

# IMMATERIALRETTIGHETER I TILVIRKNINGSKONTRAKTENE I OFFSHORESEKTOREN

Professor Inger B. Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO

## 1. Innledning

Olje- og gassvirksomheten i Norge er teknologidrevet og innovasjonsintensiv. Konkurransedyktighet handler om å kunne levere de beste, sikreste og billigste løsningene til enhver tid. Nye og innovative tekniske løsninger utgjør et konkurransefortrinn for leverandørene som de har behov for å beskytte mot sine konkurrenter. Operatørselskapene ønsker rask tilgang til neste generasjons løsninger, frihet i sin bruk av utstyret og priskonkurranse på vedlikehold. Det består derfor en interessekonflikt mellom partene på henholdsvis leverandørsiden og operatørsiden med hensyn til rettigheter til teknologi og informasjon.

Kontrakter om levering av utstyr i offshore-sektoren må balansere denne interessekonflikten. Bransjen har lang erfaring med bruk av sentralt forhandlede avtaledokumenter, særlig Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF), Norsk Totalkontrakt (NTK) og Norsk Totalkontrakt, Modifikasjon (NTK MOD). Gjeldende versjoner av kontraktene er fra 2015.<sup>1</sup> Kontraktenes bestemmelser om informasjon og immaterialrettigheter er like. Artikkelen diskuterer hvordan rettigheter fordeles under kontraktene i forhold til immaterialrettens regler. Temaet har videre aktualitet fordi kontraktene, eller tilpasninger av dem, også brukes utenfor deres kjerneområde.<sup>2</sup>

## 2. Overordnede utgangspunkter for avtaletolkningen

### 2.1. Kontraktens modell for fordeling av rettigheter til teknologi og innovasjon

I immaterialretten er det den som yter den åndelige innsatsen som resulterer i en nyvinning, som får rettighetene til den.<sup>3</sup> Etter tilvirkningskontraktene skal den informasjonen som leverandøren utvikler «hovedsakelig på grunnlag av» «kommersiell og teknisk informasjon» som selskapet har «stilt til

---

<sup>1</sup> Det er tre varianter av modifikasjonskontrakten, men de delene som diskuteres her er like. Kontraktene omtales samlet som «tilvirkningskontraktene» eller «NTK/NF». Reguleringen av teknologi er uendret fra forrige versjon av kontraktene fra 2005.

<sup>2</sup> Om anvendelsesområde og historisk utvikling av kontraktene, se Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 24-37.

<sup>3</sup> Jf. patentloven, lov1967-12-15-9, § 1, som sier at «den som har gjort en oppfinnelse» har rett til å søke patent, og åvl. § 2: «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver». Et unntak er åvl. § 24 om databasevern.

rådighet» for ham, tilhøre selskapet. Kontraktsbestemmelsene om dette finnes i NF/NTK art. 33.1 første og annet avsnitt:

«Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. Dette gjelder likevel ikke såfremt Tredjemanns rett er til hinder for det og Leverandøren har gjort det som med rimelighet kreves for å sikre seg retten.»<sup>4</sup>

Formuleringen antyder at oppdragsgiver får videre rettigheter til leverandørens nyvinninger enn det som ville følge av bakgrunnsretten. Når art. 33.1 første og annet avsnitt ses i sammenheng med art. 33.1 fjerde avsnitt, som forbyr leverandøren å bruke selskapets informasjon i sin egen virksomhet, fremgår det at den retten oppdragsgiver får etter art. 33.1 første avsnitt, er en eksklusiv rett; kontrakten bruker også uttrykket «eiendom». Utenfor art. 33.1, beholder leverandøren rettighetene til egen utvikling, jf. art. 33.2, men selskapet får en lisens. Avgrensningen av selskapets rettigheter etter art. 33.1 vil nettopp aktualisere interessekonflikten mellom leverandøren og selskapet: leverandørens behov for å opparbeide seg kunnskap og erfaring til bruk i senere prosjekter, og selskapets behov for friest mulig bruk av det kontraherte utstyret. Det er nok ganske praktisk at spørsmål om rettigheter til teknologi først kommer på spissen etter at leveransen er avsluttet, fordi det ved avtaleinngåelsen er usikkert hvilken teknologi som kan komme ut av prosjektet.

I det følgende behandles bestemmelsene om overføring av rettigheter fra leverandøren til selskapet i pkt. 3 og selskapets lisens til leverandørens nyvinninger i pkt. 4. Innledningsvis skal kontraktene plasseres i den alminnelige avtaletolkningslæren og noen mer overordnede retningslinjer for tolkningen.

## 2.2. En dokumentert felles forståelse mellom partene

Avtaletolkning skal avklare innholdet av forpliktelser mellom to parter. Dersom det kan dokumenteres at partene hadde en felles forståelse av kontraktsforpliktelsene, må det legges til grunn, også om partene har brukt standardiserte kontraktsvilkår.<sup>5</sup> Det er reflektert i NTK/NF art. 2.3 om at individuelle

---

<sup>4</sup> Det er en liten språklig forskjell mellom første og annet ledd. Jeg oppfatter ikke at det er noen realitetsforskjell.

<sup>5</sup> HR-2016-1447-A avsnitt 38, Rt-2010-961 avsnitt 44, Rt-1991-719 (Hardhaus), Erlend Haaskjold, *Kontraktsforpliktelser*, Oslo 2013 s. 410.

tilpasninger av avtalevilkårene går foran standardvilkårene i tilfelle motstrid.<sup>6</sup> Dersom en part kjenner til, eller måtte kjenne til, at kontraktspartens hadde en bestemt oppfatning om et vilkår, kan han også måtte tåle at kontraktspartens forståelse legges til grunn (god tro-regelen).<sup>7</sup>

Dersom disse utgangspunktene ikke løser tolkningsspørsmålet, blir det avgjørende hvordan hver av partene med rette kunne oppfatte avtalevilkåret.<sup>8</sup> Dette er den objektive tolkningen, og det er her artikkelen kan gi et bidrag ved å diskutere ordlyden i forhold til bakgrunnsretten. I konkret avtaletolkning vil en kunne komme til andre resultater enn her.

### 2.3. Tolkning av forhandlede standardkontrakter – objektiv tolkning

I norsk rett er utgangspunktet altså at kommersielle avtaler skal tolkes objektivt, jf. Rt-2002-1155.<sup>9</sup> Tolkningen tar utgangspunkt i den naturlige språklige forståelsen av ordlyden, supplert med relevant fagterminologi. NF/NTK er standardkontrakter, utarbeidet av et kontraktsstyre opprettet av bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Norsk Olje og gass. Kontraktene anbefales brukt av medlemsbedriftene. Spørsmålet er hvordan det at partene har brukt en forhandlet standardkontrakt, påvirker tolkningen. Kontraktsteksten er utarbeidet uavhengig av det individuelle avtaleforholdet, og den er laget for å passe for mange kontraktsforhold av samme type.<sup>10</sup> Høyesterett har fremhevet at den objektive tolkningen har særlig gjennomslagskraft ved tolkning av forhandlede standardkontrakter, jf. Rt-2010-1345.<sup>11</sup> I praksis betyr nok det at det skal mye til å komme frem til et tolkningsresultat som fraviker ordlyden, objektivt tolket.<sup>12</sup> Det at avtaleteksten er forhandlet frem av representanter for bransjeinteresser, tilsier også at sammenhengen i kontrakten er viktig, fordi kontraktene er uttrykk for kompromisser på bransjenivå.<sup>13</sup>

Den objektive tolkningen støttes også på tolkningsargumenter utenfor ordlyden, som avtalens formål og reelle hensyn.<sup>14</sup> Bakgrunnsretten kan være en målestokk for kontraktens løsninger. Opplysninger

---

<sup>6</sup> Se Ulf Bernitz, *Standardavtalsrett*, Stockholm 2013 s. 92.

<sup>7</sup> Kåre Lilleholt, *Kontraktsrett og obligasjonsrett*, Oslo 2017 s. 101, og Geir Woxholth, *Avtalerett*, Oslo 2017, s. 409. Jeg bruker «regel» om en konkret formulert retningslinje for tolkningen.

<sup>8</sup> Kåre Lilleholt, *Kontraktsrett og obligasjonsrett*, Oslo 2017 s. 102, Alf Petter Høgberg, *Kontraktstolkning*, Oslo 2006, s. 156, jf. Rt-1997-1489 avsnitt 74, jf. Rt-2014-866 (Fjord 1) avsnitt 46-47.

<sup>9</sup> Se også Rt-2003-1132 (Norrøna fly) avsnitt 34, Rt-2005-1447 avsnitt 32 og Rt-2011-1553 avsnitt 47.

<sup>10</sup> Se bl.a. Mads Andenæs, *Kontraktvilkår*, 1989 s. 68 flg. og Kristian Huser, *Avtaletolkning*, Oslo 1983 s. 147.

<sup>11</sup> Jf. Rt-1997-1086 på s. 1095, Geir Woxholth, *Avtalerett*, 2017 s. 443, Jan Hellner, «Tolkning av standardavtal», *Jussens Venner*, 1994 s. 266 på s. 275, Ulf Bernitz, *Standardavtalsrett*, Stockholm 2013, s. 86.

<sup>12</sup> Se nærmere diskusjonen i Inger Berg Ørstavik, «Prinsippet om objektiv tolkning – særlig om tolkning av forhandlede standardkontrakter», *TfR*, 2018 s. 331.

<sup>13</sup> Se Rt-2014-520 avsnitt 36-38, Rt-2000-806 (Oslo Energi) på s. 815, Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 50.

<sup>14</sup> Rt-2010-961 avsnitt 44, jf. Rt-2012-1729 (Mika) avsnitt 67 og HR-2016-1447-A avsnitt 38 jf. avsnitt 42.

om avtalens forhistorie kan belyse tolkningen,<sup>15</sup> typisk når det gjelder forholdet til bakgrunnsretten.<sup>16</sup> Det finnes noe litteratur om tilvirkningskontraktene,<sup>17</sup> men fordi de er underlagt voldgift, se art. 38, finnes det lite tilgjengelig rettspraksis. Siden ingen av disse kildene for tolkningsargumenter har noen tilknytning til de konkrete kontraktspartene, blir tolkningen mer generell og abstrakt enn tolkningen av individuelt forhandlede avtaler. Tolkningsresultatet blir derfor ofte likt, selv om kontrakten brukes i ulike avtaleforhold.

En praktisk konsekvens av at tolkningen gjelder en forhandlet standardkontrakt, er at uklarhetsregelen, slik at den part som har skrevet avtalen, kan måtte tåle at uklarhet tolkes til fordel for kontraktsmotparten, får liten betydning.<sup>18</sup> Uklarhetsregelen anvendes også slik at uklarhet tolkes mot den part som har introdusert standardvilkårene. Det kan ha noe for seg i forhold til utenlandske parter, fordi den norske kontraktstilen er ordknapp og ofte må utfylles med bakgrunnsrett, noe som gjør kontraktens innhold mindre tilgjengelig for utenlandske parter.<sup>19</sup>

## 2.4. Tolkning av avtaler om immaterialrettigheter

Immaterialrettighetene verner informasjon som etter sin natur ikke er eksklusiv. Spørsmålet er hvordan immaterialrettighetenes særlige karakter får betydning i tolkningen av avtaler om slike rettigheter. For avtaler om lisens til patenter, følger det av patentlovens § 43 at en lisenstaker ikke kan «overdra sin rett til andre med mindre annet er eller må anses å være avtalt.» Regelen er begrunnet i tillitsforholdet mellom patenthaver og lisenstaker, og patenthavers behov for kontroll med at patentet bare brukes i tråd med avtalen.<sup>20</sup> Juridisk teori har åpnet for en tolkningsregel om forsiktighet ved uklarhet om hvilke utnyttelsehandlinger en lisenstaker har rett til,<sup>21</sup> også ved tvil om det er en overføring eller en lisens. Er det klart at avtalen overfører retten til oppfinnelsen, opphører overdragers interesse ved overdragelsen, og det er nok ikke grunn til noen særlig forsiktighet i tolkningen. I praksis

---

<sup>15</sup> Om bakgrunnen for NTK/NF, se Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018. Se for øvrig Thor Falkanger, «Tolkning av sjørettslige standardkontrakter - særlig om betydningen av forarbeider», i *Ånd og Rett: festskrift til Birger Stuevold Lassen*, Oslo 1997 s. 292.

<sup>16</sup> HR-2016-1447-A avsnitt 45 flg.

<sup>17</sup> Se Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 855 flg. og Kai Krüger, «Transfer of technology in contracts for the delivery of objects to be produced – With special reference to the Norwegian Fabrication Contract (NF 92) Arts 32-34», i *Festskrift till Gunnar Karnell*, 1999, s. 349. Takk til høyesterettsdommer Arne Ringnes for tilgang til foredraget «Betydningen av immaterielle rettigheter i olje- og gassvirksomheten» som han holdt under Petroleumsjuristseminaret i 2012, og som har gitt inspirasjon til noen av problemstillingene som er diskutert i denne artikkelen.

<sup>18</sup> Se Erlend Haaskjold, *Kontraktforpliktelser*, Oslo 2013 s. 417.

<sup>19</sup> Temaet ble diskutert av advokat Jacob Bull under Privatrettsymposiet, Institutt for Privatrett, 10. januar 2018.

<sup>20</sup> Jf. NU 1963:6 s. 286. Se Petra Sund-Norrgård, «The Interpretation of Licensing Agreements. Time for a Reassessment?» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 2012 s. 235.

<sup>21</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 431, Inger Berg Ørstavik, *Innovasjonsspiralen*, Oslo, 2010, s. 156, Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Stockholm 2010 s. 136. Skeptisk, Eric Runesson, *Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsträtten*, Stockholm 2014 s. 69.

går ofte dette inn i en formålsoverordnet tolkning, hvor hensynet til patenthaver veies mot hensynet til lisenstakers hensiktsmessige utnyttning av patentet etter avtalen.

Det opphavsrettslige spesialitetsprinsippet, jf. åndsverkloven § 67 annet ledd,<sup>22</sup> går ut på en restriktiv tolkning i opphavsmannens favør dersom det er uklarhet om omfanget av den rett som er overdratt.<sup>23</sup> Ved tolkningen av tilvirkningskontraktene, treffer ikke prinsippet begrunnelse helt.<sup>24</sup> I det at avtalene er fremforhandlet mellom bransjeorganisasjoner, ligger også en viss garanti for at de er rimelig balanserte, slik at opphaveren som den presumptivt svakere part ikke trenger beskyttelse.<sup>25</sup> Hensynet til avtalens formål og et balansert resultat, kan veie tyngre og løse eventuell tolkningstil.<sup>26</sup>

Spesialitetsprinsippet og et hensyn til forsiktighet ved tolkning av patentlisenser får betydning i tolkningen av hvilke utnyttelseshandlinger selskapet får rett til. Hensynene kan i liten grad bidra til å avklare uklarhet om hvilken informasjon leverandøren har plikt til å overføre. Når avtalen gjelder overdragelse eller lisens til et patent eller opphavsrett, er vernegjenstanden definert i lov, åvl. § 1 og patl. § 39. Spørsmålet om omfanget av den rett som er overdratt eller lisensiert blir da som regel et spørsmål om lovtolkning og ikke avtaletolkning.

Dersom informasjonen utgjør bedriftshemmeligheter, er det rettslige vernet avhengig av at spredning av informasjonen er kontrollert, jf. mfl. § 28.<sup>27</sup> For å unngå å undergrave den rettslige beskyttelsen for forretningshemmeligheter, kan en måtte utvise en viss forsiktighet i tolkningen av hvem som kan utnytte informasjonen og hvilke utnyttelseshandlinger kontrakten gir tillatelse til. Siden vernet i mfl. § 28 er utformet som en rett til å forby misbruk, må vilkårene for vern være oppfylt for den aktuelle informasjonen på tidspunktet for misbruket. Dersom informasjonen overføres, må hemmelighold sikres enten ved avtale eller ved faktisk kontroll med spredningen av informasjonen. Hensynet til å beholde vernet kan da tilsi at konfidensialitetsbestemmelser tolkes nokså strengt.

---

<sup>22</sup> Åndsverkloven, lov 2018-06-15-40, § 67 annet ledd lyder: «Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for.»

<sup>23</sup> Jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 344 og Rt-2001-872 (Frimerke). Se TOSLO-2006-190506 og RG-2006-760 (Kokkin).

<sup>24</sup> Prinsippet gjelder ved videre overdragelse av opphavsrett, se Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Pedersen, *Immaterialret*, København 2015 s. 689, jf. U 2012/2063 H.

<sup>25</sup> Se Prop. 104 L (2016-2017) om forslag til ny åndsverklov kap. 6.2. Sml. RG-1998-1330. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 345 har pekt på at det kan være grunn til å la regelens gjennomslagskraft avhenge av hvorvidt begrunnelsen for den gjør seg gjeldende.

<sup>26</sup> Slik Rt-1999-1320 og Rt-2006-752 (Jul i blåfjell), avsnitt 62. Tysk rett har en generell regel om forsiktighet ved tolkningen av immaterialrettsavtaler, den såkalte *Zweckübertragungsgrundsatz*, jf. Georg Benkard, *Patentgesetz*, 2006 s. 586 rnr. 117 jf. rnr. 25. I nordisk rett har en ikke villet formulere noen felles tolkningsregel for immaterialrettighetene, se Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Pedersen, *Immaterialret*, København 2015 s. 690

<sup>27</sup> Lov 2009-01-09-2.

## 2.5. Sideforpliktelser og minimumsregelen

Ulike prosjekter går i ulik grad ut på innovasjon og teknologiutvikling. NTK/NF kontraktene er utformet med hovedvekt på bestemmelser om tilvirkning og levering av fysisk utstyr, som må være å anse som kontraktens hovedformål.<sup>28</sup> Formålet med bestemmelsene om informasjon og teknologi, må være å sikre at avtalens hovedformål realiseres – at selskapet får levert utstyr som kan brukes etter avtalen. I forhold til avtalen som helhet, blir disse bestemmelsene sideforpliktelser.

En funksjonell avtaletolkning tilsier at sideforpliktelser ikke tolkes videre enn det som er nødvendig for å oppfylle hovedforpliktelsens formål. Det kan også knyttes til den såkalte minimumsregelen som går ut på en presumsjon for den minst byrdefulle forpliktelse.<sup>29</sup> Regelen bygger på en generell antagelse om at parten ikke har ønsket å binde seg til mer enn det som fremgår uttrykkelig av avtalevilkårene. Det treffer godt ved tolkning av sideforpliktelser. Tolkning til fordel for en part vil ikke påvirke balansen mellom ytelsene i kontrakten siden den er knyttet til hovedforpliktelsene.<sup>30</sup> En funksjonell tolkning trekker i samme retning som de immaterialrettslige hensynene.<sup>31</sup>

Kjøpsloven får anvendelse på avtaler om overdragelse av immaterialrettigheter.<sup>32</sup> Det er imidlertid naturlig at den relevante bakgrunnsretten for avtalen, følger avtalens hovedforpliktelse.<sup>33</sup> Tilvirkningskontraktene tar sikte på fordeling av de rettigheter som måtte oppstå under kontraktsarbeidet, og de mangelsspørsmålene som oppstår ved avtaler som har overføring av immaterialrettigheter som formål, oppstår sjelden. Se **Kirsten Lange, «XXX»**, annet sted i denne boken.

## 3. Rekkevidden av leverandørens plikt til å overføre informasjon og rettigheter til selskapet

### 3.1. Tolkningsspørsmål

Kontraktens modell går ut på at selskapet skal få rettighetene til de nyvinninger leverandøren utvikler «hovedsakelig på grunnlag av» «kommersiell og teknisk informasjon» som selskapet har «stilt til rådighet». Når bakgrunnsretten fordeler rettigheter til nyvinninger ut fra hvem som har gjort den intellektuelle innsatsen med å komme opp med nyvinningen, oppstår flere tolkningsspørsmål: for det første, hvilken informasjon fra selskapet som er relevant som grunnlag for leverandørens nyvinning (pkt. 3.2). For det andre hvilke immaterialrettslige regler som ellers regulerer nyvinningen, enten det

---

<sup>28</sup> Det følger også av det bruksformålet som anbefales i kontraktens forord.

<sup>29</sup> Regelen er kjent fra fransk rett, hvor den er lovfestet i Code Civil art. 1190. Se Inger Berg Ørstavik «Prinsippet om objektiv tolkning. Særlig om tolkning av standardkontrakter» i *TfR*, 2018 s. 331 i avsnitt 5.1. Regelen har ikke satt særlig tydelige spor etter seg i norsk rettspraksis, se Kåre Lilleholt, *Kontraktsrett og obligasjonsrett*, Oslo 2017 s. 113.

<sup>30</sup> Se Kai Krüger, *Kontraktsrett*, 1989, s. 534, og Erlend Haaskjold, *Kontraktsforpliktelser*, Oslo 2013 s. 323-324.

<sup>31</sup> Sml. Ulf Bernitz, *Standardavtalsrett*, Stockholm 2013 s. 101.

<sup>32</sup> Jf. Ot. prp. nr. 80 (1986-87) s. 48. Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 436.

<sup>33</sup> Se Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 50 flg.

er opphavsrett, rettsregler om rettigheter til informasjon, eller patentretten (pkt. 3.3 og 3.4). Og for det tredje spørsmål omkring hvilke rettssubjekter som etter bakgrunnsretten er originær rettighetshaver og forholdet til leverandørens ansatte og underleverandører (pkt. 3.6).

Selskapet opptrer på vegne av «gruppen», altså deltakerne i lisensen, se art. 1.24. Rettighetene overføres til deltakerne i lisensgruppen i sameie. Utnyttingsretten fordeles etter samarbeidsavtalen mellom deltakerne.<sup>34</sup> For øvrig kommer sameielloven til anvendelse på forholdet mellom lisensdeltakerne.<sup>35</sup>

### 3.2.Selskapets grunnlagsinformasjon

Et første spørsmål er altså hvilken grunnlagsinformasjon fra selskapet som er relevant og som kan gi grunnlag for at selskapet skal få overført rettighetene til nyvinning fra leverandøren. Ordlyden i art. 33.1 første ledd, «kommersiell og teknisk informasjon», omfatter nesten alle typer informasjon. Informasjonen må være stilt «til rådighet», og det omfatter nok også informasjon som leverandøren uberettiget får tilgang til, for eksempel ved pliktbrudd fra selskapets ansatte.<sup>36</sup> På den annen side, må informasjonen stilles til rådighet på en slik måte at leverandøren faktisk kan bruke den i sitt utviklingsarbeid. Om leverandøren får vite at et bestemt intervall kraft i en sentrifuge for å separere væske og masse er foretrukket, kan han også måtte få se studien som viser hvorfor dette intervallet foretrekkes, for å kunne bruke informasjonen i utviklingsarbeid.<sup>37</sup>

Etter ordlyden er det ikke noe krav om at informasjonen er eksklusiv for selskapet. Spørsmålet er om en skal ta hensyn til informasjon som er kjent eller tilgjengelig for leverandøren fra andre kilder. Etter art. 34.1, skal partene holde all informasjon de får fra hverandre hemmelig. Det gjelder likevel ikke informasjon som parten allerede hadde, informasjon som er alminnelig kjent eller som rettmessig mottas fra tredjepart uten plikt til hemmelighold, jf. art. 34.1 første avsnitt.<sup>38</sup> Etter art. 33.1 fjerde avsnitt skal ikke leverandøren bruke informasjon som er stilt til rådighet fra selskapet eller utviklet hovedsakelig på grunnlag av selskapets informasjon, til noe annet enn kontraktsarbeidet. Dersom en tolker art. 33.1 slik at all informasjon omfattes, ville art. 33.1 fjerde ledd gjøre det vanskelig for leverandøren å opparbeide seg erfaring og kunnskap gjennom sine oppdrag.<sup>39</sup> En måte å balansere dette på, er å forstå art. 33.1 første avsnitt slik at det bare er dersom informasjonen fra selskapet er

---

<sup>34</sup> Se Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 859-860.

<sup>35</sup> Se Birger Stuevold Lassen, «Sameie i opphavsrett og i opphavsrettslige «naboretter»», *TfR* 1983 s. 324 på s. 424 og Johannes Hygen Meyer, «Sameie i oppfinnelser etter norsk rett», *Nordiskt immaterielt rättskydd* 2013 s. 152 på s. 158.

<sup>36</sup> Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 841. Ved å inkludere informasjon som leverandøren også uberettiget har fått tilgang til, begrenses leverandørens adgang til å utnytte informasjonen videre.

<sup>37</sup> Leverandøren må nok få mer informasjon enn de kravene til leveransen som følger av arbeidsbeskrivelsen, se pkt. 3.4.2.

<sup>38</sup> Dersom materialet fra selskapet sparer leverandøren for arbeid selv om han ville vite hvordan han skulle gjøre det, bør det omfattes, se RG-2001-1574.

<sup>39</sup> Praksis gjelder stort sett arbeidsforhold, men hensynene er overførbare, se for eksempel TOSLO-2011-113128, der retten tolket et forbud mot å benytte «informasjon» til egen fordel slik at det kun gjaldt informasjon som var sensitiv for bedriften.

eksklusiv, enten fordi den omfattes av art. 34, eller fordi den er vernet av immaterialrettigheter, at det kan være grunnlag for overføring av retten til nyvinninger til selskapet.<sup>40</sup>

Slik fabrikkasjonskontraktene er formulert, noe som er særlig tydelig når en ser art. 33.1 og 33.2 i sammenheng med art. 34, er det nokså klart at «informasjon» brukes tilnærmet synonymt med «kunnskap». Vanskelige avgrensningsspørsmål kan derfor oppstå der det materiale som leverandøren har fått tilgang til ikke er naturlig å karakterisere som kunnskap, men heller som data eller samlinger av data. Leverandøren bruker for eksempel en algoritme i styringen av utstyret, og han får tilgang til selskapets omfattende database for å trene algoritmen. I et slikt tilfelle, er det etter mitt syn egentlig ingen grunn til at ikke dette bidraget fra selskapet skal være relevant ved vurderingen av hvem som har utviklet nyvinningen, slik at det avgjørende blir vurderingen av om tilgangen til databasen er det leverandøren «hovedsakelig» har bygget på, se under.

### **3.3.Leverandørens utviklede informasjon – forholdet til immaterialrettslige regler**

#### **3.3.1. Informasjon**

Tilvirkningskontraktenes art. 33.1 omhandler rettighetene til den «informasjon» som leverandøren utvikler, uten å presisere nærmere hva som ligger i det. Begrepet «informasjon» dekker både informasjon som ikke er vernet etter immaterialrettslovene, og informasjon som er vernet på ulike måter, enten som bedriftshemmeligheter, eller informasjonen kan være uttrykt i en form som utgjør et åndsverk, som tegninger eller dataprogrammer. Avhengig av hva slags informasjon det gjelder, oppstår ulike spørsmål i forhold til immaterialretten.

Når det gjelder informasjon og frembringelser som ikke har immaterialrettslig vern, blir leverandøren etter bakgrunnsretten eier av slik informasjon, så lenge det er han som har gjort det vesentligste bidraget til utviklingen, se Rt-1997-199 (Cirrus) på s. 221. Den som betaler for utviklingsinnsats får normalt bare utnyttelsesrett dersom det er avtalt, se Rt-1997-199 (Cirrus) på s. 222. Her er spørsmålet hvilken betydning det har for leverandørens plikt til å overføre informasjon til selskapet etter art. 33.1, at informasjonen er beskyttet av immaterialrettigheter.

Igjen er det slik at kontraktene nok tar sikte på «informasjon» som «kunnskap», og informasjon som bringes frem under leverandørens arbeid forut for leveringen av utstyret. Formuleringen «informasjon som leverandøren utvikler» tyder på det. I dag er det praktisk at utstyret er utstyrt med sensorer, og at overvåkning og i stor grad også drift er datastyrt. Kontraktene har ingen klar regulering av tilgang til

---

<sup>40</sup> Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 868 anviser en konkret vurdering av hva leverandøren faktisk har bygget på i sitt utviklingsarbeid. Jeg forsøker en mer normativ vurdering som er tettere knyttet til bakgrunnsretten. Ingen av metodene gir helt klare svar.



og kontroll med datastrømmen fra utstyret etter levering. Hvilke data som skal registreres og hvordan selskapet skal få tilgang til dem, må i utgangspunktet reguleres i spesifikasjonen av utstyret, altså som en del av leverandørens leveringsforpliktelse. Leverandøren vil imidlertid også ha interesse i tilgang til data om utstyret i drift for senere oppdrag. Det er ikke helt ukomplisert fordi dette er data som også vil gi informasjon om selskapets drift. Så lenge denne typen datastrømmer ikke er nærmere regulert i standardkontraktene, bør nok partene søke å avklare på forhånd hvem som skal ha tilgang til datastrømmen og hvem som skal ha kontroll over den, ikke minst om tredjeparter skal kunne gis tilgang til dataene. Siden det også stadig utvikles nye, skybaserte tjenester basert på data, kan tilgang til dataene ha en helt annen kommersiell verdi senere enn det partene så for seg ved kontraktsinngåelsen, og nye tjenester kan gi grunnlag for vesentlig annerledes bruk av dataene enn partene forutså. I det følgende diskuterer jeg tolknings spørsmål knyttet til kontraktens gjeldende bestemmelser, som altså baserer seg på en nokså tradisjonell forståelse av hva som menes med «informasjon». Skal kontraktene fungere som standardløsninger for bransjen fremover, er det etter mitt syn viktig at de også gir en ramme for å løse spørsmål knyttet til data.

### 3.3.2. Bedriftshemmeligheter

Informasjon kan utgjøre bedriftshemmeligheter som beskyttes etter mfl. § 28 jf. § 29, jf. strl. §§ 207 og 208. Informasjonen må være spesifikk for bedriften, av betydning for bedriftens virksomhet og bedriften må ha tatt skritt for å holde informasjonen hemmelig.<sup>41</sup> Vernet oppstår hos bedriften, og er et vern mot andres uberettigete bruk av informasjonen i næringsvirksomhet. Spørsmålet om informasjon er vernet etter mfl. § 28, må avgjøres på inngreps tidspunktet. For at vilkårene i mfl. § 28 skal være oppfylt for selskapet for informasjon som overføres fra leverandøren, er plikten til hemmelighold i art. 34 nødvendig.<sup>42</sup> Markedsføringsloven § 28 gir et grunnlag for å håndheve misbruk fra tredjepart. Dersom vilkårene i mfl. § 28 er oppfylt, kan brudd på taushetsplikt i art. 34 og forbudet mot å bruke informasjon i art. 33.1 fjerde avsnitt også håndheves som misbruk av forretningshemmeligheter i tillegg til kontraktsbruddssanksjoner.

---

<sup>41</sup> Jf. Harald Irgens-Jensen, *Bedriftens hemmelighet – og rettighet?*, 2010 s. 52 og Rt-2007-1841 (SAS/Braathens), avsnitt 22. Direktivet om forretningshemmeligheter, 2016/943 (EU), art. 3(1), definerer forretningshemmeligheter som informasjon som er “(a) secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) it has commercial value because it is secret; (c) it has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret;”.

<sup>42</sup> Se LG-2013-162132 (TCO) (anket og senere hevet som forlikt). For informasjon og know-how som ikke utgjør bedriftshemmeligheter etter mfl. § 28, er kontraktsmessig konfidensialitet det eneste virkemidlet for beskyttelse, jf. Rt-1964-238 (Notflottør) og LG-2004-10668 (Termtech).

### 3.3.3. Åndsverk

Av første setning i art. 33.1, fremgår at med «informasjon» menes også tegninger, dataprogrammer og dokumenter. Tegninger og dataprogrammer kan være vernet som åndsverk, jf. åvl. § 2 annet ledd, i til l. Skriftlig dokumentasjon, *as built* dokumentasjon, kan utgjøre litterære verk, jf. åvl. § 2 annet ledd bokstav a, se også Rt-1997-199 (Cirrus) på s. 220. For at det skal være tale om vernede åndsverk, må tegningen eller programmet være uttrykk for en «original og individuelt preget åndsvirksomhet».<sup>43</sup> Opphavsretten oppstår uten registrering og tilkommer «den som skaper» verket, jf. åvl. § 2 første ledd. Rettigheten er knyttet til den åndelige prestasjonen med å bringe frem verket, som etter sin natur bare kan ytes av fysiske personer. Finansielle bidrag gir derfor ikke rett som opphaver. I oppdragsforhold er den naturlige hovedregelen at opphavsretten oppstår hos oppdragstaker eller hans ansatte.<sup>44</sup>

Spørsmålet er om kontraktene må forstås slik at selskapet får overført opphavsretten til slike verk. Opphavsretten beskytter uttrykket, altså den konkrete tegningen eller programmet, og ikke den bakenforliggende idéen, altså måten å løse oppgaven på.<sup>45</sup> Selskapet kan få overført informasjonen i tegningene eller dokumentene uten å få overført opphavsrett til verket. Vernet for tekniske tegninger eller *as built* dokumentasjon omfatter ikke det utstyret som er fremstilt på bakgrunn av tegningene eller dokumentasjonen.<sup>46</sup> Vernet for dataprogrammer omfatter instruksjonene til datamaskinen, både lagret elektronisk som maskinkode eller objektkode, eller i skriftlig form som kildekode, men vernet er avgrenset til programmets utforming, og gjelder ikke den idé programmet er uttrykk for eller programmets funksjonalitet.<sup>47</sup>

En plikt til overføring av opphavsrett kan innfortolkes, men både det opphavsrettslige spesialitetsprinsippet og minimumsregelen taler for at opphavsretten bare overføres så langt det er nødvendig for å oppfylle kontraktens formål. Det avgjørende må bli om selskapet har behov for å kunne gjøre noen av enerettshandlingene, jf. åvl. § 3, typisk å fremstille flere eksemplarer av tegninger eller programmer, for å kunne bruke utstyret som forutsatt. I opphavsretten er skillet mellom overdragelse og lisens mindre skarpt enn i patentretten. Selskapet får derfor overført slik rett som er nødvendig for å oppfylle kontraktsformålet, men heller ikke mer.

---

<sup>43</sup> Jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 81, Ragnar Knoph, *Åndsretten*, Oslo 1936 s. 64 og Ot.prp.nr. 26 (1959-60) s. 12.

<sup>44</sup> Jf. Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 123.

<sup>45</sup> Jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 89, se TRIPS artikkel 9(2), Rt-1997-199 (Cirrus).

<sup>46</sup> Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 110-111, jf. Rt-1997-199 (Cirrus) på s. 219.

<sup>47</sup> Ole-Andreas Rognstad, *ibid.* s. 114-115, jf. Rådsdirektiv 91/250/EØS artikkel 1(2).

## 3.4. Oppfinnelser

### 3.4.1. Avtalens virkeområde – oppfinnelser

Med «oppfinnelse» menes i patentretten en løsning av et teknisk problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar, se også patl. § 1.<sup>48</sup> Oppfinnelsen kan være et produkt eller en fremgangsmåte, jf. patl. § 3(1). NTK/NF art. 33.1 tredje avsnitt viser til reglene om patentering og det er naturlig å forstå begrepene «oppfinnelser» som leverandøren har «gjort» i kontraktene likt som i patentretten.

### 3.4.2. Forholdet til patenterbarhetsvilkårene

For å oppnå patent, må en oppfinnelse være ny og skille seg vesentlig fra det som var kjent, jf. patl. § 2. Nyhetskravet er en objektiv vurdering av om kombinasjonen av trekkene var kjent noe sted i verden på en slik måte at fagpersonen kunne gjøre seg kjent med det, før det søkes patent på den nye oppfinnelsen, jf. patl. § 2 første jf. annet ledd. Kriteriet om oppfinneshøyde er kvalitativt.

Retten til oppfinnelsen oppstår hos den som har «gjort» oppfinnelsen, jf. patl. § 1. Det er den fysiske personen som har ytt det intellektuelle bidraget til det nye og oppfinneriske i oppfinnelsen. En oppfinnelse kan være gjort «hovedsakelig basert på» selskapets grunnlagsmateriale dersom materialet er et slikt bidrag til oppfinnelsen at det gir medoppfinnerrett. Dersom ansatte hos leverandøren og selskapet har bidratt slik at de er medoppfinnere, blir de sameiere i oppfinnelsen, i utgangspunktet med like deler, jf. sameiel. § 2.<sup>49</sup> Om de enkelte bidragene er tilstrekkelige til å begrunne medoppfinnerrett, vurderes ut fra oppfinnelsen slik den defineres i patentkravene.

Det sentrale premisset for leverandørens arbeid er arbeidsbeskrivelsen (vedlegg A til kontrakten, jf. art. 2.1.). Spesifikasjonen av utstyret kan være omfattende. Det å formulere et problem kan være nytt og oppfinnerisk, men det er kun unntaksvis at dette bidraget er vesentlig nok til å begrunne (med)oppfinnerrett, fordi det normalt er løsningen på problemet som begrunner patent.<sup>50</sup> Selv om kontrakten går ut på å utføre et oppdrag som krever en teknisk løsning, er spesifikasjonen en form for oppgavestilling som vanligvis ikke bør gi noen rett i oppfinnelsen.<sup>51</sup>

Spørsmålet er derfor om selskapet gjennom annet materiale som leverandøren har fått tilgang til, har bidratt slik til oppfinnelsen at selskapets ansatte blir (med)oppfinner(e), jf. patl. § 1. I norsk rett er det ikke noe vilkår at den innsatsen som begrunner medoppfinnerrett skjer samtidig eller i faktisk

---

<sup>48</sup> Jf. Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 122.

<sup>49</sup> Jf. NU 1963:6 s. 321.

<sup>50</sup> Se Patentstyrets 2. avdelings uttalelse i NIR 1998 s. 278 (Bristol Myers), Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 257 jf. s. 219 og Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Stockholm 2010 s. 23.

<sup>51</sup> Johannes Hygen Meyer, «Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 2011 s. 11, og Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Stockholm 2010 s. 103-104.

samarbeid, og bidragene kan ha ulik karakter, så lenge de inngår i prosessen som leder frem til oppfinnelsen.<sup>52</sup> En ser bort fra ubetydelige bidrag og bidrag som ikke har intellektuell karakter.<sup>53</sup> Finansielle bidrag gir ikke oppfinnerrett. Under tilvirkningskontraktene kan det bli spørsmål om en forstudie eller et foregående utviklingsarbeid danner grunnlaget for den nye oppfinnelsen.

Dersom grunnlagsmaterialet kun inneholder informasjon som er «kjent» i henhold til patl. § 2 annet ledd,<sup>54</sup> kan det som utgangspunkt ikke begrunne oppfinnerrett.<sup>55</sup> I RG 1989 s. 1091 (Condeep) hadde en ingeniør levert tegninger til en havnekonstruksjon. På grunnlag av tegningene ble det utviklet en løsning som var beskyttet av tre patenter. Ingeniøren ble ikke tilkjent noen medoppfinnersrett fordi lagmannsretten mente at tegningene kun representerte «fagmessige foranstaltninger som ikke skiller seg vesentlig fra det som tidligere var kjent». Dersom selskapets materiale inneholder informasjon som er «ny», jf. patl. § 2 første ledd,<sup>56</sup> kan det lettere gi stilling som medoppfinner, jf. TOSLO-2011-113128 (TCO), forutsatt at de nye trekkene er med i den patenterbare oppfinnelsen.

Ved oppfinnelser som består av en kombinasjon av i og for seg kjente elementer, er det en glidende overgang mellom den innsatsen som består i å velge ut elementene og det å sette dem sammen til noe nytt og oppfinnerisk. Dersom opplysninger i selskapets materiale gir konkrete holdepunkter for å velge nettopp denne løsningen, kan det bidra til oppfinneshøyde.<sup>57</sup> Jo mer detaljerte instruksjoner fra oppdragsgiver om hvordan problemet skal løses, med hvilke metoder, utgangspunkter for arbeidet, materialvalg etc., jo mer aktuelt er det å anse bidraget som relevant for stillingen som oppfinner.<sup>58</sup>

Dersom to (eller flere) bidragsytere er å anse som oppfinnere i patentrettslig forstand, blir de sameiere i oppfinnelsen. Sameieandelen er en ideell andel som ikke er knyttet til en bestemt del av oppfinnelsen, jf. sameiel. § 1. Dersom det ikke er grunnlag for noe annet, er eierandelene like store, se

---

<sup>52</sup> Jf. Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 271-272, Inger Berg Ørstavik, *Innovasjonsspiralen*, Oslo 2011 s. 102-103 og Bengt Domeij, *Patentavtalsrett*, Uppsala 2010 s. 100. I LB-2000-556 (Kitosan), kreves under henvisning til amerikansk praksis at bidrag må være gjort i samarbeid. Dommen er kritisert hos Johannes Hygen Meyer, «Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 2011 s. 8, etter mitt syn med rette.

<sup>53</sup> Se TOSLO-2011-113128 (TCO).

<sup>54</sup> Selv om art. 33.1 eventuelt forstås slik at den tar sikte på grunnlagsmateriale som er eksklusivt for selskapet og som er underlagt konfidensialitet, betyr det ikke at materialet er nytt i patentrettslig forstand, fordi nyhetskravet er universelt.

<sup>55</sup> Se Johannes Hygen Meyer, «Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 2011 s. 5.

<sup>56</sup> Informasjon som er patentsøkt er ikke «ny» fordi patentsøknader blir offentliggjort etter 18 måneder, jf. patl. § 22 annet ledd, og også ikke-offentliggjorte søknader er nyhetshindrende for nye søknader etter patl. § 2 annet ledd.

<sup>57</sup> I patentrettslig sammenheng vil det at fagpersonen i kjent materiale får en konkret «peker» mot patentets løsning, være tilstrekkelig til at kombinasjonen av trekkene ikke har oppfinneshøyde, se Stenvik, *Patentrett*, 2013 s. 215. Teorien er utviklet gjennom EPOs praksis, se T-1014/07 og T-414/98, jf. Rt-2008-1555 (Biomar). Muligens kan en lene seg på slike vurderinger i fordelingen av rettigheter mellom flere bidragsytere til en oppfinnelse.

<sup>58</sup> Jf. Bengt Domeij, *Patentavtalsrett*, Uppsala 2010 s. 103.

sameiel. § 2.<sup>59</sup> Dersom bidragene til oppfinnelsen har vært ulike, kan sameiebrøken fastsettes slik at den reflekterer den enkelte medoppfinners innsats.<sup>60</sup>

En vurdering av om et bidrag kan begrunne medoppfinnerrett vil ofte også langt på vei svare på spørsmålet om bidragets størrelse i forhold til andre medoppfinners bidrag, og dermed hvor store sameieandelene kan være. Når det, som her, gjelder bidrag som ikke er gjort i samarbeid men etter hverandre i tid, kan en muligens trekke på vurderingstemaer tilsvarende vurderingen av oppfinneshøyde for å avgjøre bidragenes relative betydning. Oppfinneshøyde, altså om oppfinnelsens løsning var nærliggende for fagpersonen, vurderes ved den såkalte «could-would-approach». Oppfinnelsens løsning anses nærliggende dersom fagpersonen «ville forsøkt» patentets løsning «med en rimelig forventning om suksess», jf. Rt-2008-1555 (Biomar).<sup>61</sup> Den patentsøkte løsningen beviser jo at fagpersonen *kunne* velge denne løsningen, men spørsmålet er om det – før løsningen var der – var nærliggende for fagpersonen å løse problemet på akkurat denne måten, uttrykt som *ville* fagpersonen velge denne løsningen. Tilsvarende spørsmål kan stilles med utgangspunkt i selskapets materiale. Det blir et spørsmål om en annen leverandør ville ha valgt samme løsning, og i hvilken grad det var valgmuligheter for leverandøren med utgangspunkt i materialet fra selskapet. Selve vurderingen blir konkret, her er formålet å peke på hvordan vurderingen kan bli mer rettslig og mer forutsigbar.

Kontraktenes vilkår for at retten til en oppfinnelse skal overføres til selskapet, er at oppfinnelsen må være «hovedsakelig basert på» selskapets materiale. Med utgangspunkt i diskusjonen over, synes det vanskelig å komme frem til at oppfinnelsen er «hovedsakelig basert på» selskapets materiale dersom selskapet ikke har bidratt til det nye og oppfinneriske i den. Det vil si at det først er der selskapet også har en medoppfinnerrett at det er aktuelt å overføre retten til oppfinnelsen til selskapet. Da bidrar kontraktenes løsning også til å løse opp i et ellers komplisert sameieforhold.

Dersom selskapets bidrag gir medoppfinnerrett, må en ta stilling til om bidraget er så vesentlig at oppfinnelsen må anses som «hovedsakelig basert på» selskapets materiale. Spørsmålet er om det kun er sameieandelen som er avgjørende for om oppfinnelsen anses «hovedsakelig basert på» selskapets materiale, og i så fall hvor stor selskapets andel må være. Så lenge vurderingstemaet er knyttet til innsatsen fra partene i å komme opp med løsningen og oppfinningsbegrepet anses å være det samme som i patentretten, vil etter mitt syn den patentrettslige fordelingen av oppfinnerretter i alle fall være et utgangspunkt det er vanskelig å komme utenom. Spørsmålet om hvor dominerende selskapets innsats må ha vært for at kriteriet «hovedsakelig basert på» skal anses oppfylt kan ikke fastslås sikkert på generelt grunnlag. *Kaasen* uttaler om det tilsvarende kriteriet under art. 33.1 første avsnitt at selskapets innsats må ha vært «klart dominerende».<sup>62</sup> Jeg antar også at det skal noe mer til enn at selskapet er ideell medeier med en halvpart, fordi alternativet jo er en lisens etter art. 33.2, slik at selskapet er sikret rett til å bruke oppfinnelsen i tilknytning til utstyret uansett. En overføring av retten til

---

<sup>59</sup> Jf. NU 1963:6 s. 321.

<sup>60</sup> Jf. Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Uppsala 2010 s. 106, Are Stenvik, *Patentrett*, 2013 s. 251 og Johannes Hygen Meyer, «Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?», *Nordiskt Immateriellt Rättskydd*, 2011 s. 1, på s. 17.

<sup>61</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 215-216.

<sup>62</sup> Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, 2018 s. 864.

oppfinnelsen under art. 33.1, medfører på den annen side at leverandøren selv avskjæres fra å bruke oppfinnelsen i sin virksomhet.

### 3.5. Overlappende immaterialrettigheter

Kontraktene fordeler rettigheter ut fra hva som er grunnlaget for nyvinninger, men sikrer ikke at alle nyvinninger kan utnyttes fritt av den som får rettighetene til dem. Dersom selskapets grunnlagsmateriale er beskyttet ved patent eller opphavsrett, kan leverandørens nyvinninger bare utnyttes med samtykke fra selskapet dersom utnyttingen innebærer inngrep i eksisterende rettigheter. Det kan være praktisk der leverandøren gjør endringer på eksisterende utstyr enten det går under NTK MOD eller NTK/NF.<sup>63</sup>

Dersom leverandøren utvikler en oppfinnelse, er det nok til å oppnå patent at den nye løsningen skiller seg fra en tidligere løsning enten med minst ett trekk eller ved å sette sammen kjente trekk på en ny måte, om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt for dette, jf. patl. § 2.<sup>64</sup> Dersom utnytting av det nye patentet realiserer alle trekk i det tidligere patentet, jf. patl. § 39, gjør det inngrep, jf. patl. § 56a og kan bare utnyttes med samtykke fra innehaver av det tidligere patentet.

Materialet fra selskapet kan være vernede tegninger, jf. åvl. § 2 annet ledd, eller et dataprogram selskapet bruker til å teste eller operere utstyr som det kontraherte utstyret skal integreres med. Dersom leverandørens folk utvikler dette videre, og resultatet er tegninger eller programmer som har verkshøyde, er disse i utgangspunktet nye, selvstendige verk, som kan utnyttes uavhengig av selskapets rettigheter, jf. åvl. § 6 annet ledd. Men, dersom de individuelle trekkene i de opprinnelige verkene fra selskapet gjenfinnes i leverandørens tegninger eller programmer, er det en bearbeidelse, jf. åvl. § 6 første ledd, som leverandørens folk har opphavsrett til, men som bare kan utnyttes med samtykke fra opphaveren til originalverket.<sup>65</sup>

Det kan oppstå et fellesverk som er i sameie mellom selskapet og leverandøren, jf. åvl. § 8 første ledd, dersom ansatte hos dem ved felles skapende åndsinnsetning har skapt et verk uten at den enkeltes bidrag kan skilles ut som selvstendige verk.<sup>66</sup> For verk som tekniske tegninger og dataprogrammer, er nok et faktisk samarbeid mellom bidragsyterne mest praktisk, men det er ikke nødvendig.

I mange av disse tilfellene vil det nok være en slik sammenheng mellom leverandørens nyvinning og selskapets informasjon at vilkåret om at nyvinningen «hovedsakelig» er basert på selskapets informasjon, er oppfylt. I tvilstilfeller kan løsning av avhengighetsforhold være et tolkningsmoment.

---

<sup>63</sup> Valget mellom kontraktene kan være noe tilfeldig, se Herman Bruserud, «Levering og risiko ved modifikasjonsarbeider i petroleumssektoren» i *Tidsskrift for forretningsjus*, 2011 s. 61-96.

<sup>64</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 390-391.

<sup>65</sup> Se Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 123.

<sup>66</sup> Se Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 131, RG-1991-1074 (Program Risk).

## 3.6. Leverandørens plikt til å skaffe seg rettigheter fra ansatte og tredjeparter

### 3.6.1. Forholdet til arbeidstakere: Oppfinnelser og åndsverk

Rettighetene til oppfinnelser og åndsverk oppstår typisk hos leverandørens ansatte, fordi det kun er fysiske personer som kan være oppfinner eller opphaver.<sup>67</sup> Spørsmålet er hva som skal til for at leverandøren oppfylder plikten til å sørge for overføring av rettigheter til selskapet.

For oppfinnelser reguleres forholdet mellom leverandøren og den ansatte av arbeidstakeroppfinnelsesloven med mindre noe annet er avtalt, jf. aol. § 2. Arbeidsgiver har rett til å få overført retten til oppfinnelser som en ansatt gjør enten ved utførelsen av sine oppgaver, dersom den ansattes oppgaver i det vesentlige er «forsknings- eller oppfinnervirksomhet», eller der oppfinnelsen er «resultat av en nærmere angitt oppgave» den ansatte er pålagt. Den ansattes oppgaver kan følge av arbeidsavtalen eller være konkretisert i forbindelse med et bestemt prosjekt. Oppgaven behøver ikke være definert på individuelt nivå.<sup>68</sup> Leverandørens plikt til å overføre rettigheter til oppfinnelser etter NTK/NF art. 33.1 andre avsnitt, er ikke betinget av at oppfinnelsen har saklig sammenheng med kontraktsarbeidet, selv om det nok i praksis ofte vil være tilfellet.<sup>69</sup> I praksis kan det nok også ofte være slik at om en oppfinnelse er gjort «hovedsakelig basert på» selskapets bakgrunnsmateriale, faller den også inn under aol. § 4 første ledd.

Oppfinnelser som blir til «i annet samband med tjenesten», får arbeidsgiver rett til lisens til, og han får fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstaker om en mer omfattende rett, jf. aol. § 4 annet ledd. For oppfinnelser som blir til uten sammenheng med tjenesten, har arbeidsgiver en fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om å overta eller få lisens til oppfinnelsen, jf. aol. § 4 tredje ledd. Det kan skje at leverandøren kun har begrenset rett til en oppfinnelse etter aol. § 4 annet og tredje ledd, men at han etter NTK/NF art. 33.1 har plikt til å overføre oppfinnelsen til selskapet. Bestemmelsen sier imidlertid at om «tredjemanns rett er til hinder for» overføring, må leverandøren gjøre «det som med rimelighet kan kreves for å sikre seg retten». Leverandøren må nok forhandle med arbeidstaker, men fører det ikke frem, innebærer det ikke noe mislighold av tilvirkningskontrakten.<sup>70</sup>

Arbeidsgivers rett er betinget av at utnyttelse av oppfinnelsen «faller innenfor bedriftens virksomhetsområde». Vilkåret er oppfylt så lenge den utnyttelsesformen som er aktuell for

---

<sup>67</sup> Jf. patl. § 1 og åvl. § 2. For databaser, jf. åvl. § 24, bedriftshemmeligheter, jf. mfl. § 28 og informasjon oppstår ikke disse spørsmålene fordi disse rettighetene oppstår på bedriftens hånd.

<sup>68</sup> Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 256 jf. Innstilling om arbeidstakeres oppfinnelser, Trondheim 1964, s. 36.

<sup>69</sup> Slik Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 840.

<sup>70</sup> Slik også Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 841.

leverandørens virksomhet ikke er helt ubetydelig i forhold til andre utnyttelsesformer.<sup>71</sup> Overdragelsen etter aol. § 4 første ledd er fullstendig slik at leverandøren kan overdra retten videre.<sup>72</sup>

Kontraktens ordlyd sier at oppfinnelser etter art. 33.1 andre avsnitt skal «være selskapets eiendom». Det kan tyde på at retten overføres umiddelbart.<sup>73</sup> Arbeidstakeroppfinnelsesloven legger opp til at retten til oppfinnelsen overføres til arbeidsgiver når arbeidstaker underskriver en erklæring om overføring, se aol. §§ 5 og 6.<sup>74</sup> For at selskapet skal kunne søke patent i eget navn, må overføringen fra arbeidstaker være gjennomført, se patl. § 8. Overføringen til selskapet blir effektiv umiddelbart når leverandøren får retten fra sin arbeidstaker, men kan måtte dokumenteres med overføringserklæring om den patentsøkes.

Det følger av NTK/NF art. 33.1 tredje avsnitt at leverandøren plikter å medvirke til at selskapet skal oppnå patentbeskyttelse for oppfinnelsen. Lojalitetsplikten kan tilsi at leverandøren kan pålegges å fremskaffe dokumentasjon som er nødvendig for at oppfinnelsen skal oppnå patent, som dokumentasjon for forsøk som viser at oppfinnelsen virker og er reproduserbar, jf. patl. § 8. Selskapet må godtgjøre leverandørens utgifter til dette, se art. 33.1 tredje avsnitt annet punktum. Leverandøren skal heller ikke publisere resultater, jf. art. 34.2; det ville være nyhetshindrende for en patentsøknad, jf. patl. § 2.

Spørsmålet om hvor langt rettigheter til åndsverk utviklet av arbeidstakere går over til arbeidsgiver, må løses med utgangspunkt i arbeidsavtalen. Dersom spørsmålet ikke er regulert, er hovedregelen at «prinsipalen vinner den rett over åndsverket som er nødvendig og rimelig, hvis arbeidsavtalen skal nå sitt formål, men heller ikke mer», jf. også åvl. § 67 annet ledd.<sup>75</sup> Overdragelsen omfatter i samme utstrekning retten til videre overdragelse.<sup>76</sup> I den konkrete vurderingen har det betydning hvor nær tilknytningen er mellom arbeidstakerens oppgaver og den skapende innsatsen som resulterer i åndsverket.<sup>77</sup> Videre har det betydning hvor viktig det er for arbeidsgivers virksomhet at rettighetene til verkene overdras til arbeidsgiver. For teknisk dokumentasjon og tegninger, kan nok det å utvikle slike ofte være en naturlig del av arbeidstakerens plikter og det kan være sentralt for arbeidsgiver å kunne disponere over dem i sin virksomhet.

---

<sup>71</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 258 jf. Innstilling om arbeidstakeres oppfinnelser, Trondheim 1964, s. 36.

<sup>72</sup> Se Jeppe Brinck-Jensen m.fl., *Ansattes immaterielle rettigheter*, København 2013 s. 85.

<sup>73</sup> Sml. Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 871.

<sup>74</sup> Jf. Innstilling om arbeidstakeres oppfinnelser, Trondheim 1964, s. 40. Ordningen skal beskytte arbeidstaker, slik at retten til oppfinnelsen ikke går over på arbeidsgiver før det er klart at det ikke er tvist om arbeidsgivers rett. Partene kan avtale en annen ordning, jf. aol. § 2.

<sup>75</sup> Ragnar Knoph, *Åndsretten*, Oslo 1936 s. 84, jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 361, RG-1991-1074 (Program Risk).

<sup>76</sup> Jf. Sanna Wolk, *Arbetstagares immaterialrätter*, Stockholm 2008 s. 129.

<sup>77</sup> Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 362. Slik også i dansk rett, se Jeppe Brinck-Jensen m.fl., *Ansattes immaterielle rettigheter*, København 2013 s. 49 og i svensk rett, jf. Sanna Wolk, *Arbetstagares immaterialrätter : rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden*, Stockholm s. 130.



For dataprogrammer gjelder en presumsjon for at rettighetene overføres til arbeidsgiver med mindre annet er bestemt, såfremt det gjelder programmer skapt av arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgiverens anvisninger, jf. åvl. § 71.

### 3.6.2. Forholdet til underleverandører

Forpliktelsen i art. 33.1 påhviler «Leverandøren» som er det selskap som er part i avtalen, jf. art. 1.14. Leverandøren har plikt til å overføre rettigheter som nevnt i art. 33.1 med mindre tredjemann har rettigheter til hinder for dette. «Tredjemann» omfatter også underleverandører, jf. art. 1.27 og konsernselskaper, jf. art. 1.15, jf. art. 1.26.

Leverandøren har plikt til å sørge for «back-to-back» regulering av rettigheter og informasjon etter NTK/NF art. 8.5 første avsnitt bokstav d). Som hovedregel beholder oppdragstaker immaterialrettigheter som er resultat av gjennomføringen av oppdraget.<sup>78</sup> Et oppdragsforhold er ofte en resultatforpliktelse, og underleverandøren må kunne nyttiggjøre seg den erfaring han akkumulerer i sine oppdrag. En overdratt patentrettighet kan overdras videre, mens rett til videre overdragelse av opphavsrett krever grunnlag i avtale, jf. åvl. § 68 annet ledd. Lojalitetshensyn kan tilsi at en rett til videre overdragelse innfortolkes så langt det er nødvendig for å oppfylle avtalens formål. I den konkrete tolkningen kan det legges vekt på i hvilken grad leverandøren har bidratt til underleverandørens frembringelse ved ideer, underlag, instruksjoner eller lignende, selv om disse bidragene ikke gir grunnlag for egne (delte) rettigheter.<sup>79</sup>

## 4. Selskapets lisens til leverandørens utvikling

### 4.1. Kontraktenes lisensbestemmelse

Utenfor NTK/NF art. 33.1 beholder leverandøren rettighetene til egen utvikling, men etter art. 33.2 siste avsnitt skal selskapet få en lisens: «*Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av Kontraktsgjenstanden.*»

Leverandøren er ikke forpliktet til å gi tilgang til informasjon som er utviklet etter levering, selv om denne informasjonen kunne være fordelaktig for selskapets bruk av utstyret. Art. 33 gjelder forpliktelser som først blir en realitet etter levering, selv om det kun gjelder informasjon utviklet før

---

<sup>78</sup> Se NOU 1985:6 s. 6, jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 363, og Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 128-129.

<sup>79</sup> Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 130.

levering. Forpliktelsene etter art. 33 må derfor være lenger enn hovedforpliktelsene. Siden lisensen er knyttet til bruken av utstyret, vil lisensens varighet i realiteten begrenses til utstyrets levetid.

Selskapet opptrer på vegne av «gruppen», altså deltakerne i lisensen, jf. art. 1.24. Lisensrettighetene blir i sameie mellom dem. Lisensen er knyttet til utstyret, og det medfører en begrensning som gjør at ellers vanskelige spørsmål om utnyttning av lisensrettigheter i sameie ikke kommer på spissen.<sup>80</sup>

## 4.2. Lisensobjektet

### 4.2.1. Informasjon

Selskapet får lisens til informasjon som leverandøren har utviklet hovedsakelig på grunnlag av «kommersiell og teknisk informasjon» som han har stilt til rådighet for selskapet, art. 33.2 siste jf. første avsnitt. Selskapet får også lisens til «all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1». Den reelle begrensningen av lisensens omfang ligger i hva som er «nødvendig» for at selskapet skal kunne gjøre «drift, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold» på utstyret.

Kontraktene sier ikke noe om lisens til opphavsrett til tegninger eller dataprogrammer, jf. åvl. § 1 nr. 11 eller 12. En lisens til immaterialrettigheter krever grunnlag i avtale, men en lisens kan følge av underforståtte avtaleforpliktelser. Dersom det er nødvendig for å gjøre utnyttelseshandlingene (drift, reparasjon m.v.), kan en lisens måtte innfortolkes. Det vil imidlertid ikke alltid være nødvendig med en lisens til opphavsrett, fordi lisens til informasjonen er nok. Dersom det er nødvendig å gjøre enerettshandlinger, vil begrensningen til det som er «nødvendig», sammen med spesialitetsgrunnsetningen, føre til en nokså snever tolkning av hva lisensen dekker, jf. pkt. 3.3.3. Resultatet kan for eksempel bli at selskapet får rett til å fremstille eksemplarer av tegninger, men ikke å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, se åvl. § 3.

Lisensen omfatter informasjon som er utviklet av «Leverandørgruppen». Etter art. 1.15 omfatter det tilknyttede leverandørselskaper og underleverandører. For å oppfylle kontrakten, må leverandøren sørge for å få rettigheter til informasjon i kontraktene med sine underleverandører, jf. art. 8.5 d), og, hvis informasjonen er vernet, rett til å gi selskapet lisens til informasjonen.<sup>81</sup>

### 4.2.2. Databaser

Informasjonen selskapet skal få lisens til, kan være erfaringsdata, testresultater eller lignede. Dersom leverandøren har en database som er resultat av en vesentlig investering, kan den være vernet etter åvl. § 24. Spørsmålet er om databaserettigheter kan ha betydning i forholdet mellom selskapet og leverandøren. Databaseretten oppstår umiddelbart hos den som har gjort investeringene i databasen, oftest juridiske personer. Eneretten gir vern mot handlinger som berører større deler av samlingen, men ikke enkeltvis uttrekk av data. Det sentrale i databaservernet, er den kommersielle verdien knyttet til

---

<sup>80</sup> Se Inger Berg Ørstavik, *Innovasjonsspiralen*, Oslo 2010, s. 104 flg.

<sup>81</sup> Se åvl. § 68 annet ledd.

samlingen som helhet. Eksempelvis er det kostbart å «skyte» seismikk, og derfor er en database med seismiske data om havbunnsforholdene svært verdifull. For databaser med testresultater fra for eksempel valg av type ventiler ut fra trykkmålinger og rørdimensjonering, er verdien av databasen den erfaringen som er samlet der og som gir leverandøren grunnlag for gode valg med hensyn til utstyrets utforming. Etter endringen av databaseregelen med åndsverkloven av 2018, må «innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet» innebære en vesentlig investering for at databasen skal være vernet. EU-domstolen har tolket det tilsvarende investeringsvilkåret i databasedirektivet (direktiv 96/9) snevert, slik at investeringer knyttet til frembringelsen av dataene eller materialet i databasen ikke får betydning ved vurderingen av om databasen er vernet.<sup>82</sup> Dermed vil lett databaser som er et biprodukt av en annen virksomhet ikke bli ansett å være resultat av en vesentlig investering, selv om virksomheten kan være kapitalkrevende, se blant annet avgjørelsene om *Fixtures Marketing*, C-338/02, C-46/02 og C-444/02. Det er derfor høyst tvilsomt om de typiske erfaringsdatabasene, som i og for seg er et biprodukt av leverandørens virksomhet, er vernet under åndsverkloven 2018 § 24.<sup>83</sup>

### 4.2.3. Oppfinnelser

Selskapet får lisens til «oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt», art. 33. siste jf. annet avsnitt. Definisjonen av oppfinnelser bør være den samme som under art. 33.1. Dersom kontraktsgjenstanden er helt eller delvis patentbeskyttet, må selskapet ha lisens for å gjøre handlinger som ellers ville være patentinngrep, jf. patl. § 3.

Lisensen omfatter bare oppfinnelser som er gjort «under utførelsen av Arbeidet». Lisensens formål, uhindret kontraktsmessig bruk av utstyret, taler for at vilkåret etter omstendighetene kan tolkes utvidende, for eksempel til å inkludere oppfinnelser leverandøren hadde gjort før som dekker teknologi han forutsetter å bruke når han inngår kontrakten.<sup>84</sup>

Det er leverandørens ansatte som «gjør» oppfinnelser, jf. patl. § 1, se avsnitt 3.6.1. I praksis vil nok de fleste oppfinnelser gjort «under utførelsen av Arbeidet» være overført til arbeidsgiver etter arbeidstakeroppfinnellesloven § 4 første ledd, men også oppfinnelser som leverandøren kun har lisens til jf. aol. § 4 annet og tredje ledd, kan omfattes av art. 33.2. I så fall kreves grunnlag i avtale for at leverandøren skal kunne gi selskapet lisens, se patl. § 43. Lisensen etter aol. § 4 annet ledd, er en ikke-eksklusiv lisens for arbeidsgiver til å utnytte oppfinnelsen «i sin virksomhet». Det kan bli vanskelig for arbeidsgiver om ansattes oppfinnelser kun skal kunne utnyttes i intern produksjon. En begrenset

---

<sup>82</sup> Jf. Estelle Derclaye, *The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis*, Cheltenham 2008, s. 92-100.

<sup>83</sup> Jf. Prp. 104 L (2016-2017) s. 323. Dette er diskutert med utgangspunkt i åndsverksloven av 1961 § 43 hos Steinar Taugbøll, «Vilkårene for databasevern i åndsverkloven § 43 – Har det norske antallsvilkåret selvstendig betydning etter nyere rettsutvikling i EU?» i *Lov og Rett*, 2006 og Lisa Vogt Lorentzen, «Sui generis-vernet av databaser i åndsverkloven § 43» i *Nordiskt immateriellt rättskydd*, 2004 s. 118.

<sup>84</sup> Det gjelder kun oppfinnelser som «Leverandøren» har gjort. I forhold til underleverandører, må leverandøren sørge for tilsvarende rettigheter, jf. art. 8.5 d). På grunn av kravet om avtalehjemmel for underlisenser, jf. patl. § 43, bør han også sørge for at avtaler med underleverandørene omfatter det.

aksessorisk lisens som er nødvendig i arbeidsgivers virksomhet, bør nok derfor som regel kunne innfortolkes i en lisens etter aol. § 4 annet og tredje ledd.<sup>85</sup>

### 4.3.Selskapets utnyttelseshandlinger

#### 4.3.1. Oppfinnelser

Etter kontraktens art. 33.2 tredje avsnitt er selskapets lisens til oppfinnelser avgrenset til det som er nødvendig for «drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av Kontraktsgjenstanden». Spørsmålet er om avgrensningen av patenthavers enerettshandlinger i patl. § 3, kan gi veiledning ved tolkningen av kontraktene.

Etter patentloven § 3 første ledd nr. 1, er det å «tilvirke» oppfinnelsen, forbeholdt patenthaver. Eneretten avgrenses mot alminnelig utnyttning av produktet etter at det er brakt i omsetning første gang, jf. patl. § 3 tredje ledd nr. 2. Regelen om konsumpsjon innebærer at det trekkes en grense mellom utnyttning av det fysiske produktet og utnyttelse av den kunnskapen som oppfinnelsen representerer.<sup>86</sup> Når selskapet i NTK/NF får lisens til handlinger knyttet til drift og bruk av det fysiske utstyret, men ikke tilvirkning, kan det tilsi at kontrakten forstås slik at grensen for de tillatte handlingene trekkes der de ville utgjøre patentinngrep, jf. patl. § 3 første ledd. Handlingene i kontraktene refererer imidlertid til det leverte utstyret. Eventuelle patenter vil oftest dekke mindre komponenter. Innenfor det som oppfattes som drift og vedlikehold av utstyret, kan det være nødvendig å tilvirke mindre komponenter, og derfor er det også nødvendig med en lisens. Lisensen kan derfor måtte forstås slik at den gir rett til å «tilvirke» patenterte komponenter, men bare dersom det er innenfor drift, vedlikehold mm av det leverte utstyret. For spørsmålet om hvordan de angitte utnyttelseshandlingene «drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold» skal tolkes, kan den patentrettslige avgrensningen av eneretten til «tilvirkning», gi veiledning.

«Tilvirke» i patl. § 3 første ledd nr. 1, omfatter fremstilling av produktet. For å trekke grensen mot nyttilvirkning, er det i patentretten avgjørende om trekkene i oppfinnelsen, slik den er definert i patentkravene, fremstilles på nytt.<sup>87</sup> Reparasjon og vedlikehold er ikke inngrep, selv om det tas sikte på en viss forlenging av produktets levetid, som utskiftning av enkelte komponenter. Brukes komponentene til å bygge et nytt produkt, er det tale om tilvirkning. Utskiftning av kjernekomponenter

---

<sup>85</sup> Siden arbeidstakeroppfinnelseslovens formål er å sikre en betryggende rettsstilling for den ansatte, jf. Innstilling til lov om arbeidstakeres oppfinnelser, 1964 s. 19, taler det for forsiktighet i tolkningen til fordel for arbeidstaker, jf. Jeppe Brinck-Jensen ml.fl., *Ansattes immaterielle rettigheter*, København 2013 s. 88, se pkt. 2.3. Hensynene må avveies konkret.

<sup>86</sup> Jf. Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 317.

<sup>87</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 290-291.

kan også komme over grensen til tilvirkning, fordi det i realiteten blir et nytt produkt.<sup>88</sup> Utnyttingen kan også føre til endringer av produktet, uten at det utgjør inngrep.

Grensen mellom reparasjon og tilvirkning kan være vanskelig å trekke, og det finnes nesten ikke norsk rettspraksis om dette. Oslo tingrett har i en dom av 18. april 2018 (17-084881 TVI-OTIR/03),<sup>89</sup> lagt til grunn at grensen mellom reparasjon og tilvirkning må trekkes etter en avveining mellom patenthavers interesse i en effektiv enerett holdt opp mot allmennhetens interesse i å kunne utnytte verdien som ligger i det brukte produktet. I vurderingen kan det blant annet legges vekt på det økonomiske og faktiske omfang av reparasjonsarbeidet sammenlignet med omfanget ved ny produksjon, om reparasjon er påregnelig gjennom produktets normale livs- og brukstid, om reparasjonen retter seg mot produktets oppfinneriske trekk eller slitedeler fra fagets alminnelige kunnskap og om reparerte produkter omsettes, og i så fall i konkurranse med patenthavers eget produktsalg (dommen s. 46). Det er ikke klart hvor disse momentene hentes fra, men tingretten viser til to engelske avgjørelser. *United Wire Ltd v. Screen Repair Services (Scotland) Ltd* av 20 juli 2000 [2001] R.P.C. 24, gjaldt et patent på filteranordninger for resirkulering av boreslam. Patentet beskrev en duk spent opp i en ramme. Duken ble slitt ut og kunne skiftes. Retten fant at det var mer enn reparasjon å overhale brukte rammer og spenne opp ny duk for salg. *I Schütz (UK) Ltd v Werit UL Ltd* av 13 mars 2013 [2013] UKSC 16, ble den påståtte inngriperen frifunnet. Patentet gjaldt en plastbeholder plassert på en pall inne i et beskyttende og avstivende metallgitter. Pallen og gitteret hadde vesentlig lengre levetid enn beholderen. Retten fant at beholderen ikke var en del av det oppfinneriske konsept, og den var lett å skifte ut. Salg av nye plastbeholdere ble dermed ansett som vedlikehold og ikke tilvirkning i strid med eneretten.<sup>90</sup>

«Modifikasjon» i art. 33.2 kan innebære å endre egenskaper, kapasitet, funksjoner eller lignende, men språklig er det naturlig å oppfatte det som mindre endringer. En «utvidelse» kan være enten i tid, i egenskaper eller i kapasitet. «Ombygging» må nok omfatte det å ta komponentene fra hverandre og sette dem sammen igjen. Sammen med «modifikasjon» og «utvidelse», gir det selskapet en viss rett til å gjøre endringer på utstyret.<sup>91</sup> Dersom utnyttningen innebærer utskiftning av de sentrale komponentene, vil en i patentrettslig sammenheng komme over grensen til tilvirkning. For å unngå for enkel omgåelse, kan det være tilvirkning selv om ikke alle trekk i patentet er fremstilt på nytt, altså om mindre komponenter er i behold fra det opprinnelige produktet.<sup>92</sup>

Lisens er bare nødvendig for de land oppfinnelsen er patentert. For utstyr som skal brukes offshore, får patentloven anvendelse på faste innretninger som anvendes i petroleumsindustrien, jf. petroleumsloven § 1-5.<sup>93</sup> Loven får anvendelse på flytende innretninger og skip under norsk flagg, eller der utnyttelsen av patentet skjer av et norsk rettssubjekt, jf. Rt-1936-625

---

<sup>88</sup> Jf. NU 1963:6 s. 149, se Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 290.

<sup>89</sup> Dommen ble anket, men senere forlikt.

<sup>90</sup> Se også Thomas Terrell, *Terrell on the Law of Patents*, London 2011, s. 469-471.

<sup>91</sup> Endringer som selskapet gjør på utstyret etter levering omfattes ikke av leverandørens garantiansvar etter art. 23.

<sup>92</sup> Se diskusjon hos Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 290-291.

<sup>93</sup> Jf. Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 282.

(Sevilla). *Stenvik* argumenterer for at den norske patentloven gjelder dersom et fremmed rettssubjekt utnytter et norsk patent i forbindelse med petroleumsvirksomhet på en flytende innretning på den norske kontinentalsokkelen.<sup>94</sup>

### 4.3.2. Informasjon og åndsverk

De samme utnyttelseshandlingene er tillatt for informasjon. Spørsmålet er om selskapets utnyttelsesrett innskrenkes dersom informasjonsbæreren er et åndsverk, som tegninger eller dataprogrammer, jf. åvl. § 2 annet ledd bokstav g) og l).

Opphaverens ideelle rettigheter i åvl. § 5 kan ikke fravikes i avtale. Selskapet får heller ikke rett til å endre verket eller overdra opphavsretten videre, jf. åvl. § 68. Ved tolkningen av en lisens til dataprogrammer og tegninger, gjelder spesialitetsprinsippet, og utnyttelseshandlinger som ikke er angitt i avtalen, er forbeholdt opphaveren, jf. åvl. § 3.<sup>95</sup> Det får også betydning for omfanget av tillatte utnyttelseshandlinger: selskapet får for eksempel kun rett til å fremstille så mange eksemplarer av tegningene som er nødvendig for drift, vedlikehold mm.<sup>96</sup>

Lisenstaker har en lovbestemt rett til å endre dataprogrammer, jf. åvl. § 41. Retten er begrenset til det som er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med den avtalte bruken.<sup>97</sup> Så lenge det gjelder oppdragsgivers egen bruk og den er innenfor det opprinnelige formålet med oppdraget, bør oppdragsgiver kunne tilpasse seg endrede krav til virksomheten, for eksempel strengere energikrav som medfører behov for tilpasning av program som styrer energiforbruk.<sup>98</sup>

## 4.4. Rekkevidden av selskapets utnyttelsesrett – forholdet til tredjeparter

### 4.4.1. Oppfinnelser

Et praktisk spørsmål er om selskapet kan bruke tredjeparter til å gjøre vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider på utstyret. Ordlyden utelukker det ikke, da lisensen gir selskapet en bruksrett «i forbindelse med» drift, reparasjon m.v., art. 33.2 siste avsnitt.<sup>99</sup>

Etter patl. § 43 må en rett til å lisensiere til tredjepart ha grunnlag i kontrakten, enten ordlyden eller at kontraktens formål ellers ville forstyrres. Det er ikke tilstrekkelig for å innfortolke en slik rett at

---

<sup>94</sup> Jf. Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 282-290. Motsatt Jan Martin Rostveit, «Patentlovens anvendelse på norsk kontinentalsokkel – særlig om utenlandske flyttbare innretninger som bedriver petroleumsvirksomhet og som ikke er permanent plassert», NIR 2009 s. 419 på s. 435.

<sup>95</sup> Se RG-2006-760 *Kokkinn*, jf. Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, Oslo 2009 s. 345.

<sup>96</sup> Se Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 123 på s. 133.

<sup>97</sup> Se LB-2003-399 *Kezzler*.

<sup>98</sup> Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 123 på s. 134.

<sup>99</sup> Bestemmelsene i art. 35 er nok myntet på overdragelse av hovedforpliktelsene.

beføyelser tillatt under kontrakten blir mindre verdifulle.<sup>100</sup> Overdragelsesforbudet i § 43 er til hinder for underlisenser, men forarbeidene åpner for at lisenstaker bruker underleverandører i utnyttningen av oppfinnelsen.<sup>101</sup> Uselvstendige underleverandører og medhjelpere som gjør arbeid for selskapet, må derfor antagelig godtas så lenge det ikke fører til en utvidelse av lisensen, for eksempel at handlingene blir så omfattende, at en kommer over terskelen for det som må anses som nyttilvirkning av utstyret.<sup>102</sup> Grensen mot underlisenstakere er ikke klar. Jo mer selvstendig og uavhengig underleverandøren opptrer i forhold til selskapet i utnyttningen av oppfinnelsen, jo nærmere vil det være et underlisensforhold.<sup>103</sup> Selskapets bruksrett kan derfor tenkes å omfatte tredjeparts drift av en rigg eller et serviceselskap som gjør vedlikehold. En lisens til en selvstendig leverandør som konstruerer og leverer annet utstyr, også utstyr som skal inkorporeres med det leverte utstyret, faller derimot antagelig utenfor lisensretten, se 4.4.3 nedenfor.

#### 4.4.2. Åndsverk

Videre overdragelse av opphavsrett må ha grunnlag i avtale, jf. åvl. § 68.<sup>104</sup> En rett til videre overdragelse kan være innfortolket, jf. dog åvl. § 67 annet ledd.<sup>105</sup> Et viktig hensyn er avtalens formål, og at dette ikke må forfeiles for noen av partene. At opphaveren kunne hatt ytterligere inntekter ved oppdeling av lisens, er ikke avgjørende, se Rt-2006-752 (Jul i Blåfjell). Opphaver hadde overdratt retten til Jul i Blåfjell logoen til bruk i NRKs «egen virksomhet» og Høyesterett fant at salg av «spin off»-produkter var innenfor det. Dersom opphaver risikerer å møte konkurranse fra sitt eget verk, vil det nok være grunn til å motsette seg den videre overdragelsen.<sup>106</sup> Også overdragelser som medfører en utvidet bruk, vil opphaveren kunne motsette seg. På samme måte som for oppfinnelsene, betyr nok dette at leverandøren må finne seg i at selskapet bruker tredjeparter i drift, vedlikeholdsarbeid m.v. på utstyret, men ikke tilvirkning av utstyr. Uansett har selskapet ansvar for kontraktsbrudd overfor leverandøren som følge av tredjemanns bruk av rettigheter, jf. åvl § 68 annet ledd.<sup>107</sup>

---

<sup>100</sup> Se LB-2009-186447.

<sup>101</sup> NU 1963:6 s. 286.

<sup>102</sup> Se Bengt Domeij, *Patentavtalsrett*, Uppsala 2010 s. 337-338, som viser til tysk rett hvor det oppfattes som en underlisens dersom leverandøren gjør handlinger som er direkte patentinngrep fordi det utgjør en utvidelse av lisensen.

<sup>103</sup> Se Birgit Liin, *Misligholdelse af immaterialretsaftaler*, København 2009 s. 275 og Eric Runesson, *Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten*, Stockholm 2014 s. 226.

<sup>104</sup> Se LB-2003-399 (Kezzler).

<sup>105</sup> Se Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 123 på s. 136.

<sup>106</sup> Olav Torvund, «Opphavsrett i oppdragsforhold» i *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, 1999 s. 123 på s. 136.

<sup>107</sup> Jf. Eric Runesson, *Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten*, Stockholm 2014 s. 227 om patent- og bedriftshemmeligheter, og for opphavsrett Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Pedersen, *Immaterialret*, København 2015 s. 697.

### 4.4.3. Informasjon og bedriftshemmeligheter

Informasjon er kun eksklusiv i den grad den holdes hemmelig. Spredning av informasjonen, selv under konfidensialitetsplikt, øker faren for misbruk, og dersom informasjonen utgjør bedriftshemmeligheter, jf. mfl. § 28, er fortsatt hemmelighold en betingelse for vern.<sup>108</sup> Teorien mener derfor at en lisenstaker ikke uten grunnlag i lisensen, kan benytte seg av underleverandører og medhjelpere dersom det betyr at de får tilgang til lisensgivers hemmelige informasjon, selv under pålegg om konfidensialitet.<sup>109</sup> Etter NTK/NF art. 34 annet avsnitt kan tredjepart få tilgang til hemmelig informasjon «i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av og kontroll med Arbeidet og bruk av Leveransen», dog under påbud om konfidensialitet. Art. 34 nevner bare «bruk» av utstyret. Funksjonelt kan det være grunn til å oppfatte «bruk» som et overbegrep for handlingene nevnt i art. 33.2 siste avsnitt.

Det er vanskelig for leverandøren å kontrollere om tredjeparter får tilgang til konfidensiell informasjon, og det kan være vanskelig å oppdage og forfølge eventuelt misbruk. Selskapet må derfor ha en nokså streng aktsomhetsplikt når det gjelder oppfølgingen av hva som er «nødvendig» å gi tredjepart tilgang til, jf. art. 34 annet avsnitt. Det går nok også en grense for hva som kan overleveres til tredjepart dersom informasjonsoverføringen undergraver leverandørens konkurranseposisjon i primærmarkedet, altså tilvirkning av utstyr, og ikke bare bidrar til priskonkurranse i ettermarkedet (vedlikeholds- og reparasjonstjenester). Den alminnelige lojalitetsplikten tilsier at selskapet ikke kan bruke tredjeparter på en slik måte at kontrakten endrer preg fra å være en kontrakt om tilvirkning av utstyr til en lisens til kunnskap.<sup>110</sup> Det vil den dersom leverandørens konkurranseposisjon i primærmarkedet forstyrres, selv om leverandøren må tåle noe konkurranse i ettermarkedet. Lojalitetsplikten kan derfor tilsa at selskapet må sørge for at tredjepart ikke får mer informasjon enn nødvendig, og at informasjonen sikres mot misbruk, for eksempel ved at tegninger kun gjøres tilgjengelige på stedet eller at digitale filer ikke gjøres tilgjengelige for nedlasting.<sup>111</sup>

### 4.5. Leverandørens medvirkningsplikter

Bestemmelsene om lisens har ingen regulering av hvordan informasjon skal gjøres tilgjengelig, sml. art. 33.1 tredje ledd. I noen grad kan det følge av leverandørens hovedforpliktelse, som å utarbeide *as built* dokumentasjon. En viss dokumentasjonsplikt kan måtte innfortolkes med grunnlag i lojalitetsplikten. Forstås en dokumentasjonsplikt for vidt, blir det en overføring av erfaring fra leverandøren, og det er utenfor kontraktens formål. Leverandøren kan for eksempel ha en database med resultater fra trykktesting av ventiler som er nyttig ved dimensjonering av nye ventiler. For å bruke ventilen, er det kun nødvendig med informasjon om tålegrensen for denne ventilen, ikke tilgang

---

<sup>108</sup> Se Harald Irgens-Jensen, *Bedriftens hemmelighet – og rettighet?* Oslo 2010 s. 240 flg. og Rt-1964-238 (Notflottør).

<sup>109</sup> Se Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Uppsala 2010 s. 338.

<sup>110</sup> Se også Bengt Domeij, *Patentavtalsrätt*, Uppsala 2010 s. 24-25.

<sup>111</sup> Se Ernst Nordtveit, «Oppdragssamarbeid», Bergen 1992, s. 302.



til databasen. Gjelder lisensen et dataprogram, kan oppdragstaker måtte utlevere kildekoden dersom tilgang til kildekoden er nødvendig for å gjøre lisenshandlingene, se LB-2003-399 *Kezzler*.

## 5. Mislighold – kontraktsrett og immaterialrett

Kontraktene har ingen særlig regulering av mislighold av forpliktelsene i art. 33 og 34. Fordi det er sideforpliktelser, er det nok i utgangspunktet vanskelig å tenke seg at brudd på disse forpliktelsene skal gi grunnlag for heving, se art. 26.1 (c).<sup>112</sup> Dersom det foreligger rettigheter hos leverandøren eller hans underleverandører som hindrer all bruk av utstyret, og leverandøren ikke har oppfylt sin aktsomhetsplikt for å sikre tilstrekkelige rettigheter, kan heving være aktuelt. Det praktiske er imidlertid et erstatningskrav. Selskapet kan ikke rette noe krav mot tredjepart om å få overført rettigheter, sml. patl. § 53.<sup>113</sup>

Bruken av kontraktsgjenstanden kan gjøre inngrep i tredjeparts rettigheter. I utgangspunktet er tredjemannstap indirekte tap som partene har fraskrevet seg ansvaret for, jf. art. 32.1, jf. art. 30.3 første avsnitt bokstav b). Dersom leverandøren kjenner til at tredjeparter har patentrettigheter som vil hindre bruk av utstyret slik det er spesifisert, kan han bli ansvarlig om han ikke tar det opp eller designer utstyret slik at det går klar av rettigheter han kjenner til.<sup>114</sup> Noen plikt til å undersøke om tredjeparter har relevante rettigheter, har nok ikke leverandøren.

Det at informasjon er beskyttet av immaterialrettigheter, innebærer at rettighetshaver har et lovmessig grunnlag for å håndheve uhjemlet bruk av rettighetene. Inngrep i immaterialrettigheter kan normalt håndheves ved siden av kontraktsbrudd. Immaterialrettigheter overført til deltakerne i lisensen i sameie, kan håndheves av den enkelte sameier, jf. forutsetningsvis patl. § 64 som gir eksklusive lisenstakere søksmålsrett.<sup>115</sup>

Dersom selskapets rett er en lisens etter art. 33.2, kan leverandøren håndheve patentinngrep eller inngrep i opphavsrett dersom selskapet foretar enerettshandlinger som ikke er lovlig etter kontraktene, jf. patl. § 58 og åvl. §§ 78, 81 og 82.<sup>116</sup> Selskapet kan ikke håndheve tredjeparts inngrep, siden lisensen etter art. 33.2 ikke er eksklusiv, sml. patl. § 64.

---

<sup>112</sup> Jf. Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 860, Viggo Hagstrøm, *Obligasjonsrett*, Oslo 2011 s. 126 og Erlend Haaskjold, *Kontraktsforpliktelser*, Oslo 2013 s. 467.

<sup>113</sup> Se for eksempel RG-1991-1074 *Program Risk*.

<sup>114</sup> Se også Knut Kaasen, *Tilvirkningskontrakter*, Oslo 2018 s. 861.

<sup>115</sup> Jf. Johannes Hygen Meyer, «Sameie i oppfinnelser etter norsk rett», *Nordiskt immateriellt rättsskydd* 2013 s. 152 på s. 164.

<sup>116</sup> Se Eric Runesson, *Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten*, Stockholm 2014 s. 172.

Konsekvensene av immaterialrettsinngrep kan være svært alvorlige. Selv om kun en liten komponent på utstyret er patentert, kan inngrepssanksjoner gjøres gjeldende mot hele det sammensatte produktet dersom selskapet ikke har lisens. Dersom bruken av utstyret realiserer patentkravene for en patentert komponent, kan altså all slik bruk kreves stanset for hele utstyret etter patl. § 56a, uavhengig av hvor stor eller betydningsfull komponenten er i forhold til utstyret som helhet. Et særlig spørsmål er om en kan tenke seg en begrensning i retten til håndheving av patentet der den patenterte oppfinnelsen er en liten komponent som er inkorporert i et større produkt. Begrunnelsen må i så fall være at konsekvensene for inngriperen, i dette tilfellet selskapet, er uforholdsmessig store og kostbare i forhold til den patenterte oppfinnelsens verdi. En slik begrensning på generelt grunnlag, en form for «bagatellunntak», har imidlertid blitt avvist i juridisk teori.<sup>117</sup> Man har kun villet åpnet for en begrensning i patentbeskyttelsen for komponenter som ikke lenger er identifiserbare i den ferdige produktet, og som etter inkorporeringen ikke lenger brukes i henhold til sine tekniske forutsetninger.<sup>118</sup> Når det gjelder slikt fysisk utstyr som tilvirkes under NTK/NF vil imidlertid stort sett alltid også mindre komponenter være identifiserbart i det leverte utstyret, og de vil etter montering fortsatt brukes som forutsatt uten å vesentlig endre karakter. En sentrifuge vil gjøre det samme, separere for eksempel væske og masse, uavhengig av hva slags utstyr den er montert i.<sup>119</sup> Det synes derfor ikke å være aktuelt at patentbeskyttelsen skal begrenses på dette området.

Opphavsretten verner ikke tekniske løsninger, men tegninger eller programmer. På grunn av definisjonen av vernegjenstanden og enerettshandlingene, vil ikke bruken av utstyret nødvendigvis gjøre inngrep i opphavsretten, slik at risikoen ikke er den samme i forhold til slikt materiale.

## 6. Konklusjoner

En fornuftig regulering av informasjon og teknologi er nødvendig for at selskapet skal kunne bruke utstyret i henhold til kontrakten etter levering.

Selskapets behov for sikkerhet mot at bruken av utstyret hindres av immaterialrettigheter, må avveies mot leverandørens behov for å kunne opparbeide seg erfaring og kunnskap. Leverandørens kunnskap er det som gir ham et konkurransefortrinn, og han har derfor behov for kontroll med informasjonsspredning, slik at kunnskapen hans ikke via selskapet deles med konkurrenter.

---

<sup>117</sup> Jf. Are Stenvik i note 48 til patl. § 3 på Norsk Lovkommentar, Rettsdata.

<sup>118</sup> Se Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Pedersen, *Immaterialret*, København 2015 s. 427 og Are Stenvik, *Patentrett*, Oslo 2013 s. 297. Muligheten for en slik begrensning er begrunnet i den begrensningen som gjelder for genpatenter, jf. biopatentdirektivet (direktiv 97/44) art. 9 og EU-domstolens dom C-428/08, *Monsanto*.

<sup>119</sup> Det gjelder altså ikke noen slik begrensning av patentbeskyttelsen som for genpatenter, jf. biopatentdirektivet (direktiv 97/44) art. 9 og EU-domstolens dom C-428/08, *Monsanto*.

Tilvirkningskontraktene balanserer denne interessekonflikten ved at rettigheter overføres til selskapet i begrenset grad, men at selskapet gis en omfattende lisens til leverandørens kunnskap og rettigheter.

Tilvirkningskontraktenes regulering av rettigheter til teknologi samsvarer med de naturlige utgangspunktene i oppdragsforhold. Reguleringen er nokså grovmasket, og må utfylles og konkretiseres ved tolkning. En fullstendig regulering er ikke mulig fordi en ikke vet på forhånd hvilken teknologi som blir resultatet av kontrakten. Når kontraktene endatil er standardiserte dokumenter, utarbeidet for å passe for mange avtaleforhold, blir sideforpliktelser som regulerer rettigheter til og bruk av teknologi enda mer abstrakte og generelle. Avklaring av forholdet til bakgrunnsretten, er derfor nødvendig både ved kontraktsinngåelsen, underveis i kontraktsforholdet og etter levering.