



Patentstyret

03.07.2023

Forretnings- hemmeligheter

En vurdering av behovet for
eksisterende og nye typer tjenester
- rettet mot virksomheter



Innhold

1. Introduksjon	3
2. Undersøkelse	4
2.1 Internasjonal praksis	4
2.2 Eksisterende tjenester	4
2.3 Metode og respondenter	5
2.3.1 Akademia	5
2.3.2 Advokatfirma	8
2.3.3 Konsern – Elkem	10
2.3.4 Arbeidstaker – Tekna	11
2.3.5 SMBer – Virke	11
3. Behovsavklaring, eksisterende og potensielle nye tjenester	13
3.1 Informasjonsarbeid	13
3.1.1 Veiledning i forbindelse med kundekontakt	13
3.1.2 Bevisstgjøring	14
3.1.3 Håndtering (best practice) og strategi	14
3.1.4 Arbeidstakere og forretningshemmeligheter	15
3.2 Digitalt verktøy for å dokumentere eksistens og innhold av digitalt mat...	15
3.3 Tvisteløsningsorgan	16
3.4 Fleksibel søknadsprosess	17
3.5 Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver	18
4. Oppsummering	19

1. Introduksjon

Næring- og Fiskeridepartementet har gitt Patentstyret i oppdrag å se nærmere på tjenester tilknyttet forretningshemmeligheter. Bestillingen lyder slik: *Patentstyret skal innen 1.7.2023 levere til departementet en vurdering av behovet for evt. nye typer tjenester rettet mot virksomheter relatert til forretningshemmeligheter, jfr. rapport levert av Oxford Research til departementet 5.10.2020*

På bakgrunn av bestillingen har Patentstyret gjort en nærmere undersøkelse vedrørende eksisterende praksis ved andre patentverk, nasjonale rådgivere og internt hos Patentstyret.

Metodisk har vi valgt å holde samtaler med representative aktører i næringslivet for å innhente informasjon fra bransjens «spesialister» som representerer et bredt utvalg fra det norske næringsliv.

Funnene viser at det er et behov for å styrke kompetansen rundt forretningshemmeligheter, særlig når det gjelder bevisstgjøring om eksempelvis verdien av forretningshemmeligheter, forsvarlig anvendelse og utnyttelse, og generelt om vilkårene for vern.

Samtlige respondenter virker positive til departementet og Patentstyrets initiativ til prosjektet og Patentstyrets rolle i tilknytning til eksisterende og potensielle nye tjenester i forbindelse med forretningshemmeligheter.

2. Undersøkelse

2.1 Internasjonal praksis

Vi har i vår kartlegging av behovet for mulige tjenester i forbindelse med forretningshemmeligheter undersøkt andre nasjonale og internasjonale myndigheters eksisterende tjenester. Den generelle observasjonen er at de fleste myndigheter kun tilbyr kortfattet informasjon på sine hjemmesider, se til eksempel brosjyren som finnes på det danske patentverket (DKPTO) sine [hjemmesider](#).

Til sammenligning er WIPO tilsynelatende den organisasjonen som har størst fokus på forretningshemmeligheter. Se til eksempel: <https://www.wipo.int/tradesecrets/en>
<https://www.wipo.int/sme/en/trade-secrets.html>.

USPTO har også større fokus på forretningshemmeligheter. For eksempel ved å vise til en 7-steps-modell for å beskytte forretningshemmeligheter: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy>
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/CRS-LA-OBrien-trade-secrets.pdf>.

Til eksempel kan vi også vise til det ungarske patentverket som har fokus på de fleste immaterielle rettigheter og verdier, herunder forretningshemmeligheter: <https://www.sztnh.gov.hu/en/file/04checklist-of-a-trade-secret-auditpdf>.

2.2 Eksisterende tjenester

Det finnes flere aktører i næringen som praktiserer rådgivning i forbindelse med forretningshemmeligheter. Noen eksempler er Innovasjon Norge, advokatfirmaer, fag- og interesseorganisasjoner slik som Tekna og Virke.

Per dags dato tilbyr Patentstyret tjenester i tilknytning til forretningshemmeligheter i form av kurs, foredrag og informasjon på nettsiden. Fokuset har tidligere vært noe beskjedent, men har det siste året tatt seg opp. Til eksempel kan vi nevne kurs ved universitetene, foredrag ved NIR (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse) sitt arrangement Waterhole og [informasjon på Patentstyrets nettside](#). Vi arbeider også med opplæring for Direktoratet for

e-helse vedrørende immaterielle rettigheter, hvor forretningshemmeligheter er særlig fremhevet.

2.3 Metode og respondenter

Som metode valgte vi å gjennomføre dybdeintervjuer med noen få utvalgte aktører med god kompetanse på forretningshemmeligheter. Det gir på kostnadseffektivt vis et representativt innblikk i relevante behov og hensyn. Rapporten vil ikke utrede grundig for de forskjellige behovene og mulige løsninger på dem, det overlater vi til eventuelle fremtidige utredninger. I intervjuene har vi gitt respondentene anledning til å først fremlegge deres syn på behov, andre hensyn og potensielle tjenester. Vi har også selv bedt om respondentens synspunkter på behov, hensyn og potensielle tjenester Patentstyret har funnet, basert på egne undersøkelser og intervjuer.

Vi har forsøkt å nå så bredt ut som mulig for å få med flere ulike gruppers perspektiver. Nærmere bestemt har vi vært i dialog med akademia ved Haakon Thue Lie og Harald Irgens-Jensen, advokatfirmaene Gjessing Reimers og Wikborg Rein, Elkem - et konsern med god kompetanse vedrørende forretningshemmeligheter, arbeidstakerorganisasjon ved Tekna for å se arbeidstakers perspektiv og arbeidsgiverorganisasjonen Virke som en nærliggende representant for SMBer (små- og mellomstor bedrift). Gjennom Ida Gjessing som tidligere leder av Næringslivets konkurranseutvalg (NKU), og Vincent Tsang som medlem i NKU, så har vi også fått noe innblikk i NKU sin behandling av forretningshemmeligheter og praksis som tvisteløsningsorgan. Vi har ikke intervjuet noen enkelt-SMBer direkte, da vi ikke klarte å identifisere noen med så bred og dyp kompetanse at de kunne gi representativt svar for "alle SMB-er". Dette ser ut til dels å være dekket av rapporten levert av Oxford Research (Oxford-rapporten).

En skriftlig gjengivelse av samtalene er sendt til de respektive aktørene for kvalitetskontroll og sitatsjekk. Lie, Irgens-Jensen, Elkem, Tekna og Virke har respondert og korrigert gjengivelsene. Som det fremgår nedenfor, har vi kun hatt en skriftlig dialog Wikborg Rein. Noen ytterligere kvalitetskontroll har ikke blitt foretatt.

2.3.1 Akademia

Haakon Thue Lie – Ph.d., Bistilling som førsteamanuensis INDØK, NTNU, (ansatt i DEHNS)

Vi ønsket å snakke med Lie som har skrevet doktoravhandling om

forretningshemmeligheter, og som arbeider som førsteamanuensis ved NTNU og IP-rådgiver i DEHNS.

Lie var generelt positivt til Patentstyrets initiativ og potensielle tjenester og påpekte at Patentstyret trolig allerede er Norges største aktør innen bevaring av forretningshemmeligheter. Lie informerte kort om utviklingen på området forretningshemmeligheter, ved WIPO som utarbeider et «whitepaper» – et opplysende fakta-dokument som ikke blir fagfellevurdert.

Han gjorde oss også oppmerksom på hans forståelse av utviklingen av regelverket, hvor han mener dette ikke nødvendigvis er forfattet med fokus på SMBer, men snarere basert på lobby-virksomhet fra store industriaktører. Videre påpekte Lie skjevheter ved forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med innovasjon som ikke dekkes av arbeidstakeroppfinnelsesloven, og at forholdet mellom nevnte aktører fremstår som skjevt, særlig med tanke på doktrinen om «sum av viten».

Videre drøftet han hvordan WIPO Proof ble lagt ned – [en digital notoritetstjeneste som tilbød en form for et «digitalt fingeravtrykk» på digitale filer](#). Etter hans mening var nedleggelsen beklagelig da WIPO ga en spesiell legitimitet, og han selv erfarte løsningen som godt for egne kunder. Han nevnte at en potensiell årsak kan være lobbyisme fra private aktører som leverer lignende tjenester.

Av potensielle tjenester så nevnte Lie at Patentstyret kan tilby en mer fleksibel søknadsprosess innenfor dagens lovverk. Bakgrunnen er at innehaver ofte ikke vet hvorvidt teknologien skal patenteres eller holdes hemmelig, og på søknadstidspunktet risikerer de derfor å dele for mye i patentsøknaden. En tjeneste som tillater å splitte søknaden på et senere tidspunkt kan kanskje avbøte problemet.

En annen tjeneste kan knyttes opp mot eksisterende forundersøkelser. Eksempelvis, dersom det viser seg at oppfinnelsen som fremvist ved undersøkelsen kun har nyhet, men ikke oppfinneshøyde, så bør Patentstyret veilede om muligheten for å holde oppfinnelsen hemmelig. Tjenesten kan kanskje også rette seg mot et søk mot kjent teknikk for å gi grunnlag for vurdering av om vilkåret i forretningshemmelighetsloven § 2 bokstav a er oppfylt.

Videre pekte Lie på muligheten for sensur av patentsøknader i henhold til patentlovens § 22 femte ledd. Han hadde erfaring fra tilfeller hvor søker fikk gjennomslag for å sensurere deler av et dokument som viste seg å inneholde forretningshemmeligheter. En mer aktiv bruk av slik sensur kan føre til at Patentstyret blir mer attraktiv enn utenlandske patentmyndigheter for innlevering

av prioritetsøknader for SMBer. Store aktører vil trolig uansett levere to søknader.

En ytterligere potensiell tjeneste kan være en videreutvikling av eksisterende veiledning, hvor Patentstyret kan drive kursing og opplæring i «best practice». I essens, bevisstgjøring og gode rutiner som gagnar bedriften og ansatte.

Patentstyret kan også bidra til faktaavklaring for domstolene, som har sammensatt vurderingskompetanse og nøytralitet. Dette kan være ressursbesparende og tilby en bredere kompetanse på ulike(?) fagfelt, sammenlignet med sakkyndige vitner.

Harald Irgens-Jensen – Professor ved institutt for privatrett, Universitet i Oslo

Vi ønsket å kontakte Irgens-Jensen på bakgrunn av hans forfatterskap til flere bøker og artikler, samt mangeårige kompetanse tilknyttet forretningshemmeligheter.

Irgens-Jensen påpeker viktigheten av å ikke overbeskytte forretningshemmeligheter. For sterk beskyttelse kan begrense særlig arbeidstakeres mobilitet på en måte som ikke bare innebærer velferdstap for arbeidstakerne, men som også kan begrense innovasjonen i samfunnet. Ideelt sett skal man finne en optimal balansegang mellom på den ene siden interessene til dem som har forretningshemmeligheter og trenger beskyttelse for innovasjonen bak disse, og på den annen side interessene til disses arbeidstakere og andre samarbeidspartnere som på bakgrunn av kunnskap ervervet fra samarbeidet vil kunne skape ny innovasjon. Men denne balansegangen er naturligvis vanskelig.

Til kommentar vedrørende forundersøkelser mener Irgens-Jensen at dette kan være aktuelt, særlig i forbindelse med kartlegging av forbenyttelsesretten.

Dersom Patentstyret skulle tilbudt tjenester som tvisteorgan, er det en risiko for at aktører ikke vil bruke tilbudet dersom saksbehandlingen kun blir skriftlig. Irgens-Jensen stilte spørsmål ved hvor mange som faktisk ville bruke løsningen og til sammenligning, hvor mange administrative overprøvinger som blir endelig avgjort ved Patentstyret eller KFIR. En løsning kan være å se hen til NKU sin praksis og den frivillige ordningen den baserer seg på.

Irgens-Jensen nevnte at Patentstyret kan bygge opp en gruppe fagkyndige som potensielt kan bidra med avklaringer i rettslige prosesser. Særlig i forbindelse med sammenligning av inngrepsgjensstanden og det teknologiske fagområdet.

Videre peker Irgens-Jensen på hensyn som taler for at vilkåret om «rimelige

tiltak» i forretningshemmelighetsloven er for strenge, eller at de i det minste har blitt strengere enn rettstilstanden før den nye loven.

Om generelle fallgruver som innehaver av forretningshemmeligheter kan falle i, så nevner han ubevissthet og uhemmet deling av informasjon. Men også et konkret eksempel hvor et norsk selskap lå i forhandlinger med et amerikansk selskap. Det norske selskapets patentsøknad hadde to nye trekk. Det amerikanske selskapet trenerte forhandlingene og søknaden ble publisert. Det amerikanske selskapet utviklet sin egen løsning med ett annerledes trekk og gikk klar av inngrep, trolig ekvivalent også.

2.3.2 Advokatfirma

GjessingReimers

Vi tok kontakt med advokatfirmaet GjessingReimers ved Ida Gjessing for å innhente deres perspektiv som rådgivere innenfor forretningshemmeligheter. GjessingReimers ga innspill til behov tilknyttet forretningshemmeligheter og mulige tjenester Patentstyret kunne tilby.

De nevnte informasjon og veiledning, nærmere bestemt om «best practice», maler for avtaleklausuler og lignende.

I forbindelse med behovet for notoritet så påpekte de at praksisen mellom bransjene varierer, uansett kan bruk av for eksempel «hash keys» gjøre det mulig for innehaver å beholde forretningshemmeligheten uten risiko for offentliggjøring, samt få verifisert innholdet med en dato.

Ida Gjessing, som tidligere leder av NKU, informerte også om at NKU behandlet ca. en sak i året vedrørende forretningshemmeligheter da bestemmelsene lå under markedsføringsloven. Videre ble det diskutert etterprøvbarheten av NKU sine avgjørelser, altså hvorvidt de respekteres av partene. Etterprøvbarheten ved uttalelser om forretningshemmeligheter er ikke like enkel å observere som ved produktetterlikninger, på grunn av sakenes art, men de hadde ikke registrert etterfølgende rettsaker for saker om forretningshemmeligheter.

De påpekte at en nemnd kan redusere konfliktnivået hos mindre bedrifter, men at domstolsbehandling gir anledning for behandling bak lukkede dører og avgjørelser som kan ankes, og derfor fremdeles et attraktivt alternativ til en nemnd. De poengterte viktigheten av tiltro til tjenesten og grundige avgjørelser av god kvalitet. Bevisbyrdeproblematikk er også et mulig hinder for å utnytte en slik

tjeneste. Et tvisteløsningsorgan burde, etter GjessingReimers sitt syn, helst bestå av eksterne.

En slik tjeneste vil uansett kreve god markedsføring og at en slik løsning bør være frivillig. Med andre ord at det ikke er mulighet for anke og videre rettsprosess i KFIR og domstolene, siden et tvisteløsningsorgan som foreslått må være effektiv og ressursbesparende.

Wikborg Rein

Vi kontaktet også Wikborg Rein Advokatfirma AS som rådgivere innen forretningshemmeligheter. Vedrørende muligheten for Patentstyret å levere tjenester knyttet til en form for tvisteløsning og en form for digitalt notoritetsregister svarte de følgende per e-post:

Vi ser at mange aktører viser interesse for tvisteløsningsmekanismer utenfor domstolene (f.eks. Næringslivets konkurranseutvalg – NKU). Slike ordninger kan være et effektive og rimelige alternativ til domstolsbehandling. Samtidig er det i noen tilfeller utfordrende at en uttalelse fra f.eks. NKU ikke er bindende, slik at den som klager inn saken er avhengig av at klagemotparten frivillig retter seg etter uttalelsen. Vår erfaring er at de fleste seriøse aktører følger NKUs uttalelser, men det gjelder ikke alle. I teknisk komplekse saker kan det også være en utfordring med skriftlig behandling og begrensede runder med innspill fra partene før NKU avgir sin uttalelse; sammenlignet med en prosess for domstolene er prosessen for NKU mindre egnet for bevisførsel og argumentasjon rundt tekniske og faktiske spørsmål. Dette antar vi kan bli et en mer fremtredende utfordring i tvister om forretningshemmeligheter, som typisk vil reise tekniske og faktiske spørsmål.

Forretningshemmeligheter vil være et vern som man til enhver tid oppnår for den hemmeligholdte løsningen etter hvert som den utvikles. I forbindelse med ulike autentiseringsløsninger, kan det derfor være en utfordring å tidfeste når en forretningshemmelighet oppsto og hva forretningshemmeligheten til enhver tid går ut på. For noen typer av forretningshemmeligheter, for eksempel en oppskrift, kan dette nok være mulig i praksis å si omtrent når oppskriften oppsto. I andre tilfeller vil forretningshemmeligheter være løsninger og kunnskap som er utviklet over tid, slik at konkret tidfesting kan være vanskeligere. Hvis tidfesting knyttes til en 'registreringsdato', kan det også oppstå spørsmål om hva som er den 'reelle datoen' forretningshemmeligheten oppsto, sett hen til

at 'registreringsdatoen' ikke nødvendigvis vil sammenfalle med den 'reelle dato'. Vi kjenner ikke til hva som er tenkt å være rettsvirkningene av registrering, men hvis det knyttes rettsvirkninger til slik registrering, vil det oppstå en rekke kompliserte spørsmål, også utover det vi peker på her.

2.3.3 Konsern - Elkem

Vi kontaktet en stor aktør i norsk næringsliv som allerede har gode rutiner for beskyttelse av sine forretningshemmeligheter. Elkem, representert ved Trade Secret Manager Matyas Kolsofszki (tidligere ansatt og nå konsulent i Elkem), omtalte spesielt nødvendigheten av å fokusere på forretningshemmeligheter og gode rutiner i forbindelse med digital utvikling. Dette gjorde at patenter ikke nødvendigvis passet til alt, eller ga den beste beskyttelsen. IP-delen av selskaper har gjerne hatt et fokus på det tekniske, mens forretningshemmeligheter også beskytter kommersielle opplysninger, og favner bredere i sitt vern av objekter. Derfor kan patenter og forretningshemmeligheter behandles likt under samme strategi.

Kolsofszki påpeker problemet med ukritisk bruk av NDAer (Non Disclosure Agreement) og problemene som kan oppstå når ansatte slutter. Han viser også til viktigheten av metodisk analyse av forretningshemmelighetene, for eksempel kartlegging, identifisering, verdisetting osv. Til eksempel informerte Kolsofszki om at han som Trade Secrets Manager i Elkem kun befattet seg med metadata rundt forretningshemmelighetene, og ikke selve hemmelighetene, som et tiltak for å holde opplysningene hemmelig.

Kolsofszki mente at blant annet Patentstyret kan bidra med informasjon, hvordan forholde seg til maler for arbeid med forretningshemmeligheter, egne retningslinjer, workshops, veiledning innen strategi på feltet, osv.

Til spørsmålet om å bruke systemer, for eksempel hos Patentstyret, til deponering av forretningshemmeligheter var Kolsofszki negativ. Han mente at all deling av forretningshemmeligheter medfører risiko for offentliggjøring, og at de selv har systemer som håndterer forretningshemmeligheter på en god nok måte. Han pekte også på at forretningshemmeligheter utvikler seg over tid, og at en kontinuerlig oppdatering av et register vil være tungvint eller uhensiktsmessig.

Den samme oppfatning har Kolsofszki om rene forundersøkelser for forretningshemmeligheter hos Patentstyret, av grunner som nevnt ovenfor. Men, at veiledning generelt ifm. med patenteringsmuligheter kan være en mulig tjeneste.

Til spørsmålet om tvisteløsningsorgan var Kolsofszki generelt positiv. Til eksempel innehar Patentstyret bred kompetanse og er nøytralt. Kolsofszki ga også inntrykk av at Patentstyret kunne vurdert alle tre vilkårene i forretningshemmelighetsloven § 2.

2.3.4 Arbeidstaker – Tekna

Vi tok kontakt med Tekna ved Frode Steindebakken Rognsaa for å få innspill fra arbeidstaker sitt perspektiv. Tekna arbeider blant annet med rådgivning om arbeidsavtaler, hvor NDA og klausuler om forretningshemmeligheter og konkurranseklausuler er gjengangere.

Tekna rådgir også ofte sine medlemmer i forbindelse med spørsmål om bytte av arbeidsgiver og hva de kan ta med seg av kunnskap fra arbeidsforholdet. Rognsaa ga uttrykk for at en del av kontraktene bærer preg av overproteksjonisme i form av både konkurranse- og forretningshemmelighetsklausuler.

Tekna har også gjennomgått en stor andel kontrakter med henblikk på arbeidstakeroppfinnelser. Funnene viser at arbeidstakeroppfinnelserloven fravikes i stor grad, særlig §§ 4 og 8, og etter Tekna sitt syn er ikke loven balansert nok til å ivareta arbeidstaker sine interesser.

Rognsaa har gjennomført mange saker for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Han påpeker at Meklingsnemnda fremstår som en underkommunisert og for lite utnyttet tjeneste. Bruken av nemnden korresponderer ikke med antall mulige tvistesaker.

Tekna stilte seg positiv til tvisteløsningsorgan for forretningshemmeligheter, eventuelt under Patentstyret. Han påpekte viktigheten av klare rammer for kompetansen til et slikt organ. Sakene må behandles raskt og markedsføring av en slik tjeneste vil være viktig.

2.3.5 SMBer – Virke

Vi kontaktet en aktør som også representerer SMBer, og valgte hovedorganisasjonen Virke. Virke ble valgt fordi de organiserer virksomheter gjennom 16 ulike bransjeforeninger. Virkes juridiske rådgivere innehar dermed bred og representativ innsikt i faktiske behov rundt forretningshemmeligheter. Virke var representert ved advokatene Irene Lundeker og Vincent Tsang, og de ga uttrykk for at dette var et godt initiativ, særlig fordi det rettet seg mot SMBer.

Virke kunne meddele at medlemsmassen grovt sett bestod av to grupper med tanke på relasjon til forretningshemmeligheter. Den ene består av store aktører

som allerede er godt kjent med forretningshemmeligheter. Her bistår Virke med rådgivning rundt kontrakter og NDAer, i tillegg til rådgivning rundt rimelige tiltak etter forretningshemmelighetsloven § 2.

Den andre gruppen består av medlemmer som ikke er bevisst eller prioriterer vern av forretningshemmeligheter. De vet gjerne lite generelt om IPR.

Virke opplyser om at de trenger å innhente mer informasjon fra sine medlemmer for å kunne gi en bedre behovsanalyse. De er umiddelbart positive til flere av tjenestene som Patentstyret presenterte i møtet, herunder notoritetsregister, forundersøkelse rettet mot forretningshemmeligheter og tvisteløsning, men det nærmere innholdet av tjenestene må utredes nærmere.

Hvis enkelte av tjenestene skulle tilbys gjennom Patentstyret, fremholdt Virke blant annet at det ville være viktig å klargjøre grensedragningen mellom Patentstyrets rolle som henholdsvis offentlig myndighet og tjenestetilbyder, særlig i lys av vekten som vurderinger foretatt av spesialiserte fagorganer har blitt tillagt i domstolene, jf. "swingballprinsippet".

Virke pekte også på at vurderinger knyttet til forretningshemmeligheter kan gå utover de tekniske vurderingene Patentstyret vurderer i forhold til kravene til nyhet og oppfinneshøyde, ved at kriteriene for forretningshemmelighet også involverer kommersielle betraktninger. Det siste ligger per dato ikke innenfor Patentstyrets kjernekompetanse, særlig om en sammenlikner Patentstyret med NKU som behandlet saker etter den tidligere § 28 i markedsføringsloven, og hvor aktører fra næringslivet er representert.

På den annen side mangler NKU den tekniske kompetansen til Patentstyret. Dette skillet mellom oppfinnelser og forretningshemmeligheter er noe som en bør være særlig oppmerksomme på ved den videre utviklingen av eventuelle tjenester. Dette gjelder ikke minst den skisserte tvisteløsningstjenesten som muligens vil kunne utformes som en voldgiftstjeneste, men hvor det er viktig at all kompetanse som er relevant i relasjon til forretningshemmeligheter er representert når avgjørelser treffes.

3. Behovsavklaring, eksisterende og potensielle nye tjenester

Basert på våre undersøkelser har vi valgt å drøfte følgende behov og tjenestemuligheter nærmere:

- Informasjonsarbeid
 - Veiledning
 - Bevisstgjøring
 - Håndtering (best practice) og strategi
 - Arbeidstakere og forretningshemmeligheter
- Digitalt verktøy for å dokumentere eksistens og innhold av digitalt materiale
- Tvisteløsningsorgan
- Fleksibel søknadsprosess
- Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

3.1 Informasjonsarbeid

Patentstyret driver per dags dato med informasjonsarbeid vedrørende forretningshemmeligheter, herunder informasjon på nettsiden, videokurs, og foredrag. Funnene fra informantene viser at den generelle kompetansen rundt forretningshemmeligheter i næringslivet er lav, og at informasjonsarbeid er noe av det viktigste Patentstyret kan bidra med. Våre funn samsvarer med Oxford-rapporten sine funn, se til eksempel s. 10 og s. 76 fl.

Informasjonsarbeid vedrørende forretningshemmeligheter er en tjeneste vi allerede tilbyr, men som i stor grad kan videreutvikles og intensiveres. Informasjonsarbeid i seg selv er en allerede veletablert tjeneste hos Patentstyret og er derfor ikke særlig krevende å også tilby for forretningshemmeligheter.

3.1.1 Veiledning i forbindelse med kundekontakt

Vi anser veiledning som et mer konkret eksempel på informasjonsarbeid. Mer spesifikt har vi sett for oss at Patentstyret kan veilede kunder som bestiller forundersøkelser. Et eksempel kan være der forundersøkelsen viser at oppfinnelsen oppfylder kravet til nyhet, men ikke oppfinneshøyde jf. patl. § 2. Dette kan gi en indikasjon på om vilkåret i forretningshemmelighetslovens § 2 bokstav a er oppfylt. Det er viktig for innovasjon at aktører gis et tilstrekkelig

grunnlag for å vurdere om bedriften og dens produksjon kan være eller oppnå beskyttelse, men også hva som ikke fortjener rettslig vern. Patentstyret kan også vurdere å innlemme standardfraser vedrørende forretningshemmeligheter i negative realitetsuttalelser.

3.1.2 Bevisstgjøring

Bevisstgjøring trekkes frem av informantene som noe av det viktigste Patentstyret kan bidra med, og som et av de store hindrene for bedrifter til å utnytte IPR generelt. Dette samsvarer i stor grad med Oxford-rapporten, se pkt. 2.2 s. 9 og s 76 fl. Det fremstår også som et generelt problem i norske bedrifter at manglende bevissthet over forretningshemmeligheter generelt, men også mer detaljert kunnskap (slik som forsvarlig forvaltning og utnyttelse) bidrar til økt konfliktnivå og mindre håndterbare tvister.

Bevisstgjøring rundt forretningshemmeligheter bør skje på et tidlig stadium for bedrifter. Til eksempel kan forskjellige rådgivere innen innovasjon, slik som Innovasjon Norge og Forskningsrådet være en gode samarbeidspartnere på dette plan. Andre aktører som arbeider med gründere og oppstartsbedrifter bør også Patentstyret samarbeide tettere med, slik som katapultordninger, TTOer (Technologi Transfer Office), inkubatorer osv. Arbeidsorganisasjoner, slik som Tekna, Virke og interesseforeninger som Styreforeningen vil trolig også nyte godt av slike tjenester. Sistnevnte har allerede inngått en nærmere avtale om opplæring med Patentstyret.

3.1.3 Håndtering (best practice) og strategi

Våre funn viser at håndtering i seg selv, og riktig håndtering av forretningshemmeligheter virker som en generell kompetansemangel og barriere for å utnytte IPR effektivt hos bedriftene, se gjengivelse av samtale med Gjessing Reimers, Elkem og Virke. Å utforme en form for «best practice» eller retningslinjer for god utnyttelse av forretningshemmeligheter virker som å være en god tjeneste Patentstyret kan tilby, som også heller ikke krever særlig heving av kompetanse. Elkem har også gitt oss eksempler på god håndtering av forretningshemmeligheter og Gjessing Reimers har også sagt seg villig til å bidra i et slikt arbeid.

Strategien rundt forretningshemmeligheter og IPR generelt er viktig å informere om. Elkem påpeker at strategisk arbeid rundt forretningshemmeligheter skiller

seg fra for eksempel patentstrategi, og er derfor ikke direkte overførbart. Dette er aspekter ved strategiarbeid som er viktig å påpeke.

3.1.4 Arbeidstakere og forretningshemmeligheter

Problemstillinger knyttet til forretningshemmeligheter og arbeidstakere er ikke uvanlig. Siden det ofte er tidligere arbeidstakere som havner i tvist med tidligere arbeidsgivere vedrørende potensiell urettmessig bruk av forretningshemmeligheter, mener vi at dette er et viktig aspekt å ivareta for å oppnå balanse i rettighetsforholdet.

Av konkrete tjenester har vi ingen særlige forslag, annet enn at et av våre mål med eventuell opplæring og veiledning angående forretningshemmeligheter må være å også ivareta arbeidstakernes hensyn og rettigheter. Skillet for hva som en arbeidstaker rettmessig kan utnytte i annen virksomhet er vanskelig å trekke, men det vil være viktig å påpeke at det finnes et skille. Til eksempel vil en arbeidsgivers erklæring om at all kunnskap og opplysninger er taushetsbelagt, ikke bidra til kunnskapsdeling og innovasjon, og vil heller trolig ikke være tilstrekkelig tiltak for å holde opplysninger hemmelig etter forretningshemmelighetsloven.

Tekna sine funn i medlemmers kontrakter viser trolig også at balansen mellom partene er skjev, og at konfliktnivået Tekna opplever, ikke representerer bruken av tvisteløsningsorgan, slik som meklingsnemda for arbeidstakeroppfinnelser.

Et arbeid rettet mot informasjon og bevisstgjøring av skillet for hva som en arbeidstaker rettmessig kan utnytte i annen virksomhet vil trolig også komme arbeidsgivere til gode. Konfliktnivået kan dermed reduseres ved bedre kompetanse rundt problematikken.

3.2 Digitalt verktøy for å dokumentere eksistens og innhold av digitalt materiale

En form for digital registrering som kan autentisere innehaver og gi notoritet til eksistensen av forretningshemmeligheter, har blitt nærmere vurdert som en ny type tjeneste.

WIPO har tidligere tilbudt en slik tjeneste, som nevnt kalt WIPO Proof, men tjenesten ble lagt ned 1. februar 2022. Grunnlaget for opphøret er for Patentstyret uvisst, men ut fra intervjuene kan det tyde på at behovet og etterspørselen for en

slik tjeneste, til en viss grad kan være til stede.

Problemet tjenesten kan avhjelpe er at en uavhengig tredjepart kan autentisere sikkert hvem som var i besittelse av materialet, identifisere innholdet i materialet entydig, og dokumentere tidspunktet da materialet ble registrert. En slik tjeneste antar Patentstyret at potensielt vil bli utnyttet hos oppstartsbedrifter og små mellomstore bedrifter som ikke har gode rutiner eller systemer til å håndtere forretningshemmeligheter selv. Den kan også være nyttig for privatpersoner. Store aktører som allerede innehar gode rutiner og systemer er trolig mindre tilbøyelig til å benytte seg av en slik tjeneste.

Det vil være viktig å utrede nærmere nøyaktig hva en slik tjeneste vil inneholde. Mer spesifikt må det drøftes om hvorvidt registreringen skal være en form for deponering for de vernede opplysningene, eller om det kun skal være en registrering for å oppnå autentisering og notoritet. Sistnevnte ser trolig ut til å være den løsningen som vil gagne brukerne best og som ikke innebærer større risiko for offentliggjøring av opplysningene enn nødvendig. Løsningen kan utgjøre et register, eller kanskje heller bare være en enkel registrering. Løsningen kan potensielt også benyttes til andre immaterielle rettigheter og verdier, slik som åndsverk.

Videre blir det påpekt andre potensielle problemstillinger tilknyttet en slik tjeneste. Slik Elkem og Wikborg Rein gir uttrykk for, så er forretningshemmeligheter av en mer dynamisk art enn industrielle rettigheter. Dette dynamiske aspektet ved forretningshemmeligheter bidrar til at det kan bli vanskelig å tidfeste det faktiske tidspunktet for de oppstandelsen av de konkrete opplysningene, man kan bare dokumentere eksistensen på registreringstidspunktet. Wikborg Rein påpeker også på problemstillinger dersom registreringsdatoen vil få rettsvirkninger, og i så tilfellet hvilke og i hvilken rekkevidde.

3.3 Tvisteløsningsorgan

Patentstyret har vurdert om en potensiell tjeneste kan være å tilby en form for tvisteløsning. En problemstilling vil i så tilfellet være av hvilken type. Typer på slike organer kan til eksempel være nemnd, voldgift, utvalg eller internt i Patentstyret. Nemnder kan til eksempel være domstollignende, offentlige interessebaserte eller private, saks- eller temabaserte. Hvilken form for organ vil påvirke sammensetningen, kompetansen, rettslige konsekvenser samt økonomiske og finansielle faktorer.

Angående diskusjonen om hvorvidt Patentstyret kan eller burde tilby en for tvisteløsningstjeneste er de fleste respondenter positive. Det virker som flere av respondentene ville vurdert en slik alternativ tvisteløsning for sine klienter, medlemmer eller kunder. Behov som en slik tjeneste ville kunne bidra til å oppfylle er faktaavklaringer og ressursbesparelser. Fagkyndige uttalelser kan utgjøre en stor kostnad i rettsaker, og Patentstyret kan bistå med nøytrale og fagspesifikke vurderinger. Både i og utenfor rettslig prosess.

Men de aller fleste respondentene har også en del forbehold. Det vil være behov for å utrede en slik tjeneste nærmere. Til eksempel må typen organ etableres. Altså om det skal være en nemnd, voldgift, mekling, et internt organ i Patentstyret eller lignende. Rammene for hva organet kan behandle må være klare i tillegg til hvordan organet skal settes sammen. Uansett må kompetansen heves innad i Patentstyret, og/eller innhentes eksternt. Bruken av et slikt organ må være raskt og effektivt. I så tilfellet bør trolig en uttalelse fra Patentstyret ikke være rettslig bindende og ikke mulig å påanke.

Motsatt oppstår problemstillingen om hvorvidt resultatet i en slik tvisteløsning respekteres av partene. Respondentens erfaring med NKU sine uttalelser er at de i stor grad respekteres, men ikke alltid.

Videre vil det også trolig være et hinder for bruken av et slikt organ med tanke på bevisførsel. Særlig for tekniske og faktiske spørsmål. Risikoen for offentliggjøring av opplysninger vil også trolig være et hinder for å utnytte en slik løsning.

I alle fall vil en slik tjeneste kreve tilstrekkelig markedsføring, dette påpekes av flere av respondentene. Til sammenligning kan man se hen til bruken av meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, som ifølge Tekna burde blitt brukt oftere. Om bruken etter tilstrekkelig markedsføring vil bli stor nok til at ordningen bør etableres, må også vurderes.

3.4 Fleksibel søknadsprosess

Haakon Thue Lie peker på at en potensiell mulighet, hvor en type søknad som også inneholder forretningshemmeligheter, kan være attraktivt å benytte for mindre bedrifter. Problemet som Lie belyser er ved innlevering av patentsøknaden kan det være usikkerhet hvorvidt oppfinnelsen skal patenteres eller holdes hemmelig, og i hvilken grad. Gjerne fordi utviklingen av oppfinnelsen er uviss.

Patentloven § 22 femte ledd gir en viss adgang til å sensurere forretningshemmeligheter i en patentsøknad, men ordlyden kan gi utrykk for

at adgangen er begrenset til «dokumentet» som helhet, og ikke deler av et dokument eller deler av beskrivelsen til eksempel.

Patentstyret ser problemstillingen der utviklingen av oppfinnelsen er på et slikt stadium at innholdet i søknaden kan være vanskelig å fastslå. Vi vil riktignok bemerke at en bredere adgang enn patl. § 22 femte ledd åpner for, vil tilsynelatende kreve en lovendring og kan fort medføre andre problemstillinger, for eksempel i tilknytning til prioritetsretten.

Riktignok kan kombinasjon av en løsning på nevnte problem, med et digitalt verktøy for å dokumentere innehav og presist innhold av et digitalt materiale, være nyttig i denne sammenheng. Til eksempel kan en potensiell bruker av tjenesten, i arbeidet med å utvikle og eventuelt patentere sin løsning, jevnlig registrere status på arbeidet på flere tidspunkt.

Alt i alt er denne mulige tjenesten fortsatt på et svært tidlig tidspunkt i sin utvikling, og vil kreve mer grundig utredning.

3.5 Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Arbeidstakers stilling i konflikter angående forretningshemmeligheter er drøftet tidligere. Tekna har påpekt en tilsynelatende skjev balanse i partsforholdet. Til eksempel ser de at arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 4 og 8 fravikes i avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i stor grad. Bestemmelsen omhandler omfanget til retten til oppfinnelsen som arbeidstaker kan overta og adgangen til å overta oppfinnelsen etter opphørt arbeidsforhold.

Det er ikke et krav om at en oppfinnelse skal bli patentert for at arbeidstakeroppfinnelsesloven kommer til anvendelse, og således om arbeidstaker har krav på rimelig godtgjøring etter § 7. Det er heller ikke prinsipielt noe i veien for at godtgjørelse for forretningshemmeligheter kan avtales nærmere i arbeidsforholdet.

Patentstyret ønsker kun å fremheve problematikken. Departementet kan selv vurdere å følge opp for en nærmere utredning.

4. Oppsummering

Rapporten har vært forfattet med hensikt å danne et grunnlag for departementet for å kartlegge og utrede behov og potensielle tjenester tilknyttet forretningshemmeligheter. På bakgrunn av Oxford-rapporten, hvor funnene er basert på et mer kvantitativt grunnlag, har vi hatt som intensjon å bygge videre på dette gjennom samtaler med «spesialistene» i det norske næringsliv. Disse har et bredt nedslagsfelt i tillegg til god og langvarig kompetanse i forbindelse med rådgivning og anvendelse av forretningshemmeligheter. I samtale med disse aktørene mener Patentstyret at vi også har fått et innblikk i behovet for visse tjenester.

Først og fremst, og kanskje viktigst, har undersøkelsene vist det generelle behovet for økt kompetanse og bevissthet rundt forretningshemmeligheter. Dette samsvarer med funnene i Oxford-rapporten og våre egne funn. Dette er en tjeneste som Patentstyret allerede yter, men som vi kan og bør intensivere i stor grad. Gjerne i samarbeid med etablerte aktører.

Videre har Patentstyret sett på tjenester som er eller har eksistert i andre land, herunder uavhengig registrering av innehaver og innhold i digitalt materiale og alternativ tvisteløsning. Disse tjenestene krever nærmere og forsvarlig utredning, men ser ut til å kunne dekke et visst behov i næringslivet, basert på våre funn.

Endelig har vi mottatt andre innspill til behov og tjenester, slik som en mer fleksibel søknadsprosess. Forslag som disse krever også grundig utredning.



Patentstyret



Patentstyret

Juli 2023

Forsidefoto: EschCollection
(Gettyimages)

Besøksadresse:
Innspurten 11C, Oslo

Postadresse:
Postboks 4863 Nydalen
0422 OSLO

Kundesenter: 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Følg oss på:

patentstyret.no

Partner
 nordic patent institute