



Nye regler i tolloven med betydning for immaterielle rettigheter



Petter Bjerke
Partner, Faggrupeleder
personvern og immaterialrett

Det ble i sommer vedtatt nye regler i tolloven kapittel 15, som har betydning for immaterielle rettigheter. Regelenringene er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og bringe norsk regelverk i større grad på nivå med EU-reglene etter forordning nr. 608/2013 . Reglene er ikke trådt i kraft, og endelig ikrafttredelsestidspunkt er heller ikke avklart enda.

I denne artikkelen vil vi gjennomgå noen av de sentrale endringene.

Adgang til å søke om at varer tilbakeholdes

Etter gjeldene regler i tolloven kan tollmyndighetene av eget tiltak, og uten hinder av taushetsplikt, varsle rettighetshaveren dersom det foreligger *begrunnet mistanke* om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immateriell rettighet. Tollvesenet kan holde tilbake varer i inntil ti virkedager fra da varselet ble gitt. Tollvesenets begrunnede mistanke etter gjeldende regelverk baserer seg normalt på at rettighetshavere sender melding til tollmyndighetene gjennom tollvesenets webportal.

Med de nye reglene være mulig å *søke* om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer som krenker immaterielle rettigheter eller visse rettigheter etter markedsføringsloven. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt ved mistanke om innførsel av ulovlige produktetterlikninger eller piratkopier. Etter en slik søknad vil tollmyndighetene kunne fatte *vedtak* om bistand til tilbakehold av varer. Dersom det fattes vedtak etter søknad fra rettighetshaver, innebærer det at tollmyndighetene skal søke å avdekke og holde tilbake varer omfattet av vedtaket som mottas til tollbehandling. Tidsperioden for vedtaket kan ikke overstige ett år, men det kan

forlenges. Vedtaket kan inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker.

Det følger av loven hva som skal med i en slik søknad. Blant annet må det opplyses om navn, adresse, dokumentasjon for immaterielle rettigheter, og hvordan tollmyndighetene kan identifisere autentiske varer (slik at man ikke tar feil). I den grad rettighetshaveren er kjent med det, skal det blant annet også opplyses om hvordan inngrepsvarene kan identifiseres. Dokumentasjonskravet for en slik søknad viderefører i store trekk informasjonen som ligger til grunn for dagens meldingsordning, selv om også noen ytterligere opplysningstyper er med i søknadsordningen.

Denne søknadsadgangen kommer som et tillegg til ordningen som finnes fra før, om at man kan kreve midlertidig forføyning fra retten. Etter gjeldende regler i tvisteloven kan retten beslutte at tollmyndighetene skal holde tilbake varer, når innførsel eller utførsel vil innebære et inngrep i immaterielle rettigheter.

Tollmyndighetene kan – uavhengig av midlertidig forføyning eller om det er fattet vedtak – holde tilbake varer i inntil 5 virkedager (mot tidligere ti virkedager) dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immateriell rettighet. Det er da særlig praktisk dersom en søknad om bistand fortsatt er under behandling eller vedtak om midlertidig forføyning ikke er endelig.

Det er forutsatt i lovproposisjonen at regelendringen vil senke kostnadene for rettighetshaverne sammenliknet med ordningen med midlertidig forføyning.

Varsler og undersøkelser

Både etter de någjeldende og etter de nye reglene må tollmyndighetene varsle rettighetshaver og mottaker (samt tingretten dersom grunnlaget for tilbakeholdelse er midlertidig forføyning) om varene som er tilbakeholdt.

Gjelder det en småforsendelse, er det ikke nødvendig å varsle rettighetshaver. Det innføres også en ny regel om at dersom grunnlaget for tilbakeholdet er et vedtak, skal varselet også opplyse om muligheten for ødeleggelse av varer, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter. De nye reglene om ødeleggelse vil redegjøres for like nedenfor i artikkelen.

For øvrig videreføres dagens regler om at tollmyndighetene etter begjæring kan beslutte at rettighetshaveren eller mottakeren kan gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake.

Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

Med de nye reglene blir det også innført en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer.

Tollmyndighetene kan sørge for ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, uten at det må innledes rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep i immaterielle rettigheter mv.

Rettighetshaveren og mottakeren må begge ha mottatt varsel, og må innen ti virkedager fra varselet ble gitt, ha bekreftet at det foreligger inngrep og samtykket til ødeleggelse av varene. Hvis mottaker ikke har motsatt seg ødeleggelse, anses samtykke som gitt, slik at det her gjelder en passiv samtykkeløsning. Fristen er kun tre

virkedager for lett bedervelige varer. For andre varer kan tollmyndighetene på begjæring forlenge fristen for rettighetshaveren med inntil ti virkedager.

Hvis mottakeren protesterer, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet, og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren godtgjør at det er innledet retts sak for å få avgjort om det foreligger inngrep. Her gjelder en frist på ti dager for å reise søksmål, fra tollmyndighetene har varslet om at mottaker motsetter seg ødeleggelse. Fristen er tre dager for lett bedervelige varer.

Forenklet fremgangsmåte ved småforsendelser

En tredje viktig endring er at det er innført nye regler om småforsendelser, hvor det er begrunnet mistanke om at det foreligger inngrep i noens rettighet. Tollmyndighetene kan ødelegge varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, hvis rettighetshaveren ba om dette i søknaden. Det kreves at mottakeren varsles, og at denne ikke motsetter seg ødeleggelse innen ti dager. Ordningen med passivt samtykke gjelder altså også her.

Hvis mottakeren protesterer, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaver, som evt. må ta ut søksmål i løpet av ti dager fra dette varselet er gitt.

Hva betyr endringene?

Det er sannsynlig at flere av regelendringene vil medføre at det blir enklere og rimeligere for rettighetshavere å ivareta sine immaterielle rettigheter. Dette er også erfaringen fra andre land. I lovproposisjonen er det for eksempel vist til at ordningen med passivt samtykke fra mottaker der denne ikke besvarer varsler, har vist seg å være effektiv, og offisiell statistikk fra EU viser at en stor del av ødeleggelse av varer hos tollmyndighetene blir gjennomført på bakgrunn av forenklet fremgangsmåte.

Det kan imidlertid spørres om hva den praktiske betydningen av den nye ordningen med søknad fra rettighetshaver og mulig etterfølgende vedtak vil bli. Det fremgår av lovproposisjonen at de fleste tilbakehold i Norge i dag skjer ved at tollmyndighetene holder tilbake varer av eget tiltak, uten at det foreligger midlertidig forføyning. I proposisjonen påpekes at tilbakehold av eget tiltak er mer ressurskrevende enn tilfeller der man har kontaktinformasjon, og vet at rettighetshaveren normalt er interessert i å følge opp. Som nevnt har vi imidlertid også i dag en ordning hvor rettighetshavere kan informere tollmyndighetene om mulige inngrep, og det er gjennom slike meldinger at tollmyndighetene normalt får mistanke om mulige inngrep.

Som proposisjonen også påpeker, er imidlertid ikke dagens meldingssystem et fullgodt alternativ til det nye systemet med søknad og etterfølgende vedtak. Det er i proposisjonen vist til at ordningen med frivillige meldinger ikke har fungert tilfredsstillende, dels fordi systemet ikke er knyttet opp til en fremgangsmåte for destruksjon eller gjort obligatorisk, og dels med at det ikke har vært ressurser til å følge opp arbeidet og utvikle systemet rent teknisk. Etter vårt syn vil nok den største fordelene med søknads- og vedtaksordningen være at prosedyren nå er knyttet opp mot ødeleggelse av varer, i motsetning til dagens meldingssystem. Dette vil sannsynligvis medføre at belastningen på domstolen blir lavere, og at det blir enklere for rettighetshavere å håndheve sine rettigheter.

Det er også fremhevet i proposisjonen at tolldirektoratet antar at det for mange utenlandske rettighetshavere er en høy terskel for å gå til domstolen for å oppnå midlertidig forføyning, da de ikke kjenner norske domstolsapparatet eller kostnadsnivået, og at det er en utbredt misforståelse blant utenlandske rettighetshavere at en bistandsanmodning i EU også vil gjelde i Norge. Regelendringene vil derfor sannsynligvis ha positiv effekt både for utenlandske og norske rettighetshavere.

Fagområder Immaterialrett og teknologi
