AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT



Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 223

Leveringsfrist: 01.06.2012

(* regelverk for masteroppgave på:

www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppgaver_JUR5030_5060.html)

Til sammen 33 965 ord

28.10.2012

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING 1

1.1 Bakgrunn og problemstilling 1

1.2 Nærmere om patentretten og hvilke situasjoner som behandles 4

1.2.1 Patentrettens område 4

1.2.2 Patentrettigheter i et internasjonalt perspektiv – territorialprinsippet 6

1.3 Rettskildebruk og metode 8

2 VOLDGIFTSMESSIGHET 10

2.1 Innledning 10

2.2 Begrensninger som følge av at partene ikke har «fri rådighet» over rettsforholdet 11

2.2.1 Kan gyldigheten av patenter prøves direkte eller prejudisielt i voldgift? 11

2.2.2 Nærmere om fri rådighet og voldgift 13

2.3 Likevel rom for prejudisiell prøving? 17

2.3.1 Nærmere om påvirkning av «offentlige interesser» 18

2.3.2 Nærmere om behovet for å kunne ta prejudisielt stilling til gyldigheten i voldgift 20

2.3.3 Nærmere om den internasjonale utviklingen 23

2.4 Konklusjon 26

3 LOVVALGSREGLENE I NORSK INTERNASJONAL PATENTRETT 28

3.1 Innledning 28

3.2 Generelt om internasjonal privatrett og lovvalgsregler 28

3.3 Behovet for rettsenhet og anvendelse av utenlandske rettskilder 30

3.4 Lovvalget for internasjonale kontrakter. 31

3.5 Begrensninger i lovvalget som følge av lovvalgsregler på andre rettsområder 32

3.6 Lovvalget for patentrettslige spørsmål 33

3.6.1 Irma Mignon-formelen som korrektiv 35

3.6.2 Lex loci protectionis er ufravikelig 36

3.6.3 Nærmere om hvilke spørsmål som reguleres av lex contractus og av lex loci protectionis 37

3.6.4 Eksempel: Lovvalget for (med)oppfinnerretten til patenter 42

3.7 Andre begrensninger i partsautonomien 43

3.7.1 Internasjonalt preseptoriske regler 43

3.7.2 Ordre public 45

4 VIRKNINGEN AV VOLDGIFTSDOMMER SOM IKKE TAR HENSYN TIL BEGRENSNINGER I PARTENES LOVVALG. 47

4.1 Oppsummering og veien videre 47

4.2 Gyldighet og fullbyrdelse 47

4.3 Ordre public-reservasjonen i vogl §§ 43/46 (2)(b) 49

4.3.1 Restriktiv anvendelse basert på fundamentale prinsipper 49

4.3.2 Vurderes etter nasjonal rett 50

4.3.3 Eksempler fra litteraturen og rettspraksis' bruk av ordre public 52

4.4 Voldgiftsrettens adgang til å gripe inn i partenes lovvalg 55

5 KONTRAKTER MED IMMATERIALRETTSLIGE IMPLIKASJONER OG ORDRE PUBLIC 56

5.1 Nærmere om hva som behandles 56

5.1.1 Hvilke hensyn som skal identifiseres 56

5.1.2 Hensynenes betydning der en betalingsforpliktelse skal behandles 57

5.1.3 Oversikt over hva som behandles i eksemplene 59

5.2 Patentretten skal fremme økonomisk effektivitet 60

5.3 Hva omfattes av lisensen – rekkevidden av patentvernet 61

5.3.1 Innledning 61

5.3.2 Hvilke hensyn blir satt til side ved fullbyrdelse? 63

5.3.3 Vil fullbyrdelsen virke støtende mot fundamentale rettsprinsipper? 64

5.3.4 Kort om konkurranserettens begrensninger på partsautonomien i lisens- og overføringsavtaler 66

5.4 (Med)oppfinnerretten til et patent. 69

5.4.1 Situasjonsbeskrivelse 69

5.4.2 Hvilke hensyn beskyttes av reglene? 70

5.4.3 Vil en fullbyrdelse av avgjørelsen virke støtende på rettsordenen? 71

5.5 Hva som lovlig kan patenteres 73

5.5.1 Innledning og situasjonsbeskrivelse 73

5.5.2 Fullbyrdelse av voldgiftsdommer som avgjør gyldigheten av et patent etter annet lands lov enn lex loci protectionis 75

5.6 Oppsummering eksempler hvor lex loci protectionis blir tilsidesatt og situasjonen der avtalen blir svært urimelig. 79

5.7 Utnyttelsen av det lisensierte patentet blir ulovlig 80

5.7.1 Situasjonsbeskrivelse 80

5.7.2 Hvilken betydning har det for lovvalget og fullbyrdelsen at utnyttelsen av det lisensierte patentet er ulovlig? 81

5.7.3 Kort om de ordinære domstolene og voldgiftsrettens kompetanse til å ta hensyn til at oppfyllelsen er ulovlig i tredjeland. 82

5.7.4 Blir fundamentale prinsipper satt til side ved fullbyrdelse? 85

5.7.5 Situasjonen der avtaleforpliktelser innebærer bruk av den lisensierte teknologien 89

5.8 Arbeidstakeroppfinnelser 90

5.8.1 Innledning 90

5.8.2 Forskjellene i norsk og engelsk rett om arbeidstakeroppfinnelser 92

5.8.3 Lovvalget for arbeidstakeroppfinnelser 93

5.8.4 Kan avgjørelsen settes til side? 97

6 AVHANDLINGENS KONKLUSJONER 99

7 KILDEHENVISNINGER 101

7.1 Litteratur 101

7.2 Nettsider 108

7.3 Norske rettskilder 109

7.3.1 Lovgivning 109
7.3.2 Forarbeider 111
7.3.3 Rettspraksis 111

7.4 EU-rettslige kilder 112
7.4.1 EU-dommer 112
7.4.2 EU -traktater, -direktiver, -forordninger og -konvensjoner 112

7.5 Andre internasjonale- og utenlandske kilder 113
7.5.1 Konvensjoner, organer og andre internasjonale kilder 113
7.5.2 Utenlandsk lovgivning 114
7.5.3 Utenlandsk rettspraksis, myndighetsavgjørelser og voldgiftsavgjørelser 114

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og problemstilling

Avhandlingen er en del av prosjektet Arbitration and Party Autonomy ved Universitetet i Oslo, hvor hovedformålet er å kartlegge begrensningene for partenes lovvalg i internasjonal voldgift. Begrensninger i partenes lovvalg kommer opp som et aktuelt spørsmål særlig der kontraktene har implikasjoner fra ulike rettsområder. Formålet med denne avhandlingen er å kartlegge begrensninger for kontrakter med patentrettslige implikasjoner.[1]

Patentretten har som resten av immaterialretten, en grenseoverskridende karakter. Oppfinnelser utnyttes og registreres i flere land. Videre er patenter ofte gjenstand for store internasjonale og kommersielle avtaler, som for eksempel lisenskontrakter. Samtidig har patentrettigheter et nasjonalt preg ved at de må registreres i det enkelte land for å oppnå beskyttelse.[2] Sammenhengen mellom den grenseoverskridende karakteren og den nasjonale beskyttelsen gjør at det kan oppstå situasjoner hvor lovvalget blir satt på spissen. Særlig gjelder dette for voldgift, da partsautonomien er antatt å være større her enn ved saker som løses ved de ordinære domstolene. Spørsmålet blir da hvilke begrensninger, om noen, som gjelder i voldgift. Jeg vil i det følgende forklare problemstillingen nærmere.

Når en kontrakt har tilknytning til flere land, må det avgjøres hvilke lands rettsregler som skal regulere de materielle spørsmålene i kontrakten. Rettsreglene som utpekes til å regulere de materielle spørsmålene, kalles ofte bakgrunnsretten eller den anvendelige

---

[1] APA-prosjektet behandler partenes lovvalgsadgang i kontrakter med implikasjoner fra andre rettsområder enn kontraktsretten. I tillegg til patentretten som behandles her, behandles konkurranseretten, selskapsretten, tredjemannsvern, arbeidsretten og avtaleretten. Prosjektet er basert på studentavhandlinger. For mer informasjon om prosjektet se prosjektets hjemmeside http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/ [lest 8. mai. 2012].

[2] Den nasjonale beskyttelsen behandles nærmere i punkt 1.2.2.

retten. Bakgrunnsretten bestemmes av domstollandets lovvalgsregler. I en sak for de ordinære domstolene i Norge vil altså bakgrunnsretten bestemmes av de norske lovvalgsreglene. Ifølge norske lovvalgsregler er hovedregelen at partene fritt kan bestemme hvilket lands rett som skal regulere de kontraktsrettslige spørsmålene i avtalen.[3] Med andre ord vil partene som hovedregel selv kunne bestemme hvilke lands rettsregler som regulerer kontrakten. Partenes mulighet til å velge bakgrunnsretten betegnes som at det foreligger partsautonomi.[4]

Imidlertid kan de patentrettslige implikasjonene føre til at en annen bakgrunnsrett enn den partene har valgt blir utpekt av lovvalgsreglene. Som vi skal se finnes det innenfor patentretten ufravikelige lovvalgsregler. Det vil si at partene ikke kan avtale hvilke lands rettsregler som skal regulere de patentrettslige spørsmålene. Kontrakter som ikke er rent kommersielle vil derfor kunne være regulert av to ulike regelsett. Partenes valgte bakgrunnsrett regulerer de kontraktrettslige spørsmålene, mens retten som utpekes av lovvalgsreglene på patentrettens område regulerer de patentrettslige spørsmålene.

I tillegg til ufravikelige lovvalgsregler på andre rettsområder enn kontraktsretten, er partenes lovvalgsadgang begrenset av internasjonalt preseptoriske regler og ordre public.[5] Dette er begrensninger som gjelder uavhengig av hvilke rettsområde man befinner seg på. Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public kan derfor begrense partenes lovvalgsadgang også der det er tale om kontraktsrettslige spørsmål, og hvor partene i utgangspunktet selv kan velge bakgrunnsretten.

Partenes adgang til å velge bakgrunnsrett som beskrevet ovenfor, gjelder situasjoner der en tvist i kontraktsforholdet kommer opp for de ordinære domstolene i Norge. I stedet for å føre saken for de ordinære domstolene, kan partene avtale voldgift. Det er disse tilfellene – altså hvor partene har avtalt voldgift – som er avhandlingens hovedfokus. Voldgiftsbehandling er en partsstyrt prosess, og det er antatt at partenes lovvalgsadgang

---

[3] Jf. Giuditta Cordero-Moss *Tilsynelatende likheter og reelle forskjeller mellom europeiske og norske regler* I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2007, s. 679-717 på s. 680.

[4] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 681.

[5] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 680.

står sterkere i internasjonal kommersiell voldgift enn i tvister som avgjøres ved de nasjonale domstolene.[6] Har partene foretatt et lovvalg er det allment akseptert at dette må legges til grunn.[7] Dette kommer også til uttrykk i vogl. § 31 (1), hvor det heter at «[v]oldgiftsretten skal anvende de rettsregler som partene har valgt for de materielle tvistespørsmål saken gjelder». Det kan derfor tenkes situasjoner hvor voldgiftstribunalet følger partenes lovvalg, i stedet for å anvende bakgrunnsretten som utpekes av de alminnelige lovvalgsreglene. Spørsmålet blir da hvor langt partenes lovvalgsadgang rekker ved voldgift. I praksis vil partenes lovvalgsadgang i voldgift avgjøres av hvorvidt voldgiftsavgjørelsen blir anerkjent og fullbyrdet ved de nasjonale domstolene. Det er svært snevre unntak for å sette til side eller nekte tvangsfullbyrdelse av en voldgiftsavgjørelse. Dette er også noe av bakgrunnen for den antatte vide partsautonomien i voldgift. At en ufravikelig lovvalgsregel ikke er fulgt, er i seg selv ikke nok til å sette avgjørelsen til side.

Partenes lovvalgsadgang i voldgift er likevel ikke uten begrensninger.[8] Det finnes eksempler fra utenlandsk rettspraksis, hvor alminnelige domstoler har satt til side voldgiftsavgjørelser som ikke tar hensyn til lovvalgsreglene.[9] Rekkevidden av partsautonomien er antatt særlig å være utfordret i kommersielle forhold som ikke er rent kontraktsrettslige, nettopp fordi det på slike rettsområder ofte opereres med ufravikelige lovvalgsregler som nevnt over. Enkelte materielle regler som ville ha blitt anvendt dersom lovvalgsreglene ble fulgt, kan ha en slik karakter og beskytte så fundamentale interesser, at en voldgiftsavgjørelse som er i strid med dem risikerer å bli satt til side som ugyldig eller nektet tvangsfullbyrdet. Det siktes her til at avgjørelsen strider mot *ordre public*, jf. voldgiftsloven av 2004 (vogl.) §§ 43/46 (2)(b). Nasjonale lovvalgsregler kan derfor bli avgjørende, og kan ikke bli avvist som irrelevante selv om partenes kontrakt inneholder en voldgiftsklausul.[10]

---

[6] Jf. Ivar Alvik i *Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift* I: Lov og Rett. 2009 s. 43-53 på s. 43 og Giuditta Cordero-Moss *Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift*. I: Lov og Rett. 2009 (b) s. 361-373 på s. 361 som bygger videre på Alviks artikkel.

[7] Jf. Alvik (2009) s. 47.

[8] Jf. Alvik (2009) s. 44 og Cordero-Moss (2009b) s. 361.

[9] Jf. Cordero-Moss (2009b) s. 362-364 med videre henvisning.

[10] Jf. Cordero-Moss (2009b) s. 362.

Jeg vil i avhandlingen derfor redegjøre for de norske lovvalgsregler på patentrettens område, og på den måten kartlegge partsautonomiens rekkevidde etter disse reglene, se kapittel 3. Avhandlingen skrives ut fra et norsk perspektiv. Jeg vil derfor først og fremst redegjøre for lovvalgsreglene som vil bli anvendt ved norske domstoler. I kapittel 5 vil jeg analysere om de samme begrensningene også gjør seg gjeldende ved en voldgiftsbehandling. Da ordre public-drøftelsen etter vogl. §§ 43/46 (2)(b) er konkret, vil det her tas utgangspunkt i eksempler for å illustrere reservasjonens rekkevidde. Jeg vil i kapittelet også undersøke om det er andre forhold enn de patentrettslige lovvalgsreglene, som kan begrense partsautonomien i kontrakten med patentrettslige implikasjoner. Før den konkrete drøftelsen i kapittel 5, vil jeg kapittel 4 redegjøre for reglene om anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av voldgiftsavgjørelser. Her vil jeg også presentere begrepet «ordre public».

En første forutsetning for at partene kan gå til voldgift, er at det aktuelle rettsforholdet kan voldgis, jf. vogl. § 9. Dersom tvisten ikke kan voldgis i Norge, er det lite hensiktsmessig å drøfte partsautonomiens rekkevidde i voldgift ut fra hvorvidt avgjørelsen kan settes til side i Norge etter vogl. §§ 43/46 (2)(b). Selv om man skulle komme til at partsautonomien er utvidet, vil en voldgiftsavgjørelse likevel risikere å bli kjent uvirksom etter vogl. §§ 43/46 (2)(a). Adgangen til å voldgi spørsmål om patentrettigheters gyldighet, har tradisjonelt vært begrenset i Norge. Dette begrenser videre hvilke spørsmål i kontrakter med patentrettslige implikasjoner som kan voldgis. For å identifisere situasjoner som kan være aktuelle å behandle i voldgift samt sette rammene for oppgaven, vil jeg i kapittel 2 redegjøre for hvilke spørsmål knyttet til patentrettigheter som kan behandles i voldgift.

1.2 Nærmere om patentretten og hvilke situasjoner som behandles

1.2.1 Patentrettens område

Et patent kan meddeles til den som innenfor ethvert teknisk område har gjort en «oppfinnelse som kan utnyttes industrielt», eller den som oppfinnerens rett er gått over til, jf. patentloven av 1967 (patl.) § 1. Når en patentrettighet meddeles får eieren av

patentet enerett til å utnytte oppfinnelsen «nærings- eller driftsøyemed» jf. § 1. Rettighetshaveren får enerett til å utnytte gjenstanden for rettigheten (åndsverket, oppfinnelsen, mv.) kommersielt. Andre kan la seg inspirere, men må ha samtykke av rettighetshaveren for utnyttelse av samme gjenstand, som for eksempel dersom de vil benytte en patentert oppfinnelse.[11]

Både retten til å søke patent (her betegnet som oppfinnerretten) og patentrettigheten kan fritt disponeres over gjennom avtale.[12] Den som har blitt meddelt et patent kan for eksempel fritt overføre rettigheten til andre eller utstede lisenser. Når det gjelder oppfinnerretten, kan det for eksempel i forskningssamarbeid være aktuelt å regulere spørsmål rundt hvem som skal ha retten til å søke patent for nye oppfinnelser. Med kontrakter med patentrettslige implikasjoner, siktes det til slike kontrakter hvor det disponeres over disse rettighetene. Både oppfinnerretten og retten til å disponere over patentrettigheten regnes som en del av patentretten. Av praktiske hensyn vil som oftest betegnelsen patentrettigheter bli brukt om begge.

Patentretten er en del av immaterialretten. I tillegg til patentretten består immaterialretten av tre andre hovedområder: kjennetegnretten, designretten og opphavsretten.[13] Felles for immaterialrettighetene er at de gir rettighetshaveren kommersiell enerett til utnyttelse av rettigheten. En forskjell mellom de ulike rettighetstypene er måten de oppstår på. Det kan skilles mellom såkalt registrerte rettigheter som oppnås gjennom en offentlig rettighetsregistrering og uregistrerte rettigheter. Patentrettigheter er den førstnevnte typen. Den som har oppfinnerretten må søke om patent til Patentstyret, som meddeler patentrettigheter.[14] Også registrerte

---

[11] Jf. Immaterialrett (2009) s. 33.

[12] Jf. Are Stenvik *Patentrett.* 2. utg. Oslo, 2006 s. 270 og s. 454. Eneste begrensning i disponeringen er at oppfinneren verken kan overføre eller fraskrive seg retten til å bli navngitt i patentsøknaden, jf. Stenvik (2006) s. 270.

[13] Jf. *Immaterialrett.* Per Helset … [et.al.]. Oslo, 2009 s. 33. Boken behandler også produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how som immaterialrettigheter i tillegg til de fire tradisjonelle rettsområdene, se s. 34-41.

[14] Jf. patl. §§ 7 og 8.

varemerker og registrerte design oppnås gjennom meddelelse av Patentstyret.[15] Uregistrerte rettigheter er ikke avhengig av en offentlig myndighetsbehandling. Et eksempel er opphavsrettigheter som oppstår i det et åndsverk skapes.[16]

Også innen de andre rettsområdene på immaterialrettens område er det aktuelle begrensinger på partsautonomien i voldgift. Jeg har likevel valgt å konsentrere avhandlingen til spørsmål knyttet til patentrettigheter. Patentrettigheter er valgt fordi slike rettigheter ofte overføres eller lisensieres som en del av store internasjonale og kommersielle kontrakter. Videre avtales det ofte voldgift for slike typer kontrakter. Selv om avhandlingen konsentrerer seg om patentretten, vil vurderingene kunne ha overføringsverdi til de andre typene immaterialrettigheter. Dette gjelder blant annet vurderinger rundt enerettsposisjonen rettighetshaveren oppnår. Videre vil hensyn som knytter seg til registreringssystemet kunne ha relevans for andre rettighetstyper som oppstår gjennom en offentligrettslig registrering. Til slutt er lovvalgsreglene i utgangspunktet ansett å være like for de ulike typene immaterialrettigheter, se nærmere kapittel 3.

1.2.2 Patentrettigheter i et internasjonalt perspektiv – territorialprinsippet

Patentretten – i likhet med resten av immaterialretten – er i stor grad harmonisert over landegrensene gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner.[17] Bakgrunnen for avtalene skyldes et behov for harmonisering. Objektet for en patentrettighet (oppfinnelsen) kan som nevnt lett spres til andre land. Utgangspunktet innenfor patentretten er at beskyttelsen av en rettighet er territorielt begrenset til det landet hvor beskyttelse er oppnådd.[18] Dette kalles *territorialprinsippet*, og medfører at en rettighetsbeskyttelse i utgangspunktet må vurderes separat i hvert enkelt land. For

---

[15] Jf. varemerkeloven av 2010 § 3 og designloven av 2003 § 13.

[16] Jf. åndsverkloven av 1961 (åvl. § 1).

[17] Jf. *Immaterialrett* (2009) s. 46.

[18] Jf. Stenvik (2006) s. 303. Det er ikke dermed sagt at et norsk patent aldri kan gi beskyttelse mot handlinger foretatt i utlandet, men det kreves en nødvendig tilknytning til det norske patentet. Hvilke tilknytning en handling må ha til Norge for at et norsk patent skal gi beskyttelse, må vurderes konkret i hvert tilfelle, se Stenvik (2006) s. 303.

rettigheter som krever registrering innebærer dette at det må søkes om registrering i hvert av de aktuelle landene. Harmonisering av reglene er nødvendig for enklere å oppnå beskyttelse, samt å gjøre det lettere for en rettighetshaver å kunne forutse sin rettsstilling i utlandet.[19]

Den omfattende harmoniseringen er relevant for avhandlingens tema, da tilsidesettelse av fundamentale norske prinsipper er mest aktuelt der hvor resultatet blir et annet enn det som følger av norsk rett. Ved at de materielle reglene er harmonisert, vil resultatet bli det samme uavhengig av om det er retten som partene har valgt eller retten som følger av lovvalgsreglene som blir anvendt. Harmoniseringen kan derfor tyde på at partsautonomien vil bli lite utfordret i voldgift. Det er likevel områder hvor lovgivningen varierer fra land til land. Det er slike situasjoner som vil bli behandlet i kapittel 5, som tar nærmere for seg situasjoner hvor partsautonomiens rekkevidde kan komme på prøve.

Når det gjelder harmoniseringen innenfor patentretten, er de nordiske patentlovene utformet gjennom et felles nordisk samarbeid. De materielle bestemmelser er i stor utstrekning også sammenfallende med resten av Europa, da man klarte å koordinere det nordiske samarbeidet med forhandlinger som fant sted i regi av Europarådet og EF.[20] I tillegg til denne harmoniseringen, har Norge påtatt seg forpliktelser for innholdet i nasjonal lovgivning gjennom TRIPS-avtalen[21], Paris-konvensjonen (PK)[22] og EPC[23].

---

[19] Jf. Immaterialrett (2009) s. 46 og 63.

[20] Jf. Stenvik (2006) s. 33.

[21] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Avtalen forplikter medlemslandene til et nokså høyt beskyttelsesnivå på alle immaterialrettslige områder. De fleste industrielle land, herunder Norge, hadde allerede lovgivning som tilfredsstilte kravene i TRIPS. Avtalen nødvendiggjorde derfor få endringer i den norske lovgivningen, jf. Stenvik (2006) s. 38.

[22] Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1886. Med industrielt rettsvern menes patenter, design og kjennetegn. I tillegg til Norge er konvensjonen ratifisert av blant annet EU-landene, USA og Japan. Konvensjonen er i dag inkorporert i TRIPS-avtalen men eksisterer fortsatt som selvstendig konvensjon, jf. Stenvik (2006) s. 31. Hovedformålene med konvensjonen er dels å harmonisere regelverket. Videre dels å sørge for at rettighetshavere i et medlemsland nyter godt av beskyttelse i andre konvensjonsland, med andre ord at de har krav på nasjonal behandling, jf. Immaterialrett (2009) s. 64 og Stenvik (2006) s. 36.

Videre har EU kommet med en rekke direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen, for eksempel biopatentdirektivet,[24] som har betydning for fastleggelsen av norsk patentrett.

1.3 Rettskildebruk og metode

Avhandlingen omhandler et tema med internasjonalt tilknytning. Dette gjør at rettskildebruken vil få en internasjonal påvirkning og blir noe spesiell. Det vil derfor knyttes noen kommentarer til rettskildebruken innledningsvis. Som nevnt er avhandlingens formål å redegjøre for rettstilstanden i Norge, og det er derfor norske rettskilder om lovvalg og voldgift som er utgangspunktet.

Voldgiftsbehandling er regulert i voldgiftsloven av 2004. Det finnes lite norsk rettspraksis vedrørende ordre public-vurderingen og voldgiftsmessighetsvurderingen. Mye materiale er derfor hentet fra forarbeidene, norsk og utenlandsk litteratur, samt noe utenlandsk rettspraksis. Voldgiftsloven er basert på UNCITRALs modellov for internasjonal voldgift,[25] som igjen bygger på New York-konvensjonen.[26] Voldgiftslovens internasjonale tilknytning tilsier at utenlandske rettskilder tillegges relativt stor vekt ved tolkning av loven, særlig rettskilder fra øvrige modellov-land.[27] Dette er også i samsvar med formålet med UNCITRALs modellov, nemlig å skape en

---

[23] European Patent Convention. Norge tiltrådte konvensjonen 1. januar 2008.

[24] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (biopatentdirektivet). Blant annet patl. § 1a og 1b bygger på direktivet.

[25] UNICTRAL (United Nations Commission on International Trade Law) er et eget FN organ. Modelloven ble ferdigstilt i 1985, og er ment som et mønster for lover om internasjonal voldgift. Over 60 land har i dag har adoptert modelloven i ny lovgivning og fått status som modellov-land. Dette inkluderer de fleste av Norges handelspartene, se oversikt: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html. I tillegg har en rekke land vektlagt modelloven i egen lovgivning uten å få status som modellov-land, herunder Sverige, jf. NOU 2003:11 s. 44.

[26] Jf. Ot.prop nr. 27 s. 7 og NOU 2001:33 s. 20. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York-konvensjonen) regnes som den sentrale konvensjonen for fullbyrdelse av internasjonale. Konvensjonen er i dag tiltrådt av over 100 land, jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave*. Helge Jakob Kolrud [et al.]. Oslo, 2007 s. 14-15.

[27] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer*. Redigert av Borgar Høgetveit Berg. Oslo, 2006 s. 35-36.

ensartet praksis rundt voldgift. Særlig for spørsmål knyttet til voldgiftsmessighet (kapittel 2) vil derfor utenlandske rettskilder bli anvendt. Samtidig er vurderingen av voldgiftsmessighet nasjonal, noe det må tas hensyn til i anvendelsen av utenlandske rettskilder. Likevel vil utenlandske kilder kunne gi en veiledning i spørsmålene.

I kapittel 3 som omhandler lovvalgsreglene på patentrettens område, har EU sine reguleringer om lovvalg fått en sentral plass. I Norge er de fleste lovvalgsregler ulovfestede. EU har utarbeidet reguleringer som gjelder lovvalget i og utenfor kontrakt, henholdsvis Roma I og II, og gode grunner taler for å harmonisere de norske lovvalgsreglene med disse.[28] Se nærmere et eget metodekapittel i punkt 3.3, som behandler spørsmålet om harmonisering med EU sine reguleringer nærmere.

Utenlandske avgjørelser både fra de alminnelige domstolene og voldgiftstribunal er anvendt i avhandlingen. Der hvor avgjørelsen ikke har vært tilgjengelig eller er på et fremmed språk annet enn engelsk, er behandlingen av avgjørelsen basert på fremstillinger i litteraturen. Ved behandlingen av avgjørelser fra EU-domstolen, tidligere EF-domstolen, vil betegnelsen «EU-domstolen» utelukkende bli brukt.

I kapittel 5 som behandler eksempler hvor spørsmål om ordre public kan komme opp, vil det være hensynene bak de tilsidesatte bestemmelsene som er relevante i vurderingen. Det vil derfor bli lagt mindre vekt på de materielle bestemmelsene. Patentrettslige regler vil likevel bli behandlet noe, for å gi fremstillingen en praktisk vinkling. Kapittelet behandler også utenlandsk rett, for å gi eksempler på situasjoner hvor anvendelsen av utenlandsk rett vil føre til et annet resultat enn det som følger av norsk rett. På grunn av stor grad av harmonisering med Europa av materielle regler, er det i hovedsak amerikansk rett som blir brukt som sammenlikningsgrunnlag.

[28] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 08/593/EF af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Roma I-forordningen) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 07/864/EF af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Roma II-forordningen).

2 Voldgiftsmessighet

2.1 Innledning

Et spørsmål som må avgjøres når partene ønsker å gå til voldgift, er hvorvidt det aktuelle rettsforholdet kan voldgis. I Norge er det kun tvister i rettsforhold som partene har «fri rådighet over» som kan avgjøres ved voldgift, jf. vogl § 9.[29] Hvorvidt rettsforholdet kan voldgis berører ikke partsautonomiens rekkevidde – partenes adgang til å velge bakgrunnsretten – i voldgift direkte, men setter likevel rammene for lovvalgsadgangen. Kan saken ikke voldgis, må saken gå for de alminnelige domstoler hvor landets nasjonale lovvalgsregler følges. Partene vil her kunne avtale jurisdiksjon- og lovvalgsklausuler, men da innenfor grensene som lovvalgsreglene setter.[30] Med andre ord har ikke partsautonomien samme rekkevidde som den er antatt å ha i voldgift (og som skal undersøkes i avhandlingen). Områdene innenfor patentretten som er antatt å være underlagt ufravikelige lovvalgsregler (se kapittel 3), har tradisjonelt også vært unntatt fra voldgiftsbehandling. Partenes mulighet til å gå rundt lovvalgsreglene ved å gå veien om voldgift, blir dermed tilsvarende begrenset av at tvisten ikke kan voldgis. For å oppnå en mer hensiktsmessig vurdering av partsautonomien, samt sette rammene for avhandlingen, vil derfor spørsmålet om voldgiftsmessighet bli behandlet først.

---

[29] Dette gjelder all voldgiftsbehandling som foregår i Norge, samt for voldgiftsavgjørelser som ønskes fullbyrdet i Norge, jf. vogl. § 1. Loven kan kun fravikes der dette følger av den enkelte paragraf, jf. vogl. § 2. Se *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 80, hvor det heter at «verken partene, voldgiftsretten eller en voldgiftsinstitusjon har kompetanse til å sette til side den norske voldgiftsloven, dvs. dens ufravikelige lovbestemmelser».

[30] Ved å avtale jurisdiksjon- og lovvalgsklausuler kan det tenkes at partene kan avtale seg til jurisdiksjoner med lovvalgsregler som utpeker den mest hensiktsmessige bakgrunnsretten for partene, såkalt *forum shopping.* Dette har imidlertid sine begrensninger. For det første er lovvalgsreglene innenfor de fleste rettsområder (herunder immaterialretten) i stor grad harmonisert slik at samme bakgrunnsrett uansett vil bli utpekt, se nærmere kapittel 3. For det andre vil domstolenes jurisdiksjon over registrerte rettigheter i andre land være begrenset, se blant annet Konvensjonen om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker (Luganokonvensjonen) 2007 art. 22 (3). For nærmere behandling av domstolenes jurisdiksjon, se Stenvik (2006) s. 441. Jeg vil i avhandlingen avgrense mot partenes mulighet til «forum shopping», samt reglene om verneting og jurisdiksjon.

Spørsmålet om voldgiftsmessighet kan komme opp på flere forskjellige stadier. For det første under voldgiftsbehandlingen, jf. vogl. § 18 (3). For det andre dersom voldgiftsrettens avgjørelse av voldgiftsmessighetsspørsmålet blir brakt inn for domstolene av partene, jf. vogl. § 18 (4). For det tredje dersom det blir spørsmål om voldgiftsdommen kan settes til side etter at den materielle tvisten er avgjort. Dette skjer for de nasjonale domstolene, enten gjennom en gyldighetsprøving etter vogl. § 43 (2)(a), eller ved spørsmål om å nekte anerkjennelse og fullbyrdelse etter vogl. § 46 (2)(a). Voldgiftsloven §§ 43/46 (2)(a) gir at en voldgiftsdom skal gjøres uvirksom dersom den «ikke kan avgjøres ved voldgift etter norsk rett», og må sees i sammenheng med § 9.

Spørsmålet kan også komme opp direkte for de ordinære domstolene, dersom en part går direkte til domstolene til tross for at avtalen mellom partene inneholder en voldgiftsklausul. Domstolen skal i utgangspunktet avvise en tvist som hører under voldgift, men skal fremme saken hvis den finner at en voldgiftsavtale er ugyldig eller av andre grunner ikke kan gjennomføres, jf. vogl. § 7. Det følger av forarbeidene at domstolen av eget initiativ alltid skal prøve hvorvidt rettsforholdet kan avgjøres ved voldgift.[31]

2.2 Begrensninger som følge av at partene ikke har «fri rådighet» over rettsforholdet

2.2.1 Kan gyldigheten av patenter prøves direkte eller prejudisielt i voldgift?

For de ordinære domstolene er spørsmål om patentets gyldighet underlagt tvunget verneting, og gyldighetsspørsmålet kan ikke prøves prejudisielt. Patentloven § 63 krever at søksmål om blant annet et patents gyldighet reises ved Oslo tingrett, og i § 61 heter det at frifinnelse i inngrepssaker ikke kan bygges på at patentet er ugyldig uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet. Gyldigheten kan altså ikke avgjøres

[31] Jf. Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 90. Dersom domstolen finner at saken ikke kan voldgis, vil ikke avtalen om voldgift nødvendigvis være ugyldig i ethvert henseende. Følgene kan således sies å være at voldgiftsavtalen er ugyldig i den aktuelle saken.

prejudisielt. Dette er naturligvis de ordinære domstolene bundet av, og partene har her ikke fri rådighet over forholdet.

For voldgift er det i forarbeidene og i litteraturen enighet om at spørsmålet om hvorvidt et meddelt patent er ugyldig ikke kan avgjøres ved voldgift. De offentligrettslige hensynene som tilsier at partene ikke har fri rådighet for de ordinære domstoler blir avgjørende også her. Ifølge forarbeidene synes det samme også å gjelde for prejudisielle avgjørelser. Således heter det i NOU 2003:11 s. 51:

> «Krav om erstatning for inngrep i rettigheten kan derimot voldgis, jf. Schei side 1161. I inngrepssaken må det legges til grunn at rettigheten er gyldig, jf. Rt 1979 side 1117, Rt 1977 side 577, Schei side 1161 og Skoghøy side 435. Gyldigheten kan altså ikke prøves prejudisielt».

Neste avsnitt i forarbeidene kan synes å stå i motstrid til dette. Her heter nemlig:[32]

> «Særlige spørsmål oppstår hvor et prejudisielt rettsforhold for et krav ikke er undergitt fri rådighet, men hvor kravet selv er det. Spørsmålet er da om det at det prejudisielle rettsforholdet ikke er undergitt fri rådighet, leder til at heller ikke kravet kan voldgis. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen må være at kravet kan undergis voldgift, jf Schei side 369 og Skoghøy side 449-450. Voldgiftsretten må da prejudisielt ta stilling til det indispositive rettsforholdet».

En mulig forklaring på den tilsynelatende motstriden i forarbeidene kan være at det siste sitatet er beregnet på rettsforhold hvor noe annet ikke følger av særlige rettsregler. Når patl. § 61 har en uttrykkelig bestemmelse som innebærer at gyldigheten av et patent ikke kan prøves prejudisielt, kan forarbeidenes mening være at da må dette legges til grunn også i voldgift. Noe opplagt forklaring er dette imidlertid ikke. Lovgrunnen for patl. § 61 er den samme som tilsier at rettsforholdet er unndratt fra partenes frie rådighet. Sitatet ovenfor viser imidlertid at manglende fri rådighet ikke automatisk

[32] Jf. NOU 2003:11 s. 51.

utelukker at voldgiftsretten kan ta prejudisielt stilling til et rettsforhold. Det må avgjøres konkret. Og det er ikke åpenbart hvorfor dette ikke skal gjelde også i § 61 tilfeller. Verken forarbeidene eller den litteratur det henvises til (Schei og Skoghøy) gir noen begrunnelse for hvorfor konkret vurdering synes å være utelukket i § 61 tilfellene.[33] Det gir meg foranledning til å se nærmere på problemstillingen.

Spørsmålet blir dermed om det forhold at partene avtaler voldgift i seg selv tilsier en større adgang for voldgiftsretten til å ta stilling til rettsspørsmål prejudisielt enn det som gjelder for ordinære domstoler. Etter voldgiftsloven § 9 kan tvister i rettsforhold som partene har fri rådighet over avgjøres ved voldgift. Dette står fast. Partene kan ikke flytte grensen for den frie rådighet for så vidt gjelder det forhold som danner gjenstand for søksmålet – og dermed området for voldgift – bare ved å avtale voldgift. Hvorvidt forhold som ikke blir rettskraftig avgjort, men som voldgiftsretten bare må ta prejudisielt stilling til, er underlagt fri rådighet eller ikke må bedømmes separat. Og det vil være de samme kriterier som i utgangspunktet må legges til grunn. Spørsmålet blir om partenes ønske om å voldgi tvisten tilsier at andre hensyn også kommer inn, og om avveiningene bør bli noe forskjellig.

Hva som er ansett som ugyldighetsgrunner er uttømmende listet opp i patl. § 52 (1). Første ledd nr. 1 gir at patentet kan kjennes ugyldig dersom betingelsene i §§ 1 eller 2 ikke er oppfylt. Disse kalles patenterbarhetsvilkårene, og kan for eksempel være at gjenstanden for patentet ikke utgjør en oppfinnelse, at den er unntatt fra patentering, eller at oppfinnelsen ikke var ny eller ikke hadde oppfinnelseshøyde. Videre kan det gå på det personlige, som at patentet er meddelt til en annen enn den berettigede.

2.2.2 Nærmere om fri rådighet og voldgift

Uttrykket «fri rådighet» er ifølge forarbeidene til voldgiftsloven ment å samsvare med prosesslovgivningens regler om dispositive og indispositive rettsforhold.[34] I litteratur om tvisteloven av 2005 er indispositive rettsforhold beskrevet som «saker hvor partene

[33] Se Tore Schei *Tvistemålsloven Bind I.* 2. utg. 1998, Oslo, s. 369 og Jens Edvin A. Skoghøy *Tvistemål*, 1. utg. Oslo, 1998, s. 449-450.

[34] Jf. NOU 2001: 33 s. 51.

utenfor rettergang – av offentlige hensyn – vanligvis ikke rettslig kan disponere fritt over det forhold saken gjelder».[35] Ifølge forarbeidene til voldgiftsloven er skillet mellom dispositive og indispositive krav relativt, og det kan variere fra sak til sak hvorvidt kravet er undergitt fri rådighet. Vurderingen er derfor konkret basert på reglene som er gitt for den aktuelle type tvist og karakteren av rettstvisten. Det avgjørende spørsmålet er om de «offentlige interesser i avgjørelsen er så betydelige at det av disse grunner ikke kan aksepteres voldgift».[36]

Preseptoriske regler fører ifølge forarbeidene ikke automatisk til at et rettsforhold er utenfor partenes frie rådighet.[37] Skillet mellom dispositive og indispositive rettsforhold er således ikke sammenfallende med hvorvidt partene har fri avtalerett på området, for eksempel til å fraskrive seg rettigheter gitt etter loven.[38] Det avgjørende er hva som er formålet med den preseptoriske regelen. Dersom formålet er å legge avgjørelsen til et bestemt organ, vil dette kunne føre til at rettsforholdet er indispositivt. Dette er også forarbeidenes begrunnelse for at spørsmålet om et meddelt patent eller annen rettighet oppnådd ved offentlig rettighetsregistrering er ugyldig, ikke kan avgjøres ved voldgift.[39] Søknad om meddelelse av et patent skal inngis til Patentstyret, og det er bare Patentstyret som kan meddele patentrettigheter.[40] Patentvedtak har altså en offentligrettslig side som partene ikke har fri rådighet over.[41] Selve gyldighetsspørsmålet er altså indispositivt.[42]

---

[35] Jf. Tore Schei mfl. *Kommentarutgave til tvistloven,* note 1 til tvl. § 11-4 fra kommentarutgaver.no [5. mars 2012].

[36] Jf. NOU 2001:33 s. 51.

[37] Jf. NOU 2001:33 s. 51.

[38] Som for eksempel oppfinnerens rett til å bli navngitt i patentsøknaden etter patl. § 8 (4). Oppfinneren kan verken overdra eller fraskrive seg denne rettigheten, jf. Stenvik (2006) s. 270.

[39] Jf. NOU 2001:33 s. 51.

[40] Jf. patl. § 8.

[41] Litteraturen viser i likhet med forarbeidene til at en registrering av et patent krever en myndighetshandling, og at patentvedtak derfor har en offentligrettslig side som partene ikke kan råde over.

[42] Jf. Jens Edvin A. Skoghøy *Tvisteløsning.* Oslo, 2010 s. 530-531. Partene kan fritt gi avkall på rettigheten, jf. patl. § 54, men å kjenne registreringen ugyldig ligger utenfor partenes kompetanse.

I spørsmålet om prejudisiell prøving vil avgjørende fortsatt være om de «offentlige interesser i avgjørelsen er så betydelige at det av disse grunner ikke kan aksepteres voldgift».[43]

Ordbruken synes å variere. En uttrykksform er at voldgiftsretten tar prejudisielt stilling til et indispositivt rettsforhold. Velger man denne uttrykksformen får man fram at det gjelder et rettsforhold voldgiftsretten ikke kan ta direkte stilling til. I sitatet i punkt 2.2.1 fra forarbeidene er denne uttrykksmåten benyttet, jf. "[v]oldgiftsretten må da prejudisielt ta stilling til det indispositive rettsforholdet».[44] Alternativt holder man fast ved at fri rådighet nettopp beskriver grensen mellom det som kan og ikke kan avgjøres av voldgiftsretten, også når det gjelder prejudisielle rettsforhold. Jeg velger den siste uttrykksformen.

Det er også gode grunner for at voldgiftsretten ikke kan prøve gyldigheten prejudisielt. En prejudisiell prøving kan føre til uklarhet for rettstilstanden til patentet ut over den privatrettslige tvisten voldgiftsretten kan avsi dom for. Siden voldgiftsretten ikke kan avsi dom for at patentvedtaket er ugyldig, vil patentet fortsatt kunne binde partene faktisk og rettslig.[45] Å unngå motsetninger mellom en prejudisiell prøvelse og senere gyldighetsprøvelse er også et av hensynene bak patl. § 61. Ifølge forarbeidene til patentl. § 61 er en prejudisiell prøving i de ordinære domstolene uønsket ut fra et rettsordensynspunkt: Det er «utilfredstillende og overfor almenheten urimelig at et patent som en domstol vitterlig har funnet ugyldig, fortsatt skal bli stående i patentregisteret og fortsatt kanskje med hell skal kunne påberopes i en senere sak. Finner domstolen at patentet er ugyldig, så skal det også være ugyldig, og det vil da være nødvendig at dette fastslås ved egen dom og ikke bare prejudisielt …».[46] Offentlighet og notoritet er hensyn som gjør seg gjeldende her.

Dette støttes av at avgjørelser om offentlige tjenestehandlingers gyldighet bør være tilgjengelige for allmennheten, i motsetning til hva som er vanlig for voldgiftsavgjørelser.[47] Videre fører den offentlige tjenestehandlingen til en eksklusiv

[43] Jf. NOU 2001:33 s. 51.

[44] Jf. NOU 2001:33 s. 51.

[45] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 83.

[46] Jf. Ot.prp. nr. 36 (1965-66) s. 53-54. Se også Stenvik (2006) s. 295.

[47] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 80.

rettighet. Patentrettigheters utestengende karakter taler for at ethvert grunnlag for ugyldighet bør komme frem i dagens lys.

Sammenhengen mellom patl § 61 og patl. § 63 om tvunget verneting, sikrer at alle tvister som omhandler gyldigheten av patenter og overføringskrav går for Oslo tingrett.[48] Bakgrunnen for at disse sakene skal gå for Oslo tingrett, er den kompetansen retten forutsettes å besitte.[49] Det er altså ønskelig fra lovgivers side at alle saker går for Oslo tingrett. Dersom voldgiftsretten ikke kan prøve gyldigheten prejudisielt, sikres dette formålet.

Videre kan hensynet til den statlige involveringen ved patentutstedelse og trinnhøydebetraktninger tale for det som synes å være forarbeidenes løsning. Staten er involvert ved at registrerte rettigheter blir skapt gjennom offentlige beslutninger. Rettighetene er også monopolrettigheter med virkning overfor enhver som bare staten kan skape. Det kan derfor sies at det kun er offentlige myndigheter som bør kunne ta stilling til spørsmålet om hvorvidt et patent eller varemerke er gyldig.[50] Ut fra trinnhøydebetrakninger kan det videre anføres at private parter ikke har kompetanse til å sette til side offentlige beslutninger. En voldgiftsbehandling har grunnlag i partenes avtale, og en voldgiftsdom kan derfor ikke ha høyere rang enn partenes avtale. Ergo kan den heller ikke sette til side offentlige beslutninger.[51]

Et siste hensyn som taler for at gyldigheten ikke kan prøves prejudisielt i voldgift, er å sikre at interessene som ligger bak patentsystemet bli ivaretatt. Muligheten til å oppnå patentbeskyttelse er ment som et samfunnsøkonomisk virkemiddel som skal stimulere til forskning og utvikling, og som igjen skal føre til økonomisk vekst. Når det utstedes patent gis investorer en motivasjon til frembringelse og utnyttelse av nye oppfinnelser

---

[48] Tvunget verneting er ifølge voldgiftslovens forarbeider ikke ensbetydende med at rettsforholdet er utenfor partenes frie rådighet, også her er det avgjørende om «offentlige interesser i en betryggende rettergang tilsier at tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler», jf. NOU 2001: 33 s. 51.

[49] Jf. Stenvik (2006) s. 295.

[50] Trevor Cook og Alejandro I. Garcia *International Intellectual Property Arbitration*. Alphen aan den Rijn, 2010 s. 63.

[51] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 80.

ved at det vernes om investeringene, og det gis lønn til oppfinnerne. Videre har patentsystemet en informasjonsfunksjon, og det styrer og koordinerer kunnskapsproduksjonen.[52] Sett i lys av dette kan det sies at man bør begrense partenes mulighet til å blande seg inn i patentsystemet.

2.3 Likevel rom for prejudisiell prøving?

Redegjørelsen over viser de «offentlige interesser» som taler for at partene ikke har fri rådighet over det prejudisielle rettsforholdet i voldgift. Samtidig er det også flere forhold som taler for at de offentlige interessene ikke gjør seg gjeldende i en slik grad at de utelukker en prejudisiell prøving av patentvedtaks gyldighet. Hov og Stenvik legger vekt på at en prejudisiell prøving ikke vil være rettskraftig, og at avgjørelsen kun vil ha virkning mellom partene.[53] Etter deres oppfatning må partene derfor kunne avtale at en voldgiftsrett skal ta stilling til gyldighetsspørsmålet prejudisielt. Også andre gode grunner taler for en prejudisiell prøving. Skal voldgift fungere som en effektiv tvisteløsningsmekanisme, er det et behov for at voldgiftsretten kan ta stilling til gyldigheten prejudisielt.[54] Særlig skyldes dette den stadige økte bruken av patentrettigheter, også over landegrensene. Et tredje argument er at holdningen i en rekke land er mer liberal enn det som har kommet til uttrykk i forarbeidene, særlig når det gjelder internasjonal kommersiell voldgift. Sett i lys av behovet for voldgift, utviklingen internasjonalt og at voldgift skal være en effektiv tvisteløsningsmekanisme, kan det derfor spørres om voldgiftsretten likevel har kompetanse til å prøve gyldigheten prejudisielt. Etter min mening har dette gode grunner for seg. Jeg vil i det følgende redegjøre nærmere for argumentene.

---

[52] Jf. Stenvik (2006) s. 24-27.

[53] Jf. Jo Hov *Rettergang I*. Oslo, 2010 s. 488-489 og Stenvik (2006) s. 297.

[54] Slik også *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 81. Det åpnes her for at voldgiftsretten har en viss kompetanse til å ta stilling til gyldigheten prejudisielt på grunn av formålet med voldgift – å effektivisere behandling av tvister.

2.3.1 Nærmere om påvirkning av «offentlige interesser»

Det kan først slås fast at en prejudisiell prøving ikke vil påvirke den statlige involveringen eller sette til side offentlig beslutninger, da prøvingen ikke vil være rettskraftig og kun vil ha virkning mellom partene.[55] Selv om tribunalet i en erstatningssak kommer til at patentet er ugyldig, vil rettigheten fortsatt bestå i patentregisteret, og en domstol kan i en senere gyldighetssak godt komme til et annet resultat – altså at patentet likevel er gyldig.[56] Situasjonen ville vært en annen dersom voldgiftstribunalet indirekte prøver å gi avgjørelsen effekt ut over det bilaterale forholdet mellom partene. For eksempel dersom man pålegger en part å slette rettigheten hos de nasjonale patentmyndigheter eller å avslutte alle andre lisensforhold. Så lenge avgjørelsen kun får virkning mellom partene, vil imidlertid ikke hensynet til den statlige involveringen og ulik trinnhøyde bli berørt på samme måte.[57]

Ved at en prejudisiell prøving kun vil ha virkning mellom partene og ikke vil være rettskraftig avgjort, vil myndighetene også få materialisert sin egen samfunnspolitikk. Når det er sagt, må det tilføyes at prøving i voldgiftsdomstolen heller ikke er ensbetydende med at interessene bak systemene ikke blir beskyttet. Selv om det åpnes for en prejudisiell prøving i voldgift, er et ikke dermed sagt at voldgiftsretten vil komme til et annet resultat enn det som følger av patentloven. Samtidig, selv om resultatet kan bli det samme, kan det ha en egenverdi for partene at voldgiftsretten tar selvstendig stilling til gyldigheten i stedet for bare å legge registreringen kritisk til grunn.

Det kan videre argumenteres med at voldgiftsdommens kontraktuelle natur tilsier at gyldigheten kan prøves prejudisielt.[58] En eier av en registrert rettighet kan som tidligere påpekt fritt disponere over rettigheten.[59] Han kan utstede lisenser eller overføre rettigheten til andre. I en inngrepssak kan voldgiftsretten for eksempel bli bedt om å avgjøre hvem av partene som eier en rettigheten, eller hvorvidt den er overført eller

[55] Slik også Hov (2010) s. 488-489 og Stenvik (2006) s. 297.

[56] Jf. Hov (2010) s. 489.

[57] Jf. Cook (2010) s. 70.

[58] Jf. Cook (2010) s. 70 og William Grantham *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes.* I: Berkley Journal International Law. 1996, s. 173-221 s. 187.

[59] Jf. Stenvik (2006) s. 454.

lisensiert. Dersom det blir reist som forsvar at patentet er ugyldig, får gyldighetsspørsmålet kun betydning som en faktor for å avgjøre hvem som holder rettigheten under kontrakten. Det kan derfor argumenteres med at voldgift bare er en alternativ måte å disponere over rettigheten på, hvor man overlater den endelige disponeringen mellom partene til en nøytral tredjepart.[60] Når partene fritt kan disponere over rettigheten seg imellom, må de også kunne gjøre det gjennom en slik tredjepartsordning. Gyldigheten vil fortsatt være den samme utad, og den kan overprøves av de alminnelige domstolene.

Et motargument som fortsatt gjør seg gjeldende er hensynene bak patl. § 61 om at et patent dermed kan bli ugyldig i en situasjon og gyldig i en annen. Hov og Stenvik ser ikke dette som avgjørende. Hov bruker i stedet det at gyldighetsspørsmålet ikke er avgjort som et argument for at voldgiftsretten skal kunne prøve gyldigheten prejudisielt. Stenvik kritiserer patl.§ 61 på grunn av begrensningene bestemmelsen legger for behandlingen av inngrepssaker i de ordinære domstolene. [61] Ved at gyldighetsspørsmålet ikke kan prøves prejudisielt, vil saksbehandlingen fort bli fordyret og forlenget. Videre blir saksøkte pålagt byrden og kostnadene med å reise motsøksmål eller særskilt søksmål dersom han ønsker å anføre at patentet er ugyldig som frifinnelsesgrunn. Norge er ett av ganske få land i Europa som har en slik regel, og det er ifølge Stenvik all grunn til å ta regelens berettigelse opp til overveielse.[62] Dette taler imot at begrensningen i patl. § 61 overføres til også å gjelde for voldgiftsbehandlingen.

I Rt. 2004 s. 763 – Vestdavit (dissens 4-1) kom Høyesterett til at patl. § 61 ikke var til hinder for at retten prejudisielt tok stilling til gyldigheten av et patent i saker om midlertidig forføyning. Det var i saken uklart om patl. § 61 også gjaldt midlertidig forføyning, og patentlovens forarbeider tok ikke stilling til spørsmålet. Førstvoterende drøftet blant annet rettsordenssynspunktene i forarbeidene (gjengitt i avsnittet over), og kom til at disse ikke gjorde seg gjeldende i like stor grad i saker om midlertidig forføyning. Dette fordi slike saker skal treffes raskt, behandlingen ofte er mer

[60] Jf. Grantham (1996) s. 187.

[61] Jf. Stenvik (2006) s. 295.

[62] Jf. Stenvik (2006) s. 295.

summarisk og at det ligger i systemet at forholdene må avgjøres i en etterfølgende tvist.[63] Videre ble det lagt vekt på sterke reelle hensyn. Den som hadde et patent som sannsynligvis var ugyldig, ville kunne stoppe andre i bruken frem til ordinær sak var avgjort. Dette ville kunne gi varige konkurransefordeler med grunnlag i et ugyldig patent.[64] Førstvoterendes begrunnelse for å tillate prejudisiell prøving relatert til rettsordenssynspunktene, kan vanskelig overføres til voldgift. Voldgift er nettopp ment å være endelig og bindende. Imidlertid kan det anføres fra det mer til det mindre-betraktninger. Når retten kan ta prejudisielt stilling til et patent i en sak om midlertidig forføyning, som er en sak som går for de offentlige domstoler, bør de også kunne ta stilling til det i voldgiftssaker da disse kun har betydning for partene. Videre kan det ut fra en betraktning av reelle hensyn, anføres at det også i voldgift kan være et behov for en prejudisiell prøving. Dette fordi man da slipper å bringe deler av saken inn for de alminnelige domstolene, se straks nedenfor.

2.3.2 Nærmere om behovet for å kunne ta prejudisielt stilling til gyldigheten i voldgift

Som følge av den stadig økende bruken av patentrettigheter over landegrensene, øker også behovet for å voldgi tvister som omhandler avtaler med patentrettslige implikasjoner. Til illustrasjon hadde WIPO mellom 2006 og 2009 en økning på 30 prosent i antall saker institusjonen behandlet, herunder tvister om patentinngrep.[65] Voldgift skal være en alternativ og effektiv tvisteløsningsmekanisme. Dersom ikke voldgiftsretten kan ta stilling til gyldigheten prejudisielt, vil dette gjøre voldgift til et mindre egnet alternativ for saker som omhandler immaterialrettigheter.

Ulempene ved at voldgiftsretten ikke kan ta stilling til gyldighetsspørsmålet prejudisielt, vil i hovedsak være de samme som patl. § 61 medfører i inngrepssaker ved de ordinære domstolene. Dersom patentet må legges til grunn som gyldig, kan dette føre til at partene ikke oppnår fullstendig behandling i saker hvor det oppstår spørsmål om

[63] Avsnitt 36.

[64] Avsnitt 41.

[65] Jf. WIPO center *Nouvelles March* 2009 s. 50.

patentets gyldighet. I stedet blir partene tvunget inn for de ordinære domstolene. Partene må enten starte parallelle prosesser ved at man tar det patentrettslige for domstolene og det kontraktrettslige for voldgiftsretten. Alternativt, for å slippe to behandlinger må partene føre hele saken for de alminnelige domstolene. Partene går dermed glipp av alle fordelene man kan oppnå med voldgift.

Nettopp særlig ved saker som omhandler immaterialrettigheter kan voldgift ha flere fordeler. Tvister vedrørende immaterialrettigheter vil ofte inneholde mye konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter, og de strekker seg ofte over landegrensene. Ved voldgift kan partene behandle en tvist som berører flere jurisdiksjoner i én samlet prosess, og de kan oppnå den ønskede konfidensialiteten. Videre får partene større kontroll over prosessen. De oppnår nøytralitet i en større grad, både relatert til voldgiftsdommerne, rettsanvendelsen, språk og institusjon. Partene har videre mulighet til å velge dommere med spesiell og ønsket kompetanse.[66]

Behovet for å kunne ta prejudisielt stilling til patents gyldighet vil avhenge noe av hvilke tolkningsadgang voldgiftsretten har. Stenvik diskuterer om patl. § 61 helt generelt begrenser de ordinære domstolers kompetanse til å prøve patentbarhetsbetingelsene i inngrepssaker.[67] Særlig er det et spørsmål om retten kan avgrense beskyttelsen mot ikke patenterbare oppfinnelser uten å ta stilling til om patentet er gyldig.[68] I stedet for at saksøkte anlegger ugyldighetssak, kan det tenkes at han til sitt forsvar anfører at den gjenstanden han har utnyttet var kjent eller nærliggende før patentsøknaden ble inngitt. Dette er en vurdering som vil likne gyldighetsvurderingen, og det kan derfor spørres om vurderingene må likestilles slik at § 61 stenger for en prejudisiell prøving. Stenvik konkluderer med at domstolene til tross for patl. § 61 antakelig har en slik tolkningsadgang – altså at de kan avgrense patentbeskyttelsen mot hva som er kjent fra før uten å finne patentet ugyldig.[69] Dersom en slik tolkningsadgang også legges til grunn for voldgiftsretten, vil dette redusere behovet for en prejudisiell prøving. Tolkningsmuligheten har imidlertid

---

[66] Jf. WIPO center *Nouvelles March* 2009 s. 49, tilgjengelig på http://www.wipo.int/amc/en/docs/nouvellesmarch2009v3.pdf [lest 5. mai 2012].

[67] Stenvik (2006) s. 296 og 383-384. Dersom patentbarhetskravene ikke er oppfylt, vil patentet være ugyldig, jf. patl. § 52.

[68] Se for eksempel patl. § 2: «Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag». Det kan med andre ord ikke meddeles patent på teknologi som var kjent fra før.

[69] Jf. Stenvik (2006) s. 296.

sine begrensninger. Domstolene kan ikke omskrive patentbarhetskravene.[70] Dersom tolkningen vil stride mot ordlyden, blir det spørsmål om patentet er ugyldig. Også andre anførsler om ugyldighet, som at patentet mangler oppfinnelseshøyde, vil falle utenfor voldgiftsretten kompetanse etter forarbeidene. Det vil derfor fortsatt være behov for en adgang til å prøve gyldighetsspørsmålet prejudisielt.

For å ivareta effektivitetsformålet med voldgift, hevdes det i Voldgiftsloven Kommentarutgave at voldgiftsretten i alle fall må kunne ta stilling til gyldigheten av offentlige vedtak prejudisielt der det er klart at Patentstyret har gjort en feil.[71] En slik mulighet har gode grunner for seg. Samtidig gjør behovet for voldgift seg også gjeldende i situasjoner utover der det er klart at Patentstyret har gjort en feil. Dette taler for å åpne for en prejudisiell prøving også i situasjoner hvor det er mer tvilsomt om vedtaket er riktig, i tråd med hva Hov og Stenvik hevder.[72]

I internasjonal sammenheng har behovet for å kunne prøve gyldigheten prejudisielt i voldgift i stadig større grad blitt ivaretatt. Holdningen til spørsmålet om gyldigheten av patentvedtak kan prøves – både direkte og indirekte – er i en rekke land også mer liberal enn uttalelsene i de norske forarbeidene.[73] Hva som er gjenstand for voldgift er verken harmonisert gjennom New York-konvensjonen eller UNCITRAL modellov, og konvensjonene viser til at dette er opp til den enkelte stat å regulere i sin interne rett.[74] Det har likevel gode grunner for seg å se hen til den globale utviklingen, særlig for internasjonal voldgift. Ensartet praksis vil gjøre voldgift til et mer effektivt verktøy. Anerkjennelse og fullbyrdelse i andre land vil være mer oversiktlig, og partene kan lettere forutberegne sin rettsstilling.

---

[70] Jf. Stenvik (2006) s. 383.

[71] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 81.

[72] Se Hov (2010) s. 488-489 og Stenvik (2006) s. 294.

[73] Se blant annet ICC Final Report on Intellectual Property Disputes on Arbitration 1998 s. 45, Gary B. Born *International Commercial Arbitration* Volume I, Alphen aan den Rijn, 2009 s. 806 med videre henvisninger og Edouard Fortunet *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France*. I: Arbitration International. 2010, s. 281–299 på s. 289.

[74] Jf. UNCITRAL modellov art. 1 (5) og New York-konvensjonen art. V (2)(a).

2.3.3 Nærmere om den internasjonale utviklingen

De fleste land godtar i dag voldgift av immaterialrettslige spørsmål, men det varierer i hvilken grad det godtas at gyldigheten av registrerte rettigheter voldgis.[75] Likevel virker det å være en stadig utvikling i retning av at gyldigheten kan prøves enten direkte eller prejudisielt.

Frankrike har for eksempel tradisjonelt nektet voldgift av immaterialrettslige tvister.[76] Avgjørelsen Liv Hidravlika D.O.O. v. SA Diebolt fra 2008 er et eksempel på at holdningen er i ferd med å endre seg.[77] Domstolen godtok her at voldgiftsretten hadde foretatt en prejudisiell prøving av patentets gyldighet. Avgjørelsen har blitt vel mottatt i praksis.[78]

Av andre land som har godtatt en direkte eller prejudisiell prøving av gyldigheten kan nevnes England,[79] Italia (prejudisielt),[80] USA[81] og Canada.[82] Ellers i verden er det i de fleste land ikke tatt eksplisitt stilling til spørsmålet om gyldigheten av et patentvedtak kan prøves. Det henvises i stedet til en generell public policy-vurdering.[83] Hovedoppfatningen i rettslitteraturen i disse landene er at det i internasjonal voldgift kan tas stilling til gyldigheten av patenter, så lenge avgjørelsen bare har virkning inter

---

[75] ICC Final Report (1998) s. 42.

[76] Jf. Fortunet (2010) s. 289.

[77] Jf. Fortunet (2010) s. 289 som viser til Paris CA, 28 February 2008, Ste Hidravlika DOO v. SA Diebolt, JCP E, 2008, 1582.

[78] Jf. Fortunet (2010) s. 289.

[79] Se også Jean-François Poudret og Sébastien Besson *Comparative law of international arbitration*. London, 2007 s. 304.

[80] Jf. Cook s.74 som viser til Corte di Cassazione *Giordani v. Battiati* 3. oktober 1956, nr. 3329. Se også ICC Final Report (1998) s. 44.

[81] Jf. 35 USC Section 294.

[82] Jf. the Supreme Court of Canada *Editions Chouette Inc. v. Desputeaux*, 2003 SCC avsnitt 38. Se også ICC Final Report (1998) for en nærmere redegjørelse for hvilke land som åpner for en direkte eller prejudisiell prøving av gyldigheten.

[83] Jf. Cook (2010) s. 51. I angloamerikanske rettstradisjoner brukes betegnelsen public policy i stedet for ordre public. Begrepene antas å ha samme meningsinnhold.

partes. Dette fordi inter partes-virkningen gjør at avgjørelsen ikke vil påvirke den nasjonale public policy.[84]

Når det gjelder prøving av gyldigheten med virkning overfor andre enn partene i saken, har Sveits og Belgia tatt steget fullt ut og står i en særstilling i Europa. En ugyldigkjennelse av patenter i voldgiftsdommen vil i begge landene kunne registreres i de respektive landenes patentregistre, med virkning overfor enhver.[85]

I land som ikke har hatt samme utvikling, og hvor lovgivningen fortsatt stenger for å voldgi gyldighetsspørsmålet, ser man en holdning i litteraturen som går i retning av en utvidelse av hva som er gjenstand for voldgift. I Tyskland har Bundesgerichtshof uttalt at tvister om patenters gyldighet, opphør og tvangslisenser ikke kan voldgis på grunn av at nasjonale domstoler har lovfestet, eksklusiv jurisdiksjon. [86] De fleste forfattere er kritiske til denne begrensningen, og hevder at praksisen ikke lenger gjelder.[87]

Praksis fra WIPO viser som nevnt at voldgiftsbehandling av patenttvister har økt. Samtidig har voldgiftsmessighetsspørsmålet ikke blitt utfordret i noen av sakene som har vært behandlet (per mars 2009). WIPO uttaler i sin rapport at spørsmålet om voldgiftsmessighet nesten bare har akademisk betydning i dag.[88] Denne uttalelsen må nok tas med et lite forbehold da det fortsatt finnes land der voldgiftsmessigheten kan utfordres, men den gir likevel uttrykk for i hvilken retning holdningene er på vei internasjonalt.

Praksis fra ICC illustrerer at eksklusiv jurisdiksjon til særskilte organer heller ikke har vært til hinder for at voldgiftsdomstoler har tatt stilling til gyldigheten av patenter. I en

---

[84] Jf. Cook (2010) s. 51-52.

[85] Jf. Cook (2010) s. 67 som viser til avgjørelse datert 15. desember 1975 avsagt av det sveitsiske Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum (sveitiske patentkontor), Swiss Review of Industrial Property and Copyright, 36-38 (1976). Jf. også Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 1997 (belgiske patentloven) art. 51.

[86] Jf. Poudret (2007). s. 304 som viser til BB 1984 s. 561 (Bundesgerichtshof).

[87] Jf. Poudret (2007). s. 304 med videre henvisninger.

[88] Jf. WIPO center Nouvelles March 2009 s. 51.

sak fra 1989 anførte saksøker, et japansk firma, at saksøkte, et tysk firma, hadde brutt en rekke kontrakter samt krenket to av saksøktes tyske patenter. [89] Som forsvar anførte saksøkte at et av patentene var ugyldig siden nyhetskravet ikke var oppfylt (sml. patl. § 2). Partene valgte tysk lov for å avgjøre spørsmålet om patentrettighetene var krenket, og japansk lov for spørsmålene som gikk på kontraktstolkning.

Retten bemerket at ifølge tysk lov har det tyske patentkontoret og den tyske høyesterett eksklusiv jurisdiksjon til å behandle spørsmål vedrørende patenters gyldighet. Retten bemerket videre at en parallell prosedyre overfor både voldgiftsretten og nasjonale domstoler ville stride mot partenes intensjoner som lå til grunn for avtalen, nemlig å få voldgi og argumentere japansk kontraktsrett. Retten la også vekt på partenes frihet til å disponere over kravet.[90]

Voldgiftsretten kom til at en voldgiftsdom som kjente et patent ugyldig ikke ville påvirke den offisielle gyldigheten av patentet registrert i Tyskland. Dommen ville bare binde partene, med andre ord kun ha virkning inter partes. Voldgiftsretten fant derfor at den hadde kompetanse til å ta stilling til anførselen om at patentet var ugyldig.[91]

Redegjørelsen over viser at holdningen i en del andre land har vært en annen en den som er kommet til uttrykk i forarbeidene og deler av norsk rettslitteratur. Videre viser redegjørelsen at argumentet om at avgjørelsen bare vil ha virkning mellom partene, i flere land blir ansett som et argument for å tillate voldgift. Dette taler for at argumentet også vektlegges i Norge.[92] Voldgiftsloven er forholdsvis ny (2004), slik at det kan anføres at lovgiver ved utformingen av loven var klar over strømningene fra utlandet. Imidlertid virker ikke det økte behovet for voldgift av patentrettigheter å være drøftet eksplisitt. Samtidig har det, selv etter voldgiftslovens vedtakelse, blitt et stadig økende

---

[89] Jf. Cook s. 74 og Grantham s. 188, samt ICC sak nr. 6097 avsagt i 1989, publisert i *2 ICC International Court of Arbitration Bulletin,* 1993, s. 75.

[90] Jf. Cook s. 74. ICC sak nr. 6097 avsagt i 1989, s. 79.

[91] Jf. Cook s. 74. ICC sak nr. 6097 avsagt i 1989, s. 79.

[92] Noen eksempler godtar også en direkte prøving med begrunnelse om at voldgiftsloven kun vil ha virkning inter partes. Som tidligere påpekt er det ikke er grunnlag for en direkte prøvning i Norge, men argumentet om virkning inter partes gjør seg gjeldende også for en prejudisiell prøving.

behov for å kunne voldgi immaterialrettslige spørsmål, se blant annet erfaringene fra WIPO. Dette taler for at det i dag er større grunn til å følge utviklingen internasjonalt – som åpner for en prejudisiell prøving av gyldigheten – enn det var under utarbeidelsen av voldgiftsloven. Det økte behovet, samt fordelene med en voldgiftspraksis som holder tritt med den internasjonale utviklingen, taler for at gyldigheten kan prøves prejudisielt.

2.4 Konklusjon

Spørsmålet som har vært drøftet er om voldgiftsretten kan prøve gyldigheten av et patentvedtak prejudisielt. Ifølge voldgiftsloven kan partene kun voldgi rettsforhold de har «fri rådighet» over, jf. vogl. § 9. Det avgjørende er i følge forarbeidene om de «offentlige interesser i avgjørelsen er så betydelige at det av disse grunner ikke kan aksepteres voldgift».[93] Det er i forarbeidene uttalelser om at prejudisiell prøving ligger utenfor voldgiftsrettens kompetanse, men uttalelsene er dårlig harmonisert med andre deler av forarbeidene. I litteraturen er hovedoppfatningen at gyldigheten ikke kan prøves prejudisielt, selv om enkelte forfattere er av motsatt oppfatning. Drøftelsene over viser imidlertid at en prejudisiell prøving i liten grad påvirker de offentlige interessene bak rettighetssystemet. Dette fordi en prejudisiell prøving kun har virkning mellom partene. Gyldigheten vil heller ikke være rettskraftig avgjort, slik at de alminnelige domstolene kan komme til motsatt resultat i en senere sak. Spørsmålet er kontroversielt. Lovgiveren synes å mene at de offentlige hensynene som gjør seg gjeldende for registrerte rettigheter er så viktige at området er unntatt fra voldgift. For eksempel hensynet til rettsorden og opplysning for allmenheten er vektige hensyn som taler imot.

Formålene med voldgift og det stadige økende behovet for å kunne voldgi internasjonale immaterialrettslige tvister, taler for at det bør åpnes for en slik prejudisiell prøving. Dette vil kunne effektivisere muligheten til å behandle tvister, for eksempel der to parter er uenige om rekkevidden av en lisenskontrakt som gjelder parallellpatenter i flere land.[94] Det kan i slike tilfeller være nødvendig å ta stilling til

[93] Jf. NOU 2001: 33 s. 51.

[94] Med parallellpatenter menes at samme oppfinnelse er patent i flere land.

rekkevidden av de underliggende patentene. Ved voldgiftbehandling slipper partene flere parallelle behandlinger i de ulike jurisdiksjonene.

Voldgiftsinstitusjonen bør videre tilpasses utviklingen med den stadige økte bruken av teknologi over landegrensene. Også harmonisering med det stadige økende antall land som godtar prejudisiell prøving av gyldigheten taler for en slik løsning.

Det er med andre ord gode grunner for å åpne for prejudisiell prøving av gyldigheten av patenter. Samtidig kan det spørres om dette kan veie opp mot uttalelsene gitt i forarbeidene. En mulig løsning kan være å åpne for prejudisiell prøving i internasjonal voldgift, hvor behovet er ekstra stort. Samtidig kan dette kunne føre til vanskelige avveininger av hva som er å anse som internasjonal voldgift, og det var fra lovgivers side ønskelig med en felles regulering.[95] For å ivareta effektivitetsformålet med voldgift, kan en annen mulig løsning være – slik også hevdet i Voldgiftsloven Kommentarutgave – å åpne for prejudisiell prøving av gyldigheten der det er klart at Patentstyret har gjort en feil.[96] Etter min mening har denne løsningen gode grunner for seg.

Jeg har imidlertid kommet til at en voldgiftsrett bør kunne ta stilling til gyldighetsspørsmålet prejudisielt, også der det ikke er klart at Patentstyret har gjort en feil. Jeg legger her særlig vekt på argumentene fremholdt av Hov og Stenvik om at en prejudisiell prøving kun vil ha virkning mellom partene, og at gyldighetsspørsmålet ikke vil være rettskraftig avgjort.[97] Når gyldighetsspørsmålet ikke blir rettskraftig avgjort, vil heller ikke registrering bli påvirket og partene kan fortsatt få overprøvd spørsmålet i rettsapparatet. Jeg legger også vekt på at partene kan avtale en ordning seg i mellom med samme effekt utad, for eksempel betaling av en erstatning. Hvorvidt dette også er løsningen de lege lata er nok mer tvilsomt.

---

[95] Jf. NOU 2001: 33 s. 48 og Ot.prp. nr 27 (2003-2004) s. 23.

[96] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 81.

[97] Jf. Hov (2010) s. 488 og Stenvik (2006) s. 297.

3 Lovvalgsreglene i norsk internasjonal patentrett

3.1 Innledning

Tema for dette kapitelet er de norske lovvalgsreglene på patentrettens område. Som påpekt innledningsvis er det antatt at partsautonomien er større i internasjonal kommersiell voldgift enn i tvister som avgjøres ved nasjonale domstoler, samtidig som prinsippet ikke nødvendigvis er absolutt.[98] Partenes lovvalgsadgang i voldgift vil til syvende og siste bero på om voldgiftsavgjørelsen står seg i et ugyldighetssøksmål, samt kan anerkjennes og fullbyrdes, jf. vogl. §§ 43/46 (2)(b). Feil anvendelse av nasjonale lovvalgsregler er ikke i seg selv nok til å sette en avgjørelse til side, og det er heller ikke et vilkår at lovvalgsreglene er tilsidesatt for at det kan statueres ordre public-strid.[99] Når nasjonale lovvalgsregler likevel behandles, er dette fordi partsautonomien blir utfordret der lovvalgsreglene beskytter så fundamentale interesser at en voldgiftsavgjørelse som ikke tar hensyn til reglene risikerer å bli gjort uvirksom. Jeg vil i dette kapitelet derfor redegjøre for de nasjonale lovvalgsreglene i Norge på patentrettens område, og som vil bli anvendt i tvister for de ordinære domstolene. I kapittel 5 drøftes det hvorvidt en voldgiftsavgjørelse som ikke tar hensyn til lovvalgsreglene vil være virksom.

3.2 Generelt om internasjonal privatrett og lovvalgsregler

Ved behandling av tvister som har tilknytning til flere land må det først avgjøres hvilket lands materielle regler som skal regulere rettsforholdet.[100] Valget av bakgrunnsrett må tas stilling til før den underliggende tvisten kan avgjøres. Valget gjøres etter lovvalgsreglene, som hører inn under det enkelte lands internasjonale privatrettslige regler. De internasjonale privatrettslige reglene er til tross for navnet, en del av hvert lands *nasjonale* rettssystem. Det er *domstollandets* (lex fori) internasjonale privatrett

[98] Jf. Alvik (2009) s. 43.

[99] Jf. Cordero-Moss (2009b) s. 366.

[100] Det kan diskuteres hvor stor tilknytning som kreves til flere land for at en tvist kan betegnes som internasjonal. Avhandlingen går ikke nærmere inn på dette.

som skal anvendes.[101] Hvorvidt det foreligger partsautonomi, vil bero på om domstollandets internasjonale privatrett aksepterer partsautonomi for det underliggende rettsspørsmålet.

Lovvalgsreglene er forskjellige fra rettsområde til rettsområde. For å finne en lovvalgsregel må det derfor først avgjøres hvilke rettsområde tvisten hører inn under. Rettsforholdet må kvalifiseres.[102] Når rettsforholdet er kvalifisert, vil lovvalgsregelen som gjelder på det aktuelle rettsområdet utpeke en tilknytningsfaktor. Tilknytningsfaktoren vil videre angi hvilke lands materielle rett som regulerer tvistespørsmålet.[103] Den utpekte materielle retten har flere betegnelser, herunder lex causae, bakgrunnsretten eller den anvendelige retten. Målet med lovvalgsreglene er vanligvis å finne frem til det land som saken har den sterkeste eller nærmeste tilknytning til.[104]

Lovvalgsreglene har kollisjonsrettslig virkning.[105] Det vil si at de utpeker én underliggende materiell rett, og at denne anvendes til det fulle. Andre aktuelle rettssystemer, inkludert deres preseptoriske regler, blir fullstendig ekskludert. Det finnes noen unntak fra den kollisjonsrettslige virkningen, enten dersom internasjonalt preseptoriske regler kommer til anvendelse eller dersom lovvalget strider mot ordre public, se nærmere punkt 3.7.

Tradisjonelt har Norge hatt en annen tilnærmingsmåte enn først å kvalifisere tvisten, og deretter finne den relevante lovvalgsregelen. Lovvalget har i stedet blitt avgjort etter Irma Mignon-formelen. Formelen går ut på at man etter en helhetsvurdering av saksforholdet finner det landet hvor saken har nærmest tilknytning til, og retten i dette

---

[101] Jf. Laila Stenseng Cordes og Peter Lenda *Hovedlinjer i internasjonal privatrett*. Oslo, 2010 s. 27 og Hans Petter Lundgaard *Gaarders innføring i internasjonal privatrett*. Oslo, 2000, s. 86.

[102] Jf. Helge J. Thue *Internasjonal privatrett*. Oslo 2002 s. 6.

[103] Jf. Cordes (2010) s. 72.

[104] Jf. Cordes (2010) s. 28.

[105] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 682.

landet blir utpekt som den anvendelige retten.[106] Irma Mignon-formelen er fortsatt gjeldende rett, men utgangspunktet i dag er å anvende fastere lovvalgsregler der dette finnes. Høyesterett uttalte i Rt. 2011 s. 531 at «utgangspunktet for lovvalget er – der det ikke finnes lov, sedvane eller andre fastere regler som regulerer spørsmålet – å finne frem til den stat som saken etter en totalbedømmelse har sin sterkeste tilknytning til («Irma Mignon-formelen»)».[107] Det må derfor først undersøkes om det finnes lov, sedvane eller andre fastere regler som regulerer lovvalget. Dette gjelder ikke bare fastere regler som har utviklet seg i norsk internasjonal privatrett, men også de atskillig flere reglene som har utviklet seg i europeisk internasjonal privatrett.[108]

3.3 Behovet for rettsenhet og anvendelse av utenlandske rettskilder

Ved fastleggelsen av norske lovvalgsregler vil utenlandsk rett ha betydning. Høyesterett har uttalt at der vi ikke har avvikende regulering, tilsier blant annet hensynet til rettsenhet at det bør legges vekt på den løsning som EU-landene har valgt.[109] Uttalelsen er gitt i forbindelse med en vurdering av rettskildevekten til Roma I-forordningen[110] og Roma II-forordningen.[111] Forordningene regulerer lovvalget i EU-landene, henholdsvis i og utenfor kontrakt. Det er for øvrig uttalt av Justisdepartementet i høringsbrev til Roma-konvensjonen[112] (forgjengeren til Roma I) at rettstilstanden utenfor de lovregulerte tilfellene «bør være sammenfallende med det som følger av

---

[106] Jf. Rt. 1923 II s. 59. Fremgangsmåten er også kalt den individualiserende metode eller nærhetsprinsippet.

[107] Jf. Rt. 2011 s. 531, avsnitt 29. Se også Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul), avsnitt 32.

[108] Jf. Giuditta Cordero-Moss *Domskommentar: En mer moderne og systematisk rettspraksis om lovvalg etter bokhandlere i kabul-dommen.* I: Tidskrift for rettsvitenskap. 2010 (b) s. 819-842 på s. 824.

[109] Jf. Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul), avsnitt 34.

[110] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 08/593/EF af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Roma I-forordningen).

[111] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 07/864/EF af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Roma II-forordningen).

[112] Konvention af 19. juni 1980 om hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelse). Roma-konvensjonen er forgjengeren til Roma I og regulerer kontrakter fra før 17. desember 2009.

konvensjonen».[113] Også i litteraturen vektlegges harmonisering med de europeiske forordningene. [114] Harmonisering vil gi økt forutberegnelighet for partene, samt motvirke forum shopping.[115] Videre vil harmoniserte lovvalgsregler føre til at et rettsforhold blir bedømt etter samme lands materielle regler uavhengig av hvilket land saken blir anlagt i. Også dette tilsier at utenlandske rettskilder vektlegges.

3.4 Lovvalget for internasjonale kontrakter.

Det klare utgangspunktet for internasjonale kontrakter er at partene selv kan bestemme hvilket lands lov som skal regulere kontraktsforholdet.[116] Sagt med andre ord er lovvalgsregelen for internasjonale kontrakter partsautonomi. I Norge er hjemmelen for partsautonomien ulovfestet rett.[117] Også i Roma I er partsautonomi hovedregelen for partenes lovvalg for kontraktsrettslige spørsmål, jf. art 3. Harmoniseringshensyn tilsier at partsautonomiens rekkevidde så vidt mulig bør tolkes i tråd med Roma I.[118]

Partsautonomien kan begrunnes ut fra flere hensyn. Partene kan velge en nøytral lov og oppnår ensartede konkurransevilkår. Samtidig kan partene fjerne eventuell tvil om hvilket lands rett som regulerer kontrakten, og dermed oppnå større forutberegnelighet rundt kontraktsforholdet. Partene er også de nærmeste til å vurdere hvilket lands lovgivning som er mest hensiktsmessig for kontrakten.[119] Videre kan partsautonomien begrunnes med at partenes lovvalg gjelder for de kontraktuelle spørsmålene i en

---

[113] Justisdepartementets høringsbrev av 13. juni 2003. Se også Giuditta Cordero-Moss *Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett*. I: Lov og Rett. 2009 (a), s. 67-83.

[114] Se blant annet Cordero-Moss (2009a) s. 69-71.

[115] Jf. Cordero-Moss (2009a) s.70. Forum shopping vil si å velge verneting ut fra hvor man er antatt å få best resultat, se Cordes m.fl. 2010 s. 45-46.

[116] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 681, Cordes (2010) s. 340, Lundgaard (2000) s. 232 og Thue (2002) s. 41.

[117] Se eksempelvis Cordero-Moss (2007) s. 679. Det finnes noen lovfestede lovvalgsregler på kontraktsrettens område. Også her er partsautonomi utgangspunktet, men ved visse begrensninger som skal beskytte den svakere part, jf. kjøpslovvalgsloven av 1964 § 3, forsikringslovvalgsloven av 1992 § 9a, samt forutsatt i agenturloven av 1992 § 3 og forbrukerkjøpsloven av 2002 § 3.

[118] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 684.

[119] Jf. Cordes (2010) s. 341-342.

kontrakt, og at lovvalget derfor som hovedregel kun vil ha betydning mellom partene. Der hvor saksforholdets rettslige virkninger rekker ut over relasjonene mellom partene, faller denne begrunnelsen bort og lovvalgsreglene er i stedet ofte ufravikelige. Dette av hensyn til tredjeparters rettigheter og forventninger. Partene skal ikke gjennom sin kontrakt kunne påvirke tredjemenns rettsposisjoner ved å velge bort den loven som nettopp skapte rettighetene og forventningene til tredjemann.[120] Dette gjelder også på immaterialrettens område, se neste punkt.

3.5 Begrensninger i lovvalget som følge av lovvalgsregler på andre rettsområder

Selv om partsautonomi er det klare utgangspunktet for internasjonale kontrakter, er den som nevnt også begrenset og gjelder bare for de kontraktsrettslige spørsmålene i en kontrakt. Spørsmål som faller inn under andre rettsområder, herunder patentretten, reguleres av lovvalgsreglene på disse rettsområdene.[121] Man er da utenfor partsautonomiens anvendelsesområde.[122]

Dette er også i tråd med Roma I. Forordningen inneholder ingen egne bestemmelser om kontrakter som omhandler patentrettigheter eller andre immaterialrettigheter. Det er likevel ikke tvil om at de rent *kontrakts*rettslige spørsmålene i seg selv er omfattet av Roma I og dermed underlagt partsautonomien.[123] Spørsmål relatert til immaterialrettigheter faller imidlertid utenfor.[124] For å bestemme lovvalget for kontrakter med patentrettslige implikasjoner må det derfor avgjøres hvilke deler av

---

[120] Jf. Giuditta Cordero-Moss *International Commercial Law*. Oslo, 2010 (a) s. 333. Se også Geir Woxholth *Lovvalgsreglene i selskapsforhold, herunder legitimasjon og personlige erstatningsansvar overfor tredjemann.* Lov og Rett. 1993, s. 579-595 på s. 582-583.

[121] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 700.

[122] Jf. Cordero-Moss (2007) s. 701.

[123] Jf. Metzger (2005) s. 62.

[124] Jf. Metzger (2005) s. 62. Under forberedelsene til Roma-konvensjonen ble det drøftet hvorvidt det skulle tas inn en egen bestemmelse som fastslo at immaterielle rettigheter ikke var regulert av konvensjonen. Et utkast til konvensjonen inneholdt også en slik bestemmelse. Imidlertid ble denne funnet overflødig, jf. Mario Giuliano og Paul Lagarde *Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations*, Official Journal C 282, 31/10/1980 P. 0001 – 0050, på s. 10.

kontrakten som faller utenfor partsautonomien, samt hvilke lovvalgsregler som gjelder for disse spørsmålene. Jeg vil i neste punkt se på hvilke lovvalgsregler som gjelder for patentrettslige spørsmål. Deretter vil jeg i punkt 3.6.3 vurdere nærmere hvilke spørsmål i en kontrakt som regulerer partenes lovvalg, og hvilke spørsmål som reguleres av lovvalgsregelen på patentrettens område.

Det forutsettes i det følgende at partene foretar et lovvalg. Dersom partene ikke foretar et lovvalg, vil lovvalget bli utfylt av lovvalgsreglene på de ulike rettsområdene. Dette gjelder også for spørsmål der partene i utgangspunktet fritt kan velge bakgrunnsretten, altså for spørsmål innenfor partsautonomien. Situasjonen hvor partene har fri lovvalgsadgang, men ikke benytter seg av denne, vil ikke bli behandlet. Avhandlingens fokus er situasjonen der partene faktisk har foretatt et lovvalg.

3.6 Lovvalget for patentrettslige spørsmål

Det er få norske rettskilder vedrørende lovvalget for patentrettslige spørsmål, både blant nasjonale og internasjonale kilder. Det er imidlertid stor internasjonal enighet om hovedregelen for lovvalget. Spørsmål om patenters eksistens, omfang, overførbarhet og opphør reguleres av retten til det landet som det søkes beskyttelse i.[125] For patentrettigheter vil det være landet hvor patentet er registrert. Den utpekte retten betegnes som *lex loci protectionis.* Lex loci protectionis som lovvalgsregel gjelder ikke bare på patentrettens område, men er også utgangspunktet på de andre rettsområdene innenfor immaterialretten (patentretten, varemerkeretten, opphavsretten og designretten).[126]

[125] Se blant annet Yuko Nishitani *Contracts Concerning Intellectual Property Rights*. I: Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich, 2009 s. 51-84 på s. 71, James J. Fawcett og Paul Torresmans *Intellectual Property and Private International Law*, 2. utg. Oxford, 2011. s. 727 og Axel Metzger (2005) s. 63, alle med videre henvisning. Nishitani redegjør for lovvalgsreglene for kontrakter som regulerer immaterialrettigheter etter Roma I. Fawcett redegjør for lovvalgsreglene i Storbritannia, men tar her hensyn til utviklingen ellers i verden, jf. s. 705. Metzger behandler lovvalgsreglene i et europeisk perspektiv, jf. s. 61.

[126] Se Rognstad (2009) s. 429, Fawcett (2011) s. 705 og Metzger (2005) s. 63.

Imidlertid kan det variere hvilke spørsmål som reguleres av lex loci protectionis. I opphavsretten er det for eksempel en diskusjon om spørsmålet om *hvem* som innehar opphavsrettigheten er regulert av lex loci protectionis eller lex loci originis (det landet verket ble skapt eller prestasjonen først oppsto).[127]

Selv om det er stor enighet om lex loci protectionis internasjonalt, finnes det som nevnt få reguleringer av regelen på internasjonal bases med virkning i Norge. Noen holdepunkter finnes i Bern-konvensjonen art. 5 (2) som gjelder opphavsrett. Denne gir at «the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed». Imidlertid er det diskutert om bestemmelsen kun er en presisering av prinsippet om nasjonal behandling, jf. BK art 5 (1), eller om den også kan anses som en lovvalgsregel.[128] Lex loci protectionis korresponderer også med Paris-konvensjonen art. 2 (1) som gjelder industrielle rettigheter, samt art. 3 i TRIPS.[129] Også disse bestemmelsene gir uttrykk for prinsippet om nasjonal behandling, men det er også her diskutert hvorvidt de kan oppfattes som lovvalgsregler.[130]

Ellers har lex loci protectionis kommet til uttrykk i Roma II art 8 (1). Det heter her at ikke-kontraktuelle forpliktelser som oppstår som følge av en krenkelse av en immaterialrettighet skal reguleres av «the law of the country where protection is claimed», jf. art. 8 (1). Lex loci protectionis ble valgt som lovvalgsregel da dette ville være i samsvar «with the predominant trend towards the lox loci protectionis in the conflict of laws regarding intellectual property rights».[131]

På grunn av den stadige økende bruken av immaterialrettigheter over landegrensene, har private aktører de senere årene utarbeidet retningslinjer for lovvalget relatert til kontrakter med immaterialrettslige implikasjoner. Mest fremtredende er retningslinjer

---

[127] Se nærmere Rognstad (2009) s. 431.

[128] Jf. Rognstad (2007) s. 415-416 og Nishitani (2009) s. 75, begge med videre henvisninger.

[129] Jf. Fawcett (2011) s. 727 og Asensio (2009) s. 14.

[130] Pedro A. De Miguel Asensio *The Private International Law of Intellectual Property and Unfair Commercial Practices: Coherence or Divergence?* 2009, s. 14.

[131] Martin Illmer *Infringement of intellectual property rights.* I: Rome II Regulation Pocket Commentary. Munich, 2011 s. 226-285 på s. 229.

utarbeidet av European Max Planck Group (heretter kalt CLIP-prinsippene i tråd med vanlig betegnelse i utenlandsk litteratur)[132] og American Law Institute (heretter kalt ALI-prinsippene).[133] Retningslinjene er i hovedsak et forsøk på å kodifisere ulovfestede lovvalgsregler, og kan gi veiledning for lovvalget. Også her er lex loci protectionis utgangspunktet. Siden retningslinjene stammer fra private aktører har de samme rettskildevekt som annen utenlandsk litteratur. Samtidig er det gode grunner til å ta prinsippene i betraktning. Immaterialretten er et rettsområde under utvikling og med få rettskilder, og retningslinjene er utarbeidet av anerkjente grupper med eksperter på det aktuelle rettsområdet.

Sett i lys av sin store internasjonale utbredelse, og at Norge ikke har avvikende regler, må lex loci protectionis være utgangspunktet for lovvalget også i Norge. Dette er i overensstemmelse med harmoniseringen av lovvalgsreglene, som blant annet er vektlagt av Høyesterett.[134] Dette er også lagt til grunn i rettslitteraturen, blant annet av Rognstad, som skriver at det for lovvalget ved opphavsrettslige tvister må antas «at prinsippet om at lovvalget bestemmes av retten i det landet rettsbeskyttelse søkes for – lex protectionis – er et internasjonalt grunnprinsipp som gjelder som et utgangspunkt også etter norske lovvalgsregler».[135]

3.6.1 Irma Mignon-formelen som korrektiv

Selv om lex loci protectionis framstår som hovedregelen for lovvalget på immaterialrettens område, er det et relevant spørsmål om Irma Mignon-formelen kan komme inn som et supplement.[136] Dette vil være i overenstemmelse med det

---

[132] Max Planck Institute: *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property* (CLIP-prinsippene), 2011.

[133] American Law Institute: *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (ALI-prinsippene), 2008.

[134] Jf. Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul), avsnitt 34.

[135] Rognstad (2009) s. 429. Likevel slik at lovvalget må suppleres av Irma-Mignon formelen, jf. s 429. Sitatet gjelder lovvalget for opphavsrettslige tvister, men uttalelsen må antas også å dekke lovvalget ved patentrettslige tvister.

[136] Slik også Rognstad (2009) s. 429.

underliggende formålet med lovvalgsreglene om at et rettsforhold bør reguleres av retten det har nærmest tilknytning til.

Et slikt supplement vil imidlertid svekke den forutsigbarhet på forhånd definerte lovvalgsregler gir. Selv om Irma Mignon-formelen ivaretar det underliggende formålet med lovvalgsreglene, kan den kritiseres for å inneholde vanskelige avveiningsspørsmål, og minske forutberegneligheten. Muligheten for supplement bør derfor være snever, og kun være aktuelt der det er klart at rettsforholdet har nærmere tilknytning til et annet rettssystem. Rognstad nevner supplering særlig ved forsøk på omgåelse av regelen om handlingsstedets rett.[137] En slik korrigerende virkning kan ha gode grunner for seg. Hovedregelen bør likevel være å følge lex loci protectionis som en fastere lovvalgsregel. Dette er også i tråd med uttalelsene Høyesterett fra Rt. 2009 s. 1537 - Bokhandleren i Kabul og Rt. 2011 s. 531 om å legge til grunn fastere lovvalgsregler der dette finnes.[138]

3.6.2 Lex loci protectionis er ufravikelig

Lex loci protectionis som lovvalgsregel kan begrunnes i immaterialrettigheters territorielle natur.[139] Immaterialrettigheter er nasjonale rettigheter, og de gir beskyttelse i det landet de oppstår. Særlig gjelder dette patentrettigheter som må registreres i det enkelte land for å oppnå beskyttelse. Det følger da naturlig at landet som gir beskyttelse også regulerer selve rettigheten.[140] Dette støttes også av at administrative formaliteter må oppfylles når noen ønsker og tildeles en patentrettighet. [141] Videre gir skapelse av rettighetene en enerett til kommersiell utnyttelse som begrenser konkurransen i landet de oppstår. Public policy-hensyn tilsier derfor at den nasjonale retten regulerer rettighetene.[142]

---

[137] Jf. Rognstad (2009) s. 429.

[138] Jf. Rt. 2009 s. 1537, avsnitt 32 og Rt. 2011 s. 531, avsnitt 29.

[139] Jf. Nishitani (2009) s. 74 og Metzger (2005) s. 63.

[140] Jf. Fawcett (2011) s. 746-747.

[141] Jf. Fawcett (2011) s. 746-747.

[142] Jf. Fawcett (2011) s. 706.

Lex loci protectionis-regelen har tradisjonelt blitt ansett for å være ufravikelig.[143] Med andre ord kan ikke partene avtale et annet lovvalg for spørsmål som faller innenfor rekkevidden av lex loci protectionis-regelen. Ufravikelighet er begrunnet i virkningen immaterialrettigheter har overfor tredjemenn og samfunnet, ved at de etablerer enerettsposisjoner til å utnytte oppfinnelsen, varemerket, åndsverket osv. Videre påvirker enerettposisjonene det økonomiske systemet, som er et område den enkelte stat er ansett å ha absolutt dominans på.[144] Regelens ufravikelighet er ansett å være vel utbredt i EU-landene, og reflekteres også i Roma II art. 8 (3).[145] Artikkelen gir som nevnt at de kontraktuelle følgende av et brudd på en immaterialrettighet skal reguleres av lex loci protectionis. Det følger av tredje ledd at artikkelen er ufravikelig.

At lex loci protectionis er ansett som ufravikelig, følger også av CLIP- og ALI-prinsippene. Det heter i CLIP art. 3:103 at partene kan velge bakgrunnsretten for de kontraktuelle spørsmålene i kontrakten og kontraktens gyldighet. Med andre ord kan partene velge bakgrunnsretten for spørsmål som er ansett å høre inn under partsautonomiens rekkevidde. Resten av artiklene – som utpeker lex loci protectionis som lovvalgsregel for de immaterialrettslige spørsmålene – er som den klare hovedregel ufravikelige. Også i ALI-prinsippene er ufravikelighet den klare hovedregel. Begge settene av prinsipper inneholder imidlertid et unntak for opprinnelig eierskap der partene har underlagt spørsmålet kontraktuelle reguleringer, se straks nedenfor.

3.6.3 Nærmere om hvilke spørsmål som reguleres av lex contractus og av lex loci protectionis

For avtaler som omhandler patentrettigheter, vil det bety at avtalen kan være regulert av loven i flere forskjellige land. De kontraktsrettslige spørsmålene reguleres av retten partene har valgt (lex contractus), mens de patentrettslige spørsmålene reguleres av lex loci protectionis. Videre kan dette innebære at partene må se hen til flere forskjellige lands lov for å avgjøre hva som er omfattet av lisensen. For eksempel der lisensen

[143] Jf. Asensio (2009) s. 25.

[144] Jf. Asensio (2009) s. 25.

[145] Jf. Asensio (2009) s. 25.

gjelder patenter i flere land, lisensens rekkevidde er avhengig av rekkevidden til de underliggende patentene.

For noen spørsmål er det som nevnt ovenfor stor enighet om hva som reguleres av lex loci protectionis, herunder spørsmål vedrørende rettighetens eksistens, omfang, overførbarhet, beskyttelse og opphør.[146] Dette innebærer at spørsmål som for eksempel om hva det kan søkes patent på, beskyttelsen av selve rettigheten, hvorvidt patentet kan overføres, hvorvidt det kan inngås en lisensavtale og hvorvidt en overføring eller lisensiering krever registrering, reguleres av lex loci protectionis. Også der det beskyttende landet ikke tillater partielle tildelninger eller territorielle begrensede lisenser, vil lex loci protectionis være riktig lovvalg. For en lisenshaver innebærer dette alle krav som reiser seg fra patentrettigheten, og som han kan hevde som følge av en krenkelse av rettigheten, vil være regulert av det lex loci protectionis.

Som en samlebetegnelse kan man si at alle spørsmål som omhandler «rettigheten i seg selv» reguleres av lex loci protectionis. Alle andre spørsmål reguleres av lex contractus.[147] For kontakter som omhandler patentrettigheter vil det si at alle spørsmål vedrørende partenes rettigheter og plikter som ikke er direkte knyttet til rettigheten, overføringen eller lisensutstedelsen, er regulert av lex contractus – altså bakgrunnsretten valgt av partene.

Imidlertid kan noen forhold reise interessante problemstillinger, og som i det følgende vil bli kommentert nærmere. Et første eksempel er tolkningen av kontrakter med patentrettslige implikasjoner. For eksempel spørsmål om hvorvidt en lisens er territorielt begrenset må analyseres ut fra tolkningen av kontrakten. Tolkningen må skje etter tolkningsreglene til kontraktsstatuttet, sml. Roma I art. 12 (1)(a). Dette omfatter

---

[146] Jf. Fawcett (2011) s. 727, Metzger (2005) s. 63 og Rognstad (2009) s. 429. Dette er også i overenstemmelse med CLIP- og ALI-prinsippene. Ifølge CLIP prinsippene regulerer lex loci protectiones rettighetens «existence, validity, registration, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such», jf. art. 3:102. I ALI-prinsippene regulerer landet hvor patentet er registrert «the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement», jf. § 301.

[147] Jf. Nishitani (2009) s. 74, Metzger (2005) s. 63 og Fawcett (2011) s. 746-747.

blant annet alle spesielle tolkningsregler som gjelder for immaterialrettigheter. Imidlertid er spørsmålet hvorvidt en territorial begrensning er mulig, regulert av lex loci protectionis.[148]

Videre må det skilles mellom loven som regulerer den formelle gyldigheten av en kontrakt, og formalitetene som må oppfylles relatert til overføringen eller lisensieringen av et patent.[149] Hvilket lands rett som regulerer den formelle gyldigheten, for eksempel om det kreves at overføringen eller lisensen må være skriftlig, kan bestemmes partene, sml. Roma I art. 11.[150] Uavhengig av den formelle gyldigheten til kontrakten, må partene ved en overføring eller lisensiering også oppfylle de formelle vilkårene som settes av lex loci protectionis. Blir patentet lisensiert i flere land, må vilkårene i hvert enkelt land oppfylles.[151]

Andre spørsmål som reiser vanskeligheter, er spørsmål som i utgangspunktet faller inn under lex loci protectionis, men hvor det er diskutert hvorvidt bestemmelsen er fravikelig. Dersom bestemmelsene er fravikelige vil partene ha mulighet til å velge et annet lands lov til å regulere spørsmålet i stedet for lex loci protectionis. Som nevnt i forrige kapittel oppstiller både CLIP- og ALI-prinsippene unntak for ufravikeligheten når det gjelder spørsmålet om opprinnelig eier (initial ownership). I tillegg oppstiller CLIP-prinsippene et unntak for sameie (co-ownership). I stedet for å underlegge spørsmålene lex loci protectionis, reguleres spørsmålene av den anvendelige retten som regulerer kontrakten ellers, jf. CLIP art. 3:201 (3) og ALI § 311 (2).[152] Dette innebærer

---

[148] Jf. Metzger (2005) s. 64.

[149] Jf. Metzger (2005) s. 64.

[150] Etter Roma I art. 11 er kontrakten formelt gyldig dersom dette følger av bakgrunnsretten valgt av partene, retten til det landet partene befinner seg i ved kontraktinngåelse.

[151] Jf. Metzger (2005) s. 65. Dersom vilkårene ikke oppfylles vil dette gjelde utførelsen av kontrakten, det vil ikke påvirke gyldigheten av kontrakten.

[152] CLIP art. 3:201 (3): «In the framework of a contractual relationship, in particular an employment contract or a research and development contract, the law applicable to the right to claim a registered right is determined in accordance with Section 5». Section 5 gjelder «freedom of choice for contracts». Tilsvarende bestemmelse finnes i ALI-prinsippene § 311 (2): «When the subject matter of the registered right arise out of a contractual or other preexsiting relationship between or among the parties, initial title is governed by the law of that governs the contract or relationship».

at partenes selv kan velge hvilket lands lov som skal regulere spørsmålet om hvem som er opprinnelig eier.

Bakgrunnen for partenes lovvalgsadgang er at retten til å søke patent, samt at eierrettighetene til et patent i de fleste land fritt kan overføres. Dette er tilfellet også i Norge.[153] På grunn av friheten til å overføre rettighetene, bør partene også ha adgang til selv å bestemme den anvendelige retten som regulerer spørsmålene.[154] Dersom partene ikke har valgt en lov til å regulere kontrakten, vil lovvalget bli utfylt etter angitte bestemmelser.[155] Dette innebærer at lex loci protectionis bare kommer til anvendelse som lovvalgsregel der hvor det ikke finnes kontraktbestemmelser som regulerer retten til å påberope seg patentrettighetene.[156] Har for eksempel partene inngått en lisenskontrakt, men ikke regulert hvem som har rett til rettighetene av eventuelle forbedringer av det lisensierte patentet, vil spørsmålet bli regulert av lex loci protectionis.

CLIP-prinsippene oppstiller samme regel for situasjoner hvor det oppstår spørsmål om det foreligger sameie i patentrettigheten.[157] Samme begrunnelse som ligger bak art. 3:201 gjelder også for sameiespørsmålet.[158]

Spørsmålet er om det videre kan oppstilles et likt unntak i Norge. Det virker ikke som det er noen samlet konsensus om spørsmålet om opprinnelig eierskap og sameie reguleres av lex loci protectionis eller av loven som er valgt av partene. Flere forfattere som diskuterer hva som behandles av lex loci protectionis legger til grunn at spørsmålet

---

[153] Jf. Stenvik (2006) s. 270 og 454. Eneste begrensning er at retten til å bli navngitt i patentsøknaden, jf.- Stenvik (2006) s. 270.

[154] Jf. Axel Metzger *Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality*. 2010, s. 7.

[155] Etter CLIP-prinsippene art. 3:502 skal loven til det landet som kontrakten har nærmest tilknytning til anvendes. ALI-prinsippene viser til lovvalgsreglene som gjelder for de kontraktuelle spørsmålene, slik at disse også vil utfylle lovvalget vedrørende spørsmålet om opprinnelig eierskap.

[156] Jf. Metzger (2010) s. 7.

[157] Jf. CLIP-prinsippene art. 3:401 (1). ALI-prinsippene har ingen egen bestemmelse vedrørende spørsmålet.

[158] Jf. Metzger (2010) s. 10.

om opprinnelig eierskap reguleres av lex loci protectionis.[159] Imidlertid diskuteres det ikke nærmere hvordan dette forholder seg der hvor partene nærmere har regulert hvem som skal ha opprinnelig eierrett til patentet.[160]

Løsningen som legges til grunn i CLIP- og ALI-prinsippene fører ikke til noen oppsiktsvekkende resultater dersom den legges til grunn i Norge. Lovgiver har i Norge gitt partene fri adgang til å overføre rettigheten.[161] Når partene har fri adgang til å overføre rettigheten, bør de også kunne avtale hvilke lands lov som regulerer og utfyller avtaleforholdet. Dette støttes også av at det først og fremst er tale om å regulere forholdet mellom partene, og at utenforstående tredjemenn ikke blir påvirket i særlig grad. Som påpekt over er lovvalgsreglene ofte tvingende der kontraktsforholdet kan få resultater ut over situasjonen mellom partene. Når dette ikke gjør seg gjeldende i samme grad her, taler dette for at der hvor partene nærmere har regulert hvem som skal ha eierrettighetene, må de også kunne avtale hvilke lands rett som skal regulere og utfylle avtalen. Etter min mening må partene ha samme lovvalgsadgang i Norge, da lovgiver også her har gitt avtalepartene fri adgang til å overføre retten til å søke patent.[162] Lovvalgsadgangen må også innebære at partene eksplisitt kan bestemme at for eksempel status som medoppfinner til oppfinnelser som er aktuelle for et norsk patent reguleres av utenlandsk rett.

Som tidligere påpekt er partenes lovvalgsadgang begrenset der det ikke finnes noen avtaleregulering om hvem som har rettigheten til patentet.[163] Hvem som er opprinnelig rettighetshaver reguleres da av lex loci protectionis. Dette må gjelde selv om partene ellers står i et avtaleforhold til hverandre. Dersom tvisten kommer opp for de ordinære domstolene, vil derfor lex loci protectionis bli lagt til grunn for å løse

---

[159] Se blant annet Nishitani (2009) s. 77 og Fawcett (2010) s. 730.

[160] Se for eksempel Nishitani (2009) s. 77 som kun viser til ALI-prinsippene § 311 (1), mens bestemmelsen vedrørende hvorvidt situasjonen der hvor partene har regulert eierrettighetene i kontrakten finnes i § 311 (2).

[161] Dette gjelder både adgangen til å overføre oppfinnerretten (unntatt navneretten), jf. Stenvik (2006) s. 270 og adgangen til å overføre rettighetene til patentet, jf. Stenvik (2006) s. 454.

[162] Jf. Stenvik (2006) s. 270.

[163] Jf. Metzger (2010) s. 7.

rettighetsspørsmålet. Imidlertid kan det tenkes at en voldgiftsdomstol fortsatt vil følge partenes lovvalg for kontrakten ellers. Situasjonen kan illustreres med et eksempel, se straks nedenfor. Dersom voldgiftsretten legger partenes lovvalg til grunn, blir neste spørsmålet hvorvidt voldgiftsdommen er virksom. Dette vil bli drøftet i kapittel 5.4

3.6.4 Eksempel: Lovvalget for (med)oppfinnerretten til patenter

Et norsk og et amerikansk firma samarbeider om produksjon og salg av solcelleteknologi i USA og Norge. Teknologien er basert på et patent som eies av de to selskapene. Det utveksles stadig tips og råd om hvordan en gjøre kan teknologien bedre. Avtalen er taus om retten til patenter som oppstår som en følge av samarbeidet, men partene avtaler at loven i Delaware[164] skal regulere avtaleforholdet. Det norske firmaet videreutvikler teknologien, og søker patent på forbedringen i Norge. Firmaet oppnår patent i Norge i henhold til norsk patentlov.

Norsk og amerikansk rett har forskjellige krav til hvor betydelig et bidrag må være for at en part skal bli ansett som medoppfinner til oppfinnelsen. Nordisk og europeisk teori og praksis antar at det skal ses bort fra ubetydelig innsats ved fastleggelsen av hvem som er oppfinner.[165] I amerikansk rett følger det av lov at også mer *ubetydelige bidrag* skal gi rett til oppfinnelsen.[166] Det forutsettes at det oppstår en situasjon hvor det amerikanske firmaets bidrag gir det medoppfinnelsesrett etter amerikansk rett, men ikke etter norsk rett. Problemstillingen blir da om det er norsk eller amerikansk rett som skal

---

[164] Det amerikanske patentsystemet er føderalt og regulert i Title 35 of the United States Code (U.S.C.). Det vil derfor bli henvist til «amerikansk rett», og ikke Delaware lov, når patentretten beskrives.

[165] Jf. Stenvik (2006) s. 271-272. Se også TOSLO-2006-174383 under punkt 2 av rettens bemerkninger, samt Johannes Hygen Meyer *Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner*. I: Nordisk Immateriellt Rättsskydd. Nr. 1 2011, s. 1-18 på s. 9.

[166] Etter en lovendring fra 1984 ble det bestemt at enhver medvirkning, også den mer ubetydelige, skal gi rett til oppfinnelsen. Den lave og uklare terskelen har fått noe av skylden for det store antall rettssaker i USA om medeierskap til patent, jf. Meyer s. 9 med videre henvisninger. Den relevante bestemmelsen er 35 U.S.C. § 116: «When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though …(2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent».

anvendes på spørsmålet om hvorvidt det amerikanske firmaet er å anse som medoppfinner.

I eksempelet er hovedspørsmålet hvem som har rett til patentet for den nye oppfinnelsen (forbedringen) *i Norge*. Som vist i forrige avsnitt er opprinnelig eierskap regulert av lex loci protectionis når partene ikke har avtaleregulert nærmere hvem som skal ha eierrettighetene til forbedringene. Spørsmålet om hvem som skal ha rett til patentet skal altså avgjøres etter norsk rett. Etter norsk lov er det oppfinneren som i utgangpunktet har rett til å søke om patentbeskyttelse for oppfinnelsen.[167] Også spørsmålet om hvem som er oppfinner må derfor avgjøres etter lex loci protectionis når annet ikke er avtalt – altså norsk rett.

3.7 Andre begrensninger i partsautonomien

Innenfor partsautonomiens anvendelsesområde vil det i utgangspunktet ikke være noen begrensninger i partenes lovvalg på grunn av den kollisjonsrettslige virkningen. Selv ufravikelige rettsregler i andre rettssystemer blir satt til side. Et snevert unntak gjelder imidlertid for internasjonalt preseptoriske regler og ordre public, se de to neste punktene. Unntakene er begrunnet i at det også innenfor partsautonomien sfære kan finnes normer som beskytter viktige interesser.[168] Domstolen skal aldri bli tvunget til å anvende regler som strider mot fundamentale interesser i sin egen rett. Ordre public fungerer her som en skranke på partenes lovvalg. Vurderingsmomentene vil imidlertid i all hovedsak være like.

3.7.1 Internasjonalt preseptoriske regler

Internasjonalt preseptoriske regler er regler som kan anvendes til tross for at en annen bakgrunnsrett regulerer rettsforholdet.[169] Adgangen for norske dommere til å anvende norske internasjonalt preseptoriske regler er fastslått i norsk rettspraksis.[170] Det hersker

[167] Dette følger av patl. § 1 som gir at «den som har gjort en oppfinnelse» har rett til å søke patent.

[168] Jf. Cordero-Moss (2007) på s. 702.

[169] Jf. Cordero-Moss (2007) på s. 702.

[170] Se blant annet Rt. 2009 s. 1537 – Bokhandleren i Kabul, avsnitt 37-40.

usikkerhet rundt hvilke regler som skal karakteriseres som internasjonalt preseptoriske regler, og det er vanskelig å gi en presis definisjon. I Rt 2009 s. 1537 – Bokhandleren i Kabul uttalte førstvoterende at reglene om ytringsfrihet er internasjonalt preseptoriske. Det ble også reist spørsmål om reglene om personvern var så grunnleggende at de utgjorde internasjonalt preseptoriske regler. Imidlertid ville en slik regel skape uforutsigbarhet, blant annet fordi det kan tenkes at den som ytrer seg har tilpasset ytringen til rettstilstanden i virkningslandet.[171] En viss veiledning kan hentes i Roma I art. 9 (1):[172]

> «Overriding mandatory provisions are provisions the respect for which is regarded as crucial by a country for safeguarding its public interests, such as its political, social or economic organisation, to such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope…».

Kriteriet etter art. 9 (1) er altså om reglene er så avgjørende for beskyttelse av dets offentlig interesser at bestemmelsen skal anvendes uansett om et forhold er regulert av et annet lands rett. Definisjonen gir anvisning på en konkret vurdering ut fra reglenes funksjon, men hvilke bestemmelser som er omfattet av bestemmelsen er fortsatt relativt åpent.

Imidlertid er det sikker rett at unntaket er svært snevert. Det skal mer til enn at en regel er preseptorisk i intern rett, for at den også anses som internasjonalt preseptorisk. Blant annet taler hensynet til forutberegnelighet for at unntaket gis et snevert anvendelsesområde. [173] Muligheten til å gripe inn i lovvalg som følger etter forhåndsdefinerte lovvalgsregler svekker hovedpoenget med Roma I, nemlig at

---

[171] Jf. Rt. 2009 s. 1537 – Bokhandleren i Kabul, avsnitt 39-40.

[172] Også ved anvendelse av internasjonalt preseptoriske regler, bør forståelsen i EU få betydning. Internasjonal privatrett er et sammensatt rettsområde, og med tanke på at EU-rettens betydning på for lovvalget i Norge, vil vektlegging av hvordan begrepet forståes i EU føre til bedre intern harmonisering i Norge, jf. Cordero-Moss 2010(b) på s. 832 og 836.

[173] Jf. Cordero-Moss (2007) på s. 704 - 705.

lovvalget skal være forutsigbart. Internasjonale preseptoriske regler skal derfor kun begrense lovvalget i eksepsjonelle situasjoner.[174]

Innenfor immaterialretten er reglene som omhandler en opphavsmanns *ideelle rettigheter*[175] aktuelle internasjonalt preseptoriske regler. Det samme gjelder reglene som begrenser patenthavers mulighet til å overdra eller fraskrive seg retten til å bli navngitt i en patentsøknad.[176] I punkt 5.8 diskuteres hvorvidt arbeidstakeroppfinnelsesloven av 1970 § 7 i noen tilfeller kan være internasjonalt preseptorisk. Det konkluderes der med at det antakelig er tilfellet.

Partsautonomien i kontrakter med patentrettslige implikasjoner kan også bli begrenset av internasjonalt preseptoriske regler på andre rettsområder. Mest aktuelt er skatte- og valutavekslingslovgivning, samt konkurranselovgivning.[177]

Det er i utgangspunktet forumlandets internasjonalt preseptoriske regler som kan anvendes på partenes lovvalg.[178] Imidlertid kan også tredjelands internasjonalt preseptoriske regler komme inn. Roma I art. 9 (3) gir mulighet til å anvende internasjonalt preseptoriske regler i tredjeland hvor kontraktsforpliktelsene er utført eller skal utføres. Det er kun tredjelandets bestemmelser som gjør utførselen av kontrakten ulovlig som kan få anvendelse. For kontrakter med immaterialrettigheter vil dette for eksempel gjelde land hvor lisensen er gitt eller hvor lisensavgiften skal betales.[179]

3.7.2 Ordre public

Ordre public-forbeholdet (ofte referert til som public policy i angloamerikansk rettstradisjon) kan beskrives som den negative andre siden av internasjonalt

---

[174] Jf. Cordero-Moss (2009a) s. 78.

[175] Se åvl. § 3.

[176] Se Stenvik (2006) s. 270 for begrensningen til å overdra navneretten.

[177] Jf. Fawcett (2011) s. 782.

[178] Jf. Roma I art. 9 (2).

[179] Jf. Fawcett (2011) s. 787.

preseptoriske regler. Anvendelsen av ordre public gir ikke domstolen mulighet å anvende andre regler enn bakgrunnsretten, men er en unntaksregel som tillater domstolen å *unnlate* å anvende fremmed rett.[180] Det avgjørende er om anvendelsen av fremmed rett vil føre til et resultat som strider sterkt med vår rettsfølelse.[181] Prinsippet anses som et ulovfestet prinsipp som gjelder på alle rettsområder, og det nærmere innholdet av prinsippet er utviklet gjennom teori og rettspraksis.[182] Forbeholdet er ment som en nødvendig sikkerhetsventil i et system som er basert på *a priori* anerkjennelse av utenlandsk rett. Av hensyn til forutberegnelighet og at systemet ikke skal undergraves, må imidlertid forbeholdet brukes meget restriktivt.[183] Dette følger også av Roma I, art. 21. Den utpekte bakgrunnsretten kan ifølge art. 21 settes til side dersom anvendelse er «manifestly incompatible with the public policy of the forum».

Vurderingen av ordre public vil som nevnt i all hovedsak være lik ved lovvalget og ved spørsmål om å gjøre en voldgiftsavgjørelse uvirksom etter voldgiftsloven § 43/46 (2)(b). Det vises derfor til kapittel 4 for nærmere redegjørelse av ordre public-forbeholdet. Avhandlingen vil ikke gå nærmere inn på situasjoner hvor det er spørsmål om lovvalget endres fordi bakgrunnsretten strider mot ordre public. Den vil i stedet ta for seg situasjonen der spørsmålet om ordre public kommer opp i etterkant av voldgiftsprosessen, enten ved et søksmål om voldgiftsdommens gyldighet eller ved stadiet for anerkjennelse og fullbyrdelse.

[180] Resultatet vil i noen tilfeller likevel bli det samme. Dersom forumet kommer til at den utenlandske bestemmelsen er uakseptabel og nekter dens anvendelse, vil den falle tilbake på sin egen rett for å løse tvisten, jf. Fawcett (2011) s. 794.

[181] Jf. Rt. 2009 s. 1537, avsnitt 37.

[182] Jf. Cordero-Moss (2007) på s. 710.

[183] Jf. Cordero-Moss (2007) på s. 710.

4 Virkningen av voldgiftsdommer som ikke tar hensyn til begrensninger i partenes lovvalg.

4.1 Oppsummering og veien videre

Kapittel 2 viser at det er begrensninger for hva som er gjenstand for voldgiftsbehandling. Noen av typetilfellene som behandles nedenfor er i grenseland for hva som kan voldgiftsbehandles. Det forutsettes videre at tvistene kan behandles, men det minnes om at voldgiftsmessighet indirekte kan sette en skranke for partsautonomien i voldgift. Enten ved at voldgiftsavgjørelsen blir gjort uvirksom etter vogl. §§ 43/46 (2)(a), eller ved at tvisten må behandles ved de ordinære domstolene hvor nasjonale lovvalgsregler følges.

Kapittel 3 viser at partsautonomien anvendelsesområde som lovvalgsregel ved behandling ved de ordinære domstoler er begrenset. I voldgiftsbehandlinger er det imidlertid først ved å undersøke forhold som begrenser virkningen av voldgiftsdommen, at man finner de egentlige grensene for partenes lovvalg. Blir voldgiftsdommen likevel ansett som gyldig eller tvangsfullbyrdet av de alminnelige domstolene, kan man si at partsautonomien er utvidet i voldgift. Avhandlingen vil i dette kapittelet redegjøre for reglene om gyldighetsprøving og fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelse. Fokus vil være på ordre public-forbeholdet i vogl. § 43/46 (2)(b). Jeg vil deretter i kapittel 5 ta for meg mer konkrete eksempler, hvor det kan tenkes at ordre public-forbeholdet kan påvirke voldgiftsdommens effektivitet.

4.2 Gyldighet og fullbyrdelse

Det klare utgangspunktet er at voldgiftsavgjørelser er endelig og bindende, og at de skal ha samme virkning som en rettskraftig dom. Dette er nødvendig for å oppnå en effektiv og alternativ tvisteløsning, som regnes som et av hovedformålene med voldgiftsbehandling.[184]

For å oppnå virkningen med at voldgiftsavgjørelser skal være endelig og bindende, er hovedregelen at både norske og utenlandske voldgiftsdommer skal anerkjennes og

[184] Se for eksempel Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 7 og 75.

fullbyrdes uten nærmere overprøving av nasjonale domstoler, jf. vogl. § 45. Det må likevel være noen sikkerhetsventiler av hensyn til rettssikkerhet og andre tungtveiende hensyn, jf. vogl. §§ 43/46.[185] Uten sikkerhetsventiler vil heller ikke voldgift kunne fungere som en pålitelig tvisteløsningsmekanisme for partene.[186]

En etterfølgende prosess hvor det er spørsmål om å sette til side voldgiftsavgjørelsen vil ofte være langvarig. Skal formålet med voldgift oppnås, må adgangen til å sette til side en voldgiftsavhandling være svært snever.[187] Hensynet til effektivisering av internasjonal voldgift tilsier det samme – de nasjonale domstolers adgang til å sette til side utenlandske voldgiftsavgjørelser bør være snever og mest mulig presist angitt.[188] En presis og uttømmende angivelse gjør det lettere for partene å forutberegne sin rettsstilling. [189]

I tillegg til voldgiftsloven, er Norge også folkerettslig forpliktet til å anerkjenne og fullbyrde utenlandske voldgiftsavgjørelsen, jf. New York-konvensjonen art. III. Som nevnt innledningsvis skal voldgiftsloven gjennomføre UNCITRALs modellov, som bygger på New York-konvensjonen. Også New York-konvensjonen og modelloven inneholder unntak for anerkjennelse og fullbyrdelse, og voldgiftslovens bestemmelser er ment å samsvare med disse.[190]

Dette er bakteppet for adgangen til å kjenne en voldgiftsavgjørelse ugyldig etter vogl. § 43, eller å nekte anerkjennelse og fullbyrdelse etter vogl. § 46. Bestemmelsene angir uttømmende grunnlagene for å gjøre en voldgiftsavgjørelse uvirksom, jf. vogl. §§ 42 og 44, samt § 6 (1). Innholdet i vogl. §§ 43 og 46 er i det vesentlige likt. En slik likhet er

---

[185] Jf. Ot.prp. nr 27 (2003-2004) s. 7 og 75.

[186] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 312.

[187] Jf. Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 75.

[188] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 312.

[189] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 313.

[190] Bestemmelsene i vogl. §§ 45 og 46 er ment å samsvare med New York-konvensjonen art. V og modelloven §§ 35 og 36, jf. NOU 2001: 33 s. 116-117. Gyldigheten av en voldgiftsdom er ikke regulert i New York-konvensjonen, men i UNCITRAL art. 34. Voldgiftsloven §§ 42-44 tilsvarer i hovedtrekkene modelloven art. 34, jf. Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 110-112.

tilsiktet av lovgiver og i samsvar med modelloven.[191] Bestemmelsene vil derfor bli behandlet samlet.

Jeg vil som nevnt vurdere hvorvidt tilsidesettelsen av norske regler fører til at avgjørelsen strider mot ordre public, jf. vogl. §§ 43/46 (2)(b). Bestemmelsene er absolutte, og kan påberopes av dommeren i den nasjonale domstolen av eget tiltak, §§ 43/46 (2).

4.3 Ordre public-reservasjonen i vogl §§ 43/46 (2)(b)

4.3.1 Restriktiv anvendelse basert på fundamentale prinsipper

En voldgiftsdom kan settes til side dersom den «virker støtende på rettsordenen (ordre public)», jf. §§ 43/46 (2)(b). Etter § 46 (2)(b) om anerkjennelse og fullbyrdelse, må selve fullbyrdelsen *virke støtende* på rettsordenen. Det er altså effekten av fullbyrdelsen som er avgjørende.

Bestemmelsene skal tolkes restriktivt, og forbeholdet har et meget snevert anvendelsesområde.[192] Høyesterett har uttalt at ordre public-forbeholdet er «… et forbehold om at den fremmede retten må vike dersom anvendelsen av fremmed rett vil føre til et resultat som *strider sterkt med vår rettsfølelse*» (mine kursiveringer).[193] Videre at avgjørelser ikke vil bli fullbyrdet dersom dette vil stå «… *sterkt i motstrid til vår etiske og sosiale oppfatning*» (mine kursiveringer).[194]

---

[191] Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 75 og NOU 2001:33 s. 117.

[192] Jf. NOU 2001: 33 s. 78 og Ot.prp. nr. 27 s. 111.

[193] Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul), avsnitt 37.

[194] Rt. 1996 s. 1288 på s. 1291 (Kjæremålsutvalget). Avgjørelsen gjelder fullbyrdelse etter Luganokonvensjonen 1988 art. 27 (1), som omhandler anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av utenlandske avgjørelser avsagt av de ordinære domstolene: «En dom skal ikke anerkjennes dersom: (1) anerkjennelse ville virke støtende på rettsordenen («ordre public») i mottakerstaten». Ordre public-forbeholdet må antas å være likt i Luganokonvensjonen og voldgiftsloven. Konvensjonen gjaldt tidligere som norsk lov, jf. luganoloven av 1993§ 1.

Uttalelsene bekrefter også at vurderingen er skjønnsmessig og må vurderes konkret ut fra resultatet i saken.[195] En rettsanvendelsesfeil eller at avgjørelsen strider mot en preseptorisk bestemmelse er som nevnt i seg selv ikke nok.[196] Det må dreie seg om mer grunnleggende regler eller prinsipper i materiell lovgivning eller om saksbehandlingen.[197] At voldgiftstribunalet ikke har tatt hensyn til norske lovvalgsregler og dermed heller ikke bakgrunnsretten disse utpeker, er med andre ord ikke nok til at en voldgiftsavgjørelse kan settes til side. Det er hensynene og interessene bak reglene som blir tilsidesatt, som avgjør om det foreligger en ordre public-strid. Dette henger sammen med at utgangspunktet er at voldgiftsavgjørelser skal anerkjennes og fullbyrdes uten nærmere overprøving. Den nasjonale domstolen skal ikke fungere som en ankedomstol, kun som en sikkerhetsinstans som skal påse at avgjørelsen ikke har fundamentale mangler (som er uttømmende angitt i voldgiftsloven).

4.3.2 Vurderes etter nasjonal rett

Ordre public-vurderingen må foretas etter norsk materiell rett.[198] Dette fremgår ikke av ordlyden i voldgiftsloven, men det er sikker rett at hvert land selv bestemmer innholdet av ordre public-forbeholdet.[199] I New York-konvensjonen heter det at anerkjennelse og fullbyrdelse kan nektes dersom dette vil være … «contrary to the public policy *of that country*» (mine kursiveringer).[200] Likevel slik at forbeholdet er antatt å være noe elastisk ut fra hvor sterk tilknytning saken har til Norge.[201]

---

[195] Slik også Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 75 og 111.

[196] Jf. Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 75 og 111.

[197] Jf. Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) s. 111.

[198] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 327.

[199] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 327.

[200] Jf. New York-konvensjonen art. V (2)(b). Se også Ot.prp. nr 27 (2003-2004) s. 111 som viser til UNCITRAL modelloven art. 34 (2)(b) hvor det heter at avgjørelsen ikke må stride *mot ordre public* i domstollandet.

[201] Se blant annet Rt. 1977 s. 715 som gjaldt omstøtelse av et polygamt ekteskap. Det ble her lagt vekt på at ekteskapet hadde sterkt tilknytning til Norge, og at polygamt ekteskap mellom ektefeller er klart uforenelig med vår rettsorden, jf. s. 723 i dommen. Dommen behandles nærmere i neste punkt.

Aktuelle momenter for vurderingen er om den aktuelle tilsidesatte bestemmelsen er preseptorisk eller deklaratorisk. Det kan likevel ikke stilles som et absolutt vilkår for ordre public at det er tale om preseptoriske regler.[202] Også regelens trinnhøyde har betydning. Det skal mindre til for å sette til side en dom som strider med Grunnloven av 1814 (grl.), eller andre lover eller sedvanerett med trinnhøyde over formell lov. [203] Samtidig skal det mer til for å sette til side en avgjørelse som strider mot alminnelige prinsipper.[204] Det må likevel huskes på at anvendelsen av ordre public-forbeholdet ikke avgjøres av hvilke regler som er tilsidesatt, men av prinsippene som ligger bak reglene.[205]

Det er i litteraturen diskutert ulike begrep og kategorier for ordre public-vurderingen, og argumentert med at domstollandet skal anvende «internasjonal ordre public» ved spørsmål om gyldighet og fullbyrdelse av internasjonale voldgiftsavgjørelser.[206] Begrunnelsen for å anvende uttrykket internasjonal ordre public, er å understreke at det kun er de mest fundamentale rettsprinsipper som omfattes. Det vil si de prinsipper som er anerkjent som fundamentale på internasjonalt nivå. Det er ikke ønskelig at hver stat definerer sine egne lovbestemmelser og særegenheter som ordre public, og slik motvirker den harmoniseringen som den uniforme lovgivning om voldgift ønsker å fremme. Den norske voldgiftsloven skiller ikke mellom nasjonal og internasjonal ordre public, og henvisningene i §§ 43/46 (2)(b) må forståes som henvisninger til norsk ordre public.[207] Imidlertid er det i litteraturen anført at kategorien internasjonal ordre public heller ikke er nødvendig, da kan den samme forståelsen oppnås gjennom en snever

---

[202] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 327.

[203] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 327 med videre henvisninger. Et eksempel er Rt. 1934 s. 152. Her ble et lovvalg som ville stride mot grl. § 97 satt til side. Avgjørelsen behandles nærmere i punkt 4.3.3.

[204] Jf. *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 327 med videre henvisninger.

[205] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 259.

[206] Også under utformingen av UNCITRAL modellov ble det diskutert hvorvidt modelloven burde vise til internasjonal ordre public. Forslaget ble forkastet på grunn av usikkerheten rundt innholdet av definisjonen, jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 260 med videre henvisninger.

[207] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (200) s. 278.

tolkning av hva som utgjør nasjonal ordre public.[208] Selv om ordre public-forbeholdet må vurderes etter norsk materiell rett, taler hensynet til harmoniseringen for at tilsidesettelse av mer særnorske regler og prinsipper ikke er nok til å statuere ordre public-strid.

4.3.3 Eksempler fra litteraturen og rettspraksis' bruk av ordre public

Den skjønnsmessige og konkrete vurderingen av hva som utgjør ordre public gjør det vanskelig å oppstille noen nærmere definisjon av forbeholdet. Meg bekjent er det ingen rettspraksis i Norge eller utlandet om hvilke patentrettslige hensyn som kan utgjøre ordre public. Tilsidesettelse av voldgiftsavgjørelser som følge av strid med ordre public har heller ikke kommet på spissen i Norge. Det finnes imidlertid noe rettspraksis fra andre rettsområder. Sakene gjelder hvorvidt fullbyrdelse av nasjonale rettsavgjørelser vil stride mot ordre public-reservasjonen i Luganokonvensjonen 1998 art. 27 (1), samt spørsmål vedrørende lovvalget i tvister for de nasjonale domstolene.[209] Jeg vil i dette kapittelet søke å gi et innblikk av i hvilken standard som er lagt til grunn i norsk rettspraksis fra andre rettsområder og i litteraturen.

Rettspraksisen er streng, og viser at det kun er de mest fundamentale prinsipper som kan utgjøre ordre public. I Rt. 1977 s. 715 ble monogamt ekteskap ansett som et grunnleggende prinsipp. Et utenlandsk polygamt ekteskap med sterk tiknytning til Norge, var klart uforenlig med norsk rettsorden. Etter en ordre public-betraktning måtte saken derfor behandles etter norske rettsregler, og ekteskapet omstøtes.[210] Et eksempel på prosessuell ordre public er Rt. 1996 s. 502 hvor kontradiksjonsprinsippet ble ansett klart tilsidesatt. Det ble her nektet tvangsfullbyrdelse av en engelsk dom hvor en part hadde fått avgjørelsen mot seg uten at han overhodet har hatt kjennskap til saken, og uten at han som oppga ham som part overfor domstolen hadde noe rettslig grunnlag for å gjøre det. Parten ble først kjent med saken gjennom utleggsbehandlingen. Det ble her ansett klart at saksøkte måtte ha adgang til å avverge fullbyrdelsen av en slik

---

[208] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 260 med videre henvisninger.

[209] Luganokonvensjonen 1988 art 27 (1): «En dom skal ikke anerkjennes dersom: (1) anerkjennelse ville virke støtende på rettsordenen («ordre public») i mottakerstaten».

[210] Rt. 1977 s. 715 på s. 723.

avgjørelse.[211] I Rt. 1934 s. 152 ble tysk rett satt til side da anvendelsen av denne ville gi loven tilbakevirkende kraft, og dermed være i strid med grl. § 97. Høyesterett uttalte her at § 97 må anses som et fundamentalt prinsipp i vårt rettssystem.[212] Imidlertid vil ikke et hvert resultat som strider mot en grunnlovsbestemmelse stride med ordre public. I litteraturen er nevnt som eksempel at en voldgiftsdom som bygger på lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom eller andre erstatningsrettslige prinsipper, ikke kan settes til side selv om det viser seg at det ikke er gitt «fuld Erstatning», jf. prinsippet i grl. § 105.[213] Voldgiftsdommen må gi et resultat som er klart i strid med grunnlovprinsippet, som for eksempel var tilfellet i nevnte Rt. 1934 s. 152.[214]

Det må altså til grove tilsidesettelser av lovfestede eller ulovfestede regler for at det skal oppstå strid med ordre public. Avgjørelsene nevnt over gir en indikasjon på hvor høy terskelen er for at ordre public-strid skal anses å foreligge. At fundamentale prinsipper berøres er ikke nok, det kreves en klar tilsidesettelse. Med andre ord er det ikke nok at resultatet blir et annet, for eksempel at man får delvis erstatning, resultatet må virke støtende på rettsordenen. Dette kan også illustreres med to eksempler hvor det var spørsmål om prosessuell ordre public. Påstandene om ordre public ble klart avslått fra Høyesterett. Selv om det var mulig at saksgangen avvek noe fra norsk praksis, var dette langt fra nok til å etablere ordre public-strid.

Rt. 1996 s. 1288 gjaldt spørsmålet om inndrivelse at et svensk skattekrav. Kjæremålsutvalget vektla at svensk og norsk skattepraksis ikke avvek veldig, og at det derfor ikke kunne være tale om strid mot ordre public.[215] Se også Rt. 1999 s. 837 som

---

[211] Jf. Rt. 1996 s. 502 på s. 504 (Høyesteretts kjæremålsutvalg). Slik også HR-1996-183-K.

[212] Jf. Rt 1934 s. 152 på s. 155: «Anerkjennelsen av en saadan tilbakevirkning vilde stride mot en hovedgrunnsetning i vaar rettsorden, som er kommet til uttrykk i grunnlovens § 97, og som ogsaa maa sette en grense for anvendelsen av fremmede lovbestemmelser».

[213] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 328.

[214] Slik også *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 328.

[215] Jf. Rt. 1996 s. 1288 på s. 1291: «… loven må allikevel forstås som inneholdende en alminnelig ordre public reservasjon. Dette innebærer at vi ikke fullbyrder en avgjørelse fra et annet land dersom dette vil stå i sterk motstrid til vår etiske og sosiale opp- fatning. […] Etter det kjæremålsmotparten har opplyst, vil heller ikke norske skattemyndigheter varsle en umyndig skattyters verge uten etter særlig oppfordring.

gjaldt tvangsfullbyrdelse av en engelsk dom. Det ble her påstått at avgjørelsen ikke kunne fullbyrdes på grunn av saksgangen i London. Høyesterett fulgte lagmannsrettens vurdering i at selv om prosesslovgivningen var annerledes i engelsk rett, hadde den tapende part fått rimelig mulighet til å gjennomføre et forsvar. Selv om norsk prosesslovgivning ikke var fulgt, var dette ikke nok til å utgjøre ordre public-strid.[216]

I litteraturen nevnes voldgiftsavgjørelser som dømmer noen til å gjøre noe som er forbudt i lov, for eksempel å betale bestikkelser eller gi uriktige opplysninger til likningsmyndighetene, som typiske eksempler på avgjørelser som vil stride mot ordre public. Andre eksempler er voldgiftsavgjørelser som har blir avsagt gjennom trusler eller bestikkelser av dommeren.[217] På den annen side vil avgjørelser hvor avtalelovens eller ulovfestede regler om ugyldighet har blitt anvendt feil, som den klare hovedregel ikke stride mot ordre public.[218] Heller ikke brudd på «alminnelig forretningsmoral» vil føre til at avgjørelsen strider mot ordre public.[219]

Også konkurransereglene er ansett å utgjøre ordre public, i hvert fall på europeisk nivå. I ECO Swiss ble europeiske konkurranseregler ansett av EU-domstolen som fundamentale bestemmelser som er vesentlig for å nå målene i det europeiske samarbeidet, særlig med hensyn til et velfungerende indre marked. [220] Europeiske konkurranseregler utgjorde derfor europeisk ordre public. Imidlertid er det antatt at ikke

---

I utgangspunktet er det dermed lite rom for noe ordre publicsynspunkt her. Det at domstolene bringes inn i skattesaksbehandlingen i større grad i Sverige enn i Norge, kan etter utvalgets mening ikke føre til noe annet resultat.»

[216] Rt. 1999 s. 837 på s. 841-842: «Det er på det rene at As advokater meldte seg for domstolen under hovedforhandlingen med sikte på å representere A under saken. Retten stilte i denne sammenheng vilkår om at advokatene måtte produsere og legge frem visse dokumenter. Lagmannsretten legger til grunn at dette var dokumenter som etter engelsk prosesslovgivning kreves for å delta i en sak. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for anførselen om at det her ble stilt ekstraordinære krav som i praksis gjorde det umulig eller urimelig byrdefullt for A å delta i saken».

[217] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 328.

[218] Avtaleloven av 1918 kapittel 3.

[219] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 329.

[220] Sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. mod Benetton International N.V, avsnitt 35-39.

enhver tilsidesettelse av europeiske konkurranseregler vil stride mot ordre public.[221] Også voldgiftsloven viser til ECO Swiss, og uttaler at en voldgiftsavgjørelse som fører til grove brudd på konkurranselovgivningen kan bli satt til side som stridende mot ordre public.[222] Det er imidlertid uklart om det kreves strid mot EØS-reglene for at en avgjørelse skal kjennes uvirksom av norske domstoler, eller hvorvidt strid mot intern norsk konkurranserett er nok til å etablere strid mot ordre public.[223]

4.4 Voldgiftsrettens adgang til å gripe inn i partenes lovvalg

En voldgiftsavgjørelse som ikke tar hensyn til lovvalgsreglene risikerer altså å bli kjent uvirksom dersom tilsidesettelsen av reglene medfører krenkelse av fundamentale prinsipper. Et naturlig spørsmål blir da hvilken kompetanse voldgiftsretten har til å gripe inn i partenes lovvalg. Mer presist er spørsmålet om en unnlatelse av å følge partenes lovvalg kan føre til at avgjørelsen blir uvirksom enten fordi domstolene har gått utenfor sin kompetanse (jf. §§ 43/46 (1)(c), eller fordi det foreligger en saksbehandlingsfeil etter §§ 43/46 (1)(e).[224] Det vises her til vogl. § 31 som gir at tribunalet må følge partens lovvalg, og vogl. § 21 som gir at tribunalet i utgangspunktet er bundet til å følge partenes avtale. Dette kan føre til vanskelig situasjoner hvor tribunalet må velge mellom faren for at dommen enten blir uvirksom som følge av strid med ordre public, jf. vogl. §§ 43/46 (2)(b) (temaet i denne avhandlingen), eller uvirksom som følge av at tribunalet har gått ut over partenes avtale, jf. vogl. §§ 43/46 (1) bokstav (c) eller (e).

---

[221] For en nærmere redegjørelse av hvorvidt en avgjørelse som setter til side europeiske konkurranseregler, se Nicolai Nielsen *Avtaler med konkurranserettslige implikasjoner: voldgift og lovvalg.* Avhandling i APA-prosjektet levert vår 2010. Det redegjøres kort for hans konklusjoner i punkt 5.6.

[222] Jf. NOU 2001: 33 s. 52.

[223] Jf. også *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 330. I spørsmålene stilt til EU-domstolen av Hoge Raad i ECO Swiss, ble det antatt at strid mot nasjonale, nederlandske konkurranseregler ikke ville stride mot ordre public, jf. sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. mod Benetton International N.V., avsnitt 30, spørsmål 2.

[224] Jf. *Voldgiftsloven Kommentarutgave* (2007) s. 255 og *Voldgiftsloven med kommentar* (2006) s. 322.

Cordero-Moss foreslår en mulig tilnærming hvor man ser på partenes lovvalg innenfor sin rettslige sammenheng.[225] Selv om partsautonomien er anerkjent som lovvalgsregel i de fleste jurisdiksjoner, er den ikke løsrevet fra den rettsordningen den har sin hjemmel i. Ved å se på partsautonomien som en lovvalgsregel også i voldgift, og ikke som et absolutt prinsipp, kan voldgiftsretten begrense anvendelsesområdet etter hjemmelsloven. Med en slik fremgangsmåte vil partenes avtale om bakgrunnsretten ikke være gyldig fordi den går utover partenes kompetanse til å foreta et lovvalg. Tribunalet trenger derfor ikke å følge lovvalget fulgt ut. Dermed vil voldgiftsretten ikke gå utover partenes vilje, og de vil heller ikke gå utover sin kompetanse.

Da temaet i avhandlingen er situasjonen der voldgiftsretten følger partenes lovvalg fullt ut, vil jeg ikke ta nærmere stilling til spørsmålet.

5 Kontrakter med immaterialrettslige implikasjoner og ordre public

5.1 Nærmere om hva som behandles

5.1.1 Hvilke hensyn som skal identifiseres

Spørsmålet om en avgjørelse virker støtende på rettsordenen, jf. vogl. §§ 43/46 (2)(b), må avgjøres konkret. Avhandlingen vil derfor ta for seg ulike situasjoner hvor problemstillingen kan komme opp. Ettersom det er de underliggende prinsippene bak reglene som vil være avgjørende for anvendelsen av ordre public-forbeholdet, vil et av målene med kapitelet være å identifisere aktuelle hensyn som kan utgjøre fundamentale prinsipper. Avhandlingen omhandler kontrakter som regulerer patentrettigheter, og det vil derfor være "patentrettslige hensyn" som er hovedfokus. Med "patentrettslige hensyn" menes hensyn som begrunner patentretten, og som ivaretas av de ulike reglene innenfor patentretten. Imidlertid vil flere av eksemplene nedenfor vise at regler og hensyn fra andre rettsområder også kan komme inn i ordre public-vurderingen. Etter å

[225] Jf. Cordero-Moss (2009b) s. 368-369.

ha identifisert aktuelle hensyn, vil det bli drøftet om deres krenkelse kan føre til at voldgiftsavgjørelsen virker støtende mot ordre public – altså om de utgjør fundamentale prinsipper, og om de faktisk blir satt til side i den konkrete saken.

5.1.2 Hensynenes betydning der en betalingsforpliktelse skal behandles

Det er i flere av eksemplene nedenfor tatt utgangspunkt i voldgiftsavgjørelser som ilegger en erstatningsplikt. Bakgrunnen for at betalingskrav er valgt som eksempler i avhandlingen, er at voldgiftsavgjørelser som omhandler selve patentrettigheten risikerer å bli gjort uvirksomme etter vogl. §§ 43/46 (2)(a) om voldgiftsmessighet. Som det fremgår av kapittel 2 kan ikke gyldigheten av en registrert rettighet prøves i voldgift. Fullbyrdelse av rene betalingsforpliktelser vil således være mer hensiktsmessige eksempler.

Når det er sagt, må det her nevnes at det i flere av eksemplene legges til grunn at gyldigheten av patentet kan prøves prejudisielt i voldgift. Hvorvidt voldgiftsretten har en slik kompetanse kan diskuteres, se kapittel 2. Dette fører til at voldgiftsavgjørelser som kun ilegger en betalingsplikt også kan bli gjort uvirksomme etter vogl. §§ 43/46 (2)(a). Flere av eksemplene nedenfor vil derfor være kunne risikere å bli satt til side etter vogl. §§ 43/46 (2)(a). Det forutsettes imidlertid at tvisten kan voldgis, og vurderingene vil bli konsentrert rundt vogl. §§ 43/46 (2)(b) – altså om avgjørelsen vil virke støtende på rettsordenen (ordre public).

Siden det er betalingskrav som behandles, kan det spørres om en opprettholdelse eller tvangsfullbyrdelse av voldgiftsdommen i det hele tatt kan berøre fundamentale prinsipper. Det kan anføres at fullbyrdelsen ikke vil ha noen virkning utover betalingsforpliktelsen.[226] Imidlertid vil det være en for snever innfallsvinkel å avfeie all

[226] Et annet spørsmål som reiser seg er om noen typer monetære sanksjoner kan stride mot ordre public. Ved brudd på kontrakter med immaterialrettigheter kan flere typer monetære sanksjoner være aktuelle, og forskjellige rettstradisjoner operer med ulike sanksjonssystemer. Et eksempel er «punitive damages», som kan ilegges ved inngrepssaker i den anglo-amerikanske rettstradisjonen. «Punitive damages» er basert på en pønal begrunnelse, og ikke en gjenopprettende begrunnelse, slik det norske erstatningssystemet er. Det i er i litteraturen derfor reist spørsmål om voldgiftsavgjørelser som går ut på at saksøkte skal betale

ordre public-strid på generell basis med en slik argumentasjon. Selv om det vil ha betydning i vurderingen at det kun er tale om en betalingsforpliktelse, kan det likevel tenkes at fundamentale prinsipper blir berørt. For eksempel kan det spørres om det i noen tilfeller kan være en slik sammenheng mellom betalingsforpliktelsen og prinsippene som de tilsidesatte reglene skal beskytte, at avgjørelsen strider mot ordre public.

Praksis fra Høyesterett viser at domstolene tar hensyn til den bakenforliggende situasjonen når det vurderes om en betalingsforpliktelse skal ilegges. Et eksempel er Rt. 1995 s. 46 (Nimbus) [227] I dommen var det spørsmål om restitusjonskrav til en av partene dersom en avtale ble kjent ugyldig etter NL 5-1-2. For å omgå stemmerettsbegrensninger i et aksjeselskap hadde to aksjonærer inngått en hemmelig stemmegivningsavtale. Den ene av aksjonærene skulle avgi stemme i samsvar med den andres bestemte vilkår. Sistnevnte (selskapet Nimbus) forpliktet seg til gjengjeld å kjøpe førstnevntes aksjer som en del av avtalen. Aksjeprisene falt og aksjene ble aldri kjøpt, men det ble i stedet betalt en slags kompensasjon for fallet i aksjenes verdi. Etter bytte av styret i Nimbus, hevdet selskapet at avtalen var ugyldig og krevde restitusjon av den betalte kompensasjonen. Høyesteretts flertall kom etter en konkret vurdering til at selve investeringsdelen (betalingen for aksjene), ikke var i strid med lov og ærbarhet, Dersom investeringsdelen hadde falt bort som ugyldig, ville det uansett ikke være tale om restitusjon i den aktuelle situasjonen. Det var Nimbus som hadde tatt initiativ til betalingen, og som etter avtalen skulle ha investeringsrisikoen. Selskapet kunne ikke da i ettertid ved å påberope seg ugyldighet få restitusjon tilsvarende verdien av aksjefallet. Høyesteretts flertall uttalte at en «utbetaling ville virke svært urimelig når man tar i betraktning at det var Nimbus som både tok initiativet til avtalen og utformet opplegget,

---

«punitive damages» vil stride mot ordre public, jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2007) s. 329 med videre henvisninger. I kommentarutgaven (s. 329) er det hevdet at dersom slike prinsipper ikke er nedfelt i avtalen mellom partene, vil en voldgiftsavgjørelse som for eksempel går ut på å betale tredobbelt av det økonomiske tapet i en erstatningssak være i strid med norsk ordre public. Avhandlingen vil ikke gå nærmere inn på spørsmålet.

[227] Hvordan selskapsrettslige hensyn kan spille inn i ordre public-vurdering av erstatningskrav behandles av Cathrine Bjorland *Aksjonæravtaler og selskapsrettslige implikasjoner: lovvalg og voldgift.* Avhandling levert som en del av APA-prosjektet vår 2010.

og som etter klar avtale skulle ha investeringsrisikoen».[228] I mindretallets uttalelse (som kom til at hele avtalen var ugyldig) heter at «[i] hvilken utstrekning en part som har foretatt en ytelse i henhold til en ugyldig avtale kan kreve sin ytelse tilbake fra medkontrahenten må, mener jeg, avgjøres konkret ut fra en vurdering av partenes forhold og *hva som best fremmer de hensyn som har medført at avtalen erklæres ugyldig*» (mine kursiveringer).[229]

En tilsvarende adgang til å legge vekt på den underliggende situasjonen og hensynene som blir berørt, må foreligge ved vurderingen av om en voldgiftsavgjørelse strider mot ordre public. I eksemplene nedenfor vurderes hvordan patentrettslige- og andre hensyn kan komme inn i avtaler med patentrettslige implikasjoner.

5.1.3 Oversikt over hva som behandles i eksemplene

Før det gås nærmere inn på de utvalgte eksemplene, vil jeg i punkt 5.2. først presentere et viktig formål med patentretten, nemlig å stimulere til økonomisk vekst. I det første eksempelet (punkt 5.3) bygges det videre på punkt 5.2. Det vil her bli drøftet hvorvidt hensynene bak reglene som bestemmer rekkevidden av patentbeskyttelsen kan utgjøre ordre public.

I det andre og tredje av eksemplene diskuteres hvorvidt en tilsidesettelse av reglene om hvem som er oppfinner (punkt 5.4.) og hva som kan patenteres (punkt 5.5), kan føre til at en voldgiftsavgjørelse strider mot ordre public. I det fjerde eksempelet (punkt 5.7) har jeg valgt en annen innfallsvinkel. I stedet for å ta utgangspunkt i de patentrettslige reglene, illustrerer eksempelet hvordan reglene for bruken av det lisensierte patentet kan komme inn en ordre public-vurdering. Også det siste eksempelet (punkt 5.8) har en annen innfallsvinkel, da det er hensynene bak reglene om arbeidstakeroppfinnelser som vurderes.

---

[228] Rt. 1995 s. 46 på s. 51

[229] Rt. 1995 s. 46 på s. 54.

5.2 Patentretten skal fremme økonomisk effektivitet

Et viktig formål med patentsystemet er at det skal bidra til økonomisk vekst gjennom å stimulere til forskning og utvikling. At tekniske framskritt kommer så raskt som mulig er ansett som fordelaktig for samfunnet og konkurransen i markedet.[230] Blant annet er innovasjon ansett å fremme en effektiv ressursbruk, se straks nedenfor.

Patentretten stimulerer til forskning og utvikling gjennom flere ulike metoder. Ved at det vernes om investeringene, gis investorer en motivasjon til frembringelse av ny teknologi. Oppfinnerne motiveres ved at de får lønn for oppfinnerinnsatsen.[231] Videre har patentsystemet en informasjonsfunksjon som skal virke stimulerende på kunnskapsproduksjonen. Ved at oppfinnelsen offentliggjøres gjennom patentbarhetskravene, kan andre tilegne seg kunnskapen og bygge videre på denne.[232] Når patentets levetid opphører, vil andre også kunne være i stand til å utnytte oppfinnelsen.[233] Patentsystemet styrer og koordinerer også kunnskapsproduksjonen. Ved at det opprettes enerettposisjoner, vil systemet for det første virke som et incentiv til å utvikle alternativer til det patenterte produktet. Dette vil medføre et bedre og mer variert tilbud, da annengenerasjonsprodukter ofte kan ha en kvalitativ fordel.[234] For det andre vil patentretten virke som et disincentiv for andre til å forske på allerede utviklet teknologi, både ved at de får kunnskap om teknologien allerede finnes, og ved at de ikke får utnytte den. Dette skal sikre at ressurser i stedet brukes på utvikling av nye oppfinnelser.[235]

Hvordan innovasjon er ansett å fremme en effektiv ressursbruk kan også forklares gjennom å låne et par begreper fra konkurranseretten. Konkurranseloven av 2004 (krrl.) har som formål å «fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets interesser», jf. krrl. § 1 (1). I konkurranseretten benyttes begrepene statisk

---

[230] Jf. Inger Berg Ørstavik *Innovasjonsspiralen*. Oslo, 2010 s. 18.

[231] Jf. Stenvik (2006) s. 24-25.

[232] Når et patent meddeles offentliggjøres en beskrivelse og patentkravene, jf. patl. § 21 (2) Patentkravene er en «bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)», jf. patl. § 8 (2).

[233] Jf. Stenvik (2006) s. 25-26.

[234] Jf. Stenvik (2006) s. 26.

[235] Jf. Stenvik (2006) s. 26.

og dynamisk effektivitet.[236] Med statisk effektivitet menes at man til enhver tid utnytter de tilgjengelige ressursene optimalt. Med dynamisk effektivitet siktes det til at det stadig «må utvikles ny kunnskap som frembringer sprang først og fremst i den tekniske utviklingen (innovasjoner)».[237] Dette «muliggjør en bedre utnyttelse av de begrensede ressurser man har til disposisjon, f.eks. ved å utvikle nye produkter som er bedre enn de gamle eller ved å utvikle mer effektive produksjonsmetoder».[238] Patentretten fremmer særlig den dynamiske effektiviteten. Enerettposisjonene skal i et langsiktig perspektiv øke konkurransen ved at teknologiproduksjonen drives fremover, og ved at det skjer stadige nyutviklinger av teknologien som kan konkurrere mot hverandre. Innovasjon er altså det uttrykte målet i patentretten, men er også ønskelig innen konkurranseretten.[239]

Hvordan disse hensynene kan komme inn i en ordre public-vurdering illustreres best med et eksempel, se neste punkt.

5.3 Hva omfattes av lisensen – rekkevidden av patentvernet

5.3.1 Innledning

Når et produkt patenteres i flere land, kan rekkevidden patentene får i de ulike landene variere. Dette til tross for at reglene om patentvernets omfang i dag stort sett er harmonisert. Ulik rekkevidde kan føre til at resultatene i inngrepssaker blir forskjellig i ulike land, selv om sakene gjelder likelydende patenter. I det ene landet kan domstolene komme til at det foreligger et inngrep i patentet, mens domstolene i det andre landet kommer til motsatt resultat – at det ikke foreligger et inngrep.[240] Problemstillingen kan også komme opp i saker om rekkevidden av et underliggende patent i en lisensavtale, og det er spørsmål om lisenstakeren har foretatt en forbedring som ikke er omfattet av det originale patentet. For å oppnå forutberegnelighet kan det tenkes at partene i en

[236] Jf. Olav Kolstad og Anders Ryssdal *Norsk konkurranserett Bind I*. Oslo, 2007 s. 50.

[237] Jf. Kolstad (2007) s. 50.

[238] Jf. Kolstad (2007) s. 50-51.

[239] Jf. Ørstavik (2010) s. 18.

[240] Et eksempel er den såkalte *Epilady*-sagaen, jf. Fawcett (2011) s. 800. I saken var det registrert parallelle patenter i mange europeiske land. Det ble reist søksmål i hvert av landene for samme type inngrep. Den samme enheten ble ansett å være et inngrep i patentet i Tyskland, men ikke i England.

lisenskontrakt avtaler at et lands lov skal regulere rekkevidden av patentet, selv om det er tale om et patent registrert i et annet land. Videre kan det tenkes at det er tale om en lisensavtale som omfatter parallellpatenter i flere land. Spørsmålet blir da om partene kan avtale at et lands lov skal regulere rekkevidden av patentet i de ulike landene.

Eksempelet kan illustreres med følgende situasjon: Et amerikansk firma patenterer sin metode for å fange CO_2 fra forbrenningsanlegg i flere land, herunder Norge. Videre utsteder firmaet lisens til å benytte metoden i alle landene til en og samme operatør. For å slippe eventuelle parallelle saker i de ulike jurisdiksjonene hvor teknologien er patentert, avtaler partene at hva som omfattes av patentene, og som lisenstaker må betale lisensavgift for, reguleres av loven i Delaware. Dette gjelder for alle patentene lisensavtalen omfatter, også patentet i Norge. Partenes lovvalg avviker her fra lovvalgsregelen som vil bli anvendt i de ordinære domstolene. Patentets omfang i de ordinære domstolene vil bli regulert av retten til landet hvor patentet er registrert - lex loci protectionis. jf. kapittel 3. Partene avtaler også voldgift. Etter hvert utvikler lisenstaker en liknende metode for å fange CO_2, og benytter fremstillingen i Norge. Lisensgiver påstår at den nye metoden er omfattet av det norske patentet, og at lisenstaker derfor må betale erstatning for urettmessig bruk av produktet, samt lisensavgift for videre bruk. Saken blir voldgiftsbehandlet. Voldgiftsretten legger partenes lovvalg til grunn, og tar derfor kun hensyn til amerikansk rett. Etter amerikansk rett er det nye produktet omfattet av patentet, og lisensgiveren får derfor medhold. Etter norsk rett ville metoden ikke vært omfattet. Spørsmålet blir følgelig om avgjørelsen kan tvangsfullbyrdes i Norge.

Et eksempel på at reglene om patentvernets omfang ikke er harmonisert fullt ut er reglene om ekvivalenslæren. Ekvivalens betyr likeverdig, og i saker om patentinngrep kan ekvivalenslæren påberopes som beskyttelse mot likeverdige utnyttelser av et patent.[241] Selv om også disse reglene i stadig større grad har blitt harmonisert, vil de fortsatt kunne føre til forskjellige utslag i noen tilfeller.[242] Det avgjørende for eksempelet er imidlertid ikke hvordan patentvernet gir forskjellige utslag, men at patentets omfang kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

[241] Jf. Stenvik (2006) s. 387.

[242] Se nærmere *The Doctrine of equivalents in various patents regimes – does anybody have it right?* Nicolas Pumfrey … [et al.]. I: Yale J.L. & Tech. 2009, s. 261-308 særlig s. 304 flg.

5.3.2 Hvilke hensyn blir satt til side ved fullbyrdelse?

Det avgjørende for om voldgiftsdommen kan fullbyrdes er om fullbyrdelsen virker støtende på rettsordenen (ordre public), jf. vogl.§ 46 (2)(b). Den rettslige problemstillingen er om fundamentale rettsprinsipper er tilsidesatt.[243] Jeg vil foreta vurderingen i tre stadier. Jeg vil først undersøke hvilke hensyn som ligger bak reglene. Videre om disse hensynene faktisk blir tilsidesatt ved en fullbyrdelse av dommen, og til slutt om hensynene som eventuelt blir tilsidesatt utgjør fundamentale prinsipper.

Når det gjelder hvilke hensyn som ligger bak reglene, er patentreglene som vist i avsnitt 5.2.1 blant annet et utslag av hvilke beskyttelsesomfang som er ansett best egnet til å skape incentiver til videre innovasjon og dermed fremme økonomisk vekst. Slike formål ligger også bak reglene om patentes omfang. Rt. 2009 s. 1055 – Donepezil illustrerer dette. I Donepezil ble ekvivalenslærens rekkevidde fastslått, og dermed også reglene for patentets rekkevidde. Høyesterett sto her mellom to tolkningsalternativer, og valgte alternativet som ga ekvivalenslæren, og dermed patentomfanget, den snevreste rekkevidden. Begrunnelsen for dette var at «[p]atentvernet ville ellers være til hinder både for videre forskning og utvikling og for en legitim konkurranse på markedet».[244]

Med den første begrunnelsen (videre forskning og utvikling), siktes det til formålet om videre innovasjon. Skal patentsystemet gi senere oppfinnere et incentiv til å komme opp med nye oppfinnelser, må oppfinnerne vite at ved en tilstrekkelig innovativ innsats vil oppfinnelsen gå klar av tidligere rettigheter.[245] Med den andre begrunnelsen (legitim

---

[243] Jf. NOU 2001: 33 s. 114.

[244] Jf. Rt. 2009 s. 1055, avsnitt 33.

[245] Inger Berg Ørstavik *Patentbeskyttelsens omfang, jf. patentlovens § 39 – ekvivalenslæren – Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil.* I: Nytt i privatretten. Nr. 3 2009, s. 17-19 på s. 18. I Donepezil-dommen ble dette gjort ved at begrepet *modifikasjon* i setningen «de modifikasjonene som er gjort må ha vært nærliggende for en fagmann», ble ansett som et selvstendig kriterium, jf. Rt. 2009 s. 1055, avsnitt 29-32. Den siterte setningen anses som et av vilkårene for at en metode skal anses som ekvivalent, se dommen avsnitt 29-30. Med andre ord vil en «forandring» ikke være ekvivalent «utnyttelse».

konkurranse på markedet), gir Høyesterett klart uttrykk for at patentvernet ikke skal strekke seg så langt at konkurransen i markedet blir svekket. Dette gjelder også om man ikke har som formål å komme opp med nye oppfinnelser, men kun ønsker å konkurrere mot patenthaveren. Produktet trenger ikke å være en nyskapning i seg selv for å gå klar av patentbeskyttelsen, her er det konkurransen i seg selv som er i fokus.[246]

Når det gjelder spørsmålet om disse hensynene blir satt til side ved tvangsfullbyrdelse av voldgiftsdommen, er det et moment at voldgiftsavgjørelsen kun har effekt mellom partene. Det aktuelle patentets rekkevidde vil ikke bli forandret utad. På den annen side kan hensynet til den legitime konkurransen som førstvoterende i Donepezil fortsatt bli satt til side. En følge av at voldgiftsdommen fullbyrdes vil være at ny teknologi som etter norske regler ville gå klar av patentbeskyttelsen, og som dermed kunne utnyttes av lisenstakeren i konkurranse med lisensgiveren, i stedet kanskje ikke kommer på markedet. På denne måten hindres også ny forskning og utvikling. Dette vil også føre til at incentivene til lisenstaker til å komme opp med forbedringer blir svekket.

5.3.3 Vil fullbyrdelsen virke støtende mot fundamentale rettsprinsipper?

Spørsmålet er så om tilsidesettelsen av disse hensynene fører til at avgjørelsen strider mot ordre public. EU-domstolen uttalte i ECO Swiss at europeiske konkurranseregler er ansett å utgjøre europeisk ordre public.[247] Europeiske konkurranseregler ble i dommen ansett som fundamentale bestemmelser som er vesentlig for å nå målene i det europeiske samarbeid, særlig med hensyn til et velfungerende indre marked.[248]

I litteraturen er det hevdet at sett i lys av ECO Swiss, vil regler på andre rettsområder som er ansett som sentrale for å nå det europeiske samarbeidet antakeligvis også stride

[246] Jf. Ørstavik (2009) s. 18.

[247] Sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. mod Benetton International N.V.

[248] Sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. Mot Benetton International N.V., avsnitt 35-39.

mot europeisk ordre public. Dette gjelder særlig regler som fremmer etableringsfrihet og fri konkurranse. [249]

Ved første øyekast er det tvilsomt om patentretten har en slik funksjon at den fremmer det europeiske samarbeidet. Patenter er territorielle, og har kun beskyttelse i det landet hvor de er registrert.[250] Samtidig er deler av den norske patentloven bestemt av forpliktelser som Norge har pådratt seg gjennom EØS-avtalen.[251] Et formål med denne lovharmoniseringen er å oppnå rettslikhet. Dette skal blant annet gjøre det lettere å innrette seg for de som søker patent i flere land, lettere å forutberegne sin rettsstilling i de ulike landende, samt forenkle den internasjonale samhandelen.[252] Der hvor lovgivningen er harmonisert, kan det tenkes en anførsel om at partene ikke kan avtale seg bort fra patentlovgivningen fordi dette vil påvirke harmoniseringen, og dermed gjøre det vanskeligere å etablere seg i de ulike landene. På den annen side vil ikke voldgiftsavgjørelsen ha noen betydning for muligheten til å få patent i Norge. Slikt sett vil ikke hensynet om rettslikhet bli påvirket. Videre er reglene i dette eksempelet (de generelle reglene om patentets omfang) ikke harmonisert gjennom EØS-samarbeidet.[253]

En annen, og kanskje bedre synsvinkel, er å legge vekt på at patentbeskyttelsen er et utslag av hva myndighetene har ansett som den optimale patentbeskyttelsen for å gi best mulige incentiver til innovasjon. På grunn av betydningen innovasjon har for den økonomiske veksten i landet, kan det anføres at en tilsidesettelse av patentreglene vil krenke myndighetenes styringsrett. Videre, sett i sammenheng med innovasjonens

---

[249] Jf. Cordero-Moss (2009b) s. 364. Cordero-Moss nevner som eksempel reglene som beskytter handelsagenter, se Sag C-381/98 Ingemar GB Ltd mod Eaton Leonard Technologies Inc. . Saml. 2000 s. I-9305, avsnitt 24.

[250] Dette gjelder også for patenter meddelt etter the European Treaty Convention (EPC). Selv om det kan meddeles såkalte europeiske patenter som gjelder i flere av medlemslandene, skjer håndhevelsen i hvert enkelt medlemsland, jf. Stenvik (2006) s. 41.

[251] Jf. Immaterialrett (2009) s. 46.

[252] Jf. Stenvik (2006) s. 30.

[253] Patentreglene om patentets omfang er også harmonisert med store deler av Europa, blant annet gjennom EPC (se kapittel 1), og det kan derfor tenkes at harmoniseringshensyn kan anføres selv om reguleringen ikke bygger på EØS-forpliktelser. Imidlertid vil det avgjørende også i forhold til dette argumentet være at voldgiftsavgjørelsen ikke får noen betydning for muligheten til å få patent i Norge.

sentrale betydning i konkurranseretten, kan det anføres at også patentregler til en viss grad utgjør ordre public. Dette gjelder desto mer dersom den aktuelle norske lovgivningen bygger på EØS-forpliktelser, og beskyttelsen er et utslag en av vurdering på europeisk nivå av hva som er den optimale patentbeskyttelsen for å fremme innovasjon.

På den annen side er det tvilsomt om også dette kan føre frem, selv om reglene om patentomfanget skulle være et utslag av EØS-rettslige forpliktelser. Dette henger sammen med at partene etter de norske patentreglene har mulighet til å avtale samme rettighetsforhold seg imellom. Patentloven setter ingen begrensninger når det gjelder partenes adgang til å overføre eller lisensiere patentrettighetene (en begrensningen vil imidlertid følge av konkurranseretten, se straks nedenfor).[254] Partene kan for eksempel avtale at rettighetene til alle forbedringer tilhører lisensgiveren. Når lovgiver har åpnet for en såpass utpreget avtalefrihet, kan det ikke sies å stride mot ordre public at partene i stedet avtaler å regulere patentets rekkevidde etter et annet lands patentregler. Så lenge partene kan avtale samme ordning seg imellom etter de norske patentreglene, vil en fullbyrdelse av avgjørelsen etter min mening ikke stride mot ordre public. Dette gjelder selv om lovgivers vurdering om patentvernets omfang er satt til side. Konklusjonen i eksempelet blir dermed at partene kan avtale at patentets omfang skal reguleres av et annet lands lov. Partene har med andre ord en utvidet partsautonomien i voldgift når det gjelder spørsmålet om patentes rekkevidde. Samtidig gjelder denne utvidede partsautonomien kun i forholdet mellom partene.

5.3.4 Kort om konkurranserettens begrensninger på partsautonomien i lisens- og overføringsavtaler

Patentloven setter som nevnt ingen begrensninger i partenes adgang til å overføre rettigheter til hverandre.[255] En avgjørelse som setter til side lovvalgsreglene innenfor

[254] Jf. Stenvik (2006) s. 270 og 545. Dette gjelder som nevnt både retten til å søke patent og selve patentrettighetene. Eneste unntak er oppfinnerens rett til å bli navngitt i patentsøknaden, jf. Stenvik s. 270.

[255] Jf. Stenvik (2006) s. 270 og 545. Eneste unntak er oppfinnerens rett til å bli navngitt i patentsøknaden, jf. Stenvik s. 270.

patentretten, men hvor det samme resultatet kan oppnås gjennom å avtale en overføring av rettighetene, vil derfor etter min mening ikke stride mot ordre public. Imidlertid er partenes adgang til å overføre rettighetene til hverandre begrenset av konkurransereglene (i likhet med alle andre avtaleforhold). Avtaler med patentrettslige implikasjoner er særlig utsatt på grunn av virkningen enerettposisjonene har for konkurransen i markedet. En viss kontroll med bruken av eneretten er derfor nødvendig.[256] I krrl. § 10 (1)(b) og EØS-loven av 1992 § 53 (1)(b) heter det at særlig avtaler som består i å «begrense eller kontrollere … teknisk utvikling» er ansett som konkurransehemmende. Som vist over kan en tilsidesettelse av konkurransereglene føre til at avgjørelsen strider mot ordre public, jf. Eco Swiss-avgjørelsen.[257] Etter min mening kan partene derfor avtale seg bort fra lovvalgsreglene i patentretten, så lenge dette ikke fører til en tilsidesettelse av konkurransereglene som igjen vil føre til ordre public-strid. Med andre ord er partenes lovvalgsadgang begrenset av de konkurranserettslige virkningene.

Jeg vil i avhandlingen ikke redegjøre for i hvilken grad en tilsidesettelse av nasjonale eller europeiske konkurranseregler kan føre til ordre public-strid, men kort peke på noen situasjoner relatert til lisenskonktrakter hvor det kan komme opp konkurranserettslige spørsmål.

I for eksempel lisenskontrakter og kontrakter som regulerer forskningssamarbeid, er det aktuelt å regulere spørsmålet om hvem som har rett til forbedringene av det lisensierte patentet. Spørsmålet om brudd på konkurransereglene kan komme opp for eksempel der hvor partene avtaler at lisensgiver skal ha rett på alle forbedringene av det lisensierte patentet, uavhengig om forbedringene er gjort av lisensgiver eller lisenstaker. En slik avtale vil redusere lisenstakers mulighet til å utvikle nye produkter i konkurranse med lisensgiver. Et annet tenkelig eksempel er der partene står i gjensidige lisensforhold til

---

[256] Jf. Ørstavik (2010) s. 18.

[257] Europeiske konkurranseregler må anses som internasjonalt preseptoriske, jf. uttalelsene i Sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. mod Benetton International N.V., avsnitt 35-39 om reglenes fundamentale betydning. Det vil si at de skal legges til grunn i ethvert rettsforhold hvor de er aktuelle.

hverandre, altså at de gir hverandre en gjensidig tilgang til forbedringene. En slik gjensidig tilgang til forbedringen vil eliminere konkurransen på innovasjon mellom partene. [258] Har avtalepartene i eksemplene store nok markedsandeler, vil dette også merkbart begrense konkurransen slik at konkurransereglene blir tilsidesatt.[259] For en nærmere analyse av når konkurranseretten kan gripe inn i lisensavtaler, se Ørstavik *Innovasjonsspiralen.*[260]

Som nevnt er det usikkert om en tilsidesettelse av nasjonale konkurranseregler vil føre til strid med ordre public. Imidlertid vil slike avtaler om forbedringer også ofte kunne gå over landegrensene, slik at det blir et spørsmål om EU/EØS-rettslige konkurranseregler blir tilsidesatt. For en nærmere redegjørelse for når en tilsidesettelse av EU/EØS-rettslige konkurranseregler kan føre til at en voldgiftsdom strider mot ordre public, se Nielsen (2010).

Nielsen konkluderer med at en voldgiftsavgjørelse vil anses som støtende mot rettsordenen dersom den er «åpenbart» i strid med TFEU art. 101. Videre konkluderes det med at voldgiftsavgjørelser som opprettholder avtaler med formål om å begrense konkurransen, regelmessig vil utgjøre åpenbare brudd. Også enkelte tilfeller hvor effekten av avtalen vil begrense konkurransen kan utgjøre åpenbare brudd. En siste kategori er voldgiftsavgjørelser som tilkjenner erstatning for brudd på en avtale som er i strid med art. 101. Her konkluderes det med at disse bare bør kjennes uvirksomme der bruddet er åpenbart *og* erstatningsutmålingen anses som særlig støtende, som for eksempel der en part er pålagt erstatningansvar for å ha brutt ut av et priskartell.[261]

---

[258] Jf. Ørstavik (2010) s. 359.

[259] Innenfor konkurranseretten er det et vilkår at konkurransen må begrenses merkbart for at konkurransereglene skal komme til anvendelse, jf. Kolstad (2007) s. 288.

[260] Jf. Ørstavik (2010). Ørstavik behandler patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Hovedspørsmålet i behandlingen er når en avtale om forbedringer av en lisensiert oppfinnelse kan rammes av forbudet i krrl. § 10.

[261] Jf. Nielsen (2010) s. 110-110.

5.4 (Med)oppfinnerretten til et patent.

5.4.1 Situasjonsbeskrivelse

Avhandlingen vil her bygge videre på eksempelet i avsnitt 3.6.4 som omhandler lovvalget for hvem som har rett til å søke patent. Et amerikansk firma og et norsk firma er uenige om hvem som er rettighetshaver til en patentert oppfinnelse. Mer spesifikt er det spørsmål om det amerikanske firmaet skal anses som medoppfinner og dermed også være sameier i patentet.[262] Partene har avtalt at amerikansk rett skal regulere avtaleforholdet. Norsk og amerikansk rett har forskjellige krav til hvor betydelig et bidrag må være for at en part skal bli ansett som medoppfinner. Mens det i nordisk og europeisk teori og praksis er antatt at det skal sees bort fra ubetydelig innsats, følger det av amerikansk rett at også mer ubetydelige bidrag skal gi rett til oppfinnelsen.[263] Det forutsettes at det oppstår en situasjon hvor det amerikanske firmaet sitt bidrag gir det medoppfinnelsesrett etter amerikansk rett, men ikke etter norsk rett.[264]

Partene har avtalt voldgift for alle tvister som oppstår dem imellom. Det amerikanske firmaet anlegger sak for voldgiftsretten med krav om erstatning for tapte inntekter fra utnyttelsen av patentet. Begrunnelsen for kravet er at det amerikanske firmaet gjennom sitt bidrag til oppfinnelsen er å anse som medoppfinner, og dermed har krav på å bli medeier på patentet.

---

[262] Hvis flere oppfinnere gjør en oppfinnelse i fellesskap, tilkommer retten til å søke patent oppfinnerne i sameie, liksom patentet vil tilhøre dem i sameie, jf. Stenvik (2006) s. 270.

[263] Jf. Stenvik (2006) s. 271-272. Se også TOSLO-2006-174383 s. 9, samt Johannes Hygen Meyer *Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner*. I: Nordisk Immateriellt Rättsskydd. Nr. 1, 2011, s. 1-18 på s. 9. For amerikansk rett se U.S.C. § 262, samt Meyer (2011) s. 9.

[264] Det er kun naturlige personer som kan være oppfinnere, jf. patl § 1 som viser til «den som har gjort en oppfinnelse». Jf. også Ot.prp. nr. 36 (1965-66) s. 30-31. I et firma vil det derfor typisk være en eller flere av arbeidstakerne som er oppfinnerne. Imidlertid kan oppfinnerretten fritt overføres, jf. Stenvik (2006) s. 270, og i arbeidstakerforhold vil retten til oppfinnelsen som oftest gå over til arbeidsgiver mot en kompensasjon til arbeidstaker, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 4 og 7. Det forutsettes i eksempelet at retten til oppfinnelsen vil gå over til arbeidsgiverne, slik at det blir et spørsmål om hvilket av firmaene som har rett til å søke patent.

At patentet er meddelt til en annen enn den berettigede er en ugyldighetsgrunn etter norsk rett, jf. patl. § 52 (1), jf. § 1 (1). Patentet kjennes likevel ikke ugyldig i sin helhet av den grunn at patenthaveren bare delvis er berettiget til patentet, jf. patl. § 52 (3). Det forutsettes her at voldgiftsretten kan ta prejudisiell stilling til spørsmålet.

Voldgiftsretten erkjenner at lisenstaker har rett til patentet etter norsk rett, men velger å anvende amerikansk rett på spørsmålet siden det er dette partene har avtalt. Det amerikanske firmaet gis derfor medhold i at det var rettmessig medeier i patentet av forbedringen, og tilkjennes erstatning for tapte inntekter. Etter norske lovvalgsregler skulle spørsmålet vært regulert av norsk lov, jf. punkt 3.6.4. Problemstilling videre er om avgjørelsen kan tvangsfullbyrdes i Norge.

5.4.2 Hvilke hensyn beskyttes av reglene?

Det aktuelle grunnlaget for å nekte fullbyrdelse er vogl. § 46 (2)(b). Spørsmålet er om en fullbyrdelse av voldgiftsdommen vil virke støtende på rettsordenen. Den rettslige problemstillingen er om fundamentale rettsprinsipper blir satt til side ved fullbyrdelse.[265] Jeg vil først vurdere hvilke hensyn som ligger bak reglene som regulerer hvem som er oppfinner. I neste punkt vurderes om hensynene blir satt til side ved at voldgiftsavgjørelsen tvangsfullbyrdes, og om de kan karakteriseres som fundamentale rettsprinsipper.

Et av formålene med patentretten er som nevnt å sikre oppfinneren lønn for den innsatsen han har gjort for å skape oppfinnelsen.[266] Dette formålet ivaretas blant annet ved at det kreves mer enn et ubetydelig bidrag for å bli ansett som medoppfinner. En medeierandel gir oppfinneren vidtrekkende rettigheter. For eksempel kan oppfinneren utnytte oppfinnelsen i konkurranse med de øvrige medeierne etter sameigelova av 1965 (sml.) § 3 første ledd, dersom annet ikke følger av avtale.[267] Å utvide kretsen av medberettigede til også de som har bidratt med ubetydelige bidrag, kan med andre ord påvirke formålet om å lønne den som har gjort en skapende innsats.

---

[265] NOU 2001: 33 s. 114.

[266] Jf. Stenvik (2006) s. 25.

[267] Se blant annet Stenvik (2006) s. 271, Ørstavik (2010) s. 105.

Dette kan igjen svekke innovasjonen, i og med at lønn til oppfinneren også er ment som et incentiv til å fremme forskning og utvikling. Utviklere i samarbeidssituasjoner er antakelig villig til å yte en større innsats dersom de vet at det er større sjanse for at de får nyte alle godene alene, og ved at de slipper «gratispassasjerer» som kun har bidratt i ubetydelig grad. Her kommer hensynet bak lex loci protectionis inn. På grunn av patentrettighetens nasjonale karakter, er det nasjonale myndigheter som bør bestemme hvilke bidrag de vil beskytte.

Et siste hensyn som er aktuelt i eksempelet, er hensynet til den rettssikkerheten patentregistreringen gir det norske firmaet. Til forskjell fra det forrige eksempelet er forbedringen her gjenstand for eget patent. Patentregistreringen skal gi det norske firmaet enerett til kommersiell utnyttelse av patentet, samt beskytte mot inngrep fra konkurrenter.

5.4.3 Vil en fullbyrdelse av avgjørelsen virke støtende på rettsordenen?

Når det gjelder spørsmålet om hensynene utgjør fundamentale rettsprinsipper, kan det for det første slås fast at hensynet til rettsikkerhet er et sentralt prinsipp i norsk rett, og må karakteriseres som et fundamentalt rettsprinsipp.

Videre er det tale om bestemmelser som er med på å fremme norsk samfunnspolitikk, og som skal fremme innovasjonen i Norge. Hvilke bidrag som skal gis patentbeskyttelse er en vesentlig del av denne politikken. Å avgjøre rettighetene til et norsk patent etter andre rettsregler enn de norske griper inn i denne samfunnspolitikken. Det kan innvendes at det å gi lønn til oppfinneren ikke i seg selv er et fundamentalt prinsipp. Det utgjør likevel et viktig moment i den statlige styringen. Også her kan det dras en parallell til innovasjonens betydning for konkurransen, og at konkurranseregler til en viss grad er ansett å utgjøre ordre public.

Hvorvidt hensynene blir satt til side, beror som sagt på *virkningen* av fullbyrdelsen. I eksempelet vil fullbyrdelsen for det første føre til at det norske firmaet må betale erstatning til det amerikanske. Videre mister det norske firmaet den eksklusive

eneretten til kommersiell utnyttelse av patentet. Fullbyrdelsen fører dermed til at det norske firmaet verken får den belønningen eller den beskyttelsen det hadde fått etter norsk rett. Dette berører både det statlige formålet om å belønne den som har gjort den skapende innsatsen, samt rettssikkerheten som patentregistreringen skal gi det norske firmaet.

Imidlertid er ikke tilsidesettelsen av hensynene særlig grov. Det norske firmaet får tross alt en del av patentrettighetene til forbedringen. Selv om firmaet ikke kan utnytte rettighetene alene, vil firmaet fortsatt få belønning for den oppfinnerriske innsatsen. Verdien av utnyttelsen vil selvfølgelig avhenge av hvilke rettigheter det norske firmaet får og eierandelen. Så fremt de får en rimelig verdi tilbake er imidlertid myndighetens ønske om å belønne den som har gjort den skapende innsatsen fortsatt ivaretatt til en viss grad. Heller ikke vil konkurransen bli påvirket i særlig grad. Selv om det norske firmaet i dette tilfellet ikke får samme incentiver til videre utvikling fordi det må dele godene med andre, vil firmaet ikke bli hindret i å utnytte teknologien. Teknologien vil videre være tilgjengelig i markedet.[268] Formålet om å fremme innovasjon vil derfor fortsatt være ivaretatt.

Det samme gjelder rettssikkerheten patentet skal gi det norske firmaet. Selv om firmaet ikke får den samme beskyttelsen mot det amerikanske firmaet som det hadde fått dersom norsk lov ble fulgt, vil patentet fortsatt gi beskyttelse mot tredjemann.

Det må etter min mening kreves en grovere tilsidesettelse av hensynene før en tvangsfullbyrdelse strider mot ordre public. Ordre public-unntaket er som tidligere påpekt kun en sikkerhetsventil. Igjen blir det avgjørende etter min mening hva partene kan avtale. Partene kan her avtale en ordning som vil føre til det samme resultat, i og med at oppfinnerretten fritt kan overføres.[269] Når partene kan overføre oppfinnerretten, kan det ikke sies å stride mot fundamentale prinsipper at dette i stedet skjer gjennom feil lovanvendelse.

---

[268] Det forutsettes her at sameiet ikke begrenser lisenstakers muligheter til å benytte patentet.

[269] Jf. Stenvik (2006) s. 270, med unntak av retten til å bli navngitt i patentsøknaden.

Min mening er altså at en fullbyrdelse av voldgiftsdommen i utgangspunktet ikke vil virke støtende på rettsordenen, jf. vogl. § 46 (2)(b). Dette fører til at partsautonomien er utvidet i forhold til hva som følger av lovvalgsreglene. Som i det forrige eksempelet kan det sies at det partene imellom gjelder en utvidet partsautonomien.

Det forutsettes i konklusjonen at den norske oppfinneren får utnyttet forbedringen. I andre tilfeller hvor utslagene blir større, for eksempel dersom muligheten til utnyttelse blir kraftig redusert, vil hensynene til den statlige styringen og ønsket om å lønne oppfinneren kunne komme inn med større vekt. En strid mot ordre public virker her mer aktuelt. Det kan også tenkes at avgjørelsen blir så urimelig at den til slutt vil virke støtende mot rettsordenen. Likevel skal det svært mye til før dette er tilfellet da ordre public-unntaket skal anvendes restriktiv, se kapittel 4.

5.5 Hva som lovlig kan patenteres

5.5.1 Innledning og situasjonsbeskrivelse

I lisenskontrakter som gjelder parellellpatenter i flere jurisdiksjoner, kan det være ønskelig for partene at et lands lov regulerer gyldigheten av patentene. Dette kan for eksempel være tilfellet der det oppstår tvist om plikten til å betale lisensavgift fortsatt består. For å få en raskere og mer effektiv behandling seg imellom uten å måtte ta stilling til rekkevidden av patentene i hvert enkelt land, kan det derfor tenkes at partene avtaler at kontrakten – også de patentrettslige spørsmålene – reguleres av et bestemt lands rett. Imidlertid følger det av lovvalgsreglene at hva som kan patenteres av landet hvor rettigheten er registrert – lex loci protectionis, jf. kapittel 3. Spørsmålet blir da om en voldgiftsavgjørelse som anvender partenes lovvalg også for gyldigheten av patentet vil være virksom, jf. vogl. § 43/46 (2)(b).[270] Situasjonen kan illustreres med et eksempel.

Et amerikansk firma får patent på en metode for forskning på stamceller i USA. Firmaet patenterer deretter denne metoden i Europa, herunder i Norge. Firmaet utsteder lisenser

[270] Det forutsettes her at prøving av gyldigheten skjer prejudisielt. Videre at voldgiftsretten har kompetanse til prejudisiell prøving av gyldigheten, se kapittel 2.

i de ulike landene, og de inngår også en lisensavtale med norsk firma for bruk av metoden i Norge. Det amerikanske firmaet operer med en standardavtale for alle lisensutstedelsene, og som er regulert av Delaware lov. Lovvalgsklausulen omfatter hele avtalen, også de patentrettslige spørsmålene. Avtalen inneholder videre en voldgiftsklausul. Det oppstår videre tvil om hvorvidt det norske patentet fortsatt er gyldig.

Tvil om hvorvidt et patent er fortsatt er gyldig kan for eksempel oppstå dersom det kommer ny rettspraksis vedrørende tolkningen av patentlovningen. EU-domstolen kom høsten 2011 med en prejudisiell avgjørelse vedrørende tolkningen av direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser (biopatentdirektivet), artikkel 6(2)(c).[271] Patentloven § 1b (3)(3) gjennomfører denne bestemmelsen.[272] Dersom vilkårene i patl. § 1b ikke er oppfylt kan patentet kjennes ugyldig, jf. patl. § 52 nr. 1.

EU-domstolens avgjørelse gjaldt gyldigheten av et patent som omfattet en metode for produksjon av nevrale prekursorceller (stamceller). Metoden innebar uthenting av stamceller fra menneskelige embryoer, og medførte at embryoene ble ødelagt.[273] Ifølge biopatentdirektivet art. 6 (2)(c) meddeles det ikke patent på «anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål». Liknende ordlyd finnes i patl. § 1b (3)(3). Det har vært omstridt om forbudet mot patentering også omfatter produktene som stammer fra anvendelsen av menneskelige embryoer – altså stamcellene som hentes ut fra embryoene.[274] EU-domstolen besvarte dette bekreftende dersom fremstillingen av stamcellene medførte destruksjon av de menneskelige embryoene. Relevant for vårt eksempel er at EU-domstolens strenge fortolkning av art.

---

[271] Sag C-34/10 Oliver Brüstle mod Greenpeace.

[272] Jf. Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) s. 5.

[273] Jf. Sag C-34/10 Oliver Brüstle mod Greenpeace.

[274] Jf Marianne Levin *Stamceller og patent – omfattningen av undantaget om goda seder och allmän ordning*, Nordisk Immateriellt Rättsskydd. 2006 s. 405-414. Jf. også Are Stenvik *Kommentar til Patentloven*. I: Norsk lovkommentar nettversjon, note 29. [Lest 1. mars 2011].

6 (2)(c) medfører at flere patenter i land med lovgivning som bygger på EU-direktivet i dag står i fare for å være ugyldige.[275]

På grunn av usikkerheten rundt patentets gyldighet, oppstår det videre tvist mellom det norske og det amerikanske firmaet om hvorvidt lisensavtalen fortsatt består. Som følge av uenighetene slutter det norske firmaet å betale lisensavgift. Det amerikanske firmaet starter derfor voldgiftsbehandling, og krever erstatning for den manglende lisensbetalingen. Under voldgiftsbehandlingen anvender voldgiftsretten amerikansk rett på hele avtaleforholdet i samsvar partenes lovvalg. I USA er patenter på bioteknologiske oppfinnelser som stamceller ikke underlagt samme restriksjoner som i Europa.[276] Voldgiftsretten finner derfor at patentet er gyldig og at lisensavtalen fortsatt gjelder, og dømmer derfor lisenstaker til å betale erstatning. Den amerikanske parten ønsker videre avgjørelsen fullbyrdet i Norge.

5.5.2 Fullbyrdelse av voldgiftsdommer som avgjør gyldigheten av et patent etter annet lands lov enn lex loci protectionis

Spørsmålet videre er om en fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelsen vil virke støtende på rettsordenen (ordre public), jf. vogl. § 46 (2)(b). Dersom voldgiftsretten anvender amerikansk rett i henhold til partenes lovvalg, vil norske regler om patent på bioteknologiske oppfinnelser bli satt til side. Den rettslige problemstillingen er også her om fundamentale rettsprinsipper blir tilsidesatt.[277] Det relevante for ordre public-drøftelsen er hvilke hensyn reglene om patent på bioteknologiske oppfinnelser

---

[275] Et eksempel er det tyske patentet som var bakgrunnen for EU-domstolens uttalelser. Den tyske domstolen som oversendte tolkningsspørsmålene til EU-domstolen må nå ta stilling til hvilken betydning uttalelsene fra C34/10 har på patenterbarheten av den aktuelle metoden. Se også Institute of Professional Representatives before the European Patent Office *epi Position Paper on Patentability of Human Embryonic Stem Cells (hESCs) following CJEU Decision C-34/10 Oliver Brüstle vs. Greenpeace* http://www.patentepi.com/downloads/Reports/12-02_epi_Position_Paper_on_Patentability_of_Human.pdf [lest 10. mai 2012].

[276] Jf. Aurora Plomer og Paul Torresmans *Embryonic Stem Cell Patents – European Law and Ethics*, Oxford, 2009, s. 11 og http://www.dlapiper.com/australia/lifesciencesspotlight_dec2011_stemcell/ [lest 21. mai 2012].

[277] Jf. NOU 2001: 33 s. 114.

beskytter, om hensynene utgjør fundamentale prinsipper, og videre om hensynene blir satt til side ved fullbyrdelsen av dommen.

Begrunnelsen for patenteringsforbudet i patl. § 1b (3)(3) er beskyttelse av offentlig orden og moral. Bestemmelsen er en spesifisering av patl. § 1b (1), hvor det heter at det ikke skal meddeles patent «hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral». Bestemmelsen er ment å rette seg mot oppfinnelser som i kvalifisert grad bryter mot alminnelig aksepterte etiske og sosiale normer.[278] Oppfinnelsene som er spesifikt listet opp i tredje ledd er av lovgiver ansett for i ethvert tilfelle å utgjøre et slikt kvalifisert brudd på etiske og sosiale normer.

En tilsidesettelse av bestemmelser som skal beskytte offentlig orden og moral vil typisk kunne stride mot ordre public. Kriteriet for å nekte tvangsfullbyrdelse av en voldgiftsdom etter vogl. § 46 (2)(b) er at fullbyrdelsen «virker *støtende* på rettsordenen» (min kursivering). I Rt. 1996 s. 1288 uttalte Kjæremålsutvalget at en fullbyrdelse vil stride mot ordre public dersom fullbyrdelsen står "… stekt i motstrid til vår etiske og sosiale oppfatning". Samtidig viser lovteksten («støtende») og uttalelsen fra Kjæremålsutvalget at det ikke er nok at tvangsfullbyrdelsen strider mot etisk og sosial oppfatning, avgjørelsen må stå sterkt i motstrid med vår oppfatning. Imidlertid må en tilsidesettelse av patl. § 1b også fort kunne føre til en sterk motstrid, da bestemmelsen nettopp retter seg mot oppfinnelser som i kvalifisert grad bryter mot alminnelig aksepterte etiske og sosiale normer. At reglene patl. § 1b er ansett å beskytte viktige etiske prinsipper, vises også av at EU-domstolen i Oliver Brüstle-saken ga begrepet "menneskeembryo" en vid betydning blant annet med begrunnelsen at det etter biopatentdirektivets fortale punkt 38 ikke skal gis patent til oppfinnelser som strider mot menneskeverdet.[279]

Det må derfor sies at patl. § 1b beskytter fundamentale prinsipper, og at en avgjørelse som setter bestemmelsen til side antakelig vil stride mot ordre public, jf. vogl. § 46 (2)(b). Neste spørsmål blir følgelig om en fullbyrdelse i dette tilfellet vil sette til side

[278] Jf. Stenvik (2006) s. 164.

[279] Jf. Sag C-34/10 Oliver Brüstle mod Greenpeace, avsnitt 33 og 34.

prinsippene. Virkningen av en fullbyrdelse i denne saken vil være at den norske lisenstakeren må betale erstatning for retten til å utnytte et mulig ugyldig patent.

Ved første øyekast virker ikke betalingsforpliktelsen i seg selv å støte mot fundamentale prinsipper. Samme situasjon kunne ha oppstått dersom lisenstakeren hadde tatt risikoen for at patentet ble ugyldig, noe partene i utgangspunktet må stå fritt til å avtale. På den annen side kan spørres om det likevel strider mot samfunnsprinsipper at noen tjener penger på et patent som kan være ugyldig.

Et motargument mot dette er at formålet med patentbestemmelsene ikke er å hindre kommersiell virksomhet i strid med offentlig orden eller moral. Dersom en oppfinnelsen ikke kan patenteres, kan den fortsatt benyttes fritt. Det vil være opp til annen lovgivning å hindre den kommersielle utnyttelsen.[280] Formålet med patenteringsforbudet er dels at man ikke vil stimulere til frembringelse av oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse vil stride mot offentlig orden eller moral, og dels at man ikke vil gi den offentlige anerkjennelse som en patentmeddelelse innebærer eller i alle fall kan bli oppfattet som.[281] Hvorvidt disse hensynene blir tilsidesatt av em tvangsfullbyrdelse er tvilsomt. Voldgiftsdommen vil ikke ha noen betydning for hva som kan patenteres. Selv om voldgigsdommen blir anerkjent, vil det ikke kunne påvirke hvorvidt liknende oppfinnelser nå kan patenteres i Norge. Fullbyrdelsen kan derfor ikke sies å stimulere til nye oppfinnelser på området. Heller ikke kan en fullbyrdelse sies å gi den samme anerkjennelsen en patentmeddelelse innebærer. En viss anerkjennelse ligger nok i det å ha et patent, men denne kan neppe likestilles med anerkjennelsen det gir å komme opp med ny teknologi.

Partene kan altså avtale samme risiko seg imellom. Samtidig er det ikke patentlovens formål å hindre den kommersielle bruken, noe som må sies også å gjelde der noen tjener penger på lisensen. Dette taler mot at avgjørelsen strider mot ordre public.

---

[280] I Norge er utnyttelsen regulert i bioteknologiloven av 2003 (biotl.). Se punkt 5.7 for vurderingen dersom bruken av det lisensierte patentet blir ulovlig.

[281] Jf. Stenvik (2006) s. 164-165.

Argumentene kan sees i sammenheng med adgangen til å prøve gyldigheten prejudisielt, da situasjonen i dette tilfellet oppstår blant annet fordi det åpnes for å prøve gyldigheten prejudisielt. Det knytter seg tre forhold til dette. For det første kan det anføres at siden det er åpnet for at partene kan prøve gyldigheten prejudisielt, må domstolen også føre en viss kontroll med hvordan ugyldighetsreglene anvendes. Det kan derfor tenkes at en tilsidesettelse av patentbestemmelsene ved grovere tilfeller – for eksempel der det er klart at patentet er ugyldig – vil føre til at avgjørelsen strider mot ordre public. Det kan her dras en parallell fra voldgiftslovens forarbeider som uttaler at en grovere tilsidesettelse av konkurranseregelene kan føre til at avgjørelsen strider mot ordre public.[282] Samtidig må det at partene kan avtale samme risikofordeling seg imellom også her være avgjørende for at argumentet ikke kan føre frem. Til sammenlikning kan partene nettopp ikke avtale seg til en ordning som vil stride mot konkurranseregelene.

Det andre argumentet som knytter seg til effekten av voldgiftsavgjørelsen. I kapittel 2 ble det argumentert med at voldgiftsretten kunne ta stilling til gyldigheten prejudisielt som følge av det stadig økende behovet for voldgift, samt at gyldighetsspørsmålet ikke ville være rettskraftig avgjort og at avgjørelsen kun ville ha virkning mellom partene. Argumentene gjør seg gjeldende også i denne situasjonen hvor partene har anvendt en annen bakgrunnsrett enn den som følger av lovvalgsreglene til å avgjøre gyldigheten. På grunn av den internrettslige virkningen av avgjørelsen, vil verken tredjeparts eller samfunnets interesser bli påvirket. Patentet kan fortsatt overprøves for de ordinære domstolene, også av partene.

Det tredje forholdet knytter seg til at selv om voldgiftsretten her prøver gyldigheten prejudisielt, vil den ikke komme til et annet resultat enn det som synes å følge av voldgiftslovens forarbeider – altså at voldgiftsretten må legge til grunn at patentet er gyldig og ikke kan prøve det prejudisielt. Dette i seg selv taler i mot at avgjørelsen vil stride mot ordre public.

[282] Jf. NOU 2001:33 s. 52.

Voldgiftsbehandlingen må derfor sees som et alternativ for partene til å løse tvisten seg imellom, og som bare vil ha virkning partene imellom. En endelig avklaring når det gjelder patentets gyldighet vil først oppstå dersom saken føres for de ordinære domstolene eller Patentstyret. Etter min mening vil en fullbyrdelse av avgjørelsen derfor ikke stride mot ordre public. Dette må være tilfelle uavhengig av om det er klart at patentet ville vært ugyldig eller ikke etter norske regler.

5.6 Oppsummering eksempler hvor lex loci protectionis blir tilsidesatt og situasjonen der avtalen blir svært urimelig.

Jeg har i ingen av eksemplene behandlet ovenfor kommet til at ordre public-reservasjonen vil føre til at voldgiftsdommen blir uvirksom. Tilsidesettelse av den i utgangspunktet tvingende lovvalgsregelen lex loci protectionis har med andre ord ikke ført til at tvangsfullbyrdelse av voldgiftsdommene virker støtende på rettsordenen, jf. § 46 (2)(b). Det følger ikke av dette at man kan utelukke ordre public-strid i et hvert tilfelle hvor lovregelen blir satt til side, men det kan likevel sies at partsautonomien er større i voldgift enn i tvister som for de ordinære domstolene. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Partenes adgang til å avtale rettigheter og plikter seg imellom som vil føre til samme resultat, og at avgjørelsen kun vil ha effekt partene imellom. Så lenge partene kan komme avtale samme resultat seg imellom, vil avgjørelsen vanskelig kunne stride mot ordre public.[283]

Et moment som ikke har blitt drøftet i eksemplene er at avtaleforholdet kan bli så urimelig og pålegge den tapende part så store byrder at fullbyrdelsen av avtalen vil virke støtende på rettsordenen. I og med at forbeholdet kun skal være en sikkerhetsventil, må det kreves svært mye for at urimeligheten kan føre til at avgjørelsen strider mot ordre public. Ordre public-forbeholdet er ikke beregnet på urimelige avgjørelser.[284] Hvor terskelen ligger er vanskelig å si, og må vurderes

[283] Slik også Cook (2010) s. 321 i sin vurdering av når en avgjørelse kan stride mot public policy etter New York-konvensjon art. V (2)(b): «Particularly in the light of the *inter partes* effect of arbitral awards, it is difficult to see how arbitrating IP disputes (of itself) would offend international public policy or the most fundamental notions of justice or morality of a host country".

[284] Slik også Thue (2002) s. 189.

konkret. Jeg vil i avhandlingen ikke gå nærmere inn på hva som skal til før en urimelig avtale vil virke støtende på rettsorden. Se imidlertid punkt 5.8 hvor jeg kommer delvis inn på spørsmålet i forbindelse med godtgjørelse til arbeidstaker for arbeidstakeroppfinnelser.

5.7 Utnyttelsen av det lisensierte patentet blir ulovlig

5.7.1 Situasjonsbeskrivelse

I stedet for at det oppstår tvil om patentets gyldighet som i forrige eksempel, kan det tenkes at *utnyttelsen* av det underliggende patentet blir ulovlig i utnyttelseslandet. Imidlertid har partene valgt at kontrakten skal reguleres av et annet lands rett, hvor utnyttelsen fortsatt er lovlig. Som følge av at utnyttelsen har blitt ulovlig, kan det videre tenkes at det oppstår tvist om lisensforpliktelsen fortsatt består. Situasjonen kan illustreres med en variant av stamcelleeksempelet fra punkt 5.5.

Et belgisk firma eier et norsk patent på en metode for forskning på stamceller. Firmaet inngår en lisensavtale med et norsk firma, hvor det norske firmaet får rett til å utnytte metoden i Norge. Partene avtaler at belgisk lov skal regulere avtalen, samt voldgift i Sverige.

I Norge kan det gis tillatelse til å forske på celler som stammer fra overtallige befruktede egg (stamceller), jf. bioteknologiloven av 2003 (biotl.) kapittel 3. Det norske firmaet oppnår nødvendig offentlig tillatelse for bruk av den patenterte metoden i Norge, jf. biotl. § 3-3. Tillatelsen trekkes senere tilbake på grunn av ny lovgivning. Som følge av at utnyttelsen har blitt ulovlig anfører det norske firmaet at avtalen er ugyldig. Det norske firmaet slutter derfor å betale lisensavgift. Det belgiske firmaet anlegger sak for voldgiftsretten, og krever erstatning for den manglende lisensbetalingen. Det belgiske firmaet påstår at hele avtalen reguleres av belgisk rett, som følge av partenes lovvalg. Forskningsmetoden er ikke ulovlig etter belgisk rett, og det norske firmaet skulle derfor fortsatt ha betalt lisensavgift.[285] Voldgiftsretten tar bare hensyn til belgisk

[285] Belgia er antatt å ha en av de mest liberale lovgivningene når det gjelder forskning på bioteknologi, herunder stamceller, jf. EuroStemCell *What does the law say about human embryonic stem cell research*

rett, og dømmer derfor lisenstakeren til å betale erstatning. Den norske lisenstakeren nekter å rette seg etter voldgiftsdommen og betaler ikke erstatningen.

Spørsmålet videre blir følgelig om voldgiftsdommen kan tvangsfullbyrdes i Norge. Følgene av at voldgiftsdommen fullbyrdes, vil være at lisenstakeren må betale erstatning for den manglende lisensbetalingen. Med andre ord må lisenstakeren betale for retten til å bruke et patent som har blitt ulovlig å utnytte.

5.7.2 Hvilken betydning har det for lovvalget og fullbyrdelsen at utnyttelsen av det lisensierte patentet er ulovlig?

Et spørsmål som reiser seg er hvordan det spiller inn i lovvalget og fullbyrdelsesvurderingen at utnyttelsen av det lisensierte patentet er ulovlig etter norsk rett. Siden kontrakten er underlagt belgisk rett, er den norske lovgivningen i utgangspunktet fullstendig ekskludert på grunn av lovvalgets kollisjonsrettslige virkning. Imidlertid har de fleste land i dag mekanismer som gjør at domstolen kan ta hensyn til at oppfyllelsen blir ulovlig i landet hvor kontrakten skal oppfylles, til tross for at kontrakten er regulert av et annet lands rett, se nærmere neste punkt.[286] Dette kan igjen føre til at avtalen blir ansett som ugyldig også under den anvendelige retten. Med andre ord kan norsk lov få betydning for rettsanvendelsen selv om kontrakten er underlagt belgisk rett. Der hvor de ordinære domstolene har en slik adgang til å ta hensyn til ulovligheter i oppfyllelseslandet, kan det anføres at også voldgiftsretten må ta hensyn til slike ulovligheter.

Det avgjørende for om avgjørelsen kan fullbyrdes, vil imidlertid også her være hvorvidt fullbyrdelsen strider mot ordre public i fullbyrdelseslandet – altså om avgjørelsen i vårt eksempel setter til side fundamentale prinsipper i Norge, jf. vogl. § 46 (2)(b).

---

in Europe? http://archive.eurostemcell.org/Documents/Outreach/stemcell_hesc_regulations_2007FEB.pdf [lest 20. mai 2012] og EuroStemCell *Regulations in EU Member States regarding hES cell research.* http://www.eurostemcell.org/faq/what-does-law-say-about-human-embryonic-stem-cell-research-europe [lest 20. mai 2012].

[286] Jf. Cordero-Moss (2010a) s. 355.

5.7.3 Kort om de ordinære domstolene og voldgiftsrettens kompetanse til å ta hensyn til at oppfyllelsen er ulovlig i tredjeland.

De fleste rettssystemer har som nevnt i dag regler som gir dommeren adgang til å ta hensyn til rettsreglene i landet hvor kontraktsforpliktelsen skal oppfylles, dersom disse fører til at oppfyllelse vil være ulovlig.[287] For EU-landene følger det av Roma I-forordningen art. 9 (3) at dommeren har adgang til å gi effekt til internasjonalt preseptoriske regler i oppfyllelseslandet dersom disse gjør oppfyllelsen ulovlig:[288]

> «Effect may be given to the overriding mandatory provisions of the law of the country where the obligations arising out of the contract have to be or have been performed, in so far as those overriding mandatory provisions render the performance of the contract unlawful. In considering whether to give effect to those provisions, regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application».

Selv om kontrakten er underlagt belgisk rett, vil for eksempel en dommer i de ordinære domstolene i Sverige ha anledning til å anvende norske regler når disse medfører at kontraktsoppfyllelsen er ulovlig i Norge. Også en voldgiftsdomstol vil ha kompetanse til å ta hensyn til internasjonalt preseptoriske regler i tredjeland dersom man ser partsautonomien som en del av den internasjonale privatretten den tilhører, jf. punkt 4.4.[289]

To aktuelle spørsmål knyttet til Roma I art. 9 er for det første om bioteknologilovens bestemmelser er ansett som internasjonalt preseptoriske regler. For det andre om

---

[287] Jf. Cordero-Moss (2010a) s. 355.

[288] Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [sitert fra eur-lex.europe.eu 20.mai 2012].

[289] I punkt 4.4 ble spørsmålet om voldgiftsrettens kompetanse til å gripe inn i partenes lovvalg kort presentert. Jeg vil som nevnt der ikke gå nærmere inn på spørsmålet, men som påpekt i punktet er en mulig løsning å se partsautonomiens rekkevidde som en del av den internasjonale privatretten den tilhører.

utnyttelsen av den lisensierte metoden gjør oppfyllelsen av kontrakten «unlawful». Relatert til det første spørsmålet vil antakelig en bestemmelse vedrørende hva det kan forskes på innenfor bioteknologien være internasjonalt preseptorisk. Selv om unntaket for internasjonalt preseptoriske regler er svært snevert, jf. punkt 3.7.1, ligger det som vist i neste punkt tungtveiende etiske hensyn bak bestemmelsene i bioteknologiloven.

Relatert til det andre spørsmålet er svaret etter min mening mer tvilsomt. Det er diskutert hvorvidt begrepet «unlawful» sikter til at kontrakten er ugyldig eller umulig å oppfylle («invalid»), eller om begrepet skal sidestilles med at en oppfyllelse av kontrakten vil være «illegal» og ilegge strafferettslige eller sivilrettslige sanksjoner. Mens det er antatt å være en for snever forståelse at handlingen må medføre strafferettslige sanksjoner, virker det første alternativet å være for omfattende. [290] Det ligger i begrepet «unlawful» at det kreves noe mer enn at kontrakten bare er ugyldig etter loven i oppfyllelseslandet. Det avgjørende kravet synes således å være at rettsreglene i oppfyllelseslandet må forby («prohibit») handlingen, til forskjell fra at det ikke kreves at kontrakten skal utføres i henhold til sine vilkår. En bestemmelse som forbyr en handling vil ofte ilegge sanksjoner, men dette synes ikke å være avgjørende.[291]

En slik tolkning støttes også av forhistorien til Roma I art. 9 (3). Forgjengeren til art. 9 (3), Roma-konvensjonen art. 7 (1), ga domstolene adgang til å ta hensyn til enhver internasjonalt preseptorisk regel i tredjeland som kontrakten hadde en nær tilknytning til. Dette ble ansett å føre til så stor grad av uforutsigbarhet at partene kunne reservere seg mot bestemmelsen, jf. Roma-konvensjonen art. 22 (1), noe også flere stater gjorde.[292] Dels skyldtes dette også at landene allerede hadde mekanismer som tillot domstolen å ta hensyn til reglene i tredjeland. Under engelsk lov kunne for eksempel

---

[290] Jf. Jonathan Harris *Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation.* I: Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich, 2009 s. 269 – 342 på s. 321-322

[291] Jf. Harris (2009) s. s. 321-322.

[292] Reservasjonsadgangen ble benyttet av Tyskland, Østerrike, Luxembourg, United Kingdom, Portugal, Latvia, Slovenia og Irland, jf. Ole Lando og Arnt Nielsen *The Rome I Regulation*. I: Common Market Law Review. 2008, s. 1687-1725 på s. 1720.

domstolene etter «the doctrine of frustration of contracts», kjenne en kontrakt ikke-bindende dersom oppfyllelsen ble ulovlig («illegal») i oppfyllelseslandet under. [293] Utkastet til Roma I inneholdt en liknende bestemmelse som konvensjonen art. 7 (1). Bestemmelsen møtte imidlertid stor motstand fra landene som tidligere hadde reservert seg, særlig England.[294] Samtidig hadde flere land godtatt konvensjonenes art. 7. Roma I art. 9 (3) er derfor et kompromiss som alle medlemslandene kunne bli enige om.[295] Dette taler for at det kreves noe mer enn at kontrakten ikke er bindende i oppfyllelseslandet for at domstolen skal ta stilling til den.

Handlinger i strid med bioteknologiloven er forbudt og kan straffes med fengsel eller bøter.[296] Reglene faller altså inn under rekkevidden til Roma I art. 9 (3). Imidlertid gjelder ingen sanksjon mot å betale lisens. Det er ikke dermed sagt at en betalingsforpliktelse i seg selv aldri kan være forbudt. Betaling av bestikkelser eller støtte til terroraktiviteter er eksempler på forbudte betalingsforpliktelser. Imidlertid skiller dette seg fra eksempelet vårt, da det er selve primærhandlingen i de nettopp nevnte eksemplene – altså betalingen – som er forbudt. En forpliktelse til å betale lisens vil ikke være forbudt.

Dersom en tvangsfullbyrdelse i vårt eksempel likevel strider mot ordre public, ville det i de ordinære domstolene oppstått en situasjon hvor domstolene etter Roma I art. 9 (3) ikke kan ta hensyn til de aktuelle bestemmelsene, men hvor ordre public i oppfyllelseslandet fortsatt blir krenket. Roma I inneholder ingen bestemmelser som behandler ordre public i tredjestater. Det er derfor diskutert i litteraturen om det vil stride mot forumlandets egen ordre public, jf. Roma I art. 21, å fullbyrde en kontrakt som vil stride mot ordre public i fullbyrdelseslandet. Dette er imidlertid antatt å være tvilsomt.[297] Jeg vil ikke gå nærmere inn på spørsmålet da jeg heller ikke finner at et erstatningskrav for manglende lisensbetaling i vårt eksempel vil stride mot ordre public, se neste punkt. En ordre public-strid virker mer aktuell der lisenstakeren blir tvunget til

[293] Jf. Harris (2009) s. 305-306.

[294] Jf. Harris (2009) s. 272-273.

[295] Jf. Harris (2009) s. 291.

[296] Jf. biotl. § 7-5.

[297] Se Harris (2009) s. 322-324.

å utføre en handling som er ulovlig, for eksempel der det er en plikt til produksjon av forskningsresultater som medfører at bioteknologilovens bestemmelser vil brytes. En ordinær domstol vil her kunne anvende Roma I art. 9 (3), og det kan anføres at også voldgiftsdomstoler bør gjøre dette. Imidlertid vil det avgjørende også her være om en fullbyrdelse av avgjørelsen vil stride mot ordre public, jf. vogl. § 46 (2)(b). Jeg vil i punkt 5.7.5 se nærmere på situasjonen.

5.7.4 Blir fundamentale prinsipper satt til side ved fullbyrdelse?

Spørsmålet her er som nevnt om en avgjørelse som ilegger erstatningsplikt for manglende lisensbetaling kan fullbyrdes. Skal en fullbyrdelse stride mot ordre public, må det være fordi det er en slik sammenheng mellom lisensbetalingen og den ulovlige metoden at en fullbyrdelse av avgjørelsen vil sette til side hensynene bak bioteknologiloven. Videre at hensynene utgjør fundamentale prinsipper.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke hensyn som beskyttes av bioteknologiloven følger dette av bioteknologilovens formålsparagraf, biotl. § 1. Ifølge bestemmelsen er formålet med loven å sikre at bioteknologi:

> «… utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.» Utnyttelsen « skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet…».

Loven beskytter med andre ord sentrale prinsipper i samfunnet og i forhold til enkeltindividet. Adgangen til å forske på befruktede egg og stamceller er snever, jf. biotl. § 3-1, og det ble først åpnet for slik forskning i 2008. Forskning på stamceller kan bare utføres for å oppnå ny kunnskap slik at man i framtiden kan forebygge alvorlig sykdommer hos mennesker, jf. biotl. § 3-1 nr. 3. Hva det er gitt adgang til å forske på er et resultat av nøye vurderinger av de etiske spørsmålene hos lovgiver.[298] En avgjørelse som setter til side lovbestemmelsene i bioteknologiloven vil med andre ord gripe inn i hva lovgiver har ansett som en etisk regulering, basert på en avveining av blant annet

[298] Se Ot.prp.nr. 26 (2006-2007) s. 20-21 og 28.

menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet. Disse prinsippene må karakteriseres som fundamentale rettsprinsipper. Dette støttes også av at avtaler som bryter med bioteknologiloven er antatt å stride mot ærbarhet etter Norske Lov (NL) 5-1-2.[299]

Spørsmålet er så om prinsippene blir tilsidesatt ved en tvangsfullbyrdelse. Det kan anføres at en fullbyrdelse vil oppfordre lisenstakeren til å utnytte teknologien siden firmaet likevel må betale erstatning for manglende lisensbetaling. En fullbyrdelse av avgjørelsen vil dermed motvirke beskyttelsen av prinsippene bak bioteknologiloven. Hvorvidt dette er nok til at avgjørelsen strider mot ordre public er imidlertid tvilsomt. Ordre public-forbeholdet er som tidligere påpekt svært snevert. Som et argument mot ordre public strid kan det anføres at en liknende situasjon kan oppstå der partene har hatt et bevisst forhold til hvem som skulle bære risikoen for at metoden ble ulovlig, og at de har avtalt at lisenstakeren skal bære denne. Selv om det kan anføres at også en slik avtale vil gi incentiver til å utnytte teknologien, vil det etter min mening vanskelig være nok til at en fullbyrdelse av avgjørelsen vil stride mot ordre public.

Dette støttes av at lisensavtalen etter min mening heller ikke strider mot ærbarhet, jf. NL 5-1-2. Selv om en avtale som bryter med bioteknologiloven vil stride mot ærbarhet, er det ikke dermed sagt at dette også gjelder lisensavtaler. Fra en mer til det mindre-tankegang, kan det anføres at en avtale som ikke strider mot ærbarhet heller ikke vil stride mot ordre public.

Forbudet mot avtaler som strider mot ærbarhet etter NL 5-1-2 er i rettspraksis forstått som en «standard, et uttrykk for at dommeren skal bygge sin vurdering av en avtales gyldighet på det han mener er den almindelige oppfatning av god skikk og bruk, av god moral, til enhver tid».[300] Hva som strider mot lov og hva som strider mot ærbarhet er

[299] Jf. Amund Bjøranger Tørum *Kommentar til Kong Christian Den Femtis Norske Lov*, note 4. I: Norsk lovkommentar nettversjon. [Sitert 1. mars 2012]. Hvorvidt avtalen er ugyldig etter norsk rett fordi den strider mot ærbarhet, har i seg selv ikke betydning for avtalens gyldig i eksempelet. Avtalens gyldighet bestemmes her av belgisk rett. Imidlertid bekrefter ugyldiggjøringen etter NL 5-1-2 at bioteknologiens bestemmelser beskytter tungtveiende hensyn.

[300] RG 1981 s. 276 (Agder) på s. 283.

antatt å ha en flytende grense.[301] I tillegg til avtaler som strider mot bioteknologiloven, finnes det i litteraturen og rettspraksis flere eksempler på avtaler som vil stride mot ærbarhet. Herunder avtaler om å begå straffbare handlinger, avtaler som tar sikte på å skjule straffbare handlinger, avtaler om heleri, avtaler om omgåelse av stemmerettsbegrensninger i vedtekter, avtaler som innebærer samfunnsskadelig ødeleggelse (eksempelvis ulovlig forurensning) og avtaler som innebærer avkall på frihet, helse eller legemets integritet. [302]

Situasjonen i vårt eksempel virker å skille seg fra eksemplene som er angitt i litteratur og rettspraksis som stridene mot ærbarhet. I alle eksemplene nevnt over foreligger det et moment av ulovlighet i selve handlingen eller som betalingen er for. I eksempelet i vår situasjon er det imidlertid tale om betaling for retten til å utnytte en metode. En plikt til å betale lisens er ikke ensbetydende med at teknologien blir utnyttet. Selv om det er en nær sammenheng mellom det å ha retten til å utnytte metoden, og det å bruke den, er det etter min mening ikke dermed sagt at avtalen strider mot ærbarhet.

En viss veiledning vedrørende hva strider mot ærbarhet kan også hentes fra tvistemålsloven av 1915 (tvml.) § 467 nr. 4, som regulerte gyldigheten av voldgiftsdommer før voldgiftsloven ble vedtatt. Bestemmelsen har samme ordlyd som NL 5-1-2.[303] Det er i litteraturen om tvml. § 467 nr. 4 antatt at en avgjørelse som isolert sett er grei også kan stride mot ærbarhet. Dette vil for eksempel være tilfelle der domsslutningen går ut på betaling av penger, men pengene er betaling av en forbrytelse. Selv om forpliktelsen er en ren betalingsforpliktelse, vil avgjørelsen etter sitt innhold likevel være umoralsk.[304] De samme motargumentene gjør seg gjeldende her. Det å betale for en forbrytelse skiller seg fra det å betale for retten til å bruke et patent.

Noe veiledning kan også hentes i Rt. 1995 s. 46. Faktum i dommen er kort gjengitt i punkt 5.1.2. Den omtvistede avtalen i saken besto av en stemmegivningsdel og en

[301] jf. Rt. 1995 s. 46 på s. 50.

[302] Se Tørum (2012) note 4.

[303] Voldgiftsloven §§ 43/46 (2)(b) er antatt å ha et snevrere anvendelsesområde enn tidligere tvml. § 467 nr. 4, selv om sistnevnte ikke har satt spor etter seg i rettspraksis, jf. NOU 2001: 33 s. 114-115.

[304] Henry John Mæland *Voldgift.* Bergen, 1988 på s. 198.

investeringsdel. En aksjonær skulle stemme i overenstemmelse med Nimbus (også aksjonær), mot at Nimbus senere kjøpte aksjene til førstnevnte dersom denne ønsket dette. Flertallet (3 dommere) uttalte at investeringsdelen– altså Nimbus forpliktelse til å kjøpe aksjene fra motparten i avtalen – i seg selv ikke var i strid med lov eller ærbarhet. Stemmegivningsdelen på sin side fortjente imidlertid denne karakteristikken, da det vesentlige formålet med avtalen var å unngå stemmerettsbegrensningene i vedtektene.[305] Til tross for den nære sammenhengen mellom stemmegivningsdelen og investeringsdelen, fant flertall at selv om avtalen om stemmegivningen ikke kunne være bindende, var det ikke grunnlag ut fra forholdene i saken å anse avtalen for øvrig ugyldig. Mindretallet fant ikke grunn til å skille mellom de forskjellige delene, og kom til at hele avtalen var rettsstridig.[306]

Selv om forholdene i saken var spesielle da det var Nimbus selv som hadde tatt initiativ til avtalen, viser dette at selv om det er nær sammenheng mellom avtaledelen som strider mot lov og ærbarhet og resten av avtalen medfører ikke det nødvendigvis til at hele avtalen faller bort som ugyldig. Dette må sies å gjelde enda mer der hvor ingen deler av avtaleforholdet isolert sett strider mot ærbarhet, men kun har tilknytning til et forhold som ville ha ført til at avtalen stred mot ærbarhet dersom det også hadde omfattet dette. Som for eksempel i vårt eksempel hvor det er tale om en lisensbetaling for en patentutnyttelse som har blitt ulovlig å utnytte, og hvor en avtale som hadde omhandlet selve utnyttelsen ville ha stridt mot ærbarhet.

Etter min mening kan altså ikke en ren betalingsforpliktelse i dette tilfellet føre til at en fullbyrdelse av avgjørelsen vil virke støtende på rettsordenen. Selv om det ligger fundamentale prinsipper bak reglene om bruken av den patenterte teknologien, blir de ikke tilsidesatt. Jeg har derfor kommet til at avgjørelsen i dette tilfellet kan tvangsfullbyrdes.[307]

---

[305] Rt. 1995 s. 46 på s. 51.

[306] Rt. 1995 s. 46 på s. 53.

[307] En slik avgjørelse vil etter forholdene kunne være urimelig overfor lisenstaker, men hvorvidt dette fører til at fullbyrdelse av avgjørelsen strider mot ordre public vil jeg som nevnt i punkt 5.6 ikke ta nærmere stilling til i avhandlingen.

5.7.5 Situasjonen der avtaleforpliktelser innebærer bruk av den lisensierte teknologien

En ordre public-strid virker mer aktuell der selve avtaleoppfyllelsen vil stride mot bioteknologiloven, og dermed mot ærbarhet etter NL 5-1-2. Anta at lisensavtalen ikke bare inneholder en plikt til å betale lisensavgift, men også en plikt til for eksempel å levere stamcelleprøver til det belgiske firmaet for videre bruk i forskning. Videre at leveringen avhenger av bruken av den patenterte teknologien. Metoden det norske firmaet utfører stamcelleprøvene på blir etter ny lovgivning ulovlig. Imidlertid tar ikke voldgiftsretten hensyn til den norske lovgivningen, og finner at leveringsavtalen fortsatt er gyldig.[308] Det norske firmaet idømmes derfor erstatning som følge av brudd på avtalen. Spørsmålet videre er fullbyrdelse av erstatningskravet i dette tilfellet vil stride mot ordre public, jf. vogl. § 46 (2)(b).

Det norske firmaet blir her satt i en situasjon hvor det må velge mellom det å betale erstatning for kontraktsbrudd, og det å utføre forskningen og dermed bryte norsk lov. Betalingsplikten får her en helt annen tilknytning til hensynene bak bioteknologiloven enn i eksempelet over. Erstatningen blir en substitutt for den ulovlige handlingen. Det kan således sies at en tvangsfullbyrdelse av dommen vil være å godkjenne en plikt til å utføre forskning som strider mot bioteknologiloven, og som igjen vil stride mot ærbarhet etter NL 5-1-2. Videre vil det å bli dømt til å betale tross ikke-bruk er være et insitament til likevel å fortsette bruken.

Som vist innledningsvis i kapittel 5 vil det være en for snever vinkel bare å legge vekt på at voldgiftsavgjørelsen går ut på et erstatningskrav, jf. Rt. 1995 s. 46 (Nimbus). Etter min mening vil situasjonen i eksempelet behandlet her typisk være en situasjon hvor

[308] Som vist i punkt 5.7.3 vil en ordinær domstol ha mulighet til å ta hensyn til den norske lovgivningen, jf. Roma I art. 9 (3). Det kan derfor anføres at en voldgiftsrett også må ha denne kompetansen. Andre systemer kan som nevnt ha bestemmelser i den anvendelige retten som gir at dersom oppfyllelsen blir ulovlig medfører dette at avtalen faller bort som ugyldig, jf. den engelskrettslige doktrinen om «frustration of the contract». Dersom voldgiftsrett ikke tar hensyn til de norske rettsreglene der dette følger av den anvendelige retten, vil det foreligge en rettsanvendelsesfeil. Imidlertid vil det avgjørende også her være om avgjørelsen kan fullbyrdes i Norge.

den bakenforliggende situasjonen kan føre til at en fullbyrdelse av avgjørelsen strider mot ordre public. Dette støttes av at hovedregelen etter norsk rett er at i den utstrekning en avtale anses som stridende mot ærbarhet eller lov (reporberte krav), kan ingen av partene gjøre gjeldende krav på grunnlag av kontrakten. Avtalen er med andre ord helt uten virkning mellom partene.[309] Synspunktet er at det er tale om krav, som på grunn av det reporberte forholdet i det hele tatt ikke skal håndheves av rettsordenen. Dersom en betalingsforpliktelse for positiv kontraktsinteresse fullbyrdes, slik som i vårt eksempel, vil dette være å gi effekt til avtalen som strider mot lov og ærbarhet.

Etter min mening vil derfor en fullbyrdelse i dette tilfelle føre til at prinsippene bak bioteknologiloven bli tilsidesatt. Som vist over beskytter bioteknologiloven prinsipper som må anses som fundamentale i rettssystemet. Jeg har på denne bakgrunn kommet til at en fullbyrdelse av avgjørelsen i tilfellet derfor vil virke støtende på rettsordenen (ordre public), jf. vogl. § 46 (2)(b).

5.8 Arbeidstakeroppfinnelser

5.8.1 Innledning

Retten til patenterbare oppfinnelser som er gjort av arbeidstaker er regulert i arbeidstakeroppfinnelsesloven.[310] Loven er deklaratorisk med visse unntak, jf. § 2. Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 gir arbeidstaker rett til rimelig godtgjørelse for oppfinnelser som arbeidsgiver erverver retten til. Partene kan ikke avtale seg bort fra denne bestemmelsen før oppfinnelsen blir til.

Arbeidstakeroppfinnelser har forgreininger til arbeidsretten, men også til patentretten, og patentrettslige hensyn vil derfor gjøre seg gjeldende. Arbeidstakeroppfinnelser

[309] Jf Rt. 2004 s. 1582, avsnitt 39-40. Se også Tørum (2012), note 4. [lest 1. mars 2012].

[310] Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av 17. april 1970. Lovens rekkevidde er regulert i § 1. Loven gjelder oppfinnelser som gjøres av arbeidstakere i offentlig eller privat tjeneste, og som er patenterbare i Norge.

spiller en faktisk viktig rolle på immaterialrettens område, da mange oppfinnelser i dag gjøres av arbeidstakere.[311]

Reglene om arbeidstakeroppfinnelser er ikke harmonisert eller regulert internasjonalt, men de fleste land har i dag regler som gir arbeidsgiver en rett til oppfinnelser hvor frembringelsen er tilknyttet arbeidet. Dette kan enten være en overføring av eierrettighetene eller en bruksrett (lisens). Hvorvidt arbeidstaker har krav på *godtgjørelse* når arbeidsgiver erverver retten til oppfinnelsen er ulikt regulert. Innenfor EU har de fleste land lovbestemmelser om en eller annen form for kompensasjon til arbeidstaker der arbeidsgiver overtar rettigheten. Når og i hvilken grad det gis kompensasjon kan imidlertid variere. For eksempel er England ansett å ha en høy terskel for når det utbetales kompensasjon der arbeidsgiver overtar oppfinnelsen, se neste punkt.

For multinasjonale selskap som skaper ny teknologi i flere land, kan reglene om arbeidstakeroppfinnelser by på usikkerhet og gjøre det vanskelige for selskapene å forutberegne sin rettsstilling. Et spørsmål blir da om partene for å slippe denne usikkerheten for eksempel kan avtale at engelsk lov skal gjelde for alle arbeidstakeroppfinnelser, uavhengig av i hvilket land oppfinnelsen skjer eller skal patenteres. Situasjonen kan illustreres med et eksempel.

Et engelsk firma innenfor legemiddelindustrien har forskningsfasiliteter i flere land. Forskningen skjer i de ulike landene firmaet har fasiliteter, og nye legemidler utvikles på tvers av landegrensene. Også forskerne beveger seg mellom de ulike landene under forskningsperioden. For å slippe vanskelige lovvalgsspørsmål avtaler partene at alle forhold rundt arbeidstakeroppfinnelser reguleres av engelsk rett. Partene avtaler også voldgift.[312]

---

[311] Jf. Stenvik (2006) s. 273.

[312] Det forutsettes her at tvister vedrørende arbeidstakeroppfinnelser kan voldgis, jf. vogl. § 9. Partene må fortsatt følge de preseptoriske reglene i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7, men dette er et rettsforhold partene kan forlike utenfor prosess. Forliksadgangen taler at partene har «fri rådighet» over rettsforholdet, jf. vogl. § 9. I arbeidstakeroppfinnelsesloven er det også inntatt egne bestemmelser som gir partene mulighet til nemndsbehandling, og at denne kan foregå etter voldgiftslovens regler, jf.

En arbeidstaker i firmaet utvikler en oppfinnelse i Norge i tilknytning til arbeidet. Etter engelsk lov tilfaller rettighetene til oppfinnelsen arbeidsgiveren (firmaet). Det oppstår tvist mellom arbeidstakeren og firmaet om det skal utbetales godtgjørelse for oppfinnelsen. Partene går til voldgift i Norge, og voldgiftsretten kommer til at arbeidstakeren ikke har rett på godtgjørelse da den anvender engelsk rett. Etter norsk rett ville arbeidstakeren hatt rett på godtgjørelse. Arbeidstakeren tar saken til de alminnelige domstolene i Norge med påstand om at voldgiftsavgjørelsen er ugyldig etter vogl. § 43 (2)(b). Spørsmålet er om en avgjørelse som ikke tar hensyn til reglene de norske reglene om godtgjørelse vil virke støtende på rettsordenen.

5.8.2 Forskjellene i norsk og engelsk rett om arbeidstakeroppfinnelser

I England gis det kun kompensasjon til arbeidstaker i eksepsjonelle tilfeller. Patentet må for det første ha gitt «outstanding benefit» til arbeidsgiver, og det må være rimelig at arbeidstakeren mottar en ekstra kompensasjon utover lønnen han allerede mottar.[313] Kravet til når det foreligger en «outstanding benefit» har blitt tolket snevert, og det har siden den engelske patentloven trådte i kraft i 1977 bare blitt tilkjent godtgjørelse i en sak for domstolene.[314]

---

arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 12 og 13, samt Are Stenvik *Kommentar til arbeidstakeroppfinnelsesloven*. I: Norsk lovkommentar nettversjon, note 42. [Lest 1. mai 2012].

[313] "Sections 40-42 UK Patents Act 1997:

Compensation of employees for certain inventions:

40.-(1) Where it appears to the court or the comptroller on an application made by an employee within the prescribed period that -

(a) the employee has made an invention belonging to the employer for which a patent has been granted,

(b) having regard among other things to the size and nature of the employer's undertaking, the invention or the patent for it (or the combination of both) is of *outstanding benefit to the employer*, and

(c) by reason of those facts *it is just* that the employee should be awarded compensation to be paid by the employer"

(Mine kursiveringer.)

[314] Sanna Wolk *Remuneration for employee inventors – is there a common European ground? (Part 2).* I: International Review of Intellectual Property and Competition Law. Nr. 3 2011, s 272- 298 på s. 295. Den aktuelle dommen er Chancery Division (Patents Court) *Kelly v GE Healtcare Ltd.* 2009 WL 634930 (Westlaw).

I Norge har arbeidstaker rett på rimelig godtgjørelse når arbeidsgiver erverver retten til oppfinnelsen, såfremt «verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten». Der arbeidstakeren er ansatt for å frembringe oppfinnelser, vil det ofte under lønnsfastsettelsen tas hensyn til dette, noe som kan tale for at arbeidsvederlaget også dekker nye oppfinnelser.[315] Er det imidlertid gitt for lave lønningen i forhold til hva som skapes, vil en ekstra kompensasjon være aktuelt. I engelsk rett består kravet om «outstanding benefit», og kravet etter engelsk rett må derfor sies å være strengere. Det kan derfor tenkes en situasjon hvor arbeidstaker ikke har rett til kompensasjon etter engelsk rett, men ville hatt det etter norsk rett.

5.8.3 Lovvalget for arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gjelder der arbeidstakerforholdet skal bedømmes etter norsk rett, og oppfinnelsen er patenterbar i Norge. Oppfinnelsen trenger ikke å være gjort i Norge.[316] Jeg vil først knytte noen kommentarer til lovvalgsreglene for arbeidstakerforhold, da disse skiller seg fra lovvalgsreglene innenfor immaterialretten.[317]

Lovvalgsreglene for arbeidstakerforhold er i likhet med resten av reglene i norsk internasjonal privatrett i hovedsak ulovfestede. [318] Også for arbeidskontrakter er partsautonomi utgangspunktet.[319] Rekkevidden av partsautonomien er imidlertid uklar. Det vil derfor også her ut fra harmoniseringshensyn være gode grunner til å legge vekt

---

[315] Jf. Stenvik (2006) s. 281.

[316] Jf. Stenvik (2012b) note 1.

[317] Lovvalg og voldgift for kontrakter med arbeidsrettslige implikasjoner er planlagt behandlet som en del av APA-prosjektet året 2013/2014.

[318] Jf. Ot. prop. nr. 13 (1999-2000) s. 15.

[319] Kristin Slørdal Hjort *Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten.* I: Arbeidsrett og arbeidsliv. Nr. 4 2009, s. 41-177, på s. på s. 43.

på Roma I, jf. punkt 3.3.[320] Roma I art. 8 regulerer lovvalget for individuelle arbeidskontrakter.[321] Også i art. 8 er partsautonomi utgangspunktet. Imidlertid kan ikke partene avtale seg bort fra preseptoriske regler som gir arbeidstakeren beskyttelse, og som ville ha kommet til anvendelse dersom partene ikke hadde foretatt et lovvalg, jf. art. 8 (2). Med andre ord er det nok at en regel er internt preseptorisk og at den beskytter arbeidstakeren, for at partene ikke kan avtale seg bort fra den.

Når det gjelder hvilke lands lovgivning som ville ha kommet til anvendelse i fravær av et lovvalg, viser art. 8 først til retten i landet hvor arbeidstakeren vanligvis utfører sitt arbeid. Dersom dette ikke kan påvises, viser bestemmelsen til landet hvor virksomheten som ansatte arbeidstakeren er plassert. Det forutsettes videre at arbeidstakeren vanligvis utfører sitt arbeid i Norge. Etter Roma I art. 8 skulle derfor arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 ha kommet til anvendelse.

En annen mulig innfallsvinkel som kan føre til samme resultat, er å spørre om regler som gir arbeidstakeren rett på rimelig godtgjørelse er ansett internasjonalt preseptoriske.[322] Som vist over er det ikke nødvendig for lovvalget at bestemmelsen er internasjonal preseptorisk dersom lovvalgsregelen i Roma I art. 8 legges til grunn. Jeg velger likevel å knytte noen kommentarer til spørsmålet da dette gir en indikasjon på hvor tungtveiende hensyn bestemmelsen er antatt å beskytte i norsk rett.

Unntaket for internasjonalt preseptoriske regler er som påpekt i punkt 3.7.1 svært snevert. Etter Roma 9 må reglene anses å være «*crucial* by a country for safeguarding its public interests, such as its political, social or economic organisation to such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope» (min

---

[320] Slik også Ot. prop. nr. 13 (1999-2000) s. 15.

[321] En likelydende bestemmelse som Roma I art. 8 som regulerer lovvalget for arbeidstakerforhold, er allerede inntatt i agenturloven § 3. Også dette taler for at art. 8 legges til grunn for lovvalget ellers.

[322] Dersom reglene kan anses som internasjonalt preseptoriske kan en norsk ordinær domstol anvende reglene direkte på det aktuelle spørsmålet uavhengig av partenes lovvalg. Hadde saken gått for en ordinær domstol i Norge, ville altså utfallet blitt det samme. En ordinær domstol underlagt Roma I ville ikke hatt samme kompetanse til å anvende norske internasjonalt preseptoriske regler, jf. Roma I art. 9, men ville i stedet kunne anvendt de norske reglene om godtgjørelse etter Roma I art. 8.

kursivering). I mangel av mer konkrete rettskilder er reelle hensyn antatt å stå sentralt i vurderingen av hvilke regler innenfor arbeidsretten som utgjør internasjonalt preseptoriske regler. Det er videre antatt at svaret må bero på en helhetsvurdering der regelens art og formål danner utgangspunktet. Hensynet til forutberegnelighet og innrettelseshensyn må veies mot hensynet til vern av arbeidstakeren. Målet er å komme til et godt resultat som i den enkelte sak også kan danne utgangspunkt for en god regel.[323]

I norsk litteratur er det hevdet at materielle regler om stillingsvern kan være internasjonalt preseptoriske på grunn at deres formål om å verne arbeidstakers grunnleggende rett til fortsatt arbeid og inntekt.[324] Imidlertid ikke slik at reglene i ethvert tilfelle er internasjonalt preseptoriske, for eksempel der arbeidstakerforholdet ikke har sin sterkeste tilknytning til Norge. Momenter som at det er tale om lederstillinger og at gjelder arbeidsforhold som grenser mot selvstendige oppdragstakere, kan også føre til at reglene i den konkrete situasjonen ikke er internasjonalt preseptoriske. Ellers er reglene om kjerneprinsippene innenfor ferielovginingen – kravet arbeidstaker har på praktisk og økonomisk tilretteleggelse av ferie, jf. ferieloven av 1988 § 1 – i litteraturen hevdet å være internasjonalt preseptoriske.[325]

Det kan sies at reglene om godtgjørelse til arbeidstaker ved overgang av oppfinnelsesretten til arbeidsgiver ikke verner om like fundamentale bestemmelser som reglene om stillingsvern. Arbeidstakeren mister ikke jobben på en vilkårlig måte, han får bare ikke samme belønning som etter norske regler. På den annen side er reglene om godtgjørelse til arbeidstaker ansett som viktig for å bidra til økonomisk vekst gjennom å gi incentiver til innovasjon. Forarbeidene til arbeidstakeroppfinnelsesloven peker på at den særlige rettsbeskyttelse som oppfinnere er gitt gjennom patentlovgivning, er en belønning for intellektuell innsats til oppfinnerne og således knyttet til deres person.

---

[323] Jf. Hjort (2009) s. 160-161.

[324] Jf. Hjort (2009) s. 155 flg. Dette vil være arbeidsmiljøloven av 2005 (aml.) § 15-7 og om vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som vilkår for avskjed, jf. aml. § 15-14. Se og Cordero-Moss (2010a) s. 349 som skriver at reglene som beskytter arbeidstakeren typisk vil være internasjonalt preseptoriske.

[325] Jf. Hjort (2009) s. 155-159.

Reglene skal også sørge for at oppfinneren for belønning på lik linje med andre oppfinnere, samt for at bedriftene ikke bedriver rovdrift på arbeidstakerne til egen vinning.[326]

Før arbeidstakeroppfinnelsesloven kom til, ble retten til arbeidstakeroppfinnelsene og belønningen til oppfinnerne løst gjennom kontrakter. Dette blir av forarbeidene karakterisert som en rettstilstand som ikke var forenelig med samfunnets interesser, og i virkeligheten heller ikke med industriens. Med arbeidstakeroppfinnelsesloven ønsket lovgiver å skape ordnede forhold som ivaretok hensynene over, og som beskytter arbeidstakeroppfinnerne.[327] Arbeidstakeren er ofte den svakere part, både i kontraktsforhandlinger og ved at han ofte ikke er klar over hvilke rettigheter han har. Ofte vil det også kunne være en tung belastning for arbeidstaker å starte rettsak mot sin egen arbeidsgiver. For å beskytte arbeidstakeren er reglene om rimelig godtgjørelse derfor gjort delvis preseptoriske.[328] Formålet om å verne den svakere part er et moment som taler for at reglen er internasjonalt preseptorisk.

På den annen side taler det at bestemmelsene bare er delvis preseptoriske imot at reglene er internasjonalt preseptoriske. Imidlertid kan det sies at behov for å verne den svakere part ikke er så stor etter at oppfinnelsen har kommet til. Det er da lettere for oppfinneren å gjøre seg kjent med sine rettigheter og vurdere den konkrete situasjonen, enn om han på forhånd skal fraskrive seg alle rettigheter.

I engelsk rett skilles det mellom situasjonen hvor arbeidstakeroppfinnelsen går direkte over til arbeidsgiver (som er tilfelle i eksempelet over), og der hvor arbeidstakeroppfinnelsen i utgangspunktet tilfaller arbeidstaker, men senere overføres til arbeidsgiver. I sistnevnte tilfelle er kravene for når det skal tilkjennes kompensasjon lavere og er reglene ansett som internasjonalt preseptoriske.[329] Også norsk rett skiller mellom hvilke krav arbeidsgiveren har på retten til oppfinnelsen, jf.

---

[326] Innstilling til lov om arbeidstakeres oppfinnelser. Trondheim 1964, s. 23.

[327] Innstilling til lov om arbeidstakeres oppfinnelser s. 17.

[328] Innstilling til lov om arbeidstakeres oppfinnelser s. 20. Partene kan avtale seg bort fra arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 om krav på rimelig godtgjørelse etter at oppfinnelsen har blitt til.

[329] UK Patents Act 1977 section 40 (4) og Fawcett (2011) s. 793.

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, avhengig av hvor nært oppfinnelsen er tilknyttet arbeidet. Imidlertid er bestemmelsen vedørende kompensasjon felles for alle situasjoner hvor retten til oppfinnelsen overføres til arbeidsgiveren, jf. § 7

Hvorvidt arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 kan anses som internasjonal preseptorisk må etter dette anses å være usikkert. Regelen beskytter ikke så fundamentale prinsipper som arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern, men den gir likevel et viktig vern til arbeidstakeren. Tilsvarende regler er til en viss grad ansett som internasjonalt preseptoriske i andre land. Jeg har under tvil derfor kommet til at bestemmelsen er internasjonalt preseptorisk.

5.8.4 Kan avgjørelsen settes til side?

Spørsmålet i det følgende er om en avgjørelse som ikke tar hensyn til arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 er ugyldig, jf. vogl. § 43 (2)(b). At avgjørelsen setter til side en internasjonal preseptorisk regel er ikke ensbetydende med at avgjørelsen strider mot ordre public. Dersom den norske domstolen skal sette til side avgjørelsen etter ordre public-forbeholdet i § 43 (2)(b), må ikke-anvendelsen av de internasjonalt preseptoriske regler være så tyngende at avgjørelsen må anses å krenke fundamentale prinsipper i norsk rett. Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public-forbeholdet kan således beskytte de samme hensyn, men det er ingen automatikk i at de overlapper.[330] Avgjørende vil altså være om resultatet av at dommen blir opprettholdt i det konkrete tilfellet vil være støtende på rettsordenen.

Resultatet av at avgjørelsen opprettholdes i eksempelet, vil være at arbeidstakeren ikke får en kompensasjon som han ville ha hatt rett på etter norsk lov. Med andre ord vil både hensynet til at arbeidstakeren skal få kompensasjon for oppfinnerinnsatsen og vernet av den svakere part bli satt til side.

Et moment som også taler imot ordre public-strid er at arbeidstakeroppfinnelsesloven bare er delvis preseptorisk. Arbeidstakeren kan som nevnt fraskrive seg rettighetene

[330] Cordero-Moss (2007) s. 711.

etter at oppfinnelsen har kommet til. Det kan derfor sies at det ikke vil virke støtende mot rettsordenen at oppfinneren også i andre tilfeller ikke får kompensasjon. Samtidig står ønsket om å beskytte den svakere part står sterkt i vår rettskultur. Dette vises blant annet av at regler i arbeidsmiljøloven og agenturloven er ansett som internasjonalt preseptoriske. At beskyttelse av den svake part er viktig for vår rettsfølelse, vises også av at «partenes stilling» er et viktig avveiningsmoment for om en avtale skal settes til side etter avtl.§ 36. Selve prinsippet om vern av den svakere part kan nok derfor sies å utgjøre et fundamentalt norsk rettsprinsipp. Imidlertid kan det ikke være slik at enhver avgjørelse som setter til side vernet mot den svakere part også vil være støtende på rettsordenen.

Ordre public-forbeholdet ikke ment anvendt mot urimelige avgjørelser. Det skal mer til for at avgjørelsen skal settes til side, enn at resultatet av å anvende utenlandsk rett fører til et lite rimelig resultat sett ut fra norsk rett.[331] En urimelig avgjørelse vil i utgangspunktet ikke være støtende mot rettsordenen, selv om hensynet til den svakere part nok også vil spille inn her.

Et relevant moment i denne sammenheng er at også engelsk rett har bestemmelser om kompensasjon til arbeidstaker ved overgang av oppfinnerrettigheten til arbeidsgiver. Resultater som er i tråd med engelsk rett, vil etter norsk rett kunne være urimelige. Samtidig gjør vernet i engelsk rett at det ikke tale om en fullstendig tilsidesettelse av vernet av den svakere part, men at det i stedet gis vern som er svakere enn det norske. Også etter engelsk rett vil arbeidstakeren ha rett på kompensasjon, men kravene er høyere. Selv om resultatet i voldgiftsavgjørelsen må vurderes konkret, er det derfor grunn til å anta at avgjørelsen ikke vil være støtende på rettsordenen så lenge den er i tråd med engelsk rett. Til sammenlikning er det i litteraturen hevdet at en voldgiftsdom som bygger på lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom eller andre erstatningsrettslige prinsipper, ikke kan settes til side selv om det viser seg at det ikke er gitt «fuld Erstatning», jf. prinsippet i grl. § 105.[332]

---

[331] Thue (2002) s. 189.

[332] Jf. *Voldgiftsloven med kommentarer* (2006) s. 328.

Som en oppsummering kan sies at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 bygger på hensyn som er ansett som viktige i samfunnet. Selve prinsippet om vernet av den svakere part vil også kunne utgjøre et fundamentalt prinsipp. Imidlertid vil ikke enhver tilsidesettelse av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 føre til at avgjørelsen virker *støtende* på rettsordenen, jf. vogl. § 43 (2)(b). Hva som skal til er vanskelig å angi presist. Det må mer til enn at avgjørelsen er urimelig etter norsk rett. Etter min mening vil derfor en voldgiftsavgjørelse fortsatt kunne være effektiv selv om den ikke tar hensyn til arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Samtidig vil dette bare være et utgangspunkt. I et annet tilfelle kan det tenkes at vernet av den svakere part er satt helt til side, og at arbeidstakeren også ville hatt krav på godtgjørelse etter engelsk rett. Det kan for eksempel tenkes at partene avtaler en bakgrunnsrett som ikke gir arbeidstakeren noen rettigheter til kompensasjon. Videre kan det tenkes en avgjørelse som ikke gir noen form for kompensasjon i et saksforhold med en lavt lønnet arbeider som jevnlig tilføyer bedriften store verdier, og at arbeidsforholdet bærer preg av rovdrift av arbeidstakeren. I en slik situasjon virker en tilsidesettelse etter vogl. § 43 (2)(b) mer aktuell.

6 Avhandlingens konklusjoner

Oppgavens hovedformål har vært å undersøke partsautonomiens rekkevidde i voldgift for kontrakter med patentrettslige implikasjoner. Generelt begrenses rekkevidden av om voldgiftsavgjørelsen vil bli virksom, altså om den vil stå seg i et ugyldighetssøksmål etter vogl. § 43 (2)(b), og om den kan anerkjennes og fullbyrdes, jfr. vogl. § 46 (2)(b). Jeg har med eksempler vist at ordre public-reservasjonen som der kommer til uttrykk sjelden vil være aktuell for kontrakter med patentrettslige implikasjoner. Det skyldes i hovedsak to forhold. På den ene side kan patentrettslige spørsmål være unntatt fra partenes frie rådighet og kan dermed ikke voldgis etter vogl. § 9. Det er alminnelig enighet om at spørsmål om et patents gyldighet ikke kan prøves direkte ved voldgift av denne grunn.

På den annen side er det utstrakt avtalefrihet på patentrettens område der partene først har fri rådighet, og det er dermed liten risiko for at en voldgiftsdom virker støtende på rettsordenen. I kapitel 2 drøfter jeg hvorvidt gyldigheten av et patent kan prøves prejudisielt i voldgift. Hensynene som tilsier at direkte prøving faller utenfor partenes frie rådighet har ikke samme tyngde ved prejudisiell prøving. Dessuten er det gode grunner for å tillate prejudisiell prøving, og jeg konkluderer med at prejudisiell prøving av gyldighetsspørsmålet vil falle innenfor partenes frie rådighet og dermed kunne voldgis. Konklusjonen er imidlertid ikke opplagt. Her vil det da være stor avtalefrihet og liten risiko for avgjørelser som virker støtende på rettsordenen.

Sammenhengen mellom begrensningen i adgangen til voldgift og stor avtalefrihet gjør det altså vanskelig å opprette en ordre public-reservasjon som bygger på at hensynene bak de patentrettslige reglene blir satt til side. Det kan derfor sies at det gjelder en utvidet partsautonomi for patentrettslige spørsmål i voldgift, forutsatt at avgjørelsen vedrørende de patentrettslige spørsmålene kun har virkning mellom partene. Dermed er det ikke sagt at en avgjørelse som omhandler avtaler med patentrettslige implikasjoner aldri vil stride mot ordre public. Partsautonomien vil kunne bli begrenset av andre rettsområder som også berøres, som for eksempel konkurranseretten og etter omstendighetene arbeidstakeroppfinnelsesloven.

En annen aktuell begrensning på partsautonomien er der bruken av et lisensiert patent blir ulovlig. Bruken, men ikke nødvendigvis lisensbetalingen, må da opphøre. Å bli dømt til å betale tross ikke-bruk er et insitament til likevel å fortsette bruken. Det kan virke støtende på rettsordenen, særlig der det er tale om handlinger som bryter med bestemmelser som beskytter fundamentale hensyn, som for eksempel bioteknologilovens bestemmelser. Imidlertid vil en slik lisensbetaling etter min mening ikke være nok til å utløse ordre public-strid.

Alt i alt virker det derfor å være andre forhold enn de patentrettslige hensyn som begrenser partsautonomien i kontrakter med patentrettslige implikasjoner. Det kan være hensyn fra andre rettsområder eller voldgiftsmessighetsbegrensninger.

7 Kildehenvisninger

7.1 Litteratur

ALI-prinsippene — American Law Institute *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008.

Alvik (2009) — Alvik, Ivar *Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift*. I: Lov og Rett. 2009, s. 43-53.

Asensio (2009) — Asensio, Pedro A. De Miguel *The Private International Law of Intellectual Property and Unfair Commercial Practices: Coherence or Divergence?*, tilgjengelig på http://eprints.ucm.es/12120/1/pdemiguel-PIL-IP-UnfCom2009.pdf [lest 16. mai 2012]. Også tilgjengelig i: Intellectual Property and Private International Law, Tübingen, 2009, s. 137-190.

Born (2009) — Born, Gary B. *International Commercial Arbitration Volume I*. Alphen aan den Rijn, 2009.

Bjorland (2010) — Bjorland, Cathrine *Aksjonæravtaler og selskapsrettslige implikasjoner: lovvalg og voldgift.* Avhandling levert som en del av APA-prosjektet vår 2010. Tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/publications/nielsen.pdf [Lest 28.april 2012].

CLIP-prinsippene	European Max Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property*. 2011, tilgjengelig på http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/FinalText-1December2011.pdf [lest 16. mai].
Cook (2010)	Cook, Trevor og Alejandro I. Garcia *International Intellectual Property Arbitration*. Alphen aan den Rijn, 2010.
Cordes (2010)	Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda *Hovedlinjer i internasjonal privatrett*. Oslo, 2010.
Cordero-Moss (1999)	Cordero-Moss, Giuditta *International commercial arbitration*. Oslo, 1999.
Cordero-Moss (2007)	Cordero-Moss, Giuditta *Lovvalgsregler for internasjonale kontrakter: Tilsynelatende likheter og reelle forskjeller mellom europeiske og norske regler*. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 2007, s. 679-717.
Cordero-Moss (2009a)	Cordero-Moss Giuditta *Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett*. I: Lov og Rett. 2009, s. 67-83.
Cordero-Moss (2009b)	Cordero-Moss, Giuditta *Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift*. I: Lov og Rett. 2009, s. 361-373.

Cordero-Moss (2010a)	Cordero-Moss, Giuditta *International Commercial Law*. Oslo, 2010
Cordero-Moss (2010b)	Cordero-Moss, Giuditta *Domskommentar: En mer moderne og systematisk rettspraksis om lovvalg etter bokhandlere i kabul-dommen.* I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 2010 s. 819-842.
Fawcett (2011)	Fawcett, James J. og Paul Torresmans *Intellectual Property and Private International Law*. 2. utg. Oxford, 2011.
Fortunet (2010)	Fortunet, Edouard *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France*. I: Arbitration International. 2010, s. 281–299.
Grantham (1996)	William Grantham *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes.* I: Berkley Journal International Law. 1996, s. 173-221.
Guiliano (1980)	Guiliano, Mario og Paul Lagarde *Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations*. Official Journal C 282, 31/10/1980 P. 0001 – 0050.
Harris (2009)	Harris, Jonathan *Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation.* I: Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe s. 269 – 342. Munich, 2009.
Hov (2010)	Hov, Jo *Rettergang I*. Oslo, 2010.

ICC Final Report (1998)	ICC Final Report on Intellectual Property Disputes on Arbitration 1998, tilgjengelig på http://www.iccdrl.com/CODE/LevelThree.asp?tocxml=ltoc_CommReportsAll.xml&page=Commission%20Reports&L1=Commission%20Reports&L2=&tocxsl=DoubleToc.xsl&contentxsl=arbSingle.xsl&Locator=9&contentxml=CR_0013.xml&AUTH=&nb=10 [lest 14.4.2012].
Illmer (2011)	Illmer, Martin *Infringement of intellectual property rights.* I: Rome II Regulation Pocket Commentary. Munich, 2011 s. 226-285.
Immaterialrett (2009)	*Immaterialrett.* Per Helset … [et.al.]. Oslo, 2009.

Justisdepartementets høringsbrev av 13. juni 2003.

Kolstad (2007)	Kolstad, Olav og Anders Ryssdal *Norsk konkurranserett Bind I*. Oslo, 2007.
Kommentarutgave til tvisteloven (kommentarutgaver.no)	Tore Schei mfl. *Kommentarutgave til tvistloven* fra kommentarutgaver.no [lest 5. mars 2012].
Lando (2008)	Lando, Ole og Arnt Nielsen *The Rome I Regulation*. I: Common Market Law Review-2008, s. 1687-1725.
Levin (2006)	Levin, Marianne *Stamceller og patent – omfattningen av undantaget om goda seder och allmän ordning*. Nordisk Immateriellt Rättsskydd. 2006, s. 405-414.

Lundgaard (2000)	Lundgaard, Hans Petter *Gaarders innføring i internasjonal privatrett.* Oslo, 2000.
Metzger (2005)	Metzger, Axel *Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft* I: Intellectual Property in the Conflict of Laws. Tübingen, 2005, s. 61-77.
Metzger (2010)	Metzger, Axel *Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality*, tilgjengelig på http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/Materialien/Metzger/Publikationen/Metzger-ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf [lest 16. mai 2012]. Også tilgjengelig i: *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US.* Tübingen, 2010.
Meyer (2011)	Meyer, Johannes Hygen. *Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner*. I: Nordisk Immateriellt Rättskydd. Nr. 1 2011, s. 1-18.
Mæland (1988)	Mæland, Henry John *Voldgift.* Bergen, 1988.
Nielsen (2010)	Nielsen, Nicolai *Avtaler med konkurranserettslige implikasjoner: voldgift og lovvalg*. Avhandling i APA-prosjektet levert vår 2010. Tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/publications/nielsen.pdf [Lest 28.april 2012].

Nishitani (2009)	Nishitani, Yuko *Contracts Concerning Intellectual Property Rights.* I: Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich, 2009 s. 51-84.
Plomer (2009)	Plomer, Aurora og Paul Torresmans *Embryonic Stem Cell Patents – European Law and Ethics.* Oxford, 2009.
Poudret (2007)	Poudret, Jean-François og Sébastien Besson *Comparative law of international arbitration.* London, 2007.
Rognstad (2007)	Rognstad, Ole-Andreas *Rettsvalget i opphavsrettslige tvister* I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue. Oslo, 2007.
Rognstad (2009)	Rognstad, Ole-Andreas *Opphavsrett*. Oslo, 2009.
Schei (1998)	Schei, Tore *Tvistemålsloven Bind I.* 2. utg. 1998, Oslo.
Skoghøy (1998)	Skoghøy, Jens Edvin A. *Tvistemål.* 1. utg. Oslo, 1998.
Skoghøy (2010)	Skoghøy, Jens Edvin A. *Tvisteløsning*. Oslo, 2010.
The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes—Does Anybody Have It Right?	Nicolas Pumfrey … [et al.]. I: Yale J.L. & Tech. 2009, s. 261-308.
Stenvik (2006)	Stenvik, Are *Patentrett*. 2. utg. Oslo, 2006.

Stenvik (2012a)	Stenvik, Are. *Kommentar til Patentloven*. I: Norsk lovkommentar nettversjon. [Lest 1. mars 2012].
Stenvik (2012b)	Are Stenvik *Kommentar til arbeidstakeroppfinnelsesloven*. I: Norsk lovkommentar nettversjon. [Lest 1. mai 2012].
Thue (2002)	Thue, Helge J. *Internasjonal privatrett*. Oslo, 2002.
Tørum (2012)	Tørum, Amund Bjøranger. *Kommentar til Kong Christian Den Femtis Norske Lov*. I: Norsk lovkommentar nettversjon. [Lest 1. mars 2012].
Voldgiftsloven med kommentarer (2006)	*Voldgiftsloven med kommentarer* Redigert av Borgar Høgetveit Berg. Oslo, 2006
Voldgiftsloven Kommentarutgave (2007).	*Voldgiftsloven Kommentarutgave*. Helge Jakob Kolrud [et al.]. Oslo, 2007.
WIPO center *Nouvelles March* 2009	WIPO center *Nouvelles March* 2009, tilgjengelig på http://www.wipo.int/amc/en/docs/nouvellesmarch2009v3.pdf [lest 5. mai 2012].
Wolk (2011)	Wolk, Sanna *Remuneration for employee inventors – is there a common European Ground? (part 2).* I: International Review of Intellectual Property and Competition Law. Nr. 3 2011, s 272-298.

Woxholth (1993) — Woxholth, Geir *Lovvalgsreglene i selskapsforhold, herunder legitimasjon og personlige erstatningsansvar overfor tredjemann.* Lov og Rett. 1993, s. 579-595.

Ørstavik (2009) — Ørstavik, Inger Berg *Patentbeskyttelsens omfang, jf. patentlovens § 39 – ekvivalenslæren – Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil.* I: Nytt i privatretten. Nr. 3 2009, s. 17-19.

Ørstavik (2010) — Ørstavik, Inger Berg *Innovasjonsspiralen*. Oslo, 2010.

7.2 Nettsider

EuroStemCell *What does the law say about human embryonic stem cell research in Europe?* http://archive.eurostemcell.org/Documents/Outreach/stemcell_hesc_regulations_2007FEB.pdf [lest 20. mai 2012].

EuroStemCell *Regulations in EU Member States regarding hES cell research.* http://www.eurostemcell.org/faq/what-does-law-say-about-human-embryonic-stem-cell-research-europe [lest 20. mai 2012].

7.3 Norske rettskilder

7.3.1 Lovgivning

1687	Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687 (NL).
1814	Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).
1915	Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 (tvistemålsloven). (Opphevet)
1918	Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer av 31. mai 1918 nr. 4 (avtaleloven).
1961	Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven).
1964	Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1 (kjøpslovvalgsloven).
1965	Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6 (sameigelova).
1967	Lov om patenter av 15. desember 1967 nr. 9 (patentloven).
1970	Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av 17. april 1970 nr. 21 (arbeidstakeroppfinnelsesloven).
1988	Lov om ferie av 29. april 1988 nr. 21 (ferieloven).
1992	Lov om handelsagenter og handelsreisende av 19. juni 1992 nr. 56 (agenturloven).

1992	Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27. november 1992 nr. 109 (EØS-loven).
1992	Lov om lovvalg i forsikring av 27. november 1992 nr. 111 (forsikringslovvalgsloven).
1993	Lov om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker av 8. januar 1993 nr. 21 (luganoloven). (Opphevet)
2002	Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven).
2003	Lov om beskyttelse av design av 14. mars 2003 nr. 15 (designloven).
2003	Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. av 5.12. 2003 nr. 100 (bioteknologiloven).
2004	Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12 (konkurranseloven).
2004	Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven).
2005	Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven).
2005	Lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17. juni 2005 nr. 90 (tvisteloven).

2010	Lov om beskyttelse av varemerker av 23. mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven).

7.3.2 Forarbeider

Ot.prp. nr. 36 (1965-66)	Lov om patenter.
Ot.prop. nr. 13 (1999-2000)	Om lov om endringar i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) og lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)
Ot.prp. nr. 86 (2002-2003)	Patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) (endringslov).
Ot.prp. nr. 27 (2003-2004)	Om lov om voldgift.
NOU 2001: 33	Lov om voldgift.

Innstilling til lov om arbeidstakeres oppfinnelser. Trondheim 1964.

7.3.3 Rettspraksis

Rt. 1923 II s. 59 – Irma Mignon

Rt. 1977 s. 715

Rt. 1995 s. 46 – Nimbus

Rt. 2004 s. 763 – Vestdavit

Rt. 2004 s. 1582

Rt. 2009 s. 502 – Donepezil

Rt. 2009 s. 1537 – Bokhandleren i Kabul

Rt. 2011 s. 531

RG 1981 s. 276 (Agder lagmannsrett)

TOSLO-2006-174383 (Oslo tingrett)

7.4 EU-rettslige kilder

7.4.1 EU-dommer

Sag C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. mod Benetton International N.V. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden). Saml. 1999 I-03055.

Sag C-381/98 Ingemar GB Ltd mod Eaton Leonard Technologies Inc. Saml. 2000 s. I-9305.

Sag C-34/10 Oliver Brüstle mod Greenpeace. Saml. 2011 s. 00000, tilgjengelig på http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V6&T2=2010&T3=34&RechType=RECH_naturel&Submit=S%C3%B8g.

7.4.2 EU -traktater, -direktiver, -forordninger og -konvensjoner

Konvention 80/934/EØF	Konvention af 19. juni 1980 om hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelser (Roma-konvensjonen).
EP/Rdi 98/44 EØF	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (biopatentdirektivet).
EP/Rfo 07/864 EØF	Europa-Parlamentets og Rådets forordning 07/864/EF af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Roma II-forordningen).

EP/Rfo 08/593 EØF	Europa-Parlamentets og Rådets forordning 08/593/EF af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Roma I-forordningen).
TFEU	Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

7.5 Andre internasjonale- og utenlandske kilder

7.5.1 Konvensjoner, organer og andre internasjonale kilder

Bern-konvensjonen	Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886 (Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 1886).
EPC	Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention).
Paris-konvensjonen	Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1886 (Paris-konvensjonen om det industrielle rettsvernet mv. av 1988).
New York-konvensjonen	New York Convention on the recognition of Foreign Arbitral Awards 1958.
TRIPS	The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law.
UNCITRALs modellov	UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.
WIPO	World Intellectual Property Organization.

7.5.2 Utenlandsk lovgivning

Belgia

Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 1997 (belgiske patentlov), engelsk versjon tilgengelig på http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/belgium/patents_law.pdf [lest 24. mai 2012].

USA

Title 35 of the United States Code (U.S.C.),

Storbritannia

The Patents Act 1977

7.5.3 Utenlandsk rettspraksis, myndighetsavgjørelser og voldgiftsavgjørelser

Canada

Supreme Court of Canada *Editions Chouette Inc. v. Desputeaux*, 2003 SCC 17.

England og Wales

Chancery Division (Patents Court) *Kelly v GE Healtcare Ltd.* 2009 WL 634930 (Westlaw).

Frankrike

Paris CA, 28 February 2008, *Ste Hidravlika DOO v. SA Diebolt*, JCP E, 2008, 1582.

Italia

Corte di Cassazione *Giordani v. Battiati* 3. oktober 1956. Nr. 3329.

Sveits

Avgjørelse datert 15. desember 1975 avsagt av det sveitsiske Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum (sveitiske patentkontor).

Tyskland

BB 1984 s. 561 (Bundesgerichtshof).

Voldgift

ICC sak nr. 6097 avsagt i 1989, *2 ICC International Court of Arbitration Bulletin.* 1993, s. 75.