

**UiO** • **Institutt for privatrett**  
Det juridiske fakultet

# Ugyldighet og andre virkninger av avtaler i strid med preseptorisk lov i immaterialretten

Professor Inger B. Ørstavik



# Problemet – avtalebestemmelser i strid med preseptorisk lov

- Eksempler på preseptoriske IPR regler
- Utgangspunkt i en tolkning av lovbestemmelsen
  - «rettslig uvirksom» = kan ikke håndheves
- Lovstrid som ugyldighetsgrunn – virkninger i nasjonal rett
  - Kontraktsrettslige virkninger – ugyldighet, restitusjon, erstatning
  - Immaterialrettslige virkninger
- Det EU/EØS-rettslige effektivitetsprinsippet
  - Tilgang til sanksjoner som gjør rettighetene effektive
  - Nasjonal rett må ikke gjøre det uforholdsmessig vanskelig å gjennomføre EØS-retten på nasjonalt nivå

# Avtaler i strid med lov som beskytter rettighetshaver: Eks: Opphavsrettsdirektivet art. 18

## *Artikkel 18*

### **Princippet om passende og forholdsmæssig aflønning**

1. Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere, når de udsteder licenser eller overdrager deres eksklusive rettigheder til udnyttelse af deres værker eller andre frembringelser, **har ret til passende og forholdsmæssigt vederlag.**
2. Ved gennemførelsen af det i stk. 1 fastsatte princip i national ret kan medlemsstaterne frit anvende forskellige ordninger, og de **skal tage hensyn til princippet om aftalefrihed og en rimelig balance mellem rettigheder og interesser.**

# Avtaler i strid med lov som beskytter rettighetshaver (som en svakere avtalepart)

- Opphavsrettsdirektivet 2019/790 art. 18 – rimelig godtgjørelse
- Opphaverens ideelle rettigheter – navngivelse og respektretten
- Ugyldighet ut fra et statusperspektiv (H. Hauge, J. Schovsbo)
- Kontraktsrettslige virkninger
  - Delvis ugyldighet
  - Restitusjon – hvis nødvendig og effektivt
- Immaterialrettslige (dvs) EØS- rettslige virkninger
  - CJEU C-457/11 – C-460/11, VG Wort premiss (37) – (39) og C 463/12, Copydan premiss (67), (Infosoc direktivet 2001/29 art. 5(2) b))
  - Lovens løsning «gjenoppstår»
  - Restitusjon, erstatning, eventuelt tilbakekall og destruksjon – effektivitet

# Avtaler i strid med lov der rettighetshaver (også) representerer en samfunnsinteresse

- Immaterialrettslige eneretter er begrunnet i samfunnsinteresser
- Eks: Varemerkedirektivet 2015/2436 Artikkel 10(2)
- «Samtykke» = nasjonal kontraktsrett
- EU-rettslige effektivitetsprinsippet – detaljerte krav til tolkning av «samtykke» som indirekte innebærer krav til virkningen av lovstrid
- CJEU i C-661/11, Y-Paz
- CJEU i C-128/11, UsedSoft.

# Varemerkedirektivet 2015/2436

## *Artikel 10*

### **Rettigheder knyttet til et varemærke**

1. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret.
2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden det registrerede varemærkes ansøgnings- eller prioritetsdato, kan indehaveren af det pågældende registrerede varemærke forbyde tredjemand, **der ikke har den pågældende indehavers samtykke**, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, (...)

## CJEU C-661/11 Y-Paz

”Som det således fremgår [...], kan en national retsinstans idømme en varemærkeindehaver en sanktion eller at erstatte det lidte tab, hvis den konstaterer, at **denne indehaver på ulovlig vis har tilbagekaldt et samtykke**, hvorved en tredjemand havde mulighed for at gøre brug af tegn, der er identiske med dennes varemærker. [...] konstateringen af en sådan opførsel **[kan] imidlertid ikke medføre, at den fælles brug af nævnte varemærker kan fortsætte på ubestemt tid, når der hos de omhandlede selskaber ikke længere foreligger en fælles vilje til en sådan brug.**”  
(Premiss 61)

# EU-rettslig innflytelse på nasjonale ugyldighetslære - utvikling

- [Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data | Shaping Europe's digital future \(europa.eu\)](#)
- EU-lovgiver vurderte – og forkastet - en Data Producers Right
- Kontraktsrettslig innfallsvinkel
- Avtaler som fraviker tilgangsrettigheter «shall not be binding»
- I B2B avtaler: dersom «unfair»
- Ugyldighet i et statusperspektiv – beskytte den svakere kontraktspart
  - Preambelen avsnitt (51) flg
- Effektivitetsprinsippet – krav til virkningene av ugyldighet?



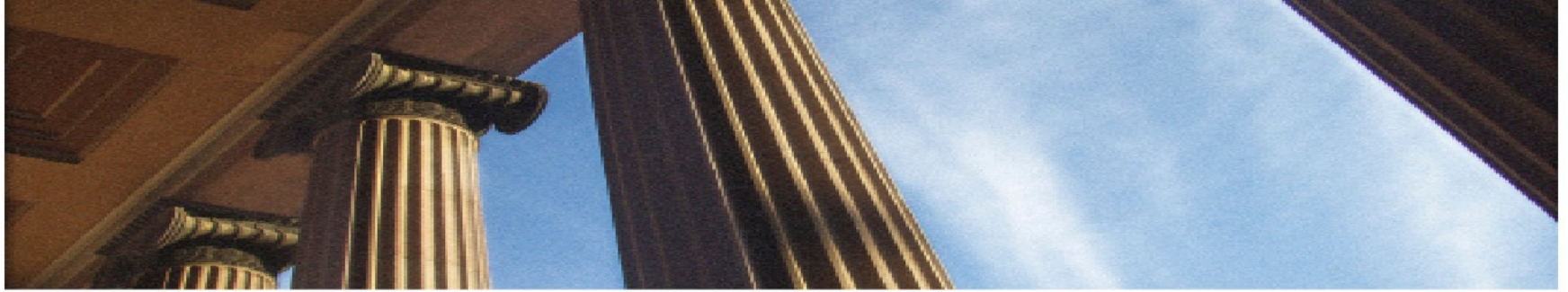
## EU Data Act

### Forbrukere – Art. 8(2)

“A data holder shall agree with a data recipient the terms for making the data available. A contractual term concerning the access to and use of the data or the liability and remedies for the breach or the termination of data related obligations **shall not be binding** if it **[is unfair]** [...] or if it **excludes the application of, derogates from or varies the effect of the user’s rights** under Chapter II.

### SMEs – Art. 13(1)

“A contractual term, concerning the access to and use of data or the liability and remedies for the breach or the termination of data related obligations which has been unilaterally imposed by an enterprise on a micro, small or medium-sized enterprise [...] **shall not be binding** on the latter enterprise **if it is unfair.**”



**UiO • Institutt for privatrett**  
Det juridiske fakultet

**Mer om temaet:**

**Harald Irgens-Jensen, Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik og  
Inger Berg Ørstavik:**

**«Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem»**

**i Minnebok for Viggo Hagstrøm, 2016, s. 365-403**

