

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.: 50000-55
Deres ref.: S nr 17/3797

Oslo, 15. juni 2018

Høring - diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Undertegnede advokater ga i brev 17. juni 2016 innspill til høringsnotat om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern, mens det var under utarbeidelse. I høringsnotatet har departementet tatt opp våre synspunkter knyttet til administrativ patentbegrensning og domstolsprøving. Selv om fristen for merknader i henhold til departementets høringsbrev 22. juni 2017 for lengst er overskredet, fremmer vi her noen synspunkter for det tilfelle at departementet fortsatt er åpent for innspill i forbindelse med arbeid med å fremme proposisjon.

Advokat Ingvild Hanssen-Bauer, som var medforfatter til innspillbrevet 17. juni 2016, er i dag partner i Advokatfirmaet Kvale, hvilket er grunnen til at begge firmaers brevhode fremgår ovenfor.

Justisdepartementet har prisverdig foretatt en grundig gjennomgang av spørsmålene vi har tatt opp vedrørende administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene (høringsnotatets punkt 13). Herunder er det nyttig å få grundig belyst reglene i Den europeiske patentkonvensjon (EPC) og rettsstillingen i de øvrige nordiske land.

Vi har tatt til orde for å begrense omfanget av Patentstyrets prøvning av administrativ patentbegrensning, slik at denne bringes på linje med prøvningen som foretas av EPO i slike saker, og som også gjelder etter svensk og finsk rett. Dette vil i så fall innebære at begrensningsbegjæringer kun undersøkes av Patentstyret med hensyn til om det foreligger reell begrensning, at kravet til klarhet (nå uttrykt i utkastets § 8, nytt annet punktum, jf. EPC artikkel 84) er oppfylt, samt at det ikke foreligger ulovlig endring (patentloven § 19, jf. EPC artikkel 123). Departementet har i høringsnotatet side 56-57 fremhevet at det kan være grunner som kan tale for å begrense omfanget av prøvningen, ut fra hensynet til harmonisering som nevnt. Herunder peker departementet på at harmoniseringshensynet styrkes av at europeiske patenter med virkning i Norge vil kunne begjæres begrenset både hos EPO og Patentstyret, med forrang for prosessen i EPO, etter patentloven § 39 a, annet ledd.

Departementet har imidlertid i høringsnotatet foreslått å løse spørsmålene på en annen måte. Forslaget om å innføre en ny bestemmelse i patentloven § 39 a, hvoretter krav om administrativ patentbegrensning skal avvises der ugyldighetssak for domstolen er reist når begjæringen innleveres, ivaretar i noen grad hensynet til at Patentstyret ikke bør prøve nyhet og oppfinneshøyde mens et patent står til prøvning for domstolene. På den annen side er det lagt opp til at Patentstyret skal ferdigstille behandlingen av en begjæring om patentbegrensning som er innlevert før søksmål anlegges; saksbehandlingen fortsetter da mens ugyldighetssaken står for domstolene.

Ulempene ved gjeldende ordning vil med dette forslag da langt på vei bestå. Patenthaver vil etter at søksmålsvarsel (tvisteloven § 5-2) er mottatt, kunne fremme en begjæring før søksmål tas ut, og senere utfylle denne under Patentstyrets saksbehandling. Herunder kan patenthaver invitere Patentstyret til 'prøvning' av nyhet og oppfinnelseshøyde av de begrensede patentkrav opp mot nye mothold som saksøker påberoper i stevningen.

Et meddelt patent kan, slik det er uttrykt i forarbeidene til patentloven (NU 1963: 6 side 314) anses som en presumpsjon for en rett. Hvorvidt det meddelte patent oppviser den nødvendige avstand til teknikkens stilling og kan danne grunnlag for å håndheve eneretten, er det domstolenes oppgave å ta stilling til dersom den påståtte inngriper gjør ugyldighet gjeldende til sitt forsvar. Det kan ikke ses noen gode argumenter for at Patentstyret, i forbindelse med behandling av en begrensningsbegjæring, skal vurdere om patentet oppviser den nødvendige avstand til teknikkens stilling. Når patentets gyldighet er brakt inn for domstolene, er det domstolenes oppgave å ta stilling til dette.

Uavhengig av om Patentstyret mottar og behandler begjæring om patentbegrensning før eller under ugyldighetssak er anlagt for domstolene, mener vi at det er hensiktsmessig at prøvningen er begrenset på samme måte som ordningen i EPO, jf Rule 95 (2) og som tilsvarer ordningen i svensk og finsk rett.

Selv om prøvningen finner sted forut for rettssak, vil begrensningsbegjæringen være foranlediget av en forestående forventet rettslig prøvning av patentets gyldighet, der nyhet og oppfinnelseshøyde gjerne er de sentrale og bevisstunge temaer. Det kan neppe være riktig bruk av Patentstyrets ressurser å foreta en vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde som påregnelig vil bli prøvd for domstolene.

Dernest preges praksis av at prøvningen foregår uten kontradiksjon i korrespondanse mellom patenthaver og Patentstyret. I samtlige tilfeller i perioden frem til 2016 som er undersøkt og beskrevet i innspillbrevet, har Patentstyret ansett de begrensede krav for å oppfylle kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, også overfor nye mothold som er fremmet i anledning den forestående ugyldighetssak. Utfallet i de etterfølgende ugyldighetssaker viser at patentene ikke har vært mer robuste for ugyldighetskjennelse enn ellers.

At Patentstyret konsekvent tar til følge patenthavers argumentasjon til støtte for at patentet oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde, kan ses som uttrykk for at Patentstyret viker tilbake for å foregripe den rettslige prøvning som skal finne sted – hvilket i og for seg har gode grunner for seg. Hvis så er tilfelle, noe praksis tyder på, er det på den annen side ikke noe hensyn som tilsier at Patentstyret skal nedlegge ressurser i å utforme et vedtak med kommentarer til en rekke nye mothold som er eller vil bli trukket frem og vurdert i den forestående ugyldighetssak.

Dersom Patentstyrets prøvelse begrenses som foreslått, slik at den bringes på linje med ordningen i EPO, synes det for øvrig ikke å være noe i veien for at slik begrensning også kan foretas etter at det er anlagt ugyldighetssak. Patenthaver kan da ha valget mellom å begjære begrensning for Patentstyret, eller fremme subsidiære kravsett for domstolen.

Ved kompliserte kravsett vil det kunne være den mest hensiktsmessige løsningen om patenthaver kan overlate til Patentstyret å kontrollere at vilkårene knyttet til reell begrensning og klarhet er oppfylt. Dette har Patentstyret en særlig erfaring med, og det kan også være en fordel å ha ett fast kravsett å forholde seg til under rettssaken, istedenfor flere alternative kravsett.

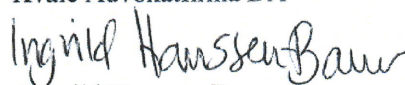
Med vennlig hilsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS



Gunnar Meyer

Kvale Advokatfirma DA



Ingild Hanssen-Bauer