

Nærings- og handelsdepartementet
(per e-post til: postmottak@nhd.dep.no)

Vår dato: 2014-02-13
Vår ref.: SvH
Vår saksbehandler: Svein Hofseth
:
Deres dato: 2013-12-12
Deres ref.:
Side 1 of 3

Høringssvar vedr. tiltredelse av London-overenskomsten om anvendelse av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen og nasjonale patenter på engelsk.

Det vises til Justisdepartementets brev av 12.12.2013 i anledning ovennevnte høringssak.

Norsk Hydro slutter seg til Nærings- og handelsdepartementet/Justisdepartementets forslag om at Norge tiltrer London-overenskomsten om anvendelse av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen.

Hydro har i mange år utarbeidet og inngitt patentsøknader i Norge på engelsk (så lenge det har vært tillatt). Grunnen til dette er blant annet at Hydro som internasjonalt selskap har mange oppfinnere med engelskspråklig bakgrunn og at det er vesentlig eklere å videreføre patentsøknader i utlandet/internasjonalt ved å anvende engelskspråklig prioritetsdokument. Hydro har i denne sammenheng også lenge tatt til orde for at Patentstyret skulle akseptere publisering (etter 18 mnd. fristen) av patentsøknader med engelskspråklig tekst, men uten å vinne frem overfor Patentstyret. Ved tiltredelse av London-overenskomsten tillates også prosedering og bevilgning av patent i Norge, noe som vil representerer et vesentlig fremskritt for patentsøkerne.

Hydro er enig i at Norge ved tiltredelse av London-overenskomsten bør velge engelsk som offisielt språk. Hydro er også enig i at dersom patentet er meddelt på tysk eller fransk, så bør det også kreves at beskrivelsen oversettes til engelsk eller norsk. Videre bør det også kunne kreves oversettelse til norsk for patentsøkers regning i forbindelse med søksmål som gjelder europeiske patenter. Det høres også rimelig ut at fristen til oversettelse er 3 mnd. etter den dag da Det europeiske patentverket har kunngjort sin avgjørelse om å meddele patent eller opprettholde patent i endret form.

Som antydnet ovenfor ønsker Hydro velkommen muligheten for å kunne innlevere og behandle nasjonale søknader på engelsk, samt at patent kan meddeles på engelsk. De samme regler bør gjelde ved slike søknader som for europeiske patenter når det gjelder oversettelse av patentkravene til norsk ved meddelelse av patent og oversettelse av beskrivelsen ved søksmål. Når det gjelder provisorisk vern på søknadsstadiet, er imidlertid Hydro sterkt uenig i at det skal kreves oversettelse av kravene til Norsk, like mye som Hydro er sterkt uenig i at dette også gjelder for europeiske søknader der kravene foreligger på engelsk. Det er flere grunner til det, men først og fremst at det representerer en byråkratisk og kostbar ordning som vil medføre meget ekstraarbeid. Det er ellers uansett ordlyden i de engelske kravene og beskrivelsen på engelsk som til slutt vil avgjøre beskyttelsesomfanget. Dessuten er det viktig å være klar over at de fleste patentkrav vil bli vesentlig endret under prosederingsprosessen overfor Patentstyret og ikke rent sjelden har de bevilgede kravene en helt annen ordlyd enn de opprinnelige søknadskravene (som

eventuelt ble oversatt til norsk) og det er grunn til å spørre seg hvilket provisorisk vern man ville ha hatt i så tilfelle? Nei, her skaper departementet(ene) uklarhet om rettsbeskyttelsen og går imot sin gode intensjon om å redusere oversettelseskostnader og merarbeid for patentsøkerne. Det er også verdt å nevne i denne sammenheng at ved realitetsbehandlingen av patentsøknader, så benytter Patentstyret alt tilgjengelig mothold, på alle språk inkludert engelsk, og en søker eller tredjepart må derfor uansett forholde seg til engelsk språk og eventuelt søke kyndig hjelp til oversettelse eller forståelse av publikasjoner på engelsk. Dette må en patentsøker og tredjepart også gjøre ved såkalte FTO (Freedom to Operate) –vurderinger. Det stilles ikke krav til at mothold i en patentsøknad skal oversettes til norsk, ei heller stilles det språklige krav til kvaliteten på oversettelsen av kravene fra engelsk til norsk.

Med bakgrunn i ovenstående er Hydro enig i at den engelske teksten legges til grunn ved spørsmål om gyldighet og begrensning av patentet når patentet er meddelt på engelsk. Hydro er også enig i at Patentstyret bør kunne ha anledning til å kunne skrive henvendelser til søkeren og avgjørelser på engelsk. Det samme bør kunne gjelde etterfølgende dokumenter angående meddelte patenter, innsigelser etc..

Hydro slutter seg ellers i all hovedsak til de forslag til endringer i patentloven og -forskriftene som er angitt i høringskrivet og som er nødvendige for gjennomføring av de endringene som er forslått. Når det gjelder endringene i § 33 i loven knyttet til anvendelsen av §§ 48, 56 60 er det imidlertid, med bakgrunn i det som er sagt ovenfor, vanskelig å forstå hvorfor det skal kreves oversettelse av kravene til norsk for at en internasjonal søknad skal anses å være gjort tilgjengelig for enhver. En patentsøknad kan uansett ikke håndheves før den er bevilget som patent og det foreligger «endelige» krav som klart og tydelig definerer beskyttelsesomfanget. Følgelig forstår vi heller ikke hvorfor det skal kreves oversettelse av kravene til norsk for søknader som inngis i Norge på engelsk når de blir allment tilgjengelig slik det er foreslått som nytt annet ledd i § 60? Det fremgår uansett av forslaget til endring i nevnte annet ledd at dersom det ikke er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk, så gjelder vernet bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk. Problemstillingen med oversettelse gjelder også i forhold til forslaget til ny § 63e. Kravet til oversettelse bør kun gjelde bevilgede patenter siden retten uansett vil stille et søksmål i bero dersom det ikke foreligger et gyldig, bevilget patent.

Vi vil sterkt anmode om at kravet til oversettelse fra engelsk til norsk for patentsøknader inngitt på engelsk og for internasjonale og europeiske søknader hvor søknadsteksten, krav og beskrivelse, foreligger på engelsk frafaller. Vi vil i stedet anmode om at departementet(ene) arbeider for å få de øvrige landene tilsluttet Den europeiske patentkonvensjonen, som krever oversettelse til nasjonalt språk, til å frafalle kravet til slik oversettelse. Med nærmere 40 medlemsland og oversettelse til nasjonalspråk i alle landene for oppnåelse av provisorisk beskyttelse, vil totalkostnaden ved oversettelse kunne beløpe seg til flere titalls tusen kroner.

Med hilsen
for Norsk Hydro ASA



Svein Hofseth