



NORGES HØYESTERETT

Den 3. mai 2004 avsa Høyesterett kjennelse i

HR-2004-00813-A, (sak nr. 2004/75), sivil sak, kjæremål,

Vestdavit AS

(advokat Tor Lars Onarheim – til prøve)

mot

Hydramarine AS

(advokat Kjell Torkelsen – til prøve)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Dolva**: Hovedspørsmålet i saken for Høyesterett er om retten i en sak om midlertidig forføyning prejudisielt kan ta stilling til gyldigheten av et patent, jf. patentloven § 61 og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15.
- (2) Vestdavit AS, som 5. november 2001 var meddelt patent nr. 311249 ”Davitanordning”, ble oppmerksom på at Hydramarine AS markedsførte to davitprodukter som etter Vestdavits oppfatning var i strid med patentet. Etter forgjeves å ha oppfordret Hydramarine om å opphøre med markedsføringen av disse, satte Vestdavit 9. april 2003 fram begjæring til Kristiansand tingrett om midlertidig forføyning for å stoppe utnyttelsen av de to produktene inntil det forelå avgjørelse av om produktene er et inngrep i patentet. Tingretten tok begjæringen til følge ved kjennelse 20. mai 2003, der retten prejudisielt tok stilling til gyldigheten av patentet. Slutningen lyder slik:
 - ”1. Hydramarine AS forbys å tilvirke, utby eller på annen måte utnytte produktene T 32 og T 50 inntil det foreligger avgjørelse av om disse produktene er inngrep i norsk patent nr. 311249 ”Davitanordning”.
 2. Vestdavit AS pålegges å stille sikkerhet med kr. 250.000,- – tohundreogfemtitusenkroner – innen 2 – to – dager fra forkynnelsen av kjennelsen. Sikkerheten stilles på en av de alternative fremgangsmåter som er nevnt i tvfbl. § 3-6.
 3. Saksomkostninger tilkjennes ikke.”
- (3) Hydramarine påkjærte kjennelsen til Agder lagmannsrett, som i kjennelse 4. november 2003 opphevet tingrettens kjennelse. Også lagmannsretten tok prejudisielt stilling til

gyldigheten av patentet, og kom, i motsetning til tingretten, til at det var sannsynliggjort at patentet ville bli ansett ugyldig. Slutningen i kjennelsen lyder slik:

”1. Kristiansand tingretts kjennelse i sak 03-00784 D/03 oppheves.

2. Vestdavit AS dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelse å betale til Hydramarine AS kr. 232.249,- – kronertohundreogtrettitotusentohundreogførtini – som saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.”

- (4) Vestdavit har påkjært kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som 6. februar 2004 besluttet at kjæremålssaken skal avgjøres av Høyesterett etter reglene i lov 25. juni 1926 nr. 2 § 6 andre ledd. Justitiarius har bestemt at partsforhandling skal finne sted etter reglene for ankesaker.
- (5) Jeg nevner at etter at tingrettens kjennelse forelå, har Vestdavit reist patentinngrepssak mot Hydramarine, som på sin side har reist sak mot Vestdavit med påstand om at patentet er ugyldig. De to sakene er forent til felles behandling for Oslo tingrett, som er tvungent vernet i ugyldighetssaker, jf. patentloven § 63, og hovedforhandling er berammet til oktober i år.
- (6) Den kjærende part – *Vestdavit AS* – har i hovedsak anført:
- (7) Lagmannsrettens kjennelse bygger på en uriktig forståelse av patentloven § 61. Bestemmelsen fastsetter at før det er avsagt dom for ugyldighet, kan frifinnelse i sivile saker ikke bygge på at patentet er ugyldig. Den naturlige forståelsen av ordlyden – ”i sivile saker” – er at bestemmelsen gjelder også for saker om midlertidig forføyning.
- (8) Det finnes ikke noen høyesterettsavgjørelse av spørsmålet, men lagmannsrettspraksis fra senere år bygger på dette synet.
- (9) I lovforarbeidene har lovgiver uttrykt et klart ønske om at gyldigheten av patenter vurderes i en egen sak, med tvungent vernet for Oslo tingrett etter patentloven § 63, slik at man får en ensartet og teknisk kyndig behandling. Selv om uttalelsene i forarbeidene om prejudisiell prøving av gyldigheten er knyttet til saker om inngrep i patenter, gjør de samme hensynene seg gjeldende for saker om midlertidig forføyning. En viktig bakgrunn for bestemmelsen i § 61 er at rettsvirkningene av patentet skal gjelde for og mot alle, se departementets vurdering i Ot.prp. nr. 36 for 1965–66 side 53–54.
- (10) Også reelle hensyn taler for Vestdavits syn:
- (11) Sakenes kompleksitet og ønsket om at domstolen skal ha sakkunnskap og erfaring, taler for at gyldigheten av et patent bare kan behandles ved det tvungne vernet i Oslo tingrett. Fremme av ugyldighetsinnsigelser i saker om midlertidig forføyning reiser problemstillinger som er lite egnet til behandling i denne prosessform.
- (12) Lagmannsretten synes særlig å ha lagt vekt på at det vil virke urimelig å få en midlertidig forføyning hvis det fremstår som mest sannsynlig at patentet er ugyldig. Det foretas imidlertid en grundig behandling før patent blir gitt, slik at risikoen for feil er liten. Uansett vil den som begjæringen om midlertidig forføyning er rettet mot, ikke stå rettsløs, se erstatningsregelen i tvangsfullbyrdsloven § 3-5 og rettens adgang til å kreve

sikkerhetsstillelse – tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6.

- (13) Alternativt anføres det at lagmannsrettens kjennelsesgrunner er mangelfulle. De viser ikke i tilstrekkelig grad hvordan lagmannsretten har vurdert de patentrettslige faktiske forhold. Dette må lede til opphevelse.
- (14) Subsidiært angripes lagmannsrettens saksomkostningsavgjørelse.
- (15) Vestdavit AS har nedlagt slik påstand:
 - ”1. Agder Lagmannsretts kjennelse oppheves og hjemvises til fortsatt behandling for Agder Lagmannsrett.**
 - 2. Vestdavit AS tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.**
 - Subsidiært, vedrørende saksomkostningsavgjørelsen:**
 - 1. Saksomkostninger i Agder lagmannsrett sak nr 03-01207 K tilkjennes ikke.**
 - 2. Vestdavit AS tilkjennes saksomkostninger ved kjæremålet til Høyesterett.”**
- (16) Kjæremålsmotparten – *Hydramarine AS* – har i hovedsak anført:
- (17) Lagmannsretten har anvendt loven riktig. Patentloven inneholder i liten grad prosessuelle regler og har ingen egne regler om midlertidige forføyninger. Utgangspunktet for vurderingen i saken må være reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 15, særlig § 15-6, som fastsetter at kravet og sikringsgrunnen skal sannsynliggjøres. Tvangsfullbyrdelseslovens ordning er at retten må ta prejudisiell stilling til det som er nødvendig for å avgjøre kravet.
- (18) Den kompetansebegrensningen som Vestdavits syn innebærer, måtte for å føre fram ha klar rettskildemessig forankring, og det foreligger ikke. Ordlyden i patentloven § 61 sier ikke noe om midlertidige forføyninger spesielt. Uttrykket ”frifinnelse” har en rettslig betydning knyttet til dommer, ikke avgjørelser av begjæringer om midlertidig forføyning.
- (19) Heller ikke forarbeidene til patentloven sier noe om saker om midlertidige forføyninger, og de hensynene som er anført for regelen i § 61, slår ikke til for slike saker.
- (20) Det foreligger ingen høyesterettsavgjørelse om spørsmålet, og de lagmannsrettskjennelsene som Vestdavit viser til, inneholder stort sett ingen egen begrunnelse og har dermed liten rettskildemessig verdi. I juridisk teori går Are Stenvik i Patentrett, 1999, side 370 flg., inn for at det er adgang til prejudisiell prøving.
- (21) Reelle hensyn taler for en adgang til prejudisiell prøving av patenters gyldighet i saker om midlertidig forføyning. Det vil stride mot grunnleggende rimelighetsbetraktninger hvis man midlertidig skal bli stanset i å utnytte et produkt på grunnlag av et patent som etter all sannsynlighet vil bli kjent ugyldig. Det er ikke noen fullgod løsning at det kan gis erstatning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 for det økonomiske tapet som kan bli påført.
- (22) Fremmed rett synes helt gjennomgående å ha en adgang til prejudisiell prøving av patentets gyldighet i foreløpige avgjørelser.

- (23) Til den kjærende parts alternative anførsel anføres at lagmannsrettens kjennelsesgrunner er tilstrekkelige, og at en eventuell mangel ikke i noe fall har virket inn på avgjørelsen.
- (24) Det er ikke feil ved saksomkostningsavgjørelsen som kjæremålsinstansen kan prøve.
- (25) Hydramarine AS har nedlagt slik påstand:
- ”1. Kjæremålet forkastes.**
- 2. Hydramarine AS tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.”**
- (26) Jeg er kommet til at lagmannsrettens tolking av patentloven § 61 er korrekt, men at dens kjennelse likevel må oppheves, idet dens begrunnelse for resultatet er mangelfull.
- (27) Hovedspørsmålet i saken er om retten ved avgjørelsen av en begjæring om midlertidig forføyning prejudisielt kan ta stilling til gyldigheten av et patent eller om patentloven § 61 er til hinder for det. Dette er et spørsmål om tolkningen av en lovbestemmelse, som kan prøves også i det videre kjæremålet det her er tale om, se tvistemålsloven § 404 første ledd nr. 3 jf. tvangsfullbyrdsloven § 2-12.
- (28) Patentloven § 61 første ledd første punktum lyder slik:
- ”I sivile saker om patentinngrep kan frifinnelse ikke bygges på at patentet er ugyldig eller kan kreves overført, jf §§ 52 og 53, uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet eller overføring.”**
- (29) Det er på det rene og uomtvistet mellom partene at bestemmelsen i patentloven § 61 første ledd første punktum er til hinder for at retten i en sak om inngrep i patentrettigheter prejudisielt bygger sin avgjørelse på at patentet er ugyldig – unntatt når dette allerede er avgjort av den domstol som har enekompetanse i ugyldighetssaker – Oslo tingrett, jf. patentloven § 63.
- (30) Patentloven § 61, tolket utelukkende ut fra sin ordlyd, kan sies å trekke i retning av at gyldigheten av patentet ikke kan prøves ved en avgjørelse om midlertidig forføyning. Men heller ikke ut fra ordlyden er dette klart. Innen patentretten er det vanlig å skille mellom to typer rettstvister – saker om inngrep i et patent og saker om gyldigheten av et patent. I den første kategorien – inngrepstvistene – er tvistegjenstanden om det foreligger et inngrep i et patent. I den andre kategorien – gyldighetssakene – er tvistegjenstanden gyldigheten av et patent. Allerede det at lovteksten bruker ”saker om patentinngrep”, kan peke hen på at det nettopp er inngrepssakene i den vanlige betydning av dette begrepet som skal omfattes.
- (31) Går man til forarbeidene til lovbestemmelsen, fremgår det helt klart at det man har hatt for øye nettopp er de ordinære inngrepssaker. Det er der ingen drøftelse eller noen bemerkning som viser at man overhodet har tenkt på midlertidige forføyninger med de særlige problemstillinger og særlige behov for å kunne vurdere gyldigheten som det her vil kunne være. Jeg legger til at det fremgår klart av forarbeidene – Ot.prp. nr. 36 for 1965–66 side 54 – at bruken av ordet ”sivile” i lovteksten skal avgrense mot straffesaker hvor det må tas stilling til om det foreligger noen krenkelse av et patent.

- (32) Patentloven av 1967 ble utarbeidet i nordisk samarbeid, hvor nasjonale komitéer framla en felles "Betenkning angående nordisk patentlovgivning" i 1964. Patentloven § 61 tilsvarende den norske komitéens lovutkast § 55 som er en særnorsk regel uten parallell i de øvrige nordiske utkast og senere lover. Bakgrunnen for utkastet fremgår av betenkningens side 351–352. Det vises her til § 43 i patentloven av 1910, og på side 352 venstre spalte heter det at: "Begrensningen til sivile saker har samme begrunnelse som den tilsvarende begrensning i den gjeldende lovs § 43."
- (33) Jeg nevner her at paragraf 43 i 1910-loven ikke regulerte spørsmålet om prejudisielle avgjørelser, men ga "den, som i borgerlig sak er stevnet for patentindgrep" og som bygger påstand om frifinnelse på at patentet er helt eller delvis ugyldig, adgang til å forlange at saken ble stilt i bero inntil han hadde fått tid til å oppnå avgjørelse om patentets ugyldighet. Regelen hadde sin bakgrunn i bestemmelsene om tvungent vernetting for ugyldighetssaker ved Oslo byrett, mens vanlige vernetingsregler kom til anvendelse for inngrepssaker.
- (34) Departementets begrunnelse for bestemmelsen i patentloven § 61 framgår av Ot.prp. nr. 36 for 1965–66 side 53–54, hvor det heter:

"Departementet finner at vel er det så at den någjeldende bestemmelse (patentlovens § 43) har sin bakgrunn i vernetingsreglene, men den må også av andre grunner anses for heldig. Den situasjon bør ikke kunne oppstå at et ikke ugyldigkjent patent snart anses for gyldig og snart for ugyldig. Ut fra et rettsordenssynspunkt vil det være utilfredsstillende og overfor almenheten urimelig at et patent som en domstol vitterlig har funnet ugyldig, fortsatt skal bli stående i patentregisteret og fortsatt kanskje med hell skal kunne påberopes i en senere sak."

- (35) Sammenhengen med reglene om tvungent vernetting var altså en del av begrunnelsen for bestemmelsen i patentloven § 61. Ved utformingen av bestemmelsen gikk imidlertid både lovkomitéen og departementet inn for at også patentinngrepssakene – i likhet med ugyldighetssakene – skulle føres ved tvungent vernetting, Oslo byrett. Under behandlingen i justiskomitéen ble dette endret, og lovens ordning ble at inngrepssakene som tidligere skulle behandles ved de ordinære vernetting. Heller ikke i denne sammenheng ble forholdet til de midlertidige forføyningene nevnt, men det har aldri vært aktuelt å la dem omfattes av regler om tvungent vernetting.
- (36) Det "rettsordenssynspunkt" som er trukket frem, har slik jeg ser det ikke samme vekt i forhold til midlertidige forføyninger som ved vanlige inngrepssaker. Avgjørelser om midlertidige forføyninger skal treffes raskt, og behandlingen vil i mange tilfeller måtte bli mer summarisk enn i ordinære sivile tvister. Blant annet derfor kan de underliggende rettsforhold ikke avgjøres rettskraftig ved behandlingen av den midlertidige forføyning. Det ligger i systemet at disse forhold må avgjøres i en etterfølgende tvist, og at en grundigere behandling her kan lede til at de underliggende rettsforhold bedømmes annerledes enn da de ble vurdert som ledd i avgjørelsen om midlertidig forføyning. Det er vanskelig å se at det kan være dette man har hatt for øye med uttalelsen om hva som ut fra "rettsordenssynspunkt" vil "være utilfredsstillende og overfor almenheten urimelig...".
- (37) Spørsmålet om betydningen av § 61 i saker om midlertidige forføyninger er ikke avklart i rettspraksis. Det foreligger ikke avgjørelser av Høyesterett. Vestdavit har vist til tre lagmannsrettsavgjørelser fra de senere år til støtte for sitt syn: Frostating lagmannsretts kjennelse 16. desember 2002, Borgarting lagmannsretts kjennelse

3. juni 2003 og Hålogaland lagmannsretts kjennelse 25. september 2003. Det foreligger imidlertid også underrettsavgjørelser i motsatt retning, hvor gyldigheten prøves prejudisielt, og selv i avgjørelser som legger til grunn at det ikke kan foretas prejudisiell prøving, tas det til dels reservasjoner. Således heter det i den nevnte kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett:

”Hvorvidt det kan være grunnlag for å fravike prinsippet i de tilfeller det fremstår som klart at patentet er ugyldig, finner lagmannsretten det ikke nødvendig å ta standpunkt til.”

- (38) Patentloven § 61 er en særnorsk regel. Det er derfor begrenset hvilken veiledning man kan få av fremmed rett. Spørsmålet om prejudisiell prøvelse av gyldigheten av patenter stiller seg noe forskjellig etter de enkelte lands lover. Jeg nevner at det både etter dansk og svensk rett vil kunne skje slik prøving i forbindelse med midlertidige avgjørelser.
- (39) Tilsvarende spørsmål som i vår sak kan oppstå også på andre rettsområder – særlig innen varemerke- og designlovgivningen. For varemerker viser jeg til framstillingen i Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, 1997 side 184 og Stuevold Lassen og Stenvik i 2. utgave – revidert versjon, 2003, av samme verk, side 199 flg. I sistnevnte verk uttales det at spørsmålet om forbudet mot prejudisiell prøvelse av gyldighetsspørsmålet også gjelder i saker om midlertidige forføyninger etter tvangsfullbyrdsloven er uavklart, og at det kan argumenteres godt for begge løsninger. Etter mitt syn kan det ikke hentes avgjørende argumenter for løsningen av vår sak fra disse rettsområdene.
- (40) I patentrettslig teori er spørsmålet om midlertidige forbud behandlet av Are Stenvik i Patentrett, 1999, side 370 flg. Han påpeker her at ordlyden i patentloven § 61 kan tale for at reglene om at retten ikke prejudisielt kan ta stilling til spørsmålet om ugyldighet, også gjelder i forføyningssaker. Stenvik gir imidlertid uttrykk for at ”sterke reelle hensyn taler for det motsatte, idet en anvendelse av regelen ville medføre helt uantakelige konsekvenser”. Hans drøftelse munner ut i en konklusjon om at de beste grunner taler for at patentloven § 61 ikke gis anvendelse i saker om midlertidig forføyning.
- (41) Jeg er enig i at sterke reelle grunner taler for et slikt resultat. Riktignok vil den behandling som leder fram til at patent meddeles, regelmessig sikre at lovens krav til nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2, er oppfylt, slik at det ikke senere er grunnlag for å anfekte det. Det er likevel ikke til å unngå at det oppstår situasjoner hvor en bedrift med grunn mener at den utnytter kjent teknologi og risikerer å bli påført betydelig tap ved – selv om det er midlertidig – å måtte stanse produksjon eller markedsføring etter krav fra en patentinnehaver. Hvis situasjonen da ligger slik an at det er sannsynlig at en ugyldighetsinnsigelse kan føre fram, er det ingen god løsning hvis retten skulle være avskåret fra å ta hensyn til det. Den som har det patentet som det er sannsynlig er ugyldig, vil i så fall kunne stoppe andre i bruken frem til ordinær ugyldighetssak er avgjort. Det vil kunne gi varige konkurransefordeler med grunnlag i et ugyldig patent. Erstatningsregelen i tvangsfullbyrdsloven § 3-5, jf. § 15-6 om sikkerhetsstillelse, vil bare i begrenset utstrekning kunne avhjelpe dette. For det første vil den bare gjelde hvor det er gitt midlertidig forføyning. For å komme i erstatningsposisjon må altså konkurrenter rent faktisk begynne eller fortsette en produksjon eller foreta andre handlinger som gir grunnlag for å kreve midlertidig forføyning, og det vel vitende om at de ved en eventuell midlertidig forføyning vil være avskåret fra å få prøvd om patentet er ugyldig. For det andre vil det ofte i slike saker måtte være vanskelig å sannsynliggjøre tapet, med en risiko

for at den erstatning som utmåles vil være utilstrekkelig som kompensasjon for det reelle tap.

- (42) Det har vært hevdet at uansett hvordan patentloven er å forstå, vil spørsmålet om patenters gyldighet likevel kunne komme opp i saker om midlertidig forføyning, idet det – i hvert fall hvor det er klart at patentet er ugyldig – ikke vil foreligge ”sikringsgrunn” etter tvangsfullbyrdsloven § 15-2, jf. også første ledd om at midlertidig forføyning ”kan” besluttes og annet ledd om at midlertidig forføyning ikke kan besluttes dersom den skade eller den ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet. Jeg har vondt for å se at man vil kunne nå særlig langt etter disse bestemmelsene i forhold til vårt problem. Hvis loven først må forstås slik at gyldighetsspørsmålet ikke skal prøves ved krav om midlertidig forføyning, kan det vanskelig være grunnlag for nærmest å se bort fra dette ved de skjønsmessige vurderinger etter tvangsfullbyrdsloven § 15-2. Det er også vanskelig å se at det kan åpnes for bevisføring omkring gyldighetsspørsmålet når lovens utgangspunkt er at dette ikke skal prøves.
- (43) Min konklusjon er at patentloven § 61 ikke er så klar og entydig at det nødvendiggjør den løsning at gyldigheten av et patent ikke kan prøves i tvist om midlertidig forføyning. Forarbeidene gir ikke holdepunkter for at en slik løsning var tilsiktet, og de reelle hensyn taler med tyngde for at et krav om midlertidig forføyning bør kunne møtes med den innsigelse at patentet er ugyldig. Ut fra dette er jeg blitt stående ved at lagmannsretten ikke har tolket patentloven § 61 feil ved å legge til grunn at paragrafen ikke er til hinder for prejudisielt å vurdere patentets gyldighet i sak om midlertidig forføyning.
- (44) Jeg går så over til å behandle Vestdavits kjæremål mot lagmannsrettens saksbehandling. Det anføres at lagmannsrettens begrunnelse er mangelfull. Som nevnt innledningsvis er jeg enig i det.
- (45) Avgjørende for om Vestdavits patent er gyldig, er at patentet oppfyller kravene i patentloven § 2 til patentets nyhet og oppfinnelseshøyde. Om dette heter det i lagmannsrettens kjennelse:
- ”Når det gjelder realiteten i saken er lagmannsretten kommet til at det må anses sannsynliggjort at det forelå identiske tekniske davitløsninger/davitanordninger som den som Vestdavit fikk patent på før patentet ble meddelt Vestdavit. Som nevnt foran er dette patent meddelt 05.11.2001, men med prioritet fra søknadsdato 15. juli 1998. Lagmannsretten legger til grunn at davitanordningene som tidligere, i 1995 – 1997, var installert om bord i passasjerskipene Superstar Leo og Sun Princess er identiske med den løsning som Vestdavit senere er meddelt patent på. Lagmannsretten mener å ha fått dette dokumentert ved vitneforklaring og projektorpresentasjon fra teknisk direktør Svein Erik Halvorsen, ved bilder av de nevnte skips davitanordninger som ble forevist i lagmannsretten samt fra det øvrige som ble dokumentert i lagmannsretten.”**
- (46) Lagmannsretten har her begrenset seg til å fastslå identitet mellom Vestdavits patent og angitte tidligere kjente davitanordninger. Når det gjelder grunnlaget for denne konstatering, framgår det bare ved en generell henvisning til bevis i form av vitneforklaring, projektorpresentasjon, bilder og ”det øvrige som ble dokumentert i lagmannsretten”.
- (47) Dette kan ikke være nok til å fylle kravene til begrunnelse, jf. tvistemålsloven § 164. Patentets innhold framgår av patentkravet og beskrivelsen, jf. patentloven § 39, og for å

begrunne en konklusjon om identitet, må retten konkret redegjøre for de elementer som slutningen om patentrettslig identitet bygger på. Hvor spesifikk denne påvisning skal være, vil avhenge av den aktuelle saken. I vår sak er begrunnelsen klart for knapp. Kjennelsen må derfor oppheves, jf. tvistemålsloven § 384 annet ledd nr. 5, og saken hjemvises til lagmannsretten.

- (48) Med dette resultat er det unødvendig å ta stilling til det subsidiære kjæremål vedrørende lagmannsrettens saksomkostningsavgjørelse.
- (49) Vestdavit har nedlagt påstand om saksomkostninger for Høyesterett. Det er imidlertid sakens hovedspørsmål – hvor Vestdavit ikke har fått medhold – som det vesentlige av omkostningene refererer seg til. Dette er et prinsipielt rettsspørsmål som ikke tidligere har vært behandlet av Høyesterett. Jeg finner at saksomkostninger ikke bør tilkjennes, jf. tvistemålsloven § 180 annet ledd jf. § 172 annet ledd.
- (50) Jeg stemmer for denne

K J E N N E L S E :

- 1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves, og saken hjemvises til lagmannsretten.
 - 2. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke.
- (51) Dommer **Coward**: Jeg er enig med førstvoterende i at lagmannsrettens kjennelse må oppheves, men har et annet syn på hovedspørsmålet i saken – om retten i en sak om midlertidig forføyning prejudisielt kan prøve gyldigheten av patentet.
 - (52) For meg blir ordlyden i patentloven § 61 et viktig moment. Det heter at i ”sivile saker om patentinngrep” kan frifinnelse ikke bygges på at patentet er ugyldig, og jeg mener at det er naturlig å oppfatte dette som å omfatte også saker om midlertidig forføyning. Det er klart at slike saker er ”sivile”, og jeg ser det ikke som naturlig å se ordene ”om patentinngrep” som å utelukke saker der det begjæres midlertidig forføyning på grunn av et påstått inngrep i patentet.
 - (53) Jeg er enig med førstvoterende i at forarbeidene til § 61 ikke sier noe om saker om midlertidig forføyning. Men jeg ser ikke det som uttrykk for at lovgiverne har ønsket å holde disse sakene utenfor; den naturlige forklaringen er at man rett og slett ikke har tenkt på dem. Lovforarbeidene får da ikke betydning for meg i noen retning, bortsett fra det de måtte inneholde om reelle hensyn.
 - (54) Som nevnt av førsvoterende er det ikke høyesterettsavgjørelser om vårt spørsmål. Men for meg er det ikke uten interesse at de tre lagmannsrettene som – før vår sak – har tatt stilling til spørsmålet i de senere årene, alle har oppfattet bestemmelsen i patentloven § 61 slik jeg naturlig leser den. Jeg viser til de referansene førstvoterende har gitt.
 - (55) Det taler på den annen side mot den løsningen jeg går inn for, at vår ledende teoretiker på området, Are Stenvik, i Patentrett fra 1999 gir uttrykk for at ”sterke reelle hensyn taler for” en adgang til prejudisiell prøving, se side 370–371. Vekten av dette blir likevel

redusert ved uttalelsen i Stuevold Lassen og Stenvik i den nyere Oversikt over norsk varemerkerett, 2003 på side 204–205, der det om det relativt parallelle spørsmålet for varemerker heter at det ”kan her argumenteres godt for begge løsninger”.

- (56) Jeg oppfatter det også slik at det kan anføres viktige reelle argumenter for og mot begge løsninger:
- (57) Av mer systempregede argumenter kan det på den ene siden anføres at det retts teknisk – eller ut fra et ”rettsordenssynspunkt” – er enklest at et patent i alle relasjoner enten anses som gyldig eller ugyldig. Men på den annen side er det et avvik fra tvangsfullbyrdelseslovens vanlige ordning hvis ”kravet” ikke kan prøves i en sak om midlertidig forføyning.
- (58) Ut fra rimelighetshensyn er det uheldig hvis virksomhet blir stoppet på bakgrunn av et patent som ikke er gyldig. Men saksbehandlingen før et patent blir gitt, taler mot at det vil skje ofte. Ensartet og teknisk kyndig behandling sikres bedre ved en gyldighetssak ved det faste vernetorget for slike saker enn om avgjørelsen skal tas av den lokale tingretten i en sak om midlertidig forføyning. Det kan vel være vansker med å få full dekning for det økonomiske tapet som blir påført av et forbud grunnet på et patent som senere viser seg å være ugyldig. Men problemet blir i hvert fall et stykke på vei avhjulpet ved reglene om erstatning, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5, og adgangen for retten til å kreve sikkerhetsstillelse, tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6.
- (59) For meg blir det vanskelig å basere løsningen på en avveining av slike reelle hensyn. Det utslagsgivende for meg blir da ordlyden, som jeg som nevnt mener taler for at gyldigheten av et patent *ikke* kan prøves prejudisielt i saker om midlertidig forføyning.
- (60) Dommar **Utgård:** Eg er i det hovudsaklege og i resultatet einig med førstvoterande, dommar Dolva.
- (61) Dommer **Skoghøy:** Likeså.
- (62) Justitiarius **Schei:** Likeså.
- (63) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

K J E N N E L S E :

1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves, og saken hjemvises til lagmannsretten.
2. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke.