

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Alle 81
2630 Taastrup

FIR
c/o Kromann Reurnert
Sundkrogsgade 5
DK 2100 København Ø
aippi@aippi.dk
www.aippi.dk

Att.: Fuldmægtig, cand.jur. Kim Fogtmann
Deres ref.: 16/00326

2. november 2017

Vedr.: Høring vedrørende udkast til forslag til lov om forretningshemmeligheder

Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR) takker for det fremsendte lovforslag.

Med lovforslaget søges Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af know-how og forretningshemmeligheder ("Direktivet") implementeret i dansk ret. I den forbindelse søges den danske retlige regulering af beskyttelsen af sådanne rettigheder samlet i en ny selvstændig lov. Vi forstår også, at det overordnede formål med Direktivet er at styrke retsbeskyttelsen af rettighederne samt sikre et mere ensartet beskyttelsesniveau i EU.

I forbindelse med en første læsning af lovforslaget med bemærkninger har FIR følgende observationer:

1 Beskyttelse af forretningshemmeligheder

FIR støtter hovedlinjerne i lovforslaget og finder det både fornuftigt og rigtigt, at det er besluttet at søge Direktivet implementeret ved, at der udarbejdes en særskilt lov vedrørende forretningshemmeligheder. Det vil bidrage til at synliggøre behovet for at beskytte en rettighedstype, "forretningshemmeligheden", som i mange virksomheder udgør et af de mest værdifulde aktiver.

Det er vores samlede vurdering, at lovforslaget fremmer kendskabet til samt mulighederne for at opnå retsbeskyttelse af denne værdifulde rettighedstype, lige som det – henset til den civilprocessuelle måde, hvorpå Direktivet implementeres – imødekommer alle interessenters interesse i, at håndhævelse af forretningshemmeligheder så vidt muligt indpasses i det etablerede processuelle system.

2 § 3, stk. 1, nr. 2 ("reverse engineering")

Lovudkastets § 3, stk. 1, nr. 2, er identisk med ordlyden af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b, der vedrører adgangen til *reverse engineering*.

§ 3, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

"Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

1) [...]

2) Observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden."

Det fremgår af lovudkastet, side 16, næstsidste afsnit, at bestemmelsen ikke medfører en materiel ændring af dansk ret.

Af lovudkastets side 69, 4. afsnit, fremgår imidlertid, at

"der [dog kan] være tilfælde, hvor reverse engineering ikke falder under bestemmelsens anvendelsesområde. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der kræves noget ekstraordinært for at finde frem til den pågældende information. Det vil sige, at den analyse, der foretages ved reverse engineering, skal være forholdsvis ligetil."

Den pågældende bemærkning synes ikke at være i overensstemmelse med ordlyden af direktivet. Bemærkningen om, at visse former for *reverse engineering* ikke skulle udgøre en lovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder, ses heller ikke at kunne støttes på dansk retspraksis eller at være noget, der er generel støtte til i den juridiske litteratur (ordlyden fra lovudkastets side 69, 4. afsnit, ser ud til at stamme fra Henrik Udsens Informationsretlige Grundsætninger (2009), side 299, hvor Henrik Udsen - os bekendt som den eneste danske forfatter - anfører, at der kun "muligvis" gælder en sådan begrænset undtagelse). Med den pågældende bemærkning (lovudkastets side 69, 4. afsnit) vil bestemmelsen derfor efter vores opfattelse udgøre en materiel ændring af dansk ret.

Det er et velkendt fænomen, at mange virksomheder, herunder især teknologitunge virksomheder, bruger store ressourcer på at foretage avancerede analyser af hinandens produkter med henblik på at kunne fremstille tilsvarende eller bedre produkter, hvilket er til gavn for konkurrencen og i sidste ende forbrugerne.

En regel om begrænsning af adgangen til *reverse engineering* vil have væsentlig betydning for mange virksomheder, herunder også de innovative og patentaktive virksomheder. Den generelle opfattelse i den juridiske litteratur og i industrien synes at være, at såfremt en producent ønsker at beskytte tekniske forhold ved

et produkt, der sendes på markedet, skal det ske ved forudgående patentering eller brugsmodelregistrering, hvorimod det står enhver virksomhed frit for at undersøge produktet ved *reverse engineering* og kopiere de tekniske forhold, der ikke er beskyttet ved immaterialrettigheder.

Det vil være særdeles u hensigtsmæssigt, hvis adgangen til *reverse engineering* begrænses i Danmark i forhold til, hvad der tillades i andre lande. Dette vil betyde, at udenlandske virksomheder vil få en konkurrencemæssig fordel i forhold til danske virksomheder, og at en konkurrerende virksomhed i et andet EU-land, som ikke indfører denne særlige begrænsning af adgangen til *reverse engineering*, vil have mulighed for at analysere sin danske konkurrents produkt, mens den danske virksomhed vil være forhindret i – i Danmark - at analysere sin udenlandske konkurrents produkt. Dette kan påvirke innovative virksomheders vilje til at etablere sig i Danmark, idet innovative virksomheder ofte vil undersøge konkurrenternes produkter.

Adgangen til at foretage *reverse engineering* bør derfor efter vores opfattelse ikke begrænses som anført i den pågældende bemærkning.

Såfremt der indføres en begrænsning i adgangen til at foretage *reverse engineering*, vil det desuden være særdeles vanskeligt i praksis at afgrænse, hvornår det har krævet "noget ekstraordinært" at finde frem til den pågældende information, og hvornår det har været "forholdsvis ligetil". Indføres begrænsningen, bør det i hvert fald præciseres, hvorledes denne afgrænsning skal foretages. Mange produkter er i dag teknisk komplicerede, og det vil derfor også ofte kræve komplicerede analysemetoder at foretage *reverse engineering*. Da *reverse engineering* er af stor praktisk betydning, bør der i så fald gives mere vejledning til virksomhederne om, hvordan de kan afgøre, om deres analysemetoder er tilladte. Vil begrænsningen afhænge af analysemetodens kompleksitet, tidsmæssige udstrækning, de krævede økonomiske og personale mæssige ressourcer, om der benyttes assistance fra tredjemand eller andre forhold, når det skal afgøres, hvorvidt den foretagne *reverse engineering* skal anses for "forholdsvis ligetil" eller ej og dermed om den er lovlig? Er der i givet fald tale om en dynamisk begrænsning, som gradvist tillader mere analyse med tiden, og hvad skal da afgøre, hvor gamle analysemetoderne skal være, for at man må benytte dem?

På den anførte baggrund vil vi anbefale, at den pågældende bemærkning om begrænsningen af adgangen til at foretage *reverse engineering* ikke medtages i det endelige lovforslag.

3 § 3, stk. 1 ("erhvervelse")

Mens § 3, stk. 1, taler om lovlig erhvervelse, hvilket stemmer overens med direktivets ordlyd, går både de generelle bemærkninger (side 16) og bemærkningerne til bestemmelsen (side 68) videre og omtaler også lovlig brug og videregivelse i relation til § 3, stk. 1. For at undgå en (formentlig utilsigtet) udvidelse af bestemmelsen og for at sikre overensstemmelse med direktivet, opfordrer vi til at bringe bemærkningerne på linje med lovtæksten.

4 § 4, stk. 2, litra b ("samspil med markedsføringslovens §§ 3 og 4")

På baggrund af direktivets artikel 4, stk. 2, litra b, foreslås der i lovforslagets § 3 indført en ny retlig standard, nemlig en såkaldt "*redelig erhvervspraksis*".

Det fremgår af bemærkningerne (eksempelvis side 21), at denne retlige standard skulle være indeholdt i markedsføringslovens §§ 3 og 4. Det anføres dernæst (side 22), at det forudsættes, at markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4 vil kunne anvendes i *samspil* med lov om forretningshemmeligheder.

Det er dog ikke umiddelbart indlysende, i hvilke situationer dette samspil vil finde sted. FIR opfordrer til, at det overvejes, hvorvidt det bør tydeliggøres og eventuelt eksemplificeres i de endelige bemærkninger, hvorledes et sådan samspil vil kunne ske i praksis.

5 § 14, stk. 2 ("søgsmålsfrist")

Ifølge lovudkastets § 14, stk. 2, der implementer direktivets § 8, stk. 1, skal sagsanlæg være indgivet til retten "inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg."

Vi er enige i, at det fremgår af direktivets § 8, stk. 1, at der skal fastsættes en frist for indlevering af en anmodning om meddelelse af forbud eller påbud eller anlæggelse af sagsanlæg, jf. også direktivets præambel, betragtning 23.

Artikel 8, stk. 1, indeholder imidlertid ikke en frist på blot 6 mdr., men derimod en frist på max. 6 år.

Det kan i praksis være ganske vanskeligt og forbundet med betydelige omkostninger at få indsamlet bevis for, at der er sket en ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af erhvervshemmeligheder. Indsamling af bevismateriale kan således f.eks. involvere analyse af konkurrerende produkter, gennemgang af e-mails, dokumenter og IT-systemer samt drøftelser med potentielle vidner. En søgsmålsfrist på kun 6 mdr. er derfor allerede af den grund meget kort.

Eftersom formålet med direktivet og lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder, vil en søgsmålsfrist, der er kortere end de almindelige forældelsesregler endvidere være i strid med direktivets formål.

På den anførte baggrund vil vi anbefale, at § 14, stk. 2, ikke medtages i det endelige lovforslag, og at adgangen til at anlægge søgsmål i stedet reguleres af de almindelige regler om forældelse og passivitet. Dette vil sikre, at beskyttelsen af forretningshemmeligheder ikke bliver ringere end beskyttelsen af andre krav, herunder krav baseret på immaterialrettigheder, og undladelsen af at indføre en særregel på dette område vil sikre, at beskyttelsen dynamisk vil udvikle sig med fristerne for at rejse andre krav.

Eventuelt kan der indsættes regel om en maksimal frist på 6 år for sådanne søgsmål, for at sikre, at direktivets artikel 8, stk. 1, til enhver tid vil være opfyldt.

6 § 15 ("erstatning")

FIR finder det positivt, at det fremgår af bemærkningerne, at retten ved fastsættelsen af erstatningen kan lade krænkerens fortjeneste indgå som et element, og at dette giver retten adgang til en friere vurdering ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens størrelse, der derved kan være større end det lidte tab. FIR er bekendt med, at det i en række lande, som f.eks. Norge, Tyskland og England er muligt at få tilkendt krænkerens vinding i forbindelse med immaterialretskrænkelser. FIR opfordrer til, at det ligeledes indsættes i bemærkningerne til lovforslaget, at retten efter omstændighederne kan tilkende krænkerens fulde fortjeneste til den krænkede part. For at sanktionerne kan virke afskrækkende, som det kræves i præambelens punkt 21, bør krænkeren som hovedregel blive tilkendt mere, end hvad der svarer til det almindelige rimelige vederlag for udnyttelsen, da det ikke vil være et effektivt retsmiddel med afskrækkende virkning, som krævet i direktivets artikel 6. stk. 2, litra C.

7 § 2, § 4, stk. 2, og § 18, stk. 1 - ("beskyttelsen af tekniske tegninger")

Direktivet må antages at indeholde en udtømmende angivelse af forretningshemmelighedsbegrebet og at være til hinder for, at medlemslandene opretholder eller indfører en mere vidtgående beskyttelse, jf. herved præambelens punkt 14 om vigtigheden af en ensartet definition (og Henrik Udsen (red.) Lærebog i informationsret, 2016, side 238). FIR kan tilslutte sig ønsket om en harmonisering, da et uensartet beskyttelsesniveau ville medføre retsikkerhed. Set i lyset heraf kan den nuværende bestemmelse i markedsføringslovens § 23, stk. 4, som indebærer en særlig beskyttelse for tekniske tegninger m.v., selv om sådanne ikke opfylder kravet om at indeholde hemmeligheder, ikke opretholdes, da dette ville være udtryk for en sådan differentiering, som direktivet ikke kan antages at give mulighed for. FIR forslår derfor, at det præciseres i lovudkastet, herunder i bemærkningerne til § 2, § 4, stk. 2, og/eller § 18, stk. 1, at direktivet må antages at indeholde en udtømmende angivelse af hemmelighedsbegrebet, og at den selvstændige beskyttelse af tekniske tegninger m.v., der i dag findes i § 23, stk. 4, ikke videreføres, samt at forslagets § 18, stk. 1, skal læses i overensstemmelse hermed, dvs. således, at de særlige forhold, som er nævnt i denne bestemmelse, alle har som forudsætning, at de angår en forretningshemmelighed, som defineret i forslagets § 4.

8 § 18 ("tekniske tegninger (strafferetlige sanktioner)")

Det fremgår udtrykkeligt (side 72), at beskyttelsen af tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende ("tekniske tegninger") efter § 4 omfatter "*både den erhvervsdrivendes ansatte og enhver anden person, der har fået materialet betroet i erhvervsøjemed*".

FIR har noteret sig, at det fremhæves, at den gældende adgang til strafferetlige sanktioner *opretholdes*, idet det anføres (side 21):

"personer, der indefra i virksomheden på utilbørlig måde benytter erhvervshemmeligheder eller tekniske tegninger, fremover skal kunne straffes efter lov om forretningshemmeligheder, jf. lovforslagets § 17 [red. vel rettelig § 18], medens udefra kommende personer skal kunne straffes efter straffeloven."

[fremhævet her]

En umiddelbar læsning af udkastet til lovforslag samt bemærkningerne tilsiger ikke umiddelbart en sådan entydig sondring ("indefra"/"udefra"), idet beskyttelsen efter § 4, stk. 2, nr. 3, samt sanktionsmulighederne efter § 18, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 18, stk. 1, nr. 3, omfatter både inde- og udefrakommende personkredse.

FIR opfordrer til, at det overvejes, hvorvidt ovenstående giver anledning til, at citatet udgår eller omskrives forud for afgivelse af de endelige bemærkninger til lovforslaget.

9 Overgangsbestemmelser

Lovudkastet indeholder ingen overgangsbestemmelser, herunder om lovens bestemmelser også finder anvendelse på ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, der har fundet sted forud for lovens ikrafttræden.

Vi anbefaler, at der i det endelige lovforslag medtages sådanne overgangsbestemmelser.

10 Bevissikring

I praksis vil det ofte være vanskeligt at sikre bevis for et eventuelt misbrug af forretningshemmeligheder og omfanget heraf. Der vil derfor være mindst samme behov for at give mulighed for at foretage bevissikring, som er blevet anerkendt og implementeret for en række immaterialrettigheder ved retshåndhævelsesdirektivet og retsplejelovens § 57a.

Når bevissikringsreglerne gør sikring af bevis for krænkelse af blandt andet procespatenter mulig, synes der ikke endvidere ikke at være særlige grunde til ikke at tillade bevissikring ved formodet misbrug af forretningshemmeligheder. Forretningshemmeligheder vil kunne indgå i databaser eller ophavsretligt beskyttede værker, men anvendelsen af bevissikringsreglerne bør ikke være begrænset til disse tilfælde. Anvendes f.eks. en produktionsproces, som udgør en forretningshemmelighed, bør der være adgang til bevissikring, uanset om produktionsprocessen er patentbeskyttet eller beskrevet i et ophavsretligt beskyttet dokument, som i dag vil give adgang til bevissikring, eller om produktionsprocessen uretmæssigt anvendes uden at være beskyttet af sådanne immaterialrettigheder. Beskyttelsesbehovet er det samme, og der ses ikke at være hensyn til potentielle krænkere, som taler for at tillade bevissikring i den ene situation, men ikke i den anden.

FIR finder derfor, at retsplejelovens kapitel 57a om bevissikring også bør finde anvendelse på sager om overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder § 4.

En bestemmelse herom foreslås indsat i § 653, stk. 2, som ny nr. 15, således at de eksisterende bevissikringsregler finder anvendelse.

FIR står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen
Foreningen Industriel Retsbeskyttelse



Nicolai Lindgreen
formand