvik (2002) s. 544.

²²⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s. 43 med henvisning til svenske lovforarbeider om forståelsen av håndhevingdirektivets uttrykk «moral prejudice».

skader innebærer et unntak fra hovedregelen om at det er økonomiske skader som skal erstattes, og krever derfor et særskilt rettsgrunnlag.²²⁹ Under implementeringen av forretningshemmelighetsdirektivet tok lovgiver opp spørsmålet om regelverket skal gi adgang til å dekke ikke-økonomisk tap ved inngrep.²³⁰ En interessant rettspolitisk problemstilling er hvorvidt lovgivers standpunkt er holdbart.²³¹ Jeg vil derfor foreta en kritisk vurdering.

Lovgiver nøyer seg i det vesentlige med å gjengi begrunnelsen og standpunktet som ble inntatt ved innføringen av mfl. § 48 b under håndhevingsreformen. I proposisjonen legges til grunn at:

«det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmålingen.»

Løsningen finnes akseptabel fordi innehaveren etter lovens system «ofte ha[r] krav på en økonomisk kompensasjon som overstiger det økonomiske tapet». Vinningsavståelsesalternativet i bokstav c) trekkes frem som et særskilt eksempel på dette. Departementet anser derfor at kompensasjonsbestemmelsen «samlet sett gi[r] innehavere av forretningshemmeligheter en sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning, enn det som følger av minimumskravene» i direktivene.²³²

Som vist over etterlever det norske utmålingssystemet forretningshemmelighetsdirektivet fordi mfl. § 48 b tilfredsstiller minimumsvilkårene i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1, som i det vesentligste tilsvarer forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14.²³³ Som et utgangspunkt kan det fremheves at EØS-avtalen artikkel 3 uttrykker et alminnelig lojalitetspinsipp. Prinsippet innebærer at medlemsstatene skal sørge for en lojal gjennomføring av EØS-regelverket.²³⁴ For direktiver er yttergrensen i TEUV artikkel 288 tredje ledd at gjennomføringen ikke kan tilsidesette direktivets målsetting. Etter min oppfatning kunne det likevel kanskje vært hensiktsmessig med en tydeligere vurdering av ordlyden, målsettingen og virkeområdet til forretningshemmelighetsdirektivet ettersom det er bindende i norsk rett, i motsetning til håndhevingsdirektivet.²³⁵

²²⁹ Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 549.

²³⁰ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99–100.

²³¹ For springbrett til problemstillingen, se Lunde, Kommentarer til forretningshemmelighetsloven § 8 note 92–93.

²³² Hele avsnittet: Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99–100; Prop. 81 L (2012–2013) s. 42. I åndsverkloven § 81 første ledd tredje punktum er dette imidlertid lovfestet.

²³³ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99.

²³⁴ Sejersted mfl. (2011) s. 195–196.

²³⁵ Avhandlingens kapittel 1.4.

Innledningsvis fremhever lovgiver at det anses «uavklart om direktivet krever at det skal kunne utmåles en særskilt kompensasjon på grunnlag av ikke-økonomisk skade».²³⁶ I norsk og dansk språkversjon av artikkel 14 nr. 2 følger det eksplisitt av ordlyden at ikke-økonomisk skade «i relevante tilfeller» og «i givet fald» skal tas hensyn til som en av flere relevante faktorer ved erstatningsfastsettelsen. En naturlig tolkning av formuleringen synes å være at slik skade ikke alltid antas å kunne oppstå, men markerer at dette *kan* aktualiseres som en særskilt tapspost ved visse inngrep.²³⁷ Dersom det finnes aktuelt, indikerer direktivbestemmelsen at skaden skal hensyntas i en *helhetlig* erstatningsfastsettelse. Ordlyden taler for at det ikke lenger er like åpenbart at det utelukkende er økonomiske skader som skal omfattes av «skade»-begrepet i forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a) og b).

Prevensjon fremheves som et viktig hensyn bak erstatning for ikke-økonomiske skader på immaterialrettsområdet og forretningshemmelighetsområdet.²³⁸ Hensynet harmonerer med direktivets målsetting om at erstatningsbestemmelsene bør ha avskrekkende virkning. Som påpekt gjør behovet for prevensjon seg særskilt gjeldende ved alvorlige og grovt klanderverdige inngrep. Fortalen tydeliggjør at behovet for beskyttelse av små bedrifter er stort.²³⁹ Et inngrep vil eksempelvis kunne være alvorlig ved misbruk av små bedrifters forretningshemmeligheter.²⁴⁰ En uttrykkelig adgang i regelverket til å kunne erstatte ikke-økonomiske skader vil kunne bidra til å styrke målsettingen og behovet for å oppnå tilstrekkelig prevensjon.

Videre begrunner lovgiver standpunktet med følgende:

«Det [er] vanskelig å se for seg andre situasjoner hvor det vil være aktuelt å tilkjenne kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i forretningshemmeligheter.»

Det vises i denne sammenheng til at:

«[o]mdømmetap vil som regel føre til et økonomisk tap for innehaveren».²⁴¹

Ved skade på innehaverens markedsposisjon er det vanskelig å trekke en klar grense mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap. I litteraturen antydes grensen å være preget av «vesentlige

²³⁶ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99.

²³⁷ Slik også Johansson (2020) s. 200–201.

²³⁸ Rognstad og Stenvik (2002) s. 521 og 546; Domeij (2016) s. 218–219.

²³⁹ Fortalepunkt 2–4.

²⁴⁰ Domeij (2016) s. 219–220.

²⁴¹ Prop. 5 LS (2019-2020) s. 100.

likhetspunkter og gråsoner»²⁴². På bakgrunn av analysen i kapittel 4.6, viser det seg at omdømmetap ofte ikke lar seg kalkuleres direkte i penger. Løsningen blir derfor å utmåle et rent skjønnsmessig beløp under et lempet beviskrav for økonomisk tap. Det er derfor stilt spørsmål til hvorvidt skadeserstatningen «nærmer seg» en form for ikke-økonomisk tapsutmåling.²⁴³

Lovgiver opprettholder også på forretningshemmelighetsområdet likevel den tradisjonelle tendensen med å legge vekt på den økonomiske skaden i forholdet mellom de to skadetyperne.²⁴⁴ Som vist er det ved generelle markedsskader i mange tilfeller nettopp slik at den ikke-økonomiske skaden kan «bakes inn» i erstatningen for den økonomiske skaden.

Likevel bygger direktivbestemmelsen på at ikke-økonomiske skade på et grunnleggende plan må kunne gis et *selvstendig* innhold på forretningshemmelighetsområdet. Samtidig tjener lovgivers uttrykk «som regel» til å vise at det ikke er en selvfølge at omdømmetap vil gi utslag i et dokumentert økonomisk tap, særlig på kort sikt. Snarere bekreftes at gråsonen medfører et faktisk behov for å særskilt kunne ta i betraktning ikke-økonomiske skader.

En mulig årsak til lovgivers tilbakeholdenhet er at det ikke er tradisjon i Norge for pønale elementer i erstatningsretten.²⁴⁵ Samtidig savnes en tydelig definisjon av ikke-økonomiske skader som erstatningsfaktor. Oppfatningen er at det derfor er behov for å utvikle begrepets innhold i det praktiske rettsliv. Forhåpentligvis vil det kunne tjene til å identifisere noen særskilte karaktertrekk og konsekvenser som kan utgjøre ikke-økonomiske skader.

Ser man på forretningshemmelighetsdirektivet er det et stort fokus på å beskytte ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner.²⁴⁶ Derfor omfatter lovens virkeområde også innehavere som er fysiske personer som ikke er næringsdrivende²⁴⁷, sammenlignet med det tidligere bedriftshemmelighetsvernet i markedsføringsloven som bare beskyttet næringsdrivendes interesser²⁴⁸.

Det er grunn til å tro at det ligger betydelig investering og innsats bak utviklingen av forskningsinstitusjoners forretningshemmeligheter. Ifølge fortalepunkt 14 kan interessen til

²⁴² Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 550.

²⁴³ *ibid.*

²⁴⁴ *ibid.*

²⁴⁵ Rognstad og Stenvik (2002) s. 517 og 544.

²⁴⁶ Fortalepunkt 1–3.

²⁴⁷ Forretningshemmelighetsloven §§ 1 første ledd og 2 andre ledd; Prop. 5 LS (2019-2020) s. 23.

²⁴⁸ Markedsføringsloven kapittel 6.

slike opplysninger blant annet skades ved at personens vitenskapelige og tekniske potensiale undergraves, dersom hemmeligheten utsettes for urettmessig ervervelse, bruk eller formidling. Det kan nok være følbart, og antagelig ligge i kjernen av hva som kan påføre innehaveren personlig ubehag og ulempe. Hvordan tapet skal utmåles som et dokumentert økonomisk tap er vanskelig å se for seg. Det er ikke utenkelig at det i slike inngrepssituasjoner kan oppstå behov for å ta i betraktning skader av ikke-økonomisk art.

Ut ifra forretningshemmelighetslovens virkeområde er det ikke like klart at lovgivers standpunkt uten videre kan legges til grunn, særlig i sammenheng med at direktivteksten bygger på en forutsetning om at ikke-økonomisk skade *kan* oppstå. Den siterte uttalelsen om at det er «vanskelig å se for seg» situasjoner hvor ikke-økonomiske skader kan aktualiseres fremstår derfor ikke som tilstrekkelig begrunnet, selv om de fleste aktuelle krav vil kunne dekkes.

Et utsyn til regelverket i Sverige og Danmark viser at det uttrykkelig åpnes for å erstatte ikke-økonomiske skader.²⁴⁹ Det må først bemerkes at ordlyden i EØS-avtalen artikkel 7 b) og TEUV artikkel 288 tredje ledd gir statene spillerom med hensyn til gjennomføringen av direktiver, såfremt direktivets materielle innhold samsvarer med statens nasjonale regelverk.²⁵⁰ Fullstendig rettsenhet mellom statene er derfor ikke et absolutt krav. EU-statene har også et sterkere lojalitetsprinsipp for gjennomføringen fordi EU er et overnasjonalt rettssystem, traktatfestet i TEU artikkel 4 (3).²⁵¹

Det oppfattes likevel som ønskelig å fremme direktivets målsetting. I fortalepunkt 10 uttales følgende:

«Der bør indføres bestemmelser på EU-plan med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning for at sikre, at der er tilstrækkelig og konsekvent adgang til civilretlig oprejsning på hele det indre marked».

Lest i sammenheng med direktivteksten tolkes fortalen slik at et sentralt formål er at samtlige stater i EUs indre marked bør kunne hensynta ikke-økonomiske skader for å sikre at adgangen til erstatning blir tilstrekkelig og konsekvent.

I svensk litteratur er forretningshemmelighetsdirektivet tolket slik at det «årligger medlemsländerna att ex officio tillse att den som angripits får full ekonomisk kompensasjon

²⁴⁹ 11 § i lag om företagshemligheter; lov om forretningshemmeligheder § 15; Prop. 5 LS (2019-2020) s. 99.

²⁵⁰ Sejersted m.fl. (2011) s. 51 og 196.

²⁵¹ *ibid* s. 76 og 104.

jämte [ved siden av]²⁵² ersättning för ideell skada, allmänt skadestånd.»²⁵³ Det betraktes som en form for «økonomisk hedersopprättelse for den angripne» og en «självständig skadestandsform», som i rettspraksis ofte pådømmes alene når det ikke har oppstått noen økonomisk skade eller hvor sådan ikke kan bevises.²⁵⁴

Gjennomgangen så langt taler for at det er relevant å kunne ta i betraktning ikke-økonomiske skader på forretningshemmelighetsområdet.

På EØS-regulert område er Norge etter EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2 bundet til å tolke regelverket i samsvar med av EU-domstolens relevante rettsavgjørelser. Det innebærer at fremtidige avgjørelser fra EU-domstolen kan påvirke tolkningen av forretningshemmelighetsloven.²⁵⁵ Av interesse er sak C-99/15, hvor EU-domstolen tolket håndhevingdirektivet artikkel 13 nr. 1. Tolkningsspørsmålet var hvorvidt den forurettede som krever erstatning utmålt etter hypotetiske gebyrer og avgifter i bokstav b), ikke samtidig kan kreve erstatning for ikke-økonomisk tap etter bokstav a).²⁵⁶

EU-domstolen tydeliggjør for det første at direktivets ordlyd ikke er til hinder for dette. Videre foretas en kontekstuell og formålsrettet tolkning av bestemmelsen, og EU-domstolen innfortolker prinsippet om at det skal ytes *full* erstatning for innehaverens faktisk lidte tap. Tolkningsutfallet blir at det også kan kreves at erstatningsbeløpet skal dekke ikke-økonomisk tap som oppstår ved inngrepet.²⁵⁷ I svensk rettslitteratur tolkes avgjørelsen slik at den «förtydligar att sanktionsdirektivets krav på full ersättning innebär att även den eventuella ideella skadan måste ersättas, vilket bekräftar att den inte är frivillig att beakta för de nationella domstolarna.»²⁵⁸

Dersom et tilsvarende spørsmål forelegges etter forretningshemmelighetsdirektivet, er det ikke utenkelig at EU-domstolen vil innta samme standpunkt. Det skulle tilsi at det i norsk rett direkte bør kunne tas hensyn til også ikke-økonomiske skader ved erstatningsutmålingen.

²⁵² Oversettelse fra språk- og ordboktjenesten ordnett.no.

²⁵³ Fahlbeck (2019) s. 663.

²⁵⁴ *ibid* s. 661.

²⁵⁵ Høyesterett legger på varemerkeområdet stor rettskildemessig vekt på EU-domstolens praksis, eksempelvis HR-2016-2239-A (Route 66).

²⁵⁶ Premiss 13.

²⁵⁷ Premiss 15–27.

²⁵⁸ Johansson (2020) s. 201.

Det kan også vises til at Lunde allerede i 2015 fremhevet at lovgivers tilnærming til spørsmålet under håndhevingsreformen ikke er på linje med rettsutviklingen internasjonalt. Lunde uttalte til daværende direktivforslag at «[i]n case the Directive will be adopted, Norway will have to implement new legislation that opens up to take into account non-economic elements when setting the damages».²⁵⁹

Gjennomgangen viser at rettskildene utfordrer den noe restriktive holdningen som uttrykkes i lovproposisjonen. Gjennomslagskraften til lovgivers standpunkt og begrunnelse står i lys av forretningshemmelighetsdirektivet ikke lenger like sterkt. Skadebegrepet tolket i lys av direktivets ordlyd, målsetting og virkeområde indikerer at medlemsstatene i sin lovgivning bør åpne for å ta i betraktning ikke-økonomiske skader. Erstatning for ikke-økonomisk skade vil utvilsomt etterlate seg mange uklare og uavklarte spørsmål, og bedømmelsen vil naturligvis bli ytterst skjønnsmessig. Dette er likevel ikke til hinder for at det er rom for en utvikling på området.

Samlet sett er det gode grunner for at lovgivers standpunkt ikke er holdbart. Etter mitt syn *bør* det derfor innføres en uttrykkelig adgang til å erstatte ikke-økonomiske skader i forretningshemmelighetsloven § 8.

²⁵⁹ Lunde (2015) s. 137.

6 Avsluttende betraktninger

Jeg har i denne avhandlingen analysert hvordan vederlag og erstatning skal fastsettes etter forretningshemmelighetsloven § 8 første ledd bokstav a) og b).

Inntrykket er at mange forretningshemmeligheter er av en slik karakter at lisensiering er upraktisk og utenkelig. Avhandlingen har belyst at en særlig utfordring er hypotetisk å utmåle en «rimelig», og samtidig *markedsmessig* lisensavgift når det verken foreligger relevante lisensavtaler, bransjestandard- eller praksis på området eller et reelt lisensieringsmarked å ta utgangspunkt i. Analysen tyder på at dette ofte vil være tilfellet. Lisensalternativet ble innført i 2013. Hittil er det ingen eksempler på at domstolene har anvendt regelen. Det kan tyde på at den er lite anvendelig i praksis.

En ulempe er at lisensalternativet er lite preventiv for å motvirke grovere inngrep. Særlig gjelder dette hvor oppdagelsesrisikoen er lav, som neppe er et utenkelig scenario tatt i betraktning vår digitale og tekniske utvikling. Slik rettstilstanden er nå, er det sannsynligvis fare for at dette kompensasjonsgrunnlaget vil få mindre betydning. I praksis vil man ofte måtte se hen til alminnelig skadeserstatning og vinningsavståelse i bokstav b) og c). Som konkludert i kapittel 5.2, er mitt synspunkt at det *bør* innføres et særskilt alternativ om dobbelt lisensavgift for at utmåling av lisensavgift skal bli et fullgodt alternativ.

I kapittel 4 er det belyst at tapspostene fortjenestetap og generell markedsskade er særlig utfordrende å utmåle. I noen situasjoner kan det stilles spørsmål ved om det egentlig pådømmes et *økonomisk tap*. Jeg mener at rettskildene i lys av forretningshemmelighetsdirektivet legitimerer en utvikling med hensyn til å erstatte ikke-økonomiske skader. Alternativt kan det hevdes at lovgiver burde være enda tydeligere på å vise at bevisbyrden skal senkes i tilfeller hvor det er vanskelig å påvise et økonomisk tap, slik at det er mer opp til dommerens skjønn å utmåle et tilfredsstillende erstatningsbeløp. Lovteknisk er dette vanskelig å gjøre.

På den annen side gir utmålingssystemet stor grad av fleksibilitet med hensyn til at innehaveren kan velge det utmålingsgrunnlaget som gir det høyeste beløpet, og fordi det ikke nødvendigvis må bevises et økonomisk tap. Mitt standpunkt er likevel at det har de rettskildemessige beste grunner for seg å foreta enkelte justeringer av nåværende rettstilstand.

Kilderegister

Lover

Norske lover:

1972	Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) [opphevet].
1967	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven).
1969	Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven).
2005	Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).
2005	Lov 2005 17. juni nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
2009	Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven).
2018	Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).
2020	Lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven).

Utenlandske lover:

2018	Lov 25. april 2018 nr. 309 om forretningshemmeligheter.
2018	Lag 25. mai 2018 om företagshemligheter.

Lovforarbeider

Norske lovforarbeider:

Konkurranselovkomitéen (1966)	Innstilling fra konkurranselovkomitéen (1966).
Prop. 81 L (2012–2013)	Om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene).
Innst. 161 L (2019–2020)	Innstilling fra næringskomiteen om Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven).
Prop. 5 LS (2019–2020)	Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet).

Utenlandske lovforarbeider:

SOU 2008:63	Förstärkt skydd för företagshemligheter. Betänkande av Utredningen om skyddet för företagshemligheter.
-------------	--

Rettspraksis

Høyesterettspraksis:

Rt. 1964 s. 65 (Glamox).

Rt. 1964 s. 238 (Notflottør I).

Rt. 1990 s. 607 (Viking).

Rt. 1997 s. 199 (Cirrus).

Rt. 2005 s. 1560 (Rissekk).

HR-2016-2239-A (Route 66).

Underrettspraksis:

RG 1968 s. 250 (Notflottør II) (Frostating).

LG-2003-8617 (FlowSys/Roxar) (Gulating).

LB-2003-9824 (Borgarting).

LB-2008-133972 (SAS/Norwegian) (Borgarting).

LG-2013-162132 (TCO/Vosstech) (Gulating).

LG-2016-44586 (Gulating).

LG-2017-140506 (Gulating).

LF-2020-92904 (Frostating).

Internasjonale rettskilder

Avtaler og traktater:

EØS-avtalen	Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Oporto 2. mai 1992 (trådte i kraft 1. januar 1994).
EØS-avtalen Vedlegg XVII Opphavsrett	The EEA Agreement – Annex XVII Intellectual Property, Oporto 2. mai 1992 (trådte i kraft 1. januar 1994).
ODA	Agreement between the EFTA States on the establishment of a surveillance authority and a court of justice, with protocols 1 – 7, Oporto 2. mai 1992 (trådte i kraft 1. januar 1994).
TEU	Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 202/16 (Traktaten om Den europeiske union – TEU – Maastricht-traktaten konsolidert 2016).
TEUV	Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202/16 (Traktaten om Den europeiske unions virkemåte – TEUV – Roma-traktaten konsolidert 2016).

Direktiver:

Håndhevingsdirektivet	Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndheving av immaterialrettigheter, OJ L 157/04.
Forretningshemmelighets direktivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, bruk og utlevering, OJ L 157/16.

Rettsavgjørelser fra EU-domstolen:

Sak C-99/15	Dom av 17. mars 2016 [C5], <i>Christian Liffers mod Producciones Mandarin SL og Mediaset España Comunicación SA</i> , C-99/15, EU:C:2016:173.
-------------	---

Litteratur

Andenæs (2009)	Andenæs, Mads Henry, <i>Rettskildelære</i> , 2. utgave, Mads Henry Andenæs/Calax 2009.
Askeland (2019)	Askeland, Bjarte, «Rettsoppfatninger som rettskilde» i <i>Juridisk metode og tenkemåte</i> , Alf Petter Høgberg, Jørn Øyrehagen Sunde (red.), 1. utgave, Universitetsforlaget 2019, s. 452–474.
Domeij (2016)	Domeij, Bengt, <i>Från anställd till konkurrent Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler</i> , Wolters Kluwer 2016.
Eckhoff (2001)	Eckhoff, Torstein, <i>Rettskildelære</i> , 5. utgave, ved Jan E. Helgesen, Universitetsforlaget 2001.

- Fredriksen og Mathisen (2018) Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund Mathisen, *EØS-rett*, 3. utgave, Fagbokforlaget 2018.
- Fahlbeck (2019) Fahlbeck, Reinhold, *Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter*, Norsteds Juridik AB 2019.
- Greaker og Vislie (2020) Greaker, Magnus Hauge og Camilla Vislie, «Vederlag og erstatning ved inngrep i immaterialrettigheter: Hvordan bevise hva rettigheten er verd?» i *Immaterialrett, kontrakter og erstatning*, Harald-Irgens Jensen og Camilla Vislie (red.), Universitetsforlaget 2020, s. 267–306.
- Granrud (2020) Granrud, Thomas K., «Medvirkerens ansvar for annen økonomisk kompensasjon enn erstatning» i *Immaterialrett, kontrakter og erstatning*, Harald-Irgens Jensen og Camilla Vislie (red.), Universitetsforlaget 2020, s. 255–266.
- Hagstrøm og Stenvik (2019) Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, *Erstatningsrett*, 2. utgave, Universitetsforlaget 2019.
- Irgens-Jensen (2010) Irgens-Jensen, Harald, *Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes*, Universitetsforlaget 2010.
- Irgens-Jensen (2018) Irgens-Jensen, Harald, «Ny norsk lovgivning om vern av forretninghemmeligheter», *NIR: Nordiskt immateriellt rattskydd* h. 4 (2018), s. 516–538, nir.no (hentet 25. januar 2021).
- Johansson (2020) Johansson, David, *Skada och erstatning vid immaterialrättslige intrång*, iUTUS Förlag 2020.
- Kjelland (2019) Kjelland, Morten, *Erstatningsrett – en lærebok*, 2. utgave, Universitetsforlaget 2019.

- Lie og Egelie (2020) Lie, Haakon Thue og Knut Jørgen Egelie «Balansen mellom publisering og hemmelighold – tilgang til forskningsresultater i samarbeidsprosjekt mellom akademia og industri» i *Immaterialrett, kontrakter og erstatning*, Harald-Irgens Jensen og Camilla Vislie (red.), Universitetsforlaget 2020, s. 28–51.
- Lunde (2015) Lunde, Tore, «An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), COM (2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the light of the proposed Directive», *NIR: Nordiskt immateriellt rattskydd* h. 1 (2015), s. 127–137, nir.no (hentet 10. februar 2021).
- Lunde Lunde, Tore, *Norsk Lovkommentar: Forretningshemmelighetsloven*, § 8, note 90, 92, og 93, rettsdata.no (sist lest 10. mai 2021)
- Lunde og Michaelsen (2019) Lunde, Tore og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 3. utgave, Gyldendals Juridiske Kommentarserie 2019, rettsdata.no (hentet 15. januar 2021).
- Monsen (2007) Monsen, Erik, *Berikelseskrav, Vederlagskrav og vinningsgavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet*, Cappelen Akademiske Forlag 2007.
- Mestad (2001) Mestad, Ingvild, «Erstatning ved krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser til vern om immaterielle verdier», *Lov og Rett* vol. 40 nr. 10 (2001), s. 610–623, idunn.no (hentet 23. januar 2021).
- Nygaard (2007) Nygaard, Nils, *Skade og ansvar*, 6. utgåve, Universitetsforlaget 2007.

- Ringnes (2018) Ringnes, Arne, «Vinningsavståelse i immaterial- og markedsføringsretten», *Tidsskrift for forretningsjus* vol. 24 nr. 2 (2018), s. 153–158, idunn.no (hentet 15. januar 2021).
- Rognstad og Stenvik (2002) Rognstad, Ole-Andreas og Are Stenvik, «Hva er immaterialretten verd? Om erstatning og annen kompensasjon ved immaterialrettskrenkelser», i *Festskrift til Peter Lødrup: Bonus Pater Familias*, Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm, Steinar Tjomsland (red.), Gyldendal Akademisk 2002, lovdata.no (hentet 23. januar 2021).
- Reimers og Vik (2009) Reimers, Felix og Ragnar Vik, «Avtaler om lisensiering av immaterielle rettigheter.» i *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik, Cappelen Damm AS 2009.
- Stenvik (2020) Stenvik, Are, *Patentrett*, 4. utgave, Cappelen Damm akademisk 2020.
- Strandberg (2017) Strandberg, Magne, «Sakskostnader og bevissikring», *Lov og rett* 2017, s. 159–177, lovdata.no (lest 5. juni 2021).
- Lassen og Stenvik (2011) Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget 2011.
- Sejersted mfl. (2011) Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad og Olav Kolstad, *EØS-rett*, 3. utgave, Universitetsforlaget 2011.

Nettsider

- Rønning (2020) Rønning, Mats, «Corona-vaksine: SV ber regjeringen snu – En stor skam», *Dagbladet*, publisert 08. desember 2020, <https://www.dagbladet.no/nyheter/en-stor-skam/73150478>, (lest 2. mai 2021).

Holmes, Fausko og
Ording (2021)

Holmes, Martha C. S., Line Fausko og Oda Ording, «Mener Norge hindrer fattige land i å få vaksiner: – Flaut», VG, oppdatert 20. mars 2021,
<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/bnqxAe/mener-norge-hindrer-fattige-land-i-aa-faa-vaksiner-flaut>, (lest 2. mai. 2021).

Schjønberg (2021)

Schjønberg, Snorre, «SV og Rødt: Pinlig at Norge ikke ville dele vaksineoppskrift med verden», Aftenposten, publisert 6. mai 2021,
<https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pAz46E/sv-og-roedt-pinlig-at-norge-ikke-ville-dele-vaksineoppskrift-med-verde>, (lest 1. juni 2021).

Ordnnett.no

Oversettelse av «jämte» i *Svensk-norsk ordbok*, Gyldendal Norsk Forlag AS,
<https://www.ordnett.no/search?language=sv&phrase=jämte&selectedPubs=35>, (hentet 23. mars 2021).